



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty, soudce Zdeňka Kühna a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci žalobkyně: **UH CAR, s. r. o.**, Jaktáře 1794, Uherské Hradiště, zastoupená advokátem Mgr. Petrem Olbortem, Nad Vývozem 4828, Zlín, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, Antonína Čermáka 2a, Praha 6, za účasti osoby zúčastněné na řízení: **CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO., LTD.**, Meei-Kong Rd., Huang-Ts'o Village, Ta-Suen, Chang-Hwa Hsien, Taiwan, zastoupená PATENTSERVIS Praha a. s., Na Podkovce 281/10, Praha 4, proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 25. 1. 2019, čj. O-527644/D18047478/2018/ÚPV, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 3. 2021, čj. 15 A 38/2019-58,

t a k t o :

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. 3. 2021, čj. 15 A 38/2019-58, **se ruší** a věc **se vrací** tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

1. Vymezení věci

[1] Žalobkyně podala k žalovanému přihlášku na zápis kombinovaného (dnes obrazového – pozn. NSS) označení:



[2] Proti zápisu označení vznesla osoba zúčastněná na řízení, která je vlastníkem slovní ochranné známky MAXXIS, námitky podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění do 31. 12. 2018.

[3] Žalovaný rozhodnutím ze dne 17. 4. 2018 námitkám v celém rozsahu vyhověl a přihlášku označení zamítl.

[4] Proti rozhodnutí žalovaného podala žalobkyně rozklad, který předseda žalovaného rozhodnutím ze dne 25. 1. 2019 zamítl a rozhodnutí žalovaného potvrdil. V mezidobí od rozhodnutí žalovaného a předsedy žalovaného se pouze změnilo ustanovení, podle něhož byla přihláška zamítnuta, na § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách ve znění od 1. 1. 2019.

[5] Proti rozhodnutí předsedy žalovaného podala žalobkyně žalobu k městskému soudu, který žalobě v záhlaví označeným rozsudkem vyhověl a zrušil rozhodnutí předsedy žalovaného i žalovaného a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

[6] Městský soud přisvědčil klíčové námitce žalobkyně, že přihlašované označení není podobné namítané ochranné známce, neboť obsahuje prvky, které obě porovnávaná označení výrazným způsobem odlišují. Je proto vyloučeno, aby užívání přihlašovaného označení neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména namítané ochranné známky nebo mu bylo na újmu. Podle městského soudu označení odlišuje především grafický prvek v podobě obytného automobilu. Jeho velikost a grafické znázornění je natolik výrazný prvek, že přihlašované označení a namítanou ochrannou známku odlišuje. Dále městský soud upozornil, že na rozdíl od namítané ochranné známky přihlašované označení obsahuje červeně vyvedené označení „CAR“. Městský soud dovodil, že průměrný spotřebitel si bude přihlašované označení spojovat s obytnými automobily a nikoli s pneumatikami, pro které je zejména používána namítaná ochranná známka MAXXIS. Z vizuálního hlediska je rovněž podle městského soudu významné, že přihlašované označení neobsahuje zdvojené X. Městský soud spatřuje ve sporných označeních také fonetický rozdíl, který vytváří třetí slabika přihlašovaného označení „CAR“.

[7] Městský soud se také neztotožnil se závěrem žalovaného o úzké podobnosti a vysoké míře blízkosti výrobků a služeb, k nimž se porovnávaná označení vztahují. To, že seznam výrobků a služeb obou označení souvisí s motorismem, ještě neznamená, že všechny tyto výrobky z hlediska spotřebitelů patří do stejného segmentu trhu. Výroba motorových vozidel, autodílů a součástek pro motorová vozidla, jakož i poskytování služeb, které nějakým způsobem souvisí s motorismem, je natolik široký a rozvětvený obor (trh), že jej není možné ze známkoprávního hlediska posuzovat jednotně a dovozovat, že jakékoliv výrobky či služby, které souvisí s motorismem jsou si vždy vzájemně velmi blízké. Osoba zúčastněná na řízení se zaměřuje na pneumatiky, nikoli na výrobu a prodej osobních automobilů, jejich pronájem, zprostředkování leasingových smluv na dopravní prostředky, finanční služby včetně leasingu, ani provozování zastavárny, autopůjčovny, či pronájem parkovacích ploch, na což se orientuje žalobkyně.

2. Kasační řízení

pokračování

[8] Žalovaný (stěžovatel) podal proti rozsudku městského soudu kasační stížnost.

