ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Veroniky Juřičkové a soudců Tomáše Langáška a Filipa Dienstbiera v právní věci žalobkyně: **Sockshire s.r.o.**, sídlem K Cikánce 323/10, Praha 5, zastoupená Mgr. Vítem Tokarským, advokátem, sídlem Masarykovo nábřeží 246/12, Praha 1, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, sídlem Antonína Čermáka 1057/2a, Praha 6, **za účasti:** DaniDarx, s.r.o., sídlem Sokolovská 971/193, Praha 9, zastoupená Mgr. Ondřejem Novákem, advokátem, sídlem Malostranské náměstí 5/28, Praha 1, týkající se žaloby proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 19. 11. 2021, č. j. O-566983/ D21060368/2021/ÚPV, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 9. 2023, č. j. 15 A 4/2022-82,

takto:

I. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26. 9. 2023, č. j. 15 A 4/2022-82, **se ruší.**

II. Rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 19. 11. 2021, č. j. O-566983/ D21060368/2021/ÚPV, **se ruší** a věc **se vrací** žalovanému k dalšímu řízení.

III. Žalovaný **je povinen** zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení o žalobě a kasační stížnosti ve výši 24 456 Kč, a to do jednoho měsíce od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce žalobkyně Mgr. Víta Tokarského, advokáta.

IV. Žalovaný **nemá** právo na náhradu nákladů řízení.

V. Osoba zúčastněná na řízení **nemá** právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

I. Vymezení případu

[1] Rozhodnutím ze dne 21. 5. 2021, č. j. O-566983/D21014861/2021/ÚPV, žalovaný zamítl přihlášku slovní ochranné známky ve znění „Trenýrkovice“ [slovní označení s právem přednosti ze dne 2. 10. 2020 bylo přihlášeno pro výrobky zařazené do třídy 25 mezinárodního třídění výrobků a služeb, a sice (zkráceně) pro výrobky oděvy, spodní prádlo, obuv, ponožky apod.]. Osoba zúčastněná na řízení podala proti přihlášce námitky podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, z důvodu existence vlastní starší ochranné známky č. 350594 ve znění „Trenýrkárna“ s právem přednosti ze dne 7. 8. 2015 pro výrobky a služby zařazené vedle třídy 25 rovněž do tříd 26 (cedulky na prádlo, korzetové kostice, krajky, upínadla na podvazky apod.) a třídy 42 (návrhářství, textil), jimž žalovaný vyhověl. Žalobkyně se proti prvostupňovému rozhodnutí bránila rozkladem, který předseda žalovaného rozhodnutím označeným v záhlaví tohoto rozsudku zamítl a prvostupňové rozhodnutí potvrdil. Shodně s žalovaným shledal, že u spotřebitelské veřejnosti je v případě označení shodných či podobných výrobků a služeb dána pravděpodobnost záměny mezi přihlašovaným označením a namítanou ochranou známkou. Obě označení vyhodnotil předseda jako celkově podobná, u nichž odlišnost koncových částí (přípon) „ovice“ a „árna“ nepředstavuje takovou změnu, která by u průměrného spotřebitele vyvolala požadovaný stupeň odlišení.

[2] Žalobkyně podala proti rozhodnutí předsedy žalovaného žalobu, kterou Městský soud v Praze rozsudkem označeným v záhlaví jako nedůvodnou zamítl. Městský soud se obsáhle věnoval relevantní právní úpravě a judikatuře k posuzování pravděpodobnosti záměny a podobnosti ochranných známek s tím, že je potřeba hodnotit zejména celkový dojem porovnávaných označení. Nejprve městský soud hodnotil podobnost označení, přičemž s odkazem na judikaturu dovodil, že průměrný spotřebitel obvykle přikládá větší význam počáteční části slov než částem následujícím. I když průměrný spotřebitel obvykle vnímá ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily, nemění to dle městského soudu nic na tom, že spotřebitel při vnímání určitého slovního označení rozloží toto označení na slovní prvky, které mu naznačují konkrétní význam nebo které se podobají slovům, která zná. Označení „Trenýrkovice“ a „Trenýkárna“ ovšem dle městského soudu rozdělit nelze, neboť přípony „ovice“ a „árna“ nemají samostatný význam; a rovněž kořen slova „trenýrk“ je nedělitelný. Městský soud zároveň konstatoval, že rozložení slov na slovní (sémantický) základ „trenýrk“ a příponu „árna“ či „ovice“ považuje za absurdní, zejména pokud se jedná o jednoprvková fantazijní slova (novotvary). Z povahy věci proto dle městského soudu nelze posuzovat dominantní prvky, jestliže se jedná o slova, která tvoří jeden nedělitelný celek. Odkazy žalobkyně na konkrétní případy, jimiž se zabýval Nejvyšší správní soud, městský soud považoval za nepřípadné, neboť se týkaly označení, která bylo možné dle jejich významu rozdělit na dvě části.

