



ČESKÁ REPUBLIKA

**ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY**

Nejvyšší správní soud rozhodl v rozšířeném senátu složeném z předsedy Josefa Baxy a soudců Jany Brothánkové, Zdeňka Kühna, Lenky Matyášové, Barbary Pořízkové, Aleše Roztočila a Karla Šimky v právní věci žalobců: **a) Mgr. M. P.**, **b) Ing. T. A.**, oba zast. JUDr. Romanem Kudrličkou, advokátem, se sídlem Husova 5, České Budějovice, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, za účasti osoby zúčastněné na řízení: **Bidvest Opava s. r. o.**, se sídlem V Růžovém údolí 553, Kralupy nad Vltavou, zast. Mgr. Ivou Zothovou, advokátkou, se sídlem Lindleyova 2686/1, Praha 6, proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 7. 10. 2010, č. j. O-466630/68560/2009/ÚPV, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 2. 2015, č. j. 9 A 260/2010 – 135,

t a k t o :

- I. Kasační stížnost **se zamítá**.
- II. Žalobci **nemají** právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.
- III. Žalovanému **se** náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti **nepřiznává**.
- IV. Osoba zúčastněná na řízení **nemá** právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í :

I. Vymezení věci

[1] Společnost EUROICE s. r. o., právní předchůdkyně osoby zúčastněné na řízení („příhlašovatel“), podala dne 17. 3. 2009 u žalovaného přihlášku kombinované ochranné známky ve znění „*Babičiny dobrotý*“, pro výrobky a služby zařazené do tříd 29, 30 a 35 mezinárodního třídění, v následující (černobílé) podobě:



[2] Společnost Babiččiny nudle s. r. o., právní předchůdkyně žalobců („namítající“), dne 26. 6. 2009 podala proti této zveřejněné přihlášce námitky z důvodů uvedených v § 7 odst. 1 písm. a) a j) [resp. g)] 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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranných známkách“). Tvrdila, že přihlašované označení je podobné její starší kombinované ochranné známce č. 450169, zapsané 18. 6. 2008 s právem přednosti k 20. 7. 2007 pro výrobky a služby ve třídách 29, 30 a 31 mezinárodního třídění, a je schopné vyvolat záměnu u veřejnosti a rovněž je podobné nezapsanému označení, obchodní firmě Babiččiny nudle s. r. o., které po právu užívá v obchodním styku již od roku 2001. Namítaná kombinovaná ochranná známka ve znění „Babiččiny nudle“ byla zapsána v černobílém provedení a má tuto podobu:



[3] Žalovaný rozhodnutím ze dne 10. 11. 2009, č. j. O-466630/36449/2009/ÚPV, námitky zamítl; podaný rozklad předseda žalovaného zamítl rozhodnutím ze dne 7. 10. 2010, č. j. O-466630/68560/2009/ÚPV (dále jen „napadené rozhodnutí“), a rozhodnutí I. stupně potvrdil.

[4] Žalobu podanou namítajícím proti napadenému rozhodnutí Městský soud v Praze (dále jen „městský soud“) rozsudkem ze dne 28. 3. 2014, č. j. 9 A 260/2010 - 87, zamítl. Tvrzenou nesprávnou aplikaci § 7 odst. 1 písm. a) a g) zákona o ochranných známkách neshledal důvodnou.

[5] Ke kasační stížnosti žalobce a) Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 24. 9. 2014, č. j. 2 As 102/2014 – 22, rozsudek městského soudu č. j. 9 A 260/2010 – 87 zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. V návaznosti na usnesení rozšířeného senátu ze dne 22. 4. 2014, č. j. 8 As 37/2011 – 154, č. 3073/2014 Sb. NSS, konstatoval, že při posuzování podobnosti přihlašovaných ochranných známek nepřipadá v úvahu aplikace volného správního uvážení, neboť jde o výklad neurčitého právního pojmu a jeho aplikaci na konkrétní skutkový stav, který soud plně přezkoumává v souladu s § 75 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

II. Rozsudek městského soudu

[6] Městský soud, vázán názorem Nejvyššího správního soudu v této věci, podrobil napadené rozhodnutí plnému meritornímu přezkumu z pohledu námitkových důvodů dle § 7 odst. 1 písm. a) a g) zákona o ochranných známkách a v rozsahu žalobních bodů, přihlédl také k zásadním judikátům k tématu.

[7] K tvrzenému pochybení žalovaného při posouzení rozlišovací způsobilosti slovního prvku „babiččiny“ a porušení zásady předvídatelnosti rozhodování uvedl, že možnou zaměnitelnost obou posuzovaných ochranných známek je třeba hodnotit z pohledu průměrného spotřebitele, přičemž za určující je nutné považovat to, co vytváří celkový dojem. Slovní prvek „babiččiny“ pokládal shodně se žalovaným za popisný, nikoliv fantazijní, ve spojení s určitou potravinou vyvolávající u průměrného spotřebitele dojem tradiční, pečlivé domácí výroby, tedy představu potraviny určité kvality. Slovo „babiččiny“ samo o sobě není nadáno zvláštní rozlišovací způsobilostí, je zcela běžným slovem. Odmítl rovněž argumentaci odvíjející se od jiných slovních ochranných známek s prvkem „babiččin“. Distinktivitu, zvláštnost či fantazijní výraz označení nelze dovozovat z toho, že potravina není vyráběna po domácku, ale průmyslově, nýbrž z toho, zda jde o označení běžné, o druhový název či zda je natolik proslulé, že již nejde o jeho vnímání jako běžného výrazu. Namítající navíc pouze neguje názor žalovaného, že označení „babiččiny“ je označením popisným.

[8] Ohledně posouzení zaměnitelnosti označení nepřisvědčil žalobcům, že je slovní prvek „babiččiny“ prvkem dominantním. Z hlediska vjemu spotřebitele budou hrát rozhodující úlohu obrazové prvky, mají-li slovní prvky „babiččiny“, ale i „dobroty“ s nimi spojené nízkou rozlišovací způsobilost pro jejich popisnost a běžnost, resp. nemá-li slovní prvek „babiččiny“ sám o sobě dostatečnou rozlišovací způsobilost. Argumentaci žalobců rozsudkem městského soudu sp. zn. 8 Ca 259/2009 odmítl. Sice jím bylo zrušeno rozhodnutí žalovaného ve věci zamítnutí přihlášky slovní ochranné známky „Babiččiny nudle“, ale byl potvrzen závěr předsedy žalovaného, že přihlášená slovní ochranná známka „Babiččiny nudle“ nemá schopnost pro svou druhovost individualizovat zboží od určitého výrobce. Důvodem zrušení rozhodnutí bylo nedostatečné vypořádání námítky rozdílné praxe při posouzení zápisné způsobilosti označení s obdobným prvkem „babiččiny“.

[9] Shodně s žalovaným městský soud uzavřel, že spotřebitel se bude orientovat podle spojení slovních prvků s ostatními prvky – těmi jsou prvky obrazové, které spotřebiteli nepochybně utkví v paměti. Odlišnosti obrazových prvků spatřoval nejen ve ztvárnění obou postav (babiček) a pohybů v jejich detailech, ale zejména v jejich umístění a výrazu, jakož i ve tvaru grafického ztvárnění obou označení.

