



ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Martina Kříže, soudkyně Mgr. Věry Jachurové a soudce Mgr. Bc. Jana Schneeweise v právní věci

žalobce: **L. C. Nikolas s.r.o.**, IČO: 27097501
se sídlem Vrážská 144, Praha 5 - Radotín
zastoupeného Mgr. Tomášem Krejčím
advokátem se sídlem Pařížská 204/21, Praha 1

proti

žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**
se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a,

za účasti této osoby zúčastněné na řízení: ETABLISSEMENTS NICOLAS
1 Rue des Oliviers, Thiais, Francie
zastoupené JUDr. Petrou Sauvage de Brantes
advokátkou se sídlem Korunní 810/104E, Praha

10

o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 21.6.2021
č.j. O-557988/D20092444/2020/ÚPV

takto:

- I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 21.6.2021 č.j. O-557988/ D20092444/2020/ÚPV se zrušuje v té části výroku, kterou předseda Úřadu průmyslového vlastnictví podle § 90 odst. 5 správního řádu zamítl rozklad žalobce proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 26.8.2020, č.j. O-557988/D20018996/2020/ÚPV a toto rozhodnutí potvrdil s tím, že námitkám

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

osoby zúčastněné na řízení podaným podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů proti zápisu obrazové ochranné známky sp. zn. O-557988 do rejstříku ochranných známek se částečně vyhovuje a přihláška této ochranné známky se zamítá pro následující výrobky a služby zařazené do třídy (21) podle mezinárodního třídění výrobků a služeb: džbánky na víno, košťýře na víno, karafy na víno, provzdušňovače na víno, skleničky na víno, naběračky na víno, chladičí boxy na víno, pipety na víno (násosky), sklenice, nádoby na pití. V tomto rozsahu se věc vrací žalovanému k dalšímu řízení.

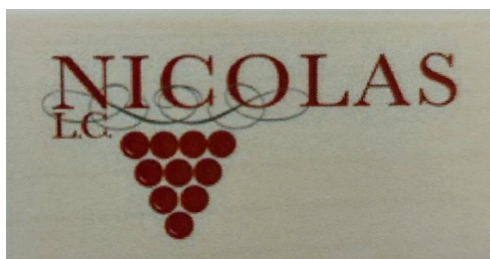
II. Ve zbývající části se žaloba zamítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

IV. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobou podanou u Městského soudu v Praze se žalobce domáhal zrušení výroku rozhodnutí označeného v záhlaví tohoto rozsudku (dále jen „napadené rozhodnutí“), a to v té jeho části, kterou předseda Úřadu průmyslového vlastnictví zamítl rozklad žalobce proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 26.8.2020, čj. O-557988/D20018996/2020/ÚPV a toto rozhodnutí potvrdil s tím, že námitkám osoby zúčastněné na řízení podaným podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOZ“) proti zápisu obrazové ochranné známky sp. zn. O-557988 v provedení

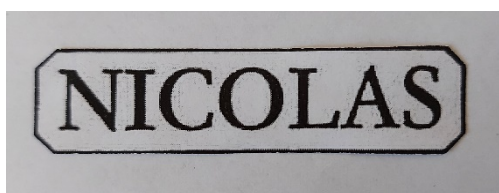


do rejstříku ochranných známek se částečně vyhovuje a přihláška ochranné známky zn. sp. O-557988 se zamítá pro tyto výrobky a služby zařazené do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb: (21) džbánky na víno, košťýře na víno, karafy na víno, provzdušňovače na víno, skleničky na víno, naběračky na víno, chladičí boxy na víno, pipety na víno (násosky), sklenice, nádoby na pití; (32) nealkoholické víno, džusy, hroznová šťáva, hroznový mošt (nekvašený), koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, koncentráty pro přípravu ovocných nápojů, ovocné koncentráty (šťávy), konzervovaný vinný mošt (nekvašený), kvas (nealkoholický nápoj), mošty, nápoje z ovocných šťáv, nealkoholické nápoje, ochucené sycené nápoje; (33) víno, červené víno, bílé víno, šumivé víno, hroznové víno, víno na vaření, svažené víno, ovocné víno, nízkoalkoholické víno, nápoje obsahující víno (stříky), alkoholické nápoje (s výjimkou piva), alkoholizovaná vína, hotové alkoholické koktejly, hotové vinné koktejly, lihoviny a

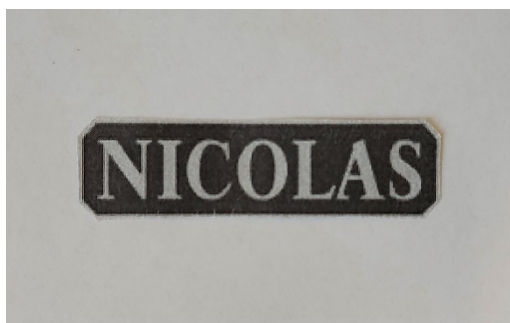
Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

likéry, mošt alkoholizovaný (cidre), předpřipravené alkoholické nápoje, přírodní šumivá vína, sladká vína, tichá vína; (35) zprostředkování obchodních záležitostí, reklama a marketing, reklama on-line, příprava a pořádání propagačních akcí, event marketing (získávání zákazníků pořádáním akcí); (39) distribuční služby pro nápoje, například alkoholické nápoje, dodávky vín; (41) pořádání předváděcích akcí pro vzdělávací účely.

2. V odůvodnění napadeného rozhodnutí předseda Úřadu průmyslového vlastnictví jako orgán rozhodující o rozkladu konstatoval, že Úřad průmyslového vlastnictví (dále též jen „Úřad“) v prvostupňovém rozhodnutí zčásti vyhověl námitkám podaným osobou zúčastněnou na řízení (dále též označovanou jako „namítající“) podle § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ s odkazem na vlastnictví starších ochranných známek, a to obrazové ochranné známky Evropské unie č. 6231484 v provedení



(dále též „první namítaná ochranná známka“) a mezinárodní obrazové ochranné známky v provedení



(dále též „druhá namítaná ochranná známka“) a zamítl přihlášku obrazové ochranné známky zn. sp. O-557988 zveřejněnou dne 20.11.2019 pro výše uvedené výrobky a služby zařazené do tříd (21), (32), (33), (35), (39) a (41) podle mezinárodního třídění výrobků a služeb. Následně orgán rozhodující o rozkladu shrnul průběh námitkového řízení, zrekapituloval námitky uplatněné žalobcem v rozkladu a obsah vyjádření namítajícího k rozkladovým námitkám. Poté zmínil, pro jaké výrobky a služby byly zapsány namítané starší ochranné známky, a v obecné rovině se vyjádřil k hlediskům významným pro posouzení důvodnosti námitek uplatněných podle § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ. V rámci vypořádání rozkladových námitek orgán rozhodující o rozkladu odmítl jako irelevantní argumentaci žalobce, že namítající se nezaměřuje na český trh. V této souvislosti podotkl, že skupina spotřebitelů, která je relevantní pro konkrétní výrobky a služby, se odvíjí od vlastností samotných výrobků a služeb, jejich způsobu užití, komplementarity či naopak vzájemné konkurence, a jejich distribučních kanálů, nikoli teritoriálního rozsahu. Dodal,

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

že pokud měl žalobce coby přihlašovatel za to, že namítající své namítané ochranné známky neužívá na území České republiky, měl možnost podat žádost podle § 26a ZOZ, aby namítající prokázal jejich užívání, což však žalobce neučinil.

3. Orgán rozhodující o rozkladu dále s odkazem na rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 9 A 143/2018-59 ze dne 29. 1. 2020 přisvědčil závěru správního orgánu I. stupně, že není podstatné, jaké jiné ochranné známky má žalobce v portfoliu a zda některá z nich je starší než namítané ochranné známky uplatněné namítajícím, protože v námitkovém řízení je posuzován výlučně střet mezi přihlašovaným označením a starší namítanou ochrannou známkou patřící subjektu, jenž námitky u Úřadu podal. Pokud jde o posouzení přihlašovaného označení a namítaných ochranných známek ze sémantického hlediska, orgán rozhodující o rozkladu konstatoval, že porovnáváná označení obsahují shodný slovní prvek „NICOLAS“, který si průměrný spotřebitel vyloží jako cizí křestní jméno s českým ekvivalentem „Mikuláš“, popř. mu žádné odpovídající české jméno nepřiradí. Ve vztahu k dotčeným výrobkům a službám se jedná o výraz zcela fantazijní s dobrou schopností individualizovat je na trhu. Písmenům „L“ a „C“ v přihlašovaném označení nebude spotřebitelská veřejnost věnovat zvýšenou pozornost, a to ani v případě, že by jim byl přiřčen význam bibliografické zkratky či zkratky křestních jmen, kterých se dovolával žalobce. Totéž platí i pro obrazový prvek znázorňující hrozen révy. Orgán rozhodující o rozkladu proto přisvědčil závěru správního orgánu I. stupně o sémantické shodě přihlašovaného označení s namítanými ochrannými známkami.
4. Co se týče vizuálního hlediska, orgán rozhodující o rozkladu se rovněž ztotožnil s názorem správního orgánu I. stupně, že ve všech porovnáváných označeních plní dominantní roli slovní prvek „NICOLAS“. Byť je v přihlašovaném označení doplněn dalšími slovními i obrazovými prvky, ty jeho dominanci neohrožují. Orgán rozhodující o rozkladu tedy nepřistoupil na argumenty žalobce o výrazném grafickém ztvárnění obrazových prvků, pro které by měl být upozaděn vliv slovního prvku „NICOLAS“ a uzavřel hodnocení vizuální podobnosti přihlašovaného označení s namítanými ochrannými známkami s tím, že dominantní prvek těchto označení způsobuje podobný vizuální vjem, přičemž ostatní slovní i obrazové prvky nejsou schopny tuto podobnost vyloučit. V tomto ohledu považoval za nezbytné korigovat závěr správního orgánu I. stupně o totožném vizuálním vjemu v tom smyslu, že přihlašované označení je vizuálně podobné namítaným ochranným známkám, avšak není s nimi shodné.
5. K fonetickému hledisku pak orgán rozhodující o rozkladu uvedl, že jak dominantní prvek přihlašovaného označení, tak namítané ochranné známky budou vysloveny shodně „nykolas“. Korigoval přitom závěr správního orgánu I. stupně, který konstatoval fonetickou shodu mezi porovnávánými označeními, přičemž opomněl zohlednit skupinu spotřebitelů, kteří přihlašované označení vysloví celé, tj. i s písmeny „L.C.“. S ohledem na jejich umístění pod slovním prvkem „NICOLAS“ lze důvodně předpokládat, že budou vyslovena až po prvku „NICOLAS“. Zmíněná zkratka pak bude nejspíše interpretována jako „el cé“, v souladu s českou výslovností, případně s odkazem na její význam z latiny „loco citato“ taktéž „el cé“. V takovém případě bude přihlašované označení znít „nykolas el cé“ proti znění „nykolas“ namítaných ochranných známek. Orgán rozhodující o rozkladu nepovažuje rozdíl spočívající v připojení dvou slabik za slovní prvek „NICOLAS“ za dostatečný, a to i proto, že slovní prvek „NICOLAS“ bude vysloven jako první. I v případě, že přihlašované označení bude vysloveno v celé délce jako „nykolas el cé“,

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

fonetický vjem ve vztahu k namítaným ochranným známkám vysloveným jako „nykolas“ je velmi podobný.

