



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty, soudce Zdeňka Kühna a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: **R. Z.**, zast. advokátem Mgr. Tomášem Cimbotou, Horní náměstí 365/7, Olomouc, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, Ant. Čermáka 2a, Praha 6, za účasti osoby zúčastněné na řízení: **B. J.**, zast. patentovým zástupcem Ing. Petrem Soukupem, tř. Svobody 43/39, Olomouc, o žalobě proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 5. 2. 2019, čj. O-523363/D17124621/2017/ÚPV, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. 9. 2020, čj. 9 A 42/2019-121,

t a k t o :

- I. Kasační stížnost **s e z a m í t á .**
- II. Žádný z účastníků **n e m á** právo na náhradu nákladů řízení.
- III. Osoba zúčastněná na řízení **n e m á** právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

1. Vymezení věci



[1] Žalobce podal dne 23. 6. 2015 přihlášku na zápis ochranné známky do rejstříku ochranných známek. Žalovaný tuto přihlášku zveřejnil dne 29. 10. 2015. Poté (leden 2016) podala osoba zúčastněná na řízení podle § 7 odst. 1 písm. a) 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 do 31. 12. 2018, (zákon o ochranných známkách), námitky proti označení přihlašovanému žalobcem, neboť podala dne 17. 6. 2015 přihlášku označení



Náměšťské pivo

, která byla zveřejněna dne 13. 1. 2016. Podle osoby zúčastněné na řízení je její označení podobné s přihlašovaným označením a je chráněno pro shodné výrobky nebo služby, pro které má být zapsáno přihlašované označení. Ochranná známka osoby zúčastněné na řízení byla do rejstříku ochranných známek zapsána dne 27. 4. 2016.

[2] Žalovaný rozhodnutím ze dne 20. 11. 2017 zamítl námitky osoby zúčastněné na řízení podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách proti zápisu přihlašovaného označení.

[3] Proti rozhodnutí žalovaného podala osoba zúčastněná na řízení rozklad, o kterém rozhodl předseda žalovaného dne 5. 2. 2019 tak, že změnil rozhodnutí žalovaného a přihlášku žalobce na základě námitek osoby zúčastněné na řízení podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách zamítl.

[4] Proti rozhodnutí předsedy žalovaného podal žalobce žalobu, kterou městský soud v záhlaví označeným rozsudkem zamítl.

2. Kasační řízení

2.1 Kasační stížnost žalobce

[5] Žalobce (stěžovatel) napadl rozsudek městského soudu kasační stížností. Uvedl, že pro naplnění důvodu podle § 7 odst. 1. písm. b) zákona o ochranných známkách, ve znění účinném od 1. 1. 2019, je třeba splnit kumulativně dvě podmínky, a to shodnost či podobnost přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou, a shodnost nebo podobnost výrobků a služeb, k nimž se přihlašované označení a namítaná starší ochranná známka vztahují. Podle názoru stěžovatele nebyla v projednávané věci splněna první zmíněná podmínka. V posuzovaném případě u porovnávání označení existují dva podobné prvky, a to slovní prvek („NÁMĚŠŤSKÝ PIVOVAR“/ „Náměšťské pivo“) a znak (v případě žalobce spíše využití motivu znaku) městyse Náměšť na Hané. Stěžovatel je přesvědčen, že oba podobné prvky u jednoho i druhého označení mají pouze minimální rozlišovací způsobilost.

[6] Podle stěžovatele je podstatné rozlišit mezi dominantním (nicméně nedistinktivním) prvkem, který má pro spotřebitele minimální informační hodnotu, a prvkem, který je v označení ztvárněn v menším provedení, ale jedná se o prvek jedinečný. Stěžovatel upozornil na to, že osoba zúčastněná na řízení svou ochrannou známkou nepoužívá v podobě, ve které ji má zapsanou. Označení „Náměšťské pivo“ osoba zúčastněná na řízení někdy uvádí a někdy ne. Stěžovatel se domnívá, že městský soud se při posuzování věci

pokračování

přilíš upnul na závěry z rozsudku Tribunálu ze dne 15. 4. 2010 ve věci T-488/07, *Cabel Hall Citrus v. OHIM*, a na dominanci slovního prvku „Náměšťské pivo“, kterému soud na základě pouhé velikostní dominance přiznal znak distinkivity, a ostatní prvky při posuzování nedůvodně pominul.

[7] Slovní prvek označení osoby zúčastněné na řízení je proveden černým písmem a je umístěn pod fantazijním znakem ve tvaru písmene „J“. U označení stěžovatele je slovní prvek proveden světlými velkými tiskacími písmeny a je umístěn v horní části štítu, který je základem firemního erbu stěžovatele. Tato označení pouze sdělují to, že se jedná o pivo/pivovar se vztahem k sídlu specifikovanému jako Náměšť.

[8] Ke znaku stěžovatel uvedl, že znak obce může při naplnění zákonných podmínek používat každý, kdo získá ve smyslu § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), písemný souhlas příslušné obce s užitím jeho znaku. Stěžovatel podotkl, že u jím přihlašovaného označení pouze využil motiv obce a na rozdíl od označení osoby zúčastněné na řízení se v jeho označení znak obce nevyskytuje v jeho původní podobě. Spolu se slovním prvkem znak městyse upřesňuje, že se jedná o pivo/pivovar z Náměšti na Hané.

