ČESKÁ REPUBLIKA

# ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: **Detecha, chemické výrobní družstvo**, se sídlem Husovo nám. 1208, Nové Město nad Metují, zastoupen JUDr. Romanem Kudrličkou, advokátem se sídlem Husova 5, České Budějovice, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 1057/2a, Praha 6, za účasti osoby zúčastněné na řízení: **ASTRID T. M., a. s.**, se sídlem U průhonu 10/700, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 6. 2010, č. j. 5 Ca 33/2007 – 109,

takto:

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. 6. 2010, č. j. 5 Ca 33/2007 – 109, **se zrušuje** a věc **se vrací** tomuto soudu k dalšímu řízení.

## Odůvodnění:

Městský soud v Praze (dále také „městský soud“) napadeným rozsudkem ze dne 30. 6. 2010, č. j. 5 Ca 33/2007 – 109, zamítl žalobu společnosti Detecha, chemického výrobního družstva, proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 27. 11. 2006, sp. zn. O-420497, kterým byl zamítnut rozklad žalobce a v celém rozsahu potvrzeno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 12. 12. 2005, sp. zn. O-420497, č. j. 21748/2005, jímž byly zamítnuty žalobcovy námitky proti zápisu ochranné známky ve znění „ASTRID ochranná regenerační tyčinka s jelením lojem“, a to na základě ustanovení § 26 odst. 4 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranných známkách“). Městský soud vyšel při svém rozhodování ze žalobou napadeného rozhodnutí, v němž žalovaný dospěl k závěru, že na straně veřejnosti neexistuje pravděpodobnost záměny přihlašovaného označení „ASTRID ochranná regenerační tyčinka s jelením lojem“ s namítanou slovní ochrannou známkou č. 222244 ve znění „JELENÍ LŮJ“. Je tomu tak proto, že z hlediska vizuálního, fonetického i významového nejde o podobná označení, byť se vztahují na shodné a podobné kosmetické výrobky. Žalovaný konstatoval, že spotřebitel ze všech výše

uvedených hledisek přednostně vnímá dominantní slovní prvek „ASTRID“, a proto nelze považovat namítané ochranné známky za podobná označení. Městský soud shledal toto odůvodnění závěrů správního orgánu za dostatečné a vystavěné na zcela logických základech a proto podanou žalobu zamítl.

Proti tomuto rozsudku městského soudu podalo Detecha, chemické výrobní družstvo jako stěžovatel (dále jen „stěžovatel“) v zákonné lhůtě kasační stížnost z důvodů uvedených v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s.

Stěžovatel především namítl, že městský soud rozhodl v rozporu se zákonem. Je tomu tak proto, že se ztotožnil s úvahou žalovaného správního orgánu, aniž by ji podrobněji zkoumal. Žalovaný postavil svůj závěr o nezaměnitelnosti namítaného označení na premise, že označení „JELENÍ LŮJ“ je označení druhové, s nízkou rozlišovací způsobilostí. V této souvislosti je však třeba poukázat na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5 A 106/2001 a sp. zn. 5 As 25/2007. Jelení lůj není v této souvislosti skutečným tvrdým živočišným tukem, jak tvrdí žalovaný v napadeném rozhodnutí. Naopak toto označení je fantazijním výrazem, neboť tuk z jelení zvěře se při výrobě kosmetických produktů nepoužívá. Fantazijní označení „JELENÍ LŮJ“ je originální značkou kosmetických výrobků stěžovatele již téměř 50 let, je známé široké veřejnosti, která si toto označení spojuje právě s kosmetickými výrobky stěžovatele a v žádném případě tak nepostrádá rozlišovací způsobilost. Ochranná známka č. 222244 „JELENÍ LŮJ“ byla platně zaregistrována dne 24. 1. 2000 s právem přednosti od 10. 6. 1998. Aby mohlo dojít za účinnosti předchozí právní úpravy obsažené v zákoně č. 137/1995 Sb., k zápisu označení, bylo nutné splnit podmínky zápisné způsobilosti, mezi něž patřila též rozlišovací způsobilost označení. Již ze samotného faktu registrace je proto zřejmé, že tato ochranná známka disponuje dostatečnou rozlišovací způsobilostí. Navíc tato ochranná známka byla dne 21. 5. 2003 napadena návrhem na výmaz, který byl po změně příslušných právních předpisů překvalifikován na návrh na zrušení této ochranné známky. Dle názoru navrhovatele bylo označení Jelení lůj výlučně druhovým označením, které nemá způsobilost odlišit výrobky pocházející od různých podnikatelů. Návrh na zrušení byl žalovaným zamítnut jako neoprávněný. Napadené označení zcela obsahuje registrovanou ochrannou známku stěžovatele v situaci, kdy jsou obě označení zapsána pro stejnou skupinu výrobků. V této souvislosti je třeba poukázat na rozhodnutí Evropského soudního dvora č. 39/97 ve věci Canon a č. C-120/04 ve věci Thomson Life. Při posuzování zaměnitelnosti ochranných známek je proto prioritní úvahou, které elementy označení jsou shodné, a nikoliv úvaha o tom, které jsou odlišné. Ve vztahu k nedobré víře zúčastněné osoby, která napadenou ochrannou známku přihlásila k registraci, je třeba rovněž uvést, že tato se těžko prokazuje, avšak důkazem může být především logická úvaha. Nelze popřít, že zúčastněná osoba o existenci chráněného označení věděla. K poškození práv stěžovatele dochází právě parazitováním na pověsti označení JELENÍ LŮJ, čímž dochází k jeho nepřípustnému „druhovění“, proti kterému stěžovatel doposud brojí. Jestliže městský soud potvrzuje ničím nepodložený argument žalovaného, že institut zlé víry je naplněn pouze v případě identických či téměř identických označení, je s podivem, že v případě zcela zjevného zakomponování ochranné známky do napadeného označení identitu neshledal. Třeba poukázat i na rozdílné závěry žalovaného správního orgánu, vyslovené v obdobné právní věci v kauze přihlášky ochranné známky „ASTRID JELENÍ LŮJ.“ Rozhodnutí městského soudu tak zcela popírá zásady známkoprávní ochrany, čímž ztrácí funkce ochranné známky možnost chránit určité označení pro určité