[3] Městský soud proto dospěl k závěru, že průměrný spotřebitel bude přihlašované označení a namítanou ochrannou známku vnímat jako jedno ucelené slovo, aniž by je dělil. Rozlišovací způsobilost je proto nutné posuzovat ve vztahu k celému znění porovnávaných označení („Trenýrkárna“ a „Trenýrkovice“), nikoli k výrazu trenýrky, který není v porovnávaných označeních plně obsažen. Označení jsou dle městského soudu vizuálně podobná, neboť jsou tvořena jediným slovem, mají podobnou délku a shodují se v sedmi prvních písmenech. Rozdíly v příponách nemohou vizuální podobnost vyloučit. Velmi

podobný je i způsob tvorby obou slov. Ke kořenu „trenýrk“ byla připojena poměrně běžná přípona. Originalitu vzniklých neologismů zajišťuje až jejich komplexní znění. Oba výrazy jsou podobné také tím, že odkazují na místo související s trenýrkami. Argumentaci žalobkyně o pálence z trenýrek či s jejich příchutí označil městský soud za absurdní. Městský soud poukázal také fonetickou podobnost obou označení. V této souvislosti vycházel z rozložení slov na slabiky, obdobného počtu hlásek a dále toho, že pozornost spotřebitele i přízvuk jsou soustředěny především na slabiky „tre“ a „nýr“, jež jsou pro obě označení shodné.

[4] Posuzovaná označení, u nichž byla shledána podobnost, jsou dle městského soudu také zaměnitelná. Označení se totiž vztahují k výrobkům spadajícím do stejné kategorie, resp. ke stejným či podobným produktům. Zároveň budou nabízeny na stejných prodejních místech identickým relevantním spotřebitelům. Pravděpodobnost záměny městský soud dovodil z výrazné míry podobnosti, zápisu pro stejné (podobné) výrobky a služby a rozlišovací způsobilosti ochranné známky „Trenýrkárna“. Výrazná podobnost jiných zapsaných ochranných známek dle městského soudu na posouzení této věci nic nemění, neboť vlastníci starších ochranných známek v jiných případech nemuseli podat námitky. Závěrem městský soud konstatoval, že předmětem řízení není posuzování tvrzeného zneužívání práva ani dobré či zlé víry u žalobkyně a osoby zúčastněné na řízení.

II. Kasační stížnost, vyjádření žalovaného a osoby zúčastněné na řízení

[5] Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) podala proti rozsudku městského soudu kasační stížnost. Namítala, že spotřebitel bude obě označení rozkládat na jednotlivé prvky, což vyplývá též z relevantní judikatury, z níž vycházel i městský soud. V rozporu s ní a jejími závěry však dovodil, že průměrný spotřebitel nebude posuzovaná označení na prvky rozkládat. Závěr městského soudu, že přípony „ovice/árna“ nejsou nositelem žádného významu, je dle stěžovatelky nesprávný hned ze dvou hledisek: jednak se jedná o přípony významotvorné, určující význam daného fantazijního označení, jednak by překážkou označení dělení označení nebylo ani to, pokud by se jednalo o nahodilý shluk písmen bez významu. Takový požadavek neplyne ani z judikatury citované městským soudem. Z rozsudku Tribunálu ze dne 6. 7. 2004 ve věci T-117/02, *CHUFAFIT*, dle stěžovatelky plyne, že průměrný spotřebitel rozdělí označení na jednotlivé prvky podle toho, jestli je u některého z nich schopen rozlišit konkrétní význam, který ostatní prvky nemají. To rozhodně neznamená, že by všechny takto vzniklé prvky musely být nositelem nějakého významu. Průměrný spotřebitel tedy bude dle názoru stěžovatelky označení podle významu počátečního prvku rozdělovat na části „Trenýrk-ovice/Trenýrk-árna“.

[6] Stěžovatelka dále označila z jazykového hlediska za exces a logický nesmysl, že městský soud nepovažoval kořen „trenýrk“ za prvek, který by sám o sobě nesl jakýkoli význam a evokoval jej u průměrného spotřebitele. Co do slova „trenýrky“ kořen postrádá jediné písmeno (koncovku) a současně v českém jazyce neexistuje jiné slovo, jež by z něj bylo vytvořeno. Nelze proto uzavřít, že kořen slovo „trenýrky“ neevokuje, anebo že by mohl evokovat cokoliv jiného. Průměrný spotřebitel zároveň označení rozdělí na společný a odlišné prvky. Z judikatury přitom plyne, že druhová a popisná slova nemají žádnou rozlišovací způsobilost a že i když představují počáteční a nejdelší část obou označení, průměrný spotřebitel zaměří pozornost na jinou část označení, neboť jinak obě označení nebude schopen rozlišit.