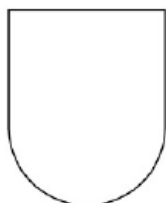


oficiální znak městyse



využití motivu znaku městyse v označení

[9] Podle stěžovatele zvýšenou rozlišovací způsobilost nezaloží to, že slovní prvek označení osoby zúčastněné na řízení je proveden zvětšeným písmem a je pohledově dominantní ve vztahu ke zbylé části označení. I pokud by tento slovní prvek spotřebitele svým velikostním ztvárněním upoutal, žádnou konkrétní informaci ani ve spojení se znakem městyse o „náměšťském pivu/pivovaru“ a jeho výrobci tím nezíská a musí se zaměřit na další prvky, které jsou v porovnávaných označeních. Mezi další prvek lze zařadit např. štít, který tvoří základ pro firemní erb stěžovatele a u něhož se stěžovatel inspiroval španělským či novogotickým štítem. Základem označení osoby zúčastněné na řízení je naopak graficky znázorněné žluté písmeno „J“ se zeleným okrajem. Toto označení odkazuje na fantazijní prvek „JADRNÍČEK“.



španělský štít využitý



základ loga osoby zúčastněné na

[10] Stěžovatel popsal jednotlivé prvky sporných označení. Domnívá se, že po posouzení sporných označení je zřejmé, že si nejsou vizuálně podobná. Nesouhlasí se závěrem městského soudu, že jednotlivé prvky označení jsou pouze doprovodné, dílčí elementy, které nebudou u relevantní spotřebitelské veřejnosti vyvolávat paměťovou stopu.

[11] Podle stěžovatele městský soud pochybil i při fonetickém a sémantickém posouzení sporných označení. Nesouhlasí se závěrem městského soudu, že označení „náměšťsk(é/ý)“ „pivo(var)“ si jsou podobná. Stěžovatel uvedl, že slovní prvky nejsou v posuzovaných označeních prvky distinktivními. Osoba zúčastněná na řízení se v minulosti pokoušela o zápis slovní ochranné známky „Náměšťské pivo“. Tuto slovní ochrannou známku žalovaný shledal nezpůsobilou k zápisu. Pokud tedy spotřebitel bude vycházet pouze ze slovních spojení „náměšťské pivo“/ „náměšťský pivovar“, nezíská tím žádné relevantní informace o místě výroby/prodeje, a tím spíše o výrobcí/prodejci a konkrétním produktu (značce piva). Pokud označení osoby zúčastněné na řízení obsahuje rovněž slovní prvek „Náměšť na Hané“, pomůže spotřebiteli určit, jen o jakou konkrétní obec „Náměšť“ se jedná.

[12] Slovo „náměšťský“ vnímal žalovaný a městský soud jako název piva, se kterým spotřebitel značku piva identifikuje. Stěžovatel se na rozdíl od žalovaného domnívá, že průměrný spotřebitel u pivních výrobků a služeb je dostatečně poučený a obezřetný při jejich výběru. Trh piva je v ČR poměrně široký. Pokud chce spotřebitel konkrétní značku piva, musí tento výběr provádět podrobně a sledovat, jaký druh piva a pod kterou značkou konkrétní pivovar či restaurace svůj produkt nabízí. V ČR je v nabídce až k tisíci různých českých a zahraničních piv. Stěžovatel upozornil na to, že označení „Náměšťské“ nelze spojit se značkami, jako je „Kozel“ nebo „Samson“, neboť tato označení jsou pro pivo označením fantazijním. Označení „Náměšťské“ nelze připodobnit ani ke značkám piv, jako jsou „Krušovice“ nebo „Svijany“, neboť tato piva mají několikasetletou tradici. Tyto pivovary se nachází v malých obcích, jejichž název je jedinečný, a spojení názvu obce a pivovaru se již dostatečně vžilo veřejnosti v paměti jako označení piva právě těchto pivovarů.

[13] V projednávané věci bude podle stěžovatele pro průměrného spotřebitele z hlediska fonetického podstatný slovní prvek „JADRNÍČEK“.

[14] Stěžovatel považuje za vadu, že městský soud nepřihlédl k vyjádření žalovaného, že při posuzování věci v řízení o rozkladu nebral v úvahu metodické pokyny EUIPO, přestože městský soud dospěl k jinému závěru.

[15] Stěžovatel namítl, že městský soud nevzal v úvahu judikaturu, na kterou odkazoval. Městský soud pouze konstatoval, že se jedná skutkově o odlišné věci. Stěžovatel v kasační stížnosti popsal, proč na posuzovanou věc dopadá např. rozsudek NSS sp. zn. 2 As 96/2015. Popsal, proč jeho odkaz na judikaturu v žalobě byl dostatečný (srov. rozsudek NSS sp. zn. 5 Afs 65/2013 nebo nálezy Ústavního soudu sp. zn. I ÚS 403/03). Stěžovatel rovněž popsal, proč městský soud nesprávně odmítl jím navržené důkazy pro jejich údajnou irelevantnost.

pokračování

[16] Stěžovatel namítl, že v době, kdy osoba zúčastněná na řízení podávala přihlášku svého označení, neměla souhlas od městyse s použitím znaku obce. To si stěžovatel v době podání přihlášky označení zajistil. Podle stěžovatele žalovaný nemůže přehlížet, byť jen v námitkovém řízení, že osoba zúčastněná na řízení postupovala v rozporu se zákonem. Navíc pokud má být znak obce posuzován jako jeden z prvků při posuzování shodnosti a podobnosti přihlašovaného označení.