služby tak, aby byl spotřebitel schopen odlišit výrobky různých výrobců. Stěžovatel dále tvrdí, že chybným je už samotná skutečnost, že žalovaný rozlišovací způsobilost hodnotil, neboť ochranná známka č. 222244 „JELENÍ LŮJ“ je více než 10 let platně registrována, čímž byla její rozlišovací způsobilost deklarována samotným žalovaným správním orgánem. Na základě uvedených skutečností stěžovatel navrhuje, aby Nejvyšší správní soud napadené rozhodnutí městského soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Stěžovatel v závěru kasační stížnosti požádal o přiznání odkladného účinku s ohledem na skutečnost, že přihlášením ochranné známky osoby zúčastněné může dojít k nenahraditelné újmě, a současně navrhl, aby Nejvyšší správní soud zrušil napadený rozsudek městského soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Žalovaný v písemném vyjádření ke kasační stížnosti uvedl, že je mu z úřední činnosti známo, že ač již kosmetické výrobky dodávané na trh v současné době stěžovatelem nemají s živočišným tukem nic společného, původně se jednalo o balzámy tento tuk obsahující. Ve vztahu k zápisu stěžovatelovy ochranné známky „JELENÍ LŮJ“ žalovaný uvádí, že případná výhrada příliš druhového označení byla vyvrácena získáním rozlišovací způsobilosti, neboť stěžovatel byl před podáním přihlášky této ochranné známky jediných producentem takto označovaných výrobků. Rovněž v řízení o návrhu na výmaz stěžovatelovy ochranné známky, které bylo ukončeno prvoinstančním rozhodnutím žalovaného ze dne 31. 3. 2004, se stěžovatel bránil jejím zažitým používáním a vnímáním ze strany spotřebitelů právě pro výrobky vlastní výroby. Žalovaný označuje za nepravdivé tvrzení, že by popíral rozlišovací způsobilost jmenovaného označení. Tato je dána právě dlouhodobým užíváním tohoto označení stěžovatelem, díky němuž byla rozlišovací způsobilost ochranné známce přiznána v zápisném a později i ve výmazovém řízení. Tato skutečnost však nevylučuje pravdivost výroku, že rozlišovací způsobilost daného označení je nízká. K části kasační stížnosti pojednávající o otázce nedobré víry se žalovaný nevyjádřil, neboť ji považuje za nesrozumitelnou. Ohledně namítaného nekonzistentního přístupu k rozhodování, kdy žalovaný nepřiznal ochranou přihlašovanému označení „ASTRID jelení lůj“, a naopak přiznal ochranu označení „ASTRID ochranná regenerační tyčinka s jelením lojem“, žalovaný uvádí, že rozhraní tvoří posouzení ustanovení § 22 odst. 2 zákona o ochranných známkách. Rozdílnost počtu prvků obou stěžovatelem srovnávaných označení vedla k úvaze, že v nyní projednávaném případě nebezpečí záměny s namítanou ochrannou známkou „JELENÍ LŮJ“ nehrozí. Žalovaný dává stěžovateli za pravdu ohledně základních funkcí ochranné známky, spočívajících zejména v identifikaci obchodního původu výrobku a služeb. Ochranná známka poskytuje jejímu vlastníku záruku, že jiná osoba nebude moci označovat své výrobky a služby touto ochrannou známkou. Toto právo však dle žalovaného neznamená, že přihlašovatel má absolutní monopol na jednotlivé prvky své ochranné známky a že může třetí osoby vyloučit z jejich užívání – takové právo má pouze v rozsahu daném zákonem. V tomto smyslu je tedy třeba vést úvahu, zda by užití prvků v napadeném označení mohlo vést na straně veřejnosti k pravděpodobnosti záměny se starší ochrannou známkou. V závěru vyjádření ke kasační stížnosti žalovaný uvádí, že nepokládá napadené rozhodnutí městského soudu za nezákonné či vadné a neztotožňuje se návrhem na jeho zrušení. Zároveň navrhuje nevyhovět ani požadavku na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Osoba zúčastněná na řízení ve vyjádření ke kasační stížnosti předně konstatovala, že je vlastníkem ochranné známky „ASTRID ochranná regenerační tyčinka s jelením

