



ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

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

žalobkyně: **Palírna U Zeleného stromu a.s.**, IČO: 27336760
sídlem Drážďanská 14/84, Krásné Březno, Ústí nad Labem
zastoupená advokátkou Mgr. Karin Pomaizlovou
sídlem U Prašné brány, Praha 1

proti

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

za účasti: **Fiala & Šebek - Visual Communications a.s.**, IČO: 27818357
sídlem Na Hradišti 392, Klecany
zastoupena patentovou zástupkyní Ing. Marcelou Filipenskou
sídlem Polní 302/32, Žďár nad Sázavou

o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 22. 12. 2020,
č. j. O-556592/D20041549/2020/ÚPV

takto:

- I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 22. 12. 2020 č.j. O-556592/ D20041549/2020/ÚPV se ruší 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 15 342 Kč do jednoho měsíce od právní moci tohoto rozsudku k rukám právní zástupkyně žalobkyně Mgr. Karin Pomaizlové, advokátky.

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

Odůvodnění:

I. Předmět řízení a vymezení sporu

1. Žalobou podanou k Městskému soudu v Praze se žalobkyně domáhala zrušení rozhodnutí uvedeného v záhlaví tohoto rozsudku (dále jen „napadené rozhodnutí“), kterým byl zamítnut rozklad žalobkyně a současně potvrzeno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 26. 3. 2020, č. j. O-556592/D19108842/2019/ÚPV o zamítnutí přihlášky slovní ochranné známky ve znění „LEGIONÁŘ“, zn. sp. O-556592 na základě námitek podaných společností Fiala & Šebek - Visual Communications a.s. (dále též „osoba zúčastněná na řízení“ či „namítající“) uplatněných podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění (dále jen „ZOZ“).

II. Dosavadní průběh řízení a napadené rozhodnutí

2. Žalobkyně podala dne 14. 6. 2019 přihlášku slovní ochranné známky č. 556592 ve znění „LEGIONÁŘ“ (dále jen „přihlašované označení“ či „přihláška ochranné známky“), a to pro následující seznam výrobků a služeb zařazených do těchto tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb:

(33) alkoholické nápoje (s výjimkou piva), alkoholové výtažky, alkoholové trestí, přípravky k výrobě alkoholických nápojů, vína, lihoviny, likéry, destilované nápoje, aperitivy, koktejly a energetické nápoje obsahující alkohol, rum;

(35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce, zprostředkování obchodu s alkoholickými nápoji pro třetí strany, maloobchodní prodej alkoholických nápojů s výjimkou piva, velkoobchodní prodej alkoholických nápojů s výjimkou piva.

3. Přihláška byla zveřejněna dne 24. 7. 2019. Namítající podal dne 2. 10. 2019 námitky proti zápisu přihlašovaného označení z důvodu starší namítané slovní ochranné známky č. 340577, ve znění „Legionář“ (dále jen „namítaná ochranná známka“), která byla do rejstříku zapsána dne 17. 9. 2014 s právem přednosti ze dne 13. 2. 2014 pro následující výrobky a služby zařazené do těchto tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb:

(32) piva všeho druhu, nealkoholická piva, piva s ovocnou příchutí, minerální vody, šumivé nápoje a jiné nealkoholické nápoje, sirupy a jiné přípravky na výrobu nealkoholických nápojů, ovocné a zeleninové šťávy jako nápoje nebo na výrobu nealkoholických nápojů;

(35) pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu s výrobky ve třídě 32, šíření a distribuce vzorků a reklamních předmětů, reklama, propagace a inzerce všemi druhy médií, výstavní akce reklamního a obchodního charakteru, maloobchodní a velkoobchodní prodej a zprostředkování v oblasti nákupu a prodeje zboží včetně prodeje prostřednictvím Internetu s výrobky ve třídě 32;

(43) hostinská činnost, bary (služby), bufety a cukrárny (služby), kavárny, restaurace, ubytovací služby (hotely, penziony), služby motelů v rámci této třídy, turistické noclehárny, zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost v uvedených oblastech.

4. Úřad rozhodnutím ze dne 26. 3. 2020, č. j. O-556592/D19108842/2019/ÚPV námitkám osoby zúčastněné na řízení vyhověl a přihlášku ochranné známky v celém rozsahu zamítl. Proti tomuto rozhodnutí žalobkyně podala rozklad, jímž brojila proti zamítnutí přihlášky ochranné známky pro přihlašované výrobky ve třídě 33.
5. V odůvodnění napadeného rozhodnutí předseda Úřadu konstatoval, že se přihlašovatel neztotožnil s posouzením rozlišovací způsobilosti namítané ochranné známky, podobnosti přihlašovaných výrobků ve třídě 33 s výrobky a službami chráněnými namítanou ochrannou známkou a z toho vyplývající pravděpodobnosti záměny přihlašovaného označení s namítanou ochrannou známkou. Rozkladové námitky se netýkaly posouzení námitek podaných podle § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ. Zároveň nebyla rozporována shledaná shoda přihlašovaného označení s namítanou ochrannou známkou ani shoda či podobnost přihlašovaných služeb ve třídě 35 mezinárodního třídění výrobků a služeb v rámci posouzení námitek podaných podle § 7 odst. 1 písm. b) citovaného zákona.
6. Předseda Úřadu v odůvodnění napadeného rozhodnutí k porovnání přihlašovaného označení s namítanou ochrannou známkou podotkl, že přihlašované označení „LEGIONÁŘ“ je přihláшено ve slovní podobě bez jakýchkoli grafických či obrazových prvků. Namítaná ochranná známka ve znění „Legionář“ je zapsána ve slovní podobě. Rozdíl ve velikosti písmen je nerozhodný, neboť slovní označení je možné užívat v jakékoli podobě, která se od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, liší prvky neměnicími její rozlišovací způsobilost. Konstatoval, že porovnávaná označení jsou tvořena shodným slovním prvkem, což ostatně nikdo nerozporoval.
7. Jelikož žalobkyně v rozkladu napadla pouze shledanou podobnost mezi přihlašovanými výrobky a namítanými výrobky a službami, zabýval se předseda Úřadu pouze přezkumem podobnosti výrobků přihlášených ve třídě 33 mezinárodního třídění výrobků a služeb s výrobky zapsanými pro namítanou ochrannou známkou ve třídě 32 mezinárodního třídění výrobků a služeb a službami zapsanými pro namítanou ochrannou známkou ve třídě 43.
8. K porovnání výrobků přihlašovaných ve třídě 33 s výrobky chráněnými namítanou ochrannou známkou ve třídě 32 předně uvedl, že není relevantní, pro jaké výrobky a služby jsou dotčená označení skutečně užívána, ale pro jaké výrobky a služby jsou vedeny v rejstříku. Srovnání výrobků a služeb nelze omezit na porovnání jediných položek seznamů, *piva* a *rumu*, jak učinila žalobkyně, ale je třeba brát na zřetel i ostatní položky seznamů. Konstatoval, že přihlašované i namítané výrobky lze zařadit do široké oblasti nápojů, které do společné skupiny výrobků řadí jejich podobné vlastnosti a především účel, za kterým jsou konzumovány. Ve vztahu k balení produktů naopak přisvědčil namítající, že forma jejich balení není pro posouzení podobnosti výrobků zásadní. Otázku typu uzávěrů a materiálu obalů shledal pro hodnocení podobnosti výrobků nerozhodnou. Žalobkyní předložený průzkum „vnímání a hodnocení vybraných typů nápojů“ zhodnotil jako účelový a s odkazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 1. 2014, č. j. 2 As 127/2012-4 jej považoval za zcela irrelevantní k prokázání tvrzení žalobkyně, resp. k hodnocení podobnosti výrobků z hlediska známkoprávního. K otázce místa prodeje pak na základě žalobkyní předložených schémat s fotografiemi deseti prodejen velkých prodejců zhodnotil, že nelze vyloučit, že se porovnávané výrobky označené

Shodu s prvopisem potvrzuje P. V.

shodným názvem „LEGIONÁŘ/Legionář“ mohou na prodejních místech vyskytnout ve své blízkosti. Současně vyzdvihl, že z předložených schémat je patrné, že v šesti případech byly uvedené výrobky prodávány vedle sebe, byť v oddělených regálech. Naopak nedostatečným shledal odkaz Úřadu v prvostupňovém rozhodnutí na prodej pálenek pocházejících z piva, neboť se jedná o raritní výrobu. Shodné prodejní místo lze nicméně předpokládat u přihlašovaných výrobků (*alkoholové výtažky, alkoholové tresty, přípravky k výrobě alkoholických nápojů*) a namítaných výrobků (*sirupy a jiné přípravky na výrobu nealkoholických nápojů, ovocné a zeleninové šťávy na výrobu nealkoholických nápojů*), kdy obě tyto skupiny výrobků jsou určeny k přípravě nápojů.

9. Předseda Úřadu se rovněž neztotožnil s argumentací poukazující na zákaz společného prodeje výrobků na stáncích a v kioscích s odkazem na § 11 odst. 1 a 2 písm. e) a g) a § 14 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (dále jen „zákon č. 65/2017 Sb.“). S odkazem na § 14 odst. 2 zákona č. 65/2017 Sb., uvedl, že v explicitně uvedených případech (farmářské trhy, slavnosti, kulturní akce apod.) je společný prodej povolen. Mezi přihlašované výrobky náleží nejen destiláty, ale i jiné alkoholické nápoje a vína, jejichž prodej je podroben stejným pravidlům jako prodej piva, což je jedna z položek namítaných výrobků. Uzavřel, že některé z přihlašovaných výrobků určené k přímé konzumaci [*alkoholické nápoje (s výjimkou piva), vína, lihoviny, likéry, destilované nápoje, aperitivy, koktejly, energetické nápoje obsahující alkohol, rum*] mohou být prodávány společně s některými z namítaných výrobků (*piva všeho druhu, nealkoholická piva, piva s ovocnou příchutí, minerální vody, šumivé nápoje a jiné nealkoholické nápoje, ovocné a zeleninové šťávy jako nápoje*).
10. Co se týče komplementarity, předseda Úřadu vycházel z definice „komplementárních produktů“ podané SDEU v rozsudku ve věci C-196/06 P ve věci „COMP USA“ ze dne 9. 3. 2007, podle něhož *jsou výrobky a služby komplementární, je-li mezi nimi úzká vazba v tom smyslu, že jeden výrobek či služba jsou nutné nebo důležité pro užívání druhého výrobku či služby*. Shodnou definici poskytl Tribunál i v rozsudku T-175/06 ve věci „MEZZOPANE“ ze dne 18. 6. 2008, v jehož rámci odmítl přiznat komplementaritu vínu a pivo. S ohledem na shora citovaný judikaturní právní rámec předseda Úřadu korigoval závěr obsažený v prvostupňovém rozhodnutí, kde Úřad vycházel chybně z toho, že komplementaritu výrobků je možné dovodit z jejich vzájemného možného či příležitostného mísení při přípravě nápojů (koktejlů).
11. Naopak předseda Úřadu nepřisvědčil odvolacím námitkám ve vztahu k absenci konkurence porovnávaných výrobků. V tomto směru přisvědčil prvostupňovému rozhodnutí, kdy mezi přihlašovanými výrobky *alkoholické nápoje (s výjimkou piva), vína, lihoviny, likéry, destilované nápoje, aperitivy, koktejly, energetické nápoje obsahující alkohol, rum* a namítanými výrobky *piva všeho druhu, nealkoholická piva, piva s ovocnou příchutí, minerální vody, šumivé nápoje a jiné nealkoholické nápoje, ovocné a zeleninové šťávy jako nápoje* existuje konkurenční vztah. Zmínil, že žalobkyně vycházela pouze z úvahy, že pivo je nápoj s nižším obsahem alkoholu, a tudíž vstupuje do konkurenčního vztahu pouze s víny, případně vinnými stříky. Opomněla však velkou skupinu piv, která se vyznačuje vyšším obsahem alkoholu (20 % obsahu), kdy tato mohou konkurovat koktejlům, neboť je spotřebitel konzumuje za stejným účelem či obdobným účelem, a to navodit pocit radosti a uvolnění. K argumentaci, že se *rum* pije jako pochutina, zatímco *pivo* se konzumuje primárně za účelem utišení žízně, předseda Úřadu vyzdvihl, že toto porovnání se vztahuje pouze ke dvěma položkám ze seznamu dotčených výrobků (*rum* a *pivo*). Dodal, že i

Shodu s prvopisem potvrzuje P. V.

některé z přihlašovaných výrobků slouží k utišení žízně, řadí se mezi ně *alkoholické nápoje (s výjimkou piva)*, mezi které patří např. cidery, ale i vinné střiky, jejichž nedílnou součástí je *vína, koktejly a energetické nápoje s obsahem alkoholu*. Proti tomu i *pivo* bývá konzumováno z důvodu společenského, obzvlášť jedná-li se o *pivo* s vyšším obsahem alkoholu.