[9] Namítl, že městský soud nesprávně posoudil vizuální podobnost porovnávaných označení. Městský soud podle stěžovatele nesprávně a v rozporu s judikaturou SDEU vyzdvihl rozdílné prvky a nezaměřil se na podobný prvek označení. Obecně také platí, že pokud je zkoumané označení složeno ze slovních a obrazových prvků, měly by být slovní prvky v zásadě považovány za více rozlišující než prvky obrazové. Stěžovatel podotkl, že obrazový prvek přihlašovaného označení má vzhledem k blízké souvislosti k motorovým vozidlům velmi limitovanou rozlišovací způsobilost. Identifikaci výrobků a služeb umožní průměrnému spotřebiteli fantazijní prvek „MAXIS“, který navíc při čtení zleva doprava vysloví jako první a zanechá v něm výraznější stopu než druhá slovní část „CAR“. Rovněž evropská judikatura dovodila, že za normálních okolností spotřebitel spojuje větší důležitost s první částí slova. Druhá část slovního prvku je vzhledem k zapsaným výrobkům a službám popisného charakteru. Ke zdvojení X s odkazem na evropskou judikaturu stěžovatel uvedl, že spotřebitel zpravidla nemá možnost porovnávat dvě označení, a proto je nutné spoléhat na jeho nedokonalou představu, kterou si uchoval v paměti. Podle stěžovatele je rovněž obrazový prvek přihlašovaného označení vzhledem k přihlašovaným výrobkům a službám popisný. V projednávané věci je to umocněno také tím, že obrazový prvek koresponduje s označením „CAR“.

[10] Stěžovatel namítl, že městský soud rovněž nesprávně posoudil fonetickou podobnost porovnávaných označení. Stěžovatel k tomu uvedl, že první dvě slabiky jsou totožné a spotřebitel zpravidla přikládá větší význam začátku slov. Druhá část přihlašovaného označení „kár“ pouze koriguje, snižuje míru podobnosti dvou označení. Celkový zvukový dojem z obou označení bude v převažující míře formován zcela shodnými prvními dvěma slabikami.

[11] Podle stěžovatele městský soud nesprávně posoudil také sémantickou podobnost. Určitá část veřejnosti bude reflektovat slabiku „max“, která se běžně využívá jako zkratka slova „maximální“, a namítané ochranné známce bude přisuzovat tento (laudatorní) význam. V takovém případě jsou podle stěžovatele porovnávaná označení z významového hlediska podobná. Pokud jde o prvek „CAR“, který je obsažený v napadeném označení a koresponduje s obrazovým prvkem, je třeba uvést, že se jedná na rozdíl od prvku MAXIS/MAXXIS o prvek s velmi omezenou rozlišovací způsobilostí vzhledem k seznamu přihlašovaných výrobků a služeb. Z toho důvodu nelze podle stěžovatele tyto nedistinktivní prvky upřednostnit a považovat je za důležitější než nosné prvky označení - MAXIS/MAXXIS, jak to učinil městský soud v napadeném rozsudku.

[12] Stěžovatel uvedl, že porovnávaná označení souvisí s motorismem. Namítaná ochranná známka má nepochybně dobré jméno ve vztahu k výrobkům - pneumatikám. Blízké, sousedící trhy jsou dány vztahem mezi výrobky a službami, který umožňuje, aby jisté vlastnosti zboží, jež je chráněno starší ochrannou známkou, byly asociovány se zbožím napadené známky. Pneumatiky tvoří integrální součást motorového vozidla, s nimiž jsou bytostně spjaty. Bez pneumatik motorová vozidla neplní svou funkci dopravního prostředku. Pneumatiky u spotřebitelů zcela jistě asociují výrobky a služby, jež se týkají motorových vozidel. Trh s pneumatikami tak představuje segment blízký segmentu trhu,

jenž se týká dopravních prostředků, resp. motorových vozidel a služeb s nimi souvisejících, který je vymezen v napadené přihlášce označení žalobkyně.

[13] Stěžovatel podotkl, že námitkový důvod, který se opírá o zásah do práv z ochranné známky s dobrým jménem přitom nevyžaduje na rozdíl od důvodu, jenž spočívá v pravděpodobnosti záměny označení, aby porovnávané výrobky a služby byly shodné či podobné.