lojem“ a rovněž vlastníkem ochranné známky ve znění „Astrid regenerační ochranný lůj na rty.“ Ochranná známka je dle osoby zúčastněné schopna vyvolat pravděpodobnost záměny, jestliže je natolik podobná ochranné známce s dřívějším právem přednosti, užívané pro shodné či podobné výrobky, že spotřebitel může být uváděn v omyl, pokud jde o původ těchto výrobků. Pravděpodobnost záměny je třeba posuzovat z hlediska podobnosti fonetické, vizuální či sémantické, přičemž rozhodující může být i podobnost v jiném aspektu. Při porovnání skladby sporných ochranných známek je toho názoru, že označení „JELENÍ LŮJ“ postrádá ve vztahu ke kosmetickým výrobkům a jejich původu rozlišovací způsobilost, neboť vyjadřuje informaci o výchozí surovině, resp. její náhražce. V této souvislosti poukazuje na výklad pojmu „lůj“ v dostupných slovnících a encyklopediích. Z vizuálního hlediska je patrné, že označení „ASTRID ochranná regenerační tyčinka s jelením lojem“ je podstatně delší, poskytuje spotřebiteli více informací, přičemž foneticky i významově vystupuje slovní prvek ASTRID. Tento prvek má dominantní postavení, s nímž je spotřebitel seznamován v reklamě a při výběru zboží na prodejních místech. Spotřebitel je tak již v názvu výrobku seznámen s výrobcem kosmetických produktů. Ochranná slovní známka Astrid byla dokonce dne 28. 9. 1995 prohlášena za proslulou. Dále poukazuje na skutečnost, že označení „JELENÍ LŮJ“ je označením marketingovým, mimo jiné také označením druhovým a popisným, neboť vyjadřuje určitý druh výrobku. Toto označení nemá ve vztahu ke kosmetickým výrobkům a jejich původu rozlišovací způsobilost a jeho užíváním jinými subjekty tak již nemůže dojít k jeho zdruhovění. Z rozhodovací praxe správních úřadů, jakož i soudů vyplynulo, že taková označení mohou být součástí i dalších označení. V této souvislosti je třeba poukázat na rozhodnutí Soudního dvora Evropských společenství, z nichž je nutno zdůraznit závěr, že banální a nedistinktivní označení, která postrádají rozlišovací způsobilost, sice mohou být užívána a dosáhnout dokonce ochrany ve formě zápisu do rejstříku ochranných známek, nicméně majitel takového označení si musí být vědom, že nemůže být tím jediným oprávněným subjektem takové označení pro dané výrobky a služby užívat. Návrh na nařízení předběžného opatření podaný stěžovatelem proti licenčnímu uživateli ochranné známky „ASTRID ochranná regenerační tyčinka s jelením lojem“ městský soud usnesením zamítl a Vrchní soud v Praze toto rozhodnutí potvrdil. Osoba zúčastněná na řízení proto navrhuje, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako nedůvodnou zamítl.

Nejvyšší správní soud přezkoumal kasační stížností napadený rozsudek městského soudu v souladu s ustanovením § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s., vázán rozsahem a důvody, které uplatnil stěžovatel v podané kasační stížnosti, a dospěl k závěru, že kasační stížnost je opodstatněná.

Nejvyšší správní soud vyšel při svém rozhodování z následujících skutečností, které vyplývají ze spisového materiálu.

Slovní ochranná známka č. 222244 ve znění „JELENÍ LŮJ“, která je ve vlastnictví stěžovatele, s právem přednosti od 10. 6. 1998, byla zapsána dne 24. 1. 2000 do rejstříku ochranných známek pro kosmetické výrobky, krémy, pomády a přípravky na rty ve třídě 3 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

Dne 16. 11. 2004 přihlásila osoba zúčastněná na řízení u žalovaného slovní ochrannou známku ve znění „ASTRID ochranná regenerační tyčinka s jelením lojem“ pro

kosmetické výrobky ve třídě 3 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Stěžovatel proti zápisu této ochranné známky podal dne 25. 3. 2005 námitky na základě ustanovení § 25 zákona o ochranných známkách, za použití § 7 odst. 1 písm. a) a k) téhož zákona.