6. Orgán rozhodující o rozkladu tedy korigoval stupeň vizuální, a pro část spotřebitelské veřejnosti i fonetické podobnosti porovnávaných označení. Pro tu část spotřebitelské veřejnosti, která vysloví přihlašované označení v plné délce, bude přihlašované označení znít podobně namítaným ochranným známkám a nikoli shodně, jako tomu bude v případě, že spotřebitel vysloví přihlašované označení pouze dominantním slovním prvkem „NICOLAS“. V případě vizuálního hlediska opravil závěr správního orgánu I. stupně o totožném vizuálním vjemu v tom smyslu, že mezi přihlašovaným označením a namítanými ochrannými známkami byla shledána toliko vizuální podobnost a nikoli shoda. Uvedené korektury však nemají vliv na závěr o podobnosti přihlašovaného označení s namítanými ochrannými známkami z hlediska celkového dojmu, jakým působí na spotřebitelskou veřejnost, neboť k němu dospěl i orgán rozhodující o rozkladu na základě (korigovaných) závěrů o vizuální podobnosti, fonetické podobnosti, event. shodnosti (v závislosti na tom, zda jsou reprodukovány všechny prvky přihlašovaného označení nebo pouze jeho dominantní prvek) a shodnosti sémantické.
7. K otázce podobnosti výrobků a služeb orgán rozhodující o rozkladu konstatoval, že přihlašované výrobky a služby byly v rozhodnutí správního orgánu I. stupně zčásti shledány shodnými nebo podobnými s výrobky a službami, pro které jsou zapsány namítané ochranné známky, s čímž žalobce vyjádřil v rozkladu nesouhlas. Konkrétně zpochybnil závěr o podobnosti „nealkoholických nápojů“ přihlašovaných ve třídě 32 s „víny“ chráněnými ve třídě 33, přičemž odkázal na rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 9 Ca 212/2005-64 ze dne 11. 4. 2007 a rozsudek Tribunálu T-175/06 ve věci MEZZOPANE ze dne 18. 6. 2008, v nichž soudy judikovaly odlišný charakter alkoholických a nealkoholických nápojů. Dále označil za nesprávný závěr správního orgánu I. stupně o podobnosti výrobků přihlašovaných ve třídě 21 („džbanky na víno, košťáry na víno, karafy na víno, provzdušňovače na víno, skleničky na víno, naběračky na víno, chladič boxy na víno, pipety na víno (násosky), sklenice, nádoby na pití“) s „víny“ ze třídy 33. Připustil, že jmenované výrobky jsou komplementární, ale zároveň upozornil na to, že nemají stejný obvyklý původ ani nesdílejí distribuční kanály, a tudíž se nemůže jednat o výrobky podobné. Odkázal přitom na rozsudek SDEU C-398/07 P ve věci Waterford Stellenbosch ze dne 7. 5. 2009. Orgán rozhodující o rozkladu předně uvedl, že názor žalobce, že přihlašované výrobky nejsou ve svém souhrnu podobné výrobkům a službám chráněným namítanými ochrannými známkami, byl vyřčen v natolik obecné rovině, aniž by byl doprovázen konkrétními argumenty, že není možné se jím věcně zabývat. S ohledem na charakter rozkladových námitek se proto zabýval pouze těmi položkami seznamu přihlašovaných výrobků a služeb, které žalobce výslovně zmínil. Podotkl, že termínem „nealkoholické nápoje“ měl žalobce zřejmě na mysli výrobky, pro které si podal přihlášku ve třídě 32, tj. nealkoholické víno, džusy, hroznová šťáva, hroznový mošt (nekvašený), koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, koncentráty pro přípravu ovocných nápojů, ovocné koncentráty (šťávy), konzervovaný vinný mošt (nekvašený), kvas (nealkoholický nápoj), mošty, nápoje z ovocných šťáv, nealkoholické nápoje, ochucené sycené nápoje. Tyto přihlašované výrobky nebyly správním orgánem I. stupně srovnávány s „víny“, nýbrž s „nealkoholickými nápoji a přípravky pro zhotovování nápojů“, pro které je ve třídě 32 chráněna první namítaná ochranná známka a mezi nimiž

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

byla zcela oprávněně shledána shodnost, neboť jmenované výrobky lze podřadit pod položku chráněnou namítanou ochrannou známkou.

8. Pokud jde o výrobky „džbánky na víno, košťáry na víno, karafy na víno, provzdušňovače na víno, skleničky na víno, naběračky na víno, chladicí boxy na víno, pipety na víno (násosky), sklenice, nádoby na pití“ přihlášené ve třídě 21 mezinárodního třídění výrobků a služeb, správní orgán I. stupně jejich podobnost v nízké míře s výrobky „vína“ chráněnými oběma namítanými ochrannými známkami a službou „reklama“ chráněnou druhou namítanou ochrannou známkou ve třídě 35 a službou „předvádění zboží“ chráněnou první namítanou ochrannou známkou v téže třídě zdůvodnil tím, že tento sortiment zboží úzce souvisí s vínem a je pro jeho konzumaci nezbytný. Současně konstatoval, že po opatření tohoto zboží logem může sloužit pro reklamní účely. Žalobce sice připustil, že jsou jmenované výrobky komplementární, ale zároveň upozornil, že nemají stejný obvyklý původ ani nesdílejí distribuční kanály, a tudíž se nemůže jednat o výrobky podobné. K tomu orgán rozhodující o rozkladu v obecné rovině poznamenal, že za shodné či podobné výrobky/služby jsou považovány ty, které mají stejné nebo blízké podstatné znaky. Podobnost výrobků/služeb je ovlivněna mnoha faktory odvislými od konkrétních okolností každého posuzovaného případu zvlášť. Soudní praxe ovšem za účelem sjednocení rozhodování stanovila jistá kritéria, jimiž se rozhodovací orgány při posuzování podobnosti výrobků/služeb řídí. SDEU v rozsudku C-39/97 ve věci Canon uvedl demonstrativní výčet faktorů ovlivňujících závěr o podobnosti výrobků/služeb. Mezi nejdůležitější faktory patří povaha výrobků/služeb, účel a způsob jejich užití, komplementární či naopak konkurenční charakter. Mezi další faktory, které mohou mít vliv na závěr o podobnosti výrobků/služeb, patří distribuční kanály, relevantní spotřebitelská veřejnost nebo obvyklý původ výrobků/služeb. Vždy je třeba na podobnost výrobků a služeb nahlížet z pohledu průměrného spotřebitele a zohlednit, které z posuzovaných faktorů jsou v daném případě pro něj stěžejní a kterým nebude třeba věnovat pozornost. Správní orgán I. stupně při hodnocení podobnosti vycházel především z toho, že dotčené přihlašované výrobky ve třídě 21 jsou komplementární s „vínem“ z toho důvodu, že bez něj nejsou upotřebitelné a naopak, s čímž orgán rozhodující o rozkladu souhlasí. Předmětné přihlašované výrobky jsou definovány natolik specificky, že jejich užití je neodmyslitelně spjato s vínem a spotřebitel si je pořizuje právě za účelem degustace a konzumace vína. V tomto ohledu se žalobcem zmiňovaný rozsudek SDEU C-398/07 P nejeví jako zcela příléhavý, neboť v něm byly porovnávány „výrobky ze skla, kameniny a porcelánu“ ze třídy 21 s výrobky „alkoholické nápoje, konkrétně vína vyrobená v oblasti Stellenbosch, Jižní Afrika“ ze třídy 30. Výrobky ve třídě 21 přitom byly přihlašovatelem definovány velmi široce a byly vymezeny pouze co do jejich složení (materiálu), nikoli použití (účelu). Nebyly přímo určeny pro konzumaci vína, jako je tomu v projednávané věci. Přestože judikatura běžně nespatřuje podobnost mezi „výrobky ze skla“ a „vínem“, nyní projednávaný případ se této praxi do značné míry vymyká, a to proto, že předmětné přihlašované výrobky jsou určeny přímo pro práci s vínem, jsou vymezeny nejen co do materiálu použití, ale především svým účelem, a proto je třeba na ně nahlížet odlišně ve vztahu k vínu a jistou nízkou míru podobnosti mezi nimi konstatovat. Vzhledem k specifickému účelu, ke kterému jsou dotčené přihlašované výrobky převážně určeny, nabírá faktor komplementarity na důležitosti, neboť lze předpokládat, že spotřebitel si je pořídí právě za účelem konzumace namítaného výrobku „vína“. Zároveň nelze pominout, že takové výrobky mohou být ke koupi přímo u vinařů, příp. v obchodech specializujících

se na prodej vín, neboť tím prodejci rozšiřují svou nabídku pro milovníky a znalce vína a poskytují jim plný servis pro jeho degustaci a konzumaci. Nelze proto přisvědčit žalobci, že nabízené výrobky mají bezpochyby odlišné distribuční kanály, neboť nelze vyloučit, že se s nimi spotřebitel setká na shodných prodejních místech. Zároveň nelze pominout ani možnost, o které se zmínil správní orgán I. stupně, a sice že dotčené výrobky opatřené logem mohou sloužit jako reklamní předměty k propagaci vína. Orgán rozhodující o rozkladu je proto přesvědčen, že tyto aspekty hodnocení podobnosti výrobků převládou nad odlišným původem výrobků, který spotřebitel jistě postřehne, ale nebude mu přikládat takový význam, jenž by převážil nad shora uvedenými faktory. Lze proto konstatovat, že správní orgán I. stupně zcela správně a logicky shledal výrobky „džbánky na víno, košťýře na víno, karafy na víno, provzdušňovače na víno, skleničky na víno, naběračky na víno, chladič boxy na víno, pipety na víno (násosky), sklenice, nádoby na pití“ podobnými v nízké míře s položkami „vína“, „reklama“ a „předvádění zboží“ chráněnými v seznamech namítaných ochranných známek.

