



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Tomáše Kocourka a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobce: **L.C. Nicolas s.r.o.**, IČO 27097501, se sídlem Vrážská 144, Praha, zast. Mgr. Tomášem Krejčím, advokátem, se sídlem Pařížská 21, Praha, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha, za účasti osoby zúčastněné na řízení: ETABLISSEMENTS NICOLAS, se sídlem rue des Olivier 1, Thiais, Francouzská republika, zast. JUDr. Petrou Sauvage de Brantes, advokátkou, se sídlem Korunní 104E, Praha, o žalobě proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 21. 6. 2021, č. j. O-557988/D20092444/2020/ÚPV, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti výrokům I. a II. rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. 12. 2022, č. j. 15 A 75/2021-73,

t a k t o :

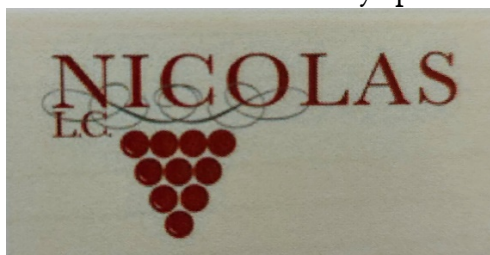
- I. Kasační stížnost **s e z a m í t á**.
- II. Žádný z účastníků **n e m á** právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.
- III. Osoba zúčastněná na řízení **n e m á** právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í :

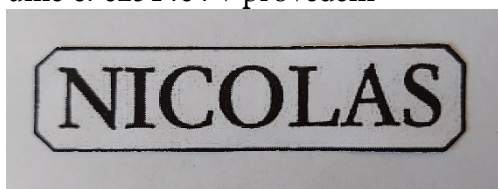
I. Přehled dosavadního řízení

[1] Žalobce se žalobou podanou k Městskému soudu v Praze (dále jen „městský soud“) domáhal zrušení části výroku rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 21. 6. 2021, č. j. O-557988/D20092444/2020/ÚPV, kterou 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 osoby zúčastněné na řízení podaným podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb.,

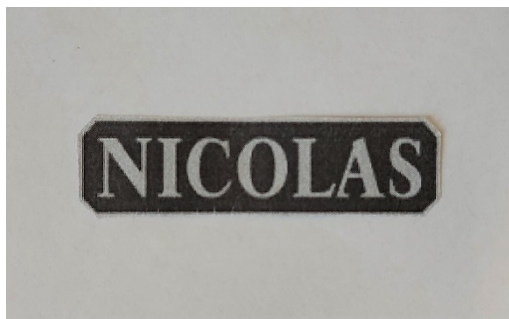
o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOZ“), proti zápisu obrazové ochranné známky sp. zn. O-557988 v provedení



(dále jen „přihlašovaná ochranná známka“) do rejstříku ochranných známek se vyhovuje a přihláška této ochranné známky se zamítá pro vybrané výrobky a služby zařazené do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb č. 21, 32, 33, 35, 39 a 41. Rovněž tímto rozhodnutím určil, že řízení o přihlášce ochranné známky bude pokračovat pro jiné vybrané výrobky a služby zařazené do tříd č. 21 (barové příslušenství), 39 (balení a skladování zboží, dárkové balení, dodávka zboží poštou, doprava a skladování zboží, doručovací služby, kurýrské služby) a 41 (pořádání sportovních akcí a soutěží, příprava a pořádání zábavných akcí). Osoba zúčastněná na řízení uvedené námitky podala s odkazem na vlastnictví starších ochranných známek, a to ochranné známky Evropské unie č. 6231484 v provedení



a mezinárodní obrazové ochranné známky v provedení



(dále jen „namítané ochranné známky“).

[2] Žalobce ve své žalobě namítal, že správní orgán prvního stupně přihlašovanou ochrannou známku neposoudil řádně ze všech hledisek, a to zejména z hlediska vizuálního, fonetického a významového, přičemž vycházel u všech předmětných označení pouze z hlediska vizuálního. Předseda žalovaného následně jeho odůvodnění v řízení o rozkladu nahradil, čímž měl žalobci odeprít možnost na toto nové odůvodnění reagovat. Přihlašované označení obsahuje více slovních prvků než označení namítaná, čímž se žalovaný zabýval pouze nedostatečně. Žalovaný přitom přehléžel metodiku EUIPO, ze které by však dle názoru žalobce měl při svém rozhodování vycházet. Žalobce dále argumentoval sémantickými rozdíly mezi přihlašovanou ochrannou známku a ochrannými známkami namítanými, jakož i vlastnictvím obchodní firmy L.C. Nicolas s. r. o. a dřívějším vlastnictvím (od roku 2005 do 2015) ochranné známky, která je shodná s nyní přihlašovanou ochrannou známkou a která vedle namítaných ochranných známek

pokračování

existovala více jak 8 let. Přihlašované označení je navíc od namítaných označení z hlediska obrazového (jiné grafické prvky) a fonetického (jiná výslovnost označení) odlišné a není způsobilé spotřebitele uvést v omyl o původu zboží a služeb. Žalobce dále namítal, že žalovaný nesprávně posoudil otázku podobnosti výrobků a služeb, a nesprávnou aplikaci tzv. kompenzačního principu. V žalobě rovněž uvedl, že osoba zúčastněná na řízení se nezaměřuje na český trh, a nedochází tedy ke střetu relevantní veřejnosti.

[3] Městský soud v záhlaví označeným rozsudkem shledal žalobu částečně důvodnou, a výrokem I. rozsudku zrušil tu část výroku rozhodnutí předsedy žalovaného, kterou potvrdil prvostupňové rozhodnutí s tím, že námitkám osoby zúčastněné na řízení se částečně vyhovuje a přihláška ochranné známky žalobce se zamítá pro výrobky a služby zařazené do třídy (21) podle mezinárodního třídění výrobků a služeb, konkrétně pak pro 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 a nádoby na pití. Ve zbývajících částech žalobu zamítl (výrok II. rozsudku).