[10] Při posouzení označení jako celku došlo správně k odlišení distinktivity jednotlivých prvků označení na straně jedné a vstupu označení jako grafických, objektivně vnímatelných celků do paměti běžného spotřebitele na straně druhé. Žalovanému přisvědčil v jeho skutkové analýze - porovnávání - od popisu vyobrazení babiček v dílčích detailech až po působení jejich obrazového zachycení včetně umístění v označení a srovnatelnosti celku. Úvahu, že obě označení obsahují stejný motiv (vyobrazení babiček), odmítl vzhledem k množství výrobků v oblasti potravinového průmyslu na trhu označených slovem „babiččin“, „babiččina“, „babiččino“, u nichž lze předpokládat i použití obrazového ztvárnění babičky v různých možných provedeních. K tomu odkázal na kombinované ochranné známky se shodným motivem švestek (Moravská slivovice) či jablek (Moravská jablkovice), přitom jako celek působí odlišně a rozeznatelně. Na motiv výrobku či na přívlastek jej charakterizující nikdo nemá jedinečný nárok a mohou jej využívat i další výrobci v rozličných vyobrazeních.

[11] Z hlediska vjemu průměrně obezřetného spotřebitele je podle městského soudu důležité, pro jaké výrobky jsou srovnávaná označení zapsána, podobnost označení je zkoumána ve vztahu k výrobkům v kolizních třídách 29 a 30. Ochrannou známkou žalobců jsou chráněny i výrobky (např. cukrovinky, bonbóny a další výrobky), „*které neodpovídají obsahovému významu ochranné známky „Babiččiny nudle“ s vyobrazením babičky, která válí těsto na nudle. Je-li tato ochranná známka, jak uvedla*

zástupkyně žalobkyně při jednání před soudem, fakticky užívána pro těstoviny, pak lze předpokládat, že průměrný spotřebitel si rozdíl mezi oběma značeními ve vztahu k výrobkům na trhu všimá a namítanou ochrannou značku - takto specifickou - si nespojuje s jinými, zcela odlišnými potravinami. Tím je schopen si osvětlit a odlišit užívaná označení a uvědomit si jiný původ výrobků pod ochrannou značkou „Babiččiny nudle“ a pod označením „Babiččiny dobroty“, zvláště, bude-li významově pod označení „Babiččiny dobroty“ příslušet široká škála výrobků tříd 29 a 30, než jen těstoviny“. Počet zapsaných (ale i případně jen užívaných) označení obsahujících prvek „babičky“, a to i v jiných třídách, pro jiné výrobky (např. 3 a 5 – „Babiččiny bylinky“) má význam pro reálný předpoklad, že průměrný spotřebitel se bude v obchodní nabídce orientovat, bude se o původ výrobku a výrobce zajímat a tím je bude i rozlišovat. O rozlišení výrobků žalobkyně od výrobků osoby zúčastněné na řízení ze strany spotřebitelské veřejnosti svědčí také to, že po zápisu kombinované ochranné známky „Babiččiny nudle“ v r. 2007 došlo v r. 2011 k zápisu slovní ochranné známky „Babiččiny nudle“ pouze na základě určité míry vžitosti.

[12] Městský soud akcentoval hledisko vizuální a sémantické, včetně celkového dojmu vyvolávaného u spotřebitele, a dodal, že z pouhého použití stejného motivu závadnou podobnost dovodit nelze. Vyjádřil se také k otázce podobnosti přihlašovaného označení s firmou právní předchůdkyně žalobců (rozuměj Babiččiny nudle s. r. o.). Městský soud neshledal závadnou podobnost porovnávaných označení, a proto žalobu zamítl.

III. Kasační stížnost

[13] V kasační stížnosti žalobci (dále jen „stěžovatelé“) setrvali na tom, že slovní prvek „babiččiny“ není ve vztahu k potravinám označením popisným ani druhovým, neboť jsou jím označeny průmyslově vyráběné potraviny; o popisné označení by se jednalo pouze v případě, kdy by potraviny byly vyrobeny (připraveny) přímo babičkou. Namítají, že v současnosti disponují celou známkovou řadou založenou na slovním prvku „babiččin...“; jedná se o reklamní tah (obchodní nápad), který se ukázal být mimořádně úspěšným. Označení „babiččiny“ tak má dostatečnou rozlišovací způsobilost (distinktivitu). Výraz „nudle“ je naopak při porovnávání daných označení zcela marginální, protože je popisný ve vztahu k přihlašovaným výrobkům a službám.

[14] Skutečnost, že v minulosti byly zapsány slovní ochranné známky jako „Babiččiny nudle“, „Babiččiny knedlíky“ či „Babiččiny špede“ v České republice i Evropské unii, podle stěžovatelů potvrzuje, že označení „babiččiny“ má dostatečnou rozlišovací způsobilost. Fakt, že je slovo „babiččiny“ slovem běžným, na jeho distinktivnosti nic nemění. Existuje mnoho ochranných známek, které jsou tvořeny běžným slovem a rozlišovací způsobilostí disponují – např. „Apple“ či „Camel“. Názor městského soudu, že z hlediska vjemu spotřebitele budou hrát rozhodující roli obrazové prvky, je v přímém rozporu s unijní judikaturou, neboť u kombinovaných označení je rozhodující slovní prvek, ten je nejnázatelněji komunikovatelný i z hlediska fonetického a významového (rozsudek Soudu prvního stupně T- 312/03 ve věci *SELENIUM ACE*).

[15] Podle stěžovatelů zkoumání podobnosti musí být založeno na porovnání známkových motivů obou označení, tím se rozumí rozhodující složky porovnávaných označení, které jsou při celkovém srovnání výrazem charakteristickým pro srovnávaná označení. Sourodé známkové motivy mohou způsobit zaměnitelnost ochranných známek. Spotřebitel vnímá ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily. Jelikož obrazový prvek ztvárňuje babičku a prvek „nudle“ je popisný, těžko lze určit v namítaném označení jiný dominantní prvek než „babiččiny“. Hned po něm, jako druhý dominantní, následuje prvek obrazový. Pokud je v dané věci dominantním prvek „babiččiny“ a podobné zobrazení babičky, nebezpečí záměny evidentně existuje. Nelze očekávat, že průměrný spotřebitel bude vnímat detaily, kterými se grafický prvek

liší, naopak vyobrazení bude vnímat jako „babičku“ a již se jím nebude dále zabývat, nebude vzpomínat, zda se babička v napadeném označení lišila od babičky v označení namítaném.

[16] Městský soud rovněž nevzal v úvahu podobnost zobrazení babiček. Obě jsou vyobrazeny se shodnými atributy – bílý čepec, brýle – a jsou doprovázeny shodným slovním prvkem, což je pro vnímání spotřebitele bezpochyby určující. Zaměnitelnost měl posoudit i z hlediska fonetického a sémantického (jsou vysoce podobné či shodné) a také jako celků. Pro objektivní zhodnocení pravděpodobnosti záměny bylo potřeba zohlednit i prvky shodné, nikoliv pouze zdůrazňovat odlišnosti. Vlastník napadeného označení měl nepřeberně možnosti, jak své výrobky označit zcela odlišně a vyhnout se tak možnosti záměny s označením stěžovatelů, které má na trhu výrazný úspěch. Příklad použitý městským soudem - že v případě slivovice či jablkovice jsou taktéž výrobci užívány motivy švestek či jablek je nepřiléhavý, neboť švestky či jablka jsou suroviny využívané k výrobě těchto alkoholických nápojů, zatímco babička se na přípravě výrobků nijak nepodílí.

