

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. a JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. v právní věci žalobce: **STOCK Plzeň-Božkov s.r.o.,** se sídlem Palírenská 641/2, Plzeň - Božkov, zastoupený Mgr. Lukášem Lorencem, advokátem se sídlem Národní 32, Praha 1, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví,** se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, **za účasti** osoby zúčastněné na řízení: UNITED BRANDS, s.r.o., se sídlem Modletice 98, zastoupený JUDr. Michalem Růžičkou, advokátem se sídlem Vinohradská 37/938, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti osoby zúčastněné na řízení (stěžovatele) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 8. 2010, č. j. 8 Ca 276/2008 - 59,

takto:

I. Kasační stížnost **se zamítá.**

II. Stěžovatel **je povinen** zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti částku 2880 Kč do třiceti (30) dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám advokáta Mgr. Lukáše Lorence.

Odůvodnění:

I.
Vymezení věci

Rozhodnutím ze dne 1. 2. 2007, sp. zn. O-430988, č. j. 23042/2006, žalovaný zamítl námitky žalobce (resp. jeho právního předchůdce STOCK Plzeň, a.s.) podané podle § 7

odst. 1 písm. a) a k) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranných známkách“) proti zápisu barevného kombinovaného označení „FERNET LIQUEUR SKAY“ (viz obr. 1), které dne 27. 10. 2005 přihlásila osoba zúčastněná na řízení do rejstříku ochranných známek.



obr. 1

Žalobce podal proti rozhodnutí žalovaného rozklad, který předseda žalovaného rozhodnutím ze dne 14. 5. 2008, sp. zn. O-430988, zamítl, a rozhodnutí prvního stupně potvrdil. Předseda žalovaného konstatoval, že pro rozhodnutí o námitkách podaných podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách je podstatné zjištění, zda je přihlašované označení shodné či podobné s namítanou starší ochrannou známkou jiného vlastníka a zda je toto označení přihlášeno pro shodné nebo podobné výrobky či služby jako starší ochranná známka. Na straně veřejnosti přitom musí existovat pravděpodobnost záměny či asociace s namítanou ochrannou známkou s dřívějším právem přednosti, tedy přihlašované označení jí musí být natolik podobné, že může spotřebitele uvádět v omyl co do původu takto označených shodných či podobných výrobků nebo služeb. Předseda žalovaného dospěl k závěru, že osoba zúčastněná na řízení přihlásila předmětné označení převážně pro shodné či podobné výrobky a služby zařazené ve třídách 16, 33 a 35 mezinárodního třídění výrobků a služeb (tiskoviny a kancelářské předměty, alkoholické nápoje s výjimkou piva, propagační a reklamní činnost), jako jsou výrobky a služby, pro něž byly přihlášeny tři namítané starší ochranné známky žalobce (barevná kombinovaná ochranná známka č. 211954 „FERNET STOCK“ – obr. 2, kombinovaná ochranná známka č. 217449 „STOCK FERNET STOCK CITRUS“ – obr. 3 a barevná kombinovaná ochranná známka č. 271083 „FERNET STOCK CITRUS VYRÁBÍ STOCK PLZEŇ-BOŽKOV“ – obr. 4).



obr. 2



obr. 3



obr. 4

Nicméně předseda žalovaného dospěl obdobně jako žalovaný v rozhodnutí prvního stupně k závěru, že přihlašované označení nemůže vyvolat nebezpečí záměny či asociace s namítanými ochrannými známkami. Žalovaný vycházel z toho, že spotřebitel obvykle vnímá ochrannou známku jako celek, aniž by vnímal její podrobnosti. V tomto případě jsou to podle předsedy žalovaného především odlišné barvy pozadí označení a namítaných ochranných známek, jež upoutají pozornost spotřebitele. Zatímco u namítaných ochranných známek spotřebitel vizuálně zaznamená bledě zelený odstín (ochranná známka č. 211954) či jasně žlutý, místy hnědě žíhaný citrusový podklad (ochranná známka č. 271083), přihlašované označení je kombinací odstínu světle žluté vsazené do tmavošedého

obdélníku. Dále zatímco namítané ochranné známky svým tvarem a celkovým vzhledem svých výrazně nestejně velkých obdélníků se sraženými rohy do jisté míry připomínají obrysy skleněné nádoby se šroubovacím víkem užívané např. k zavařování ovoce, je přihlašované označení vnímáno jako pravidelný obdélník bez seseknutých rohů. Zatímco namítané ochranné známky s sebou nesou výrazné slovo „STOCK“, napadené označení tento dominantní prvek postrádá. Tyto základní barevné, tvarové a informativní vjemy upoutají průměrného spotřebitele a ten s ohledem na jejich dominantní působení nebude přednostně vnímat ostatní detaily předmětného označení a tyto detaily, na jejichž podobnost s namítanými ochrannými známkami upozorňoval žalobce, nemohou být pro posouzení vizuální podobnosti chápány jako rozhodné. Tím méně lze podle předsedy žalovaného uvažovat o podobnosti fonetické, neboť slovo „FERNET“, které je jediným společným slovem přihlašovaného označení a namítaných ochranných známek, je označením druhovým, což ostatně připouštěl i žalobce.

Dále předseda žalovaného konstatoval, že podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách může podat námitky ten, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře, přičemž namítající je povinen prokázat zlý úmysl přihlašovatele napadené ochranné známky a dále dotčení na svých právech. Podle předsedy žalovaného žalobce ani jednu z těchto náležitostí neprokázal. Žalobce sice tvrdil, že zápis přihlašovaného označení umožní nekalosoutěžní jednání osoby zúčastněné na řízení, aniž však předložil důkazy o její zlé víře.

Žalobce napadl rozhodnutí předsedy žalovaného žalobou u Městského soudu v Praze, který ho rozsudkem ze dne 31. 8. 2010, č. j. 8 Ca 276/2008 -59, zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

Městský soud dospěl k závěru, že žalobce ve správním řízení nedoložil tvrzený zlý úmysl osoby zúčastněné na řízení parazitovat na pověsti výrobků žalobce označovaných namítanými ochrannými známkami, byť toto tvrzení má podle městského soudu pravděpodobně své ratio, neboť rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 5. 2009, č. j. 3 Cmo 297/2008 – 145, byl potvrzen rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 20. 9. 2007, č. j. 50 Cm 201/2006 – 81, v tom rozsahu, v jakém soud prvního stupně uložil na základě žaloby společnosti STOCK Plzeň-Božkov s.r.o. žalované společnosti UNITED BRANDS, s.r.o. stáhnout z trhu výrobky „FERNET LIQUEUR SKAY“ a „CITRUS FERNET LIQUEUR SKAY“ označené etiketou sestávající se ze dvou obdélníků se seknutými rohy s bílým orámováním umístěných nad sebou, z nichž horní obdélník je proveden zlatou nebo žlutou podkladovou barvou, a tyto etikety zničit do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku. Podle městského soudu uvedené soudy, jež rozhodovaly v občanském soudním řízení, vycházely z toho, že sice samotný výraz „FERNET“ je označením druhovým, užívaným pro určitý typ lihoviny (hořký žaludeční likér) a jako takový nemá zápisnou způsobilost, avšak při srovnání etiket výrobků distribuovaných společností UNITED BRANDS, s.r.o. s ochrannými známkami a etiketami STOCK Plzeň-Božkov s. r. o. dospěly uvedené soudy k závěru, že se shodují natolik, že je třeba je považovat za zaměnitelně podobné a že tudíž užití inkriminovaných etiket je jak zásahem do práv majitele ochranné známky ve smyslu § 8 odst. 1 a 2 písm. b) zákona o ochranných známkách, tak i jednáním v podobě nekalé soutěže ve smyslu § 44 odst. 1, § 46 a § 48

obchodního zákoníku, tedy klamavým označením zboží a parazitováním na dobré pověsti soutěžitele.