12. Předseda Úřadu rovněž přisvědčil odvolací námitce žalobkyně, že se Úřad v prvostupňovém rozhodnutí nevypořádal s argumentem, že spotřebitel je velmi dobře obeznámen s technologií výroby *rumu a piva*, a tudíž jejich původ nezamění. Současně však ozřejmil, že původ porovnávaných výrobků nemá na vliv na posouzení eventuální podobnosti. Pro spotřebitele je stěžejní výsledek, nikoli postup výroby. Zároveň však nelze úvahu omezit pouze na výrobu *piva a rumu*. K aspektu ceny (rozdíly *rum* vs. *pivo*) přihlédl v celkovém posouzení podobnosti výrobků, přičemž dodal, že cenové rozpětí se pohybuje od několika desítek korun po tisícové částky, což spotřebitel bezpochyby zaznamená, nicméně seznam porovnávaných výrobků zahrnuje mnohem širší sortiment nápojů, než který zmiňuje žalobkyně (*rum a pivo*).
13. Porovnávané výrobky byly zkoumány z několika hledisek, a to z hlediska jejich podstaty, místa prodeje, komplementarity a konkurenčního charakteru, účelu, obsahu, původu a ceny.
14. V souhrnu byly porovnávané výrobky shledány podobnými jak z hlediska jejich společného zařazení mezi nápoje, tak jim byl přiznán konkurenční vztah s ohledem na shodný účel jejich konzumace odvíjející se od množství alkoholu, které tyto výrobky obsahují. Současně mohou být nabízeny na stejných prodejních místech, a nelze proto vyloučit, že se spotřebitel setká na jednom místě s rozličnými výrobky se shodným označením „LEGIONÁŘ/Legionář“.
15. Naopak mezi porovnávanými výrobky nebyl shledán vztah komplementarity. Jejich podobnost oslabuje i různá cena dotčených výrobků oscilující v poměrně širokém cenovém rozmezí. Původ výrobků, resp. způsob jejich výroby nebyl z hlediska spotřebitele hodnocen jako rozhodný. Předseda Úřadu kladl důraz na aspekt týkající se vlastního zařazení přihlašovaných výrobků [*alkoholické nápoje (s výjimkou piva), vína, lihoviny, likéry, destilované nápoje, aperitivy, koktejly, energetické nápoje obsahující alkohol, rum*] a namítaných *piv* mezi alkoholické nápoje. Množství alkoholu přitom není stěžejní, neboť rozptyl obsahu alkoholu je velmi široký. V porovnávaných seznamech výrobků se vyskytují podskupiny, které jsou s ohledem na obsah alkoholu konkurenční, a účel jejich konzumace se tak shoduje. Jednotlivé aspekty podobnosti výrobků tak převážily nad okolnostmi, které svědčily spíše o jejich odlišném charakteru.
16. Předseda Úřadu přihlédl k dosavadní rozhodovací praxi, zohlednil závěry, ke kterým dospěl při posuzování podobných kauz (rozhodnutí předsedy Úřadu zn. sp. O-539767 ve věci „HOLBA Praděd“ ze dne 24. 6. 2019), jakož i rozhodovací praxi Nejvyššího správního soudu (rozsudek č. j. 8 Ca 370/2008-41-46 ve věci „PRADĚD“ ze dne 25. 1. 2011) a Tribunálu (např. rozsudek T - 276/09 ve věci „Yakult“ ze dne 21. 6. 2012 a rozsudek T-536/12 ve věci „aroa“ ze dne 11. 9. 2014). Tribunál v rozsudku T-276/09 (bod 26) uvedl (...) „*alkoholické nápoje (s výjimkou piva)*“ *přihlašované pro napadené označení „Yakult“, které zahrnují cider, likéry a vína, a „piva“ zapsané pro namítanou ochrannou známku „Yakult“ jsou podobné vzhledem k tomu, že „alkoholické nápoje (s výjimkou piva)“ patří do širší skupiny alkoholických nápojů, které jsou určeny široké veřejnosti*. Přihlašované výrobky shledal podobnými v nízkém stupni s výrobky chráněnými namítanou ochrannou známkou.

Shodu s prvopisem potvrzuje P. V.

17. K porovnání výrobků přihlašovaných ve třídě 33 se službami chráněnými namítanou ochrannou známkou ve třídě 43 konstatoval, že přihlašované výrobky jsou bezpochyby součástí sortimentu, který stravovací provozy [*hostinská činnost, bary (služby), bufety a cukrárny (služby), kavárny, restaurace*] poskytují. Lze důvodně předpokládat, že pokud by restaurátér či provozovatel baru ve svém podniku s názvem „Legionář“ nabízel *rum* či jiný alkoholický nápoj s totožným názvem, mohlo by to u spotřebitelů vyvolat mylný dojem, že nabízený produkt pochází z vlastních zdrojů poskytovatele gastronomických služeb. Zmínil rozšířený trend značkových restaurací, v nichž výrobce nabízí v základu vlastní sortiment (např. *piva*) doplněný o další produkty, jídlo, destiláty a podobně a často v takových podnicích pořádá degustační a jiné tematické akce.
18. K rozlišovací způsobilosti namítané ochranné známky a pravděpodobnosti záměny přihlašovaného označení s namítanou ochrannou známkou předseda Úřadu dále konstatoval, že posouzení míry rozlišovací způsobilosti použitého prvku „legionář“ je zcela zásadní pro následné hodnocení pravděpodobnosti záměny porovnávaných označení. Slovní prvek „legionář“ posoudil jako prvek běžné slovní zásoby označující vojáka (původně římského, následně příslušníka francouzské cizinecké legie a také příslušníka jednotek zahraničního odboje Čechů a Slováků za 1. světové války). Předseda úřadu korigoval v napadeném rozhodnutí závěr Úřadu, že spotřebitelé mohou vlastnosti spjaté s prvkem „legionář“, jako je bojovnost, drsnost a odvaha, přisuzovat dotčeným výrobkům a službám, resp. že tyto mohou napovídat, jakému okruhu spotřebitelů jsou určeny („správným mužům“). Tyto úvahy nebyly Úřadem ničím podloženy a neodpovídají způsobu užívání výrazu „legionář“ v běžném jazyce. Dále připustil, že stoleté výročí vzniku Československa z marketingového hlediska představovalo vhodnou příležitost, kdy se termín „legionář“ dal výhodně využít, avšak to samo o sobě neubírá prvku na rozlišovací způsobilosti. Z hlediska známkoprávního se jednalo o jednorázovou akci, která jako taková neměla dlouhodobý efekt na vnímání pojmu „legionář“ ze strany spotřebitelů, potažmo neměla vliv na případnou ztrátu či oslabení jeho rozlišovací způsobilosti.
19. Předseda Úřadu se naopak neztotožnil s názorem o laudatorním charakteru užitého slovního prvku pro dotčené výrobky. Podotkl, že pojem „legionář“ je širokou veřejností vnímán ve významu „vojenském“, ve vztahu k československým legiím bojujícím v 1. světové válce. V přeneseném slova smyslu se termín „legionář“ bez dalších pochybností neužívá. Skutečnost, že pět výrobců piva dodává na trh pivo pod názvem „Legionář“ či jemu podobným, nepředstavuje dostatečný počet pro to, aby užitý název ztratil svou rozlišovací způsobilost, a spotřebitelé jej proto začali vnímat jako popisný či laudatorní pro dané výrobky. Předseda Úřadu uzavřel, že slovní prvek „legionář“ má dostatečnou míru rozlišovací způsobilosti pro přihlašované výrobky i výrobky a služby zapsané pro namítanou ochrannou známkou.
20. K hodnocení pravděpodobnosti záměny, resp. pravděpodobnosti asociace mezi porovnávanými označeními shrnul, že byly naplněny oba základní předpoklady, tj. jejich shodnost a současně podobnost výrobků a služeb. Slovní prvek „legionář“ disponuje ve vztahu k dotčeným výrobkům a službám dostatečnou rozlišovací způsobilostí. Přihlašované označení je shodné s namítanou ochrannou známkou. Přihlašované výrobky ze třídy 33 byly z důvodů výše uvedených shledány v nízké míře podobné s výrobky a službami chráněnými namítanou ochrannou známkou. Předseda Úřadu podotkl, že průměrný spotřebitel konfliktních výrobků a služeb by si mohl dát napadené označení „LEGIONÁŘ“ do souvislosti s namítanou ochrannou známkou „Legionář“, čímž by u něj

mohla být vyvolána nejistota o původu takto označených konfliktních výrobků a služeb. Nepřisvědčil tak ani odvolací námitce, že „spotřebitelé nebudou očekávat pod shodným názvem „LEGIONÁŘ/Legionář“ výrobky od stejného výrobce, neboť není zvykem, že by producenti piva či vína zároveň dodávali na trh lihoviny, zejména rum“, a to s ohledem na to, že takovouto možnost nelze vyloučit.

21. S ohledem na zjištěný nízký stupeň podobnosti napadených výrobků s namítanými výrobky a službami předseda Úřadu přistoupil k aplikaci kompenzační zásady vyjádřené mimo jiné v rozhodnutí SDEU C-39/97 ve věci *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer* ze dne 29. 9. 1998, tj. že (...) celkové posouzení pravděpodobnosti záměny zahrnuje vzájemnou závislost mezi relevantními faktory, především podobnost mezi označeními, resp. ochrannými známkami, a výrobky a službami. Menší podobnost mezi výrobky a službami může být kompenzována větším stupněm podobnosti mezi označeními, resp. ochrannými známkami a naopak. V tomto konkrétním případě menší podobnost mezi napadenými výrobky a namítanými výrobky a službami vyvažuje shodnost porovnávaných označení.
22. Závěrem předseda Úřadu konstatoval, že Úřad své závěry dostatečně a logicky odůvodnil, přičemž při hodnocení podobnosti, resp. shody označení a podobnosti kolizních výrobků a služeb vycházel ze standardně uplatňovaných kritérií, tj. hledisek vizuálního, fonetického, významového, jakož i z hlediska celkového dojmu; k tomu odkázal na stranu 6 a 7 prvostupňového rozhodnutí. Zdůraznil, že při posouzení oprávněnosti námitek uplatněných podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ Úřad vychází zejména z rejstříkového stavu, tedy z údajů o přihlašovaném označení a namítané ochranné známce, které jsou uvedeny v oficiálních rejstřících. Předseda Úřadu hodnocení a závěry vyplývající z předložených důkazů doplnil, a to s ohledem na jejich stručnost v prvostupňovém rozhodnutí.

