



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Pavla Molka v právní věci žalobkyně: **Palírna U Zeleného stromu a.s.**, se sídlem Drážďanská 14/84, Ústí nad Labem, zast. Mgr. Karin Pomaizlovou, advokátkou se sídlem Novotného lávka 200/5, Praha 1, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 1057/2a, Praha 6, proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 22. 12. 2020, č. j. O-556592/D20041549/2020/ÚPV, za účasti osoby zúčastněné na řízení: **Fiala & Šebek – Visual Communications a. s.**, se sídlem Na Hradišti 392/14, Klecany, zast. JUDr. Filipem Chytrým, advokátem se sídlem Malátova 461/17, Praha 5, v řízení o kasačních stížnostech žalovaného a osoby zúčastněné na řízení proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 8. 2023, č. j. 15 A 16/2021-90,

t a k t o :

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 31. 8. 2023, č. j. 15 A 16/2021-90, **se zrušuje** a věc **se vrací** tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci

[1] V projednávané věci je řešena otázka pravděpodobnosti záměny ochranných známek, resp. podobnosti výrobků obsažených ve třídě 33 mezinárodního třídění výrobků a služeb s výrobky obsaženými ve třídě 32.

[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 tresti, 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.

Přihlašované označení bylo žalobkyní užíváno pro rum s názvem Legionář.

[3] Osoba zúčastněná na řízení podala proti zápisu přihlašovaného označení námítky z důvodu existence starší 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.

Namítaná ochranná známka je užívána pro pivo s názvem Legionář.

[4] Žalovaný námítkám osoby zúčastněné na řízení vyhověl a přihlášku ochranné známky zamítl v celém rozsahu. Žalobkyně brojila proti zamítnutí přihlášky ochranné známky pro přihlašované výrobky ve třídě 33 rozkladem, který předseda žalovaného nyní napadeným rozhodnutím rovněž zamítl. Předseda žalovaného shledal, že byly naplněny předpoklady pravděpodobnosti záměny ve smyslu § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOZ“), tj. shodnost přihlašovaného označení s namítanou ochrannou známkou a současně podobnost výrobků a služeb, na něž se porovnávána označení vztahují. Předseda žalovaného konstatoval, že přihlašované označení „LEGIONÁŘ“ je shodné s namítanou ochrannou známkou ve znění „Legionář“, jelikož jsou obě označení tvořena shodným slovním prvkem. Dále shledal podobnost v nízké míře mezi výrobky přihlašovanými ve třídě 33 s výrobky chráněnými namítanou ochrannou známkou ve třídě 32, a to z hlediska společného zařazení mezi nápoje, konkurenčního vztahu s ohledem na shodný účel jejich konzumace či nabídky výrobků na stejných prodejních místech. Na rozdíl od žalovaného neshledal mezi porovnávanými výrobky vztah komplementarity, tedy situaci, kdy se dané výrobky mohou doplňovat v tom smyslu, že mohou být míchány a prodávány zároveň. Podobnost oslabuje i různá cena porovnávaných výrobků.

pokračování

[5] Na základě žaloby podané žalobkyní městský soud nyní napadeným rozsudkem rozhodnutí předsedy žalovaného zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

[6] Městský soud se v první řadě zabýval žalobkyní tvrzenou nepodobností nealkoholických nápojů a alkoholických nápojů a dospěl k závěru, že tyto výrobky podobné nejsou, a to vzhledem k rozdílným cílovým skupinám, účelu a způsobu použití a odlišným distribučním kanálům. Také dle něj nelze hovořit o komplementárním vztahu srovnávaných výrobků.

[7] Dále se městský soud ztotožnil s tvrzením žalobkyně, že piva všeho druhu nejsou podobná alkoholickým nápojům (s výjimkou piva) a že pivo není podobné rumu. Městský soud poukázal na víceúčelovost piva zahrnující jak požitek z konzumace alkoholu, tak i uhašení žízně. Víceúčelovost však dle městského soudu nemůže vést k závěru o podobnosti piva s jinými alkoholickými nápoji. Průměrný spotřebitel totiž vždy striktně rozlišuje mezi pivy na straně jedné a alkoholickými nápoji (s výjimkou piva) i rumem na straně druhé. Dále mezi srovnávanými výrobky nelze hovořit o komplementárním vztahu, neboť jeden výrobek není nezbytný nebo důležitý pro užití výrobku druhého. Ani pouhá shoda spočívající v přítomnosti alkoholu nemůže mít za následek konkurenční charakter srovnávaných výrobků, jelikož tyto mají odlišnou chuť a vzhled (víno či destiláty postrádají pro pivo typickou pěnu). Co se týče faktoru distribučních kanálů, skutečnost, že se srovnávané výrobky mohou v obchodech vyskytovat ve své blízkosti, nemění nic na tom, že spotřebitel tyto výrobky navzájem spolehlivě odliší. Srovnávané výrobky lze snadno odlišit i podle obalů. Alkoholické nápoje (s výjimkou piva) jsou prodávány ve tvarově i barevně variabilních obalech, piva jsou většinou distribuována v tradičních lahvích nebo plechovkách. V restauracích jsou alkoholické nápoje (s výjimkou piva) a rummy servírovány nalitím do sklenice, v případě vín společně s lahví, piva jsou zpravidla čepována. Dále městský soud považoval za příhodnou argumentaci žalobkyně, dle které producenti piva či vína obvykle na trh nedodávají lihoviny, a to zejména rum.