9. Orgán rozhodující o rozkladu dále uvedl, že je ve shodě s názorem správního orgánu I. stupně přesvědčen, že v posuzované věci bylo na místě uplatnit kompenzační princip, který byl formulován SDEU v rozsudku C-39/97 ve věci Canon ze dne 29. 9. 1998. Z něj vyplývá zejména nutnost posuzovat podobnost samotných označení a podobnost výrobků a služeb nikoliv izolovaně, ale ve vzájemné souvislosti, přičemž v případě, kdy je stupeň podobnosti samotných označení vysoký, postačuje pro konstatování nebezpečí záměny i případný nižší stupeň podobnosti výrobků a služeb. V souladu s uvedeným principem je eventuelní nižší podobnost určitých kolizních výrobků a služeb vyvážena velmi vysokou podobností označení, pod nimiž mají být nabízeny na trhu, která vjemy běžného spotřebitele oslovují prostřednictvím shodného dominantního slovního prvku „NICOLAS“.
10. Závěrem orgán rozhodující o rozkladu popřel důvodnost tvrzení žalobce, že má nárok na zápis přihlašovaného označení do rejstříku, protože je vlastníkem obchodní firmy „L. C. Nicolas s.r.o.“. V této souvislosti podotkl, že institut obchodní firmy slouží k jiným účelům než ochranná známka. Jde o název právnické osoby, pod kterým je zapsána v obchodním rejstříku a jsou na něj kladeny jiné nároky než na zápis ochranné známky. Zápisem názvu společnosti do obchodního rejstříku nevzniká nárok na jeho zápis do rejstříku ochranných známek. K odkazu žalobce na jeho starší ochrannou známku č. 280701 v provedení totožném s přihlašovaným označením, která byla zapsána v rejstříku v letech 2005 až 2015, pak orgán rozhodující o rozkladu uvedl, že zápis ochranné známky v rejstříku sám o sobě nevypovídá o jejím užívání vlastníkem na trhu, a proto nelze bez řádných důkazů tvrdit, že označení v přihlašované podobě figurovalo na trhu i během let předcházejících a že jej spotřebitelé spojují se žalobcem, čímž je zároveň vyloučena existence pravděpodobnosti záměny. Úřad při hodnocení existence pravděpodobnosti záměny vychází pouze z platných rejstříkových údajů.
11. Na základě shora uvedeného orgán rozhodující o rozkladu přisvědčil závěru správního orgánu I. stupně, že námitky podané podle § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ jsou zčásti opodstatněné. Napadenou přihlášku ochranné známky bylo proto nutné zamítnout pro přihlašované výrobky a služby, které byly shledány shodné nebo podobné výrobkům a službám, které chrání namítané ochranné známky. Pro zbývající část výrobků a služeb, tj.

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

pro výrobky a služby: (21) barové příslušenství; (39) balení a skladování zboží, dárkové balení, dodávka zboží poštou, doprava a skladování zboží, doručovací služby, kurýrské služby; (41) pořádání sportovních akcí a soutěží, příprava a pořádání zábavných akcí; bude řízení o přihlášce ochranné známky zn. sp. O-557988 dále pokračovat.

12. V žalobě proti napadenému rozhodnutí žalobce vytkl žalovanému, že nedostatečně zjistil skutkový stav, dospěl k nesprávnému závěru ohledně podobnosti přihlašovaného a namítaných označení z hlediska vizuálního, fonetického, sémantického, jakož i podobnosti výroků a služeb a celkového dojmu přihlašovaného označení a k nesprávnému závěru o existenci pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti. Zároveň nepřihlédl k některým tvrzením žalobce.
13. Žalobce prvostupňovému orgánu vytkl, že přihlašované označení neposuzoval řádně ze všech jeho hledisek, a to hlediska vizuálního, fonetického a významového. Úřad totiž přihlašované označení a namítané ochranné známky posuzoval pouze z hlediska vizuálního, přestože se jedná o obrazové ochranné známky, v rámci kterých jsou přítomny slovní prvky. V případě přihlašovaného označení jde fakticky o pět slovních prvků: „L“, „C“ a „NICOLAS“, které jsou odděleny dvěma tečkami. Prvostupňový orgán bez jakéhokoli zdůvodnění zkonstatoval fonetickou shodnost označení a ve vztahu k sémantickému hledisku dospěl k závěru, že se jedná o mužské křestní jméno řeckého původu, aniž by se přezkoumatelným způsobem vypořádal s dalšími slovními prvky. Orgán rozhodující o rozkladu nepostupoval správně, pokud argumentaci orgánu prvního stupně fakticky nahradil (např. fonetickým rozbořem, závěrem o fantazijním charakteru namítaných ochranných známek), čímž žalobci upřel možnost na dané závěry jakkoliv reagovat.
14. Co se týče sémantického hlediska, žalovaný dospěl k nesprávnému závěru o podobnosti porovnávaných označení, kterou dovedl na základě přítomnosti slovního prvku „NICOLAS“, který je, jak žalovaný dovozuje, křestním jménem. Přitom je konstantně judikováno, že nelze shledat podobnost na základě pouhého faktu, že označení obsahuje jméno, a to i kdyby se jednalo o stejný druh jména. Žalobce v tomto směru odkázal na The EUIPO Guidelines 01/10/2017, část C, Námitky, Oddíl 2 Dvojí Totožnost a Nebezpečí Záměny, Kapitola 4, Porovnání Označení, bod 3.4.3.4.: *„Zvlášť významová podobnost nemůže vyplývat z pouhého faktu, že obě ochranné známky obsahují jméno, i kdyby se jednalo o stejný druh jména (keltské příjmení, holandské jméno atd.).“* Poukaz žalobce na Metodické pokyny EUIPO byl orgánem rozhodujícím o rozkladu nesprávně odmítnut s tím, že Metodické pokyny EUIPO nejsou pro rozhodování žalovaného závazné a dále z důvodu, že citovaná věta byla žalobcem vytržena z kontextu. Dle mínění žalobce však není možné metodiky EUIPO přehlížet a je nutno z nich vycházet jako ze specifického pramene známkového práva. Jak v rámci Metodiky EUIPO, tak i rozhodovací praxe je přitom konstantně judikováno, že jména mají nízkou rozlišovací způsobilost.
15. Žalobce považuje za nesprávný závěr orgánu rozhodujícího o rozkladu, že se ve vztahu k namítáním výrobkům a službám jedná o fantazijní ochrannou známku. V první řadě žalovaný dospěl k závěru, že se v případě namítaných ochranných známek jedná o křestní jméno, a nemůže se tak jednat o fantazijní označení, za druhé namítající to, že by se mělo jednat o fantazijní označení ve vztahu k namítaným výrobkům/službám, ani netvrdil, a za

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

třetí jsou spotřebitelé v oblasti výroby vín i jejich distribuce zvyklí na ochranné známky, které obsahují křestní jména, potažmo příjmení, a nebudou bez uvážení předpokládat, že vždy, kdy se objeví na daném kolidujícím označení křestní jméno, budou všechny dotčené výrobky/služby pocházet ze stejného zdroje. Žalovaný v dané věci nesprávně dovodil sémantickou shodnost, neboť přihlašované označení je příjmením, které je méně časté, na rozdíl od křestního jména, kterým jsou tvořeny namítané ochranné známky. Z komparace navíc nelze vynechat dva slovní prvky (poznámka soudu: míněno zřejmě písmena L. a C.) s pouhým poukazem, že jim veřejnost nebude nejspíše přikládat pozornost. Stejně tak je dle žalobce nesprávný závěr, že se nemůže jednat o zkratky křestních jmen, které se běžně umísťují před jména. Nelze opominout, že se jedná o grafické ztvárnění slovní ochranné známky L.C. Nicolas, číslo zápisu 268650, kterou má žalobce chráněnu pro třídy: 33 - alkoholické nápoje, 35 - zprostředkování v oblasti obchodu, a dále skutečnost, že žalobce disponuje obchodní firmou L.C. NICOLAS s.r.o. Daný závěr potvrzuje i umístění zkratky L.C. která předchází slovnímu prvku NICOLAS a uvozuje písmeno N - počáteční písmeno příjmení. Žalobce v této souvislosti zdůraznil, že má legitimní důvod pro přihlášení napadeného označení jako obrazové ochranné známky, která obsahuje slovní prvek „NICOLAS“, a to z toho důvodu, že je vlastníkem obchodní firmy L.C. Nicolas s.r.o., a též vlastníkem slovní ochranné známky L.C. Nicolas, a v neposlední řadě i proto, že přihlašované označení není novým označením, nýbrž obrazovou ochrannou známkou, kterou žalobce disponoval od roku 2005 do roku 2015, kdy nedošlo k prodloužení ochranné známky. Přihlašované označení a namítané ochranné známky tedy vedle sebe souběžně existovaly od roku 2007, a je proto nepravděpodobné, že by mezi nimi spotřebitelé nebyli s to diferencovat, když tak dokázali v období více jak 8 let.