[4] Dle názoru městského soudu předseda žalovaného, jakož i žalovaný v prvostupňovém rozhodnutí, porovnávající označení dostatečně posoudili jak z vizuálního, tak i z fonetického a významového hlediska. Předseda žalovaného pak nijak nepochybil, když ve svém rozhodnutí doplnil argumentaci prvostupňového rozhodnutí. Městský soud uvedl, že s ohledem na ustálenou judikaturu NSS a Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“) v oblasti známkového práva je třeba možné nebezpečí záměny (stav, kdy se může veřejnost domnívat, že dotčené výrobky pocházejí ze stejného podniku nebo podniků propojených) mezi dvěma ochrannými známkami posuzovat z globálního pohledu (tedy podobnost založená na celkovém dojmu) a optikou průměrného spotřebitele. S odkazem na judikaturu SDEU a Tribunálu Evropské unie (dále jen „Tribunál“) uvedl, že podobnost dvou ochranných známek je dána v případě, že jsou z pohledu relevantní veřejnosti alespoň částečně shodné v jednom nebo více aspektech. Stupeň podobnosti je pak dán vizuálními, fonetickými nebo významovými podobnostmi mezi nimi, důležitostí jednotlivých prvků známky při zohlednění kategorie výrobků a okolností, za nichž jsou uváděny na trh. Městský soud se v projednávaném případě ztotožnil se závěrem předsedy žalovaného o podobnosti porovnávaných označení dané shodností dominantního slovního prvku „NICOLAS“, které je navíc provedeno obdobným typem písma a jehož význam není z vizuálního hlediska podstatný. Tuto podobnost nemohou odstranit ani další grafické prvky přihlašované známky, jako je písmenné označení „L. C.“ nebo obrazový prvek v podobě stylizovaného hroznu vína. Porovnávající označení jsou podobná i ze sémantického hlediska; slovo „NICOLAS“ je ve vztahu k relevantním službám a zboží fantazijní s dobrou schopností individualizovat dotčené výrobky na trhu (má vysokou rozlišovací schopnost) a jeho význam jako jména či příjmení v daném případě irrelevantní. Dále soud uvedl, že pro posouzení věci není podstatné, zda se osoba zúčastněná na řízení zaměřuje na český trh, či nikoli, stejně jako existence jiných ochranných známek, které žalobce nadále vlastní nebo vlastnil v minulosti. Přisvědčil rovněž předsedovi žalovaného v tom smyslu, že metodické pokyny Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) nejsou pro jeho rozhodování závazné.

[5] Dále se městský soud věnoval posouzení shody či podobnosti výrobků a služeb, na které se porovnávána označení vztahují. Uvedl, že předseda žalovaného se těmito aspekty zabýval v dostatečné míře. Přisvědčil však žalobci v tom, že výrobky přihlašované v 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 a nádoby na pití, jsou sice k výrobkům „vína“ ze třídy (33) a ke službám „předvádění zboží“ a „reklama“ ze třídy (35) komplementární, nicméně rozdílné, a tudíž nepodobné. Z tohoto důvodu soud předmětnou část výroku rozhodnutí předsedy žalovaného zrušil.

II. Obsah kasační stížnosti

[6] Proti výrokům II. a III. rozsudku městského soudu podal žalobce (dále též „stěžovatel“) kasační stížnost, jejíž důvody podřadil pod § 103 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“). Stěžovatel v odůvodnění kasační stížnosti v první řadě uvedl, že řízení před městským soudem bylo zatíženo vadou, která měla za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Městský soud totiž odmítl provést důkazní návrhy stěžovatele, z nichž mělo vyplývat, že přihlašovaná ochranná známka a ochranné známky namítané vedle sebe dříve po dobu osmi let „*pokojně koexistovaly*“. Městský soud se rovněž odmítl zabývat stěžovatelovou námitkou týkající se odlišného původu a distribučních kanálů zboží a služeb, pro které jsou namítané ochranné známky zapsány, jakož i odlišného trhu, na který jsou tato zboží a služby uváděny. Dle názoru stěžovatele městský soud taktéž nesprávně posoudil otázku aplikace kompenzačního principu, který je dle jeho názoru aplikovatelný pouze při konstatování vysoké rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky z důvodu jejího dobrého jména. Stěžovatel v tomto bodě cituje rozsudek SDEU C-39/97 ve věci „*Canon Kabushiki Kaisha vs. Metro-Goldwyn-Meyer Inc*“. V předcházejícím správním i soudním řízení nebylo prokázáno, že by namítané ochranné známky disponovaly vysokou rozlišovací schopností, k tomuto závěru ostatně ani nelze dospět, neboť jsou tvořeny křestním jménem a jejich obrazové ztvárnění je neoriginální. Soud nepostupoval správně, když do svého posouzení podobnosti porovnávaných označení opomenul zahrnout slovní prvky „L. C.“ označení přihlašovaného. Stěžovatel ve shodě s žalobními body opět namítá závaznost metodického pokynu EUIPO, který dle jeho názoru nebyl ve správním řízení patřičně respektován (zejm. jeho část C, Námitky, Oddíl 2, Kapitola 4, bod 3.4.3.4.). Městský soud měl dále ve vztahu k přihlašované ochranné známce nesprávně vyhodnotit výraz „NICOLAS“ jako křestní jméno, když je příjmením. Tento výraz je pak křestním jménem pouze ve vztahu k namítaným označením. Nesprávně bylo posouzeno i fonetické hledisko porovnávaných ochranných známek. Za nesprávný považuje i názor městského soudu na funkci obrazového prvku přihlašované ochranné známky. Slovními prvky pak v zásadě lze přiznávat větší důležitost než prvkům obrazovým, nikoliv však v případě křestních jmen. Stěžovatel zastává názor, že přihlašovaná ochranná známka není způsobilá spotřebitele uvést v omyl o původu zboží a služeb, neboť není s namítanými označeními zaměnitelná.