[8] Dle městského soudu tedy závěr 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 tedy naplněny všechny podmínky pro nezapsání přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek dle § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ. Dle městského soudu se neuplatní kompenzační princip dle rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 29. 9. 1998, *Canon*, C-39/97, neboť shoda přihlašovaného označení a namítané ochranné známky nemůže mít ze své podstaty potenciál vyvážit konstatovanou nepodobnost srovnávaných výrobků.

II. Obsah kasačních stížností a vyjádření k nim

[9] Žalovaný (dále jen „ÚPV“) a osoba zúčastněná na řízení (dále jen „OZNR“, ÚPV a OZNR společně dále jen „stěžovatelé“) napadají výše označený rozsudek městského soudu samostatnými kasačními stížnostmi, na základě kterých požadují napadený rozsudek zrušit a věc vrátit městskému soudu k dalšímu řízení.

II.a Kasační stížnost ÚPV

[10] ÚPV podává kasační stížnost z důvodu dle § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), jelikož má za to, že městský soud nesprávně posoudil právní otázku pravděpodobnosti záměny přihlašovaného označení s namítanou ochrannou známkou.

[11] Zaprvé ÚPV nesouhlasí s posouzením podobnosti alkoholických nápojů (s výjimkou piva) a nealkoholických nápojů, jak jej provedl městský soud. Dle ÚPV se jedná o výrobky podobné, byť v nízkém stupni, jelikož i výrobky z kategorie alkoholických nápojů (s výjimkou piva) mohou být poptávány nejen za účelem uspokojení chuťových potřeb, ale i k uhašení žízně či doplnění energie (např. koktejly a energetické nápoje obsahující alkohol).

[12] Zadruhé ÚPV brojí proti posouzení podobnosti alkoholických nápojů (s výjimkou piva) a piva všeho druhu, včetně posouzení podobnosti rumu a piva všeho druhu. ÚPV poukázal na skutečnost, že rozhodnutí Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále jen „EUIPO“), na která žalobkyně v žalobě odkazovala a na která následně navázal městský soud, nejsou pro ÚPV závazná. Tato rozhodnutí nebyla podrobena soudnímu přezkumu, a navíc jsou staršího data. Závěry těchto rozhodnutí byly nahrazeny pozdější judikaturou, ve které rozhodovací orgány (Tribunál Evropské unie, EUIPO) dochází k závěru o podobnosti srovnávaných výrobků, byť v nižší míře.

[13] Na podporu svého závěru o podobnosti srovnávaných výrobků ÚPV odkazuje na několik rozsudků Tribunálu a rozhodnutí EUIPO týkajících se zejména posouzení podobnosti piva (všeho druhu) a alkoholických nápojů (s výjimkou piva), zejména vína a lihovin. Z rozsudků Tribunálu a rozhodnutí EUIPO dle ÚPV vyplývá, že ačkoliv existují mezi srovnávanými výrobky určité rozdíly, jsou zde podobné znaky spočívající v tom, že výrobky patří do stejné kategorie alkoholických nápojů, mají stejné spotřebitele, mohou být konzumovány na stejných místech, při stejných příležitostech a jsou prodávány na stejných místech, byť v odlišných regálech.

[14] Dále ÚPV poukazuje na tvrzení městského soudu v bodě 86. napadeného rozsudku, ve kterém městský soud poznamenal, že není samo o sobě rozhodující, zda jsou výrobky zařazeny do shodných či odlišných tříd v rámci mezinárodního třídění, nicméně se těchto závěrů nedržel. V bodě 101. uvedl, že i vzájemné rozlišování piva a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva) a zařazení těchto výrobků do jiných tříd nasvědčuje tomu, že se nejedná o podobné výrobky.