16. Pokud jde o vizuální hledisko, dle žalovaného lze slovními prvky v zásadě přiznávat větší důležitost než prvkům obrazovým. Daná premisa dle mínění žalobce platí, nikoliv však v případě křestních jmen. Při akceptaci závěru žalovaného by si již nikdo nemohl zaregistrovat ochrannou známku, která by obsahovala křestní jméno NICOLAS s tím, že ve vztahu k jakýmkoliv výrobkům a službám se jedná o fantazijní označení. Dle žalobce je rozlišovací způsobilost namítaných ochranných známek velmi nízká, s čímž také souvisí jejich nižší stupeň ochrany. Žalobce nesouhlasí s názorem žalovaného, že obrazové prvky v přihlašovaném označení tvoří pouze dekorativní funkci. Obrazový prvek přihlašovaného označení se nachází ve středu označení, přičemž se nejedná o běžné vyobrazení výrobků či služeb, nýbrž o obrazový prvek se specifickou stylizací, který zároveň zaujímá podstatnou část přihlašovaného označení. První namítaná ochranná známka je tvořena pouze jedním slovním prvkem „NICOLAS“ o délce 7 písmen, které je provedeno velkými černými tiskacími písmeny orámovaného obdélníkem bez přidání jakýchkoliv obrazových prvků. Druhá namítaná ochranná známka je tvořena stejným jedním slovním prvkem „NICOLAS“ o délce 7 písmen, které je provedeno velkými žlutými písmeny na červeném podkladu orámovaném zkoseným obdélníkem bez přidání jakýchkoliv obrazových prvků. Přihlašované označení disponuje třemi slovními prvky „L“, „C“, „NICOLAS“ a dále dvěma tečkami a navíc výraznými obrazovými prvky, které jej ve svém souhrnu včetně barevného provedení diametrálně odlišují od namítaných ochranných známek. Již při letmém pohledu je patrné, že obrazové prvky nejsou svým umístěním, velikostí a ztvárněním nikterak podružné a naopak přispívají k originární a výrazné výtvarné koncepci označení. Dle žalobce tudíž přihlašované označení není shodné s namítanou ochrannou známkou a není jí ani vizuálně podobné. Vzhledem k obrazovému ztvárnění přihlašovaného označení

a namítaných ochranných známek jsou porovnávána označení natolik odlišná, že nejsou s to uvést spotřebitele v omyl o původu zboží nebo služeb.

17. Nesprávné posouzení sémantického hlediska (viz výše) se odráží i v nesprávném posouzení hlediska fonetického. Zkratka L.C. předchází slovnímu prvku NICOLAS a uvozuje písmeno N, které je počátečním písmenem příjmení. Je tak nesprávný závěr, že by spotřebitelé zkratku L.C. četli za příjmením, jak dovozuje žalovaný. Běžně informovaný spotřebitel bude přihlašované označení vyslovovat jako [el-či] a druhý slovní prvek [ni-ko-la], tj. měkce, krátce a bez vyslovení posledního písmene „s“. Oproti tomu namítaná ochranná známka je tvořena jedním slovním prvkem, který bude vyslovován [ny-ko-la] s důrazem na poslední slabiku slova. Zvuková reprodukce porovnávaných označení je tedy rozdílná a ani z fonetického hlediska není přihlašované označení shodné či podobné namítaným ochranným známkám.
18. Žalobce dále namítl, že žalovaný nesprávně posoudil otázku podobnosti výrobků a služeb. Namítajícímu svědčí v případě první namítané ochranné známky evropské (černá varianta) ochrana pouze pro výrobky a služby uvedené ve třídě 32, 33, 35 a v případě druhé namítané ochranné známky mezinárodní (barevná varianta) ochrana pro výrobky a služby uvedené ve třídě 33 a 35. Dle žalobce je nesprávný závěr o podobnosti výrobků přihlašovaných ve třídě (21) - džbánky na víno, košťáry na víno, karafy na víno, provzdušňovače na víno, skleničky na víno, naběračky na víno, chladicí boxy na víno, pipety na víno (násosky), sklenice, nádoby na pití, kdy závěr o podobnosti těchto výrobků správný orgán dovodil v rozporu s judikaturou SDEU. Víno a sklenice na víno jsou sice komplementární, protože jeden výrobek je důležitý pro použití druhého, nelze však dospět k závěru o jejich podobnosti, protože nemají stejný obvyklý původ, ani nesdílejí stejné distribuční kanály. Žalobce na tomto místě poukázal na závěry vyslovené v bodech 14. a 15. rozsudku Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 7. května 2009 ze dne 7. 5. 2009, C-398/07 P ve věci Waterford Stellenbosch.
19. Dále žalobce namítl, že žalovaný v rozporu s § 50 odst. 4 správního řádu nepřihlédl ke skutečnostem, které žalobce tvrdil, a odmítl se zabývat dalšími rozkladovými námitkami týkajícími se porovnání výrobků a služeb z důvodu jejich obecného charakteru. Žalobce zpochybňoval nesprávný závěr o podobnosti, resp. shodnosti a v důsledku toho rozšíření ochrany namítaných ochranných známek na jakékoliv alkoholické nápoje či služby uvedené ve třídě 39, 41 a třídě 35, pro které namítajícímu nesvědčí ochrana.
20. Dle žalobce nebyly v dané věci splněny ani podmínky pro aplikaci tzv. kompenzačního principu, který byl vyjádřen v rozhodnutí ve věci C-39/97 ve věci Canon Kabushiki Kaisha vs. Metro-Goldwyn-Mayer Inc. Tento princip je možné aplikovat za podmínky, že podobnost označení je vysoká a starší ochranná známka má vysokou rozlišovací způsobilost, a to zejména pro své dobré jméno. Dobré jméno namítaných ochranných známek však v dané věci namítající netvrdil ani neprokázal, a žalovaný stejně tak nedospěl k závěru o vysoké rozlišovací způsobilosti namítaných ochranných známek.
21. Co se týče pravděpodobnosti záměny porovnávaných označení, žalovaný nepostupoval správně, jestliže namítanou ochrannou známku v černém provedení posoudil jako podobnou přihlašovanému označení, neboť celkový dojem označení umožňuje běžnému

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

spotřebiteli, a tím spíše příslušné odborné veřejnosti, odlišovat výrobky a služby přihlašovatele a namítajícího. Přitom nelze odhlédnout od skutečnosti, že grafická ochranná známka může být užívána pouze v konkrétní (či pouze mírně odlišné) podobě, tedy pouze takovým způsobem, že nebude zaměnitelná se ochrannou známkou namítajícího, tj. se všemi jejími prvky včetně výrazného obrazového prvku umístěného na středu označení. Dále dle žalobce nelze odhlédnout od skutečnosti, že spotřebitelská veřejnost je odlišná a reálně nedochází ke střetu relevantní veřejnosti. Namítající se totiž nezaměřuje na český trh a na české spotřebitele, což vyplývá jednak z jeho doménového jména (užívá doménové jméno pod doménou COM, nikoliv CZ, a to [www. nicolas.com](http://www.nicolas.com)), přičemž jeho internetové stránky jsou ve francouzském nebo anglickém jazyce - <https://www.nicolas.com/>. Tato skutečnost vyplývá i z důkazů doložených namítajícím, např. reklam. Dle žalobce se žalovaný též vypořádal nesprávně a nezákonně s otázkou existence dřívější obrazové ochranné známky žalobce. Žalovaný nedostatečně zjistil skutkový stav a nevypořádal se s argumentem žalobce, že přihlašované označení a namítané ochranné známky vedle sebe souběžně existovaly od roku 2007 do roku 2015, a je tedy nepravděpodobné, že by mezi nimi spotřebitelé nebyli s to diferencovat, když tak dokázali činit v období více jak 8 let. I z judikatury SDEU plyne, že koexistence dvou ochranných známek může přispět ke snížení nebezpečí záměny (viz rozsudek SDEU ze dne 3. 9. 2009 ve věci C-498/07, Aceites del Sur-Coosur v. Koipe).

22. Žalobce též namítl, že žalovaný se nevypořádal s jeho argumentací o nízké rozlišovací způsobilosti namítaných ochranných známek a nesprávně porovnával označení jako dvě křestní jména namísto komparace křestního jména a příjmení. Jeho závěr žalobci znemožňuje přihlásit si obrazovou ochrannou známku L.C. NICOLAS, ačkoliv má registrovanou slovní ochrannou známku L.C. Nicolas pro shodné výrobky a služby.
23. Žalobce uzavřel, že žalovaný správní orgán pochybil, neboť řádně nezjistil skutkový stav, nepřihlédl ke všem rozhodným skutkovým okolnostem a v důsledku toho nesprávně aplikoval příslušná ustanovení ZOZ a přihlášku žalobce částečně zamítl, ačkoliv pro tento postup nebyly splněny zákonné podmínky
24. Žalovaný navrhl, aby soud žalobu jako nedůvodnou zamítl. Ve vyjádření k žalobě k jednotlivým žalobním námitkám uvedl, že ve správním řízení tvoří rozhodnutí orgánů obou stupňů řízení jeden celek. Tvrzení žalobce, že správní orgán I. stupně posuzoval pravděpodobnost záměny porovnávaných označení pouze z vizuálního hlediska, neodpovídá skutečnosti. Přestože žalovaný mírně korigoval některé závěry správního orgánu I. stupně týkající se vizuálního a fonetického posouzení podobnosti označení, provedené změny neměly vliv na výsledek řízení. Žalovaný nenahradil prvoinstanční rozhodnutí ani nerozhodoval o něčem, co nebylo předmětem prvoinstančního řízení; provedl pouze podrobnější rozbor obou hledisek. V žádném případě nevzal žalobci možnost opravného prostředku, nejde o rozhodnutí překvapivé.
25. Je pravdou, že správní orgán I. stupně se posouzením ze sémantického hlediska zabýval pouze stručně, nicméně žalovaný se sémantickým hlediskem zabýval velmi podrobně (viz strany 19 až 21 napadeného rozhodnutí) a beze zbytku se vypořádal s rozkladovými námitkami, které jsou shodné s argumentací uplatněnou v žalobě. Žalovaný na svém rozhodnutí a jeho odůvodnění trvá. Mj. v něm uvedl, že Metodické pokyny EUIPO nejsou

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

pro rozhodování Úřadu závazné, což však neznamená, že žalovaný je s nimi v rozporu, neboť z nich jako z výkladového pravidla vychází. Co se týká tvrzení žalobce, že má nárok na zápis přihlašovaného označení do rejstříku, neboť je vlastníkem obchodní firmy „L. C. Nicolas s.r.o.“, i s tímto argumentem se žalovaný podrobně vypořádal, stejně jako s argumentací ohledně žalobcovy dřívější obdobné ochranné známky.