Městský soud dále odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 10. 2006, č. j. 1 As 28/2006 – 97, publikovaný pod č. 1064/2007 Sb. NSS, podle něhož pravděpodobnost záměny ochranné známky zahrnuje posouzení jak podobnosti označení, tak i jimi chráněných výrobků nebo služeb, a to jako dva neopominutelné a vzájemně se ovlivňující faktory. Menší podobnost mezi výrobky a službami může být kompenzována větší podobností mezi známkami a naopak. 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.

Městský soud připustil, že výraz „FERNET“ je popisným označením pro určitý druh lihoviny, nicméně na přihlašovaném označení i namítaných ochranných známkách bylo toto slovo graficky provedeno obdobně, s použitím stejného typu písma. Tento prvek tedy nelze při posuzování pravděpodobnosti záměny z těchto úvah bez dalšího vypustit. Žalobce podle městského soudu rovněž poukazoval na použití tmavého kruhu s červeným středem na přihlašovaném označení, který je obdobný s prvkem použitým na namítané ochranné známce č. 271083. Žalobce konečně upozorňoval také na jednotlivé prvky tvaru etikety a jejího dělení, jakož i na barvu podkladu i na existenci známkové řady pro jeho výrobky typu fernet s tím, že při srovnání s namítanými ochrannými známkami může vzniknout pravděpodobnost záměny, včetně asociace.

Městský soud těmto žalobním námitkám přisvědčil, odkázal přitom rovněž na rozsudek Soudního dvora ze dne 11. listopadu 1997, *SABEL*, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 24, podle něhož čím je starší známka distinktivnější, tím větší je pravděpodobnost záměny. Městský soud konstatoval, že žalobce je majitelem řady ochranných známek, slovních i kombinovaných, v nichž je dominantním prvkem slovo „FERNET“ v charakteristickém provedení a na charakteristické etiketě, jejíž vzhled se od počátku výroby v roce 1927 změnil jen nepatrně a která se sestává ze dvou obdélníků se seseknutými rohy a dvojím rámováním, přilehlých k sobě a oddělených černým pruhem, přičemž jeden obdélník je výrazně větší, situovaný na výšku, druhý je výrazně užší, situovaný na šířku. Etikety jsou v barveném provedení kombinace odstínů černé, šedé, žluté, oranžové a zlaté barvy, případně s podkladem vyobrazení citrusového plodu v řezu, a takto jsou chráněny. Podle městského soudu přihlašované označení „FERNET LIQUEUR SKAY“ napodobuje kombinované ochranné známky žalobce. Toto označení obsahuje dva k sobě přiléhající obdélníky oddělené černým pruhem se seseknutými rohy a dvojitým rámováním v barevném provedení v odstínech černé, šedé, žluté a oranžové barvy, dále obsahují i shodné nebo zaměnitelně podobné slovní prvky, jakými jsou jednak slovní prvek „FERNET“ se stínováním typickým pro žalobce, jednak prvek „SKAY“, který je zaměnitelný se slovním prvkem žalobce „STOCK“.

Městský soud dospěl k závěru, že je zde shoda v základních prvcích (dva obdélníky se zkosenými rohy, bílé orámování) a do jisté míry i v provedení slovního prvku „FERNET“ a že žalovaný nedostatečně posoudil namítané ochranné známky a přihlašované označení z hlediska celkového dojmu, jímž působí na průměrného spotřebitele, čímž zatížil své rozhodnutí nepřezkoumatelností spočívající v nedostatku důvodů rozhodnutí. Žalovaný měl podle městského soudu v dané souvislosti rovněž zkoumat, zda přihlašované označení vyvolává možnou asociaci s produkty žalobce, zda tím vzniká a zvětšuje se újma spočívající ve ztrátě jeho zákazníků a ohrožení jeho dobrého jména a zda jsou tedy vůbec splněny podmínky zápisné způsobilosti přihlašovaného označení.

II.
Kasační stížnost osoby zúčastněné na řízení, vyjádření žalobce a replika k vyjádření

Proti tomuto rozsudku městského soudu podala osoba zúčastněná na řízení (stěžovatel) kasační stížnost, v níž namítala důvody podle § 103 odst. 1 písm. a) a d) s. ř. s., tj. nezákonnost spočívající v nesprávném posouzení právních otázek soudem v předcházejícím řízení, jakož i nepřezkoumatelnost spočívající v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnutí, po případě v jiné vadě řízení před soudem, mohla-li mít taková vada za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé.

Stěžovatel v kasační stížnosti především namítá, že Městský soud v Praze překročil pravomoc při přezkoumání správního uvážení žalovaného, neboť o otázce zaměnitelnosti přihlašovaného označení stěžovatele a namítaných ochranných známek žalobce rozhodl v podstatě namísto kompetentního žalovaného správního orgánu. Stěžovatel v této souvislosti odkazuje na judikaturu správních soudů (rozsudky Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 12. 2001, č. j. 7 A 119/99 – 32 a č. j. 7 A 147/99 - 35, rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2004, č. j. 5 A 106/2001 – 62, www.nssoud.cz, ze dne 26. 10. 2006, č. j. 1 As 28/2006 – 97, publ. pod č. 1064/2007 Sb. NSS, ze dne 28. 5. 2008, č.j. 9 As 59/2007 – 141, www.nssoud.cz a ze dne 30. 4. 2010, č. j. 2 As 52/2009 – 130, www.nssoud.cz), z níž podle stěžovatele vyplývá, že hodnocení zaměnitelnosti přihlašovaného označení s již zapsanou ochrannou známkou je otázkou skutkovou a je věcí volného hodnocení důkazů správním orgánem, přičemž správní soudy jsou oprávněny hodnotit pouze to, zda žalobou napadené rozhodnutí takovou úvahu obsahuje, zda je tato úvaha úplná a zda neodporuje spisu ani zásadám logického myšlení. Správní soud tedy podle stěžovatele není oprávněn hodnocení správního orgánu nahradit hodnocením vlastním, i kdyby měl za to, že by sám hodnotil rozhodné skutečnosti rozdílně.