[15] ÚPV odkazuje na své závěry uvedené na str. 20 až 33 napadeného rozhodnutí, kde se vyhnul porovnávání pouze piva a rumu, ale srovnával výrobky v porovnávaných seznamech, tedy třídy 32. a 33. V těchto seznamech výrobků se vyskytují podskupiny, které jsou s ohledem na obsah alkoholu konkurenční a účel jejich konzumace se shoduje. V souvislosti s tímto tvrzením poukázal na rozsudek Tribunálu ze dne 21. 6. 2012, *Yakut*, T-276/09, ale také své rozhodnutí O-539767 ze dne 24. 6. 2019, *HOLBA Praděd*.

[16] Široká škála stupňovitosti obsaženého alkoholu činí dle ÚPV z piva produkt, který lze připodobnit celé škále ostatních alkoholických nápojů – piva s nižším obsahem alkoholu, která jsou konzumována tzv. na žízeň, lze porovnávat s alkoholickými nápoji s nižším množstvím alkoholu, jako jsou cidery, vinné střiky apod. Existují také piva s vyšším

pokračování

množstvím alkoholu, která jsou konzumována za chuťovým požitekem, v tomto případě konkurují vínu, koktejlům a likérům.

[17] Co se týče distribučních kanálů a oddělení nabízejících srovnávané výrobky, ÚPV odkazuje na napadené rozhodnutí a doplnil, že výrobky jsou lokalizovány na jednom místě a pouze z důvodu přehlednosti jsou jednotlivé druhy alkoholických nápojů umístěny samostatně v regálech. Závěr městského soudu, že ÚPV se při výběru produktu zaměří na jeho obsah, popírá smysl známkového práva. Touto úvahou by nikdy nebylo možné dospět k závěru o podobnosti jakéhokoliv výrobku s jiným. Městský soud zúžil spektrum porovnávaných výrobků a nezohlednil další druhy alkoholických nápojů jako např. koktejly, cidery, které jsou rovněž podávány ve sklenicích rozličných tvarů. ÚPV dále považuje závěr městského soudu o výsostném postavení piva, v jehož důsledku se jedná o výrobek nepodobný jakýmkoli jiným nápojům, za závěr absurdní a rozporný s judikaturou.

[18] Nad rámec kasační argumentace ÚPV poukazuje na skutečnost, že městský soud závěry v napadeném rozhodnutí o podobnosti výrobků přihlašovaných ve třídě 33 a služeb zapsaných ve třídě 43 pro namítanou ochrannou známku považoval za řádně odůvodněné a správné.

[19] ÚPV závěrem shrnuje, že přihlašované označení je shodné s namítanou ochrannou známkou. Přihlašované výrobky ze třídy 33 byly shledány podobnými v nízké míře výrobků a službám chráněným namítanou ochrannou známkou. Z tohoto důvodu ÚPV přistoupil k aplikaci kompenzačního principu, dle něhož menší podobnost vyvažuje shodnost porovnávaných označení. Městský soud dle ÚPV postupoval nesprávně, když pouze posuzoval, zda spotřebitel rozezná pivo od vína či rumu, místo toho, zda hrozí zaměnění obchodního původu shodně označených výrobků.

II.b Kasační stížnost OZNŘ

[20] OZNŘ podává kasační stížnost z důvodu dle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., jelikož má stejně jako ÚPV za to, že městský soud nesprávně posoudil otázku pravděpodobnosti záměny, když vyhodnotil srovnávané výrobky jako nepodobné, nepřihlédl k tomu, že se jedná o zcela shodná označení LEGIONÁŘ a neuplatnil tzv. kompenzační princip.

[21] V první řadě OZNŘ nesouhlasí s městským soudem, že v případě alkoholických a nealkoholických nápojů se jedná o zcela odlišné výrobky, jelikož existují alkoholické nápoje (s výjimkou piva) s nízkým obsahem alkoholu, které mohou být konzumovány také za účelem uhašení žízně (např. cidery, vinné stříky, koktejly). Jedná se tedy o nižší míru podobnosti.

[22] Dále OZNŘ uvádí, že výrobky lze vzájemně nahradit, případně konzumovat společně (např. pivo a alkoholické nápoje jsou běžně mixovány). Tyto výrobky jsou vzájemně nahraditelné. OZNŘ rovněž nesouhlasí s tvrzením městského soudu, že víceúčelovost piva nemůže vést k závěru, že pivo a alkohol jsou podobné výrobky.

[23] Dle OZNŘ jde u porovnávání výrobků z hlediska známkového práva především o to, zda spotřebitel zamění jejich obchodní zdroj – výrobce. Není rozhodná chuť výrobku.