26. Vizuální podobnost označení žalovaný podrobně rozebral a odůvodnil na straně 22 až 24 napadeného rozhodnutí, včetně podrobného rozboru slovních prvků i z pohledu počtu písmen v nich obsažených a na těchto závěrech trvá. Žalobcovo tvrzení, že jména nemohou být ve vztahu k výrobkům fantazijní, nemá oporu v legislativě ani judikatuře národní či evropské. Označení „NICOLAS“ nijak nesouvisí s výrobky a službami, pro něž je požadován zápis, a je proto jednoznačně fantazijní. Dominantní roli v porovnávaných označeních hraje slovní prvek „NICOLAS“. Tento prvek převažuje nad rozdíly danými vizuálně upozaděnými slovními prvky „L.C.“ v přihlašovaném označení, provedenými výrazně menším písmem, a obrazovým prvkem znázorňujícím hrozen, který nemá pro výrobky a služby napadeného označení spojené s vínem rozlišovací způsobilost a plní pouze dekorativní funkci.
27. Pokud jde o fonetické hledisko, dle žalovaného není důvod, aby průměrný spotřebitel četl rozdílně slovní prvek „NICOLAS“, tzn. v případě namítaných ochranných známek ny-ko-la a v případě napadeného označení ni-ko-la. Stejně tak není důvod nečíst „s“ na konci slova. Průměrný spotřebitel rovněž nebude rozlišovat, zda se jedná o jméno či příjmení.
28. K námitce nesprávného posouzení podobnosti výrobků a služeb žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že porovnání výrobků a služeb provedl velmi podrobně na straně 27 až 31 napadeného rozhodnutí, kde se ztotožnil s hodnocením podobnosti výrobků ze strany správního orgánu I. stupně. Vypořádal se i s argumentací žalobce ohledně výrobků přihlašovaných ve třídě 21 mezinárodního třídění výrobků a služeb a jejich komplementární povahou a s odkazem žalobce na rozsudek C-398/07 P, Waterford Stellenbosch. Co se týče údajného rozporu napadeného rozhodnutí s § 50 odst. 4 správního řádu, žalovaný setrvává na tom, že názor žalobce konstatovaný v rozkladu, že přihlašované výrobky nejsou ve svém souhrnu podobné výrobkům a službám chráněným namítanými ochrannými známkami, byl vyřčen v natolik obecné rovině, aniž by byl doprovázen konkrétními argumenty, že není možné se jím věcně zabývat.
29. Kompenzační princip byl uplatněn zcela správně, neboť v posuzované věci se jedná o typický případ, kdy musí být menší stupeň podobnosti výrobků či služeb kompenzován větší podobností ochranných známek. Není pravdou, že kompenzační princip lze použít pouze v případě silných namítaných ochranných známek s dobrým jménem.
30. Za rozhodující je v posuzovaném případě třeba považovat hledisko vizuální, kdy průměrného spotřebitele bezesporu upoutá dominantní slovní prvek „NICOLAS“ a nikoli upozaděné prvky „L.C.“ či dekorativní prvek hroznu. Žalovaný trvá na tom, že všechny ostatní prvky přihlašovaného označení s výjimkou dominantního slovního prvku „NICOLAS“ jsou v celkovém dojmu vyvolaném tímto označením zanedbatelné. Spotřebitel přitom nebude rozlišovat, zda slovní prvek „NICOLAS“ je jméno nebo

příjmení. Existence dřívější ochranné známky nemá vliv na zápisné řízení týkající se dalšího označení, stejně jako dřívější zapsaná ochranná známka žalobce.

31. Osoba zúčastněná na řízení svého práva podat písemné vyjádření k věci samé nevyužila.
32. Při ústním jednání před soudem žalobce setrval na žalobních námitkách, přičemž některé z nich zopakoval. Zdůraznil, že obrazové ztvárnění přihlašovaného označení je výrazně odlišné od namítaných ochranných známek. Žalovaný při jednání taktéž setrval na svém procesním stanovisku o nedůvodnosti žaloby s tím, že dominantní prvek je u porovnávaných označení stejný. Dodal, že distinktivitu určitého označení je nutno posuzovat vždy ve vztahu k přihlášeným výrobkům a službám. Osoba zúčastněná na řízení se při ústním jednání před soudem přiklonila ke stanovisku žalovaného a rovněž navrhl, aby soud žalobu zamítl. Konstatovala, že napadené rozhodnutí vychází z řádně zjištěného skutkového stavu věci, a že žalobní námitky korespondují námitkám uplatněným v rozkladu, které byly náležitě vypořádány v napadeném rozhodnutí.
33. Soud při jednání zamítl veškeré důkazní návrhy žalobce. Existence jiných ochranných známek, které žalobce nadále vlastní (slovní ochranná známka č. 268650) nebo je vlastnil v minulosti (obrazová ochranná známka č. 280701), je mezi stranami nesporná, a tudíž není třeba ji prokazovat výpisy z databáze ochranných známek. Jejich existence, jakož i užívání ze strany žalobce jsou navíc pro posouzení zákonnosti napadeného rozhodnutí zcela irelevantní (k tomu viz níže). Soud proto neshledal potřebným provádět ani důkazy, jimiž mělo být dle žalobce prokázáno užívání obrazové ochranné známky č. 280701 v době její existence.
34. Podle § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ ve znění účinném od 1.1.2019 přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek 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.
35. Po provedeném řízení dospěl soud k závěru, že žaloba je zčásti důvodná.
36. Předně je nutno uvést, že napadené rozhodnutí obsahuje veškeré zákonem stanovené náležitosti a netrpí vadou nepřezkoumatelnosti. Žalovaný v něm srozumitelně zdůvodnil veškeré závěry, k nimž při posouzení dané věci dospěl a v dostatečném rozsahu se vypořádal se všemi základními námitkami uplatněnými žalobcem v rozkladu. K tomu je třeba dodat, že povinnost orgánů veřejné moci řádně odůvodnit svá rozhodnutí nelze interpretovat jako požadavek na detailní odpověď na každou námitku. Správní orgán může na určitou námitku reagovat i tak, že v odůvodnění svého rozhodnutí prezentuje od názoru účastníka řízení odlišný názor, který přesvědčivě zdůvodní, tím se s námitkami účastníka řízení vždy – minimálně *implicite* – vypořádá. Absence odpovědi na ten či onen argument v odůvodnění tak bez dalšího nezpůsobuje nezákonnost rozhodnutí či dokonce jeho nepřezkoumatelnost. Podstatné je, aby se orgán veřejné moci vypořádal se všemi základními námitkami účastníka řízení (viz např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze

dne 28. 5. 2009 č.j. 9 Afs 70/2008 - 13, ze dne 28. 5. 2009 č.j. 9 Afs 70/2008 - 13 a ze dne 21. 12. 2011, č.j. 4 Ads 58/2011 - 72, či usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 11. 2011 sp. zn. II. ÚS 2774/09 a ze dne 11. 3. 2010 sp. zn. II. ÚS 609/1). Není proto nepřezkoumatelným rozhodnutí, v jehož odůvodnění orgán veřejné moci prezentuje od názoru účastníka řízení odlišný názor, který přesvědčivě zdůvodní, a toto zdůvodnění poskytuje dostatečnou oporu výroku rozhodnutí (srov. nálezy Ústavního soudu ze dne 12. 2. 2009, sp. zn. III. ÚS 989/08). Ostatně i Ústavní soud v případě, že námitky stěžovatelů nejsou způsobilé změnit výrok rozhodnutí, tyto nevypořádává (srov. např. bod 24. nálezu z 28. 5. 2009, sp. zn. II. ÚS 2029/08), neboť si je vědom toho, že požadavky kladené na orgány veřejné moci - pokud jde o detailnost a rozsah vypořádání se s námitkami adresátů jejich aktů - nesmí být přemrštěné. Takové přehnané požadavky by byly výrazem přepjatého formalismu, který by ohrožoval funkčnost těchto orgánů, především pak jejich schopnost efektivně (zejména v přiměřené době a v odpovídajícím rozsahu) plnit zákonem jim uložené úkoly.

37. Žalobce sice vytkl žalovanému, že (mj.) nedostatečně zjistil skutkový stav, ustal však na tomto krajně obecném tvrzení, aniž by zároveň namítl, že tu jsou k dispozici další důkazní prostředky, jimiž by skutečný stav věci mohl být řádně zjištěn. Žádné konkrétní důkazní prostředky neoznačil, a není tedy patrné, čím by měl být skutkový stav, jehož nedostatečné zjištění namítá, dále doplňován. Soud shledal, že žalovaný si pro své rozhodnutí opatřil dostatek podkladů a skutkový stav, který vzal za základ napadeného rozhodnutí, má ve správním spisu náležitou oporu.
38. Není pravdou, že správní orgán I. stupně porovnávání označení posuzoval pouze z vizuálního hlediska. Z odůvodnění prvostupňového rozhodnutí je zřejmé, že Úřad se v něm, byť velmi stručně, zabýval též posouzením shody či podobnosti porovnávaných označení z hlediska fonetického a významového, přičemž oprávněně vycházel z toho, že dominantní složkou jak přihlašovaného označení, tak i namítaných ochranných známek je totožný slovní prvek "NICOLAS", který je nadto proveden obdobným typem písma s patkami. Na základě tohoto zjištění Úřad konstatoval, že jakkoliv posuzovaná označení využívají rozdílné dekorativní grafické motivy, jejich stěžejní slovní prvky "NICOLAS" u spotřebitele vyvolají totožný vizuální vjem, spotřebitel je také shodně vysloví a přisoudí jim i stejný sémantický obsah v podobě mužského křestního jména řeckého původu, jehož českým ekvivalentem je jméno Mikuláš.
39. Orgán rozhodující o rozkladu nikterak nepochybil, jestliže v řízení o rozkladu tuto velmi stručnou argumentaci správního orgánu I. stupně blíže rozvedl. Odvolací orgán (v tomto případě orgán rozhodující o rozkladu) je v rámci vypořádání odvolacích (rozkladových) námitek bezpochyby oprávněn doplnit či případně korigovat závěry správního orgánu I. stupně. Takovým postupem není zásada dvojinstančnosti správního řízení nijak dotčena. Podstatná je skutečnost, že napadeným rozhodnutím nedošlo ke změně (výroku) prvostupňového rozhodnutí v neprospěch žalobce; orgán rozhodující o rozkladu jím potvrdil nosné závěry správního orgánu I. stupně o důvodnosti námitek uplatněných podle § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ a v odůvodnění napadeného rozhodnutí toliko doplnil a upřesnil (korigoval) některé závěry správního orgánu I. stupně týkající se posouzení podobnosti porovnávaných označení a závěry o shodnosti či podobnosti výrobků a služeb, pro které byla tato označení přihlášena, přičemž vycházel ze shodných podkladů jako správní orgán I. stupně.