[17] Městský soud nepřipustně hodnotil zaměnitelnost ochranných známek s ohledem na to, jak jsou užívány na trhu, nikoli tak, jak je posuzovaná známka zapsána, totiž, že je platně zapsána pro široké spektrum výrobků, nejen pro těstoviny. Považoval rovněž za podstatné, kolik existuje zapsaných ochranných známek obsahujících stejný prvek pro výrobky v jiných třídách, zaměnitelnost však lze hodnotit pouze ve třídách 29 a 30, kde existují zapsané ochranné známky obsahující prvek „babiččiny“ pouze pro stěžovatele (nudle, těstoviny, knedlíky, buchty, špecle, fleky) a jedna ochranná známka pro společnost RACIO („Z *babiččiny kuchyně*“) – samozřejmě kromě napadených ochranných známek „*Babiččiny*“ a „*Babiččiny dobroty*“.

[18] Městský soud navíc argumentoval tak, jako by hodnotil skutečnou záměnu, nikoli její pouhou pravděpodobnost, což však odporuje § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách.

[19] Nepřezkoumatelnost napadeného rozsudku spatřují stěžovatelé v tom, že městský soud konstatoval, že existuje množství výrobků obsahujících označení „babička“ nebo „babiččiny“, aniž by uvedl konkrétní příklady takových výrobků. Taktéž se nevypořádal s argumenty, které poukazovaly na slovní ochrannou známku „*Babiččiny nudle*“, jež byla zapsána s prioritou od roku 2005 v roce 2011, ať již na základě přirozené či získané distinkivity, čímž bylo jasné deklarováno, že označení má potřebnou míru rozlišovací způsobilosti.

[20] Žalovaný ani osoba zúčastněná na řízení se ke kasační stížnosti nevyjádřili.

IV. Důvody předložení věci rozšířenému senátu

[21] Důvod pro postoupení věci rozšířenému senátu shledal druhý senát ve skutečnosti, že první senát se zabýval téměř totožnou věcí, o níž rozhodl rozsudkem ze dne 2. 9. 2015, č. j. 1 As 86/2015 – 29. Jádrem věci souzené prvním senátem bylo hodnocení nebezpečí záměny kombinované ochranné známky ve znění „*Babiččiny*“, jejíž přihlášku podala rovněž společnost EUROICE s. r. o., s kombinovanou ochrannou známkou „*Babiččiny nudle*“, tj. shodnou namítanou ochrannou známkou jako v předkládané věci. Přihlášené označení mělo tuto podobu:



[22] Ochranná známka „*Babičiny dobroty*“ se od ochranné známky „*Babičiny*“ liší pouze přidáním výrazu „*dobroty*“ a mírným náklonem textu. Font písma je v obou napadených ochranných známkách stejný, zcela shodné je zobrazení obou babiček v kruhu a rovněž slovo „*Babičiny*“ je užito v obou označeních. Obě ochranné známky byly zapsány pro naprosto totožné výrobky a služby, zařazené do tříd 29, 30 a 35. Jejich současným vlastníkem je osoba zúčastněná na řízení, společnost Bidvest Opava s. r. o.

[23] První senát vyjádřil názor, že „*[v]ýraz babičín nevyjadřuje žádnou konkrétní vlastnost, pouze evokuje dojem tradiční poctivé práce, s láskou připravovaného jídla (výraz jako od babičky se v běžné mluvě používá pro vyjádření jídla dobrého, jakoby domácího); nudle jsou běžné označení druhu těstoviny, používané zejména jako zavárka do polévky. Slovním prvkem tedy známky nevyjadřují žádnou speciální charakteristiku výrobku, a lze přisvědčit stěžovatelům, že jde spíše o prvek fantazijní (abstraktní). Rozlišovací schopností není nadán ani prvek zvukový, i ten je v projednávané věci, stejně jako prvek slovní, abstraktní.*“

[24] Dále konstatoval, že „*[j]e však třeba přisvědčit žalovanému i městskému soudu v tom, že obě ochranné známky se liší v prvku grafickém, přičemž právě grafický prvek lze v daném případě označit za prvek dominantní. Motív babičky je sice shodný, ale výrazný rozdíl je jak v celkovém pojetí grafického prvku (babička vyobrazená od pasu nahoru válejší nudle oproti bustě babičky s hrncem, ničím neobhraničená babička oproti obrázku babičky graficky oddělené černým kroužkem, odlišný styl a velikost písma, jímž jsou nápisy napsány), tak v detailech (velmi stará žena v dobových šatech oproti ženě mladší a moderně působící a další). Lze přisvědčit stěžovateli, že se průměrný spotřebitel nebude zabývat detaily vyobrazení, rozhodující je celkový dojem, který se u obou známek zásadně odlišuje právě celkovou koncepcí. Tato odlišná koncepce je natolik významná, že odůvodňuje závěr o dostatečné rozlišovací způsobilosti jak známky zapsané, tak i přihlašené.“*

[25] Ve věci souzené prvním senátem byl shodný nejen skutkový stav (posuzované ochranné známky byly téměř totožné jako ty, jež má hodnotit druhý senát), ale také stav právní (napadené rozsudky ani kasační stížnosti stěžovatelů se po obsahové stránce nijak neliší). První senát vycházel ze stejných východisek a aplikoval stejná pravidla jako senát předkládající, dospěl však k závěru, že napadená ochranná známka „*Babičiny*“ není závadně podobná ochranné známce „*Babičiny nudle*“, a tudíž neexistuje nebezpečí jejich záměny.

[26] Oba senáty výraz „*babičiny*“ nepovažují za popisné; první senát jej považuje za fantazijní, druhý senát spíše za sugestivní. Takový posun v náhledu na tento prvek se podle druhého senátu musí nutně projevit na výsledku posuzování zaměnitelnosti srovnávaných označení, neboť právě prvkům, jež nejsou popisné, je judikaturou přisuzována jistá míra distinktivnosti.

[27] Se závěrem prvního senátu, že celkové pojetí obrazových prvků ve srovnávaných známkách je natolik odlišné, že umožňuje spotřebiteli obě známky od sebe spolehlivě odlišit, se proto druhý senát neztotožňuje. Naopak dospěl k závěru, že mezi namítanou ochrannou známkou „*Babičiny nudle*“ a napadenou ochrannou známkou „*Babičiny dobroty*“ existuje pravděpodobnost záměny ze strany průměrného spotřebitele. Druhý senát proto postoupil věc podle § 17 odst. 1 s. ř. s. rozšířenému senátu.

V. Právomoc rozšířeného senátu

[28] Rozšířený senát se nejprve zabýval otázkou, zda je dána jeho pravomoc ve věci rozhodnout. Dle § 17 odst. 1 s. ř. s., *dospěje-li senát Nejvyššího správního soudu při svém rozhodování k právnímu názoru, který je odlišný od právního názoru již vyjádřeného v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, postoupí věc k rozhodnutí rozšířenému senátu.*

[29] V předložené věci je zřejmé, že oba senáty se shodují toliko potud, že slovní prvek „*babiččiny*“ obsažený v kolidujících kombinovaných ochranných známkách, není (ve vztahu k výrobkům, pro které je označení přihlášeno, resp. ochranná známka zapsána) popisný. Dílčí rozpor představuje hodnocení tohoto prvku jako fantazijního (prvním senátem) či sugestivního (druhým senátem).

[30] Odlišný závěr od prvního senátu předkládající senát zastává ohledně důsledků, které vyhodnocení výrazu „*babiččiny*“ jako nikoli popisného má na posouzení pravděpodobnosti záměny mezi namítanou ochrannou známkou „*Babiččiny nudle*“ a napadenou ochrannou známkou „*Babiččiny dobroty*“.