[14] Stěžovatel navrhl, aby NSS rozsudek městského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

[15] Osoba zúčastněná na řízení se vyjádřila k tomu, co znamená těžit z dobrého jména starší ochranné známky. Podotkla, že shodná nebo podobná ochranná známka nemusí souviset přímo se stejnými výrobky a službami. V projednávané věci je podstatné to, že obě označení míří na výrobky a služby, které souvisí s motorismem. Dále se osoba zúčastněná na řízení zabývala podobností porovnávaných označení. Její argumentace byla v podstatě totožná s argumentací stěžovatele. Osoba zúčastněná na řízení dodala, že přihlašované označení by si relevantní veřejnost mohla spojit s tím, že se jedná o obytné automobily, které jsou opatřeny pneumatikami osoby zúčastněné na řízení. Osoba zúčastněná na řízení podotkla, že na motoristických akcích bývají často obytné automobily, ve kterých bydlí diváci nebo závodníci.

[16] Osoba zúčastněná na řízení navrhla, aby NSS kasační stížnosti vyhověl.

[17] Žalobkyně se ke kasační stížnosti nevyjádřila.

3. Právní hodnocení

[18] Kasační stížnost je důvodná.

[19] Podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách ve znění do 31. 12. 2018 se přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných vlastníkem starší ochranné známky Společenství, která je shodná s přihlašovaným označením nebo je mu podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má na území Evropských společenství dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu.

[20] Podle § 7 odst. 1. písm. c) zákona o ochranných známkách ve znění od 1. 1. 2019 se přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo mu je podobná, bez ohledu na to, zda má být přihlašované označení zapsáno pro shodné, podobné nebo nepodobné výrobky nebo služby, pro které je starší ochranná známka chráněna, a jde o starší ochrannou známku, která má v ČR a v případě ochranné známky EU na území EU dobré jméno, a užívání přihlašovaného

pokračování

označení bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

[21] Specifikace kritérií pro přiznání statutu ochranné známky s dobrým jménem je ponechána soudní judikatuře. SDEU v rozsudku ze dne 14. 9. 1999 ve věci C-375/97, *General Motors Corporation v. Yplon*, dovodil, že základní podmínkou pro závěr, že ochranná známka požívá dobrého jména, je dostatečný stupeň známosti o dané ochranné známce u relevantní veřejnosti. Okruh veřejnosti, v němž musí být ochranná známka známá, se posuzuje vzhledem k výrobkům nebo službám, pro něž je daná ochranná známka zapsána; nemusí se jednat pouze o širokou veřejnost, ale i o „specializovanou veřejnost“. Požadovaný stupeň známosti se považuje za dosažený, jestliže ochrannou známku zná podstatná část relevantní veřejnosti (k tomu viz též rozsudek NSS ze dne 26. 9. 2018, čj. 6 As 71/2018-37).

[22] Podle rozsudku SDEU ze dne 27. 11. 2008 ve věci C-252/07, *Intel*, existence spojení mezi starší ochrannou známkou s dobrým jménem a pozdější ochrannou známkou musí být posuzována celkově, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu.

[23] NSS ve své dřívější rozhodovací činnosti dovodil, že „dobré jméno je u ochranné známky vyjádřením toho, že veřejnost známku v důsledku jejího užívání zná a spojuje ji s dobrými vlastnostmi, které od výrobků nebo služeb takto označených očekává, a věnuje jí svou důvěru. Ochrana poskytovaná známce s dobrým jménem není podmíněna zjištěním, že mezi známkou s dobrým jménem a označením existuje takový stupeň podobnosti, že by v příslušné části veřejnosti existovala mezi nimi pravděpodobnost záměny. Pro stupeň podobnosti mezi známkou s dobrým jménem a označením je postačující, že si příslušná část veřejnosti vytvoří spojení mezi označením a známkou“ (srov. rozsudek NSS ze dne 26. 10. 2006, čj. 1 As 28/2006-97, č. 1064/2007 Sb. NSS).

[24] Z § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách plyne, že přihlášku označení je možné zamítnout za splnění dvou hlavních podmínek: 1) porovnávání označení jsou shodná nebo podobná a 2) užívání přihlašovaného označení by bez řádného důvodu neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

[25] Městský soud dospěl k závěru, že porovnávání označení si nejsou podobná. A dále k tomu, že přihlašované označení je zamýšleno pro jiné výrobky a služby než zapsaná starší ochranná známka, a proto si relevantní veřejnost mezi porovnávanými označeními nevytvoří asociaci.

[26] Dvě označení si 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*).

[27] 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). 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*).

