



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty, soudce Martina Jakuba Bruse a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci žalobkyně: **Pivovar Kamenice s. r. o.**, náměstí Čsl. armády 2, Kamenice nad Lipou, zastoupena advokátem Mgr. Tomášem Bejčkem, Dukelských hrdinů 976/12, Praha 7, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, Antonína Čermáka 1057/2a, Praha 6, za účasti osoby zúčastněné na řízení: **KAMENITZA AD**, Iztochen blvd. 69, Plovdiv, Bulharsko, zastoupena advokátem Mgr. Františkem Korbelem, Ph.D., Na Florenci 2116/15, Praha 1, proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 29. 4. 2020, čj. O-548711/D19129727/2019/ÚPV, v řízení o kasačních stížnostech žalovaného a osoby zúčastněné na řízení proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 6. 2022, čj. 15 A 65/2020-63,

t a k t o :

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. 6. 2022, čj. 15 A 65/2020-63, **se ruší** a věc **se vrací** tomuto soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Řešená věc je obdobná jiné věci téže žalobkyně, ve které NSS již rozhodl (rozsudek ze dne 27. 6. 2023, čj. 9 As 131/2022-80). NSS proto v této věci z uvedeného rozsudku vycházel.

1. Popis věci

[2] Žalobkyně podala přihlášku obrazové ochranné známky zn. sp. O-548711 ve znění „K PIVOVAR KAMENICE NAD LIPOU 1861 2017 PIVOVAR KAMENICE“ v provedení:



[3] Žalovaný rozhodnutím ze dne 18. 11. 2019 vyhověl námitkám osoby zúčastněné na řízení a přihlášku ochranné známky zn. sp. O-548711 podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, zamítl. Osobě zúčastněné na řízení totiž svědčí právo

- k obrazové mezinárodní ochranné známce č. 1278703 v provedení:



- k obrazové ochranné známce EU č. 17070194 v provedení:



- k slovní ochranné známce EU č. 17893755 ve znění *KAMENITZA*.

[4] Proti rozhodnutí žalovaného podala žalobkyně rozklad, který předseda žalovaného rozhodnutím ze dne 29. 4. 2020 zamítl. Proti rozhodnutí o rozkladu se žalobkyně bránila žalobou, jíž městský soud v záhlaví označeným rozsudkem vyhověl, rozhodnutí předsedy žalovaného zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Městský soud se neztotožnil se závěrem žalovaného, že porovnáváná označení jsou z vizuálního, sémantického a fonetického hlediska zaměnitelně podobná.

2. Kasační řízení

Kasační stížnosti

[5] Žalovaný a osoba zúčastněná na řízení (stěžovatelé) napadli rozsudek městského soudu kasačními stížnostmi, v nichž uplatnili v zásadě velmi podobnou argumentaci. Shodně navrhli, aby NSS rozsudek městského soudu zrušil.

[6] Stěžovatelé namítli, že městský soud nesprávně posoudil průměrného spotřebitele piva a jeho vnímání posuzovaných označení a dostatečně neodůvodnil svůj závěr, že většina konzumentů dokáže rozlišit tuzemská piva od zahraničních. Nesouhlasili s názorem městského soudu, že zahraniční piva jsou dražší a průměrný spotřebitel bude v případě

pokračování

zkoušení nové značky piva obezřetnější. Stěžovatelé upozornili také na to, že městský soud nehodnotil průměrného spotřebitele ve vztahu k ostatním výrobkům a službám obsaženým v přihlášce ochranné známky.

[7] Městský soud podle stěžovatelů nesprávně posoudil podobnost posuzovaných označení z vizuálního hlediska. V podstatě se nevyjádřil k podobnosti dominantních slovních prvků *Kamenice* a *Kamenitza* a nesdělil, proč považoval hodnocení žalovaného zohledňující menší výraznost a dekorativní funkci rozlišujících prvků za nepřiléhavé. Žalovaný zdůraznil, že spotřebitel běžně nemá možnost detailního zkoumání označení vedle sebe. Městský soud podle stěžovatelů dále opomněl hodnotit vizuální podobnost přihlašované ochranné známky se slovní ochrannou známkou *KAMENITZA*.