[31] Jednotlivé senáty došly k různým závěrům při posouzení pravděpodobnosti záměny napadených kombinovaných označení (ochranných známek) „*Babiččiny*“ a „*Babiččiny dobroty*“ se shodnou namítanou ochrannou známkou „*Babiččiny nudle*“, ačkoli obsahují shodný slovní prvek „*babiččiny*“ ve spojení s obrazovým prvkem (motivem) ztvárnujícím babičku, byť obrazové provedení v napadeném označení „*Babiččiny dobroty*“ je, až na mírný náklon textu, téměř identické s označením „*Babiččiny*“. Rozšířený senát proto uzavřel, že se jedná o rozpor v právních názorech ve smyslu § 17 odst. 1 s. ř. s., a je dána jeho pravomoc ve věci rozhodovat.

[32] Spornou otázkou, na níž závisí vzhledem k povaze věci důvodnost kasační stížnosti, je, zda a jaký vliv na posouzení zaměnitelnosti kombinovaných ochranných známek má, je-li shodný slovní prvek v označení užitý prvkem popisným ve vztahu k výrobkům, pro něž je označení přihlášeno či zapsáno, nebo naopak prvkem fantazijním, a jaký vliv má užití prvku sugestivního. Rozšířený senát proto rozhodl meritorně.

VI. Posouzení věci

[33] Rozšířený senát (ve shodě s druhým senátem) předně shledal přípustnost kasační stížnosti i s ohledem na § 104 odst. 3 písm. a) s. ř. s., neboť předcházející kasační stížnost podal pouze stěžovatel a), stěžovatel b) uplatňuje své kasační námitky poprvé. První rozsudek městského soudu byl zrušen Nejvyšším správním soudem pro vadu řízení, proto nemůže v řízení o opakované kasační stížnosti dojít ke konkurenci se závěry vyslovenými v předcházejícím rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Kasační námitky stěžovatelů se v nyní podané kasační stížnosti dotýkají pouze § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách.

[34] Je však nutno na úvod i připomenout, že předmětem řízení před žalovaným nebylo zkoumání rozlišovací způsobilosti označení jako takové, ale zaměnitelnosti kolidujících označení.

a) *Rozlišovací způsobilost ochranné známky, označení popisná a druhová na rozdíl od fantazijních.*

[35] Právní úprava známkoprávní ochrany jednoznačně vymezuje rozlišovací způsobilost ochranné známky, distinktivitu (na rozdíl od „zaměnitelnosti“) jako schopnost identifikovat výrobní či obchodní zdroj výrobku či služby.

[36] Ochrannou známkou je podle § 1 zákona o ochranných známkách 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.

[37] Prvním nezbytným znakem ochranné známky je požadavek, aby označení bylo schopné grafického znázornění ve smyslu způsobilosti být znázorněno (vizuálně vnímáno), byť může být chráněna např. i vůně. Druhým požadavkem je, aby označení plnilo základní funkci ochranné známky, kterou je způsobilost rozlišit výrobky a služby různých výrobců, resp. poskytovatelů služeb. Musí být pro spotřebitele zárukou původu označovaného zboží nebo služby.

[38] Obecně proto platí, že zápisnou způsobilost má toliko takové označení, které má rozlišovací způsobilost (distinktivitu), a to buď přirozenou (je samo dostatečně originální, aby identifikovalo osobu - výrobce či poskytovatele služby), nebo získanou (užíváním se stalo pro určitou osobu, jako výrobce konkrétních výrobků, příznačným).

[39] Zákon o ochranných známkách stanoví v § 4 absolutní zápisnou nezpůsobilost mj. pro označení:

a) které nemůže tvořit ochrannou známku ve smyslu § 1,

b) které nemá rozlišovací způsobilost,

c) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností,

d) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech,

[40] Výluka pod písm. a) odkazuje na obecnou, absolutní, abstraktní nezpůsobilost rozlišit výrobky různého původu, výluka pod písm. b) míří na zápisnou nezpůsobilost z důvodu absence rozlišovací způsobilosti ve vztahu k výrobkům a službám v dotčené třídě výrobků či služeb.

[41] Označení popisná a druhová ve smyslu § 4 písm. c) a d) zákona o ochranných známkách, jsou vyloučena ze zápisu a jsou pro všechny výrobce či poskytovatele služeb volná [rozsudek ESD ze dne 4. 5. 1999, ve spojených věcech C - 108/97 a C - 109/97, *Windsurfing Chiemsee Produktions*, bod 25; rozsudek ze dne 8. 4. 2003, *Linde AG a další*, C - 53/01 až 55/01, bod 73 odůvodnění a bod 2 výroku; rozsudek ze dne 23. 10 2003, *OHIM v. Wrigley jr. Company*, C - 191/01 P, bod 31(dále též rozsudek „*Doublemint*“)].

[42] Mezi výrazy popisné či druhové se řadí i slova svým významem laudatorní – pochvalná, která poukazují na určitou vlastnost či stupeň kvality výrobků, popř. ve spojení s nimi jsou běžně užívány. Např. „Dobrá chata“ (ÚPV, zn. O - 429921), „WONDERFUL SHOE“ (ÚPV, zn. O - 447360), „Fair product“ (ÚPV, zn. O - 482078), „Svatební víno“ (ÚPV, zn. O - 442183).

[43] I označení spadající pod výluky dle § 4 písm. b), c) a d) zákona o ochranných známkách může získat rozlišovací způsobilost užíváním, stát se příznačným pro určitého výrobce konkrétního výrobku či poskytovatele konkrétní služby, a tím splnit základní funkci ochranné známky a překonat tak zápisnou nezpůsobilost. K zápisu takového označení do rejstříku ochranných známek však může dojít až na základě prokázání vžitosti tohoto označení u spotřebitelů (§ 5), tedy, že spotřebitelé dle tohoto označení identifikují zdroj, z něhož výrobky pochází (srov. rozsudek NSS ze dne 22. 7. 2011, č. j. 7 As 35/2011 - 246, „*věc GOLF*“).

[44] K zápisu označení obsahujícího toliko údaj, který popisuje druh, vlastnost, kvalitu výrobku či údaj běžně užívaný, může dojít i v případě, kdy ve vztahu k danému konkrétnímu druhu výrobků nebo služeb, není toto označení výrazem popisným, ale fantazijním. Podle rozsudku ze dne 12. 3. 2015, č. j. 10 As 100/2014 – 120: „*Význam slovního výrazu, resp. jeho konotace se vždy rodí v určitém kontextu a nejsou tedy dány a priori coby jakási pevně daná vlastnost konkrétního slova*

či slovního spojení. Bez kontextuálního zasažení tudíž ani nelze učinit závěr o popisnosti určitého slovního prvku a jeho menší distinktivitě ve vztahu k daným výrobkům a službám.“

[45] Je proto nesporné, že užívá-li přihlašované označení výraz fantazijní ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro něž má být zapsáno jako ochranná známka, nedopadá na něj absolutní výluka ze zápisu do rejstříku ochranných známek dle § 4 písm. c) a d) zákona o ochranných známkách, protože zpravidla mu tento fantazijní prvek poskytuje jak dostatečnou rozlišovací způsobilost ve vztahu k výrobkům ve smyslu § 4 písm. b), tak schopnost identifikovat jeho výrobce, a plnit tím základní funkci ochranné známky dle § 1 zákona o ochranných známkách (např. právě CAMEL pro cigarety).

[46] Užití prvku (údaje) fantazijního v přihlašovaném označení má proto zásadní vliv nejen na posouzení zápisné způsobilosti označení, ale i na posouzení zaměnitelnosti kolidujících označení, která shodný fantazijní prvek ve vztahu k výrobkům užijí. Popisný a druhový prvek takový zásadní vliv nemá.