III. Žaloba

23. Žalobkyně konstatovala, že předseda Úřadu postupoval nesprávně, pokud při porovnávání zboží a služeb přehlédl specifikace zboží, jak jsou uvedeny v přihlášce pro třídu 33. Dále neprovedl srovnání zejména pro kategorii rum ve třídě 33 a řádně nerozhodl o jejím alternativním návrhu. V případě rumu měl rozhodnout o odlišnosti, současně pak u rozlišovací způsobilosti označení „legionář“ přehlédl racionální argumenty a důkazy předložené žalobkyní. Odůvodnění napadeného rozhodnutí žalobkyně považuje za nedostatečné, protože správní orgán se s předloženými důkazy vypořádal pouze selektivně, přičemž v rámci dílčích kategorií třídy 33 odůvodnění zcela absentuje. Napadené rozhodnutí je nepřezkoumatelné, neboť jeho odůvodnění je nedostatečné.
24. Žalobkyně v žalobě uplatnila čtyři žalobní námitky.
25. V prvním žalobním bodě namítla, že žalovaný nesprávně posoudil otázku rozlišovací způsobilosti označení „legionář“. Žalobkyně setrvala na svém závěru, že slovo „legionář“ má laudatorní charakter. Odkázala na rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 10. 2016, č. j. 2 As 96/2015-59 s tím, že první notoricky známou asociací tohoto slova je voják, tj. příslušník vojenských legií. Ve vztahu k jednorázové akci výročí vzniku Československa poukázala na každoroční státní svátek 28. 10. Žalobkyně dále konstatovala, že obrat „legionář“ se v českém prostředí vyskytuje velmi často. Poukázala na běžné užívání slova „legionář“ pro označení pív. Pokud ze strany Úřadu byla shledána velmi nízká míra podobnosti co do porovnávaného zboží a služeb, nelze označení

Shodu s prvopisem potvrzuje P. V.

s nedostatečnou mírou rozlišovací způsobilosti brát za adekvátní pro kompenzační princip v rámci celkového posouzení.

26. V druhém žalobním bodě žalobkyně namítla, že žalovaný rozhodl v rozporu s § 7 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 26 odst. 4 ZOZ a s ustálenou rozhodovací praxí (ve smyslu rozsudku SDEU z 29. 9. 1998, C-39/97, *Canon*, EU:C:1998:442, § 29), pokud nesprávně posoudil přihlášené zboží ve třídě 33 a namítané zboží ve třídě 32 a služby ve třídě 43 jako podobné.
27. Předseda Úřadu pochybil, jestliže nezohlednil skutečnost, že zatímco přihlášené zboží ve třídě 33 spojuje obsah alkoholu obecně, velká část zboží zapsaného ve prospěch namítané ochranné známky ve třídě 32 je bez obsahu alkoholu. Nesprávně *en bloc* uzavřel, že nápoje s obsahem alkoholu jsou podobné nápojům bez obsahu alkoholu. Liší se povaha dotčených výrobků, jejich obsah a zejména účel a způsoby jejich užití na straně relevantní veřejnosti. Zatímco nealkoholické nápoje jsou konzumovány i ve velkém množství a zejména za účelem utišení žízně, nápoje s obsahem alkoholu lidé konzumují v omezenější míře, při společenských událostech a výjimečně také při jídle. Nealkoholické nápoje se neprodávají na stejných místech jako nápoje alkoholické.
28. Za notorietu pak žalobkyně označila, že bez ohledu na velikost příslušného obchodu či jeho stavební uspořádání platí určitá forma systematického členění regálů tak, aby došlo k odlišení alkoholických a nealkoholických a dalších poddruhů nápojů. Tyto kategorie se z pohledu zákazníka nevyskytují na stejném místě, nýbrž v odlišných regálech či odděleních obchodu. Jasně odlišení je patrné i v případě všech obchodů, jež žalobkyně předložila ke srovnání, avšak předseda Úřadu se s touto okolností nevypořádal. Poukázala dále na zákaz konzumace alkoholu v zaměstnání, při obsluze dopravních prostředků a osobami mladšími 18 let, dále upozornila na omezení co do místa prodeje alkoholických nápojů. Též namítla, že alkoholické nápoje si s nealkoholickými nekonkurují, a to především díky odlišnosti účelu (cíle) jejich konzumace. Úřad měl nejprve vyčlenit ze srovnání skupinu nealkoholických nápojů zapsaných v rámci namítaného zboží ve třídě 32 a tu prohlásit za zjevně nepodobnou přihlašovanému zboží ve třídě 33. Uvedené žalobkyně podpořila odkazem na rozsudek Tribunálu z 18. 6. 2008, T-175/06, *MEZZOPANE*, EU:T:2008:212).
29. Předseda Úřadu dle názoru žalobkyně též pochybil v závěru o porovnání zbytku namítaného zboží ve třídě 32 s obsahem alkoholu (*piva všeho druhu*) s přihlašovaným zbožím ve třídě 33. Žalobkyně setrvala na svém závěru, že *piva všeho druhu* nejsou podobná *alkoholickým nápojům (s výjimkou piva)*. Tyto nápoje sice spojuje obsah alkoholu obecně, avšak veškeré ostatní charakteristiky k posouzení jsou odlišné: charakteristika porovnávaného zboží, výrobní ingredience či způsob výroby jsou naprosto odlišné, zásadním způsobem se liší obsah alkoholu, způsob a účel užití, distribuční kanály. *Pivo a alkoholické nápoje (s výjimkou piva)* si ani vzájemně nekonkurují, ani se nenahrazují. Předseda Úřadu rovněž nevzal v potaz specifika teritoria (Česká republika jako silně „pivní“ oblast), pro něž je známka přihlašována a na něž se vztahuje namítaná ochranná známka a současně pouze převzal argumentaci namítající ohledně irelevance obalu, v němž je zboží uváděno na trh. Podotkla, že *alkoholové výtažky a alkoholové trestí* jsou specializované produkty s vysokou koncentrací, jež se prodávají v malých lahvičkách a v sekci obchodů pro pečení či ve specializovaných prodejnách. Stejně jako v případě srovnání nápojů s obsahem alkoholu, i v případě srovnání *piva* ve třídě 32 a celou obecnou kategorií *alkoholických nápojů (s výjimkou piva)* ve třídě 33 platí, že jsou prodávány ve zřetelně oddělených regálech obchodů a v případě nabídky v restauraci jsou nabízeny v oddělených sekcích menu. Závěrem pak poukázala na odlišnost porovnávaného zboží

Shodu s prvopisem potvrzuje P. V.

v případě prodeje v restauraci, kdy *pivo* se čepuje, naproti tomu veškeré alkoholické nápoje ve třídě 33 se nalévají do sklenic přímo z lahví.

30. K nesprávnému závěru o podobnosti zboží ve třídě 33 a služeb ve třídě 43 žalobkyně namítla, že přihlášené zboží ve třídě 33 je na první pohled zcela odlišné od části namítaných služeb ve třídě 43 (...) *ubytovací služby (hotely, penziony), služby motelů v rámci této třídy, turistické noclehárny, zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost v uvedených oblastech*. Dotčené zboží ve třídě 33 a tato část služeb ve třídě 43 se zjevně liší ve všech ohledech posouzení ať už co do charakteru, očekávaného obchodního původu i distribučních kanálů; dotčené zboží a dotčená část namítaných služeb vzájemně nejsou v konkurenci už svou užitnou hodnotou pro spotřebitele (zboží vs. služby), tržně se nestřetávají a ani nejsou vzájemně komplementární. I v případě porovnání zboží ve třídě 33 a zbývajících částí služeb ve třídě 43 – *hostinská činnost, bary (služby), bufety a cukrárny (služby), kavárny, restaurace, (...)*, je třeba dospět k závěru o odlišnosti takto porovnávaného zboží a služeb.
31. Žalovaný též nedostatečně reflektoval specifika dílčích druhů zboží přihlášeného ve třídě 33; zejména pak *rumu*. Své rozhodnutí nesprávně založil a zdůvodnil pouze na celé široké skupině *alkoholických nápojů (s výjimkou piva)* a vůbec neprovedl srovnání v případě specifikovaných druhů, hlavně pak *rumu*. Výsledkem je nesprávný závěr o podobnosti, který je však zdůvodněn jen ve vztahu k širší kategorii, k *rumu* vůbec.
32. Ve třetím žalobním bodě žalobkyně brojila proti postupu předsedy Úřadu, který v napadeném rozhodnutí v rozporu s § 26 odst. 4 věta druhá ZOZ zamítl přihlášku i ve třídě 33 pro *rum* a s alternativním návrhem žalobkyně se vůbec nevypořádal. Žalovaný se zabýval jen porovnáním zboží ve třídě 32 s obecnou kategorií *alkoholických nápojů (s výjimkou piva)*, a nezohlednil tak úplné znění přihlášky. Proti nesprávnosti takového postupu žalobkyně dále brojila s ohledem na *rum*, byť se podle ní totožné uplatní i s ohledem na další kategorie alkoholických nápojů specificky přihlášených ve třídě 33. Vyčlenění zboží *rum* ze skupiny ostatních přihlášených *alkoholických nápojů (s výjimkou piva)* žalovaný opomněl a nezabýval se jím. V odůvodnění žalobkyni pouze vytkl, že se ve své argumentaci soustředí právě na odlišnosti *rumu* od *piv všeho druhu*, byť přihláška směřuje ve třídě 33 k širší skupině zboží. Postup žalovaného je dle žalobkyně v rozporu s rozhodovací praxí, konkrétně s rozhodnutími EUIPO č. 3078/2000, z 15. 12. 2000, *CARIBBEAN CLUB v. CARIBBEAN TWIST*, EUIPO č. 2298/2000 z 2. 10. 2000 *Aspera v. Apsara* a EUIPO č. 90/1999 z 4. 3. 1999 *Smirnoff v. Koff*. Pro tuto část rozhodnutí chybí odůvodnění, neboť důvody přijaté s ohledem na širší kategorii *alkoholických nápojů (s výjimkou piva)* nelze bez dalšího vztáhnout i na porovnání v užším páru *pivo - rum*. Při porovnání zboží je totiž zásadní rozdíl, pokud je porovnáváno *pivo všeho druhu* ve třídě 32 a skupina *alkoholických nápojů (s výjimkou piva)* ve třídě 33 jako celek anebo pokud je porovnáváno *pivo všeho druhu* ve třídě 32 a *rum* ve třídě 33.
33. Ve čtvrtém žalobním bodě namítla žalobkyně absenci vypořádání se s argumentací a důkazním materiálem, jež předložila ve správním řízení. Předseda Úřadu se s nimi vypořádal jen selektivně, zásadní části přehlédl. Napadené rozhodnutí v rozporu s § 68 odst. 1 a 3 správního řádu neobsahuje odpovídající odůvodnění, a to přinejmenším s ohledem na část rozhodnutí, jež zamítá přihlášku i co do části přihlašovaného zboží ve třídě 33 – *rum*.

IV. Vyjádření žalovaného

Shodu s prvopisem potvrzuje P. V.