Stěžovatel je přesvědčen o tom, že žalovaný postupoval v dané věci v obou stupních v souladu se zákonem, svou rozhodovací praxí i evropskou judikaturou, jeho úvaha je úplná, přesvědčivá a logická. Žalovaný zevrubně posoudil shodnost či podobnost výrobků a služeb stěžovatele a žalobce jakož i vizuální, fonetickou a sémantickou zaměnitelnost kolidujících označení a zjistil jejich rozhodující odlišné prvky spočívající v převládající barvě a celkovém barevném vjemu, v tvarové nestejnosti a v rozdílných dominantních

slovních výrazech „STOCK“ a „SKAY“. Městský soud ovšem bez jakéhokoliv dokazování nově hodnotil otázku zaměnitelnosti kolidujících označení a dospěl přitom k nesprávnému závěru, že přihlašované označení napodobuje ochranné známky žalobce. Na tomto pochybení městského soudu pak podle stěžovatele nemůže nic změnit ani to, že městský soud zároveň bez podrobnějšího zdůvodnění konstatoval, že žalovaný nedostatečně posoudil namítané ochranné známky a přihlašované označení z hlediska celkového dojmu, čímž zatížil své rozhodnutí nepřezkoumatelností. Stěžovatel má za to, že právě posouzení této otázky celkového dojmu je v napadeném rozhodnutí úplně a přesvědčivě zdůvodněno. Požadavek městského soudu, aby se žalovaný ve správním řízení zabýval srovnáním výrobků stěžovatele a žalobce a zkoumal možnou újmu spočívající ve ztrátě zákazníků a ohrožení dobrého jména žalobce, jde podle stěžovatele zcela nad rámec zákonné úpravy. Stěžovatel je toho názoru, že v námitkovém správním řízení lze zkoumat pouze rejstříkový stav, tedy namítané ochranné známky a přihlašované označení, jak jsou zapsány, resp. přihlášeny do rejstříku.

Stěžovatel dále uvádí, že samotné posouzení zaměnitelnosti přihlašovaného označení a namítaných ochranných známek městským soudem je založeno na neúplném, nepřesvědčivém, nesrozumitelném a nelogickém odůvodnění odporujícím skutkovému stavu, což činí rozsudek městského soudu nepřezkoumatelným, navíc je toto posouzení nesprávné. Městský soud podle stěžovatele vůbec neprovedl skutková zjištění každé namítané ochranné známky, ani je neporovnal s přihlašovaným označením, omezil se v podstatě na konstataci těch prvků, které považoval za shodné. Navíc stěžovatel spatřoval rozpory v tom, které shodné prvky považoval městský soud za základní (podle stěžovatele jsou to dva obdélníky se zkosenými rohy, bílé orámovaní a slovní prvek „FERNET“) a které za základní nepovažoval, byť jimi rovněž zdůvodňoval svůj závěr o napodobování ochranných známek žalobce (barevné provedení a slovní prvek „SKAY“). To činí podle stěžovatele úvahu městského soudu nesrozumitelnou.

Zjištění městského soudu, že slovní označení „SKAY“ je zaměnitelné se slovním prvkem „STOCK“, je podle názoru stěžovatele zcela neodůvodněné a navíc vadné. Při vnímání kombinovaných ochranných známek je vždy rozhodný dominantní slovní údaj, kterým v daném případě jistě není druhové označení „FERNET“. Dominantními slovními prvky jsou tedy proti sobě stojící slova „SKAY“/„STOCK“, která jsou podle stěžovatele zjevně vizuálně, foneticky i sémanticky odlišná.

Stěžovatel dále poukazuje na to, že dominantním slovním prvkem ani prvkem vedoucím k záměně nemůže být slovo „FERNET“, neboť jde o označení druhu zboží. Skutečnost, že přihlašované označení obsahuje slovo „FERNET“, tedy nemůže nijak přivodit sama o sobě ani v kontextu s jinými slovními či obrazovými prvky záměnu s namítanými ochrannými známkami, jak se domnívá městský soud. I tento závěr městského soudu je tedy podle stěžovatele nesprávný. Vzhledem k uvedenému se posuzování podobnosti prvků „FERNET“ omezuje toliko na zkoumání jejich provedení. Závěr městského soudu, podle něhož i tato provedení jsou do jisté míry shodná, nemá podle názoru stěžovatele oporu ve spisu, naopak stěžovatel je považuje za zcela odlišná, a to jak barevně, tak tvarově, neboť pro namítané ochranné známky je typické ztvárnění

tohoto slova šikmo zespoda nahoru s přesahujícím velkým „F“, u přihlašovaného označení pak jde o provedení vodorovné, bez předsazeného „F“.

Podle stěžovatele tak ve skutečnosti zbývá pouze zjištění městského soudu o podobnosti užitých prvků spočívajících ve dvou bíle orámovaných obdélnících se zkosenými rohy. Stěžovatel má za to, že i kdyby bylo toto zjištění pravdivé, neumožňuje s ohledem na bohatě strukturovaná kolidující označení obsahující zmiňované odlišné prvky učinit závěr o podobnosti přihlašovaného označení a namítaných ochranných známek. Navíc je toto zjištění městského soudu přinejmenším sporné, neboť etiketa napadeného označení je podle stěžovatele tvořena jediným obdélníkem bez zkosení, přičemž dominantní je horní část etikety, která obsahuje nikoliv obdélník, ale čtverec. U namítaných ochranných známek jde většinou o dvě samostatné části etikety, kdy dominantní je část spodní. Uvedená skutková zjištění městského soudu tak neodpovídají spisu.

Stěžovatel konečně namítá, že rozsudek Městského soudu v Praze byl ovlivněn již zmiňovanými rozhodnutími Vrchního soudu v Praze a Krajského soudu v Praze, které rozhodovaly v občanském soudním řízení. Pasáže z odůvodnění rozhodnutí těchto soudů byly včleněny do odůvodnění rozsudku městského soudu. Stěžovatel je toho názoru, že rozhodnutí soudů v občanském soudním řízení a správního soudu ve známkových věcech se mohou lišit, neboť rozhodují na odlišném skutkovém základu a často i z jiných právních titulů. V námitkovém i výmazovém správním řízení se posuzuje toliko rejstříkový stav, tedy srovnání přihlašovaného označení nebo napadené ochranné známky a namítaných ochranných známek podle jejich zápisu v rejstříku. To obě rozhodnutí žalovaného respektovala, neboť neřeší a ani nemohou řešit otázku porušení známkového práva nebo jednání v rozporu s mravy soutěže. Pro toto řízení nemohou být rozhodné žádné vnější okolnosti, jako je např. situace na konkrétním trhu, srovnání konkrétních výrobků, otázky škody či újmy apod. Navíc stěžovatel i nadále považuje rozhodnutí soudů v občanském soudním řízení za nesprávná, neboť byla „prejudikována“ rozhodnutím odvolacího soudu o předběžném opatření.