pokračování

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

III. Posouzení kasační stížnosti

[8] Nejvyšší správní soud nejprve posoudil zákonné náležitosti kasační stížnosti a konstatoval, že byla podána včas, osobou oprávněnou, proti rozhodnutí, proti němuž je kasační stížnost ve smyslu § 102 s. ř. s. přípustná, a stěžovatel je v souladu s § 105 odst. 2 s. ř. s. zastoupen advokátem. Poté Nejvyšší správní soud přezkoumal důvodnost kasační stížnosti dle § 109 odst. 3 a 4 s. ř. s. v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů. Neshledal přitom vady podle § 109 odst. 4 s. ř. s., k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti.

[9] Kasační stížnost není důvodná.

[10] Nejvyšší správní soud v první řadě odkazuje na právní rozbor problematiky nebezpečí záměny kolidujících ochranných známek, který je uveden v rozsudku městského soudu a jehož aplikaci na projednávanou věc považuje za správnou. Při hodnocení existence nebezpečí záměny je v první řadě třeba posoudit, zda se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí ze stejného podniku nebo případně z podniků hospodářsky propojených (viz rozsudek NSS ze dne 24. 10. 2008, č. j. 4 As 31/2008-153, a rozsudky SDEU ze dne 29. 9. 1998, *Canon*, C-39/97, a ze dne 22. 6. 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97), přičemž je z hlediska tohoto hodnocení rozhodující optika průměrného spotřebitele (viz rozsudek NSS ze dne 24. 10. 2008, č. j. 4 As 31/2008-153, a rozsudek SDEU ze dne 11. 11. 1997, *SABEL*, C-251/95). Podobnost označení musí být založena na celkovém dojmu, kterým označení působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům (viz 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*), a vyplývá z alespoň částečné shodnosti v jednom nebo více relevantních aspektech (viz rozhodnutí Tribunálu ze dne 27. 11. 2007 ve věci T-434/05, *Gateway/OHIM-Fujitsu, Siemens Computers*). Stupeň podobnosti je dán vizuální, fonetickou a sémantickou podobností označení a případně i důležitostí těchto jednotlivých prvků při zohlednění kategorie relevantních výrobků a okolností, za nichž jsou uváděny na trh (viz rozhodnutí SDEU ze dne 27. 4. 2006 ve věci C-235/05, *L'Oréal*). Přitom je důležité mít na paměti, že průměrný spotřebitel obvykle vnímá ochrannou známku jako celek a pamatuje si spíše její dominantní prvky (viz rozhodnutí SDEU ze dne 11. 11. 1997 ve věci C-251/95, *SABEL*, a ze dne 6. 10. 2005 ve věci C-120/04, *Medion*, a rozsudek Tribunálu ze dne 23. 10. 2002 ve věci T-6/01, *Matratzen Concord v. OHIM*).

[11] Z výše uvedené judikatury tedy souhrnně vyplývá především skutečnost, že nebezpečí záměny je nutno posuzovat s ohledem na specifika každého případu. Každá ochranná známka je totiž specifická pro svoje grafické ztvárnění, slovní a estetické prvky v ní obsažené, význam těchto slovních prvků v čistě sémantickém smyslu nebo smyslu, který má daný výraz pro předmětné odvětví zboží nebo služeb, či pro jejich fonetické znění. Dominance jednotlivých prvků a jejich aspektů (fonetický, vizuální, sémantický) a její míra se pak může s ohledem na specifické okolnosti lišit.

[12] Vždy je však nutno vycházet z hlediska průměrného spotřebitele. To v sobě kombinuje stránku subjektivní (vycházející ze zkušeností, preferencí a informovanosti každého jednotlivého spotřebitele) a stránku objektivní (vycházející z pojmu průměrného spotřebitele jako abstraktní právní konstrukce). Průměrného spotřebitele je třeba odlišit od spotřebitele zvláště zranitelného (např. podle směrnice Evropského společenství č. 2005/29/ES) a spotřebitele nadprůměrně informovaného (tedy spotřebitele, který má s daným odvětvím zboží či služeb hlubší zkušenosti vyplývající především z jeho odborného zaměření). Tento pojem byl jednotlivými právními naukami definován různě. V latinsko-evropské právní kultuře je spotřebitel tradičně vnímán jako „kompetentní otec rodiny“, který dělá informovaná ekonomická rozhodnutí založená na dobré orientaci na trhu. V německojazyčné právní kultuře byl běžný spotřebitel naopak vnímán jako snadno manipulovatelný a naivní konzument podprůměrných znalostí a rozlišovacích schopností. Uvedený rozpor v chápání pojmu „průměrný spotřebitel“ lze dobře ilustrovat na příkladu rozhodnutí SDEU ze dne 6. 7. 1995, C-470/93 (případ „*tyčinky Mars*“). Nyní používaný výklad předmětného pojmu vychází z tzv. normativního modelu spotřebitelského chování vyjádřeného např. v rozsudku SDEU ze dne 16. 7. 1998, ve věci C-210/96 „*Gut Springenheide*“, podle něž je průměrný spotřebitel „*přiměřeně dobře informován, je opatrný a obezřetný*.“ Na toto více méně kompromisní východisko postupně navázala i rozhodovací praxe tuzemských soudů (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. 4. 2013, sp. zn. 23 Cdo 3845/2012). Lze tedy uzavřít, že průměrného spotřebitele je třeba vnímat jako přiměřeně informovaného, opatrného a obezřetného jedince se smyslem rozeznat nadsázku a základní sémantické parametry obchodních sdělení obsažených v reklamě či ochranných známkách.