[8] Stěžovatelé nesouhlasili s posouzením sémantického hlediska slovních prvků porovnávaných označení. Výraz *pivovar* nemá podle stěžovatelů ve vztahu k pivu rozlišovací způsobilost a upřesnění „nad Lipou“ u názvu *Kamenice* průměrný spotřebitel s ohledem na velikosti písma sotva zaznamená. Stěžovatelé vysvětlili, že převážná část průměrných spotřebitelů daných výrobků a služeb nezná vrch a část města Plovdiv jménem *Kamenitza*, a proto slovní prvky *Kamenice* a *Kamenitza* bude považovat za varianty stejného (českého) zeměpisného názvu. Ani případné vnímání slova *Kamenitza* jako prvku fantazijního nemá podle stěžovatelů za důsledek sémantickou odlišnost prvků *Kamenice* a *Kamenitza*. Z fonetického hlediska tkví jediná odlišnost těchto výrazů v poslední slabice (nepřízvučné samohlásce), stěžovatelé proto považovali porovnávaná označení za vysoce foneticky podobná. Městský soud dále podle žalovaného nesprávně užil kompenzační princip, který nasvědčuje tomu, že shodnost chráněných výrobků a služeb může kompenzovat určité odlišnosti v podobnosti porovnávaných označení.

Vyjádření žalobkyně

[9] Žalobkyně označila kasační stížnosti za nedůvodné. Městský soud podle ní nepochybil, pokud vyhodnotil pivo jako běžně kupované zboží, které konzumuje široká veřejnost mající běžnou míru pozornosti; průměrný spotřebitel je tedy průměrně informovaný a pozorný. Značka *Kamenitza* pro průměrného spotřebitele neznamena nic konkrétního, jen vyvolá dojem, že nejde o výrobek českého původu. Žalobkyně nesouhlasila s tím, že by průměrný spotřebitel vnímal slovní prvek *Kamenitza* jako německé označení zaniklé vesnice Kamnitz nebo jako odlišnou variantu slova *Kamenice*. Čeští spotřebitelé mohou být zvyklí na německé názvy piv, nikoli však na názvy bulharské.

[10] Městský soud podle žalobkyně hodnotil ochranné známky jako celek tak, jak je bude vnímat spotřebitel. Neopomíjel znaky podobnosti, neboť porovnávaná označení si podobná nejsou. Za významné považovala žalobkyně nepřehlédnutelné odlišnosti grafického provedení porovnávaných označení vytvářející výrazně odlišný celkový dojem. Žalobkyně souhlasila s úvahou městského soudu o fantazijní povaze slovního prvku *Kamenitza* a o významu označení *pivovar*. Připomněla, že v případě námitek uplatněných podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách se hodnotí pravděpodobnost záměny, nikoli pouhá podobnost porovnávaných označení. Fonetická podobnost porovnávaných ochranných známek nevede podle žalobkyně k zaměnitelnosti označení kvůli jejich odlišnosti z hlediska vizuálního a sémantického.

Replika osoby zúčastněné na řízení

[11] Osoba zúčastněná na řízení trvala na tom, že městský soud se měl zabývat všemi výrobky, které jsou uvedeny v přihlášce ochranné známky. Konstatovala, že je třeba zohlednit tu část veřejnosti, která vykazuje nejnižší míru pozornosti a znalostí. Průměrný spotřebitel piva neprojevuje vysokou pozornost, proto na základě písmen „TZ“ nerozliší, zda se jedná o zahraniční značku piva. Městský soud i žalobkyně opomněly, že slovní ochranné známky požívají širší ochrany než známky obrazové. Osoba zúčastněná na řízení zdůraznila význam dominantního slovního prvku *Kamenice* a jeho vizuální a fonetickou podobnost se slovní ochrannou známkou *KAMENITZA*.