Žalobce ve vyjádření ke kasační stížnosti navrhuje její zamítnutí. Odmítá tvrzení stěžovatele, podle něhož městský soud při přezkoumání správního uvážení žalovaného překročil své pravomoci. Městský soud se podle žalobce naopak pohyboval v mezích § 75 a § 78 s. ř. s., když hodnotil, zda žalovaný při posuzování pravděpodobnosti záměny, resp. asociace přihlédl ke všem rozhodným skutečnostem. Jak vyplývá z již zmiňované judikatury (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 10. 2006, č. j. 1 As 28/2006 – 97, rozsudek Soudního dvora ve věci C-251/95 *SABEL*), nelze se omezovat jen na srovnání samotných označení, ale je třeba brát v úvahu veškeré rozhodující faktory. Tvrzení stěžovatele, že se námitkové řízení omezuje pouze na posouzení rejstříkového stavu, tedy žalobce považuje za chybné a rozporné s uvedenou ustálenou judikaturou. Žalovaný se podle žalobce soustředil pouze na vizuální, fonetické a významové hledisko, aniž by zohlednil ostatní rozhodné faktory, což mu městský soud oprávněně vytkl. Městský soud tak rozhodl zcela v rámci své pravomoci a svým rozsudkem nenahradil rozhodnutí správního orgánu, jak uvádí stěžovatel.

Žalobce nesouhlasí ani s tím, že by se rozhodnutí městského soudu zakládalo na neúplné a nelogické úvaze odporující skutkovému stavu. Není pravdou, že by pro posouzení kombinovaných ochranných známek byl rozhodný pouze dominantní slovní prvek, neboť v takovém případě by existence institutu kombinované ochranné známky v podstatě postrádala smysl. Zda mají pro celkový dojem, kterým ochranná známka působí na průměrného spotřebitele, větší význam slovní či grafické prvky, záleží na konstrukci konkrétní ochranné známky. V daném případě jsou to podle žalobce právě grafické prvky, na něž upozorňoval městský soud (zejména podobnost grafické úpravy, umístění slovních prvků a jejich grafického provedení), které mají pro posouzení celkového dojmu zásadní vliv. Není tedy pravdou, že by městský soud neposoudil podobnost ochranných známek z hlediska dominantního prvku, jak tvrdí stěžovatel. Žalobce má rovněž za to, že slovní prvek „FERNET“ může i přes svou druhovost přispět ke vzniku nebezpečí záměny posuzovaných ochranných známek, ať již svým grafickým provedením či umístěním. Navíc podle žalobce nemůže obstát ani stěžovatelovo tvrzení, že grafické provedení tohoto slova je u přihlašovaného označení zcela odlišné. Jak správně konstatoval městský soud, mají obě provedení tohoto prvku shodné stínování, což může přispět k vyvolání nebezpečí záměny. Městský soud tedy podle žalobce v žádném případě nepochybil, pokud zohlednil tento prvek ve svých úvahách, na straně druhé není pravdivé ani tvrzení stěžovatele, že by posouzení tohoto prvku bylo základem celkových závěrů městského soudu. Z úvahy městského soudu je patrné, že za rozhodné považoval především dominantní grafické prvky, zejména obdélníky se zkosenými rohy a bílé orámování.

Žalobce dále zdůrazňuje, že namítaná známka č. 217449 je černobílá ochranná známka, která je tak chráněna pro všechny barvené kombinace, tj. i pro barvenou kombinaci použitou pro přihlašované označení. Žalobce rovněž odmítá tvrzení stěžovatele o tom, že by etiketa přihlašovaného označení byla tvořena jediným obdélníkem bez zkosení, neboť je zcela zřejmě tvořena dvěma nad sebou umístěnými světlými obdélníky se zkosenými rohy, tj. jde o stejné známkové prvky jako v případě namítaných ochranných známek.

Žalobce nespatřuje pochybení ani v tom, že městský soud citoval z rozsudků soudů rozhodujících v občanském soudním řízení, neboť v těchto rozsudcích byla řešena jako jedna z rozhodujících otázek možnost záměny mezi ochrannými známkami žalobce a etiketami, které odpovídají přihlašovanému označení stěžovatele, přičemž bylo rozhodnuto o tom, že tyto etikety jsou zásahem do práv žalobce jakožto majitele ochranné známky ve smyslu § 8 odst. 1 a 2 písm. b) zákona o ochranných známkách. Jakkoli tedy žalobce souhlasí se stěžovatelovým tvrzením, že rozhodnutí soudů v občanském soudním řízení a ve správním soudnictví se mohou lišit, v daném případě je odkaz na rozsudky Krajského soudu v Praze a Vrchního soudu v Praze zcela relevantní.

K vyjádření žalobce podal stěžovatel repliku, v níž setrval na svých dosavadních námitkách uvedených v kasační stížnosti. Stěžovatel má za to, že formulací „přihlédnutí ke všem faktorům“, kterou použil Soudní dvůr ve svém rozsudku ve věci C-251/95 *SABEL*, Soudní dvůr mínil celkové posouzení vizuální, fonetické a významové podobnosti dotčených označení, které musí být založeno na celkovém dojmu, jakým známky působí, při zohlednění jejich distinktivních a dominantních prvků. Jedná se tedy o veškeré faktory vycházející z posuzování přihlášených označení a zapsaných ochranných známek v jejich

rejstříkovém stavu a jejich zhodnocení z hlediska „imaginárního“ průměrného spotřebitele, nikoliv tedy z hlediska konkrétních spotřebitelů na konkrétním trhu.

Žalovaný se v řízení o předmětné kasační stížnosti nevyjádřil.

III.
Posouzení věci Nejvyšším správním soudem

Nejvyšší správní soud nejprve posoudil formální náležitosti kasační stížnosti a shledal, že kasační stížnost je podána včas, neboť byla podána ve lhůtě dvou týdnů od doručení napadeného rozsudku (§ 106 odst. 2 s. ř. s.), je podána osobou oprávněnou, neboť stěžovatel byl osobou zúčastněnou na řízení, z něhož napadený rozsudek vzešel (§ 102 s. ř. s.), a je zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.).

Nejvyšší správní soud dále přistoupil k posouzení kasační stížnosti v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů, přičemž zkoumal, zda napadené rozhodnutí netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3 a 4 s. ř. s.), a dospěl k závěru, že kasační stížnost není z celkového hlediska důvodná.

III.a)
Závěry městského soudu k zaměnitelnosti označení a ochranných známek

Nejvyšší správní soud se zabýval v prvé řadě stížní námitkou, podle níž městský soud překročil při přezkoumání rozhodnutí žalovaného pravomoc, která mu v rámci soudního přezkumu rozhodnutí žalovaného náleží, neboť o otázce zaměnitelnosti přihlašovaného označení a namítaných ochranných známek rozhodl namísto žalovaného.