[13] V kontextu výše shrnutých parametrů rozhodných pro vyhodnocení stupně podobnosti porovnávaných ochranných známek je Nejvyšší správní soud toho názoru, že odůvodnění městského soudu z hlediska správnosti a přesvědčivosti ob stojí. Klíčovým aspektem porovnávaných ochranných známek je totiž v nich obsažený výraz „NICOLAS“. Je zřejmé, že pro všechny tři předmětné ochranné známky tento výraz představuje dominantní prvek, přičemž jeho vyvedení a ústřední umístění na nich nejsou jedinými aspekty svědčícími o jeho dominanci. Právě tento výraz je totiž tím prvkem ochranných známek, pod kterým si bude průměrný spotřebitel zboží či služby s tímto označením spolehlivě pamatovat, a tvoří tedy rozhodující část celkového dojmu z ochranné známky. Spotřebitel si spolehlivě vzpomene, že „si koupil lahev vína NICOLAS“. Lze si však těžko představit, že by totéž šlo říci o zkratce L. C. (která je navíc v přihlašovaném označení mnohem méně patrná), nebo o zjednodušené ilustraci hroznu vína (která navíc nejspíše nebude pro spotřebitele na vinařském produktu nečekaným, a tudíž snadno zapamatovatelným prvkem), či že by snad spotřebitel mohl výrobky obou společností odlišit pomocí jinak barevného podkladu u jednotlivých označení (spotřebitel spíše nabyde dojmu, že se jedná o jiný či jinak starý typ výrobku té samé společnosti). Je totiž lidskou přirozeností pamatovat si věci (zejména pak obchodované výrobky) podle jejich názvu, kterému člověk dokáže přiřadit jakýkoli význam, ať už je tento výraz ve vztahu k výrobku či službě fantazijní, či nikoli. Výraz „NICOLAS“ si pak průměrná osoba vyloží jako cizí křestní jméno. Uvedenou rozlišovací schopnost pak nemůže mít menší designový prvek ochranné známky představující hrozen vína, ani zkratka L. C., které

pokračování

průměrný spotřebitel zpravidla nepřihradí žádný konkrétní význam. Nejvyšší správní soud je nadto ve shodě s městským soudem toho názoru, že grafické vyvedení porovnávaných ochranných známek je do určité míry podobné i z vizuálního hlediska, co se týče fontu použitého pro jejich slovní prvky.

[14] Dalším klíčovým aspektem je fantazijní povaha výrazu „NICOLAS“ ve vztahu ke zboží a službám, pro které má být přihlašovaná ochranná známka používána. Výraz je pro účely projednávané věci fantazijní z toho důvodu, protože žádný jeho lingvistický význam nijak nesouvisí s vinařstvím, či jakýmkoliv příbuzným oborem. Fantazijní ochranné známky mají přirozeně dobrou schopnost individualizovat předmětné výrobky na trhu. V případě, že by tutéž ochrannou známku (či ochrannou známku v rozhodných rysech podobnou) používaly dva odlišné subjekty podnikající ve stejném odvětví, je existence nebezpečí záměny výrobků těchto subjektů reálně předpokladatelná. Nejvyšší správní soud je toho názoru, že se (jak již ostatně správně naznal městský soud) v projednávané věci jedná právě o takový případ. Na posouzení věci nic nemění ani možnost, že osoba zúčastněná na řízení nezaměřuje svoji podnikatelskou činnost na území České republiky. Jak správně uvedl městský soud ve svém rozsudku, *„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 námítky.“*

[15] Fantazijní povaha výrazu „NICOLAS“ ve vztahu k relevantnímu zboží a službám je pak důvodem, proč není třeba nijak blíže rozebírat jeho přesný lingvistický význam. Není totiž rozhodné, zda spotřebitel tento výraz považuje za jméno, či příjmení (Nejvyššímu správnímu soudu se kromě toho v rozporu s tvrzením stěžovatele zdá přinejmenším nepravděpodobné, že by si běžný spotřebitel mohl tento výraz vyložit jako příjmení), ale zda si s tímto označením spojí určité zboží či službu spadající do určitého obchodního odvětví. Ostatně sám stěžovatel „se zaplétá“ do své argumentace, tvrdí-li, že výraz „NICOLAS“ znamená v jeho případě příjmení (aniž by bylo zřejmé, která osoba s ním spojená je nositelem tohoto příjmení), zatímco v případě namítaných ochranných známek představuje tento výraz jméno (přitom z podkladů předložených osobou zúčastněnou na řízení ve správním řízení vyplývá, že se jedná o příjmení, neboť u zrodu podniku NICOLAS stál pan Louis Nicolas). Není-li ani stěžovatel schopen udělat si pořádek v tom, jaký původ má slovo NICOLAS v jednotlivých ochranných známkách, nelze v žádném případě očekávat, že by původ těchto slov měl být zřejmý spotřebitelům na relevantním trhu. Stěžovatel v kasační stížnosti namítá, že spotřebitelé jsou v oblasti vinařství zvyklí na ochranné známky, které obsahují vlastní jména. Uvádí rovněž několik příkladů takových jmenných označení. Nejvyšší správní soud tyto příklady nepovažuje za přiléhavé. Například výraz „svatomartinské víno“ není obchodním označením, ale obecným označením pro druh vína, které v žádném případě neoznačuje podnik, o jehož výrobek se jedná, a není schopno odlišit jednotlivé podniky nabízející daný druh vína (mladé víno). Zmiňuje-li dále stěžovatel označení Ludmila a Johann W., jedná se o zapsané ochranné známky. To tedy naopak dokládá, že vlastní jména se v oblasti výroby a prodeje vína používají jako součásti ochranných známek. Perrier-Jouët je obchodním označením vinařské společnosti produkující šampaňské, které je skutečně založené na osobních jménech. Jistě nelze říct, že všechna vína označená vlastním jménem pochází od jednoho výrobce či distributora, který jednotlivé produkty označuje různými vlastními jmény.