[47] Odpověď, zda je slovní prvek „babiččiny“ v přihlášeném kombinovaném označení a v namítané ochranné známce údajem popisným či druhovým, který nedisponuje ani dostatečnou rozlišovací způsobilostí (závěr zastávaný žalovaným a městským soudem), nebo naopak zda je výrazem fantazijním (tvrzený stěžovateli) ve vztahu k výrobkům (jak byl spor v daném případě vystavěn, neboť nebyla zpochybněna shodnost či podobnost výrobků), je proto pro posouzení zaměnitelnosti kolidujících označení klíčovou.

[48] Stěžovatelé v případě řešeném prvním i druhým senátem namítli, že slovní prvek „babiččiny“ je ve vztahu k výrobkům prvkem fantazijním, který má rozlišovací způsobilost, nikoli popisným (resp. druhovým), který sám o sobě není distinktivní, jak uvedl žalovaný i městský soud.

[49] Rozšířený senát sdílí závěr žalovaného i městského soudu, že sám o sobě slovní prvek „babiččiny“ je výrazem popisným, resp. pochvalným, a to právě ve vztahu k výrobkům, pro které je označení zapsáno či přihlášeno ve tř. 29 a 30. Jednoznačně (i když může jít o marketingový tah) má za cíl vyjádřit kvalitu výrobku, totiž vlastnost, jakou měl (a má) „tradičně, pečlivě a s láskou“ připravovaný „pocitivý“, „domácí“ produkt našich babiček. Ve vztahu k výrobkům, jakými jsou konkrétní druhy potravin, či polotovary jídel, dnes vyráběných průmyslově na rozdíl od jejich dřívější výroby či přípravy jen v jednotlivých domácnostech, užití výrazu „babiččiny“ („babiččin“ apod.) vyjadřuje, že výrobek co do jakosti má vlastnosti stejné jako produkt našich babiček. Je-li proto užít v označení přihlášeném pro výrobky, jejichž kvalita či jiná jejich vlastnost je i v běžném jazyce srovnávána s vlastnostmi, které měl stejný produkt od babičky, nelze přiznat takovému výrazu samotnému dostatečnou „přirozenou“ rozlišovací způsobilost ve vztahu k výrobkům tohoto druhu, neboť „jeden z jeho možných významů udává vlastnost výrobků a služeb, o které se jedná“ (rozsudek „Doublemint“). Naopak stejnou konotaci by uvedený výraz neměl ve vztahu k výrobkům, které nebyly babičkou vyráběny a kde by „sugestibilní potenciál“ tohoto výrazu nemohl působit pochvalně (např. „Babiččiny boty“), současně i proto, že není ani obvykle v běžném jazyce spojován s touto oblastí výroby.

[50] Bez významu proto není, že jde současně o slovní spojení „Babiččiny nudle“; protože „...popisnost musí být určována nejen ve vztahu ke každému slovu branému odděleně, ale ve vztahu k celku, který formují. Jakýkoli vnímatelný rozdíl mezi kombinací slov předložených k registraci a výrazy užívanými v běžné mluvě příslušné skupiny spotřebitelů k pojmenování zboží nebo služeb či jejich hlavních vlastností vede k udělení odlišujícího charakteru slovní kombinaci, což umožňuje její registraci jako ochrannou známku“

(rozsudek ESD ze dne 20. 9. 2001, C-383/99 P, *Procter and Gamble v. OHIM*, označení: „BABY-DRY“).

[51] Sugestibilní potenciál přídavného jména „*babiččin*“, „*babiččino*“, nebo „*babiččiny*“ či další varianty pro označení výrobků byl jak před podáním přihlášky kombinované ochranné známky „*Babiččiny nudle*“ (tj. před 20. 7. 2007), tak i před podáním přihlášky slovní ochranné známky téhož znění (dne 3. 5. 2005, zn. O-425 949, zapsané na základě vžitosti pro ČR v r. 2011), využít i jinými výrobci pro zápis označení jejich výrobků (např. „*Babiččina zahrádka*“, slovní, vlastník OXALIS spol. s.r.o., právo přednosti 28. 12. 2000, tř. 29,30, bylinné čaje apod.; „*Babiččina zeleninová směs*“, slovní, vlastník: ANO... s. r. o., právo přednosti 27. 8. 2002, tř. 29, ovoce, zelenina apod.; „*Babiččin sad*“, slovní, původní přihlašovatel WALLMARK, a.s., datum přednosti 29. 11. 2001, tř. 32, nealko, sirupy, džusy; „*Babiččin sad Jablečný mošt*, kombinovaná, vlastník: WALLMARK, a. s., právo přednosti 5. 12. 2001). Podrobně se předseda žalovaného k námitkám právní předchůdkyně stěžovatelů vůči své rozhodovací praxi při posuzování tohoto prvku v přihlašovaných označeních vyjádřil již v řízení o zamítnutí přihlášky slovní ochranné známky „*BABIČČINY FLEKY*“ v rozhodnutí již ze dne 4. 8. 2010, zn. O-445519 (k tomu srov. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 10. 1. 2014, č. j. 9 A 202/2010 - 67), a to včetně užívání obdobných prvků („*DADDY*“, „*OMA*“, „*OPA*“) v mezinárodních ochranných známkách či ochranných známkách Společenství.

[52] Vydání rozhodnutí předsedy žalovaného v této věci dne 7. 10. 2010 tak nejen že předcházelo užití tohoto výrazu jinými výrobci v jejich přihlášených označeních, ale pro svou popisnost v některých případech tento slovní prvek neměl ani sám o sobě dostatečnou způsobilost rozlišit od sebe výrobky různých výrobců, šlo-li o shodné nebo podobné výrobky, na rozdíl od případů, kdy ve vztahu k jiným výrobkům popisným nebyl, popř. označení disponovalo ještě jiným prvkem s dostatečnou distinktivitou. Byl-li proto užit v kombinovaném označení přihlašovatele i namítajícího, bylo by v rozporu se zjištěným stavem zápisu označení užívajících shodný slovní prvek (dle rešerše, kterou žalovaný v první fázi provádí) zamítnout právě podanou přihlášku pro shodu v tomto prvku s namítanou ochrannou známkou, není-li tento prvek sám o sobě distinktivní (určující pro identifikaci výrobce) a pro svou popisnost byl volně k dispozici všem výrobcům shodných nebo podobných výrobků a jimi užíván.

[53] Konečně z podaných námitek v tomto řízení před žalovaným vyplývá, že i právní předchůdkyně stěžovatelů hodnotila slovo „*babiččiny*“ tak, že spojení adjektiva „*babiččiny*“ s názvem potraviny tvoří pouhé laudatorní označení, které je popisné, neboť je označením „*pro požívání vyrobenou podle babiččina receptu, mohou evokovat i výrobu samotnou babičkou. Babičky obecně jsou vnímány jako výborné kuchařky, díky své dlouholeté praxi v péči o domácnost a kuchyni. Označení „babiččiny“ tedy evokuje požívání mimořádně chutnou, kvalitní a nešizenou, je možné, že ve spotřebiteli bude vyvolávat vzpomínku na dětství a babiččinu kuchyni...*“. Až v žalobě se slovnímu prvku „*babiččiny*“ přikládá význam fantazijní, který dává spojení „*Babiččiny nudle*“ dostatek distinktivity, aby mohlo být zapsáno.