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

40. Před vlastním vypořádáním žalobních námitek zpochybňujících správnost závěrů žalovaného o podobnosti porovnávaných označení soud považuje za potřebné zmínit základní východiska soudní judikatury, jež se k této otázce vztahují.
41. Mezi dvěma ochrannými známkami existuje nebezpečí záměny tehdy, pokud se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí ze stejného podniku nebo případně z podniků hospodářsky propojených (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, čj. 4 As 31/2008 - 153 a rozsudky SDEU ze dne 29. 9. 1998, Canon, C 39/97, Recueil, s. I-5507, bod 29; a ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C 342/97, Recueil, s. I-3819, bod 17).
42. Rozhodující pro posouzení zaměnitelnosti ochranných známek je hledisko průměrného spotřebitele (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, čj. 4 As 31/2008 - 153; a rozsudek SDEU ze dne 11. 11. 1997, SABEL, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 23).
43. Dle ustálené judikatury musí být nebezpečí záměny posuzováno z globálního pohledu. Tedy vzhledová, sluchová nebo pojmová podobnost kolidujících označení musí být založena na celkovém dojmu, kterým tato označení působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům. Průměrný spotřebitel přitom obvykle vnímá ochrannou známku jako celek a nezkoumá její jednotlivé detaily (v tomto smyslu srov. rozhodnutí SDEU ze dne 11. 11. 1999 ve věci C-251/95, *SABEL*, ze dne 22. 6. 1999 ve věci C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, či ze dne 28. 4. 2004 ve věci C-3/03, *Matratzen Concord v. OHIM*, a rozsudek Tribunálu ze dne 30. 6. 2004 ve věci T-186/02, *DIESELIT*).
44. Dvě označení jsou podobná, když jsou z pohledu relevantní veřejnosti alespoň částečně shodná v jednom nebo více relevantních aspektech (srov. rozhodnutí Tribunálu ze dne 27. 11. 2007 ve věci T-434/05, *Gateway/OHIM-Fujitsu, Siemens Computers*). Pro posouzení stupně podobnosti mezi předmětnými označeními je nezbytné určit stupeň vizuální, fonetické nebo významové podobnosti mezi nimi a, je-li to vhodné, určit důležitost, která má být těmto různým prvkům přisouzena, při zohlednění kategorie relevantních výrobků a okolností, za nichž jsou uváděny na trh (rozhodnutí SDEU ze dne 27. 4. 2006 ve věci C-235/05, *L'Oréal*).
45. Pokud je označení zčásti nebo zcela obsaženo v jiném označení, pak je před samotným konstatováním podobnosti resp. odlišnosti známek důležité zjistit, zda je tato společná složka vůči ostatním složkám označení dominantní. Spotřebitel při konfrontaci s určitou známkou (např. v reklamě, při nákupu určitého zboží nebo služeb) nemá v tomto okamžiku před sebou obě známky. Průměrný spotřebitel obvykle vnímá známku jako celek, nevzpomene si na všechny její detaily, ale na její výraznější a dominantní prvky [viz rozsudky SDEU ze dne 11. 11. 1997 ve věci C-251/95, *SABEL*; ze dne 6. 10. 2005 ve věci C-120/04, *Medion*, rozsudek Tribunálu ze dne 23. 10. 2002 ve věci T-6/01, *Matratzen Concord v. OHIM*]. Na základě vjemu vyvolaného touto známkou a nedokonalým vybavením jiného označení, již známého pro příslušnou oblast, je spotřebitel schopen zhodnotit, zda jsou tato označení stejná nebo podobná, či nikoli (viz rozsudek SDEU ve věci *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, bod 27).

46. Dle judikatury SDEU tedy není vyloučeno, aby celkovému dojmu, který kombinovaná ochranná známka vyvolává v paměti relevantní veřejnosti, dominovala jedna nebo více jejích složek. Identifikace dominantního prvku je určena zejména jeho pozicí, velikostí a rozměry v rámci označení a/nebo použitím barev, pokud mohou ovlivnit vizuální vnímání spotřebitele.
47. Soud předně uvádí, že žalobcovo tvrzení, že vlastník namítaných ochranných známek se nezaměřuje na český trh a na české spotřebitele, je pro posouzení zákonnosti napadeného rozhodnutí naprosto bezvýznamné. Podstatná v tomto směru je skutečnost, že namítané ochranné známky požívají ochrany též na území České republiky, což z jejich vlastníka činí osobu oprávněnou podat proti přihlašovanému označení námitky podle § 7 odst. 1 písm. b) s.ř.s.
48. Soud se plně ztotožňuje se závěrem žalovaného o podobnosti porovnávaných označení z vizuálního hlediska, jež je dána přítomností shodného dominantního slovního prvku „NICOLAS” v těchto označeních, navíc provedeného obdobným typem písma. Mezi stranami není sporu o tom, že dominantním prvkem namítaných ochranných známek je jejich jediný slovní prvek „NICOLAS”. Žalovaný zcela oprávněně označil tento slovní prvek „NICOLAS” za dominantní i v přihlašovaném označení, a to s přihlédnutím k jeho velikosti, výrazně menší velikosti písmen „L” a „C” a celkové kompozici přihlašovaného označení včetně jeho obrazových prvků, které dominanci slovního prvku „NICOLAS” nemohou narušit. Ve shodě s názorem žalovaného má soud za to, že písmena „L” a „C” jsou ve srovnání se slovním prvkem „NICOLAS” mnohem menší, a tudíž nevýrazná, a proto průměrného spotřebitele při zhlédnutí přihlašovaného označení neupoutají na první pohled a neutkví mu v paměti. Tečky, které následují těsně za těmito písmeny, jsou patrné pouze při vynaložení vyššího stupně pozornosti a průměrný spotřebitel je s největší pravděpodobností ani nezaznamená; rozhodně se nejedná o prvky, které by byly s to odlišit porovnávaná označení po vizuální stránce.
49. Obrazový prvek přihlašovaného označení v podobě stylizovaného hroznu vína rovněž není nijak výrazný a plní toliko dekorativní funkci. Není na něm nic natolik nápadného, specifického a neotřelého, aby ovlivnil celkový dojem, který v průměrném spotřebiteli přihlašované označení po vizuální stránce vyvolá. V této souvislosti se jako přiléhavé jeví i konstatování žalovaného, že slovní prvky mají, pokud jde o celkový dojem, jímž to které označení působí, v zásadě větší důležitost než prvky obrazové, protože průměrný spotřebitel si je snáze zapamatuje a snadněji odkáže na daný výrobek či službu uvedením slova (slovního prvku) než popisem obrazového prvku označení. Tato premisa neplatí v případě originálně ztvárněných a vizuálně výrazných obrazových prvků, které mají potenciál spotřebitele v označení upoutat a zaujmout; mezi ně však obrazový prvek v podobě stylizovaného hroznu vinné révy, jenž se nachází v přihlašovaném označení, nepatří.
50. V argumentaci, že zmíněná premisa neplatí v případě křestních jmen, žalobce nepřipustně směšuje vizuální a sémantické hledisko. Z vizuálního hlediska je zcela nepodstatné, jaký má slovní prvek NICOLAS význam; podstatné je pouze to, že tentýž dominantní slovní prvek

provedený obdobným typem písma se vyskytuje jak v přihlašovaném označení, tak i v namítaných ochranných známkách.

