



ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

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

žalobkyně: **X. Y.**

zastoupená advokátem JUDr. Tomášem Těmínem, Ph.D.
sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 28

proti

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

za účasti: **Heineken Česká republika, a.s.**
sídlem Krušovice, U Pivovaru 1

zastoupena advokátem JUDr. Milanem Kyjovským
sídlem Brno, Jaselská 202/19

o žalobě proti rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 12. 3. 2021, č. j. O-549055/D20084417/2020/ÚPV a ze dne 12. 3. 2021 č. j. O-549057/D20084420/2020/ÚPV

takto:

- I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 12. 3. 2021 č. j. O-549055/D20084417/2020/ÚPV a ze dne 12. 3. 2021 č. j. O-549057/D20084420/2020/ÚPV se zrušují a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

Shodu s prvopisem potvrzuje P. V.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši 26.570,- Kč k rukám JUDr. Tomáše Těmína, Ph.D., advokáta, a to ve lhůtě jednoho měsíce od právní moci rozsudku.

III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení
Odůvodnění:

I. Předmět řízení a vymezení sporu

1. Žalobou podanou u Městského soudu v Praze se žalobkyně domáhala zrušení rozhodnutí označeného v záhlaví tohoto rozsudku (dále jen „napadené rozhodnutí č. 1“), kterým byl zamítnut rozklad žalobkyně a současně potvrzeno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále též jen „úřad“) ze dne 31. 7. 2020, č. j. O-549055/D18115618/2018/ÚPV o



zamítnutí přihlášky obrazové ochranné známky zn. sp. O-549055 v provedení (dále též „napadené označení č. 1“ nebo „přihlašovaná ochranná známka č. 1“) na základě námitek podaných společností Heineken Česká republika, a.s. (dále též „osoba zúčastněná na řízení“ či „namítající“). Rozhodnutím úřadu byla přihláška zamítnuta na základě námitek uplatněných podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve znění účinném od 1. 1. 2019 (dále jen „ZOZ“).

2. Další žalobou podanou u Městského soudu v Praze se žalobkyně domáhala zrušení rozhodnutí označeného v záhlaví tohoto rozsudku (dále jen „napadené rozhodnutí č. 2“), kterým byl zamítnut rozklad žalobkyně a současně potvrzeno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 31. 7. 2020, č. j. O-549057/D18115617/2018/ÚPV o



zamítnutí přihlášky obrazové ochranné známky zn. sp. O-549057 v provedení (dále též „napadené označení č. 2“ nebo „přihlašovaná ochranná známka č. 2“) na základě námitek podaných společností Heineken Česká republika, a.s. Rozhodnutím úřadu byla přihláška zamítnuta na základě námitek uplatněných podle § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ.

II. Dosavadní průběh řízení, obsah správního spisu a napadené rozhodnutí

3. V odůvodnění napadeného rozhodnutí č. 1 a č. 2 předseda úřadu uvedl, že prvostupňové rozhodnutí o zamítnutí přihlášky obrazové ochranné známky sp. zn. O-549055, resp. obrazové ochranné známky sp. zn. O-549057 bylo odůvodněno tím, že napadené označení je podobné starší namítané slovní ochranné známce č. 222535 ve znění „DAČICKÝ“ (dále též „namítaná ochranná známka“) zapsané pro výrobky *piva všeho druhu* ve třídě 32, které jsou shodné nebo podobné se všemi výrobky ve třídách 32 a 33 mezinárodního třídění výrobků a služeb, které tvoří seznam výrobků u napadené přihlášky ochranné známky (s účinností ode dne 8. 7. 2020, tj. po jejím zamítnutí pro všechny služby přihlášené ve třídě 43 mezinárodního třídění výrobků a služeb na základě námitek uplatněných jiným namítajícím). Úřad ve svém rozhodnutí shledal, že průměrný spotřebitel, jehož míra informovanosti a obezřetnosti bude v daném případě běžná, by mohl nabýt mylného dojmu, že předmětné výrobky označené napadeným označením jsou produkty osoby

zúčastněné na řízení. Konstatoval, že zápisem napadeného označení do rejstříku ochranných známek by došlo k zásahu do zákonem chráněných starších práv namítajícího.



4. Napadené označení č. 1 v provedení bylo přihlášeno dne 2. 7. 2018 a zveřejněno dne 5. 9. 2018 pro tento seznam výrobků a služeb zařazených do tříd podle mezinárodního třídění:

(32) *piva, minerální a sycené vody a jiné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťávy, sirupy a jiné přípravky pro přípravu nápojů;*

(33) *alkoholické nápoje (s výjimkou pív);*

(43) *služby zajišťující stravování a nápoje, dočasné ubytování.*



5. Napadené označení č. 2 v provedení MIKULÁŠ DACICKÝ Z HESLOVA bylo přihlášeno dne 2. 7. 2018 a zveřejněno dne 5. 9. 2018 pro tento seznam výrobků a služeb zařazených do tříd podle mezinárodního třídění:

(32) *piva, minerální a sycené vody a jiné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťávy, sirupy a jiné přípravky pro přípravu nápojů;*

(33) *alkoholické nápoje (s výjimkou pív);*

(43) *služby zajišťující stravování a nápoje, dočasné ubytování.*

6. S ohledem na zamítnutí napadených přihlášek ochranných známek pro všechny služby přihlášené ve třídě 43 mezinárodního třídění výrobků a služeb (na základě námitek uplatněných jiným namítajícím) byl (s účinností ode dne 8. 7. 2020) seznam přihlašovaných výrobků následující:

(32) *piva, minerální a sycené vody a jiné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťávy, sirupy a jiné přípravky pro přípravu nápojů;*

(33) *alkoholické nápoje (s výjimkou pív).*

7. Namítaná slovní ochranná známka č. 222535 ve znění „DACICKÝ“ byla zapsána dne 28. 2. 2000 s právem přednosti ze dne 18. 8. 1997 pro výrobky *piva všeho druhu* zařazené ve třídě 32 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