Je totiž zjevné, že každý (ne)alkoholický nápoj má zcela jinou chuť, tedy by vždy muselo být přistoupeno k závěru, že výrobky podobné nejsou. Co se týče pěny, každé pivo nemá pro něj charakteristickou pěnu. OZNŘ upozorňuje na cidery, které se neřadí mezi piva, nicméně svým vzhledem a konzistencí se pivu podobají. Dále se srovnávané výrobky v obchodech nachází zpravidla vedle sebe (resp. v téže oddělení), ve stejných regálech a některé alkoholické nápoje jsou prodávány ve stejných obalech jako pivo (plechovky a lahve). Srovnávané výrobky mají také shodného spotřebitele, jsou konzumovány za stejným účelem, při stejných příležitostech a mají stejná skupenství. Podobné vlastnosti srovnávaných výrobků tedy převažují.

[24] Závěrem OZNŘ poukazuje na neaktuálnost rozhodnutí, ze kterých vycházel městský soud v napadeném rozsudku, a naopak odkazuje na rozhodnutí EUIPO a rozsudky Tribunálu z nedávné doby, ve kterých byla potvrzena nízká podobnost alkoholických nápojů a piva. Dále stejně jako ÚPV upozorňuje na tvrzení městského soudu obsažené v bodě 86. napadeného rozsudku, které je v rozporu s tvrzením v bodě 101.

II.c Vyjádření žalobkyně

[25] Dle žalobkyně městský soud postupoval správně, když se zaměřil na posouzení podobnosti piva a rumu, jelikož zamýšlela uvést na trh rum LEGIONÁŘ. Je tedy třeba při srovnávání výrobků ze třídy 32 a třídy 33 akcentovat rum. Dále má žalobkyně za to, že průměrný spotřebitel nenabyde mylného dojmu o tom, že pivo Legionář a rum LEGIONÁŘ pochází od stejného původce, jelikož tyto nápoje jsou zcela rozdílné.

[26] K otázce podobnosti nealkoholických nápojů a rumu žalobkyně odkazuje na rozsudek NSS ze dne 17. 12. 2014, č. j. 9 As 197/2014-22, odst. [22] až [27], kde NSS neshledal podobnost mezi nealkoholickými nápoji a likéry, a to z důvodu odlišného účelu a způsobu použití, neexistence vztahu komplementarity a vztahu konkurence. Likér je dle žalobkyně destilátem stejně jako rum, obsah alkoholu je také shodný nebo podobný, proto závěry zmíněného rozsudku vztahuje i na nyní projednávanou věc.

[27] K otázce podobnosti piva všeho druhu a rumu se žalobkyně vyjadřuje k rozhodnutí ÚPV ve věci *HOLBA Praděd*, na který odkazoval ÚPV s tím, že v nyní projednávané věci nechce rozměňovat argumentaci na další druhy alkoholických nápojů, které jsou samy o sobě velmi rozmanité a různých vlastností. Žalobkyně se ztotožňuje se závěry městského soudu v napadeném rozsudku týkajícími se víceúčelovosti piva, neexistence komplementárního vztahu, distribučních kanálů, odlišných obalů apod. Městský soud právě z důvodu odlišných vlastností piva a jiných alkoholických nápojů, zejména rumu, správně dospěl k závěru, že v očích průměrného spotřebitele nevyvolávají dojem, že mají totožný obchodní původ. Žalobkyně dále přiblížila odlišnost výroby rumu a piva.

[28] Žalobkyně dále poukazuje na skutečnost, že ÚPV odmítl relevanci rozhodnutí EUIPO, na která odkazovala, jelikož tato nejsou pro ÚPV závazná, nicméně sám stejně jako OZNŘ ve své kasační stížnosti cituje rozhodnutí EUIPO, která však pro něj rovněž nejsou závazná. Navíc z rozhodnutí, na která poukazují stěžovatelé, nevyplývá závěr o podobnosti rumu či jiného destilátu s pivem. Tato rozhodnutí se týkala podobnosti v malé míře mezi vínem a pivem. Dále se žalobkyně vyjadřuje k rozhodnutím EUIPO a rozsudkům Tribunálu, na která odkazovali stěžovatelé ve svých kasačních stížnostech.

pokračování

[29] Závěrem žalobkyně poukázala na skutečnost, že pivo se nabízí blíže oddělení s nealkoholickými nápoji, a naopak destiláty jako rum se v prodejnách nachází v oddělených regálech stejně jako víno. Dále uvádí, že se v nyní projednávané věci neuplatní kompenzační princip. Navrhuje tedy kasační stížnosti zamítnout a napadený rozsudek potvrdit.