[54] Argumentaci stěžovatelů a předkládajícího senátu (bod [23] usnesení o postoupení věci), že výraz „*babiččiny*“ je svým významem v daném označení fantazijním, resp. sugestivním, nikoli čistě popisným, a má rozlišovací způsobilost, nelze přisvědčit. Neaplikovatelný na daný případ je odkaz na případ CAMEL pro cigarety. Označení CAMEL nijak nesouvisí s výrobky, pro něž je zapsáno, a je proto jednoznačně fantazijní, nikoli popisné.

[55] Ani odkaz na případ „*citi*“ (rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 16. 4. 2008, věc T-181/05, *Citigroup, Inc. a Citibank, NA proti Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu*) není přílehlavý. V označené věci se rozsudek Soudu prvního stupně ztotožnil s námitkou, že předponu „*citi*“

nelze považovat za popisný prvek, ale za dominantní a rozlišující prvek v namítané ochranné známce s dobrým jménem CITIBANK proto, že sice slovo „citi“ samo o sobě nemá jiný význam než neobvyklý způsob psaní anglického slova „city“, evokuje pojem město, ale v daném případě z hlediska spotřebitele jde o prvek odlišující bankovní činnost CITIBANK od bankovní činnosti kterékoliv jiné banky. Vztah ke konkrétní bankovní instituci uvedeného názvu a její známce s dobrým jménem je zřejmý (žádá banka neposkytuje své služby jen ve městech) a tento prvek proto má rozlišovací způsobilost, protože identifikuje konkrétního poskytovatele služeb.

[56] Předkládající senát považuje závěry rozsudku Soudního dvora ze dne 23. 10. 2003, věc C-191/01 P, tj. rozsudku „*Doublemint*“, za neaplikovatelné v dané věci. Rozšířený senát tento názor nesdílí. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu ve svém rozhodnutí dospěl k závěru, že slovo „doublemint“ má pro potencionální spotřebitele dva významy (*dvojnásobné množství máty nebo ochucený dvěma druhy máty*), odmítl je proto jako popisné. Soud prvního stupně shledal, že slovo není výlučně popisné, protože má několik významů, resp. „*má mnohoznačný a sugestivní význam, který je otevřen rozličným interpretacím*“, a napadené rozhodnutí proto zrušil. Evropský soudní dvůr, kromě toho, že stanovil, co je cílem absolutní výluky ze zápisu pro označení popisná, v odst. 32 rozsudku dovedl, že označení či určení, ze kterých se známka skládá a k nimž se [čl. 7 odst. 1 písm. c) Nařízení] vztahuje, nemusejí být v době podání přihlášky užívána způsobem, jenž popisuje výrobky nebo služby, které jsou předmětem přihlášky pro zápis, nebo vlastnosti těchto výrobků či služeb. Postačuje, že taková označení a určení by mohla být užita pro daný účel. Registrace daného označení musí být proto podle tohoto ustanovení odmítnuta, pokud alespoň jeden z jeho možných významů udává vlastnosti výrobků či služeb, o které se jedná.

[57] Zápisná způsobilost a distinktivnost samotného prvku „*babiččiny*“ nevyplývá ani z toho, že slovní ochranná známka „*Babiččiny nudle*“ byla zapsána pro těstoviny (třída 30) s prioritou od 3. 5. 2005, neboť přihláška této známky byla původně zamítnuta právě pro nedistinktivitu tohoto označení rozhodnutím žalovaného ze dne 14. 7. 2009. Zapsána byla až po zrušení tohoto rozhodnutí rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 22. 2. 2011, č. j. 8 Ca 259/2009 - 275, a to na základě rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 1. 7. 2011, zn. sp. O-425949. I v tomto rozhodnutí předseda žalovaného shledal, že označení nemá rozlišovací způsobilost dle § 4 písm. b) zákona o ochranných známkách, na základě doložených důkazů však dle § 5 téhož zákona učinil závěr, že byla prokázána rozlišovací způsobilost užíváním přihlášeného označení ve vztahu k nárokovaným výrobkům.

[58] K datu vydání napadeného rozhodnutí žalovaného výraz „*babiččiny*“ sám o sobě neměl dostatečnou rozlišovací způsobilost ve vztahu k výrobkům, pro které byla podána přihláška kombinované ochranné známky a zapsána ochranná známka namítajícího, a nebylo prokázáno, že by z hlediska průměrného spotřebitele byl výrazem, podle něhož by rozlišil výrobky namítajícího od shodných nebo podobných výrobků jiných výrobců. K prokázání příznačnosti označení „*Babiččiny nudle*“ došlo až následně.

[59] Dílčí závěr předsedy žalovaného v napadeném rozhodnutí i závěr městského soudu, který ve smyslu § 75 s. ř. s. přezkoumával toto rozhodnutí podle skutkového a právního stavu v době jeho vydání, že slovní prvek „*babiččiny*“ užitý v kombinovaném označení sám o sobě postrádá distinktivitu, je výrazem popisným (druhovým), nikoli fantazijním ve vztahu k výrobkům, pro které byla přihláška kombinovaného označení podána a namítaná kombinovaná ochranná známka zapsána, proto nebyl v rozporu se zákonem.

b) Relativní zápisná nezpůsobilost, zaměnitelnost dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách

[60] Vedle absolutní zápisné nezpůsobilosti zákon o ochranných známkách zná i relativní zápisnou nezpůsobilost (§ 7). Žalovaný nezapiše do rejstříku ochranných známek přihlášené označení, pokud se oprávněná osoba podáním námitek ochrany svého staršího práva úspěšně dovolá.

[61] Podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách se přihlašované označení nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky 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.*

[62] Existence pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti je dána pouze při kumulativním splnění dvou zákonem stanovených podmínek, a to jednak shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou a jednak shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a namítaná starší ochranná známka vztahují (viz rozsudky NSS ze dne 28. 5. 2008, č. j. 9 As 59/2007 - 141 a ze dne 26. 10. 2006, č. j. 1 As 28/2006 - 97).

[63] Rozšířený senát již v usnesení ze dne 22. 4. 2014, č. j. 8 As 37/2011 - 154 (věc FERRERO), dovedil, že při posuzování podobnosti (zaměnitelnosti) přihlašovaných označení jde o výklad neurčitého právního pojmu a jeho aplikaci na konkrétní skutkový stav, který soud plně přezkoumává v souladu s § 75 s. ř. s. Soud je tak vázán skutkovým a právním stavem ke dni vydání napadeného rozhodnutí žalovaného.

[64] Mezi stranami není spor potud, že zápis kombinované ochranné známky v černobílé podobě umožňuje užívat označení v jakékoliv barevné kombinaci. Jak přihlášené označení (nyní již napadená ochranná známka), tak namítaná ochranná známka jsou zapsány v černobílém provedení. Současně nevyvstal spor ani potud, že jsou zapsány pro výrobky ve tř. 29 a 30, které v rozhodnutí I. stupně žalovaný vyhodnotil jako výrobky shodné nebo podobné a tento závěr nebyl v rozkladu napaden.

[65] Žalovaný, městský soud i předkládající senát vycházeli při posouzení podobnosti, a v návaznosti na to existence pravděpodobnosti záměny, z pravidel vyslovených judikaturou tohoto soudu a Soudního dvora EU.

[66] Považují za rozhodné, že při posuzování zaměnitelnosti střetnutších se ochranných známek je určujícím kritériem to, co vytváří celkový dojem ochranné známky (rozsudek ESD ze dne 11. 11. 1997, *SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, C-251/95, bod 22), a shodují se i v tom, že posouzení vizuální, sluchové a významové podobnosti střetnutších se známek musí být založeno na celkovém dojmu, který známky vyvolávají, přičemž je třeba vzít v úvahu zejména jejich distinktivní a dominantní prvky (tamtéž, bod 23).