Nejvyšší správní soud se k otázce posouzení zaměnitelnosti ochranných známek vyjádřil již v rozsudku ze dne 31. 8. 2004, č. j. 5 A 106/2001 – 62, dostupném na www.nssoud.cz, v němž navázal na dřívější judikaturu Vrchního soudu v Praze (rozsudek ze dne 27. 12. 2001, č. j. 7 A 147/99 – 35 a rozsudek ze dne 27. 12. 2001, č. j. 7 A 119/99 - 32, publikovaný pod č. 928/2002 Soudní judikatury ve věcech správních), byť se tato dřívější judikatura týkala rozdílné procesní úpravy podle části páté občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2002. Tato judikatura zastává stanovisko, podle něhož posouzení zaměnitelnosti ochranné známky je především otázkou skutkovou, jejíž rozhodnutí přísluší v prvé řadě správnímu orgánu. Správní soudy nejsou povolány nahrazovat hodnocení skutkových otázek provedené správním orgánem úvahou vlastní. Správní soudy jsou však k žalobní námitce povinny přezkoumat, zda správní orgán provedl dostatečné dokazování a přezkoumat i hodnocení důkazů provedené správním orgánem s ohledem na to, zda se jednalo o hodnocení úplné a z hlediska aplikované normy také logické (srov. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 6. 2008, č. j. 5 As 25/2007 – 96, a ze dne 2. 9. 2009, č. j. 1 As 41/2009 - 145, oba dostupné na www.nssoud.cz). Soud je oprávněn uložit správnímu orgánu povinnost rozhodnout o věci znovu, za respektování zákonných ustanovení, avšak nemůže správní orgán zavázat pouze k jinému hodnocení zjištěných skutečností, pokud původní hodnocení

nevybočovalo ze zákonných mezí. Správní soudy jsou oprávněny přezkoumávat i korektnost výkladu neurčitých právních pojmů provedených správním orgánem, v kontextu ochranných známek zejména pojmu „zaměnitelnosti“. V tomto smyslu se však činnost správních soudů omezuje na zjištění, zda rozhodnutí správního orgánu je s ohledem na zákonnou úpravu, vyloženou konstantní soudní judikaturou, argumentačně udržitelné (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, č. j. 4 As 31/2008 - 153, www.nssoud.cz). Shora uvedené však v souladu s principem plné jurisdikce ve správním soudnictví platí jen v těch případech, kdy soud neprovádí vlastní dokazování podle § 77 s. ř. s. a nevychází tedy z nového skutkového stavu takto zjištěného (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 7. 2008, č. j. 4 As 90/2006 – 123, publikovaný pod č. 1714/2008 Sb. NSS).

V daném případě musí Nejvyšší správní soud přisvědčit stěžovateli, že závěry městského soudu jsou skutečně rozporné, byť tento rozpor Nejvyšší správní soud shledal v poněkud jiných skutečnostech než stěžovatel. Na jedné straně totiž dospěl městský soud k závěru, že přihlašované označení „FERNET LIQUEUR SKAY“ napodobuje kombinované ochranné známky žalobce, a v tomto ohledu tedy nejenže městský soud nahradil hodnocení žalovaného hodnocením vlastním, ale zejména tento svůj závěr skutečně jen velmi spoře a nedostatečně odůvodnil, na straně druhé ovšem městský soud konstatoval, že žalobou napadené rozhodnutí je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů, neboť žalovaný dostatečně neposoudil nebezpečí záměny přihlašovaného označení s namítanými ochrannými známkami žalobce, přičemž z odůvodnění městského soudu vyplývá, které relevantní skutečnosti žalovaný ve své úvaze podle městského soudu opominul. Zatímco tedy závěry městského soudu o tom, že přihlašované označení stěžovatele vyvolává nebezpečí záměny s namítanými ochrannými známkami žalobce či že je dokonce přímo napodobuje, nemůže v této fázi řízení z uvedených důvodů obstát, resp. je třeba tyto závěry považovat za předčasné, musí se Nejvyšší správní soud na druhou stranu zabývat tím, nakolik je správný závěr městského soudu o nepřezkoumatelnosti rozhodnutí žalovaného pro nedostatek důvodů.

III.b)
Závěry žalovaného k zaměnitelnosti označení a ochranných známek

Jak vyplývá z již uvedeného shrnutí judikatury Nejvyššího správního soudu, žalovanému je dán při posouzení pravděpodobnosti záměny přihlašovaného označení a namítané ochranné známky relativně široký, byť nikoli neomezený prostor pro vlastní úvahu. Tím spíše je proto třeba trvat na řádném a přesvědčivém odůvodnění rozhodnutí, a to především v rozsahu účastníky namítaných skutečností (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, č. j. 9 As 59/2007 - 141, www.nssoud.cz). Nejvyšší správní soud se tedy zabýval otázkou, zda skutečnosti, jež žalovaný zohlednil, a úvahy, jimiž se řídil při srovnání přihlašovaného označení a ochranných známek žalobce, dostatečně odůvodňují závěry žalobou napadeného rozhodnutí.

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

K výkladu pojmu „pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti“ se váže poměrně rozsáhlá judikatura správních soudů, jež se zabývá postupem při hodnocení rozlišovací způsobilosti a pravděpodobnosti záměny přihlašovaných označení a starších ochranných známek. Vzhledem k tomu, že citované ustanovení zákona o ochranných známkách je transpozicí čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 89/104/EHS, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (následně rekodifikované do směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES obdobného znění), je třeba zohlednit i relevantní judikaturu Soudního dvora Evropské unie. Vzhledem k obdobné formulaci čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství [následně rekodifikovaného nařízením Rady (ES) č. 207/2009] je možné používat i judikaturu Tribunálu (dříve Soudu prvního stupně) a Soudního dvora k zaměnitelnosti komunitární ochranné známky. Podle rozsudku Soudního dvora ze dne 29. září 1998, *Canon*, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bodu 17, pojem „pravděpodobnost záměny“ zahrnuje posouzení jak podobnosti označení, tak i jimi chráněných výrobků nebo služeb jako dvou neopomenutelných vzájemně se ovlivňujících faktorů. Vyšší stupeň podobnosti výrobků může přitom vyvážit nižší stupeň podobnosti označení a naopak (srov. též rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, č. j. 9 As 59/2007 - 141, a ze dne 23. 12. 2008, č. j. 5 As 41/2007 – 240, oba dostupné na www.nssoud.cz).

Rozhodujícím pro posouzení pravděpodobnosti záměny je celkový dojem, kterým ochranná známka působí, přičemž tento celkový dojem je třeba hodnotit z hlediska průměrného spotřebitele, kterému je určen výrobek nebo služba, k němuž se ochranná známka váže. V již citovaném rozsudku ve věci C-251/95 *SABEL*, bodu 23 tak Soudní dvůr konstatoval: „*Celkové posouzení vizuální, fonetické a významové zaměnitelnosti srovnávaných ochranných známek musí být založeno na celkovém dojmu, kterým známky působí, přičemž je nutno brát v úvahu zejména jejich distinktivní a dominantní prvky. [...] [V]nímání ochranných známek průměrným spotřebitelem dotčeného typu výrobků nebo služeb hraje rozhodující úlohu v celkovém posouzení nebezpečí záměny ochranných známek. Průměrný spotřebitel většinou vnímá ochrannou známku jako celek a nesoustřeďuje se na jednotlivé detaily.*“ (Srov. též rozsudek Soudního dvora ze dne 22. června 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 27.)