3. Posouzení věci

[12] Kasační stížnosti jsou důvodné.

3.1 Nepřezkoumatelnost napadeného rozsudku

[13] NSS přisvědčuje stěžovatelům, že městský soud neposuzoval průměrného spotřebitele ve vztahu k jiným nápojům, než je pivo, ačkoli žalobkyně přihlašovala ochrannou známku i pro jiné třídy výrobků a služeb (třídy 32, 40, 43). NSS však shledal, že také předseda žalovaného se při posuzování průměrného spotřebitele soustředil na průměrného spotřebitele piva a průměrnému spotřebiteli jiných výrobků či služeb se podrobněji nevěnoval. Je proto logické, že se městský soud zabýval takto vymezeným průměrným spotřebitelem. Rozsah jeho přezkumu byl totiž určen žalobními body, které proti zužujícímu vymezení průměrného spotřebitele jako spotřebitele piva nesměřovaly. Městský soud nemohl jít nad rámec žalobních bodů a provést doplňkovou úvahu o průměrném spotřebiteli dalších výrobků a služeb. Posouzení relevantní spotřebitelské veřejnosti v odstavcích 72 až 79 napadeného rozsudku považuje NSS za dostatečně odůvodněné.

[14] Nepřezkoumatelnost napadeného rozsudku však NSS spatřuje v tom, že z něj nevyplývá jednoznačný a vnitřně konzistentní závěr, který prvek (či prvky) porovnávaných označení je třeba považovat za dominantní. Městský soud na jednu stranu uvedl, že se průměrný spotřebitel zaměří na kombinaci slovních a obrazových prvků (odstavec 86), nicméně dále tvrdil, že dominantními prvky jsou pouze prvky obrazové (odstavec 87), a prvky slovní za dominantní nepovažoval (odstavec 88). V sémantickém posouzení se pak věnoval jen prvkům slovním (odstavce 92 až 94). NSS zdůrazňuje, že řádné posouzení dominantních prvků porovnávaných označení je pro danou věc zásadní, neboť právě dominantní prvky hrají významnou roli v následném posouzení podobnosti porovnávaných označení a celkové pravděpodobnosti jejich záměny. Z úvah městského soudu však není zřejmé, zda u porovnávaných označení nehrozí nebezpečí záměny proto, 1) že porovnávaná označení si nejsou podobná s přihlédnutím k dominantnímu prvku, či proto, 2) že přihlašovaná ochranná známka žádný dominantní prvek nemá, tudíž je nutné posuzovat kombinaci obrazového a slovního prvku, jak městský soud uvádí v odstavci 86 napadeného rozsudku. Zároveň není možné, aby pro každé hledisko podobnosti byl za dominantní považován jiný prvek.

[15] Co se týče vizuální podobnosti, z posouzení městského soudu není zřejmé, zda je dominantní obrazový prvek, nebo je třeba posuzovat kombinaci obou prvků. Dále je třeba

pokračování

připomenout, že i v případě, že by dominantními byly skutečně obrazové prvky porovnávaných označení, je posouzení podobnosti porovnávaných označení pouze na základě dominantního prvku možné pouze v případě, že všechny ostatní složky jsou zanedbatelné (rozsudek SDEU ze dne 20. 9. 2007 ve věci C-193/06, *Nestlé*). Proto by ani nedominantní prvky neměly být v případě, že nejsou zanedbatelné, zcela vynechány z posouzení vizuální podobnosti porovnávaných označení. NSS proto přisvědčuje stěžovatelům, že městský soud pouze vyzdvihl nepodobné obrazové prvky, ale již se nevypořádal s otázkou, jaký význam z hlediska celkového dojmu přihlašované ochranné známky mají slovní prvky, které podle žalovaného měly zapříčinit, že i přes odlišnost v obrazových prvcích jsou si porovnávaná označení v nižší míře vizuálně podobná.