Úřad průmyslového vlastnictví rozhodl dne 12. 12. 2005, sp. zn. O-420497, č. j. 21748/2005, o zamítnutí námitek proti zápisu přihlášky slovní ochranné známky ve znění „ASTRID ochranná regenerační tyčinka na rty s jelením lojem," neboť dospěl k závěru, že v případě srovnávaných označení osoby zúčastněné na řízení (společnost ASTRID T. M. a. s.) a namítajícího chemického výrobního družstva Detecha (stěžovatel), jež je vlastníkem slovní ochranné známky „JELENÍ LŮJ", neexistuje ze strany veřejnosti pravděpodobnost jejich záměny, a to ani přes zjištěnou podobnost výrobků. Přihlašované označení je dle názoru správního orgánu způsobilé odlišit výrobky společnosti ASTRID T. M. a. s. od jiných výrobců kosmetických výrobků, a tím může plnit základní funkci ochranné známky, přičemž vzhledem k odlišnosti obou označení nemůže dojít k zásahu do zákonem chráněných starších práv registrované známky „JELENÍ LŮJ" stěžovatele. O podaném rozkladu rozhodl předseda Úřadu průmyslového vlastnictví napadeným rozhodnutím ze dne 27. 11. 2006, sp. zn. O – 420497, tak, že podaný rozklad zamítl a napadené správní rozhodnutí v celém rozsahu potvrdil. V odůvodnění se žalovaný ztotožnil s argumenty správního orgánu prvního stupně. Přihlašované označení je tvořeno sedmi slovními prvky, slovo ASTRID je provedeno velkými tiskacími písmeny, ostatní prvky malými, což je ve srovnání s ochrannou známkou „JELENÍ LŮJ", která obsahuje jen dva prvky a oba provedené velkými tiskacími písmeny, zřejmě rozdílné. Dále posoudil podobnost označení z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického a dospěl k závěru, že nejde o podobná označení, byť se vztahují na podobné výrobky.

Z obsahu soudního spisu Nejvyšší správní soud též zjistil, že slovní ochranná známka „JELENÍ LŮJ" byla dne 21. 5. 2003 napadena návrhem na výmaz, který žalovaný rozhodnutím ze dne 31. 3. 2004, č. j. 36004/2003, zamítl, neboť toto označení se stalo pro stěžovatele a jeho výrobky vžitým a je již téměř 50 let jediným výrobcem kosmetických produktů z jeleního loje.

Podle ustanovení § 1 zákona o ochranných známkách, ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách se přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky podaných 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.

Podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona o ochranných známkách má vlastník ochranné známky výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. Podle odst. 2 písm. a) a b) téhož ustanovení, nestanoví-li tento zákon

jinak, nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat a) označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána, b) označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou.

Stěžovatel v kasační stížnosti předně namítá, že správní soud v předcházejícím řízení nesprávně posoudil právní otázku spočívající v přezkoumání správního uvážení a jeho mezí v rámci zkoumání pravděpodobnosti záměny starší ochranné známky a přihlašovaného označení. Skutková podstata, z níž správní orgán v řízení vycházel dle stěžovatele tedy nemá oporu ve spisech a je s nimi naopak v rozporu.