8. Porovnáváním napadených označení č. 1 a č. 2 s další namítanou kombinovanou



ochrannou známkou č. 263486 v provedení se žalovaný s odkazem na zásadu rychlosti a hospodárnosti řízení nezabýval, jelikož přihlášky napadených označení byly zamítnuty v celém rozsahu na základě namítané ochranné známky č. 222535. Namítaná kombinovaná ochranná známka č. 263486 byla zapsána dne 10. 5. 2004 s právem přednosti

ze dne 26. 9. 2003 pro tento seznam výrobků a služeb zařazených do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb:

(32) *nealkoholické nápoje všeho druhu, zejména nealkoholické mošty, ovocné a zeleninové šťávy, nektary a výtažky, nealkoholické aperitivy a koktejly, přírodní a sycené minerální, stolní a pramenité vody, včetně vod ochucených, limonády, instantní a koncentrované nápoje, včetně nápojů energetických, koncentráty a sirupy, extrakty, výluhy a jiné přípravky pro přípravu nealkoholických nápojů, příchutě na výrobu nápojů, pivo, sladové pivo, sladové nápoje, výtažky z chmele na výrobu piva, přípravky na výrobu nápojů, zázvorové pivo;*

(33) *alkoholické nápoje všeho druhu, zejména vína, lihoviny a likéry, destilované nápoje, destiláty vinné, ovocné, bylinné, destiláty ušlechtilé a řezané, alkoholické aperitivy a koktejly, koncentráty k přípravě alkoholických nápojů a esence do lihovin, pálenky, alkoholové extrakty;*

(35) *zprostředkování prodeje a nákupu výrobků v oboru alkoholických a nealkoholických nápojů, průzkum a analýza trhu, zpracování odborných obchodních posudků a studií, informační servis v oboru obchodu, správa obchodních zájmů třetích osob, obchodní zastoupení tuzemských a zahraničních firem, poskytování pomoci při provozování obchodu, včetně zprostředkování obchodních záležitostí a personalistiky, odborná, poradenská a konzultační činnost v oboru obchodu a podnikání.*

9. Osoba zúčastněná na řízení podala proti zápisu napadených označení č. 1 a č. 2 námitky, kterým žalovaný v plném rozsahu vyhověl.
10. Z výše uvedených rejstříkových údajů žalovaný dospěl k závěru, že obě namítané ochranné známky jsou ve vztahu k napadenému označení č. 1 a č. 2 staršími ochrannými známkami ve smyslu § 3 ZOZ, neboť mají dřívější právo přednosti. Současně připomněl, že úřad



porovnal napadené označení č. 1 v podobě



MIKULÁŠ DACICKÝ
Z HESLOVA

a napadené označení č. 2 v podobě

pouze s namítanou slovní ochrannou známkou č. 222535 ve znění „DAČICKÝ“. Jak už bylo výše uvedeno, porovnáním napadených označení č. 1 a č. 2 s další namítanou



kombinovanou ochrannou známkou č. 263486 v provedení se úřad nezabýval, neboť to z procesního hlediska nepovažoval za nutné, s čímž se předseda úřadu ve svém rozhodnutí ztotožnil. Z tohoto důvodu se v napadeném rozhodnutí č. 1 a č. 2 podobností obou podobizen, jimiž jsou tato označení tvořena, nezabýval. Současně však v napadeném rozhodnutí č. 1 předseda úřadu korigoval závěry úřadu v tom smyslu, že fonetické porovnání předmětných označení není relevantní, a proto není namístě činit závěr ani o jejich fonetické shodnosti či podobnosti, ani o fonetické nepodobnosti. Za nejdůležitější shledal sémantické hledisko, protože v případě napadeného označení č. 1 a č. 2 nejde o jakýkoli obrázek/portrét, ale poměrně známý (typický) portrét Mikuláše Dačického z Heslova. Slovní prvek „DAČICKÝ“ v namítané slovní ochranné známce a obrázek Mikuláše Dačického v napadeném označení č. 1 a č. 2 vedou k závěru o podobnosti z hlediska celkového dojmu, který vychází především ze sémantické shody, protože oba

Shodu s prvopisem potvrzuje P. V.

prvky odkazují na tutéž historicky známou postavu. Rozkladové námitky žalobkyně shledal nedůvodnými.

III. Žaloby

11. Žalobkyně v žalobách předně shrnula dosavadní průběh řízení a uvedla, že považuje napadené rozhodnutí č. 1 a č. 2 za nesprávné, nedostatečně odůvodněné, a tudíž nezákonné. Současně tyto vady vztáhla i na řízení, které vydání napadených rozhodnutí předcházelo.
12. V prvním žalobním bodu odmítla názor Úřadu, že u výrobků, pro něž jsou porovnávána označení zapsána, resp. přihlášena, je dána pravděpodobnost záměny spočívající v užití shodného slovního prvku/příjmení osoby mužského pohlaví, a to především formou vzájemné asociace porovnávaných označení, neboť napadené označení č. 1 a č. 2 svým vyobrazením podobizny Mikuláše Daczického/Dačického odkazuje na známý rod Dačických. Právě kvůli tomuto odkazu by měla mít jen žalobkyně jakožto příslušnice rodu Dačických výsostné právo na užívání rodového jména. K tomuto pak blíže rozvedla činnosti, jimiž propaguje jméno a rod Dačických. Byla to naopak namítající, kdo nebyl při podání přihlášky namítané ochranné známky v dobré víře, neboť si byla jejího příbuzenství s Mikulášem Dačickým vědoma. Dodala, že má právo na svého příbuzného odkazovat a že i vzhledem k tomuto příbuzenství disponuje kvalitní podobiznou použitou na přihlašované ochranné známce č. 1 a č. 2. Nelze proto vyloučit, že namítající porušuje její autorská práva. Dále uvedla, že přihlašovaná ochranná známka č. 1 a č. 2 nijak neporušuje již zapsané ochranné známky či jiná označení a nemohlo dojít k poškození namítající. Dodala, že namítající navíc nesvědčí zvláštní míra jedinečnosti, neboť ochrannou známku podobnou namítané ochranné známce používají i jiné subjekty, např. J. C. (dále jen „J. C.“). Tvrzenou jedinečnost, rozlišovací způsobilost a hodnotu tak namítaná ochranná známka nikdy neměla, ani mít nemohla. Závěrem uvedla, že obrázek, který je součástí namítané ochranné známky, je k dohledání na internetu.
13. Ve druhém žalobním bodu žalobkyně odmítla závěr žalovaného, že výrobky *piva* přihlášené ve třídě 32 jsou shodné s výrobky *piva všeho druhu*, pro které je namítaná slovní ochranná známka zapsána ve stejné třídě. Ostatní přihlášené výrobky, tj. *minerální a syčené vody a jiné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťávy, sirupy a jiné přípravky pro přípravu nápojů ve třídě 32 a alkoholické nápoje (s výjimkou piva) ve třídě 33*, pak žalovaný posoudil jako podobné výrobkům *piva všeho druhu* zapsaným pro namítanou slovní ochrannou známku. Zjištěnou podobnost citovaných výrobků odůvodnil tím, že ve všech případech se jedná o nápoje jako takové, popřípadě o jejich přípravky, které se vyskytují na stejných prodejních místech a jsou určeny identickému okruhu spotřebitelské veřejnosti za totožným účelem. Představují proto konkurenční produkty, u nichž spotřebitel může při jejich označení shodnými či podobnými označeními očekávat stejný původ. K tomu žalobkyně uvedla, že popis výrobků a služeb je u obou srovnávaných označení natolik obecný a neurčitý, že závěr Úřadu, že si je veřejnost bude plést, je pouhou spekulací. Dodala, že existuje řada úzce zaměřených výrobců či prodejců, kteří cílí na velmi specifický druh klientely. Taková klientela se nekryje s širokou spotřebitelskou veřejností, navíc bývá také všímavější a informovanější. V této souvislosti odkázala na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 10. 2016, č. j. 2 As 96/2015-59 a z jeho citované pasáže dovodila, že shodnost tříd není u porovnávaných označení sama o sobě rozhodující.