[67] Jejich závěry se rozcházejí právě v posouzení, zda slovní prvek „*babičky*“ je prvkem distinktivním a jedním z dominantních vedle prvku obrazového, jak tvrdí stěžovatelé a předkládající senát, nebo zda jediným prvkem, který disponuje rozlišovací schopností, je obrazový prvek *babičky* a zda ten není zaměnitelný a zakládá tak možnost zápisu kolidujících označení, byť obou z hlediska celkového dojmu s nízkou rozlišovací způsobilostí.

[68] Rozšířený senát se z důvodů uvedených shora shoduje se žalovaným a městským soudem, že pro posouzení zaměnitelnosti kolidujících kombinovaných označení nebyla rozhodující shoda v nedistinktivním a popisném slovním prvku „babiččiny“, ale odlišnost obrazových prvků babičky a celkový dojem označení, jak je může vnímat průměrný spotřebitel. Platí totiž, že „[p]okud se dvě označení shodují v distinktivním prvku a odlišují se pouze prvky nedistinktivními, je nutno je pokládat za zaměnitelná. Naopak shoda pouze v nedistinktivním prvku sama o sobě ke zaměnitelnosti vést nemůže“ (srov. Čermák, K., Spory v oblasti ochranných známek. Od zaměnitelnosti k pravděpodobnosti záměny. Právní rádce, 2006, č. 3, s. 10; srov. též rozsudek NSS ze dne 8. 10. 2008, č. j. 1 As 22/2008 - 100).

[69] Následný zápis slovní ochranné známky „Babiččiny nudle“ v roce 2011 na základě prokázání vžitosti nemohl mít na posouzení dané věci vliv. Spočívá-li nebezpečí existence záměny nejen v možnosti záměny jednoho konkrétního výrobku (služby) za jiný, ale i v zaměnitelnosti výrobců (poskytovatelů) výrobků (služeb) stejného druhu (viz rozsudek NSS ze dne 23. 7. 2008, č. j. 4 As 90/2006 - 123), pak nebylo-li označení pro spotřebitele vžité jako označení konkrétního výrobce a nespojoval-li si je s ním jako výrobcem daných výrobků, nemohl si výrobky z tohoto důvodu závadně spojit s jiným výrobcem. Právě obezřetnost průměrného spotřebitele a jeho preference výrobků stěžovatelů (ve škále ostatních nabízených jinými výrobci) vedla k tomu, že se podařilo prokázat příznačnost slovního označení „Babiččiny nudle“ pro namítající a došlo k zápisu tohoto označení jako slovní ochranné známky.

[70] Existence nebezpečí záměny proto nemohla být v dané věci dovozována ze shody (fonetické a významové), byť prvního, ale nedistinktivního slovního prvku „babiččiny“, ale ze zjištění, zda označení má jiný dominantní a dostatečně distinktivní odlišující prvek, či nikoli, a zda takový prvek vyvolává shodný nebo velmi podobný celkový vjem (viz rozsudek NSS ze dne 24. 10. 2008, č. j. 4 As 31/2008 - 153).

[71] Stěžovatelé (resp. předkládající senát) dovozují zaměnitelnost označení z postavení prvku „babiččiny“ na začátku slovního prvku v kolidujících kombinovaných označeních s odkazem na rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 7. 9. 2006, věc T-133/05, *Gérard Meric proti Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu*). V označeném případě však šlo o srovnání podobnosti prvních dvou slovních prvků přihlášené slovní ochranné známky PAM-PIM'S BABY-PROP s prvky slovní ochranné známky PAM-PAM (č. 855 391), z nichž ani jeden nemá jasný a vymezený sémantický obsah. Rozhodně nejde o popisné či druhové označení ve vztahu k totožným výrobkům v oné věci; vzhledové a fonetické podobnosti mezi označeními tak nemohly neutralizovat ani pojmové rozdíly. Obdobně je tomu u slovní ochranné známky SELENIUM-ACE a obrazové ochranné známky obsahující prvek „Selenium Spezial A-C-E“ (rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 14. 7. 2005, věc T-312/03, dále též rozsudek „SELENIUM“).

[72] Stěžovatelé i předkládající senát správně připomínají obecný princip vyplývající z rozsudku „SELENIUM“, podle něhož pokud je ochranná známka složena ze slovních a obrazových prvků, slovní prvky jsou v zásadě považovány za prvky s vyšší rozlišovací způsobilostí než obrazové prvky, protože průměrný spotřebitel snadněji odkáže na dotčený výrobek uvedením názvu ochranné známky než popisem jejího obrazového prvku. To platí pro případy, kdy slovní prvek rozlišovací způsobilost má.

[73] Výjimku z této zásady nadto představují označení pro potraviny tříd 29 a 30. Tyto jsou nakupovány obvykle v supermarketech nebo obdobných zařízeních, a spotřebitel je tedy vybírá přímo v regálech a nežádá o ně ústně. Spotřebitel si často ani nepřečte všechny údaje uvedené na jednotlivých výrobcích, ale řídí se více celkovým vzhledovým dojmem vyvolaným jejich

etiketami či obaly. Za těchto okolností k posouzení existence případného nebezpečí záměny nebo spojitosti mezi dotčenými označeními je výsledek analýzy vzhledové podobnosti významnější než výsledek analýzy fonetické a pojmové podobnosti. Kromě toho v rámci tohoto posouzení hrají ve vnímání dotčeného spotřebitele obrazové prvky ochranné známky významnější roli než její slovní prvky [rozsudky Soudu prvního stupně ze dne 12. 9. 2007, *Koipe v. OHIM-Aceites del Sur (La Espanola)*, T-363/04, bod 109; ze dne 2. 12. 2008, *Ebro Pileva v. OHIM-Berenguel (BRILLO'S)*, T-275/07, bod 24; ze dne 11. 12. 2014, *The Coca-Cola Company v. OHIM*, T-480/12, bod 50].

[74] Slovní prvek „babiččiny“ (ani spojení slovních prvků „Babiččiny nudle“, resp. „Babiččiny dobroty“) v kolidujících označeních k závěru o existenci nebezpečí záměny nebo spojitosti mezi kolidujícími označeními z hlediska vnímání jejich fonetické či významové podobnosti spotřebitelem vést nemohl, rozhodující proto je celkový dojem a podobnost obrazových prvků.

[75] Stěžovatelé (a s nimi se ztotožnil i předkládající senát) spatřují nesprávnost posouzení podobnosti obrazového prvku babičky, a to jak z hlediska vizuálního, fonetického i sémantického v tom, že byl užit motiv babičky (starší ženy, vyobrazena je pouze horní polovina, má na očích brýle, na hlavě bílý čepce, je oblečena v černém, na krku má bílou mašli a bílý límec, při sobě kuchyňské náčiní), ztvárněný z vizuálního hlediska podobně. Rozdíly v detailech průměrný spotřebitel při nákupu v obchodech, jemuž nepředchází dlouhé rozmyšlení, nevnímá. Na celkovém dojmu nemůže nic změnit modernější vzhled babičky ztvárněné v napadené ochranné známce. Ten může být vnímán jako modernější verze namítané ochranné známky.