[16] NSS neopomněl odstavec 96 napadeného rozsudku, ve kterém městský soud ve vztahu ke slovním prvkům *Kamenice* a *Kamenitza* používá pojmy „zaměnitelně podobné“ a „rozdílnost“, z nichž však nelze vyvodit jednoznačný závěr, k jaké otázce se vyjadřuje. Podle NSS není zřejmé, zda se městský soud až v této části napadeného rozsudku vyjadřuje k možné vizuální podobnosti porovnávaných označení s ohledem na jejich slovní prvky (vizuální podobnost hodnotil již v odstavcích 85 až 90), nebo již hodnotí nebezpečí záměny porovnávaných označení jako celku. Zmíněný odstavec 96 je v napadeném rozsudku uveden až po posouzení podobnosti porovnávaných označení z jednotlivých hledisek, což nasvědčuje tomu, že se jedná o vyjádření spíše k nebezpečí záměny než k podobnosti porovnávaných označení z vizuálního hlediska. Nebezpečí záměny lze nicméně posoudit pouze na základě celkového dojmu navozovaného porovnávanými ochrannými známkami (rozsudek NSS ze dne 2. 2. 2017, čj. 10 As 187/2015-58, č. 3556/2017 Sb. NSS, *Herbamedicus*) poté, co je učiněn závěr o podobnosti posuzovaných označení. Skutečnost, že posuzovaná označení si budou v jednom konkrétním hledisku podobná, totiž nemusí znamenat nebezpečí celkové záměny.

[17] Úvaha městského soudu je tedy v otázce vizuální podobnosti porovnávaných označení nepřezkoumatelná. NSS tímto nijak nepředjímá výsledek posouzení městského soudu. Je možné, že slovní prvky porovnávaných označení nebudou v projednávané věci dominantní, nicméně tento závěr je třeba řádně odůvodnit. K této problematice NSS odkazuje na rozsudek rozšířeného senátu ze dne 11. 10. 2016, čj. 2 As 96/2015-59, č. 3510/2017 Sb. NSS, *Babiččiny dobrotky*.

[18] Stěžovatelům lze přisvědčit také v tom, že se městský soud dostatečně nevyjádřil k možné vizuální podobnosti přihlašované ochranné známky a slovní ochranné známky *KAMENITZA*. V napadeném rozsudku chybí úvaha o možné dominantnosti slovních prvků porovnávaných označení a o tom, zda mohou zapříčinit vizuální podobnost porovnávaných označení. Není proto možné posoudit nebezpečí záměny u přihlašované ochranné známky a starší slovní ochranné známky. Rozhodnutí žalovaného obsahuje podrobnou úvahu týkající se slovních prvků porovnávaných ochranných známek, proto měl městský soud provést vlastní úvahu o možné dominantnosti slovních prvků. Pouhé konstatování, že kvůli celkovému obrazovému ztvárnění není přihlašovaná ochranná známka vizuálně podobná slovní ochranné známce, není dostatečné, neboť ignoruje slovní prvky porovnávaných označení. Napadený rozsudek je proto v části týkající se vizuální podobnosti porovnávaných označení nepřezkoumatelný.

3.2 Relevantní spotřebitelská veřejnost

[19] Podobnost jednotlivých označení se podle ustálené judikatury NSS posuzuje z hlediska průměrného spotřebitele, který má průměrnou paměť, průměrnou pozornost a průměrný smysl pro detail, takže v jeho paměti utkví pouze všeobecné znaky označení a jeho celkový dojem (rozsudky ze dne 2. 12. 2009, čj. 3 As 13/2009-76, či ze dne 20. 2. 2023, čj. 10 As 318/2020-75). Podle rozsudku Tribunálu ze dne 23. 2. 2022 ve věci T-198/21, *CODE-X*, není pozornost spotřebitele alkoholických výrobků ani zvlášť nízká, ani zvlášť vysoká. O průměrné, nikoli nižší pozornosti průměrného spotřebitele piva hovoří i rozsudek Tribunálu ze dne 26. 6. 2018, ve věci T-556/17, *STAROPILSEN*.