Shodu s prvopisem potvrzuje P. V.

14. Třetí námitkou žalobkyně brojila proti závěru žalovaného, že jsou si porovnávána označení podobná s ohledem na jejich sémantickou shodnost. V první řadě konstatovala, že jméno a odkaz Mikuláše Dačického dlouhodobě popularizuje, poskytla řadu rozhovorů, které jsou běžně známé a dostupné široké spotřebitelské veřejnosti. Má za to, že porovnávána označení shodná nejsou. Napadené označení č. 1 a č. 2 působí precizním a majestátním dojmem. Naproti tomu označení osoby zúčastněné na řízení je nepřesné, obsahuje pouze samostatné příjmení Dačický, kdy se nemusí vůbec jednat o osobu Mikuláše Dačického z Heslova. Zdůraznila, že obě označení jsou natolik odlišná, že záměna je u průměrně informovaného a pozorného spotřebitele vyloučena. Porovnávané portréty nelze považovat za podobné, polemika ohledně sémantické podobnosti příjmení je zcela lichá. Závěrem odkázala na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 10. 2016, č. j. 2 As 96/2015-59, v němž Nejvyšší správní soud shledal, že ochranné



známky v provedení  a , které jsou si dle názoru žalobkyně daleko podobnější než porovnávaná označení, vyvolávají odlišný dojem. Uzavřela, že i kdyby se porovnávaná označení v něčem shodovala, jedná se o neurčující details, celkové zobrazení a celkový dojem je však výrazně odlišný.

IV. Vyjádření žalovaného

15. Žalovaný ve svých vyjádřeních zrekapituloval průběh obou řízení a navrhl, aby soud žaloby jako nedůvodné zamítl.
16. K prvnímu žalobnímu bodu uvedl, že skutečnost, že je žalobkyně příbuznou Mikuláše Dačického, a tudíž užívá své příjmení v běžném obchodním styku, je jejím právem podle § 10 odst. 1 písm. a) ZOZ, které však nebylo napadenými rozhodnutími č. 1 a č. 2 nijak dotčeno. Konstatoval, že námitkové řízení je ovládáno dispoziční zásadou a záleží jen na vlastnících starších práv, zda svá práva uplatní či nikoli. K tvrzení žalobkyně, že osobě zúčastněné na řízení nesvědčí zvláštní míra jedinečnosti, neboť ochrannou známku podobnou namítané ochranné známce používají i jiné subjekty, podotkl, že existence dalších ochranných známek jiných subjektů vztahujících se k osobě Mikuláše Dačického není v řízení v dané věci jakkoliv relevantní. Na trhu tedy mohou existovat i podobné ochranné známky zapsané pro odlišné výrobky a služby. Žalobkyně nemůže mít bez dalšího nárok na zápis ochranné známky pouze z důvodu její rodinné vazby. Nad rámec žalovaný konstatoval, že pro danou věc relevantní ochranné známky ve vlastnictví J. C., které jsou sice zapsány mj. i pro výrobky ve třídě 32 či 33, mají jiné znění („X“, resp. „X“ a „Y“) než namítaná slovní ochranná známka č. 222535. Co se týče společnosti Dačický s.r.o., pak ochranná známka č. 325835 ve znění „Pivovar Dačický“ byla zrušena. Vzhledem k tomu, že proti zápisu této slovní ochranné známky nebyly uplatněny žádné námitky, úřad otázku její případné podobnosti s jinou ochrannou známkou neřešil.
17. Ke druhému a třetímu žalobnímu bodu žalovaný uvedl, že závěry o podobnosti výrobků a sémantické shodě jej vedly k závěru, že existuje pravděpodobnost záměny napadeného označení č. 1 a č. 2 s namítanou ochrannou známkou č. 222535 na straně veřejnosti. Po porovnání sporných označení z významového hlediska dospěl k názoru, že je dána sémantická shoda předmětných označení (přihlašované obrazové známky č. 1 a č. 2 a namítané ochranné známky č. 222535), neboť jsou tvořena identickým známkovým motivem představujícím osobu Mikuláše Dačického z Heslova, který je pouze rozdílně vyjádřen, a to podobiznou/portrétem této historicky známé osoby u napadeného

Shodu s prvopisem potvrzuje P. V.