Naopak, jednotlivá vlastní jména užívají různí výrobci či distributoři (tedy např. označení Johann W. užívá společnost Zámecké vinařství Třebívlice s.r.o., označení Ludmila užívá Jiří Lobkowicz a označení Cuvée sv. Rozálie užívá Vinařství Rochůz), a tedy konkrétní vlastní jméno je schopno odlišit původce daného produktu, takže má rozlišovací způsobilost. Stěžovatelův argument tak vůbec nesvědčí v jeho prospěch.

[16] S uvedenou problematikou souvisí stěžovatelova námitka, kterou žalovanému a městskému soudu vytknul přehlížení metodického pokynu EUIPO (dříve OHIM, ve znění aktuálním v době rozhodování žalovaného), podle něhož mají jména nízkou rozlišovací způsobilost. V první řadě se Nejvyšší správní soud ztotožňuje se závěrem městského soudu, že předmětná metodika není pro každé rozhodování žalovaného v celém svém rozsahu použitelná a závazná. Tento závěr ostatně vyplývá i z judikatury NSS, kterou na podporu svých argumentů cituje sám stěžovatel – k metodice má být přihlíženo v relevantních případech, kdy takový postup není nadbytečný (viz rozsudek NSS ze dne 31. 5. 2017, č. j. 5 As 106/2016-84) s tím, „že *nejdůležitějším faktorem je v metodice OHIM označen účel výrobků*.“ (viz rozsudek NSS ze dne 18. 7. 2012, č. j. 9 As 18/2012-31). Dle názoru Nejvyššího správního soudu předseda žalovaného, jakož i městský soud postupovali zcela v souladu s citovanou judikaturou. Stěžovatelem citovaná pasáž metodiky se totiž na projednávaný případ nedá aplikovat, neboť dozajisté nedopadala na označení tvořená jedním a tím samým osobním jménem. Opačný výklad by nerespektoval okolnosti jednotlivých případů. *Ad absurdum* by z takového výkladu vyplývalo, že by vlastní jména tvořila typ slovních označení *sui generis*, která by bylo možné z důvodu nemožnosti vzniku nebezpečí záměny volně používat jako obchodní označení. Takovou ochrannou známku by pak ani nemělo smysl registrovat. Ze stěžovatelem odkazované pasáže metodiky vyplývá, že nelze zamítnout zápis ochranné známky obsahující osobní jméno NICOLAS z důvodu, že pro stejné zboží již byla zapsána ochranná známka obsahující vlastní jméno Ludmila či vlastní jméno Johann W. Nelze totiž argumentovat tím, že ve všech případech se jedná o vlastní jméno, a odhlížet od znění tohoto vlastního jména. O takový případ v nyní posuzované věci nejde. Naopak z metodiky vyplývá, že závadné je užití téhož vlastního jména, které se liší toliko nepatrně (např. jedná se o zdrobnělinu, popř. jiný pravopis jména daný odlišnou jazykovou verzí). Příručka EUIPO tedy nepodporuje argumentaci stěžovatele, rozhodnutí předsedy žalovaného s ní je naopak v souladu.

[17] Fonetické hledisko porovnávání označení pak Nejvyšší správní soud s ohledem na výše uvedené okolnosti projednávané věci nepovažuje za směrodatné. V projednávané věci se totiž řeší kolize dvou porovnáváných ochranných známek z hlediska možných dopadů na český trh. Fonetické hledisko je tedy vhodné posuzovat z pohledu českého průměrného spotřebitele a jeho chápání pravidel výslovnosti, tedy převodu grafického znázornění slova do zvukové podoby. V úvahu pak připadají dvě verze výslovnosti slova „NICOLAS“. Spotřebitel, který je lépe informován v oblasti výslovnosti slov cizího původu, tento výraz vysloví jako [nykolas] (tedy tvrdě po hlásce „n“ za současného vyslovení všech psaných znaků), pouze „franštinář“ nadto (správně) nevysloví souhlásku „s“. Méně jazykově informovaný spotřebitel pak výraz přečte v souladu s českými pravidly výslovnosti jako [nicolas] (tedy měkce po hlásce „n“ za současného vyslovení všech psaných znaků), či hybridně jako [nikolas]. Neexistuje pak jediný logický a z běžných

pokračování

pravidel výslovnosti vyplývající důvod, proč by český spotřebitel nevyslovoval závěrečnou hlásku slova („s“). Výraz „NICOLAS“ je na porovnávaných označeních vyhotoven z ortografického hlediska shodně (tedy „píše se stejně“). Nejvyššímu správnímu soudu tedy není jasné, z čeho stěžovatel vyvozuje závěr, že by je běžný spotřebitel vyslovoval rozdílně. Nulová míra směrodatnosti fonetického hlediska porovnávaných označení pak vyplývá zejména z faktu, že označení obsahují shodné a shodně psané slovo, které je na nich dominantním prvkem. Situace by byla odlišná, kdyby byla slova pouze podobná a dalo by se uvažovat o tom, že by průměrný spotřebitel mohl každé ze slov vyslovit odlišně. Taková situace však v projednávané věci nenastala.