[20] NSS dospěl k závěru, že posouzení městského soudu uvedené v odstavcích 78 a 79 napadeného rozsudku ob stojí. Městský soud nepovažoval českého průměrného spotřebitele za spotřebitele se zvýšenou mírou pozornosti, jak se domnívají stěžovatelé. V odstavci 75 napadeného rozsudku přisvědčil žalovanému, že vymezení průměrného spotřebitele nelze omezit na pivaře, tedy osoby dobře se orientující na trhu s pivem. Městský soud proto postupoval v souladu s rozsudkem Tribunálu ze dne 14. 6. 2017 ve věci T-95/16, *ROYAL & CAPORAL*, podle kterého nelze pravděpodobnost záměny posuzovat pouze pohledem odborníka. Průměrné spotřebitele piva není třeba dělit na odborníky a ostatní. Městský soud rovněž správně nesouhlasil se závěrem žalovaného, že průměrný spotřebitel bude vykazovat spíše nízkou pozornost při výběru dotčených výrobků; uvedený závěr totiž odporuje judikatuře SDEU. Městský soud následně dospěl k přesvědčivému závěru, že se přiměřeně informovaný a pozorný spotřebitel při zkoušení jemu neznámého druhu piva zajímá o jeho původ.

[21] Podle rozsudku NSS ze dne 9. 10. 2014, čj. 7 As 17/2014-31, lze očekávat, že průměrný spotřebitel náležitě přihlédne k podstatným rozdílům mezi značkami, označením výrobku apod. NSS proto souhlasí s městským soudem, že od průměrného spotřebitele, který není seznámen ani s jednou z daných značek piva, lze při zkoušení jedné z nich očekávat, že se bude zajímat o její původ. Daná námitka je proto nedůvodná.

[22] NSS neshledává důvodnou ani námitku, že český průměrný spotřebitel je zvyklý na cizí názvy piv jako např. Lobkowicz, Pilsner Urquell či Budweiser, a proto nerozpozná cizokrajný původ výrobků. Uvedené značky jsou průměrnému českému spotřebiteli známy, jelikož se s nimi pravidelně setkává (bary, restaurace či obchody). Lze proto předpokládat, že bude s původem těchto značek obeznámen. To však neznámá, že průměrný spotřebitel bude zvyklý na jakýkoli název piva v cizím jazyce a bude jej automaticky považovat za jinou variantu českého názvu.

[23] Pokud jde o námitku, že městský soud nepřípustně rozděluje piva do dvou kategorií (tuzemská a zahraniční), NSS se ztotožňuje s názorem žalobkyně, že městský soud se v dané úvaze soustředil na vnímání českého průměrného spotřebitele, který se bude zajímat o to, jakou značku piva si kupuje, případně kde bylo toto pivo vyrobeno. Na takovém posouzení neshledává NSS nic problematického. Ani tato námitka proto není důvodná.

[24] Stěžovatelé dále odkazovali na závěry rozsudku *Náměšťské pivo*. Ty však v dané věci nelze převzít z důvodu rozdílných skutkových okolností. NSS ve zmíněném rozsudku porovnával ochranné známky se shodným dominantním slovním prvkem, který se lišil pouze v užití velkých a malých písmen (NÁMĚŠŤSKÉ PIVO/Náměšťské pivo), na podobném podkladu ve tvaru erbu, v němž se nacházel znak městysu Náměšť na Hané.

pokračování

[25] NSS dále souhlasí se žalovaným, že neobstojí ničím nepodložené konstatování městského soudu uvedené v poslední větě odstavce 78 napadeného rozsudku, že zahraniční piva nelze považovat za levné nápoje každodenní spotřeby. Tento závěr nicméně městský soud uvedl pouze na okraj a nejedná se o důvod, pro který napadené rozhodnutí zrušil.