obrazového označení č. 1 a č. 2 a jejím příjmením „DAČICKÝ“, jež tvoří namítanou ochrannou známku. Žalovaný provedl porovnání výrobků přihlášených ve třídách 32 a 33 s výrobky, pro které je ve třídě 32 mezinárodního třídění výrobků a služeb zapsána namítaná ochranná známka, z hlediska jejich shodnosti a podobnosti, a to s ohledem na průměrného spotřebitele ve smyslu judikatury Soudního dvora Evropské Unie. Setrval na závěru, že lze očekávat běžný stupeň pozornosti těchto spotřebitelů. Výrobky *piva* přihlášené ve třídě 32 jsou shodné s výrobky *piva všeho druhu*, pro které je namítaná slovní ochranná známka zapsána ve stejné třídě. Ostatní přihlášené výrobky, tj. *minerální a sycené vody a jiné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťávy, sirupy a jiné přípravky pro přípravu nápojů* ve třídě 32 a *alkoholické nápoje (s výjimkou pív)* ve třídě 33, pak jsou podobné výrobkům *piva všeho druhu* zapsaným pro namítanou slovní ochrannou známku. Ve všech případech se jedná o nápoje jako takové, popřípadě o jejich přípravky, které se vyskytují na stejných prodejních místech a jsou určeny identickému okruhu spotřebitelské veřejnosti za totožným účelem. Představují proto konkurenční produkty, u nichž spotřebitel může při jejich označení shodnými či podobnými označeními očekávat stejný původ.

18. Závěrem žalovaný konstatoval, že rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 10. 2016, č. j. 2 As 96/2015-59 je pro projednávanou věc nepřiléhavý, neboť v projednávaném případě bylo porovnávána označení, jejichž významovým obsahem navíc není pouze shodný motiv jakéhokoli muže, nýbrž se ve všech případech jedná o konkrétního muže, kterým je historicky známá osoba - Mikuláš Dačický z Heslova. Nejedná se tedy o skutkově shodné ani podobné případy.

V. Vyjádření osoby zúčastněné na řízení

19. Osoba zúčastněná na řízení navrhla, aby soud žaloby jako nedůvodné zamítl. Napadené rozhodnutí č. 1 a č. 2 považuje za zcela správná, srozumitelná a přesvědčivě odůvodněná.
20. K první žalobní námitce uvedla, že odkazy žalobkyně na činnost a aktivity nadačního fondu jsou pro danou věc irelevantní, neboť v projednávané věci byla řešena otázka kolize zveřejněné přihlášky ochranné známky č. 1 a č. 2 a starších známek namítajících. Nadto byly přihlášky podány žalobkyní, nikoliv nadačním fondem.
21. Osoba zúčastněná na řízení nijak nezasáhla do práv žalobkyně užívat své příjmení, ani do činnosti jejího fondu či propagace rodu. Podala své námitky z důvodu vlastnictví starších ochranných známek obsahujících slovo „Dačický“ s tím, že dospěla k názoru o podobnosti předmětných označení z hlediska vizuální, fonetické i sémantické, i z hlediska celkového dojmu. Rovněž při srovnání seznamu výrobků a služeb dospěla k názoru, že je zde shodnost či podobnost v seznamech výrobků a služeb. Srovnání označení a srovnání seznamů výrobků a služeb a posouzení zaměnitelnosti, jak provedl úřad, odpovídá rozhodovací praxi žalovaného, ale i judikatuře soudní a rozhodovací praxi evropské.
22. Odkazy žalobkyně na rod Dačických a s tím související výsostné právo na užívání rodového jména osoba zúčastněná na řízení shledala ve vztahu k předmětu sporu za irelevantní. Žalobkyni žádným způsobem nebránila při její činnosti odkazovat na příbuzného. Osoba zúčastněná na řízení je vlastníkem slovní ochranné známky ve znění „Dačický“ a je vyloučeno, že by žalobkyni svědčila autorská práva k tomuto slovnímu označení. V případě slovního označení se nepochybně o žádné autorské právo nejedná. Vyzdvihla, že námitky může podat vlastník kolizní starší známky, pokud existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, přičemž za pravděpodobnost záměny se

Shodu s prvopisem potvrzuje P. V.

považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou, současně ZOZ neupravuje nutnost poškození namítající.

23. Ke druhé žalobní námitce osoba zúčastněná na řízení konstatovala, že žalovaný srovnával seznam výrobků a služeb zveřejněného označení se seznamem starších známek namítající, přičemž seznam výrobků a služeb obecně vychází z mezinárodního třídníku. Žalovaný tedy nemůže z povahy věci hodnotit konkrétní klientelu, či jak úzce či široce zaměřená bude činnost žalobkyně nebo jí nabízené či produkované výrobky apod. Závěr žalovaného není rozporný s rozsudkem Nejvyššího správního soudu, na který odkázala žalobkyně. Průměrný spotřebitel obecně klade vždy důraz na slovní prvek známky, který je schopen si zapamatovat a reprodukovat lépe a jednodušeji než obrazové provedení známky. I v případě kombinované známky pak platí, že průměrný spotřebitel si pamatuje spíše dominantní slovní prvek než obrazové provedení.
24. V reakci na třetí žalobní námitku osoba zúčastněná na řízení uvedla, že nepovažuje odkaz žalobkyně na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 10. 2016, č. j. 2 As 96/2015-59 za případný.

VI. Jednání před soudem

25. Při ústním jednání před soudem, které se konalo dne 30. 5. 2023, soud usnesením rozhodl o spojení obou věcí ke společnému řízení, jež bude nadále vedeno pod sp. zn. 15 A 51/2021. Právní zástupce žalobkyně při jednání odkázal na obsah obou žalob. Vyzdvihl, že je nutno přihlédnout k rodinnému odkazu, jehož je žalobkyně nositelkou. Zdůraznil rovněž, že u výrobků, pro které bylo podány přihlášky napadených označení č. 1 a č. 2, chybí prvek zaměnitelnosti. Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby a v podrobnostech setrval na důvodech, které uvedl ve vyjádření k žalobám a v odůvodnění obou napadených rozhodnutí. Právní zástupce osoby zúčastněné na řízení se ztotožnil se závěry, k nimž dospěl žalovaný v napadeném rozhodnutí č. 1 a č. 2. Konstatoval, že žalobkyni není bráněno v užívání jména svého předka, nadto tvrzená historická práva žalobkyně ani nedoložila.