Ochrannou známkou podle § 1 zákona o ochranných známkách se za podmínek stanovených tímto zákonem rozumí jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Smyslem a účelem ochranných známek je tak rozlišení výrobků a služeb různých výrobců, resp. poskytovatelů; zaměnitelnost nespočívá pouze v možnosti záměny jednoho konkrétního výrobku (služby) za jiný, ale i v zaměnitelnosti výrobců (poskytovatelů) výrobků (služeb) stejného druhu. Smyslem ochranných známek je mimo jiné také oslovit relevantní okruh spotřebitelů tak, aby pomocí označení výrobek tzv. identifikovali s jeho původcem. Právě stanovením podmínek zápisné způsobilosti zákon o ochranných známkách ukotvil požadavek určité minimální míry rozlišovací způsobilosti, aby institut ochranných známek plnil svůj primární identifikační účel v rámci konkurenční soutěže podnikatelů na relevantním trhu. Tento princip zdůrazňuje i evropská judikatura. Aby byla ochranná známka schopna plnit svoji základní roli v systému nenarušené soutěže, musí poskytovat záruku, že všechny výrobky a služby, které jsou touto známkou opatřeny, byly vyrobeny pod kontrolou jediného podniku odpovědného za jejich jakost (viz rozsudek Soudního dvora Evropských Společenství ze dne 29. 9. 1998, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc. „CANON“ (C - 39/97, Recueil, s. I-5507), a dále ze dne 29. 4. 2004, Björnekulla Fruktindustrier Aktiebolag v Pocordia Food Aktiebolag (C-371/02, Recueil, s. I-5791). Proto by značky a údaje, které mohou sloužit pro určení vlastností zboží nebo služeb, pro které se žádá zápis, měly zůstat volně k dispozici všem podnikatelům, aby mohly být použity při popisu stejných vlastností jejich vlastního zboží. V souvislosti s touto identifikační rolí ochranných známek vzniká registrací označení jejímu vlastníkovi též výhradní právo toto označení užívat (§ 8 zákona o ochranných známkách). V tomto smyslu vyslovil právní názor též Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 6. 12. 2007, č. j. 7 As 42/2007 - 94, dostupný na www.nssoud.cz, v němž konstatoval, že podstata ochranné známky je založena zejména na principu výhradní ochrany, který spočívá v tom, že zápisem ochranné známky do rejstříku vzniká výlučné právo vlastníka ochranné známky tuto známku užívat ve spojení s výrobky a službami, pro které byla zapsána. Tomuto právu vlastníka ochranné známky pak odpovídá povinnost jiných subjektů zdržet se jakýchkoliv zásahů do práva k zaregistrované ochranné známce, tedy mimo jiné i zákaz užívat v obchodním styku shodná nebo podobná označení pro shodné nebo podobné výrobky a služby bez souhlasu vlastníka ochranné známky.

Stěžovatel v nyní projednávané věci namítá nesprávné posouzení úvahy správního orgánu týkající se existence pravděpodobnosti záměny starší ochranné známky „JELENÍ LŮJ“, jíž je vlastníkem a známky „ASTRID ochranná regenerační tyčinka s jelením lojem“ patřící osobě zúčastněné na řízení, společnosti ASTRID T. M., a. s.

Při výkladu pojmu pravděpodobnosti záměny (též „zaměnitelnost“) ochranné známky je nutné vycházet zejména ze zákonné definice provedené v § 1 zákona o ochranných známkách a samotného smyslu a účelu existence ochranných známek – tj. rozlišení výrobků a služeb různých výrobců (poskytovatelů). Zaměnitelnost nespočívá pouze v možnosti záměny jednoho konkrétního výrobku nebo služby ze jiný, ale i v zaměnitelnosti výrobců produktů stejného druhu. Tato interpretace ustanovení zákona o ochranných známkách navazuje na tradiční přístup známkového práva k otázce zaměnitelnosti, jak je zřejmé i z judikatury bývalého Nejvyššího správního soudu Československé republiky (např. Boh. A 6439/27: Shoda nebo zaměnitelná podobnost kterékoliv součásti známek je způsobilá uvést konzumenta v omyl o původu zboží, jakmile součást – ať obrazová, ať slovní – je toho způsobu, že může v mysli konzumenta vzbudit představu značky určitého závodu).

Zaměnitelnost je nutno zkoumat vždy z několika hledisek, a to především vizuálního, fonetického a významového. Základním a rozhodujícím kritériem pro posouzení zaměnitelnosti známek označujících shodné nebo podobné výrobky či služby je vždy hledisko běžného spotřebitele, tedy posouzení, zda známky jsou natolik odlišné, že nemohou u běžného spotřebitele vyvolat možnost záměny a v tomto směru ho uvést v omyl (srov. též rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2004, č. j. 5 A 106/2001 - 62, dostupný na www.nssoud.cz). Zkoumání podobnosti nemůže být přitom založeno pouze na formálním porovnání jednotlivých prvků, ale musí se zakládat na porovnání známkových motivů střetnuvších se v označení – tj. rozhodujících složek porovnávaných označení, které při celkovém posuzování jsou výrazem charakteristických vlastností srovnávaných označení. To, že zaměnitelnost může působit u více prvků i jeden jediný, bylo stabilně judikováno již dříve (např. Boh. A 9181/31: I když ochranná známka vykazuje dva prvky, z nichž jeden každý má v této známce charakterizační odlišující způsobilost, je zaměnitelná podoba dána se známkou jinou, charakterizovanou jen jedním z těchto prvků).

Při posuzování zaměnitelnosti je dále rozhodující okruh subjektů, u nichž ochranné známky dojem záměny mohou vyvolat. K závěru o zaměnitelnosti není třeba, aby tento dojem byl všeobecný; rozhodující je hledisko „běžného spotřebitele“, tedy toho, komu je značený výrobek (služba) určen. Za zaměnitelné lze považovat jen takové označení, které může vést při svém působení na trhu k omylu spotřebitele o shodě ochranné známy s jinou (vykládající podobnost známek ve vztahu k obyčejné pozornosti průměrného konzumenta a dovozující, že při této míře pozornosti utkví v paměti pouze všeobecné znaky známek, jejich celkový dojem, vytvářející tzv. pamětní obraz).