34. Žalovaný navrhl, aby soud žalobu jako nedůvodnou zamítl. Ve vyjádření k žalobě předně poznamenal, že přihlašované výrobky porovnal vůči všem namítaným výrobkům a službám. V napadeném rozhodnutí zanalyzoval porovnávané výrobky z hlediska jejich povahy, účelu, způsobu užití, místa prodeje, vzájemné komplementarity a konkurence.
35. Nepřisvědčil přitom žalobní argumentaci, v níž se žalobkyně snaží oddělit namítané nealkoholické výrobky ve třídě 32 od kategorie *piva všeho druhu*, přestože obě tyto skupiny výrobků jsou shodně chráněny namítanou ochrannou známkou. Dodal, že pouhá nízká podobnost přihlašovaných výrobků, byť i s jednou kategorií namítaných výrobků (v projednávaném případě zejména *piva všeho druhu*) spolu s nespornou shodností kolizních označení postačuje ke shledání existence nebezpečí záměny.
36. K argumentaci, kterou žalobkyně zpochybňuje závěr o tom, že se porovnávané výrobky prodávají na stejných místech, odkázal na stranu 25 až 26 napadeného rozhodnutí. Zdůraznil, že rozhodné je to, že všechny alkoholické nápoje jsou obvykle nabízeny společně v sekci alkoholických nápojů. Nelze tedy vyloučit, že na oddělení s pivem navazuje oddělení cidrů, vín a destilátů, tedy ostatních alkoholických nápojů.
37. Žalovaný dále konstatoval, že většina dotčených výrobků je obvykle prodávána v restauracích, kde jsou výrobky uvedeny na tabuli nebo v nápojovém lístku. V takovém případě se budou výrobky vyskytovat v těsné blízkosti a spotřebitel při studiu nápojového lístku či nabídkové tabule snadno podlehne přesvědčení, že pivo Legionář a víno/likér/rum/jiný alkoholický nápoj LEGIONÁŘ mají stejný obchodní původ právě proto, že se jedná o shodně označené alkoholické nápoje nabízené vedle sebe. Oddělení výrobků je činěno z důvodu přehlednosti a pohodlí spotřebitele a nikoli z důvodu absence jejich podobnosti. Dodal, že shodné místo prodeje lze rovněž předpokládat u přihlašovaných výrobků *alkoholové výtažky, alkoholové tresti, přípravky k výrobě alkoholických nápojů* a namítaných výrobků *sirupy a jiné přípravky na výrobu nealkoholických nápojů, ovocné a zeleninové šťávy na výrobu nealkoholických nápojů*, neboť tyto skupiny výrobků se obvykle prodávají ve specializovaných prodejnách, příp. odděleních velkých obchodů zaměřených na přípravu nápojů.
38. Žalovaný v zásadě souhlasil s tím, že nealkoholické nápoje plní jiný účel než nápoje alkoholické, přičemž tyto kategorie si nekonkurují, avšak z porovnání přihlašovaných a namítaných výrobků vyplývá, že mezi namítanými výrobky je i kategorie *piva všeho druhu*, tedy nápojů alkoholických.
39. Zopakoval argumentaci obsaženou v napadeném rozhodnutí, že konzumace či nákup *piva* má dva účely a podotkl, že „víceúčelovost“ *piva* nemůže vést k závěru, že *pivo* není podobné *rumu* z důvodu odlišného účelu, jelikož jeden z účelů konzumace *piva* se s účelem konzumace *rumu* shoduje (tedy navození pocitu radosti a uvolnění zejména na společenských událostech).
40. K poukazu žalobkyně na rozsudek Tribunálu z 18. 6. 2008 T-175/06, *MEZZOPANE*, EU:T:2008:212 v rámci argumentace, že nealkoholické nápoje nejsou podobné nápojům alkoholickým, odkázal na stranu 31 až 32 napadeného rozhodnutí, v němž byl kladen důraz na to, že přihlašované výrobky a namítaná kategorie *piva všeho druhu* patří mezi alkoholické nápoje. Závěr o podobnosti přihlašovaných a namítaných výrobků v nízké míře opřel o skutečnosti, že se jedná o alkoholické nápoje. Citovaný rozsudek věnující se nepodobnosti nealkoholických a alkoholických nápojů shledal nepřiléhavým, jelikož

namítané nealkoholické nápoje nebyly pro shledání závadné podobnosti dotčených výrobků podstatné.

41. Dále zdůraznil, že vztah mezi EUIPO a národními známkovými úřady není vertikální a z žádného právního předpisu nevyplývá hierarchická nadřazenost EUIPO nad národními úřady. Působnost těchto institucí je odlišná, kdy EUIPO je úřadem příslušným pro rozhodování o ochranných známkách Evropské unie (nikoli o známkách národních). Rozhodnutí EUIPO ani jeho metodické pokyny nejsou pro žalovaného závazné. Rozhodnutí EUIPO č. 3078/2000 *CARIBBEAN CLUB / CARIBBEAN TWIST* označil za nepřiléhavé s poukazem na současné metodické pokyny EUIPO (str. 868 metodických pokynů EUIPO), ze kterých vyplývá, že výrobky ve třídě 33 *alkoholické nápoje (s výjimkou piva)* jsou podobné výrobkům ve třídě 32 *piva*.
42. K tvrzení, že žalovaný měl zvlášť posoudit podobnost přihlašovaného výrobku *rum* s namítanými *pivy všeho druhu*, uvedl, že většina argumentace vztahující se k zamítnutí přihlášky pro kategorii *alkoholické nápoje (s výjimkou piva)* se dá rovněž vztáhnout na užší kategorii *rum*, jelikož se jedná o alkoholický nápoj prodáváný na stejném místě a za shodným účelem jako jiné alkoholické nápoje. Zvláštní uvážení ve vztahu ke konkrétní kategorii výrobků (*rum*) učinil v případech nutnosti (např. strana 31 napadeného rozhodnutí).
43. Žalovaný je toho názoru, že neposuzoval přihlašované výrobky pouze s ohledem na přihlašovanou kategorii „*alkoholické nápoje s výjimkou piva*“, ale bral v potaz všechny jednotlivé přihlašované výrobky.
44. K argumentaci žalobkyně, že část namítaných služeb ve třídě 43 je zcela odlišná od přihlašovaných výrobků ve třídě 33, uvedl, že není relevantní, zda část namítaných služeb [konkrétně *ubytovací služby (hotely, penziony), služby motelů v rámci této třídy, turistické noclehárny, zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost v uvedených oblastech*] není podobná přihlašovaným výrobkům. Rozhodné je, zda je přihlašovaným výrobkům podobná (i pouze) jedna z namítaných služeb [v projednávaném případě jde konkrétně o služby *hostinská činnost, bary (služby), bufety a cukrárny (služby), kavárny, restaurace*].
45. Rovněž se neztotožnil s argumentací, že ani namítané služby *hostinská činnost, bary (služby), bufety a cukrárny (služby), kavárny, restaurace* nejsou přihlašovaným výrobkům podobné a odůvodnění je v této části napadeného rozhodnutí strohé a nedostatečné, a tedy nepřezkoumatelné. Podotkl, že pro shledání podobnosti byla stěžejní zejména skutečnost, že přihlašované výrobky mohou být předmětem přihlašovaných služeb, a tudíž mezi nimi panuje určitý doplňkový vztah. Setrval na svém závěru, že pokud by restaurátér či provozovatel baru ve svém podniku „Legionář“ nabízel rum či jiný alkoholický nápoj s totožným názvem, mohlo by to u spotřebitelů vyvolat mylný dojem, že nabízený produkt pochází z vlastních zdrojů poskytovatele gastronomických služeb. Rovněž odmítl, že by v napadeném rozhodnutí nerefletoval specifika dílčích druhů zboží přihlášeného ve třídě 33, zejména pak *rumu*, a odkázal na stranu 32 napadeného rozhodnutí. Žalovaný jasně uvedl, jakými úvahami se při hodnocení podobnosti přihlašovaných výrobků a namítaných služeb řídil, a napadené rozhodnutí tudíž není nepřezkoumatelné.
46. Závěrem žalovaný odmítl, že by výraz „legionář“ splňoval definici laudatorního výrazu s odkazem na rozhodnutí Úřadu zn. sp. O-429921 ve věci „*Dobrá chata*“, zn. sp. O-447360 ve věci „*WONDERFUL SHOE*“ a zn. sp. O-482078 ve věci „*Fair product*“, protože

nepoukazuje na určitou vlastnost či stupeň kvality řešených výrobků, popř. není ani ve spojení s nimi běžně užíván.

47. K rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 10. 2016, č. j. 2 As 96/2015-59 pak podotkl, že soud v něm dovodil laudatorní charakter prvku „babiččiny“ pouze ve vztahu k potravinám, což vyplývá z jeho ustáleného užívání v běžném jazyce v sousloví „jako od babičky“ ve významu „pocitivý, s láskou dělaný“ pro potraviny a hotová jídla. Pro ostatní výrobky či služby, které s nimi úzce nesouvisí, nelze tuto premisu užít. Byť slovo legionář může vyvolávat určité pozitivní konotace, nelze tvrdit, že by bylo užíváno pro popis vlastností nápojů, potravin ani jiného zboží.

V. Vyjádření osoby zúčastněné na řízení (namítající)

48. Osoba zúčastněná na řízení ve svém vyjádření navrhla žalobu zamítnout, přičemž zdůraznila, že žalobkyně netvrdí a ani neodůvodňuje zásah do svých veřejných subjektivních práv ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s.
49. Odmítla námitku soustředěnou pod prvním žalobním bodem. Rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 10. 2016, č. j. 2 As 96/2015-59 shledala neaplikovatelným na danou věc, neboť jeho předmětem bylo porovnávání dvou obrazových známek. Vyzdvihla, že oba slovní prvky „legionář“ a „babiččiny“ mají zcela odlišný charakter. Zatímco v případě prvku „babiččiny“ jde o přídatné jméno informující o určitých kvalitách a procesech výroby a lze je snadno spojit s dotčenými výrobky, pojem „legionář“ je podstatným jménem, které nemá bez dalšího jakoukoliv vazbu na alkoholické či nealkoholické nápoje. Označení „LEGIONÁŘ/Legionář“ byla vyhodnocena jako fantazijní, přičemž krátkodobě vyráběné produkty spojené s výročními akcemi k příležitosti stoletého výročí Československé republiky nelze vnímat jako skutečnost mající významný dopad na rozlišovací způsobilost namítaného označení, a to i s přihlédnutím k datu jeho zápisu (17. 9. 2014).
50. Ke druhému a třetímu žalobnímu bodu osoba zúčastněná na řízení podotkla, že vymezení okruhu průměrného spotřebitele nelze vztahovat jen na české konzumenty *piva* a takto vyloučit příležitostné konzumenty. K uvedenému pak odkázala na rozsudek ve spojených věcech T-350/04 až T-352/04 bod 69, dle něhož průměrný německý konzument není (pivním) znalcem, a tento závěr lze aplikovat též pro území České republiky.
51. K podobnosti nealkoholických nápojů (32) oproti nápojům alkoholickým (33) osoba zúčastněná na řízení odkázala na rozhodnutí *Rosalía de Castro*, EU:T:2011:565, ve kterém soud dospěl k závěru o podobnosti těchto výrobků v menší míře. Dodala, že i pokud by žalovaný dospěl k závěru, že alkoholické a nealkoholické nápoje si nejsou podobné, byla by tato skutečnost bez právní relevance, neboť namítané označení je zapsané rovněž pro pivo, jako nápoj alkoholický. Ve vztahu pak ke způsobu spotřeby nápojů, jakož i místa prodeje se ztotožnila se závěry žalovaného uvedenými ve vyjádření k žalobě.
52. Odkaz žalobkyně na rozsudek Tribunálu z 18. 6. 2008, T-175/06, *MEZZOPANE*, EU:T:2008:212 shledala osoba zúčastněná na řízení nepřipadným s tím, že v daném případě byla porovnávána onačení, která nebyla co do fonetického, vizuálního a sémantického aspektu shodná, ba naopak šlo o porovnání přihlašované obrazové ochranné známky Mezzopane a dřívějších slovních ochranných známek MEZZO a MEZZOMIX. Naopak poukázala na rozhodnutí EUIPO, sp. zn. B1642316 *CAIMAN v. CAYMAN JACK*, které pokládá za přílehavější pro nyní projednávaný případ, neboť se dotýká porovnávání

podobnosti mezi pivem a rumem. V rozhodnutí bylo dovozeno, že s ohledem na účel, distribuční kanály, jakož i prolínání na straně výrobců lze tyto výrobky považovat za podobné, a to tím spíše, je-li podobnost mezi označeními vysoká. Údajnou nepodobnost *rumu* a *piva* tedy nelze s ohledem na stávající rozhodovací unijní ani vnitrostátní praxi žalovaného pokládat za důvodnou.