Obdobně i Nejvyšší správní soud v již citovaném rozsudku ze dne 23. 7. 2008, č. j. 4 As 90/2006 – 123, uvedl: „*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 (distinktivní), že nemohou u běžného spotřebitele vyvolat možnost záměny a v tomto směru ho uvést v omyl. Zkoumání podobnosti nemůže být přitom založeno pouze na formálním porovnání jednotlivých prvků, ale musí se zakládat na porovnání známkových motivů střetnuvších se označení – tj. rozhodujících složek porovnávaných označení, které při celkovém posuzování jsou výrazem charakteristických vlastností srovnávaných označení. Zaměnitelnost označení může být dovozována z podobnosti v dominantním prvku nebo naopak z toho, že označení*

dominantní odlišující prvek nemá a ostatní prvky mají nízkou rozlišovací schopnost. (...) *Vzhledem k zvláštní povaze kombinovaných známek je třeba při úvaze o celkovém dojmu, kterým známka působí, brát v úvahu jak část obrazovou, tak část slovní, neboť jak jedna, tak druhá může ve známce převládat, a tak ovlivnit celkové vnímání spotřebitelem. Při úvaze o podobnosti známky je tak nutno mít na zřeteli, že celkový dojem známky může vytvořit buď jen obrazová, nebo slovní část, každá sama o sobě, nebo obě společně. Na podobnost známek tak lze usuzovat podle toho, co vytváří celkový dojem, tedy buď již z pouhé části obrazové, či slovní, nebo ze souhrnu obou.*"

Při posouzení nebezpečí záměny je třeba zohlednit veškeré relevantní faktory, které mohou mít vliv na vnímání ochranné známky běžným spotřebitelem. Mezi tyto faktory patří zejména postavení dané ochranné známky na příslušném trhu, povaha zboží nebo služeb, okruh konečných spotřebitelů, jimž jsou určeny, způsob použití, jakož i konkurenční nebo doplňková povaha dotčených výrobků nebo služeb (viz cit. rozsudky Soudního dvora C-251/95 *SABEL,* bod 22 a C-39/97 *Canon*, bod 23 nebo rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 23. 10. 2002, *Institut für Lernsysteme*, T-388/00, Recueil, s. II-4301, bod 51). Nelze tedy souhlasit se stěžovatelem, že by se žalovaný při tomto posouzení měl omezit na pouhé srovnání známek či označení zapsaných či přihlášených do rejstříku, naopak je třeba vycházet z toho, jak průměrní spotřebitelé na daném trhu se zbožím či službami, pro něž jsou či mají být zapsány kolidující ochranné známky a označení, tato označení vnímají a do jaké míry mezi nimi existuje nebezpečí záměny.

V daném případě stěžovatel přihlásil předmětné označení převážně pro shodné či podobné výrobky a služby zařazené ve třídách 16, 33 a 35 mezinárodního třídění výrobků a služeb, jako jsou výrobky a služby, pro něž byly přihlášeny tři namítané starší ochranné známky žalobce. S výjimkou služeb přihlašovaných jako pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce se jedná o výrobky a služby, které svou povahou, určením a způsobem prodeje odpovídají výrobkům a službám, k nimž se vztahují starší ochranné známky žalobce. Zásadní význam pro posouzení věci má především zařazení výrobků ve třídě 33 zahrnující alkoholické nápoje s výjimkou piva, jejichž výroba, resp. prodej jsou dominantním předmětem činnosti žalobce a stěžovatele. Z široké skupiny alkoholických nápojů se stěžovatelem navrhované označení stejně jako namítané ochranné známky vztahují ke konkrétnímu druhu alkoholického nápoje, kterým je bylinný likér typu fernet. Pokud jde o třídu alkoholických nápojů, dosahuje tedy okruh výrobků, k jejichž označení a propagaci je ochranná známka určena, shody.

Jak již bylo uvedeno, vysoká podobnost či shoda výrobků nebo služeb, na něž se ochranné známky vztahují, klade zvýšené nároky na rozlišovací schopnost (distinktivnost) ochranných známek. Čím více se dotčené výrobky a služby podobají či shodují, tím větší pravděpodobnost záměny vzniká u běžného spotřebitele, jemuž jsou výrobky či služby určeny. Ochranná známka slouží i v takovém případě jako záruka toho, že mezi konečnými spotřebiteli nedojde k záměně mezi výrobky a službami pocházejícími od různých výrobců či poskytovatelů služeb a tedy ani k narušení hospodářské soutěže na příslušném trhu. Umožnit spotřebitelům či konečných uživatelům rozlišovat mezi jednotlivými výrobky a službami, jakož i mezi subjekty, které je nabízejí, je ostatně podle

ustálené judikatury Soudního dvora základní funkcí institutu ochranné známky (viz např. cit. rozsudek C-39/97 *Canon*, bod 28).

To platí v daném případě tím spíše, že žalobce má, jak prokázal již v průběhu správního řízení, na trhu v České republice dlouhodobě významné postavení mezi výrobci a dodavateli alkoholického nápoje typu fernet, k němuž se také váže řada registrovaných ochranných známek žalobce s některými typickými grafickými i slovními prvky. Z těchto důvodů lze konstatovat, že se u spotřebitelů na trhu s alkoholickými nápoji typu fernet v České republice vytvořila poměrně silná vazba mezi těmito výrobky žalobce a příslušnými ochrannými známkami žalobce; jinými slovy, tyto ochranné známky žalobce mají právě vzhledem k uvedené vazbě vysokou rozlišovací schopnost, což zároveň zvyšuje nebezpečí záměny (viz cit. rozsudek 251/95 *SABEL,* bod 24). K tomu přistupuje i skutečnost, že jakkoli není pochyb o tom, že výraz fernet je označením druhovým a že tedy žalobce není oprávněn bránit jiným subjektům, aby tento výraz používaly pro své výrobky obdobného typu a aby přihlašovaly ochranné známky, které tento výraz obsahují, je třeba zároveň vzít v úvahu, že tento druhový význam výrazu fernet není u průměrných spotřebitelů natolik známý, jako je tomu u pojmenování jiných typů alkoholických nápojů, a naopak zde existuje určité nebezpečí, že i toto pouhé slovo může u průměrných spotřebitelů vyvolávat (byť nesprávnou) asociaci s výrobky žalobce. Ze všech těchto důvodů je dle názoru Nejvyššího správního soudu legitimní požadovat, aby přihlašované označení, které stěžovatel zamýšlí používat jako ochrannou známku ve spojení s jím dodávaným alkoholickým nápojem fernet, bylo jako celek dostatečně odlišné od ochranných známek žalobce tak, jako je tomu v podstatě u všech ostatních žalovaným registrovaných ochranných známek, které obsahují výraz fernet a které přitom nenáleží žalobci. Na podkladě těchto základních východisek byl tedy žalovaný povinen důkladně a přísně zkoumat, zda nově přihlašované označení stěžovatele není způsobilé vyvolat nebezpečí záměny se staršími ochrannými známkami žalobce.