VII. Posouzení věci soudem

26. Soud ověřil, že žaloba byla podána včas, osobou k tomu oprávněnou a splňuje všechny formální náležitosti na ni kladené. Dále přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a to v rozsahu žalobních bodů, kterými je vázán (§ 75 odst. 1 a 2 s. ř. s.), jakož i z pohledu vad, k nimž je povinen přihlédnout z úřední povinnosti; přitom vycházel ze skutkového a právního stavu v době vydání napadeného rozhodnutí.
27. Při rozhodování soud vycházel zejména z následující právní úpravy:
28. Podle § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ ve znění účinném do 31. 12. 2018 *přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námitky") vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.*
29. Podle § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ ve znění účinném od 1. 1. 2019 *přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námitky") vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž*

Shodu s prvopisem potvrzuje P. V.

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.

30. Podle článku II. odst. 3 zákona č. 286/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, *byly-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podány námitky proti zápisu ochranné známky do rejstříku, posuzují se podle zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.*
31. Podle článku II. odst. 9 zákona č. 286/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, *účinky procesních úkonů učiněných ve všech řízeních, která nebyla skončena ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány a posoudí se přiměřeně podle zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.*
32. Podle § 26 odst. 4 ZOZ ve znění účinném od 1. 1. 2019 *zjistí-li Úřad, že přihlašované označení zasahuje do zákonem chráněných starších práv namítajícího uvedených v § 7, přihlášku zamítne. Existuje-li důvod zamítnutí přihlášky pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, Úřad přihlášku zamítne pouze pro tyto výrobky nebo služby.*
33. Po provedeném řízení dospěl soud k závěru, že žaloby jsou důvodné, byť soud přisvědčil toliko jediné žalobní námitce.
34. K obecné námitce nedostatečného odůvodnění obou napadených rozhodnutí soud konstatuje, že tuto vadu neshledal, neboť předseda úřadu se náležitě vypořádal se všemi uplatněnými rozkladovými námitkami žalobkyně.
35. Soud nepřisvědčil argumentaci obsažené v prvním žalobním bodu. Tvrzení žalobkyně ohledně nedobré víry namítající, která si byla při podání přihlášky namítané ochranné známky vědoma příbuzenství žalobkyně s Mikulášem Dačickým, není pro posouzení zákonnosti napadených rozhodnutí jakkoliv relevantní, neboť v projednávané věci není posuzována namítaná ochranná známka ani okolnosti jejího zápisu. Ačkoliv namítající pro namítanou ochrannou známku využila jméno (Mikuláše) Dačického, a nejedná se o jejího příbuzného, tato skutečnost sama o sobě nesvědčí o její nedobré víře.
36. Co se týče úvahy žalobkyně, že namítající namítanou ochrannou známkou možná porušuje autorské právo žalobkyně, soud uvádí, že tuto otázku nebyl žalovaný oprávněn v projednávané věci posuzovat, a její posouzení nyní nepřísluší ani soudu. Autorské právo žalobkyně totiž nebylo a ani nemohlo být předmětem přezkoumávaného správního řízení. Jak správně poznamenal žalovaný, právo žalobkyně užívat své příjmení v běžném

obchodním styku nebylo namítanou ochrannou známkou dotčeno. Namítající nezakázala ani neznemožnila žalobkyni toto právo uplatňovat, jak zakazuje § 10 odst. 1 písm. a) ZOZ. Právo fyzické osoby užívat své jméno, příjmení nebo adresu v obchodním styku však rozhodně neznámá, že taková fyzická osoba je oprávněna zvolit si jakoukoli ochrannou známku obsahující její jméno, příjmení nebo adresu, aniž by musela splnit také další podmínky stanovené ZOZ.

37. Soud nesouhlasí s tvrzením žalobkyně, že skutečnost, že podobnou ochrannou známkou, jako je namítaná ochranná známka, používají jiné subjekty, vylučuje jedinečnost, rozlišovací způsobilost a hodnotu namítané ochranné známky. Žalovaný správně uvedl, že případnou podobnost namítané ochranné známky s dalšími ochrannými známkami, jakož i shodnost či podobnost výrobků a služeb, pro něž jsou zapsány, úřad dle § 7 a § 25 ZOZ zkoumá na základě námitek podaných vlastníky starších ochranných známek, kteří námítky v tomto směru podat mohou, ale také nemusejí. V rejstříku ochranných známek tak mohou být zapsané i podobné ochranné známky, u nichž vlastník starší známky nepodal proti přihlášce mladší známky námítky. To však neznámá, že se taková zapsaná ochranná známka netěší ochraně poskytované ZOZ a nemá rozlišovací způsobilost. Pokud tedy jiné ochranné známky podobné namítané ochranné známce (např. ochranná známka paní J. C.) již existují, neznámá to, že se namítající nemůže úspěšně bránit proti zápisu přihlašované ochranné známce v souladu se ZOZ.
38. Před vypořádáním další žalobní námítky soud obecně uvádí, že za označení schopné vyvolat pravděpodobnost záměny se starším namítaným označením je pokládáno označení, které je natolik podobné namítanému označení a zapsané pro shodné nebo podobné výrobky či služby, že by u průměrného spotřebitele mohlo asociovat, že výrobky a služby pocházejí od totožného subjektu či ze subjektů spolu ekonomicky, personálně či jinak propojených. Při posuzování podobnosti je třeba hodnotit celkový dojem porovnávaných označení, přičemž se vychází z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického a na porovnávaná označení se nahlíží optikou průměrného spotřebitele. Takovým spotřebitelem je v souladu s ustálenou judikaturou národních správních soudů, jakož i judikaturou SDEU (rozsudky SDEU ze dne 16. 7. 1998 ve věci C-210/96 Gut Springenheide a ze dne 22. 6. 1999 ve věci C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer) spotřebitel přiměřeně dobře informovaný, všímavý a obezřetný, s průměrnou orientací na trhu. Existence pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti je dána pouze při kumulativním splnění obou dvou zákonem stanovených podmínek, tedy jednak shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou a jednak shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a namítaná starší ochranná známka vztahují (viz např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, č. j. 9 As 59/2007-141 a ze dne 26. 10. 2006, č. j. 1 As 28/2006-97).
39. Nebezpečí záměny musí být posuzováno globálně podle toho, jak relevantní veřejnost vnímá dotčená označení a výrobky nebo služby, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory konkrétního případu. Posouzení nebezpečí záměny závisí na celé řadě prvků, zejména na míře rozpoznání ochranné známky na trhu, na asociaci s dřívější ochrannou známkou, na stupni podobnosti mezi spornými ochrannými známkami a mezi výrobky či službami (srov. rozsudky SDEU ze dne 15. 3. 2007 ve věci C-171/06, *T.I.M.E. ART Uluslararası Saat Ticareti ve diğer Ticaret AŞ v. OHIM*, ze dne 11. 11. 1997 ve věci C-251/95, *SABEL*, ze dne 2. 9. 2010 ve věci C-254/09, *Calvin Klein Trademark Trust v. OHIM*,