K výkladu neurčitého právního pojmu „zaměnitelnosti“ se správní soudy v minulosti již vyjadřovaly; v této souvislosti je vhodné odkázat na rozhodovací činnost Vrchního soudu v Praze a podrobná kritéria, která tento soud stanovil pro vymezení akceptovatelné míry uvážení správního orgánu při výkladu tohoto pojmu (srov. především rozsudek ze dne 14. 6. 1999, sp. zn. 6 A 58/97, publikováno pod. č. 768/2001 Soudní

judikatura ve věcech správních či rozsudek ze dne 27. 12. 2001, sp. zn. 7 A 119/99, publikováno tamtéž jako č. 928/2002). Tuto linii judikatury následuje i rozhodovací činnosti Nejvyššího správního soudu (srov. kupř. rozsudek ze dne 31. 8. 2004, č. j. 5 A 106/2001, či rozsudek ze dne 26. 10. 2006, č. j. 1 As 28/2006 - 97, oba dostupné na www.nssoud.cz).

Výše uvedená ustálená judikatura setrvává na stanovisku, že posouzení zaměnitelnosti je především otázkou skutkovou, jejíž rozhodnutí přísluší v prvé řadě správnímu orgánu. Správní soudy nejsou povolány nahrazovat hodnocení skutkových otázek, provedené expertním správním orgánem, úvahou vlastní. Na druhou stranu je však správní soud k žalobní námitce povinen přezkoumat hodnocení důkazů provedené správním orgánem s ohledem na to, zda se jednalo o hodnocení úplné a z hlediska aplikované právní normy také logické. Stejně tak je správní soud oprávněn přezkoumávat korektnost výkladu neurčitých právních pojmů provedených správním orgánem, v kontextu ochranných známek pak klíčového pojmu „zaměnitelnosti“. Zde se však činnost správního soudu omezuje na zjištění, zda rozhodnutí správního orgánu je s ohledem na zákonnou úpravu, vyloženou ustálenou judikaturou soudní, argumentačně udržitelné.

Namítá-li proto stěžovatel nesprávnost hodnocení pravděpodobnosti záměny známky správním orgánem, může soud rozhodnutí úřadu o této otázce zkoumat v mezích žalobních bodů jen z hlediska toho, zda napadené správní rozhodnutí obsahuje úvahu, na základě níž správní orgán dospěl k závěru o zaměnitelnosti či naopak o nezaměnitelnosti známek, zda úvaha neodporuje spisu a skutkovým zjištěním a zásadám logického myšlení nebo není-li jinak vadná (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2004, č. j. 5 A 106/2001 – 62, dostupný na www.nssoud.cz).

V nyní posuzované věci se jedná o dvě označení čistě slovního charakteru ve znění „JELENÍ LŮJ“ a „ASTRID ochranná regenerační tyčinka s jelením lojem.“ Jak již bylo výše uvedeno, požadavkem, který zákon stanoví pro splnění podmínek registrace ochranné známky, je mimo jiné i dosažení určitého stupně rozlišovací způsobilosti označení. V opačném případě by ochranné známky nebyly schopné plnit svoji identifikační a rozlišovací funkci. Na druhou stranu je však nutné v této souvislosti zmínit skutečnost, že různé ochranné známky mají různý stupeň rozlišovací způsobilosti a tedy míra pravděpodobnosti záměny se u každé z ochranných známek liší a nelze ji paušálně považovat za identickou, v důsledku čehož se nutně různí i úroveň ochrany, které se jednotlivé ochranné známky těší (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 7. 2008, č. j. 4 As 90/2006 - 123, dostupný na www.nssoud.cz). Žalovaný a následně i správní soud shodně konstatovaly, že míra rozlišovací způsobilosti ochranné známky „JELENÍ LŮJ“ je nižší. Nárok na známkoprávní ochranu stěžovateli vznikl v důsledku příznačnosti kosmetických výrobků a jejich dlouhodobému užívání spotřebiteli. Stěžovatel tak při podání přihlášky doložil, že toto označení se stalo na území České republiky pro něj a jeho výrobky vžitým a je již téměř 50 let jediným výrobcem kosmetických produktů z jeleního loje. Nízká rozlišovací způsobilost ochranné známky „JELENÍ LŮJ“ tedy nabyla dostatečné míry rozlišovací způsobilosti pro přiznání známkoprávní ochrany v důsledku dlouhodobého užívání tohoto označení, které se posléze stalo pro stěžovatele a jeho výrobky vžitým (viz též rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 4. 2009, č. j. 7 As 56/2008 - 170, dostupný na www.nssoud.cz). Nejvyšší správní soud si je vědom toho,