[76] V obou označeních je užit stejný motiv - babička. Užití tohoto obrazového prvku v obou označeních zakládá nízkou distinktivitu. Nesporně k tomu přispívá i užití některých obdobných detailů ztvárnění postavy (brýlí, čepce, oblečení). I přesto však z vizuálního hlediska právě obrazové prvky, poskytující oběma označením zápisnou způsobilost, vyvolávají rozdílný celkový dojem. Vyplývá to z jejich porovnání při umístění vedle sebe, jak je může vnímat průměrný spotřebitel při nákupu v obchodech (viz bod [73]), při němž je rozhodné, jak podle žalovaného i městského soudu, vizuální hledisko, celkový vzhledový dojem který označení vyvolávají.



[77] Skutečnost, že v obou označeních byla babička ztvárněna pomocí podobných či shodných výrazových prostředků (brýlí, čepce, oblečení), či s rozdílným náčiním, slovní prvky užívají jiné písmo, je užito ohraničení kružnicí či nikoli, není z hlediska posouzení celkového dojmu určujícím; tyto rozdíly či podobnost v těchto detailech skutečně spotřebitel nebude vnímat. Nesporně však postihne rozdíl v celkovém vyobrazení babiček, vyvolávající odlišný vjem. Na jedné straně je zde babička, laskavá stařenka z časů Boženy Němcové, poctivě válící nudle

(namítaná ochranná známka), oproti ní v přihlášeném označení (napadené ochranné známce), je babička, žena plná života, která koupí dobroty v kvalitě „jako od babičky“ a uvaří je v hrnci, protože rodinu sice nešidí, ale svůj čas raději využije jinak.

[78] Vjem, který výrazný rozdíl v celkové koncepci zobrazení babičky vyvolává (a vliv na to nemůže mít černobílé provedení, jak jsou zapsány), je odlišný. Závěr, že kolidující označení si nejsou podobná v míře, která by nasvědčovala existenci nebezpečí záměny mezi nimi, je právný.

[79] Proto také nelze v dané věci aplikovat kompenzační princip (rozsudek *Canon*, bod 17) spočívající v tom, že menší podobnost mezi výrobky a službami lze kompenzovat větší podobností mezi ochrannými známkami a naopak. Z tzv. kompenzační zásady pak naopak nelze dovozovat, že větší podobností výrobků či služeb lze kompenzovat zjištěnou nepodobnost porovnávaných ochranných známek (viz rozsudek NSS ze dne 28. 5. 2008, č. j. 9 As 59/2007 - 141).

c) Zaměnitelnost ve vztahu k výrobkům a službám

[80] Námitka, že městský soud nepřipustně hodnotil zaměnitelnost ochranných známek s ohledem na to, jak jsou užívány na trhu, ač jsou zapsány pro širokou škálu výrobků, není důvodná. Existence nebezpečí záměny mezi přihlášeným označením a namítanou ochrannou známkou ve vztahu k výrobkům nebyla zjištěna; shoda nebo podobnost výrobků nebyla v daném řízení zpochybněna. Z odůvodnění napadeného rozsudku je zřejmé, že byla zaměnitelnost označení zkoumána ve vztahu k výrobkům ve tř. 29 a 30, v nichž je ochrannou známkou stěžovatelů chráněna řada výrobků.

[81] Samotné zařazení výrobků a služeb do jednotlivých tříd dle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957 (č. 118/1979 Sb.) není rozhodující. Jde o třídění pouze administrativní, proto není určující, zda jsou či nejsou výrobky a služby zařazeny do stejné nebo odlišné třídy mezinárodního třídění výrobků a služeb, podobnost může být shledána i mezi službami a výrobky. Tento názor je v souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího správního soudu (např. rozsudky ze dne 11. 2. 2016, č. j. 4 As 113/2015 – 34, ze dne 12. 11. 2014, č. j. 6 As 54/2013 - 128) i unijních soudů, na které první z uvedených rozsudků odkazuje. Zastává jej i komentářová literatura (srov. Horáček, R. a kol.: *Zákon o ochranných známkách/Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení/Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví*, 2. vydání, Praha: C. H. Beck 2008, s. 97).

[82] Je na vůli přihlašovatele pro jaké konkrétní výrobky a služby nárokuje přiznat přihlašovanému označení ochranu zápisem do rejstříku, v přihlášce je povinen uvést jejich výčet a zatřídit je (vzestupně) podle mezinárodního třídění. Význam má proto srovnání výrobků a služeb, pro které byla ochrana v podané přihlášce nárokována a namítanou ochrannou známkou přiznána. Skutečné užívání (faktická aktuální produkce pro trh) není pro posouzení zaměnitelnosti výrobků a služeb podstatná (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 8. 2012, č. j. 7 As 89/2012 - 48).

[83] Napadená dílčí argumentace městského soudu o aktuálním užívání ochranné známky stěžovatelů pro těstoviny nepopírá princip, že zaměnitelnost je nutno posuzovat ve vztahu ke všem výrobkům, pro které je ochrana přihláškou nárokována a ochranná známka stěžovatelů zapsána. Toliko akcentuje, že spotřebitel se v označeních výrobků užívajících slovní prvek „babiččiny“, s nimiž se setkává, orientuje a preferuje konkrétní výrobky natolik,

že je i nedistinktivnímu označení přiznána ochrana na základě vžitosti. Proto také odkazuje na zápis slovní ochranné známky „Babiččiny nudle“ v roce 2011 pro těstoviny (tř. 30), jehož se právní předchůdkyně stěžovatelů v řízení před městským soudem dovolávala (sdělení ze dne 10. 12. 2012, čl. 64-66 spisu) a požadovala jej zohlednit. Jde tak toliko o úvahu podporující závěr o neexistenci nebezpečí záměny kolidujících označení a reakci na sdělení strany sporu.

VII. Závěr a rozhodnutí o nákladech řízení

[84] Rozšířený senát uzavřel, že užití prvku (údaje) fantazijního v přihlašovaném označení má zásadní vliv nejen na posouzení zápisné způsobilosti označení, ale i na posouzení zaměnitelnosti kolidujících označení, která shodný fantazijní prvek ve vztahu k výrobkům užití. Popisný a druhový prvek takový zásadní vliv nemá. Shodují-li se dvě označení v distinktivním prvku a odlišují se pouze prvky nedistinktivními, je nutno je pokládat za zaměnitelná. Naopak shoda pouze v nedistinktivním prvku sama o sobě k zaměnitelnosti vést nemůže.

[85] V dané věci se jednalo o jedinou komplexní otázku, na níž záviselo posouzení důvodnosti kasační stížnosti, rozšířený senát proto rozhodl rozsudkem v souladu s § 71 odst. 2 písm. a) Jednacího řádu Nejvyššího správního soudu. Kasační stížnost není důvodná, proto ji zamítl podle § 110 odst. 1 věty druhé s. ř. s.

[86] Zároveň soud rozhodl o nákladech řízení o kasační stížnosti, a to podle § 60 odst. 1 ve spojení s § 120 s. ř. s. Stěžovatelé ve věci neměli úspěch, nemají proto právo na náhradu nákladů řízení. Žalovanému v řízení o kasační stížnosti žádné náklady nad rámec běžné úřední činnosti nevznikly, proto mu soud náhradu nákladů řízení nepřiznal (srov. usnesení rozšířeného senátu ze dne 31. 3. 2015, č. j. 7 Afs 11/2014 - 47, č. 3228/2015 Sb. NSS). Osoba zúčastněná na řízení má dle § 60 odst. 5 s. ř. s. právo na náhradu jen těch nákladů, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí uložil soud. V tomto řízení však osobě zúčastněné na řízení soudem uloženy žádné povinnosti nebyly, a proto soud rozhodl, že nemá právo na náhradu nákladů řízení.

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

V Brně dne 11. října 2016

Josef Baxa
předseda rozšířeného senátu