[28] 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 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. Podle rozhodnutí Tribunálu ze dne 13. 2. 2008 ve věci T-146/06, *Sanofi-Aventis/OHIM – GD Searle*, a ze dne 17. 3. 2004 ve spojených věcech T-183/02 a T-184/02, *MUNDICOR*, také platí, že spotřebitel přikládá větší význam první části slova, resp. otázka podobnosti první části slova je významným faktorem pro posouzení podobnosti.

[29] 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 je spotřebitel schopen zhodnotit, zda jsou tato označení stejná nebo podobná, či nikoli (viz rozsudek SDEU ve věci *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, bod 27).

[30] Posouzení podobnosti mezi dvěma ochrannými známkami se však nemůže omezit na to, že se zohlední pouze jedna složka obrazové 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*).

[31] K jednotlivým hlediskům podobnosti porovnávaných označení NSS uvádí následující:

pokračování

[32] Z vizuálního hlediska se městský soud zaměřil na popis jednotlivých prvků označení a vyzdvihl jejich rozdílnosti (obrazové vyjádření obytného automobilu, zdvojené X a část „CAR“, která je navíc vyvedena jinou barvou).

[33] V projednávané věci nelze odhlédnout od toho, že přihlašované označení se od namítané ochranné známky liší především obrazovým prvkem v podobě obytného automobilu a červeně vyvedenou slovní částí „CAR“. Jedná se sice o významné prvky, ale jsou to v podstatě popisné prvky, a proto u přihlašovaného označení z hlediska průměrného spotřebitele bude významná především první slovní část slovního prvku „MAXIS“. Nelze také opomenout, že průměrný spotřebitel se zaměřuje především na slovní prvky ochranné známky. NSS konstatuje, že městský soud opomněl, že průměrný spotřebitel bude zpravidla vnímat celkový dojem z označení a zaměří se především na slovní prvek, a to zejména na jeho první část, a nikoli na popisné části označení. Je třeba zohlednit rovněž to, že průměrný spotřebitel zpravidla nemá dvě porovnávaná označení vedle sebe, a proto je nutné počítat s jeho nedokonalou představou o označení. Z tohoto důvodu bude rozlišení v podobě zdvojeného X bez významu.

[34] U průměrného spotřebitele bude tedy významný slovní prvek, a to jeho první část, který je u porovnávaných označení v podstatě totožný. Vzhledem k nedokonalé představě průměrného spotřebitele v tomto ohledu nebude hrát roli ani zdvojené X.

[35] Z fonetického hlediska bude významné opět to, že průměrný spotřebitel bude důraz přikládat první slovní části, která se u obou porovnávaných označení bude vyslovovat jako „maksis“. Stěžejní část se bude tedy vyslovovat shodně. Slovní prvek „CAR“, který se vyslovuje jako „kár“, je již druhou částí slovního prvku a z pohledu průměrného spotřebitele již není tak významný a nezaloží fonetickou odlišnost. Argumentace městského soudu, že fonetická odlišnost je dána tím, že jedno označení je dvouslabičné a druhé trojslabičné a vyznačuje se přízvuky v jiných částech slova, je tak nepřiléhavá.

[36] K sémantickému hledisku městský soud v bodě 43 napadeného rozsudku uvedl, že pokud první části slovního prvku přihlašovaného označení „maxis“ spotřebitel žádný význam nepřihlíží (městský soud uvedl, že anglické slovo „maxis“ je plurálem podstatného jména „maxi“, které se v angličtině užívá k označení dlouhé sukně, šatů či kabátu, nebo v jiném významu k označení dlouhé závodní jachty, případně toto slovo může evokovat adjektivum „maximální“), v každém případě jej přiřadí druhé části slovního prvku „CAR“ ve spojení s obrazovým prvkem. Nic z toho však neplatí u namítané ochranné známky. Její slovní prvek „MAXXIS“ výše zmíněnou asociaci se slovem „maxi“ u spotřebitele nevyvolá, neboť tomu brání zdvojené písmeno „X“, které se ve slově maxi(mální) nevyskytuje. Vzhledem k absenci slovního prvku „CAR“ či jakéhokoliv obrazového prvku je vyloučeno i významové spojení tohoto označení s jakýmkoliv automobilem. Namítaná ochranná známka je tak co do jejího významu ryze fantazijní. Podle městského soudu z uvedeného plyne zřetelná odlišnost porovnávaných označení i ze sémantického hlediska.