[17] Stěžovatel navrhl, aby NSS zrušil napadený rozsudek městského soudu a zrušil i rozhodnutí předsedy žalovaného a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

2.2 Vyjádření osoby zúčastněné na řízení

[18] Osoba zúčastněná na řízení se ztotožnila se závěry předsedy žalovaného. Odkázala na svá podání z řízení před žalovaným. Uvedla, že stěžovatel uvádí nepravdivé informace. Není pravda, že by před podáním přihlášky neměla souhlas s použitím znaku městyse. Osoba zúčastněná na řízení používala dané označení dříve než stěžovatel a také před podáním přihlášky. Jednání stěžovatele ji poškozuje na jejích právech. Stěžovatel zmíněné označení svých výrobků začal používat až od roku 2020 a parazituje na dobré pověsti osoby zúčastněné na řízení. Namítla, že sporná označení jsou do takové míry podobná, že nelze vyloučit jejich záměnu, a to tím spíše, že seznam výrobků a služeb pro kolidující označení je identický a osoba zúčastněná na řízení a stěžovatel sídlí v jedné obci. Pokud stěžovatel odkazoval na jiné rozhodnutí žalovaného, nejsou tyto odkazy případné, neboť jednotlivé případy nejsou vždy zcela identické. Osoba zúčastněná na řízení dále podotkla, že běžný spotřebitel nebude zpravidla provádět heraldický rozbor a zaměří se pouze na přítomnost znaku obce v jednotlivých označeních. Podle osoby zúčastněné na řízení bude běžný spotřebitel vnímat označení stěžovatele jako dotváření známkové řady. Označení „Náměšťské pivo“ a „NÁMĚŠŤSKÝ PIVOVAR“ mají jednoznačně shodný významový základ. Z hlediska fonetického se rovněž jedná o prvky velmi podobné. Osoba zúčastněná na řízení je přesvědčena, že jednoznačná významová spojitost dominantních slovních prvků má mnohem větší vliv na celkové vnímání pozorovaných označení než doplňující obrazové a grafické prvky. Osoba zúčastněná na řízení rovněž podotkla, že § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách, ve znění účinném od 1. 1. 2019, za pravděpodobnost záměny považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou. To je dáno i v projednávaném případě. Nebezpečí záměny se podle osoby zúčastněné na řízení ještě více zvyšuje, pokud namítanou ochrannou známkou její vlastník intenzivně užívá, a tudíž je známá relevantnímu okruhu spotřebitelů, kteří se pak mohou mylně domnívat, že napadené označení náleží namítajícímu. Osoba zúčastněná na řízení navrhla, aby NSS kasační stížnost zamítl.

2.3 Vyjádření žalovaného

[19] Žalovaný uvedl, že pro projednávanou věc není podstatné, zda metodické pokyny EUIPO jsou specifickým pramenem pro rozhodování žalovaného v oblasti ochranných známek, neboť závěry žalovaného nejsou s metodickými pokyny v rozporu. Žalovaný také podotkl, že sleduje rozhodovací praxi EUIPO, a rovněž se domnívá, že je vhodné, aby nevznikaly rozdíly v rozhodovací praxi žalovaného a EUIPO. Nelze ale odhlédnout od toho, že EUIPO není v nadřazeném postavení k žalovanému. Metodické pokyny proto nemají závaznou povahu a představují spíše výkladové vodítko k neurčitým právním

pojímům. Podle žalovaného odkazy stěžovatele na metodické pokyny EUIPO nejsou v projednávané věci případné, neboť se týkají jiné problematiky. V posuzované věci jsou vysoce podobné dominantní slovní prvky v jednotlivých označeních, a to „Náměšťské pivo“ a „NÁMĚŠŤSKÝ PIVOVAR“, mezi nimiž existuje nebezpečí záměny. Nižší rozlišovací způsobilost prvku nijak neovlivňuje, zda může být takový prvek dominantní, nebo ne (rozsudek Tribunálu ze dne 13. 6. 2006 ve věci T-153/03, *Peau de vache*). Pokud je tedy prvek s nízkou rozlišovací způsobilostí dostatečně dominantní vůči ostatním prvkům, může shoda či vysoká podobnost takového prvku vést k závěru o existenci pravděpodobnosti záměny. Žalovaný dále odkázal na napadené rozhodnutí a dodal, že v projednávaném případě ostatní prvky kolizních označení mají zanedbatelný vliv z hlediska vizuálního a celkový dojem srovnávaných známek je podobný. Žalovaný navrhl, aby NSS kasační stížnost zamítl.