[18] Na situaci pak nic nemění ani výslovnost zkratky „L. C.“, neboť, jak již Nejvyšší správní soud uvedl výše, tato zkratka není v rámci přihlašované ochranné známky dominantním prvkem, a tudíž nelze rozumně předpokládat, že by průměrný spotřebitel k jejímu vyslovování vůbec přistupoval. Pokud by tak český spotřebitel přeci jen chtěl učinit, vyslovil by ji podle standardních pravidel české výslovnosti jako [el-cé], jak ostatně tuto část přihlašované ochranné známky při jednání městského soudu vyslovovali předseda senátu i zástupkyně samotného stěžovatele. Pro Nejvyšší správní soud pak zůstává záhadou, na základě čeho stěžovatel nabyl dojmu, že by tuto zkratku mohl kdokoli vyslovit jako [el-či]. Po zběžné analýze výslovnosti většiny rozšířenějších evropských jazyků (včetně latiny) navíc Nejvyšší správní soud nenašel ani jeden, v němž by se mohla takto vyslovovat. Písmeno „L“ je sice v drtivé většině z nich vyslovováno jako [el], písmeno „C“ se však jako [či] vyslovuje pouze v italštině. V té se zase písmeno „L“ nevysloví jako [el], ale jako [elle] (dohromady tedy [elle-či]). Pokud by snad stěžovatelem navržená výslovnost vyplývala z obchodních zvyklostí specifických pro dané odvětví, mohl tuto skutečnost kdykoli v rámci správního či soudního řízení konkrétně specifikovat, což neučinil. Vzhledem k tomu, že víno je určeno široké spotřebitelské veřejnosti, nelze za průměrného spotřebitele považovat profesionála v oboru obchodu s vínem, jenž by snad mohl tušit, jaký je význam dané zkratky a jak se správně vyslovuje.

[19] Lze tedy konstatovat, že závěr městského soudu o podobnosti porovnávaných označení, a tedy i existenci nebezpečí záměny, je správný. Průměrný spotřebitel, který je přiměřeně dobře informován, je opatrný a obezřetný, dokáže porozumět lingvistickému významu slova „NICOLAS“, kterému ve vztahu k příslušnému zboží či službám přiřadí fantazijní význam obchodního označení spojený s danou obchodní společností. Toto označení má bez ohledu na jeho další podružné prvky vysokou rozlišovací způsobilost, a mezi porovnávanými označeními tedy existuje nebezpečí záměny. Cizí jazykový původ jména „NICOLAS“ ještě zvyšuje jeho rozlišovací způsobilost, neboť působí netradičním a cizokrajným dojmem. To na jednu stranu ztěžuje jeho zapamatování spotřebiteli, na druhou stranu jej činí výjimečným. Nelze tvrdit, že se jedná pouze o mužské jméno, a dovozovat z toho, že jeho rozlišovací způsobilost je podobná, jako by se jednalo o české jméno typu „Karel“, „Václav“ apod. Zbývá dodat, že kolize porovnávaných ochranných známek netkví pouze v jejich podobnosti, ale i v totožnosti, resp. podobnosti zboží a služeb, pro jejichž identifikaci mají sloužit.

[20] Nejvyšší správní soud je rovněž toho názoru, že městský soud vycházel z dostatečně zjištěného skutkového stavu, a provedení dalších důkazů tedy nebylo v řízení o žalobě

třeba. To platí i pro otázku dřívější „pokojné koexistence“ porovnávaných ochranných známek. Nejvyšší správní soud odkazuje na rozsudek ze dne 28. 4. 2005, č. j. 5 Afs 147/2004-89, ze kterého plyne, že *„neakceptování návrhu na provedení důkazů lze založit pouze argumentem, podle něhož tvrzená skutečnost, k jejímuž ověření nebo vyvrácení je důkaz navrhován, nemá relevantní souvislost s předmětem řízení. Dále lze užít argument, dle kterého důkaz není způsobilý vyvrátit nebo potvrdit tvrzenou skutečnost, tzn. nedisponuje vypovídací potencií. Odmítnout provedení důkazu lze konečně pro jeho nadbytečnost, a to tehdy, byla-li již skutečnost, která má být dokazována, v dosavadním řízení bez důvodných pochybností postavena najisto.“* Z téhož rozsudku rovněž vyplývá, že neakceptování důkazního návrhu musí soud řádně odůvodnit. V projednávaném případě tak městský soud bezesbytku učinil (viz bod 33 jeho rozsudku).