53. O alternativním návrhu žalobkyně žalovaný nemohl rozhodnout, neboť k takovému rozhodnutí není oprávněn. K takovému řešení by žalovaný mohl přistoupit pouze pokud by žalobkyně omezila seznam svých přihlašovaných výrobků a služeb na *rum*.
54. Ke čtvrtému žalobnímu bodu osoba zúčastněná na řízení předně podotkla, že žalobkyní předestřený judikaturní rámec není na nyní projednávanou situaci aplikovatelný. Blíže pak popsala jednotlivá rozhodnutí a odůvodnila, proč je v nyní projednávaném případě nelze aplikovat. Podotkla, že způsob výroby nápoje a jeho cena nemůže mít vliv na klíčový prvek pro posouzení podobnosti výrobků, a v této souvislosti připomněla popularitu tzv. „tuzemského rumu“. Dále pak odkázala na rozhodnutí T259/06 *Manso de Velasco*, EU:T:2008:575, dle něhož je povaha alkoholických nápojů podobná, neboť obsahují určitý stupeň alkoholu; jsou zpravidla určeny k totožnému způsobu užití a účelu. Existence prémiových rumů nemá na toto posouzení vliv, neboť je třeba na kategorii nápojů pohlížet prizmatem průměrného spotřebitele nakupujícího průměrné výrobky (viz rozhodnutí EUIPO *Ambar Radler v. Ambra rosa*, sp. zn. B 3093587). O podobnosti dotčených výrobků svědčí i jejich podřazení pod alkoholické nápoje, kdy tyto nápoje bývají v rámci supermarketů zpravidla shromažďovány v jednotné sekci.
55. Ve vztahu k podobnosti výrobků *piva* a *rumu* osoba zúčastněná na řízení odkázala na rozhodnutí *AUTÉNTICO NATIVO (FIG.) V. Nativa (fig.) et. al.* ze dne 26. 8. 2019 R 272/2019-4. Odlišná míra alkoholu nápoje není relevantní, neboť výchozí situaci dostatečným způsobem nemění. K uvedenému dále poukázala na rozhodnutí EUIPO, sp. zn. B 760951, *GLEN ORCHY v. GLEN CARRY*, dle něhož *pivo* a alkoholické nápoje jiné než *pivo* mají podobnou povahu a cílí na jednu a tutéž relevantní spotřebitelskou veřejnost. Závěrem podotkla, že alkoholické a nealkoholické nápoje jsou velmi často konzumovány průměrnými spotřebiteli společně a jsou do značné míry komplementární; k uvedenému pak odkázala na rozhodnutí T-378/17, *CERVISIA/CERVISIA AMBAR*, EU:T:2018:888.
56. Osoba zúčastněná na řízení shrnula, že porovnávaná označení si jsou podobná, neboť jsou totožná z hlediska fonetického, sémantického i vizuálního. Aplikace kompenzačního principu žalovaným, kdy vyšší míra shody porovnávaných označení vyvažuje nižší míru podobnosti pro dotčené výrobky a služby, byla provedena v souladu s jeho ustálenou praxí.

VI. Další podání účastníků a osoby zúčastněné na řízení

57. Žalobkyně v reakci na vyjádření žalovaného a osoby zúčastněné na řízení zopakovala v replice svojí žalobní argumentaci a setrvala na závěrech uvedených v žalobě. Vyzdvihla, že žalovaný neučinil samostatné posouzení nebezpečí záměny s ohledem na vztah zboží a služeb zapsaných pro namítanou ochrannou známku a části zboží přihlašovaného ve třídě 33 (*rum*), resp. neposoudil její alternativní návrh. Zásadně odmítla argumentaci osoby zúčastněné na řízení, kterou označila za svévolnou.

58. Osoba zúčastněná na řízení ve vyjádření k replice žalobkyně setrvala na svých závěrech uvedených ve vyjádření k žalobě. Své vyjádření doplnila o odkaz na rozhodnutí SDEU T-509/19 ve věci *Asolo v. EUIPO (Red Bull FLÜGEL)*.

VII. Posouzení věci soudem

59. Soud ověřil, že žaloba byla podána včas, osobou k tomu oprávněnou a splňuje všechny formální náležitosti na ni kladené. Napadené rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, přezkoumal v rozsahu žalobních bodů, kterými je vázán (§ 75 odst. 1 a 2 s. ř. s.), jakož i z pohledu vad, k nimž je povinen přihlídnout z úřední povinnosti; přitom vycházel ze skutkového a právního stavu v době vydání napadeného rozhodnutí.
60. Při rozhodování soud vycházel zejména z následující právní úpravy:
61. Podle § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ *se přihlašované označení nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen „námítky“) 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.*
62. Podle § 26 odst. 4 ZOZ *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.*
63. Po provedeném řízení dospěl soud k závěru, že žaloba je důvodná.
64. Soud považoval za vhodné vypořádat nejprve žalobní námitku uplatněnou pod čtvrtým žalobním bodem, jelikož se tato námitka dotýká otázky přezkoumatelnosti napadeného rozhodnutí a tedy otázky, kterou je třeba se zabývat před vlastním přezkumem napadeného rozhodnutí. Žalobkyně namítala procesní pochybení spočívající v absenci vypořádání se s rozkladovou argumentací a předloženým důkazním materiálem. Této námitce však soud nepřisvědčuje. I když lze do jisté míry připustit, že vypořádání se s důkazním materiálem předloženým žalobkyní je v rámci odůvodnění prvostupňového Úřadu velmi strohé, nelze zároveň přehlédnout, že předseda Úřadu v napadeném rozhodnutí důkazní materiál předložený žalobkyní znovu hodnotil, přičemž v některých případech doplnil a korigoval závěry Úřadu obsažené v prvostupňovém rozhodnutí. Soud má proto za to, že předseda Úřadu se vypořádal se všemi podstatnými rozkladovými námitkami. Důvodnou nelze shledat ani námitku údajného selektivního vypořádání důkazních návrhů. Z napadeného rozhodnutí explicitně plyne, že se předseda úřadu důkazními návrhy žalobkyně opětovně zabýval, přičemž se s nimi v příslušných pasážích argumentačně vypořádal.
65. Pokud jde o stěžejní žalobní argumentaci týkající se porovnání předmětných označení z hlediska jejich zaměnitelnosti u spotřebitelské veřejnosti, soud předně podotýká, že v této věci je třeba vykládat pojmy vnitrostátního práva eurokonformně. Jde totiž o oblast práva upravenou též předpisy Evropské unie, zejména směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. 12. 2015, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách (přepřacované znění), a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. 6. 2017 o ochranné známce Evropské unie. Velkou roli při výkladu hraje též judikatura Soudního dvora Evropské unie a Tribunálu, případně též

rozhodovací praxe EUIPO (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 3. 2023, č. j. 10 As 101/2021-56).

66. Ze shora citovaného § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ plyne, že vlastník starší ochranné známky může zabránit zápisu přihlašované ochranné známky do rejstříku ochranných známek, pokud
- (i.) starší ochranná známka je shodná anebo podobná s přihlašovaným označením;
 - (ii.) starší ochranná známka je zapsána pro shodné nebo podobné výrobky či služby s přihlašovaným označením;
 - (iii.) existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, přičemž za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.
67. Jak vyplývá z dikce zmíněného ustanovení, uvedené podmínky jsou stanoveny kumulativně, a musí být proto splněny současně. V opačném případě nemůže být vlastníku starší ochranné známky ve smyslu tohoto ustanovení ochrana přiznána.
68. Relevantní normy práva EU ani ZOZ přitom pravděpodobnost záměny jako takovou nedefinují, nestanoví, jaký stupeň podobnosti mezi dřívější ochrannou známkou a přihlašovaným označením vyvolává nebezpečí záměny, nestanoví míru podobnosti, ani neuvádí výčet konkrétních kritérií, podle kterých je třeba při posuzování a hodnocení pravděpodobnosti záměny postupovat. Z ustálené rozhodovací praxe SDEU nicméně plyne, že posouzení pravděpodobnosti záměny závisí na mnoha faktorech, přičemž rozhodnutí musí přísně respektovat individuální specifika konkrétního případu.
69. Posuzování otázky pravděpodobnosti záměny je podle ustálené rozhodovací praxe SDEU a správních soudů otázkou právní, nikoli skutkovou. Výklad pojmů podobnost, shodnost či zaměnitelnost [viz § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ] a podřazení zjištěného skutkového stavu těmto pojmům je podle konstantní judikatury věcí výkladu neurčitěho právního pojmu a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav. Správní uvážení se zde neuplatní. (srov. usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 4. 2014, č. j. 8 As 37/2011 - 154 či rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 9. 2014, č. j. 2 As 102/2014 - 22). Závěry správního orgánu o těchto otázkách přezkoumává soud v rámci námitek uplatněných v žalobě v plném rozsahu.
70. Pro posuzování podobnosti mezi výrobky podle § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ je ve smyslu rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2013, č. j. 8 As 41/2012-46, nutné zohlednit všechny relevantní faktory, které charakterizují vztah mezi dotčenými výrobky. „Tyto faktory zahrnují zejména povahu výrobků, jejich účel, způsob použití, jakož i jejich konkurenční nebo komplementární charakter. Dalšími faktory, na které je možno brát ohled, jsou též distribuční kanály, relevantní veřejnost a obvyklý původ zboží“ (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, č. j. 9 As 59/2007-141).
71. Z § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ a judikatury SDEU a správních soudů vyplývá, že zaměnitelnost ochranných známek se obecně hodnotí podle těchto kritérií:
- stupeň podobnosti známek, včetně posouzení distinktivních a dominantních prvků,
 - rozlišovací způsobilost dřívější ochranné známky,
 - podobnost výrobků či služeb,
 - relevantní spotřebitel,
 - celkové posouzení uvedených kritérií dohromady včetně dalších relevantních okolností

Shodu s prvopisem potvrzuje P. V.

(viz např. rozsudek Soudního dvora ze dne 11. 11. 1997, věc C-251/95, *SABEL BV proti Puma AG, Rudolf Dassler Sport* či rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2017, č. j. 10 As 187/2015-58, č. 3556/2017 Sb. NSS, *Herbamedicus* a ze dne 10. 3. 2023, č. j. 10 As 101/2021-56).