2.4 Replika stěžovatele

[20] Stěžovatel v návaznosti na vyjádření osoby zúčastněné na řízení uvedl, že městys udělil osobě zúčastněné na řízení souhlas s používáním znaku až na konci roku 2015. Stěžovatel také odmítá vyjádření osoby zúčastněné na řízení, že parazituje na její pověsti. Dále odkázal na rozhodnutí rozšířeného senátu čj. 2 As 96/2015-59 a rozsudky městského soudu ze dne 29. 3. 2017, čj. 8 A 7/2014-52, či ze dne 22. 3. 2017, čj. 9 A 259/2014-86, dále na rozsudek Tribunálu ze dne 22. 6. 2010 ve věci T-490/08, *CM Capital Markets Holding, SA*, a rozsudek SDEU ze dne 12. 7. 2007 ve věci C-334/05, *OHIM v Shaker (Limoncello)*. Podle stěžovatele je průměrný český spotřebitel s ohledem na unikátní pivovarnickou a „pivařskou“ kulturu ČR při výběru piva obzvláště pozorný a orientovaný a s označením „náměšťské pivo/pivovar“ spojuje údaj o místu výroby piva a existenci pivovaru v obci nesoucí název Náměšť. Stěžovatel dodal, že osoba zúčastněná na řízení se snaží pro sebe monopolizovat obecné označení.

[21] K vyjádření žalovaného stěžovatel odkázal na podání, v němž žalovaný považuje za zcela irelevantní argument metodickým pokynem EUIPO. Vzhledem k tomu, že žalovaný odmítl použít metodické pokyny, zatížil své rozhodnutí vadou. I podle NSS je totiž nutné metodické pokyny považovat za specifický pramen známkového práva. Žalovaný za dominantní v jednotlivých označeních považuje slovní prvek, který však podle stěžovatele neříká nic jiného, než to, že se jedná o pivo z Náměšti. Slovní prvek nemá vypovídací hodnotu. Stěžovatel se neztotožňuje se žalovaným ani v tom, že prvek erbu v označeních je také podobný. Podle stěžovatele jeho označení i u běžného spotřebitele navozuje erbovní motiv. Označení osoby zúčastněné na řízení takový dojem nenavozuje. Stěžovatel odkázal na rozsudek NSS ze dne 19. 8. 2015, čj. 4 As 46/2015-38, který je podle jeho názoru použitelný i na jeho případ, a to v závěru, že „*průměrný spotřebitel nepovažuje u složené ochranné známky za rozlišovací a převládající prvek celkového dojmu vyvolaného touto ochrannou známkou její popisný prvek, ale její prvek fantazijní*“. Podle žalobce jsou těmito fantazijními a podstatnými prvky v ochranné známce osoby zúčastněné na řízení např. právě barevně provedené písmeno „J“, které přetíná zelená stuha se slovem „JADRNÍČEK“.

3. Právní hodnocení

[22] Kasační stížnost není důvodná.

pokračování

[23] Podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách se přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných 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.

[24] V současné době je citované ustanovení obsaženo v § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách, ve znění od 1. 1. 2019. Městský soud se detailně zabýval tím, jaká úprava se na projednávanou věc bude vztahovat, v bodech 56 – 60 napadeného rozsudku. Dospěl k závěru, že vzhledem k tomu, že citovaná relativní zápisná nezpůsobilost zůstala i po novelizaci nezměněna; neměla novela zákona o ochranných známkách v tomto ohledu na posouzení věci vliv.

[25] Městský soud v napadeném rozsudku dále v bodech 61 – 92 provedl detailní rozbor posuzování relativní zápisné nezpůsobilosti podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Městský soud se zabýval shrnutím jak relevantní právní úpravy, tak evropské a národní judikatury. Bylo by nadbytečné tyto závěry detailně shrnovat, a proto NSS v podrobnostech na tyto závěry odkazuje.

[26] Pro rozhodování o zaměnitelnosti označení podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách jsou podstatná následující základní východiska.

[27] Posouzení zaměnitelnosti ochranné známky podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách je věcí výkladu neurčitěho právního pojmu a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav. Z judikatury SDEU a NSS vyplývá ustálený „test“ pro posuzování pravděpodobnosti záměny mezi dvěma ochrannými známkami (usnesení rozšířeného senátu ze dne 22. 4. 2014, čj. 8 As 37/2011-154, č. 3073/2014 Sb. NSS, *FERRERO*, body 24 a 25).

[28] Dvě označení jsou podobná, pokud 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 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*).

[29] Podobnost jednotlivých označení se posuzuje z hlediska průměrného spotřebitele, který má průměrnou paměť, průměrnou pozornost a průměrný smysl pro detail, kdy v jeho paměti utkví pouze všeobecné znaky označení a jeho celkový dojem (viz např. rozsudky NSS ze dne 3. 12. 2009, čj. 3 As 13/2009-76, či ze dne 27. 2. 2013, čj. 7 As 125/2012-41).

[30] Stěžovatel v kasační stížnosti uvedl velké množství námitek, které lze shrnout do následujících okruhů: podobnost kolidujících označení (3. 1), metodické pokyny (3. 2), nesoulad s rozhodovací praxí (3. 3), použití erbu obce osobou zúčastněnou na řízení (3. 4), neprovedení důkazů městským soudem (3.5).