ze dne 20. 3. 2007 ve věci C 325/06, *Galileo International Technology*, či rozhodnutí Tribunálu ze dne 13. 2. 2008 ve věci T-146/06, *Sanofi-Aventis vs. OHIM*).

40. Ze známkoprávního hlediska je nerozhodné, zda k záměně přihlašované ochranné známky s dřívější ochrannou známkou skutečně došlo, neboť k závěrům o existenci pravděpodobnosti záměny je dostačující potencionální možnost, že by k takové záměně mohlo dojít (srov. rozhodnutí Tribunálu ze dne 24. 11. 2005 ve věci T-346/04, *Sadas SA v. OHIM*).
41. Na podkladě shora uvedených judikturních závěrů soud přistoupil k posouzení druhé a třetí žalobní námitky v rámci uplatněných žalobních bodů. Pro přehlednost soud připomíná, že žalovaný se ve správním řízení zabýval porovnáním níže uvedených označení:

Slovní ochranná známka „DAČICKÝ“ č. 222535	Napadené označení č. 1 zn. sp. O-549055  v provedení
Zapsaná pro (32) <i>piva všeho druhu</i>	Přihlašovaná pro (32) <i>piva, minerální a sycené vody a jiné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťávy, sirupy a jiné přípravky pro přípravu nápojů</i> (33) <i>alkoholické nápoje (s výjimkou pív)</i>

a

Slovní ochranná známka „DAČICKÝ“ č. 222535	Napadené označení č. 2 zn. sp. O-549057  v provedení
Zapsaná pro (32) <i>piva všeho druhu</i>	Přihlašovaná pro (32) <i>piva, minerální a sycené vody a jiné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťávy, sirupy a jiné přípravky pro přípravu nápojů</i> (33) <i>alkoholické nápoje (s výjimkou pív)</i>

42. Ke druhému žalobnímu bodu, v němž žalobkyně namítala, že porovnávané výrobky nejsou shodné, soud uvádí následující. Obě přihlašované ochranné známky byly přihlašovány pro výrobky ve třídě 32 s konkretizací *piva, minerální a sycené vody a jiné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťávy, sirupy a jiné přípravky pro přípravu nápojů*

Shodu s prvopisem potvrzuje P. V.

a 33 s konkretizací *alkoholické nápoje (s výjimkou piva)*. Namítaná ochranná známka je zapsána pro výrobky ve třídě 32 s konkretizací *piva všeho druhu*.

43. Při posuzování podobnosti porovnávaných služeb je nutné vzít v potaz všechny relevantní faktory, které nebezpečí záměny ovlivňují, tedy ty, které vyjadřují vzájemný vztah mezi výrobky či službami, jejich účel, způsob použití, povahu, jejich konkurenční nebo komplementární charakter, případně též distribuční kanály, relevantní veřejnost a obvyklý původ zboží (srov. např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, č. j. 9 As 59/2007-141 či ze dne 11. 2. 2016, č. j. 4 As 113/2015-34). Zároveň je při posuzování podobnosti porovnávaných výrobků třeba vycházet z údajů zapsaných v rejstříku ochranných známek.
44. Mezinárodní třídění výrobků a služeb je pouze administrativního rázu a při posuzování nebezpečí záměny ochranných známek je nutno zkoumat, zda výrobky a služby fakticky slouží k uspokojování stejných nebo obdobných potřeb a zda jsou určeny stejnému druhu spotřebitelů (srov. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 7. 4. 2006, č. j. 11 Ca 258/2005-71, který je uveřejněn pod č. 1247/2007 Sb. NSS). Lze konstatovat, že v případě piva a jiných alkoholických nápojů jde o podobné výrobky s pivy všeho druhu z hlediska přítomnosti alkoholu v těchto nápojích. Pokud se však jedná o piva všeho druhu na straně jedné a nealkoholické nápoje a výrobky určené k jejich přípravě na straně druhé, má soud za to, že tyto výrobky podobné nejsou. Soud se neztotožňuje s úvahou správního orgánu, že podobnost srovnávaných výrobků je založena tím, že se jedná o nápoje obecně. Koncový spotřebitel bude bezpochyby vždy rozlišovat mezi alkoholickým a nealkoholickým nápojem, ať již při jejich konzumaci, či při koupi. Do popředí jeho vnímavosti bude dominantně vstupovat buď potřeba obstarat si nápoj k utišení žízně, nebo naopak nápoj, který není určen výlučně k zajištění pitného režimu, nýbrž plní spíše roli chuťového a společenského požitku. Jak soud konstatoval již v rozsudku ze dne 11. 4. 2007 č. j. 9 Ca 212/2005 – 64, tyto dvě skupiny výrobků (míněno alkoholické nápoje na straně jedné a nealkoholické nápoje na straně druhé) „*mají společně pouze to, že se jedná o nápoje, avšak pokud jde o z hlediska spotřebitele rozhodující vlastnost, kterou je přítomnost alkoholu v daném nápoji, představují obě skupiny těchto výrobků vzájemný protiklad. Podobně zavádějící a nepravdivá by dle názoru soudu byla kupříkladu argumentace, že párky a tofu jsou si značně podobné, protože se v obou případech jedná o pokrm.*“ Na diametrální rozdílnosti alkoholických nápojů a nealkoholických nápojů (včetně výrobků určených k přípravě nealkoholických nápojů) nemůže nic změnit ani skutečnost, že mohou být prodávány na stejných místech, jako jsou kupříkladu supermarkety. Každý dospělý člověk si je nepochybně vědom zásadní odlišnosti obou skupin těchto výrobků, která je dána (ne)přítomností alkoholu v jejich složení, a rozdíl mezi nimi nutně vnímají i nezletilí, jimž je prodej alkoholických nápojů včetně piva zakázán. K tomu je třeba doplnit, že ovocné šťávy a sirupy dokonce nejsou ani nápoje, tj. výrobky určené k pití, ale pouze výrobky určené k přípravě (nealkoholických) nápojů. Žalovaný tudíž pochybil, jestliže dovodil podobnost srovnávaných výrobků v celém rozsahu a učinil závěr o pravděpodobnosti záměny napadených označení č. 1 a č. 2 s namítanou ochrannou známkou na straně veřejnosti ve vztahu ke všem přihlášeným výrobkům. Námitka uplatněná pod druhým žalobním bodem je tedy důvodná.
45. K obecnému tvrzení žalobkyně, že existuje řada úzce zaměřených výrobců či prodejců, kteří cílí na specifický druh klientely, která se nekryje s širokou spotřebitelskou veřejností a bývá všímavější a informovanější, soud pouze na okraj uvádí, že tomuto tvrzení lze jistě