že předmětem nyní projednávaného sporu není posouzení existence rozlišovací způsobilosti namítané ochranné známky. Tuto úvahu zde uvedl právě proto, že ze skutkových okolností věci je zřejmé, že namítaná ochranná známka je v současné době platně zaregistrována, a proto je její vlastník plně oprávněn se domáhat ochrany svých práv ve smyslu zákona o ochranných známkách. Zejména má vlastník výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. Jinými slovy, i přes nižší rozlišovací způsobilost ochranné známky „JELENÍ LŮJ“ je nezbytné na toto označení nahlížet jako na každou jinou ochrannou známku, jež splnila, byť minimální registrační požadavky známkoprávního registru. Otázka vhodnosti registrace tohoto označení, zejména s ohledem na vnímání průměrného spotřebitele, tedy zda si skutečně spojí výrobky označené ochrannou známkou „JELENÍ LŮJ“ s určitým výrobcem nebo spíše s neurčitým, resp. jakýmkoliv přípravkem na mazání rtů, samozřejmě není předmětem projednávaného sporu.

Pro posouzení věci je nezbytné vycházet ze skutečností, které jsou obsahem správního a soudního spisu.

Žalovaný správní orgán posoudil pravděpodobnost záměny přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou z hlediska vizuálního, fonetického a významového, přičemž dospěl k závěru, že pravděpodobnost záměny na straně spotřebitele neexistuje, byť se jedná o shodnou kategorii výrobků. Nejvyšší správní soud nemá proti hodnocení hlediska vizuálního, fonetického i významového žádných výtek, neboť mezi střetnuvšími se označeními skutečně podobnost vizuální, fonetická či významová neexistuje. Avšak, jak plyne z výše citované ustálené judikatury, za existenci pravděpodobnosti záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou, případně s výrobky touto známkou označenými, tedy vyvolání představy souvislosti ohledně původu výrobků. Rozhodujícím faktorem při posuzování zaměnitelnosti je hledisko „běžného spotřebitele“, tedy toho, komu je výrobek určen. Za zaměnitelné lze považovat jen takové označení, které může vést při svém působení na běžném trhu k omylu spotřebitele ohledně původu označeného zboží. Nejvyšší správní soud je toho názoru, že správní orgán v napadeném rozhodnutí nedostatečně zohlednil hledisko vnímání průměrného spotřebitele, pro kterého je označení „JELENÍ LŮJ“ a jeho tvary velmi vžitým, v důsledku čehož také získalo nutnou míru rozlišovací způsobilosti pro zapsání do rejstříku ochranných známek. Za této situace proto musí být kladena mnohem větší míra pozornosti na vnímání označení a jeho slovních tvarů spotřebitelem, neboť toto označení nabylo rozlišovací způsobilosti až v důsledku jeho vžitého dlouhodobého užívání spotřebiteli. Distinktivita tak není založena na určitém ztvárnění ochranné známky, neobvyklosti slovní skladby či fonetické zvláštnosti výslovnosti označení, na rozdíl od obvyklé situace (např. ochranné známky Kofola, ASTRID, MATTONI apod.). Vžité označení pro přípravek na mazání rtů naopak těží ze své dlouhodobé dobré pověsti, na jejímž základě teprve vzniklo právo výrobce tohoto výrobku si zaregistrovat ochrannou známku s jinak nedostačující mírou rozlišovací způsobilosti. Tuto skutečnost deklaroval žalovaný správní orgán jednak zamítavým rozhodnutím ohledně návrhu na výmaz a jednak přiznáním známkoprávní ochrany spočívající v zamítnutí přihlášky označení „ASTRID Jelení lůj“ v řízení pod sp.zn. 5 A 16/2010. Jak již bylo výše řečeno, otázka vhodnosti a důsledného zvážení registrace označení „JELENÍ LŮJ“ však není předmětem tohoto řízení. Nejvyšší správní soud je toho názoru, že spotřebitel si nespojí výrobek označený známkou „JELENÍ LŮJ“ nebo jeho slovní variací s výrobcem (stěžovatel), ale tato skutečnost nezbavuje výrobce výlučného