3. 1 Podobnost kolidujících označení

[31] Stěžovatel ve svých námitkách zpochybnil vizuální, fonetickou a významovou podobnost sporných označení. Podle stěžovatele u sporných označení není splněna podmínka jejich podobnosti. U sporných označení jsou podle jeho názoru dva podobné prvky („NÁMĚŠŤSKÝ PIVOVAR“/ „Náměšťské pivo“) a znak (v případě stěžovatele spíše využití motivu znaku) městyse Náměšť na Hané. Ostatní prvky, jichž je podle stěžovatele velké množství, jsou rozdílné. To je z jeho pohledu podstatné.

[32] NSS nejprve shrne relevantní judikaturu k dané problematice.

[33] Při porovnávání dvou označení se musí vzít v úvahu všechny prvky označení a nesmí být opomenuty jen proto, že jsou menší velikosti než ostatní, anebo proto, že nemají distinktivitu; výjimku z tohoto pravidla tvoří pouze zanedbatelné prvky [srov. rozsudek SDEU ze dne 12. 7. 2007 ve věci C-334/05, *OHIM v Shaker (Limoncello)*]. Přestože se stupeň podobnosti dvou označení posuzuje podle stupně vizuální, fonetické a významové podobnosti, a to s přihlédnutím ke kategorii dotčených výrobků nebo služeb a podmínkám, za kterých jsou tyto výrobky nebo služby uváděny na trh (viz rozsudek SDEU ze dne 22. 6. 1999 ve věci C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, bod 27), musí být nebezpečí záměny posuzováno i z globálního pohledu. Vizuální, fonetická nebo významová podobnost kolidujících označení musí být tedy 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*).

[34] Podle rozsudku NSS ze dne 2. 2. 2017, čj. 10 As 187/2015-58, č. 3556/2017 Sb. NSS, není vyloučeno, aby celkovému dojmu, který ochranná známka vyvolává u relevantní veřejnosti, dominovala jedna nebo více jejích složek. Platí, že „*identifikace dominantního prvku je určena zejména jeho pozicí, velikostí a rozměry v rámci označení nebo použitím barev, pokud mohou ovlivnit vizuální vnímání spotřebitele*“. Při posouzení dominantního charakteru jedné či více složek posuzované kombinované ochranné známky je nutno zohlednit zejména vnitřní vlastnost každé z těchto složek, a to jejich porovnáním s vlastnostmi ostatních složek. Podle rozsudku Tribunálu ze dne 10. 3. 2021 ve věci T-693/19, *Kerry Luxembourg Sàrl*, vzhledem k nízké nebo dokonce velmi nízké rozlišovací způsobilosti nejsou popisné prvky ochranné známky veřejností obecně považovány za dominantní v celkovém dojmu, který tato ochranná známka vyvolává, ledaže by zejména z důvodu jejich postavení nebo velikosti na spotřebitele pravděpodobně zapůsobily a ten si je poté zapamatoval. Podle rozsudku Tribunálu ze dne 14. 7. 2005 ve věci T-312/03, *SELENIUM*, v případě, že je kombinovaná ochranná známka složena ze slovních

pokračování

a obrazových prvků, slovní prvky jsou v zásadě považovány za dominantní, jelikož průměrný spotřebitel snadněji odkáže na dotčený výrobek uvedením názvu ochranné známky než popisem jejího obrazového prvku.

[35] Při posuzování podobnosti, resp. odlišnosti, známek je důležité zjistit, zda jejich případné společné složky jsou 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 ze dne 22. 6. 1999 ve věci *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, bod 27).

[36] Posouzení podobnosti mezi dvěma ochrannými známkami se však nemůže omezit na to, že se zohlední pouze jedna složka kombinované ochranné známky a srovná se s jinou ochrannou známkou. Je třeba naopak provést srovnání, při kterém budou kolidující označení posuzována každé jako celek. To však nevylučuje, že celkovému dojmu, který ochranná známka vyvolává v paměti relevantní veřejnosti, může za určitých okolností dominovat jedna nebo více jejích složek. Posouzení podobnosti pouze na základě dominantního prvku je možné pouze v případě, že všechny ostatní složky ochranné známky jsou zanedbatelné (srov. rozsudek SDEU ze dne 20. 9. 2007 ve věci C-193/06, *Nestlé*).

[37] Stěžovatel v kasační stížnosti nesouhlasí s tím, že by dominantní prvek jednotlivých označení byl slovní prvek, případně grafické znázornění erbu, resp. motivu erbu (v případě ochranné známky osoby zúčastněné na řízení je podklad tvořen písmenem „J“, avšak tvaru erbu se výrazně podobá). Stěžovatel poukazuje na množství odlišností, která jednotlivá označení mají. O tom, že označení mají mnoho odlišných prvků, jistě není pochyb. Podstatné je však pohlédnout na kolidující označení globálně. Na první pohled u sporných označení zaujme především slovní prvek a motiv erbu. NSS se ztotožňuje se závěrem žalovaného, že ačkoliv je slovní spojení „NÁMĚŠŤSKÝ PIVOVAR“/„Náměšťské pivo“ ve vztahu k chráněným výrobkům skutečně prvkem popisným s nízkou rozlišovací způsobilostí, právě s ohledem na jeho umístění, velikost a vztah k ostatním prvkům označení ho lze v souladu s požadavky uvedenými v rozsudku Tribunálu ze dne 10. 3. 2021 ve věci T-693/19, *Kerry Luxembourg Sàrl*, považovat za prvek dominantní, který primárně působí na pozornost běžného spotřebitele. Podle rozsudku Tribunálu ze dne 13. 6. 2006 ve věci T-153/03, *Peau de vache*, skutečnost, zda prvek ochranné známky má, nebo nemá rozlišovací způsobilost, není relevantní pro posouzení jeho dominantního charakteru. Žalovaný i městský soud uvedli, že v motivu erbu se u obou označení nachází znak městyse Náměšť na Hané. Pro průměrného spotřebitele není podstatné, že znak městyse se na označení stěžovatele nevyskytuje v oficiální podobě. Od průměrného spotřebitele nelze očekávat podrobnou znalost tohoto znaku. Podstatné je, že se na obou kolidujících označeních vyskytují navzájem podobné prvky, které odkazují na velmi podobné ztvárnění znaku obce. Slovní prvky „JADRNÍČEK“, „2014“, „pivovar“ a „Náměšť na Hané“ v ochranné známce osoby zúčastněné na řízení nejsou natolik výrazné, aby si je