prisvědčit. Z přihlášky přihlašované ochranné známky nicméně nevyplývá, že by se výrobky, jež žalobkyně zamýšlela pod přihlašovanou ochrannou známkou poskytovat, vztahovaly na jakkoli zúžený okruh veřejnosti. Je přitom zcela v rukách přihlašovatele ochranné známky, jak konkretizuje výrobky, pro něž v rámci dané třídy mezinárodního třídění výrobků a služeb známku přihlašuje. Ostatně žalobkyně jakkoli neprokázala (a v podstatě ani netvrdila), že by jí poskytované výrobky byly vyhrazeny pouze pro úzce vymezenou klientelu, natož aby tuto klientelu blíže specifikovala.

46. Ke třetímu žalobnímu bodu, jenž se týká podobnosti porovnávaných označení, soud uvádí následující.
47. Správní orgán při svém rozhodování posuzoval celkový dojem porovnávaných ochranných známek a vycházel z hodnocení všech tří hledisek podobnosti (vizuální, fonetické, sémantické), přičemž na porovnávaná označení nahlížel optikou průměrného spotřebitele, kterého vymezil s ohledem na okruh veřejnosti, jemuž jsou přihlašované výrobky určeny.
48. Soud v první řadě uvádí, že skutečnost, že přihlašovaná ochranná známka č. 1 a č. 2 je ochrannou známkou obrazovou, neznamená, že nelze hodnotit její význam. Ze sémantického (významového) hlediska jsou skutečně porovnávaná označení shodná. Slovní prvek „DAČICKÝ“ v namítané ochranné známce a portrét Mikuláše Dačického v napadených označeních vedou k závěru o jejich podobnosti z hlediska celkového dojmu, který vychází především ze sémantické shody, neboť oba prvky odkazují shodně na jednu a tutéž historicky známou postavu Mikuláše Dačického z Heslova. Jediný význam porovnávaných označení je tedy Mikuláš Dačický z Heslova.
49. Nadto je třeba dodat, že přihlašovaná ochranná známka č. 1 a č. 2, na níž je vyobrazen Mikuláš Dačický z Heslova, je jeho poměrně známý portrét (pro jeho osobu typický). Tuto skutečnost žalobkyně nijak nespornuje, ba naopak poukazuje na to, že je mezi veřejností tato podoba jejího předka známa.
50. Jak sama žalobkyně uvádí, jméno a odkaz Mikuláše Dačického popularizuje a tím se dostává do povědomí široké spotřebitelské veřejnosti. Tím spíše je pak závěr žalovaného správný, pokud se žalobkyně aktivně zasazuje o spojení (propojení) jména a osoby (nejen vizuální) Mikuláše Dačického. Nic na tom nemění ani tvrzení žalobkyně o precizním a majestátním dojmem působících přihlašovaných ochranných známkách. V kontextu shora uvedeného je pak třeba odmítnout argumentaci žalobkyně o nepřesnosti znění namítané známky a tvrzení, že se nemusí jednat o osobu Mikuláše Dačického z Heslova.
51. Co se týče podobnosti porovnávaných označení z vizuálního hlediska, je toto hledisko v případě porovnání obrazového označení bez slovních prvků s pouze slovní namítanou ochrannou známkou nepodstatné. Správní orgán současně podotkl, že spotřebitelé i z tohoto hlediska mohou dovozovat, že se jedná o slovní či obrazové vyjádření stejné, historicky známé osoby s příjmením „DAČICKÝ“. Soud se s hodnocením správních orgánů i v tomto hledisku ztotožňuje. Žalobkyně ostatně ve své třetí žalobní námitce nesouhlas se závěrem správního orgánu věcně nerozvedla, respektive blíže nespecifikovala, v jakém ohledu se žalovaný dopustil dle ní nesprávného závěru.
52. Ke konstatování žalobkyně, že „porovnávané portréty nelze považovat za podobné, polemika ohledně sémantické podobnosti příjmení je zcela lichá“, soud opakovaně podotýká, že v nyní projednávané věci, resp. věcech byla s přihlašovanými ochrannými známkami porovnáвана namítaná ochranná známka, která je známkou slovní,

Shodu s prvopisem potvrzuje P. V.

a žádný portrét tudíž neobsahuje. Žalovaný ani předseda úřadu se porovnáním namítané



kombinované ochranné známky č. 263486 v provedení s přihlašovanou ochrannou známkou nezabýval. Argumentaci ohledně portrétů v nyní projednávané věci je tedy nutno označit za nepřiléhavou.