51. Co se týče posouzení podobnosti porovnávaných označení ze sémantického hlediska, žalobce nedůvodně vytýká žalovanému přehlížení metodických pokynů EUIPO, jakož i závěrů rozhodovací praxe, podle kterých jména mají nízkou rozlišovací způsobilost. Žalovaný metodické pokyny EUIPO nepřehlížel - při rozhodování ve věci samé se zabýval tou jejich částí, které se žalobce dovolával, a závěry, k nimž přitom dospěl, při soudním přezkumu ob stojí. Metodické pokyny EUIPO zajisté nejsou závazným pramenem práva, jímž by se žalovaný musel bezpodmínečně řídit a nemohl se od něj odchýlit. Žalovaný v napadeném rozhodnutí vysvětlil, že věta citovaná žalobcem z metodických pokynů EUIPO je vytržena z kontextu a mívá na poněkud odlišné situace, kdy některé části jmen (například předpona Mc či předložka Van) jsou v určitých jazycích běžně užívány, a podobnost porovnávaných označení se tudíž nemůže odvíjet výhradně od jejich přítomnosti. Naopak v případech, kdy porovnávaná označení sestávají ze stejných jmen v různých verzích či jazycích (např. Frank vs. Frankie), lze sémantickou podobnost takových označení konstatovat. Soud tomuto úsudku žalovaného přitakává, stejně jako jeho konstatování, že míru rozlišovací způsobilosti vlastních jmen nelze paušalizovat a při jejím posouzení je nutno zohlednit konkrétní okolnosti dané věci, zejména souvislost mezi vlastním jménem a přihlašovanými výrobky a službami.
52. Jak již soud uvedl shora, (jediným) dominantním prvkem porovnávaných označení je jejich slovní prvek "NICOLAS". Tomuto slovnímu prvku průměrný spotřebitel přisoudí význam křestního jména, jehož českým ekvivalentem je jméno Mikuláš. Z toho plyne, že porovnávaná označení se ze sémantického hlediska shodují.
53. Tvrzení žalobce, že slovní prvek "NICOLAS" není křestním jménem, ale příjmením, není způsobilé právě uvedený závěr jakkoliv zpochybnit. Průměrný spotřebitel zajisté nebude slovní prvek "NICOLAS" považovat za něčí příjmení, neboť je obecně známo, že se jedná o křestní jméno. Žalobce ostatně ani neuvedl, o čí příjmení by se mělo jednat. Žalobcovu argumentaci, podle níž přihlašované označení je příjmením, které je méně časté, na rozdíl od křestního jména, kterým jsou tvořeny namítané ochranné známky, pak soud považuje za nelogickou a nesmyslnou, neboť stejný slovní prvek musí mít z pohledu průměrného spotřebitele také stejný význam. Jinak řečeno, neexistuje žádný rozumný důvod, proč by spotřebitelská veřejnost měla slovnímu prvku "NICOLAS" v přihlašovaném označení přisuzovat význam příjmení a naproti tomu v namítaných ochranných známkách jej chápat odlišně, tj. ve významu křestního jména.
54. Závěr žalovaného, že v případě slovního prvku "NICOLAS" se jedná o prvek fantazijní, je nutno vnímat v kontextu, ve kterém jej žalovaný učinil. Stalo se tak v rámci zohlednění okolností projednávané věci, konkrétně při posouzení souvislosti mezi tímto vlastním jménem a přihlašovanými výrobky a službami, kdy žalovaný oprávněně dovodil, že *ve vztahu k dotčeným výrobkům a službám* se jedná o výraz fantazijní s dobrou schopností individualizovat je na trhu. Žalovaný, jehož povinností bylo zabývat se podobností porovnávaných označení ze všech relevantních hledisek, tedy i z hlediska sémantického, byl k přijetí takového závěru oprávněn bez ohledu na to, zda totéž již dříve v průběhu řízení tvrdil namítající či nikoliv.

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

55. Žalobce nemůže uspět ani s tvrzením, že spotřebitelé v oblasti výroby vín i jejich distribuce jsou zvyklí na ochranné známky, které obsahují křestní jména, potažmo příjmení. Tato povšechná argumentace, kterou žalobce nadto ničím nedoložil, nic nemění na tom, že porovnávání označení obsahují stejný dominantní prvek, jemuž průměrný spotřebitel nutně přisoudí stejný význam, a ze sémantického hlediska je tudíž nutné konstatovat jejich shodu.
56. Odůvodnění napadeného rozhodnutí svědčí o tom, že žalovaný z komparace nevynechal ani písmena "L" a "C", která jsou součástí přihlašovaného označení, nicméně dospěl k závěru, že spotřebitelská veřejnost jim nejspíš nebude přikládat žádný význam. I s tímto závěrem se soud ztotožnil. Jak žalovaný správně dovodil, latinské sousloví "*loco citato*", jehož mají být podle jedné z verzí předkládaných žalobcem uvedená písmena zkratkou, není běžně užíváno a průměrnému spotřebiteli nelze přisuzovat jeho znalost. Ostatně sám žalobce v průběhu správního řízení toto sousloví překládal nesprávně jako "přesně citováno", ačkoliv jeho význam je "na uvedeném místě", "na citovaném místě". Ani druhou žalobcem nastíněnou verzi, že se průměrný spotřebitel bude domnívat, že se jedná o zkratky jmen fyzické osoby, které předchází jménu "NICOLAS", není možné akceptovat, a to s ohledem na umístění písmen "L" a "C", které se v přihlašovaném označení nenachází před slovním prvkem "NICOLAS", ale pod jeho prvním písmenem "N". Jak žalobce sám uvedl, zkratky křestních jmen se běžně umísťují *před* jména; v přihlašovaném označení však písmena "L" a "C" nepředchází slovnímu prvku "NICOLAS" a neuvozují jeho první písmeno "N".
57. Existence jiných ochranných známek, které žalobce nadále vlastní (slovní ochranná známka č. 268650) nebo je vlastnil v minulosti (obrazová ochranná známka č. 280701), je pro posouzení zákonnosti napadeného rozhodnutí irelevantní. Jak žalovaný právem konstatoval v napadeném rozhodnutí, v řízení o námitkách je posuzován výlučně střet mezi přihlašovaným označením a namítanou ochrannou známkou, popř. známkami; k jiným ochranným známkám ve vlastnictví přihlašovatele (zde žalobce) tudíž nelze při posuzování pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti přihlížet. Totéž samozřejmě platí i ve vztahu k ochranným známkám, které žalobce vlastnil v minulosti. Z téhož důvodu je nepodstatné i to, zda, a popřípadě jakým způsobem žalobce své jiné ochranné známky v minulosti užíval či nadále užívá. Ve vztahu k obrazové ochranné známce žalobce č. 280701 soud dodává, že tato podle údajů z veřejně dostupné databáze ochranných známek (www.upv.cz) prokazatelně zanikla ke dni 31.10.2015, a ke dni podání napadené přihlášky ochranné známky O-557988 (23.8.2019) tedy již několik let neexistovala. V době podání přihlášky ochranné známky O-557988 a samozřejmě ani ke dni vydání napadeného rozhodnutí tudíž nemohlo docházet ke koexistenci (dříve zaniklé) obrazové ochranné známky č. 280701 a namítaných ochranných známek na relevantním trhu, a žalobce se proto nemůže s úspěchem dovolávat závěrů o možných důsledcích takové koexistence, jež byly vysloveny v rozsudku SDEU ze dne 3.9.2009 ve věci C-498/07, *Aceites del Sur-Coosur v. Koipe*.
58. Skutečnost, že žalobce je vlastníkem obchodní firmy L.C. Nicolas s.r.o., nepředstavuje legitimní důvod pro přihlášení tohoto označení jako obrazové ochranné známky, jak se mylně domnívá žalobce. Žalovaný má pravdu v tom, že zápisem názvu obchodní

společnosti do obchodního rejstříku nevzniká dané společnosti nárok na zápis totožného označení (obchodní firmy) jako ochranné známky do rejstříku ochranných známek.

59. Soudu zůstalo utajeno, jak přišel žalobce na to, že běžně informovaný spotřebitel bude písmena "L" a "C" v přihlašovaném označení vyslovovat jako [el-či] a slovní prvek "NICOLAS" jako [ni-ko-la], tj. měkce, krátce a bez vyslovení posledního písmene „s“, zatímco namítané ochranné známky vysloví jako [ny-ko-la] s důrazem na poslední slabiku slova. Tuto žalobcovu konstrukci nelze z důvodu absence jakéhokoli logického vysvětlení akceptovat. Pokud průměrný spotřebitel vůbec zaznamená výskyt menších písmen "L" a "C" v přihlašovaném označení, vysloví je v souladu se standardními pravidly výslovnosti způsobem [el-cé]. S největší pravděpodobností však jako první vysloví slovní prvek "NICOLAS", a to s ohledem na jeho dominanci v přihlašovaném označení, přičemž tak učiní - opět v souladu se standardními pravidly výslovnosti - způsobem [nykolas]. To znamená, že přihlašované označení bude průměrným spotřebitelem reprodukováno jako [nykolas el-cé], popřípadě pouze jako [nykolas]. Namítané ochranné známky budou pochopitelně reprodukovány naprosto stejným způsobem jako slovní prvek "NICOLAS" v přihlašovaném označení, tj. jako [nykolas]. Žalovaný tudíž zcela oprávněně dospěl k závěru o velmi podobném fonetickém vjemu, který porovnávána označení při jejich vyslovení vyvolávají.
60. Soud vzhledem k výše uvedenému aproboval závěr žalovaného o shodnosti porovnávaných označení ze sémantického hlediska a jejich podobnosti z hlediska vizuálního a fonetického.
61. Rozlišovací způsobilost určitého označení je třeba vždy posuzovat ve vztahu k nárokovaným výrobkům či službám, neboť distinktivní není jakékoliv označení samo o sobě, ale vždy jen ve vazbě na konkrétní výrobky a služby, pro něž má být toto označení chráněné (k tomu viz např. rozhodnutí SDEU ze dne 8. 4. 2003 ve věcech C-53/01 až C-55/01, *Linde*). Vysoká rozlišovací způsobilost je obecně dána v případě fantazijních ochranných známek. Výrazná míra distinkivity je nicméně přiznávána i ochranným známkám sestávajícím z obecných běžně užívaných nedistinktivních slov, pokud tato obecná slova nijak nesouvisí se seznamem výrobků a služeb.
62. Co se týče žalobcovy argumentace o nízké rozlišovací způsobilosti namítaných ochranných známek, soud předně uvádí, že žalovaný se s ní neopomněl vypořádat. V napadeném rozhodnutí ji označil za nedůvodnou právě s poukazem na to, že (jediný) slovní prvek "NICOLAS" namítaných ochranných známek představuje výraz, jenž je ve vztahu k dotčeným výrobkům a službám fantazijní s dobrou schopností individualizovat je na trhu. Soud se také s tímto posouzením správního orgánu, které je v souladu s právě zmíněnými judikatorními východisky, ztotožňuje a pro úplnost dodává, že přihlašované označení vykazuje ve vztahu ke kolidujícím výrobkům a službám v podstatě shodnou rozlišovací způsobilost, což je způsobeno jeho shodným dominantním prvkem "NICOLAS".
63. Ve vztahu k žalobním námitkám namířeným proti závěrům žalovaného, které se týkají posouzení shody či podobnosti výrobků a služeb, na něž se vztahují přihlašované označení a namítané ochranné známky, soud nejprve v obecné rovině uvádí, že za shodné či podobné se považují ty výrobky anebo služby, které mají stejné nebo natolik blízké

podstatné znaky, že v důsledku toho mohou vyvolat u průměrného spotřebitele představu o tom, že pocházejí od jednoho a téhož výrobce či poskytovatele. Při hodnocení podmínky shodnosti anebo podobnosti výrobků či služeb je třeba v souladu s ustálenou judikaturou reflektovat relevantní kritéria charakterizující jejich vzájemný vztah, zejména jejich povahu, jejich zamýšlený účel, jejich obvyklý původ, jakož i to, zda jsou v soutěžním vztahu, zda se doplňují nebo zda jsou zastupitelné, způsob jejich užití, jejich uživatele (relevantní veřejnost), jejich distribuční kanály či prodejní místa (viz např. rozhodnutí SDEU ze dne 29. 9. 1998 ve věci C-39/97, *Canon*, či rozhodnutí Tribunálu ze dne 10. 9. 2008 ve věci T-48/06, *Astex Therapeutics Ltd vs. OHIM*). Význam jednotlivých relevantních kritérií a jejich důležitost je přitom třeba hodnotit v kontextu každého jednotlivého případu.