[21] Nejvyšší správní soud nadto dává městskému soudu za pravdu, že provedení navržených důkazů by bylo z hlediska výsledku řízení irelevantní, neboť k jiným ochranným známkám ve vlastnictví stěžovatele nelze v rámci námitkového řízení přihlížet; kolize se posuzuje pouze ve vztahu přihlašovaná – namítaná ochranná známka. Je navíc pravdou, že existence starších ochranných známek stěžovatele nebyla v předcházejících řízeních spornou otázkou, a to ani mezi účastníky námitkového řízení, ani mezi stěžovatelem a žalovaným. Přílehlavá není ani stěžovatelem citovaná judikatura SDEU, konkrétně rozsudek ze dne 3. 9. 2009 ve věci C-498/07, *Aceites del Sur-Coosur vs. Koipe*. Pokojná koexistence dvou kolidujících ochranných známek se musí ve smyslu tohoto rozsudku vztahovat k relevantnímu trhu, který je definován typem předmětného zboží nebo služeb a svou teritoriální a temporální povahou. Porovnávané ochranné známky však nikdy nebyly součástí stejného relevantního trhu, a tudíž ani nemohly pokojně koexistovat. Byly totiž sice používané pro obdobné zboží a služby, nebyly však používané na stejném trhu vymezeném místně (stěžovatel ostatně sám konstantně namítá, že se osoba zúčastněná na řízení nezaměřuje na český trh, což tvrdí i v kasační stížnosti), ani časově. Za této situace by nemělo žádný význam prokazovat, že stěžovatel v minulosti užíval ochrannou známku, jejíž platnost zanikla a která byla zcela shodná s nyní přihlašovanou ochrannou známkou. Pokud by chtěl stěžovatel prokázat, že nehrozí nebezpečí záměny, musel by prokázat souběžné užívání své dříve platné ochranné známky a namítaných ochranných známek na českém trhu způsobem, z něhož by vyplynulo, že na straně spotřebitelů nevzniklo nebezpečí záměny ochranných známek. Stěžovatel namísto toho tvrdí, že v minulosti ke kolizi nedošlo, neboť namítané ochranné známky nebyly na českém trhu užívány, což dokládá mimo jiné tím, že osoba zúčastněná na řízení nemá webové stránky v českém jazyce ani s českou doménou „.cz“, na český trh se vůbec nezaměřuje (to odpovídá i podkladům předloženým osobou zúčastněnou na řízení ve správním řízení, které dokládají užívání namítaných ochranných známek zejména na území Francie, Belgie a Velké Británie; žádná z listin nedokládá působení osoby zúčastněné na řízení na území České republiky). Tvrzení samotného stěžovatele jsou tedy vnitřně rozporná. Námitka neprovedení navržených důkazů není důvodná.

[22] Stěžovatel ve své kasační stížnosti rovněž namítal, že žalovaný nesprávně aplikoval tzv. kompenzační princip. Je toho názoru, že podmínkou jeho aplikace je dobré jméno starší ochranné známky, což v projednávané věci osoba zúčastněná na řízení netvrdila, ani neprokázala. Kompenzační princip představuje myšlenkovou konstrukci, podle které nižší

pokračování

stupeň podobnosti výrobků může být vyvážen vyšším stupněm podobnosti mezi ochrannými známkami a naopak (viz stěžovatelem citovaný rozsudek SDEU ve věci C-39/97 „*Canon Kabushiki Kaisha vs. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*“). Stěžovatelem citovaná pasáž uvedeného rozsudku zní: „*It follows that, for the purposes of Article 4(1)(b) of the Directive, registration of a trade mark may have to be refused, despite a lesser degree of similarity between the goods or services covered, where the marks are very similar and the earlier mark, in particular its reputation, is highly distinctive.*“ Nelze přehlédnout, že předmětná pasáž obsahuje sousloví „*in particular*“, které se dá do češtiny přeložit jako „především“. Dobré jméno starší ochranné známky tedy může být jedním z měřítek uplatnění kompenzačního principu, není však jeho podmínkou. Jak správně vyložil městský soud, „*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 podobností 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.*“ Citovaná úvaha městského soudu odpovídá ustálené judikatuře Nejvyššího správního soudu (viz rozsudek ze dne 11. 12. 2020, č. j. 5 As 122/2017-61). Tato námitka tedy není důvodná.

[23] Lze doplnit, že dobré jméno ochranné známky má za následek, že s ní zaměnitelné označení nelze zapsat jako ochrannou známkou ani pro výrobky či služby, které nejsou ani v nejmenším podobné výrobkům či službám, pro něž je ochranná známka těšící se dobrému jménu zapsána [viz § 7 odst. 1 písm. c) ZOZ]. Žalovaný nicméně v daném případě uznal námitky jako důvodné pouze ve vztahu k výrobkům a službám, které byly podobné s výrobky a službami, pro něž byly zapsány namítané ochranné známky [byl aplikován § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ]. Nebylo proto zapotřebí prokazovat, zda mají namítané ochranné známky dobré jméno.

[24] K námitce týkající se správnosti posouzení totožnosti či podobnosti výrobků a služeb je zapotřebí nejprve zrekapitulovat, jaké námitky v tomto směru uplatnil stěžovatel ve správním řízení. V rozkladu stěžovatel vyjádřil nesouhlas s tím, že výrobky ve třídě (21) byly posouzeny jako podobné s výrobky ve třídě (33), pro kterou jsou namítané ochranné známky zapsány. K tomu poskytl stěžovatel i stručné vysvětlení. Pak již jen dodal, že nesprávný je i závěr o podobnosti služeb ve třídě (41) se službami ve třídě (35). Důvody nesouhlasu s tímto závěrem nejsou v rozkladu uvedeny. V doplnění rozkladu stěžovatel s odkazem na judikaturu Tribunálu a městského soudu podrobně argumentoval, proč nelze považovat nealkoholické nápoje za podobné vínům, resp. alkoholickým nápojům. Dále s připojením konkrétní argumentace brojil i proti závěru o podobnosti vína a výrobků přihlašovaných ve třídě (21). Naproti tomu bez jakékoliv konkrétní argumentace uvedl, že nesprávný je i 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 (35). Žalovaný přitom v prvostupňovém rozhodnutí uvedl konkrétní důvody, proč má za to, že porovnávané ochranné známky jsou v kolizi i ve vztahu k výrobkům a službám zařazeným v těchto třídách (viz str. 14-16 prvostupňového rozhodnutí), takže stěžovateli nic nebránilo uplatnit konkrétní výhrady.

[25] V žalobě stěžovatel opět podrobněji argumentoval pouze ve vztahu k podobnosti výrobků zařazených do třídy (21) a (33). Dále stěžovatel označil za nesprávný postup předsedy žalovaného, jenž se odmítl zabývat dalšími rozkladovými námitkami z důvodu jejich obecného charakteru. Nesprávnost rozšíření ochrany i na výrobky a služby zařazené do tříd (39), (41) a (35), pro něž osobě zúčastněné na řízení nesvědčí ochrana, opíral stěžovatel o předchozí judikát; tedy i kdyby byly výrobky a služby komplementární, nemají stejný obvyklý původ ani nesdílejí distribuční kanály. Městský soud přisvědčil předsedovi žalovaného, že tyto rozkladové námitky byly zcela obecné, takže nebylo možné se s nimi věcně vypořádat (str. 17 rozsudku).