průměrný spotřebitel vybavil jako první nebo si je uchoval v paměti a na základě nich rozlišoval ochrannou známku osoby zúčastněné na řízení a označení stěžovatele. Z tohoto důvodu mohl žalovaný v projednávaném případě na rozdíl od řízení sp. zn. O-521523, v němž byla posuzována ochranná známka obsahující pouze slovní prvek „Náměšťské pivo“, přiznat kolidujícím označením zápisnou způsobilost. NSS proto neshledal důvodnou námitku ohledně nesprávného posouzení dominantního prvku kolidujících označení.

[38] NSS dále poznamenává, že registrované ochranné známky jsou srovnávány v podobě, jak byly zaregistrovány. Pro tyto účely je irelevantní podoba skutečného či možného užití chráněného označení (srov. rozsudek Tribunálu ze dne 15. 4. 2010 ve věci T-488/07, *Cabel Hall Citrus v. OHIM*). Není tedy relevantní námitka stěžovatele, že osoba zúčastněná na řízení používá označení v jiné podobě, než v jaké je zapsáno v rejstříku ochranných známek. Vzhledem k uvedenému není ani třeba, aby NSS prováděl důkazy, které stěžovatel navrhl v bodě V kasační stížnosti, k tomu, v jaké podobě osoba zúčastněná na řízení prezentuje svou ochrannou známku veřejnosti.

3. 1. 1 *Vizuální, fonetická a sémantická podobnost*

[39] NSS dále v souladu s již výše citovanou judikaturou posoudil konkrétní podobnost sporných označení.

[40] NSS dospěl k závěru, že u kolidujících označení je z hlediska vizuálního dominantní slovní prvek „NÁMĚŠŤSKÝ PIVOVAR“/„Náměšťské pivo“. Tento slovní prvek je z většinové části shodný. K tomu v podrobnostech o tom, že při posouzení podobnosti slovního prvku je pro průměrného spotřebitele podstatná zejména první část slovního spojení, viz bod 111 napadeného rozsudku. Obrazový dojem je dále dotvořen grafickým znázorněním erbu, resp. motivu erbu. Základ obrazového prvku je u ochranné známky osoby zúčastněné na řízení tvořen grafickým ztvárněním písmene „J“, jež odkazuje na příjmení vlastníka pivovaru. Průměrnému spotřebiteli tvar základu obrazového prvku připomene tvar erbu, tedy útvaru, který se nachází i ve stěžovatelově označení. Jak upozornil již předseda žalovaného, průměrný spotřebitel není seznámen s pravidly tvorby heraldických štítů a nemusí mu být zřejmé, že se v případě ochranné známky osoby zúčastněné na řízení fakticky nejedná o heraldický štít. Ke slovnímu prvku „JADRNÍČEK“ lze přisvědčit žalovanému, že ačkoliv mívá fantazijní prvek v zásadě vyšší rozlišovací způsobilost než prvek popisný, v projednávaném případě kvůli svému umístění a velikosti není schopen upoutat pozornost průměrného spotřebitele v takové míře jako slovní prvek „Náměšťské pivo“. NSS se proto ztotožňuje se závěrem žalovaného, že celkový vjem obrazového prvku ochranné známky osoby zúčastněné na řízení se po vizuální stránce velmi podobá označení stěžovatele.

[41] K fonetické podobnosti NSS uvádí, že první, co průměrný spotřebitel u obou kolidujících označení vysloví, bude slovní prvek „NÁMĚŠŤSKÝ PIVOVAR“/„Náměšťské pivo“. Není sporné, že tyto prvky jsou si při vyslovení velmi podobné, a proto jsou kolidující označení podobná i z fonetického hlediska. Další slovní prvek „JADRNÍČEK“ průměrný spotřebitel vysloví méně často a slovní prvky „2014“, „pivovar“ nebo „Náměšť na Hané“ vysloví jen málokdy. Spotřebitel si zřejmě nebude pomoci prvky „2014“,

pokračování

„pivovar“ nebo „Náměšť na Hané“ objednávat daný alkoholický nápoj či tyto prvky používat pro jeho identifikaci. Proto i v případě fonetického posouzení lze dospět k závěru, že jsou si kolidující označení podobná.