Žalovaný v odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí správně uvedl, že je třeba při posuzování shodnosti nebo podobnosti zkoumat přihlašované označení a starší ochranné známky jako celek a v jeho rámci zohlednit i jednotlivé prvky, aniž by byl některý z prvků zdůrazněn nebo potlačen či posuzován odděleně od ostatních prvků. Shoda nebo podobnost je obvykle posuzována z fonetického, vizuálního a sémantického hlediska. Žalovaný dále s poukazem na rozsudek Soudního dvora C-251/95 *SABEL,* bod 23, zdůraznil, že průměrný spotřebitel obvykle vnímá ochrannou známku jako celek, aniž by vnímal podrobnosti.

Při vlastním posouzení pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti však žalovaný uvedeným požadavkům nedostál. Klíčové části správních rozhodnutí obou stupňů, které se týkají posouzení pravděpodobnosti záměny, se zabývají převážně popisem přihlašovaného označení „FERNET LIQUEUR SKAY“ a starších ochranných známek žalobce. Vlastnímu srovnání je však věnován relativně malý prostor, ačkoliv se jedná o zásadní úvahy, jež žalovaného vedly k závěru o nezaměnitelnosti přihlašovaného označení a starších ochranných známek žalobce. Žalovaný se přitom soustředil především na vybrané vizuální znaky, které podle jeho názoru odlišují přihlašované označení od starších ochranných známek žalobce, přičemž však nezohlednil řadu dalších znaků, které by naopak mohly podporovat závěr o možném nebezpečí záměny.

Žalovaný v prvé řadě poukázal na tvarovou odlišnost přihlašovaného označení „FERNET LIQUEUR SKAY“. Konstatoval, že starší ochranné známky žalobce mají charakteristický tvar, který je složen ze dvou nestejně velkých obdélníků s dvojitým rámováním a zkosenými rohy. Horní malý obdélník s výrazně kratší svislou stranou přiléhá na větší spodní obdélník a v případě ochranných známek č. 211954 a č. 217449 jsou tyto obdélníky odděleny tlustou černou čarou. Podle žalovaného tak tyto ochranné známky připomínají obrysy skleněné zavařovací nádoby s víkem. Naopak přihlašované označení je podle žalovaného vnímáno jako pravidelný obdélník bez zkosených rohů.

Při posuzování tvaru přihlašovaného označení však žalovaný dostatečně nezohlednil skutečnost, že šedý obdélník tvoří pouze podklad navrhovaného označení stěžovatele a v něm jsou pak umístěny dva čtyřúhelníky se zkosenými rohy a dvojitým, šedým a bílým rámováním, tedy prvky tvarově i barevně dosti podobné ochranným známkám žalobce, byť jsou umístěny v opačném pořadí, než u ochranných známek žalobce (tedy menší čtyřúhelník je umístěn pod větším). I v tomto případě jsou ovšem oba čtyřúhelníky od sebe odděleny výraznou černou čarou. Navíc zčásti společným rysem je i barevné pozadí čtyřúhelníků, které tvoří přihlašované označení. Zatímco horní čtyřúhelník nesoucí hlavní identifikační údaje je světle žlutý, pouze spodní čtyřúhelník, v němž je malým nevýrazným žlutým písmem popsán výrobek, je světle šedý. Světle žlutá barva pozadí je přitom charakteristická i pro ochrannou známku žalobce č. 217449 „STOCK FERNET STOCK CITRUS“, s tím rozdílem, že tuto barvu nesou obě části ochranné známky.

Žalovaný ovšem považoval bez dalšího za dominantní pouze velký šedý obdélník u přihlašovaného označení stěžovatele, aniž by jakkoli vysvětlil, proč se domnívá, že ostatní prvky přihlašovaného označení, kterou jsou zčásti podobné s namítanými ochrannými známkami žalobce, nebudou v rámci celkového dojmu průměrným spotřebitelem vnímány, proč tedy např. nebude spotřebitel u přihlašovaného označení rovněž vnímat tvar jakoby zavařovací láhve a jejího víka, byť od sebe oddělených tlustou čarou a obrácených dnem vzhůru. Je třeba si přitom uvědomit, že průměrný spotřebitel má jen zřídka možnost přímého srovnání mezi přihlašovaným označením a namítanými ochrannými známkami a musí svůj úsudek odvozovat od nedokonalé představy o těchto ochranných známkách, kterou si uchoval ve své paměti (viz rozsudek Soudního dvora ze dne 20. března 2003, *LTJ Diffusion*, C-291/00, Recueil, s. I-2799, bod 52). Na to, že přihlašované označení nese některé shodné rysy s namítanými ochrannými známkami, přitom poukazoval žalobce již v rámci uplatněných námitek proti přihlášce ochranné známky. Nepostačí proto pouhá úvaha o tom, že tvar přihlašovaného označení „FERNET LIQUEUR SKAY“ se odlišuje zmíněným šedým obdélníkem s ostrými rohy od tvaru starších ochranných známek žalobce. Žalovaný se měl zabývat jednotlivými prvky přihlašovaného označení, jejich podobností či naopak odlišností v porovnání s ochrannými známkami žalobce a jejich vnímáním z hlediska průměrného spotřebitele na daném trhu mnohem důkladněji.

Dalším výrazným znakem je nápis „FERNET“, který je součástí přihlašovaného označení i všech namítaných ochranných známek. Jak již bylo řečeno, jakkoli se jedná o označení druhové, běžní spotřebitelé by s ohledem na postavení žalobce na trhu mohli i

toto označení spojovat s výrobky žalobce. Velký význam má tedy grafické ztvárnění nápisu „FERNET“, které by mohlo mít vliv na posouzení pravděpodobnosti záměny. Žalovaný uvedl, že nápis „FERNET“ na přihlašovaném označení je vyveden velkým tučným písmem ve zlatohnědé barvě a je mírně vyklenutý. Naopak nápisy „FERNET“ na ochranných známkách žalobce mají černou barvu a je pro ně charakteristické, že jsou provedeny velkými písmeny, která se směrem doprava zmenšují, přičemž v případě ochranné známky č. 271083 jsou také obloukovitě vyklenuty. I v nápisu „FERNET“ se však vyskytují některé společné rysy, které měl žalovaný zohlednit. Jde nejen o zmíněné obloukovité vyklenutí, ale především o stínování, kterým je doplněn nápis „FERNET“ na přihlašovaném označení i na ochranných známkách č. 211954 „FERNET STOCK“ a č. 217449 „STOCK FERNET STOCK CITRUS“.