práva užívat toto označení a jeho slovní variace pouze pro svoje výrobky, i když jej spotřebitel nezná, ale hledá pouze konkrétní produkt, který výrobce vyrábí. Běžný spotřebitel v důsledku dlouhodobého zažitého označení „jelení lůj“ pro určitý druh kosmetických produktů, hledá na trhu s kosmetickými výrobky právě onen „jelení lůj“, který je mu dobře znám, i když má dnes již modernější podobu, název je pro něj stále dobrým a jistým vodítkem. V současné době je tak jediným vodítkem spotřebitele právě toto slovní uskupení – JELENÍ LŮJ – ať již psáno velkými či malými písmeny, stojící samostatně či v označení obsahujícím více slovních prvků, jako je tomu v nyní projednávaném případě ASTRID ochranná regenerační tyčinka s jelením lojem. Na základě právě uvedené argumentace Nejvyšší správní soud konstatuje, že v nyní projednávaném případě žalovaný správní orgán nedostatečně posoudil otázku existence pravděpodobnosti záměny mezi starší ochrannou známkou a přihlašovaným označením „ASTRID ochranná regenerační tyčinka s jelením lojem“, a to zejména s ohledem na vnímání střetu těchto označení z hlediska běžného spotřebitele. Nejvyšší správní soud je toho názoru, že vzhledem k zažité příznačnosti označení „JELENÍ LŮJ“ pro určitý druh kosmetických výrobků, také s ohledem na skutečnost, že žalovaný v rámci své rozhodovací praxe nabytí rozlišovací způsobilosti tohoto označení několikráte potvrdil, nelze připustit, aby jiní soutěžitelé na trhu se shodnými kosmetickými produkty, používali či jakkoliv ve svém přihlašovaném označení skloňovali starší registrovanou ochrannou známku stěžovatele ve znění „JELENÍ LŮJ“. Používání slovního spojení „jelení lůj“ u kosmetických výrobků, které nepocházejí od stěžovatele, který má tuto ochrannou známku pro své produkty platně zaregistrovanou, vede k existenci pravděpodobnosti záměny ohledně původu a složení výrobku na straně spotřebitele.

Jak již Nejvyšší správní soud v souvislosti s projednávanou problematikou judikoval, např. v rozsudku ze dne 23. 7. 2008, č. j. 4 As 90/2006 - 123, uveřejněném pod č. 1714/2008 Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, *„zápisná nezpůsobilost přihlašovaného označení není dána jakoukoli podobností s registrovanou ochrannou známkou, ale toliko podobností závadnou, tj. podobností, jež vyvolává pravděpodobnost záměny ohledně původu výrobků či služeb [§ 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách].“*

Též v rozhodnutí ze dne 26. 10. 2006, č. j. 1 As 28/2006 - 97, uveřejněném pod č. 1064/2007 Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, se Nejvyšší správní soud zabýval pojmem zaměnitelnosti ochranné známky a konstatoval, *že: I. pojem „pravděpodobnost záměny ochranné známky“ zahrnuje posouzení jak podobnosti označení, tak i jimi chráněných výrobků nebo služeb, a to jako dva neopomenutelné a vzájemně se ovlivňující faktory. Menší podobnost mezi těmito výrobky nebo službami může být vykompenzována větší podobností mezi známkami a naopak. II. Dobré jméno je u ochranné známky vyjádřením toho, že veřejnost známku v důsledku jejího užívání zná a spojuje ji s dobrými vlastnostmi, které od výrobků nebo služeb takto označených očekává, a věnuje jí svou důvěru. Ochrana poskytovaná známce s dobrým jménem není podmíněna zjištěním, že mezi známkou s dobrým jménem a označením existuje takový stupeň podobnosti, že by v příslušné části veřejnosti existovala mezi nimi pravděpodobnost záměny. Pro stupeň podobnosti mezi známkou s dobrým jménem a označením je postačující, že si příslušná část veřejnosti vytvoří spojení mezi označením a známkou.*

Nejvyšší správní soud na základě výše uvedené argumentace a v souladu s platnou ustálenou judikaturou dospěl k závěru, že provedené hodnocení úvahy správního orgánu správním soudem nebylo úplné, přičemž správní orgán nedostatečně zohlednil skutečnosti pro rozhodnutí ve věci podstatné.

Napadený rozsudek městského soudu vykazuje znaky kasačního důvodu dle § 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s., a proto kasačnímu soudu nezbylo, než napadený rozsudek městského soudu zrušit a věc vrátit tomuto soudu k dalšímu řízení (§ 110 odst. 1 s. ř. s.)

Zruší-li Nejvyšší správní soud rozhodnutí krajského soudu (Městského soudu v Praze) a vrátí-li mu věc k dalšímu řízení, je tento soud vázán právním názorem vysloveným kasačním soudem ve zrušovacím rozhodnutí (§ 110 odst. 3 s. ř. s.).

Nejvyšší správní soud rozhodl o kasační stížnosti rozsudkem bez jednání, protože mu takový postup umožňuje ustanovení § 109 odst. 1 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodne městský soud ve svém novém rozhodnutí (§ 110 odst. 2 s. ř. s.).

**P o u č e n í :** Proti tomuto rozsudku **n e j s o u** opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. listopadu 2010

JUDr. Jaroslav Hubáček
předseda senátu