53. K odkazu žalobkyně na rozsudek ze dne 11. 10. 2016, č. j. 2 As 96/2015-59, v němž



Nejvyšší správní soud shledal, že ochranné známky v provedení

a



vyvolávají odlišný dojem, soud uvádí následující. Nejvyšší správní soud v odůvodnění uvedeného rozsudku k podobnosti zmíněných ochranných známek uvedl: „V obou označeních je užit stejný motiv - babička. Užití tohoto obrazového prvku v obou označeních zakládá nízkou distinktivitu. Nesporně k tomu přispívá i užití některých obdobných detailů ztvárnění postavy (brýlí, čepce, oblečení). I přesto však z vizuálního hlediska právě obrazové prvky, poskytující oběma označením zápisnou způsobilost, vyvolávají rozdílný celkový dojem. Vyplývá to z jejich porovnání při umístění vedle sebe, jak je může vnímat průměrný spotřebitel při nákupu v obchodech (viz bod [73]), při němž je rozhodné, jak podle žalovaného i městského soudu, vizuální hledisko, celkový vzhledový dojem který označení vyvolávají. (...) Skutečnost, že v obou označeních byla babička ztvárněna pomocí podobných či shodných výrazových prostředků (brýlí, čepce, oblečení), či s rozdílným náčiním, slovní prvky užívají jiné písmo, je užito ohraničení kružnicí či nikoli, není z hlediska posouzení celkového dojmu určujícím; tyto rozdíly či podobnost v těchto detailech skutečně spotřebitel nebude vnímat. Nesporně však postihne rozdíl v celkovém vyobrazení babiček, vyvolávající odlišný vjem. Na jedné straně je zde babička, laskavá stařenka z časů Boženy Němcové, poctivě válící nudle (namítaná ochranná známka), oproti ní v přihlášeném označení (napadené ochranné známce), je babička, žena plná života, která koupí dobroty v kvalitě „jako od babičky“ a uvaří je v hrnci, protože rodinu sice nešidí, ale svůj čas raději využije jinak. Vjem, který výrazný rozdíl v celkové koncepci zobrazení babičky vyvolává (a vliv na to nemůže mít černobílé provedení, jak jsou zapsány), je odlišný. Závěr, že kolidující označení si nejsou podobná v míře, která by nasvědčovala existenci nebezpečí záměny mezi nimi, je správný.“ Tuto pasáž ze zmíněného rozsudku citovala v žalobě i žalobkyně. Z citace lze dovodit, že Nejvyšší správní soud neshledal vizuální podobnost mezi jím posuzovanými ochrannými známkami z toho důvodu, že babičky, které na nich byly vyobrazeny, byly vyobrazeny vizuálně rozdílně, a porovnávaná označení tudíž působí rozdílným dojmem, přestože se v obou případech jedná o vyobrazení babičky. V nyní projednávané věci však byla porovnávaná přihlašovaná označení s namítanou slovní ochrannou známkou, přičemž významovým obsahem těchto označení není shodný motiv „jakéhokoli muže“, ale jedná se ve všech případech o konkrétního muže – Mikuláše Dačického z Heslova. Tato zásadní skutková odlišnost znamená, že shora uvedený rozsudek není pro projednávanou věc příslušný.

54. Soud tedy souhlasí se závěrem, že porovnávaná označení jsou si sice ze sémantického, resp. též fonetického hlediska (v případě napadeného označení č. 1) podobná, nesouhlasí však s kategorickým závěrem žalovaného, že napadená označení č. 1 a č. 2 byla přihlášena

Shodu s prvopisem potvrzuje P. V.

pro shodné a podobné výrobky jako namítaná ochranná známka. Nebyly tak současně splněny obě podmínky pro nezapsání přihlašované ochranné známky do rejstříku ochranných známek dle § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ.

VIII. Závěr a náklady řízení

55. Soud z výše popsaných důvodů výrokem I. rozsudku zrušil podle § 78 odst. 1 a 4 s.ř.s. obě napadená rozhodnutí pro jejich nezákonnost a tyto věci vrátil žalovanému k dalšímu řízení. V něm bude žalovaný vázán výše vysloveným právním názorem soudu (§ 78 odst. 5 s.ř.s.). Soud k tomu dodává, že vzhledem k tomu, že druhá namítaná kombinovaná ochranná známka byla dle odůvodnění obou napadených rozhodnutí zapsána ve třídě 32 též pro nealkoholické nápoje všeho druhu včetně ovocných šťáv a sirupů a dále ve třídě 33 pro alkoholické nápoje všeho druhu, bude na žalovaném, aby se zabýval posouzením pravděpodobnosti záměny napadených označení č. 1 a č. 2 i ve vztahu ke druhé namítané kombinované ochranné známce.
56. Druhý výrok rozsudku o nákladech řízení má oporu v § 60 odst. 1 s. ř. s. Žalobkyni, jež byla ve věci úspěšná, náleží náhrada nákladů řízení, která spočívá jednak v zaplaceném soudním poplatku ve výši 3.000,- Kč za každou žalobu a dále v odměně advokáta za pět úkonů právní služby podle § 7 a § 9 odst. 4 písm. a) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve výši 3.100,- Kč za každý z těchto úkonů (2 x převzetí a příprava zastoupení, 2x podání žaloby, účast u jednání). Žalobkyni rovněž náleží náhrada hotových výloh podle § 13 odst. 4 advokátního tarifu ve výši 300,- Kč za každý úkon právní služby. Náklady právního zastoupení žalobkyně jsou dále tvořeny částkou 3.570,- Kč odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je advokát povinen z odměny za zastupování a z náhrad odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (§ 57 odst. 2 s. ř. s.). Žalovaný je proto povinen zaplatit žalobkyni k rukám jejího právního zástupce JUDr. Tomáše Těmína, Ph.D. náhradu nákladů řízení ve výši 26.570,- Kč.
57. Soud neuložil osobě zúčastněné na řízení žádnou povinnost a neshledal ani důvody hodné zvláštního zřetele, pro které by jí mohl přiznat právo na náhradu dalších nákladů řízení. Proto ve třetím výroku rozsudku v souladu s § 60 odst. 5 s. ř. s. rozhodl, že osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

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

správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Praha 30. května 2023

Mgr. Martin Kříž v. r.
předseda senátu