III. Právní hodnocení Nejvyššího správního soudu

[30] Nejvyšší správní soud posoudil formální náležitosti kasačních stížností a shledal, že byly podány včas, osobami k tomu oprávněnými, směřují proti rozhodnutí, proti němuž je podání kasační stížnosti přípustné, z důvodů, které zákon připouští, za ÚPV jedná pověřený zaměstnanec s vysokoškolským právnickým vzděláním a OZNŘ je zastoupena advokátem (§ 102 a násl. s. ř. s.). Poté přistoupil k přezkumu rozsudku městského soudu v rozsahu kasačních stížností a v rámci uplatněných důvodů. Ověřil také, zda netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3 a 4 s. ř. s.).

[31] Kasační stížnosti jsou důvodné.

III.a Obecná východiska

[32] Dle § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ se přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek vlastníka starší ochranné známky podaných u ÚPV, *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.*

[33] Pravděpodobnost záměny mezi dvěma ochrannými známkami existuje tehdy, pokud se veřejnost může domnívat, že výrobky pocházejí ze stejného podniku, případně z podniků ekonomicky propojených (rozsudek SDEU *Canon*, bod 29.; z judikatury NSS například rozsudky ze dne 28. 2. 2013, č. j. 8 As 41/2012-46, č. 2859/2013 Sb. NSS, odst. [24], nověji ze dne 18. 12. 2024, č. j. 7 As 35/2024-57, odst. [21]). Smyslem ochranné známky je odlišení výrobků jednoho výrobce od zboží pocházejícího od jiných subjektů – musí tedy být především schopna zajistit, že si spotřebitel spojí (třeba i různé) výrobky označené toutéž či obdobnou ochrannou známkou s konkrétním výrobcem (rozsudek NSS ze dne 29. 7. 2022, č. j. 5 As 71/2021-30, odst. [20]).

[34] Rozhodující pro hodnocení zaměnitelnosti ochranných známek je hledisko průměrného spotřebitele. Pravděpodobnost záměny musí být hodnocena celkově, tedy s přihlédnutím ke všem kritériím podstatným pro okolnosti případu (rozsudek SDEU ze dne 11. 11. 1997, *SABEL*, C-251/95, body 22. a 23., nověji rozsudek NSS č. j. 7 As 35/2024-57, odst. [32]). Celkové posouzení záměny předpokládá určitou vzájemnou souvislost mezi relevantními kritérii, a to zejména mezi podobností ochranných známek a podobností výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje. Menší stupeň podobnosti mezi těmito výrobky nebo službami může být tedy vyvážen vyšším stupněm podobnosti mezi ochrannými známkami a naopak (*Canon*, bod 17.). Obě podmínky zaměnitelnosti, tedy shodnost nebo podobnost označení a shodnost nebo podobnost výrobků, však musí být splněny současně (rozsudek NSS ze dne 26. 10. 2006,

č. j. 1 As 28/2006-97, č. 1064/2007 Sb. NSS, shodně také rozsudek NSS ze dne 18. 10. 2024, č. j. 10 As 208/2023-71, odst. [33]).

[35] Stran splnění první podmínky (shodnost nebo podobnost označení) kasační soud souhlasí s městským soudem, že otázka shodnosti porovnávaných označení je v nynější věci nesporná. Městský soud však druhou podmínku podobnosti výrobků, na které se porovnávaná označení vztahují, posoudil tak, že srovnávané výrobky podobné nejsou, a to ani v nízké míře.

[36] Nejvyšší správní soud opakovaně rozhodl, že při posuzování shodnosti či podobnosti výrobků či služeb je nutné porovnávat shodu či podobnost celých kategorií výrobků a služeb, pro které je zapsána namítaná ochranná známka a pro které je požadován zápis přihlašovaného označení. Naopak se nepřihlíží k aktuální faktické produkci vlastníka namítané ochranné známky na straně jedné a přihlašovatele nového označení na straně druhé (rozsudek NSS ze dne 23. 8. 2012, č. j. 7 As 89/2012-48, obdobně také rozsudek rozšířeného senátu ze dne 11. 10. 2016, č. j. 2 As 96/2015-59, č. 3510/2017 Sb. NSS, odst. [82]; rozsudek Tribunálu T-487/08, *Kureha Corp*, odst. [71]).

[37] Kasační soud se z důvodu přehlednosti odůvodnění rozsudku bude nejprve zabývat posouzením otázky podobnosti alkoholických nápojů (s výjimkou piva) třídy 33 s nealkoholickými nápoji třídy 32 a následně otázkou podobnosti alkoholických nápojů (s výjimkou piva) třídy 33 se zbývajících výrobky třídy 32, tedy pivy všeho druhu.