[42] Co se týče sémantického posouzení kolidujících označení, obě svým slovním prvkem i znakem městyse Náměšť na Hané, který je součástí grafického prvku, odkazují na shodný alkoholický nápoj z daného městyse. To, že nápis „NÁMĚŠŤSKÝ PIVOVAR“ je u napadeného označení napsán jiným písmem než „Náměšťské pivo“ u ochranné známky osoby zúčastněné na řízení a ve stěžovatelově označení se nacházejí chmelové šišky, obilné klasy, zatímco ochranná známka osoby zúčastněné na řízení odkazuje na rok 2014, nemůže založit pro průměrného spotřebitele tvrzený zřejmý významový rozdíl mezi kolidujícími označeními, jelikož podle judikatury SDEU se průměrný spotřebitel detaily ochranné známky obvykle nezabývá (srov. např. rozsudek SDEU ze dne 22. 6. 1999 ve věci C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*). Rovněž i při posouzení sémantické podobnosti je proto třeba dospět k závěru o podobnosti kolidujících označení.

[43] Stěžovatel dále uvedl, že slovní spojení „Náměšťské pivo“ nemůže u spotřebitele zanechat paměťovou stopu, jelikož dané označení není příznačné pro osobu zúčastněnou na řízení ani pro něho, neboť ho může používat jakýkoliv pivovarník v regionu. To, že slovní prvek má nízkou či dokonce nulovou rozlišovací způsobilost, a nemůže tak být příznačný pro jednu konkrétní osobu, neznamená, že nemůže být znakem dominantním, tedy znakem, který přednostně upoutá pozornost průměrného spotřebitele. Jak již bylo řečeno výše, ačkoliv má slovní prvek „NÁMĚŠŤSKÝ PIVOVAR“/„Náměšťské pivo“ nízkou rozlišovací způsobilost, v projednávaném případě je třeba jej považovat za dominantní prvek, neboť v průměrném spotřebiteli zanechá nejvýraznější paměťovou stopu. Právě proto jej není možné považovat za pouhý místopisný údaj a lze ho naopak srovnat např. s označením „Krušovice“ atp.

[44] NSS poznamenává, že výše uvedené závěry jsou inspirovány rozhodnutím NSS ze dne 7. 9. 2021, čj. 9 As 118/2021-45, v němž NSS řešil obdobou věc jako v projednávané věci. Jednalo se o téměř totožná označení jako v nynějším případě. Rozdíl byl pouze v tom, že označení obsahovala slovní prvek „NÁMĚŠŤSKÉ PIVO“/„Náměšťské pivo“.

3. 2 Metodické pokyny

[45] K námitce, že se žalovaný neřídil metodikou EUIPO při posuzování pravděpodobnosti záměny kolidujících označení, NSS konstatuje, že stěžovatel ani neuvádí, v čem přesně měl žalovaný v napadeném rozhodnutí postupovat v rozporu s touto metodikou. Úkolem soudu není, aby si domýšlel argumenty, proč je rozhodnutí předsedy žalovaného v rozporu s metodikou EUIPO. Žalovaný také vysvětlil, že přestože z těchto metodických pokynů přímo nevycházel, závěry v jeho rozhodnutí nejsou s těmito závěry v rozporu. Nadto žalovaný se k aplikaci metodik EUIPO vyslovil až ve vyjádření k žalobě, v němž uvedl, že metodické pokyny EUIPO nejsou určeny pro posuzování českých ochranných známek. Městský soud v bodě 135 napadeného rozsudku pouze korigoval vyjádření žalovaného v tom smyslu, že metodiky EUIPO je nutné považovat za specifický pramen známkového práva, a to s odkazem na rozsudky NSS ze dne 18. 7. 2012, čj. 9 As 18/2012-31, či ze dne 31. 5. 2017, čj. 5 As 106/2016-84. Na základě této korekce

vyjádření žalovaného k žalobě nelze shledat, že by rozhodnutí předsedy žalovaného bylo nezákonné. Obdobně k tomu viz rozsudek sp. zn. 9 As 118/2021 (bod 40).

3.3 Nesoulad s rozhodovací praxí

[46] Městský soud v bodě 133 a násl. uvedl, že stěžovatel citoval pět jiných případů, kdy byla označení považována za vizuálně odlišná. Městský soud upozornil na to, že ve známkoprávní problematice je třeba každé přihlašované označení posuzovat přísně individuálně. Podle městského soudu nejsou případy, na které odkazoval stěžovatel, blízké skutkovému půdorysu nyní posuzované věci.

[47] NSS připomíná, že žalovaný je povinen každý případ přezkoumat individuálně, jelikož posuzování podobnosti ochranných známek představuje odbornou činnost, jejíž výsledek je zpravidla odvislý jednak od posouzení celkového vyznění zapisovaných označení, jednak také od posouzení jejich jednotlivých detailů (srov. městským soudem citovaný rozsudek NSS ze dne 12. 3. 2015, čj. 10 As 100/2014-120). Uvedené sice neznamená, že by žalovaný v řízení o ochranných známkách nemohl v určitých aspektech vytvořit ustálenou správní praxi, ta se však vzhledem ke skutkové odlišnosti jednotlivých případů zpravidla nemůže dotýkat otázek posuzování konkrétních napadených ochranných známek. Ustálená praxe dopadá na ustálené postupy, jež k výslednému posouzení případů vedou. I za této situace však musí soud, je-li v soudním řízení porušení dosavadní správní praxe namítáno, zkoumat, zda případy, jež měly určitou správní praxi založit, jsou podobné posuzované věci z hlediska pravidla založeného správní praxí.