3.3 Vizualní, fonetická a sémantická podobnost porovnávaných označení

[26] Celkové posouzení nebezpečí záměny dvou označení z hlediska jejich vizuální, fonetické nebo sémantické podobnosti musí být založeno na celkovém dojmu, jak tato označení působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišujícím a dominantním prvkům. Při porovnávání dvou označení se musí vzít v úvahu všechny prvky označení a nesmí být opomenuty jen proto, že jsou menší velikosti než ostatní, anebo proto, že nemají rozlišovací způsobilost (rozsudek *Herbamedicus*). Průměrný spotřebitel obvykle vnímá ochrannou známku jako celek a nezkoumá její jednotlivé detaily (rozsudek SDEU ze dne 12. 6. 2007 ve věci C-334/05, *OHIM v. Shaker*, bod 35, a v něm citovaná judikatura). Při posuzování podobnosti ochranných známek se uplatní kompenzační princip, podle kterého může vyšší stupeň podobnosti výrobků vyvážit nižší stupeň podobnosti označení a naopak (rozsudek NSS ze dne 28. 5. 2008, čj. 9 As 59/2007-141).

[27] Při posuzování fonetické podobnosti porovnávaných označení se městský soud zaměřil na slovní prvek *Kamenice* u přihlašované ochranné známky a slovní prvek *Kamenitza* u namítaných ochranných známek. Ačkoli lze souhlasit se závěrem městského soudu uvedeným v odstavci 95 napadeného rozsudku, že pro český jazyk nejsou typická označení míst zakončená slabikou „tza[ca]“, rozdíl v posledním písmenu není natolik významný, aby vyvrátil závěr o podobnosti porovnávaných označení. Porovnávaná označení si totiž mohou být i přes jednu neobvyklou slabiku do určité míry podobná. Z judikatury je zřejmé, že u porovnávaných označení bude hrát roli to, že významná část slov „kamenice“ a „kamenica“ je shodná, přičemž tato shodná část se nachází na jejich začátku (rozsudek NSS ze dne 28. 2. 2013, čj. 8 As 41/2012-46, č. 2859/2013 Sb. NSS, rozsudek Tribunálu ze dne 16. 3. 2005 ve věci T-112/03, *L'Oréal SA v. OHIM*). NSS se proto ztotožňuje s posouzením fonetické podobnosti, jak je provedl předseda žalovaného ve svém rozhodnutí. Porovnávaná označení jsou si tedy z fonetického hlediska podobná.

[28] Stěžovatelé nesouhlasí ani s posouzením podobnosti porovnávaných označení ze sémantického hlediska, pokud jde o slovní prvek *pivovar*. Městský soud nicméně považoval za odlišující slovní spojení *pivovar Kamenice*, nikoliv pouze *pivovar*. K tomuto závěru dospěl s ohledem na zvýraznění spojení s určitým místem v České republice. Uvedené slovní spojení může mít pro průměrného spotřebitele význam, jelikož díky němu může daný výrobek spojit s místem v České republice, ačkoli nebude nutně schopen určit, o které konkrétní místo se jedná (město Kamenice nad Lipou v okrese Pelhřimov, či městys Kamenice v okrese Jihlava nebo město Česká Kamenice v okrese Děčín). Tato námitka proto není důvodná.