[38] Jak správně uvedl městský soud v napadeném rozsudku, mezi relevantní faktory, které je třeba vzít v úvahu při posuzování podobnosti výrobků, patří zejména povaha výrobků, jejich zamýšlený účel a způsob použití, uživatelé (relevantní veřejnost), prodejní místa či obvyklý původ zboží stejně jako to, zda se dané výrobky navzájem doplňují (tzv. komplementární vztah) nebo si konkurují (tzv. konkurenční charakter, srov. *Canon*, bod 23., rozsudek č. j. 8 As 41/2012-46, odst. [29]).

III.b Posouzení otázky podobnosti přihlašovaných alkoholických nápojů (s výjimkou piva) a namítaných nealkoholických nápojů

[39] Městský soud v napadeném rozsudku neshledal podobnost mezi výše označenými srovnávanými výrobky, a to především z důvodu zcela odlišného účelu a způsobu použití, kterým je u nealkoholických nápojů především uhašení žízně, kdežto u alkoholických nápojů je vychutnání jejich chuti, navození pocitu radosti a uvolnění. Stěžovatelé proti uvedenému závěru brojí tvrzením, že některé výrobky z kategorie alkoholických nápojů jsou poptávány za účelem uspokojení chuťových potřeb, ale také k uhašení žízně a doplnění energie (např. koktejly a energetické nápoje obsahující alkohol). Z tohoto důvodu mají stěžovatelé srovnávané výrobky za podobné, byť v nízkém stupni.

[40] Kasační námitka je nedůvodná.

[41] V první řadě kasační soud konstatuje, že městský soud v souladu s judikaturou popsanou v odst. [36] tohoto rozsudku porovnával celou kategorii alkoholických nápojů (s výjimkou piva) třídy 33 s kategorií nealkoholických nápojů (s výjimkou piva) třídy 32. Přestože městský soud používá v odůvodnění rozsudku pojem „nealkoholické nápoje“

pokračování

a výslovně neuvádí i další položky, které jsou součástí třídy 32 (minerální vody, ovocné nápoje apod.), kasační soud považuje takové posouzení za dostatečné, jelikož závěry městského soudu o specifikách nealkoholických nápojů lze vztáhnout na všechny výrobky třídy 32 s výjimkou piva.

[42] Ve vztahu k samotnému porovnávání výrobků Nejvyšší správní soud souhlasí s městským soudem, že nealkoholické nápoje jsou určeny pro širokou veřejnost všech věkových kategorií včetně dětí (nezletilých), naopak veškeré alkoholické nápoje z důvodu obsaženého alkoholu jsou určeny pouze dospělým (zletilým) osobám. Jedná se o zásadní rozdíl mezi srovnávanými výrobky.

[43] Jak městský soud konstatoval a kasační soud tento závěr nevyvrací, nealkoholické nápoje slouží k uhašení žízně, naopak většina alkoholických nápojů (s výjimkou piva) slouží k navození pocitu radosti a uvolnění, a to opět z důvodu obsaženého alkoholu. Dalším způsobem jejich využití je využití v cukrářské výrobě nebo při výrobě míchaných nápojů. Kasační soud připouští, že v kategorii alkoholických nápojů lze nalézt výrobky, které stejně jako nealkoholické nápoje slouží také k uhašení žízně, např. cidery a vinné stříky. Nicméně účel uhašení žízně není jejich primárním účelem, tím je navození dobré nálady a uvolnění se z důvodu obsaženého alkoholu, který u nealkoholických nápojů z povahy věci absentuje. Absence účelu uvolnění se u nealkoholických nápojů tedy zakládá další zásadní rozdíl mezi nealkoholickými a alkoholickými nápoji (s výjimkou piva).

[44] Dále nelze přehlédnout, že rozdílnost kategorií nealkoholických a alkoholických nápojů není založena pouze na odlišném účelu, způsobu užití a okruhu konzumentů. Dle kasačního soudu městský soud správně v bodech 91. až 93. napadeného rozsudku neshledal existenci komplementárního a konkurenčního vztahu srovnávaných výrobků, popsal odlišné distribuční kanály výrobků atd. S tímto posouzením, proti kterému ani jeden ze stěžovatelů v kasačních stížnostech nebrojí, se Nejvyšší správní soud ztotožňuje.