64. Žalovaný nejednal v rozporu s § 50 odst. 4 správního řádu, jestliže nepřihlédl ke zcela nekonkrétním tvrzením, jimiž žalobce v rámci rozkladových námitek brojil proti závěrům správního orgánu I. stupně týkajícím se porovnání výrobků a služeb, a zabýval se toliko námitkami, z nichž bylo zřejmé, k jakým konkrétním výrobkům a službám se upínají. Tvrzení žalobce, že přihlašované výrobky nejsou ve svém souhrnu podobné výrobkům a službám chráněným namítanými ochrannými známkami, je vskutku natolik obecné, že nebylo možné se jím v řízení o rozkladu věcně zabývat. Soud na tomto místě považuje za potřebné odkázat na str. 14 – 16 rozhodnutí správního orgánu I. stupně, kde Úřad podrobně popsal úvahy, jimiž byl veden při posouzení podobnosti či shodnosti jednotlivých kolidujících výrobků a služeb. S obsahově konkrétními rozkladovými námitkami, jimiž žalobce tyto závěry správního orgánu I. stupně zpochybnil, se žalovaný dle náhledu soudu v napadeném rozhodnutí vypořádal v dostatečném rozsahu.
65. K tomu je nutno dodat, že i zmíněná žalobní námitka je formulována naprosto nekonkrétně, což brání tomu, aby se jí soud mohl blíže zabývat a na jejím základě přezkoumat zákonnost napadeného rozhodnutí. Žalobce v ní totiž nespecifikoval, k jakým jím tvrzeným skutečnostem žalovaný nepřihlédl, jaké jeho "další rozkladové námitky" zůstaly opomenuty, ani to, jakých konkrétních výrobků a služeb se týkaly závěry správního orgánu I. stupně, které těmito údajně opomenutými námitkami napadal. Přezkumné řízení soudní je založeno na zásadě dispoziční, z níž vyplývá, že specifikace konkrétních důvodů nezákonnosti (případně též nicotnosti) napadeného rozhodnutí je úkolem žalobce a nikoliv soudu, který není oprávněn k tomu, aby tyto důvody za žalobce sám vyhledával či domýšlel. Pokud by takto postupoval, přestal by být nestranným rozhodčím sporu a přebíral by funkci žalobcova advokáta.
66. Soud však shledal opodstatněnou námitku, v níž žalobce brojí proti nesprávnosti závěru žalovaného o podobnosti výrobků přihlašovaných ve třídě (21) - džbánky na víno, košťáry na víno, karafy na víno, provzdušňovače na víno, skleničky na víno, naběračky na víno, chladič boxy na víno, pipety na víno (násosky), sklenice, nádoby na pití – s výrobky "vína" ze třídy (33) chráněnými oběma namítanými ochrannými známkami, službou "předvádění zboží" ze třídy (35) chráněnou první namítanou ochrannou známkou a službou "reklama" ze třídy (35) chráněnou druhou namítanou ochrannou známkou. Třebaže není pochyb o tom, že přihlašované výrobky ze třídy (21) jsou ve vztahu k vínu komplementární, jedná se z hlediska jejich charakteru, účelu a způsobu užití o naprosto rozdílné, a tudíž nepodobné výrobky. Zatímco vína představují *nápoj* určený ke

konzumaci (pití), v případě přihlašovaných výrobků ze třídy (21) se jedná o *předměty*, které umožňují konzumaci vína či jeho uskladnění. Tato naprosto zásadní rozdílnost plynoucí z účelu a způsobu jejich užití dle náhledu soudu vylučuje jakoukoliv jejich podobnost, tedy i podobnost v nižší míře, kterou dovodil žalovaný. Žalobce v této souvislosti právem poukazuje na závěry vyslovené v rozsudku C-398/07 P ve věci Waterford Stellenbosch ze dne 7. 5. 2009, v němž se SDEU výslovně zabýval otázkou podobnosti sklenice na víno a láhve vína v případě jejich společné distribuce, přičemž jednoznačně dovodil, že i přes určitý stupeň komplementarity se nejedná o podobné výrobky. Stejný závěr je nutno vztáhnout i na ostatní žalobcem přihlašované výrobky ze třídy (21). Přehlédnout nelze ani skutečnost, že mezi přihlašovanými výrobky jsou též sklenice a nádoby na pití bez bližšího účelového určení, tj. nespojované výslovně s vínem, na které závěr žalovaného o komplementaritě nedopadá.

67. Výrobky a služby jsou dvě zcela odlišné kategorie. Průměrný spotřebitel dokáže bez problémů rozlišovat mezi určitým výrobkem, jenž je zpravidla hmotným předmětem (věcí) na straně jedné a službou, jež je ze své podstaty vždy určitou činností, na straně druhé. Není možné tyto dvě naprosto rozdílné kategorie v námitkovém řízení vzájemně směšovat, dovozovat shodu či podobnost výrobků se službami, a stírat tak hranici mezi výrobkem a službou. Závěr žalovaného o podobnosti výrobků přihlašovaných ve třídě (21) se službami "předvádění zboží" a "reklama" ze třídy (35) chráněnými namítanými ochrannými známkami, tudíž nemůže obstát. Soud považuje za neudržitelnou též konstrukci Úřadu, kterou v napadeném rozhodnutí aproboval žalovaný, podle níž výrobky přihlašované žalobcem ve třídě (21) mohou po opatření logem sloužit jako reklamní předměty k propagaci vína, tj. k reklamním účelům. S pomocí této povšechné hypotézy by totiž bylo možné dospět k závěru o podobnosti v podstatě jakéhokoliv druhu výrobku se službami typu reklama a předvádění zboží, neboť lze důvodně předpokládat, že téměř každý výrobek nesoucí logo svého výrobce či jiného subjektu může být užit k reklamním a propagačním účelům.

68. Žalobce se mýlí, když tvrdí, že kompenzační princip vyjádřený v rozhodnutí ve věci C-39/97 ve věci Canon Kabushiki Kaisha vs. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., je možné aplikovat pouze za podmínky, že podobnost porovnávaných označení je vysoká a starší ochranná známka má vysokou rozlišovací způsobilost, a to zejména pro své dobré jméno. Takovou podmínku pro aplikaci uvedeného principu ze zmíněného rozhodnutí nelze dovodit. Podstatou kompenzačního principu je možnost kompenzovat menší podobnost mezi výrobky a službami větší podobností mezi ochrannými známkami a naopak. Z kompenzačního principu nicméně nelze dovozovat možnost kompenzovat větší *podobnosti* porovnávaných označení zjištěnou *nepodobnost* výrobků či služeb. Kompenzační zásada se tedy uplatní jen v případech, kdy jde o podobnost (v různé míře) na straně porovnávaných označení i na straně výrobků a služeb, které jimi mají být chráněny. Totéž ostatně vyplývá i z dikce ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ, podle něhož je překážkou bránící zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek existence pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti, která je dána pouze při kumulativním splnění (viz spojka „a“) dvou zákonem stanovených podmínek: 1. shodnost či podobnost přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou, a 2. shodnost nebo podobnost výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a namítaná starší ochranná známka vztahují.

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

69. Lze shrnout, že v nyní projednávané věci nejsou přihlašované výrobky ze třídy (21) podobné výrobkům a službám chráněným namítanými ochrannými známkami. V takovém případě není možné aplikovat kompenzační princip a dospět k závěru o existenci pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti. V rozsahu přihlašovaných výrobků ze třídy (21) tedy soud shledal napadené rozhodnutí nezákonným, a proto jej v této části prvním výrokem rozsudku podle § 78 odst. 1 zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Právním názorem, který soud ve zrušujícím rozsudku vyslovil, je v dalším řízení správní orgán vázán (§ 78 odst. 5 s.ř.s.).
70. Vyjma výrobků zmíněných v předchozím odstavci tohoto rozsudku žalovaný při rozhodování v dané věci nepochybil. Jeho závěr o existenci pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti mezi porovnávanými označeními vychází ze zjištění o jejich podobnosti z důvodu shodného dominantního prvku "NICOLAS", jenž je určující pro celkový dojem, kterým tato označení působí, a současně ze zjištění o shodnosti či podobnosti výrobků a služeb, na něž se přihlašované označení a namítané ochranné známky vztahují. S tímto závěrem, který je opřen o logické a náležitě zdůvodněné úvahy, se soud v plném rozsahu ztotožnil, a proto ve zbývajících částech žaloby druhým výrokem rozsudku jako nedůvodnou podle § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.
71. Ve třetím výroku tohoto rozsudku soud s přihlédnutím k tomu, že žalobce měl z procesního hlediska úspěch v menším rozsahu než žalovaný, jehož rozhodnutí v soudním přezkumu z větší části obstálo, v souladu s § 60 odst. 1 věta druhá s.ř.s. rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Z procesního hlediska úspěšnějšímu žalovanému totiž žádné důvodně vynaložené náklady v řízení nevznikly.
72. Soud neuložil osobě zúčastněné na řízení žádnou povinnost a neshledal ani důvody hodné zvláštního zřetele, pro které by jí mohl přiznat právo na náhradu dalších nákladů řízení. Proto ve čtvrtém výroku tohoto rozsudku v souladu s § 60 odst. 5 s.ř.s. rozhodl, že osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

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

Praha 8. prosince 2022

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

Mgr. Martin Kříž v. r.
předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.