[26] Nejvyšší správní soud se ztotožňuje s městským soudem i předsedou žalovaného, že rozkladová námitka týkající se nesprávného posouzení podobnosti výrobků a služeb zařazených do tříd (39), (41) a (35) byla uplatněna natolik obecně (nekonkrétně), že se jí nebylo možné blíže zabývat a vypořádat se s ní. Předseda žalovaného i za této situace doplnil, že postup aplikovaný v prvostupňovém rozhodnutí ohledně posuzování totožnosti a podobnosti výrobků a služeb odpovídá správní i judikatorní praxi, dotčené služby slouží ke stejnému účelu. Z doplnění rozkladu nadto podle Nejvyššího správního soudu nevyplývá, že by důvody nesprávného posouzení podobnosti výrobků a služeb zařazených do tříd (39), (41) a (35) stěžovatel dovozoval z rozhodnutí SDEU ve věci C-398/07, *Waterford Stellenbosch*, jímž argumentoval ve vztahu k podobnosti vína a výrobků z třídy (21). Spojení „stejně tak je nesprávný závěr o podobnosti“ užitý v doplnění rozkladu na str. 7 nemá stejný význam jako např. formulace „ze stejných důvodů je nesprávný závěr o podobnosti“. Uvedená formulace sémanticky odpovídá formulaci „dále je nesprávný i závěr o podobnosti“, kterou stěžovatel užil např. na str. 6 doplnění rozkladu.

[27] Argumentace odvolávající se na závěry SDEU vyjádřené ve věci *Waterford Stellenbosch* je nadto zcela nesmyslná. Žalovaný v prvostupňovém rozhodnutí zcela konkrétně popsal, že namítané ochranné známky jsou zapsány pro služby z třídy (35), pro něž chtěl stěžovatel zapsat svoji ochrannou známku. Obecně se jedná o služby spočívající v reklamě a činnostech podporujících prodej. Z třídy (41) ke stejnému účelu může sloužit i pořádání předváděcích akcí pro vzdělávací účely, neboť nelze dost dobře odlišit vzdělávací a komerční účel předváděcí akce. Přitom pro služby spočívající v předvádění zboží a organizování výstav pro komerční a reklamní účely jsou registrovány namítané ochranné známky. Ve vztahu k službám z třídy (41) spočívajícím v pořádání sportovních akcí a soutěží a přípravě a pořádání zábavných akcí neshledal žalovaný kolizi, neboť tyto akce sledují jiný účel než propagaci výrobků, a určil, že v tomto rozsahu bude posuzování ochranné známky pokračovat. Rovněž ve vztahu k službám zařazeným do třídy (39) provedl žalovaný selekci a kolizi shledal pouze ve vztahu k distribučním službám pro nápoje a dodávkám vína. Zmínil, že se jedná o distribuci výrobků konečným spotřebitelům

pokračování

či obchodníkům. Lze dodat, že samotný prodej výrobků se pro účely klasifikace nepovažuje za službu, rozvoz (distribuce) zboží s ním však úzce souvisí.

[28] Stěžovatel v řízení před městským soudem nenamítl, že by předseda žalovaného pochybil, jestliže odvíjel podobnost služeb zařazených ve třídách (39) a (40, *stěžovatel má patrně na mysli 41 – pozn. NSS*) od výrobků, ačkoliv mu v tom nic nebránilo. Tomu obsahově odpovídající kasační námitka je proto nepřipustná podle § 104 odst. 4 s. ř. s. Stěžovatel se nesprávně domnívá, že z důvodu, pro nějž městský soud zrušil rozhodnutí předsedy žalovaného ve vztahu k výrobkům třídy (21), měl zrušit toto rozhodnutí i ve vztahu ke službám třídy (39) a (41). Pomíjí totiž, že městský soud byl vázán žalobními body, nemohl z nich vykročit, přičemž argumentace stěžovatele týkající se jednotlivých tříd výrobků a služeb měla odlišnou kvalitu (městskému soudu nepřislušelo domýšlet za stěžovatele argumentaci). Služby z třídy (35) přímo kolidovaly se službami, pro něž byly namítané ochranné známky zapsány, přičemž jim z hlediska účelu podobné jsou služby z třídy (41). Podobnost těchto služeb se tedy dovozuje od služeb jiné třídy, nikoliv od výrobků.

IV. Závěr a náklady řízení

[29] Nejvyšší správní soud neshledal kasační stížnost důvodnou, a proto ji v souladu s § 110 odst. 1 s. ř. s. zamítl. Výrokem II. tohoto rozsudku Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 1 ve spojení s § 120 s. ř. s. o nákladech řízení kasační stížnosti tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu. Stěžovatel totiž v řízení o kasační stížnosti nebyl úspěšný, a tudíž mu náhrada nákladů řízení nenáleží. Žalovaný měl v řízení o kasační stížnosti plný úspěch, ze spisového materiálu však vyplývá, že mu v řízení žádné náklady nad rámec nákladů běžné úřední činnosti nevznikly.

[30] Výrokem III. tohoto rozsudku Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. o náhradě nákladů řízení osobě zúčastněné na řízení tak, že nemá právo na náhradu nákladů. V řízení o kasační stížnosti jí totiž nevznikly vůbec žádné náklady, Nejvyšší správní soud jí nadto neuložil žádnou povinnost.

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

V Brně dne 12. dubna 2023

JUDr. Jiří Palla
předseda senátu