III.c Posouzení otázky podobnosti přihlašovaných alkoholických nápojů (s výjimkou piva) a namítaného piva

[45] Městský soud dále v napadeném rozsudku dospěl k závěru, že piva všeho druhu a alkoholické nápoje (s výjimkou piva), respektive pivo a rum, nejsou podobné. ÚPV proti tomuto závěru brojí mimo jiné tvrzením, že se městský soud při posuzování pravděpodobnosti záměny zaměřil na úzkou škálu srovnávaných výrobků a nezohlednil další druhy alkoholických nápojů. Dále stěžovatelé v kasačních stížnostech trvají na závěru, že srovnávané výrobky jsou podobné, byť v nízké míře.

[46] Kasační námitky jsou částečně důvodné.

[47] Jak kasační soud uvedl v odst. [36] tohoto rozsudku, městský soud se měl zabývat shodností či podobností výše v odst. [2] uvedených výrobků ve třídě 33, na které se vztahovala přihláška ochranné známky, s výrobky uvedenými v odst. [3] ve třídě 32, pro které byla již dříve zapsána namítaná ochranná známka. V podstatě vzato, důležité je posoudit podobnost celé skupiny výrobků a služeb na straně jedné s celou skupinou výrobků a služeb na straně druhé, a případně pak přihlížet k jejich specifikům, distribučním kanálům apod. (srov. rozsudek NSS ze dne 11. 4. 2024, č. j. 1 As 197/2023-27, odst. [32]).

[48] Dle kasačního soudu se městský soud sice zabýval shodností či podobností skupiny výrobků uvedených ve třídě 33 s výrobky ve třídě 32, tedy přímo nezúžil okruh srovnávaných výrobků pouze na rum a pivo (produkty, které mají být pod přihlašováním označením a namítanou ochrannou známkou fakticky vyráběny), nicméně lze s ÚPV souhlasit, že při posuzování relevantních faktorů nezohlednil specifika některých druhů alkoholických nápojů ze třídy 33 a druhů piv ze třídy 32, kterými se naopak předseda ÚPV v napadeném rozhodnutí zabýval. Nezohlednění takových specifík dle kasačního soudu může mít zásadní vliv na samotné posouzení pravděpodobnosti záměny dle § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ.

[49] Co se týče definování účelu srovnávaných výrobků, městský soud shledal víceúčelovost piva všeho druhu, naopak u alkoholických nápojů uvedl, že bývají konzumovány za účelem požitku alkoholu v něm obsaženého a pouze okrajově též za účelem uhašení žízně (bod 96. napadeného rozsudku). Nejvyšší správní soud však souhlasí s ÚPV, že nelze odhlédnout od skutečnosti, že se na trhu vyskytuje velké množství piv s vyšším množstvím alkoholu, která mohou být konzumována výhradně z důvodu navození chuťového požitku a která by mohla konkurovat vínům, koktejlům či likérům. Městský soud rovněž nevzal v potaz, že na trhu existují druhy alkoholických nápojů (s výjimkou piva) naopak s nižším množstvím obsaženého alkoholu jako cidery, vinné stříky apod., které mohou být konzumovány mimo jiné za účelem uhašení žízně, a mohou tak konkurovat pivu. Na tato specifika předseda ÚPV odkazoval v napadeném rozhodnutí na str. 29 a 30 a ve vyjádření k žalobě (viz str. 5 vyjádření k žalobě na č. l. 58 spisu městského soudu). Nicméně městský soud k nim při posouzení účelu srovnávaných výrobků nepřihlédl, ač měl.

[50] Co se týče distribučních kanálů, lze se ztotožnit s tvrzením stěžovatelů, že srovnávané výrobky bývají v obchodech prodávány na jednom místě, byť v samostatných regálech. Nezřídka dochází k tomu, že na oddělení s pivy navazuje oddělení se cidery, víny a dalšími alkoholickými nápoji. V malometrážních prodejnách často dochází k tomu, že srovnávané výrobky z důvodu úspory místa bývají vyskládány vedle sebe. Skutečnost, že distribuční kanály srovnávaných výrobků lze považovat za stejné, podporuje závěr obsažený v rozsudku Tribunálu ze dne 28. 4. 2021, *KRÁL SOHO*, T-31/20, odst. [68], ve kterém Tribunál konstatoval, že piva všeho druhu a likéry jsou prodávány na stejných místech a mají tedy stejné distribuční kanály.

[51] Stran odlišitelnosti srovnávaných výrobků jejich balením kasační soud souhlasí s ÚPV, že městský soud nezohlednil další druhy alkoholických nápojů, jako jsou např. koktejly a cidery, které jsou stejně jako piva všeho druhu prodávány ve skleněných lahvích rozličných tvarů a barev. Správné je také tvrzení OZNŘ, dle kterého existují druhy alkoholických nápojů (s výjimkou piva), které se prodávají v plechovkách stejně jako pivo.