72. V nyní řešeném případě žalobkyně v žalobních námitkách zpochybnila závěry Úřadu a potažmo též předsedy Úřadu ve vztahu ke všem z výše uvedených podmínek. K první podmínce zpochybnila toliko závěr o dobré rozlišovací způsobilosti užitého slovního prvku „legionář“ ve vztahu k dotčeným výrobkům a službám. Dále zpochybnila závěr, že namítaná ochranná známka je zapsána pro shodné nebo podobné výrobky a služby s přihlašovanou ochrannou známkou. Ve vztahu ke třetí podmínce odmítla závěr, že existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti. Zbývá dodat, že přitom nikterak nebrojila proti výsledkům posouzení otázky o shodnosti (vizuální, fonetické, sémantické) namítané ochranné známky „Legionář“ s přihlašovaným označením „LEGIONÁŘ“.
73. V projednávané věci je nesporné, že srovnávaná označení jsou shodná. Nicméně aby došlo ke kumulativnímu splnění podmínek dle § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ, musí být shledán alespoň nějaký stupeň podobnosti mezi porovnávanými výrobky.
74. Před samotným vypořádáním žalobních námitek soud považuje za vhodné zdůraznit, že v rámci celého správního řízení žalobkyně většinou brojila proti závěrům správních orgánů týkajícím se posouzení dvojice výrobků *pivo - rum*. V návaznosti na to je i podstatná část napadeného rozhodnutí logicky koncipována s přihlédnutím k vypořádání argumentace této žalobkyně, na níž vystavěla své závěry.
75. Soud se na půdorysu vznesených žalobních námitek nejprve zabýval otázkou rozlišovací způsobilosti slovního prvku „legionář“ ve vztahu k dotčeným výrobkům a službám.
76. Z judikatury SDEU i Nejvyššího správního soudu vyplývá, že při posuzování míry podobnosti mezi označeními je nutné určit stupeň jejich vzhledové, sluchové a pojmové podobnosti, a pokud možno u toho přihlédnout ke kategorii dotčených výrobků nebo služeb a podmínkám, za kterých jsou tyto výrobky nebo služby uváděny na trh (rozsudek ze dne 22. 6. 1999, věc C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, bod 27). Při celkovém porovnávání nelze opomenout žádné prvky označení jen proto, že jsou menší než ostatní, anebo proto, že nemají distinktivitu; výjimku z tohoto pravidla tvoří jen zanedbatelné prvky [rozsudek Soudního dvora ze dne 12. 7. 2007, věc C-334/05 P, *OHIM proti Shaker (Limoncello)*, body 41 a 42]. Posouzení podobnosti známek musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tyto ochranné známky působí na průměrného spotřebitele výrobků nebo služeb, s přihlédnutím k jejich rozlišovacím (distinktivním) a dominantním prvkům (*Herbamedicus*, body 38 a 39).
77. Pojem rozlišovací způsobilost (distinktivita) lze vyložit jako určitý stupeň obsahové anebo vzhledové originality zajišťující označení osobité znaky spolehlivě je odlišující od jiných označení. Řečeno jinak, je to schopnost známky označit výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, jako pocházející z určitého podniku, a tím je odlišit od výrobků a služeb jiných podniků (*Lloyd Schuhfabrik Meyer*, bod 22). Při posuzování pravděpodobnosti záměny mezi ochrannými známkami se tento termín používá ve dvou situacích (krocích). Jednak se hodnotí podobnost označení; tehdy se srovnávají jednotlivé prvky obou označení a zejména se při tom sleduje, které z prvků jsou distinktivní a které dominantní (*SABEL proti Puma*, bod 23). Jednak se posuzuje rozlišovací způsobilost namítané známky jako celku, která určuje rozsah ochrany náležející této známce (čím nižší

Shodu s prvopisem potvrzuje P. V.

rozlišovací způsobilost starší ochranné známky, tím menší ochrana jí náleží). Rozlišovací způsobilost ve druhém zmíněném kontextu může být buďto inherentní (vnitřní), anebo získaná dobrou pověstí (*SABEL proti Puma*, body 24 a 25).

78. Správní orgány v tomto směru dospěly k závěru, že přihlašované označení i namítaná ochranná známka jsou tvořeny jediným slovním spojením bez konkrétní úpravy písma či přidáných obrazových prvků. V pojednávané věci jsou obě označení „LEGIONÁŘ/Legionář“ slovní a liší se pouze v užití malých a velkých písmen, přičemž v praxi mohou být užívána v libovolném typu a velikosti písma, v libovolném barevném a grafickém označení. Rozdílná velikost písma ve slovních prvcích posuzovaných označení tedy nehraje žádnou roli. Obě označení byla z vizuálního, fonetického i sémantického hlediska logicky shledána jako totožná, přičemž jejich (jediný) slovní prvek byl vyhodnocen jako fantazijní ve vztahu k dotčeným výrobkům a službám.
79. Dle mínění žalobkyně se jednak jedná o laudatorní popisné označení, jednak je toto označení užíváno v oblasti výroby pív poměrně hojně; z těchto důvodů pak nemá namítaná ochranná známka dobrou rozlišovací způsobilost.
80. Žalobkyně v této souvislosti nijak nerozporovala skutečnost, že slovní prvek „legionář“ je výraz běžné slovní zásoby, jenž je označením vojáka (ať už římského, československého či příslušníka francouzské cizinecké legie).
81. Vzhledem k tomu, že v případě slovního prvku „legionář“ se ve vztahu k výrobkům a službám u namítaného označení jedná o fantazijní prvek, má tento slovní prvek v zásadě vyšší rozlišovací způsobilost než prvek popisný. Co se týče sporného laudatorního charakteru, soud souhlasí se žalovaným, že slovní prvek „legionář“ nenaplnuje definici laudatorního výrazu dle rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 10. 2016, č. j. 2 As 96/2015-59 (bod 42): *„mezi výrazy popisné či druhové se řadí i slova svým významem laudatorní - pochvalná, která poukazují na určitou vlastnost či stupeň kvality výrobků, popř. ve spojení s nimi jsou běžně užívány. Například „Dobrá chata“ (ÚPV, zn. O-429921), „WONDERFUL SHOE“ (ÚPV, zn. O-447360), „Fair product“ (ÚPV, zn. O-482078), „Svatební víno“ (ÚPV, zn. O-442183).“* Slovo „legionář“ v nyní projednávaném případě neukazuje na určitou vlastnost či stupeň kvality přihlašovaných výrobků a služeb. Současně není ani ve spojení s nimi užíváno pro vyjádření určité kvality. Jedná se o výraz běžné slovní zásoby, byť není v hovorové mluvě v současnosti nadužíván. Soud tedy nesdílí názor žalobkyně o laudatorním charakteru slovního prvku „legionář“ ve vztahu k přihlašovaným výrobkům. Těžko si lze představit vlastnosti jako bojovnost, drsnost, odvaha, poctivost či zásadovost ve vztahu k přihlašovaným výrobkům a službám.
82. Soud uvedené dovozuje mimo jiné z bodu 49 výše zmíněného rozsudku Nejvyššího správního soudu, v němž soud konstatoval, že *sám o sobě slovní prvek „babiččiny“ je výrazem popisným, resp. pochvalným, a to právě ve vztahu k výrobkům, pro které je označení zapsáno či přihlášeno ve třídě 29 a 30. Jednoznačně (i když může jít o marketingový tah) má za cíl vyjádřit kvalitu výrobku, totiž vlastnost, jakou měl (a má) „tradičně, pečlivě a s láskou“ připravovaný, „poctivý“, „domácí“ produkt našich babiček. Ve vztahu k výrobkům, jakými jsou konkrétní druhy potravin či polotovary jídel, dnes vyráběných průmyslově na rozdíl od jejich dřívější výroby či přípravy jen v jednotlivých domácnostech, užití výrazu „babiččiny“ („babiččin“ apod.) vyjadřuje, že výrobek co do jakosti má vlastnosti stejné jako produkt našich babiček. Je-li proto užit v označení přihlášeném pro výrobky, jejichž kvalita či jiná jejich vlastnost je i v běžném jazyce srovnávána s vlastnostmi, které měl stejný produkt od babičky,*

nelze přiznat takovému výrazu samotnému dostatečnou „přirozenou“ rozlišovací způsobilost ve vztahu k výrobkům tohoto druhu, neboť „jeden z jeho možných významů udává vlastnost výrobků a služeb, o které se jedná“ (rozsudek Doublemint). Naopak stejnou konotaci by uvedený výraz neměl ve vztahu k výrobkům, které nebyly babičkou vyráběny a kde by „sugestibilní potenciál“ tohoto výrazu nemohl působit pochvalně (např. „Babiččiny boty“), současně i proto, že není ani obvykle v běžném jazyce spojován s touto oblastí výroby. Judikurní závěr, podle kterého se pochvalný prvek ve slovním spojení váže pouze a jen k takovým výrobkům, se kterými se v běžné hovorové mluvě spojuje, lze bezpochyby vztáhnout i na nyní projednávanou věc. Je nabíledni, že výraz legionář není běžně (natož výhradně) užíván ve spojení s popisem vlastností přihlašovaných výrobků či služeb. Předseda Úřadu tudíž postupoval správně, jestliže závěr Úřadu korigoval v tom směru, že slovo „legionář“ u spotřebitelů nevyvolá představu bojovnosti, drsnosti, hrdinství, odvahy či chlapáctví v souvislosti s nápoji. Soud se tedy se žalobní námitkou poukazující na laudatorní charakter slova „legionář“ neztotožnil.

83. Soud rovněž nesdílí názor žalobkyně, že slovo „legionář“ nemá dostatečnou rozlišovací způsobilost, neboť v roce 2018 dodaly na trh piva s podobným názvem i další pivovary. V prvé řadě je nutné konstatovat, že předseda Úřadu se v napadeném rozhodnutí s touto námitkou žalobkyně náležitě vypořádal a rovněž přihlédl k předloženým listinám prokazujícím shora uvedené skutečnosti. Též se vyjádřil i k odkazu žalobkyně na projekt „Legiovlak“. Není tedy pravdou, že by se správní orgány předloženými důkazy nezabývaly a řádně je nevyhodnotily. Skutečnost, že žalobkyně nesouhlasí se závěrem předsedy Úřadu, sama o sobě nezakládá nezákonnost či nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí.
84. Ve druhém žalobním bodě žalobkyně vyjádřila nesouhlas se závěrem předsedy Úřadu o podobnosti přihlášených výrobků ve třídě 33 s namítanými výrobky ve třídě 32 a službami ve třídě 43. Pro přehlednost soud připomíná, že předseda Úřadu se ve správním řízení zabýval porovnáním níže uvedených označení pouze pro následující třídy:

Namítaná slovní ochranná známka č. 340577 ve znění „Legionář“	Přihlašované označení zn. sp. O-556592 ve znění „LEGIONÁŘ“
Zapsaná pro (32) piva všeho druhu, nealkoholická piva, piva s ovocnou příchutí, minerální vody, šumivé nápoje a jiné nealkoholické nápoje, sirupy a jiné přípravky na výrobu nealkoholických nápojů, ovocné a zeleninové šťávy jako nápoje nebo na výrobu nealkoholických nápojů; (43) hostinská činnost, bary (služby), bufety a cukrárny (služby), kavárny, restaurace, ubytovací služby (hotely, penziony), služby motelů v rámci této třídy, turistické noclehárny, zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost v uvedených oblastech.	Přihlašované pro (33) alkoholické nápoje (s výjimkou piva), alkoholové výtažky, alkoholové tresti, přípravky k výrobě alkoholických nápojů, vína, lihoviny, likéry, destilované nápoje, aperitivy, koktejly a energetické nápoje obsahující alkohol, rum;