Hlavní odlišující součást přihlašovaného označení tvoří nápis „SKAY“ a před ním umístěný znak. Tento prvek tvoří žlutočerný nápis „SKAY“ a šedý kruh s černým nápisem „FERNET SKAY“, uprostřed něhož je umístěn červený štít se zlatým rámováním a drobnými zlatými písmeny „FS“. Ochranné známky žalobce obdobný znak postrádají. V některých dílčích rysech by se ovšem i tento znak mohl podobat barevnému prvku, který je součástí nápisu „STOCK“ na ochranné známce č. 271083 „FERNET STOCK CITRUS VYRÁBÍ STOCK PLZEŇ-BOŽKOV“. Jedná se o červený kruh, který vyplňuje písmeno O v tomto nápise „STOCK“, který je umístěn ve spodní části této ochranné známky. Pokud jde o nápis „SKAY“, jedná se o fantazijní označení, které není společné s ochrannými známkami žalobce. Oproti tomuto znaku je ovšem třeba postavit nápis „STOCK“, který je součástí všech ochranných známek žalobce. Toto označení má původ v příjmení původního výrobce alkoholického nápoje Fernet Stock. Z hlediska vizuálního se provedení těchto nápisů zřetelně liší. Z hlediska fonetického se však jejich odlišnost nejeví zcela rozdílná, jak uvedl žalovaný, neboť se v obou případech jedná o jednoslabičné označení začínající souhláskou „S“, které není českého původu.

Přihlašované označení „FERNET LIQUEUR SKAY“ dále obsahuje některé další znaky, které se v dané podobě nevyskytují u namítaných ochranných známek žalobce. Jedná se zejména o nápis „LIQUEUR“ umístěný pod nápisem „FERNET“ a nápis „ORIGINÁLNÍ RECEPTURA“ umístěný pod nápisem „SKAY“. Avšak je třeba konstatovat, že tyto nápisy jsou ve srovnání s ostatními slovy na tomto označení vyvedeny relativně nevýrazným malým písmem v šedé barvě.

Jak již bylo řečeno, žalovaný se při hodnocení pravděpodobnosti záměny přihlašovaného označení „FERNET LIQUEUR SKAY“ a starších ochranných známek žalobce zmiňovanými jednotlivými znaky a jejich působením na průměrného spotřebitele dostatečně důkladně nezabýval. Jeho hodnocení neodpovídá nárokům, které je třeba na odůvodnění rozhodnutí klást zvláště za situace, kdy se přihlašované označení týká výrobků a služeb, které jsou takřka zcela totožné s výrobky, pro které jsou zapsány starší ochranné známky a které jsou či měly být navíc ve vzájemně konkurenčním vztahu. Další již zmíněné důležité okolnosti, jako je zejména vysoká rozlišovací schopnost ochranných známek žalobce daná postavením jeho výrobků na trhu a jejich spojením v očích spotřebitelské veřejnosti s těmito známkami, žalovaný rovněž pominul.

Z tohoto důvodu se Nejvyšší správní soud ztotožnil se závěrem městského soudu o nepřezkoumatelnosti rozhodnutí žalovaného spočívající v nedostatku důvodů rozhodnutí. Byť tedy dílčí závěry, k nimž městský soud dospěl, je třeba považovat za nesprávné, resp. předčasné, samotné důvody, pro něž městský soud rozhodnutí žalovaného zrušil, ve světle uvedených úvah obstojí.

III.c)
Rozhodnutí soudů v občanském soudním řízení

Stěžovatel konečně vytýkal městskému soudu, že jeho rozsudek byl ovlivněn rozhodnutími Vrchního soudu v Praze a Krajského soudu v Praze vydanými v občanském soudním řízení. Nejvyšší správní soud v této souvislosti poukazuje na svůj rozsudek ze dne 29. 4. 2008, č.j. 5 As 69/2006 – 92, www.nssoud.cz, v němž se již zabýval otázkou vztahu mezi řízením o námitkách proti zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek a občanským soudním řízením ve věci nekalosoutěžního jednání, při němž může dojít i k zásahu do práv z ochranné známky. Nejvyšší správní soud konstatoval, že „*se oba právní instituty mohou v některých případech překrývat (tedy právě s ohledem na vyvolání nebezpečí záměny výrobku či služeb)*“. Zdůraznil však, že skutkové a právní okolnosti obou řízení mohou být také v podstatných okolnostech odlišné: „*Při zkoumání shodnosti či zaměnitelnosti podle (...) zákona o ochranných známkách vychází Úřad z prvků, které obsahuje přihlašovaná ochranná známka. Jen stěží může vycházet z poznatků, které přihláška neobsahuje, respektive z obchodních praktik přihlašovatele, na které nebyl upozorněn v námitkovém řízení či které mu nejsou známy z úřední činnosti.*“

Rozhodování v námitkovém řízení či v řízení o návrhu na prohlášení neplatnosti ochranné známky a v řízení o žalobě na ochranu proti porušování práv z ochranné známky se tedy liší nejen procesním postupem, ale také svým účelem, hmotněprávní úpravou a okruhem skutkových okolností, které je třeba zkoumat. Přesto se však může okruh otázek a zjištění, kterými se soudy a správní orgány v těchto věcech zabývají, v některých případech překrývat, a to zejména právě v otázce hodnocení nebezpečí záměny příslušných označení a ochranných známek, jakož i záměny výrobků a služeb, na něž se tato označení a ochranné známky vztahují. V tomto ohledu dikce § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách odpovídá dikci § 8 odst. 2 písm. b) téhož zákona. Právě tato otázka byla jednou z posuzovaných skutečností i ve sporu mezi nynějším žalobcem a stěžovatelem, který rozhodovaly Krajský soud v Praze a Vrchní soud v Praze. Zároveň je třeba konstatovat, že i skutkové okolnosti uvedené věci byly velmi podobné, protože předmětem hodnocení zmíněných soudů bylo užívání dvou etiket na výrobcích (lihovinách typu fernet) dodávaných nynějším stěžovatelem, z nichž jedna etiketa „FERNET LIQUEUR SKAY“ odpovídala označení, které nynější stěžovatel přihlásil jako barevnou kombinovanou ochrannou známku, druhá etiketa představovala grafickou i slovní variaci „CITRUS“ téhož označení. Za těchto okolností tedy Městský soud v Praze nijak nepochybil, pokud k závěrům uvedených soudů týkajícím se zaměnitelnosti etiket stěžovatele s ochrannými známkami žalobce přihlédl.

IV. Závěr a náklady řízení

Na základě všech uvedených důvodů dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že napadený rozsudek městského soudu ve světle uplatněných stížních námitek obstojí, byť byly některé závěry městského soudu Nejvyšším správním soudem korigovány.

Nejvyšší správní soud tedy shledal kasační stížnost jako celek nedůvodnou, a proto ji v souladu s § 110 odst. 1 s. ř. s. zamítl.

O nákladech řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. Stěžovatel neměl ve věci úspěch, naopak žalobce byl v řízení o kasační stížnosti úspěšný, přísluší mu tedy právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, které důvodně vynaložil. Výše náhrady se sestává z odměny advokáta za jeden úkon právní služby (vyjádření ke kasační stížnosti) ve výši 2 100 Kč podle § 7, § 9 odst. 3 písm. f) a § 11 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), z paušální náhrady hotových výdajů advokáta ve výši 300 Kč podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu a z náhrady za daň z přidané hodnoty ve výši 20 % (tj. 480 Kč), celkem tedy 2 880 Kč.

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

V Brně dne 25. května 2012

JUDr. Ludmila Valentová
předsedkyně senátu