[48] Stěžovatel namítl, že bylo povinností soudu se jednotlivými případy zabývat a uvést, proč na projednávanou věc nedopadají. NSS připomíná, že sám stěžovatel jako žalobce svou procesní aktivitou vytvořil rámec, v němž městský soud jeho žalobu posuzoval. Soud je takovým rozsahem vázán (ledaže by se jednalo o vady, k nimž musí přihlédnout z úřední povinnosti), jinak by nepřipustně překračoval svou pravomoc. Povinností soudu není domýšlet konkrétní žalobní argumentaci (srov. rozhodnutí NSS ze dne 13. 4. 2004, čj. 3 Azs 18/2004-37, č. 312/2004 Sb. NSS, ze dne 18. 1. 2006, čj. 1 Azs 112/2004-61, ze dne 17. 7. 2014, čj. 4 Azs 96/2014-3, či ze dne 24. 5. 2017, čj. 5 Azs 266/2016-31). Stěžovatel v žalobě pouze poukázal na jiné případy, aniž popsal, v čem konkrétně se citované případy shodují s projednávanou věcí. V takovém případě, pokud na námitku městský soud odpověděl pouze stroze, a to, že citované případy podle jeho názoru nedopadají na skutkový základ projednávané věci, nezaložilo to nepřezkoumatelnost jeho rozhodnutí. S ohledem na kvalitu žalobní námítky se s ní městský soud vypořádal dostatečně. Nejedná se ani o případ, který se řešil v rozsudku NSS ze dne 26. 6. 2014, čj. 5 Afs 65/2013-79, jelikož v tehdejší případě se soud odmítl zabývat judikaturou SDEU s tím, že se dané věci netýká, a odkázal v obecné rovině na rozhodnutí tehdejšího žalovaného, které však neobsahovalo relevantní argumentaci.

[49] V kasační stížnosti stěžovatel vysvětlil, v čem konkrétně vidí spojitost s věcí, kterou řešil NSS v rozsudku ze dne 11. 10. 2016, čj. 2 As 96/2015-59. V citované věci se jednalo o kombinované ochranné známky ve znění „Babiččiny dobroty“ a „Babiččiny nudle“. V nyní projednávaném případě se na rozdíl od věci řešené druhým senátem nejednalo pouze o shodu některých prvků kolidujících označení, ale i o shodu v celkovém motivu, který nevyvolává odlišný vjem.

pokračování

3. 4 Použití erbu obce osobou zúčastněnou na řízení

[50] K námitce, že osoba zúčastněná na řízení neměla v době podání přihlášky svého označení souhlas s užitím znaku obce a že si potřebný souhlas obstarala až po několika měsících, NSS shodně s městským soudem uvádí, že tato skutečnost není v daném případě podstatná (viz bod 137 napadeného rozsudku). V projednávaném případě je přezkoumáván důvod relativní nezpůsobilosti označení stěžovatele dle § 7 odst. 1 zákona o ochranných známkách, ne správnost zápisu ochranné známky osoby zúčastněné na řízení do rejstříku ochranných známek. Daná ochranná známka již byla v rejstříku zapsána a tento zápis nebyl napaden v jiném řízení. Proto není při posuzování možné shodnosti či podobnosti kolidujících označení ignorovat některý z prvků ochranné známky osoby zúčastněné na řízení, jak navrhuje stěžovatel.

[51] Obdobně se k této otázce vyjádřil NSS také v rozsudku sp. zn. 9 As 118/2021 (viz bod 42).

3. 5 Neprovedení důkazů městským soudem

[52] Stěžovatel v kasační stížnosti namítl, že městský soud odmítl provést jím navržené důkazy. Zejména poukázal na to, že městský soud měl provést důkazy odbornými publikacemi, které se týkají heraldiky. Tím si podle stěžovatele mohl městský soud ověřit, že obrazový motiv osoby zúčastněné na řízení je ztvárněním písmene „J“. NSS s nadbytečností provedení těchto důkazů s městským soudem souhlasí. Již výše bylo vysvětleno, proč nebylo třeba provádět heraldický rozbor. Průměrný spotřebitel se nebude zabývat podrobnostmi heraldiky, ale tím, jak se mu označení na první pohled jeví. Označení osoby zúčastněné na řízení na první pohled vyvolává dojem, že se také jedná o motiv erbu.

4. Závěr a náklady řízení

[53] Ze všech uvedených důvodů dospěl NSS k závěru, že kasační stížnost stěžovatele není důvodná, a proto ji v souladu s § 110 odst. 1 s. ř. s. zamítl.

[54] Stěžovatel neměl ve věci úspěch, nemá proto právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 1 ve spojení s § 120 s. ř. s.); žalovanému nevznikly v tomto řízení náklady nad rámec jeho běžné činnosti.

[55] Osoba zúčastněná na řízení má právo na náhradu jen těch nákladů, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil. NSS osobě zúčastněné na řízení žádnou takovou povinnost neuložil, ta proto nemá právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 5 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku **n e n í** opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. února 2023

Ondřej Mrákota

předseda senátu