85. Pro naplnění druhé podmínky uvedené v § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ je nutné shledat shodu nebo podobnost přihlašovaných výrobků (33) s výrobky (32) a službami (43) zapsanými pro namítanou ochrannou známku.
86. Pro posouzení podobnosti mezi dotčenými výrobky je namístě zohlednit všechny relevantní faktory, které charakterizují vztah mezi těmito výrobky. Tyto faktory zahrnují zejména povahu výrobků, jejich účel, způsob použití, jakož i jejich konkurenční nebo komplementární charakter. Dalšími faktory, na které je možno brát ohled, jsou též distribuční kanály, relevantní veřejnost (v české odborné literatuře se objevuje i termín referenční veřejnost) a obvyklý původ zboží [(srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, č. j. 9 As 59/2007-141; rozsudek *Canon*, bod 23; rozsudek Tribunálu ze dne 7. 9. 2006, *Meric v. OHMI-Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP)*, T-133/05, body 28-30; či rozsudek Tribunálu ze dne 27. 10. 2005, *Editions Albert René v. OHMI-Orange (MOBILIX)*, T-336/03, body 59-71]. Při posuzování shodnosti či podobnosti výrobků tedy není samo o sobě rozhodující, zda jsou výrobky v rámci mezinárodního třídění výrobků a služeb vytvořeného pro administrativní účely zařizování výrobků a služeb řazeny do shodných či odlišných tříd. Podstatné je, zda lze z hlediska průměrného spotřebitele takové výrobky a služby zařadit do jedné skupiny oblasti spotřeby (srov. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 7. 4. 2006, č. j. 11 Ca 258/2005-71).
87. Každý jednotlivý důvod sám o sobě neobstojí a je nutné na ně nahlížet souhrnně, poté je možné vytvořit ucelený obraz chování spotřebitelů na trhu a vyhodnotit, zda je možné posuzované výrobky hodnotit jako shodné či podobné. Jinými slovy, o podobnosti či nepodobnosti výrobků je nutné učinit závěr na základě zhodnocení všech relevantních kritérií, přičemž pokud jeden z výrobků nevykazuje shodu s porovnávanými zapsanými výrobky pro třídu (32), lze v této části námitkám namítající nevyhovět.
88. Žalobkyně v rozkladu i žalobě převážně argumentuje porovnáváním pouze dvou druhů výrobků, a to *piva* a *rumu*, nicméně Úřad byl povinen porovnat všechny výrobky přihlašované ve třídě (33) se všemi zapsanými výrobky ve třídě (32) pro namítanou ochrannou známku. Obecně takovéto zjednodušení nelze akceptovat a je třeba porovnat i ostatní položky seznamů. Skutečnost, že například Úřad ve svém vyhodnocení dojde k závěru, že dva výrobky ze dvou porovnávaných seznamů si nejsou podobné či nejsou shodné, ještě neznamená, že výrobek se nebude shodovat či podobat jinému výrobku z porovnávaného seznamu. Platí, že pokud se přihlašované výrobky shodují či podobají byť jen jednomu výrobku zapsanému pro namítanou ochrannou známku a současně jsou splněny i další podmínky uvedené v § 7 odst. 1 písm. a) ZOZ, nelze tyto přihlašované výrobky zapsat a naopak.
89. Stěžejní žalobní argumentaci žalobkyně postavila na tom, že *alkoholické nápoje* nejsou podobné *nealkoholickým nápojům*, *piva všeho druhu* nejsou podobná *alkoholickým nápojům (s výjimkou piva)* a *rum* není podobný *pivu*.
90. Soud se nejprve zabýval tvrzenou nepodobností nealkoholických nápojů a alkoholických nápojů. Vyšel přitom z výše uvedených relevantních faktorů, které je třeba v takových případech hodnotit. Z pohledu cílové skupiny se v případě nealkoholických nápojů jedná o širokou veřejnost všech věkových kategorií včetně dětí (nezletilých), jak ostatně namítala žalobkyně, oproti tomu alkoholické nápoje jsou s ohledem na obsažený alkohol určeny ke konzumaci pouze dospělým (zletilým) osobám. Účel a způsob použití nealkoholických nápojů je především obecně v uhašení žízně, kdežto u alkoholických nápojů o takovém

účelu hovořit nelze, protože účelem jejich konzumace je především vychutnání jejich chuti a navození pocitu radosti a uvolnění, a to obvykle při posezení s přáteli. Další způsob jejich využití si lze rovněž představit v cukrářské výrobě nebo při výrobě míchaných alkoholických nápojů.

91. U alkoholických a nealkoholických nápojů nelze rovněž hovořit o komplementárním charakteru srovnávaných výrobků. Nelze totiž dospět k závěru o úzkém vztahu mezi těmito výrobky v tom smyslu, že jeden výrobek je nezbytný nebo důležitý pro užití výrobku druhého. Z pohledu konkurenčního charakteru dotčených výrobků, tj. tzv. substituovatelnosti, má soud za to, že odlišná chuť a rozdíl spočívající v přítomnosti či naopak v absenci alkoholu mají za následek, že průměrný český spotřebitel, který si chce opatřit alkoholický výrobek, jej nebude srovnávat s nealkoholickými nápoji, ale opatří si skutečně alkoholický, nikoli nealkoholický nápoj. Lze tedy dospět k jednoznačnému závěru, že alkoholický nápoj nepředstavuje nápoj, kterým lze obecně nahradit nealkoholické nápoje, a naopak. Jedná se o zcela odlišnou povahu těchto výrobků a z uvedených důvodů nejsou a nemohou být podobné pouze z toho důvodu, že se jedná o nápoje.
92. Dalšími faktory, na které je nutné brát ohled, jsou též distribuční kanály. Nákup alkoholických i nealkoholických nápojů je možný v obchodech či restauracích. Nicméně je nutno zdůraznit, že průměrný spotřebitel je zvyklý na striktní oddělení (viděno z jiného úhlu pohledu nesměšování) alkoholických a nealkoholických nápojů a věnuje mu náležitou pozornost. K tomuto oddělení dochází jak v obchodech, tak i na nápojových lístcích v restauračních zařízeních. Průměrný spotřebitel k tomuto oddělení přihlíží, je si jej vědom a dokáže spolehlivě a bez obtíží rozlišit, zda si vybírá z nabídky alkoholických či nealkoholických nápojů (ať již v obchodě či restauraci).
93. Na základě výše uvedeného soud shledal závěr uvedený v napadeném rozhodnutí za nesprávný, respektive neshledal tvrzenou podobnost nealkoholických nápojů zapsaných ve třídě 32 namítané ochranné známky s výrobky přihlašovanými ve třídě (33). K obdobnému závěru ostatně dospěl i Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 17. 12. 2014, č. j. 9 As 197/2014-21, v němž neshledal podobnost nealkoholických nápojů a likérů. Z uvedeného důvodu shledává soud případným i odkaz žalobkyně na rozsudek Tribunálu z 18. 6. 2008, T-175/06 *MEZZOPANE*, EU:T:2008:212. Pokud žalovaný shledal podobnost porovnávaných výrobků zejména na základě podobnosti výrobků *piva všeho druhu*, bylo namístě, aby výrobky, které pro shledání podobnosti dotčených výrobků nebyly podstatné, vyloučil.
94. Soud se rovněž ztotožnil s argumentací žalobkyně, že *piva všeho druhu* nejsou podobná *alkoholickým nápojům (s výjimkou piva)* a *pivo* není podobné *rumu*.
95. Z obsahu prvostupňového rozhodnutí vyplývá, že Úřad přihlašované výrobky porovnal vůči všem namítaným výrobkům, přičemž v reakci na rozkladové námitky žalobkyně převážnou část své argumentace věnoval porovnávání *piva* a *rumu*. Obdobným způsobem postupoval i předseda Úřadu v napadeném rozhodnutí. S ohledem na to, že z napadeného rozhodnutí vyplývá, že porovnával (též) namítané výrobky s obsahem alkoholu s přihlašovanými výrobky ve třídě 33, lze tyto závěry přezkoumat i přes shora vytčené pochybení týkající se posouzení podobnosti přihlašovaných výrobků s nealkoholickými nápoji.

Shodu s prvopisem potvrzuje P. V.

96. Soud se tedy na podkladě žalobních námitek dále zabýval namítanou nepodobností výrobků *piva všeho druhu a alkoholické nápoje (s výjimkou piva)*, zejména pak namítanou podobností *piva a rumu*. Z pohledu cílové skupiny se v případě *piv všeho druhu, alkoholických nápojů (s výjimkou piva) i rumu* s ohledem na obsažený alkohol jedná pouze o (zletilé) dospělé osoby. Ačkoli shodným účelem konzumace *piv všeho druhu, alkoholických nápojů (s výjimkou piva)* včetně *rumu* bývá vychutnání jejich chuti a navození pocitu radosti a uvolnění, nelze zároveň odhlížet od skutečnosti, že *pivo* patří mezi nápoje, které jsou na rozdíl od *alkoholických nápojů (s výjimkou piva)* či *rumu* nikoli okrajově konzumovány též za účelem utišení žízně, případně jako nápoj podávaný namísto nealkoholického nápoje k jídlu. Shledaná víceúčelovost *piva* zahrnující i požitek z konzumace alkoholu v něm obsaženého však nemůže vést k závěru, že *pivo* je podobné *alkoholickým nápojům (s výjimkou piva)* nebo *rumu*. Průměrný spotřebitel totiž bude při výběru alkoholických nápojů vždy striktně rozlišovat mezi *pivy* na straně jedné a *alkoholickými nápoji (s výjimkou piva) i rumem* na straně druhé. Bez ohledu na to, jaké preference stran konzumace alkoholu a jeho konkrétního výběru mohou u spotřebitelské veřejnosti přicházet v úvahu, lze *pivo* vnímat jako tradiční (alkoholický) nápoj svého druhu, který má mezi ostatními alkoholickými nápoji své specifické, historicky zakořeněné a nezaměnitelné místo. Řečeno jinak, i pro spotřebitele, který alkoholickým nápojům věnuje jen minimální pozornost, nebude *pivo* v žádném případě splývat s ostatními *alkoholickými nápoji (s výjimkou piva) včetně rumu*, nýbrž naopak bude tento nápoj v jeho očích zaujímat svébytné postavení jakožto nápoj určený nejen k požitku z konzumace samotné vzhledem k jeho nezaměnitelné chuti, ale i jako nápoj podávaný k jídlu a konzumovaný tzv. na žízeň.
97. U shora uvedených výrobků zároveň nelze hovořit o jejich komplementárním charakteru, neboť nelze dospět k závěru o úzkém vztahu mezi výrobky v tom smyslu, že jeden výrobek je nezbytný nebo důležitý pro užití výrobku druhého. Z pohledu konkurenčního charakteru dotčených výrobků, tj. tzv. substituovatelnosti, není možné přehlížet zcela odlišnou chuť a vzhled porovnávaných výrobků (ostatní alkoholické nápoje, ať již víno či destiláty, postrádají pro *pivo* typickou pěnu). Pouhá shoda spočívající v přítomnosti alkoholu proto nemůže mít za následek, že průměrný český spotřebitel, který si chce opatřit alkoholický výrobek, si zkrátka opatří jeden ze shora uvedených alkoholických výrobků, aniž by mezi nimi rozlišoval. Soud je též toho názoru, že ani *piva* s vyšším obsahem alkoholu se nepodobají přihlašovaným výrobkům ve třídě 33, neboť pouze vyšší množství alkoholu nepotlačuje výše popsany specifický charakter *piva*. Závěr, že *piva všeho druhu* představují výrobky, kterými lze obecně nahradit *alkoholické nápoje (s výjimkou piva)*, popřípadě i *rum*, a naopak, je tedy nepřijatelný. Nejedná se tak o podobnou povahu těchto výrobků, a to ani v nízké míře.
98. Dalšími faktory, na které je nutné brát ohled, jsou též distribuční kanály. Nákup *piv všeho druhu, alkoholických nápojů (s výjimkou piva) a rumu* je možný v obchodech či restauracích. Jak již bylo shora uvedeno, průměrný spotřebitel je zvyklý na oddělení alkoholických a nealkoholických nápojů, které bere jako samozřejmost a věnuje mu náležitou pozornost. K tomuto oddělení dochází jak v obchodech, tak i v nápojových lístcích v restauračních zařízeních. Skutečnost, že nyní porovnávané alkoholické výrobky se v rámci jejich distribuce ke koncovému spotřebiteli mohou vyskytovat ve své blízkosti, nemění nic na tom, že jde o výrobky, které spotřebitel navzájem spolehlivě odliší. Žalobkyni lze též přisvědčit, že bez ohledu na velikost příslušného obchodu či jeho stavební uspořádání obvykle platí určitá forma systematického členění regálů tak, aby došlo k odlišení těchto

výrobků, neboli jen výjimečně budou tyto výrobky nabízeny společně, resp. bez jejich minimálního vzájemného oddělení.