[29] Městský soud dále uvedl, že ze sémantického hlediska si porovnávaná označení nejsou podobná, neboť užití písmen „TZ“ ve slovním prvku namítaných ochranných známek v důsledku své neobvyklosti zjevně neodkazuje na určitou lokalitu v České republice. S tímto závěrem se NSS ztotožňuje. Spojení písmen „TZ“ skutečně není pro český jazyk obvyklé, a proto není pravděpodobné, že by si jej český průměrný spotřebitel nevšiml, jak

se domnívá žalovaný. NSS nesouhlasí s tvrzením, že si průměrný spotřebitel název Kamenitza spojí se starším německým přepisem města Kamenice nad Lipou, tj. Kamnitz an der Linde. Jedná se o geografické a historické znalosti, které nelze od průměrného spotřebitele piva očekávat. Závěr městského soudu, že český průměrný spotřebitel bude spíše považovat slovní prvek *Kamenitza* za prvek fantazijní, než aby jej považoval za cizojazyčný přepis českého názvu, je tedy správný. Tyto závěry lze navíc užít i při porovnání přihlašované ochranné známky a starší slovní ochranné známky *KAMENITZA*.

[30] K námitce, že fantazijnost slovního prvku *Kamenitza* nezpůsobuje nepodobnost porovnávaných označení, je třeba konstatovat, že pokud bude průměrný spotřebitel chápat jednu z ochranných známek jako značku pojící se s určitým místem v České republice a u druhé bude její slovní prvek považovat za fantazijní, lze předpokládat, že dané ochranné známky mu ze sémantického hlediska nebudou připadat podobné.

[31] NSS se nicméně nemohl komplexně vyjádřit k námitce nesprávného užití kompenzačního principu, nýbrž jen k jejím dílčím aspektům. Kompenzační princip lze použít pouze v případě, pokud je mezi porovnávanými označeními shledán alespoň určitý stupeň podobnosti. Závěry městského soudu plynoucí z opětovného posouzení podobnosti porovnávaných označení z vizuálního hlediska však nemůže NSS v této fázi řízení předvídat. Nepřistoupil proto ke korekci či doplnění právního posouzení vizuálního hlediska porovnávaných označení pro účely užití kompenzačního principu. Městský soud sám v odstavci 95 napadeného rozsudku shledal částečnou podobnost porovnávaných označení z fonetického hlediska, což může mít též vliv na užití kompenzačního principu.

[32] Nadto je třeba též upozornit na skutečnost, že v rámci celkového posouzení nebezpečí záměny nemají vizuální, fonetické nebo sémantické aspekty kolidujících označení vždy stejnou váhu (rozsudek Tribunálu ze dne 6. 10. 2004 ve věci T-171/03, *New Look v. OHIM – Naulover*, bod 49). Skutečnost, že porovnávaná označení si budou z některých hledisek podobná, ještě nemusí znamenat, že budou celkově zaměnitelná, jelikož dané hledisko nemusí být v konkrétním případě tím nejdůležitějším. Městský soud proto bude povinen v dalším řízení zohlednit důležitost jednotlivých aspektů porovnávaných označení (vizuální, fonetický a sémantický) při posouzení otázky nebezpečí záměny porovnávaných označení.

4. Závěr a náklady řízení

[33] Z uvedených důvodů dospěl NSS k závěru, že kasační stížnost je důvodná, a proto rozsudek městského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení (§ 110 odst. 1 věta první s. ř. s.). V něm je městský soud vázán právním názorem vysloveným v tomto rozsudku (§ 110 odst. 4 s. ř. s.).

[34] Na městském soudu proto bude, aby v dalším řízení postavil najisto, zda a proč jsou podle něj některé prvky dominantní. Teprve poté posoudí jejich možnou vizuální podobnost. Pokud městský soud dospěje k závěru, že dominantními prvky jsou prvky obrazové, či ani jeden prvek není dominantní, bude povinen tento závěr zohlednit i při hodnocení fonetické a sémantické podobnosti porovnávaných označení. Teprve poté městský soud posoudí otázku nebezpečí záměny porovnávaných označení, a to i s ohledem na kompenzační princip.

pokračování

[35] V novém rozhodnutí rozhodne městský soud rovněž o náhradě nákladů řízení o kasačních stížnostech (§ 110 odst. 3 s. ř. s.).

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku **n e n í** opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. dubna 2024

Ondřej Mrákota
předseda senátu