[37] V tomto směru NSS také přisvědčuje námitkám stěžovatele. Části slovního prvku „CAR“ zpravidla průměrný spotřebitel v ČR přiřadí význam „auto“. Tato část slovního prvku je ale k přihlašovaným výrobkům a službám popisná. Navíc se jedná až o druhou část

slovního prvku, která pro průměrného spotřebitele není tolik podstatná. Obě označení ovšem obsahují slabiku „max“, která je běžné používanou zkratkou pro „maximální“. Obě označení tedy mohou evokovat, že mají souvislost se slovem „maximální“. Není podstatné zdvojené X u namítané ochranné známky, neboť tento rozdíl v paměti průměrného spotřebitele zpravidla nezanechá stopu. Lze tedy shrnout, že obě přihlašovaná označení jsou z významového hlediska podobná.

[38] Označení žalobkyně mělo být zapsáno pro následující výrobky a služby zařazené do tříd dle mezinárodního třídění výrobků a služeb:

- (12) silniční motorová vozidla nová i ojetá, náhradní díly, duše, pneumatiky, autopříslušenství a autodoplňky, vnitřní vybavení automobilů, vše v rámci této třídy;
- (36) zprostředkování leasingových smluv, zejména na dopravní prostředky, finanční služby včetně leasingu, zastavárna (provozování), zprostředkovatelská činnost výše uvedených služeb, uzavírání pojistek;
- (37) opravy, údržba, seřizování a mytí dopravních prostředků, montáž a demontáž motorových vozidel, montáž a demontáž autopříslušenství, zprostředkovatelská činnost výše uvedených služeb;
- (39) autopůjčovna a pronájem silničních motorových vozidel, pronájem parkovacích ploch.

[39] Označení osoby zúčastněné na řízení je zapsáno pro následující výrobky a služby zařazené do tříd dle mezinárodního třídění výrobků a služeb:

- (12) Pneumatiky; Pneumatiky; Pevné pneumatiky; Duše pneumatik;
- (18) Tašky; Náprsní tašky; Batohy; Deštníky;
- (25) Oděvy; Obuv; Pokrývky hlavy;
- (35) Maloobchodní služby související s prodejem pneumatik, plných obručí, Duše pneumatik, Pytle, Náprsní tašky, Ruksaky, Deštníky, Oděvy, Obuv a Kloboučnické zboží.

[40] Žalobkyně navrhovala přihlašované označení zapsat pro výrobky a služby, které souvisí s motorismem. Přestože se jedná o rozsáhlý trh, při posuzování toho, zda lze těžit z dobrého jména starší ochranné známky, není nutné, aby se jednalo o totožné výrobky a služby *[bez ohledu na to, zda má být přihlašované označení zapsáno pro shodné, podobné nebo nepodobné výrobky nebo služby, pro které je starší ochranná známka chráněna – viz § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách]*.

[41] V projednávané věci nelze odhlédnout od toho, že namítaná ochranná známka je u relevantní veřejnosti, byť „specializované“ známá zejména pro konkrétní výrobky - pneumatiky. NSS uvádí, že cokoli, co souvisí s motorismem, může logicky souviset i s pneumatikami. Není již podstatné, o jaké konkrétní výrobky služby se jedná. Podstatné je to, že motorismus je přirozené spojovat s pneumatikami. Nelze také vyloučit, že by se osoba zúčastněná na řízení začala zaměřovat také na jiné výrobky a služby, které souvisí s motorismem. U relevantní spotřebitelské veřejnosti by to poté mohlo vyvolat dojem, že se

pokračování

jedná o rozšíření sortimentu osoby zúčastněné na řízení, s jejímiž dřívějšími výrobky (pneumatikami) mají dobré zkušenosti.

[42] NSS uzavírá, že městský soud otázku podobnosti porovnávaných označení a posouzení motoristického trhu provedl nesprávně.

[43] NSS závěrem dodává, že předmětem projednávané kasační stížnosti nebyla otázka dobrého jména osoby zúčastněné na řízení, a proto se soud touto otázkou v kasačním řízení nezabýval.

4. Závěr a náklady řízení

[44] NSS tedy dospěl k závěru, že kasační stížnost je důvodná, proto rozsudek městského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Městský soud je v dalším řízení vázán právním názorem vysloveným v tomto rozsudku (§ 110 odst. 1 a 4 s. ř. s.). O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodne rovněž městský soud (§ 110 odst. 3 první věta s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku **n e j s o u** opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. června 2023

Ondřej Mrákota v
předseda senátu