99. Soud dále souhlasí se žalobkyní, že porovnávané výrobky lze snadno odlišit i podle obalů, v nichž jsou na straně jedné nabízeny různé druhy *alkoholických nápojů (s výjimkou piva)* včetně *rumu* a na straně druhé *pivo*. Zatímco *alkoholické nápoje (s výjimkou piva)* i *rum* jsou prodávány ve tvarově i barevně variabilních obalech, *piva* jsou většinou distribuována v typizovaných (tradičních) lahvích nebo plechovkách. I když mohou být výjimečně dražší *piva* (převážně ta s vyšším obsahem alkoholu) prodávána ve skleněných lahvích připomínajících dražší alkoholické nápoje, není ani tento spíše marginální sortiment způsobilý vyvolat u spotřebitele dojem podobnosti *piv* s jinými *alkoholickými nápoji (s výjimkou piva)* a *rumem*. Jak soud vložil výše, průměrný spotřebitel při výběru svého produktu zaměří svou pozornost především na obsah produktu, přičemž bude bez potíží schopen identifikovat a rozlišit *piva* od *alkoholických nápojů (s výjimkou piva)* i *rumu*. Přisvědčit lze i argumentaci žalobkyně o rozdílném podávání nápojů v restauracích. Na rozdíl od *alkoholických nápojů (s výjimkou piva)* i *rumu*, které jsou převážně servírovány nalitím do sklenice, v případě vín též obvykle společně s lahví, bývá *pivo* zpravidla čepováno. Na tom nic nemůže nic změnit ani to, že například *piva* zahraniční či exotická se spotřebiteli servírují v originálním balení, ze kterého se poté nalijí konzumentovi do sklenice, neboť spotřebitel se bude v takovém případě orientovat a vybírat nápoj podle svých chuťových požadavků, nikoli podle obalu.
100. Žalobkyně též rozporovala vymezení relevantního okruhu spotřebitelské veřejnosti pro kolizní třídy 32, 33 a 43 mezinárodního třídění, jak jej učinil Úřad, jestliže nevzal v potaz aspekt českého trhu. Soud k tomu zdůrazňuje, že vymezení průměrného spotřebitele nelze vztahovat jen na osoby, které (pravidelně) konzumují *pivo*. Mezi průměrné spotřebitele se proto řadí i ti, kteří konzumují alkoholické nápoje, ať už *pivo*, *rum* či jiné, pouze příležitostně. Touto optikou je pak nutno nahlížet na průměrnou spotřebitelskou veřejnost, kterou tvoří jednak pravidelní konzumenti alkoholických nápojů a jednak příležitostní konzumenti. Nicméně zásadní odlišnost, a tedy nepodobnost nyní konfrontovaných výrobků (viz výše) vylučuje, aby spotřebitel mohl očekávat shodný původ (výrobce) *piva* a ostatních *alkoholických nápojů (s výjimkou piva)*, včetně *rumu*, neboli aby spotřebitel tyto dvě skupiny výrobků zaměnil v důsledku (zde) shodného slovního prvku, který tvoří přihlašované označení a namítaná ochranná známka. V této souvislosti soud považuje za příhodnou rovněž argumentaci, v níž žalobkyně oprávněně poukazuje na to, že není obvyklé, aby producenti *piva* či *vína* zároveň dodávali na trh *lihoviny*, zejména pak *rum*.
101. Na okraj lze dodat, že i vzájemné rozlišování *piva* a ostatních *alkoholických nápojů (s výjimkou piva)* a zařazení těchto výrobků do jiných tříd v rámci mezinárodního třídění výrobků a služeb vytvořeného pro administrativní účely zatřídování výrobků a služeb podpůrně nasvědčuje tomu, že se nejedná o podobné výrobky.
102. V souvislosti s nyní projednávanou věcí si soud nemůže odpustit řečnickou otázku, jak by se asi sládek v pivovaru tvářil na sdělení, že jejich *pivo* se trochu podobá *rumu* či *vínu*. Lze důvodně předpokládat, že by na takové hodnocení reagoval stejně odmítavě jako moravský vinař, jehož *víno* by si někdo dovolil připodobnit k *pivu*.
103. Soud ze všech výše popsaných důvodů považuje závěr žalovaného o podobnosti výrobků *piva všeho druhu* zapsaných ve třídě 32 pro namítanou ochrannou známku s výrobky

Shodu s prvopisem potvrzuje P. V.

alkoholické nápoje (s výjimkou piva) a *rum* přihlašovanými ve třídě 33 za nesprávný. Soud však nepřisvědčil žalobní argumentaci týkající se služeb. Pro napadené rozhodnutí je podstatné pouze to, zda je přihlašovaným výrobkům podobná být jen jedna z namítaných služeb. Jinými slovy řečeno, pro posouzení existence pravděpodobnosti záměny je relevantní pouze to, zda všechny přihlašované výrobky jsou podobné být i jen jedné z namítaných služeb. Předseda Úřadu přihlašované výrobky porovnal vůči všem namítaným službám, přičemž ve svém odůvodnění se zaměřil (jen) na ty namítané služby, u nichž shledal podobnost s přihlašovanými výrobky. Obecně řečeno mezi nimi panuje doplňkový vztah. Poukaz Úřadu na situaci, kdy restaurátér či provozovatel baru v tomto podniku shodného názvu s přihlašovaným označením bude nabízet nápoj s totožným názvem, což dozajista může u spotřebitelů vyvolat mylný dojem, že nabízený produkt pochází z vlastních zdrojů poskytovatele gastronomických služeb, nelze považovat za absurdní. Tato shora ilustrovaná situace postačuje pro Úřadem učiněný závěr o podobnosti přihlašovaných výrobků s částí služeb zapsaných pro namítanou ochrannou známku. K uvedenému lze poukázat na rostoucí trend „domácích“ produktů. Přestože je odůvodnění napadeného rozhodnutí v této části relativně stručné, neshledal jej soud nepřezkoumatelným. Žalovaný v napadeném rozhodnutí odpovídajícím způsobem předestřel své úvahy a vysvětlil, proč dospěl k vyřčeným závěrům a vypořádal se též se všemi podstatnými rozkladovými námitkami. Závěry předsedy Úřadu jsou dle přesvědčení soudu jednoznačné a nevzbuzují jakékoli pochybnosti nad tím, jakými úvahami byl správní orgán ve svém rozhodování veden.

104. Na základě výše uvedeného soud uzavírá, že závěr uvedený v napadeném rozhodnutí o podobnosti výrobků *piva všeho druhu* zapsaných ve třídě 32 pro namítanou ochrannou známku s výrobky *alkoholické nápoje (s výjimkou piva)* a *rum*, tj. s výrobky přihlašovanými ve třídě 33, není správný. Nebyly tak současně splněny všechny podmínky pro nezapsání přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek dle § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ. Pro úplnost soud dodává, že ve vztahu mezi porovnávaným výrobky nelze aplikovat kompenzační princip v intencích rozsudku ve věci C-39/97 *Canon*, neboť shoda mezi přihlašovaným označením a namítanou ochrannou známkou nemůže mít ze své podstaty potenciál vyvážit výše konstatovanou nepodobnost porovnávaných výrobků.
105. Ve světle výše učiněného závěru se soud již nezabýval námitkou formulovanou ve třetím žalobním bodu, v níž žalobkyně brojila proti postupu předsedy Úřadu, který v napadeném rozhodnutí dle jejího mínění nezákonně zamítl přihlášku i pro *rum* ve třídě 33 a s alternativním návrhem žalobkyně se vůbec nevypořádal. Jelikož soud nepřisvědčil závěru žalovaného o podobnosti všech porovnávaných výrobků, je nadbytečné zúžit optikou uvedené námitky pozornost toliko na porovnání jednoho přihlašovaného výrobku (*rumu*) s namítanými výrobky. V obecné rovině lze konstatovat, že přihláška ochranné známky může být zamítnuta zcela, tj. pro všechny přihlašované výrobky či služby, nebo jen částečně pro ty výrobky či služby, ve vztahu k nimž přihlašované označení nesplňuje podmínky zápisu. Z obsahu spisového materiálu vyplývá, že osoba zúčastněná na řízení vznesla námitky proti všem přihlašovaným výrobkům a službám. Z dikce § 26 odst. 4 věty druhé ZOZ pak plyne, že Úřad může námitkám vyhovět v plném nebo částečném rozsahu. Shledá-li Úřad při věcném posouzení námitek důvodnou pouze jejich část, vyhovějí námitkám částečně pro určitý rozsah výrobků a služeb přihlašované ochranné známky, který zasahuje do zákonem chráněných práv třetích osob (srov. též článek 7 směrnice 2015/2436/EU).

VIII. Závěr a náklady řízení

106. Soud tedy shledal žalobu důvodnou, a proto napadené rozhodnutí podle § 78 odst. 1 s.ř.s. zrušil a věc v souladu s § 78 odst. 4 s.ř.s. vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Za splnění podmínek zakotvených v § 51 odst. 1 s. ř. s. tak učinil bez nařízení jednání. V dalším řízení bude žalovaný vázán právním názorem soudu vyjádřeným ve zrušovacím rozsudku (§ 78 odst. 5 s.ř.s.).
107. Druhý výrok o nákladech řízení má oporu v § 60 odst. 1 s.ř.s. Žalobkyni, která byla ve věci úspěšná, náleží náhrada nákladů řízení, která spočívá jednak v zaplaceném soudním poplatku ve výši 3 000,- Kč, jednak v odměně advokáta za tři úkony 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 (převzetí a příprava zastoupení, žaloba a replika). Žalobkyni náleží rovněž náhrada hotových výloh podle § 13 odst. 4 advokátního tarifu ve výši 300 Kč za každý úkony právní služby. Náklady právního zastoupení žalobkyně jsou dále tvořeny částkou 2 142 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 k rukám právní zástupky žalobkyně Mgr. Karin Pomaizlové na nákladech řízení částku 15 342,- Kč.
108. 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 tohoto rozsudku v souladu s § 60 odst. 5 s. ř. s. rozhodl, že osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto 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 31. srpna 2023

Mgr. Martin Kříž v. r.
předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje P. V.