[52] Zdejší soud přisvědčil ÚPV, že tvrzení městského soudu v bodě 99. napadeného rozsudku, že se spotřebitel při výběru produktu zaměří především na obsah produktu, tedy bude schopen snadno rozlišit pivo od alkoholických nápojů (s výjimkou piva) i rumu, je zkratkovité a nepřipadné. S ohledem na smysl ochranných známek popsany v odst. [33] tohoto rozsudku je pro posouzení nyní projednávané věci důležité, zda může spotřebitel mylně nabýt dojmu, že srovnávané výrobky označené shodně znějící ochrannou známkou mohou mít v očích spotřebitele totožný obchodní původ.

pokračování

[53] Nejvyšší správní soud nepřisvědčil kasační námitce OZNŘ, dle které srovnávané výrobky lze vzájemně nahradit, případně konzumovat společně, jelikož např. pivo a alkoholické nápoje jsou běžně mixovány. Předseda ÚPV v napadeném rozhodnutí shledal, že tato skutečnost nezakládá naplnění vztahu komplementarity. Městský soud tento závěr v bodě 91. napadeného rozsudku potvrdil. Kasační soud se s tímto posouzením ztotožňuje, jelikož skutečnost, že někteří spotřebitelé pivo a alkoholické nápoje vzájemně míchají a konzumují zároveň, vztah komplementarity nezakládá. Komplementaritou je třeba rozumět existenci úzkého vztahu mezi posuzovanými výrobky spočívající v tom, že jeden z nich je nezbytný (nepostradatelný) nebo důležitý pro použití druhého a současně není pouze pomocný či podružný (srov. rozsudek NSS ze dne 28. 5. 2008, č. j. 9 As 59/2007-141). Alkoholické nápoje a piva všeho druhu nejsou navzájem nepostradatelné či důležité pro použití jednoho či druhého nápoje.

[54] Dále kasační soud souhlasí se stěžovateli, že městský soud v bodě 101. napadeného rozsudku částečně rozporuje vlastní závěr obsažený v bodě 86., dle kterého není rozhodující formální zařazení výrobků do shodných či odlišných tříd v rámci mezinárodního třídění. V bodě 101. městský soud uvedl, že zařazení výrobků do jiných tříd podpůrně nasvědčuje tomu, že se nejedná o podobné výrobky. Nicméně kasační soud takové tvrzení nepovažuje za vadu, která by měla vliv na zákonnost napadeného rozsudku. Městský soud v úvodu tohoto bodu uvedl, že tato poznámka je pouze na okraj, a současně na tomto dílčím závěru nepostavil odůvodnění svého rozsudku o rozdílnosti srovnávaných výrobků.

[55] Vzhledem k tomu, že městský soud při posuzování faktorů relevantních pro konstatování pravděpodobnosti záměny ochranných známek nevzal v potaz všechny druhy alkoholických nápojů a piva všeho druhu, Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že městský soud otázku podobnosti srovnávaných výrobků posoudil nedostatečně. Nejvyšší správní soud tedy nemohl učinit obecný závěr, zda alkoholické nápoje (s výjimkou piva) a pivo všeho druhu jsou podobné a zda jsou naplněny předpoklady pravděpodobnosti záměry dle § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ. Z tohoto důvodu se pro předčasnost nezabýval rozsudky Tribunálu a rozhodnutími EUIPO, na které stěžovatelé odkazovali v kasačních stížnostech a ze kterých vyplývají obecné závěry o podobnosti piva s různými druhy alkoholických nápojů (s výjimkou rozsudku *KRÁL SOHO*, T 31/20, z něhož kasační soud vycházel pouze při posouzení dílčí otázky distribučních kanálů). Ze stejného důvodu se kasační soud nezabýval otázkou, zda měl být aplikován tzv. kompenzační princip. Dále se nezabýval ani kasační námitkou „absurdnosti“ závěru městského soudu o svébytném postavení piva, jelikož tuto skutečnost nepovažuje pro posouzení věci za relevantní.

IV. Závěr a náklady řízení

[56] Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnosti jsou důvodné, a proto rozsudek městského soudu zrušil (§ 110 odst. 1 s. ř. s.). V dalším řízení je městský soud vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu zde uvedeným (§ 110 odst. 4 s. ř. s.).

[57] O náhradě nákladů řízení rozhodne městský soud v novém rozhodnutí (§ 110 odst. 3, věta první, s. ř. s.).

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

V Brně dne 12. června 2025

JUDr. Radan Malík
předseda senátu