[7] Avšak i v případě, že by argumentace o nedělitelnosti byla správná, jsou dle stěžovatelky posuzovaná označení zjevně odlišná. Přípony totiž tvoří nezanedbatelnou část označení a skládají se z různého počtu zcela odlišných písmen. Rozdíly spočívají v délce slova, znění odlišných slabik a délce jednotlivých samohlásek. Liší se též vedlejší přízvuky. Podobnost tedy není dána vizuálně ani foneticky. K tomu stěžovatelka odkázala na rozsudek ze dne 16. 7. 2009, č. j. 7 As 24/2009-142, *VIGOUR,* v němž Nejvyšší správní soud řešil situaci, jež se dle stěžovatelky v podstatných znacích shoduje s nyní projednávanou věcí, přičemž dospěl k závěru, že právě odlišné přípony zaručují, že si jinak shodná označení průměrný spotřebitel nemůže splést.

[8] Stěžovatelka upozornila také na sémantickou odlišnost obou označení. Městský soud i předseda žalovaného sice konstatovali, že přípony „ovice“ a „árna“ mají odlišný význam, avšak následně překvapivě dospěli k závěru, že ani jedna z přípon neposkytuje společnému kořenu takový význam, který by mohl obě označení odlišit. Dle stěžovatelky přípona „árna“ dodává kořenu slova význam místa spojeného s výrobou, prodejem, skladováním věcí nebo provozováním konkrétní činnosti. Oproti tomu přípona „ovice“ dává kořenu slova význam názvu obce, místa či pojmenování pálenky. Obě označení tedy mají zjevně odlišný a specifický význam, který průměrný spotřebitel prostým jazykovým citem přirozeně vnímá. Stěžovatelka pro srovnání vyjmenovala následující dvojice slov: vinárna-vínovice, králikárna-Králíkovice, kavárna-kávovice, cukrárna-cukrovice. Označení „Trenýrkovice“ je zároveň nadáno jedinečnou fantazijností, zatímco trenýrkárna je také běžným označením místa, kde se prodávají či skladují trenýrky (obdobně jako sýrárny, moštárny, kočárkárny či kolárny). Odlišnost obou označení proto spočívá také v hravosti a nápaditosti významu přihlašovaného označení oproti běžnému významu slova trenýrky či trenýrkárna. Závěr městského soudu o sémantické podobnosti obou označení založený na tom, že obě odkazují na místo související s trenýrkami, je tedy neodůvodněně zobecňující a zároveň přehlíží významové a další rozdíly.

[9] Podle stěžovatelky městský soud pochybil také v tom, že nedůvodně zúžil význam přípony „ovice“. Závěr městského soudu o tom, že argumentace o pálence z trenýrek či s jejich příchutí je absurdní, přičemž rozumně uvažující průměrný spotřebitel by k takové asociaci nedospěl, je dle jejího názoru zároveň nepřezkoumatelný. K tomu stěžovatelka považovala za podstatné upozornit, že označení „Trenýrkovice“ má jako ochranou známku pod č. 379483 zapsánu ve třídách 33 a 35 týkajících se alkoholických nápojů, jejich přípravy a prodeje jediný společník a jednatel stěžovatelky Petr Janda. K nebezpečí záměny dle stěžovatelky nevede ani obdobný způsob vytvoření označení. Je totiž nutné se vedle toho, že slova vznikla připojením přípony ke stejnému kořenu, zabývat také významem, který přípony nesou. A zároveň buď označení rozdělit lze, a pak lze také uvažovat o podobném způsobu vytvoření, anebo nelze (k čemuž dospěl městský soud), avšak v takovém případě nebude průměrný spotřebitel uvažovat nad způsobem vytvoření.

[10] Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti poukázal na skutečnost, že stěžovatelka uplatňuje obdobné námitky, které byly vypořádány již v rozhodnutí o rozkladu a napadeném rozsudku městského soudu. Označení „Trenýrkovice“ a „Trenýrkárna“ nelze dle žalovaného rozdělit na dvě samostatné části. Pokud stěžovatelka dovozuje jejich odlišnost, činí tak na základě zavádějící argumentace, přičemž přehlíží, že je nutné zohlednit celkový dojem. Žalovaný ani městský soud zároveň nejsou povinni zabývat se absurdní argumentací ani ji vyvracet, což se týká stěžovatelčina argumentu o pálence z trenýrek.

[11] Osoba zúčastněná na řízení ve vyjádření připomněla, že smysl a základ řešené věci spočívá v posouzení, zda jednotlivá označení mohou působit riziko záměny ze strany průměrného spotřebitele, což je vždy nutno posuzovat *ad hoc*. Dle osoby zúčastněné je podobnost označení zcela zjevná. Stěžovatelčinu snahu o vyvolání přesvědčení o distinktivnosti označila osoba zúčastněná za absurdní pro zjevné ignorování faktické reality. Dle osoby zúčastněné na řízení je starší zapsané označení „Trenýrkárna“ v dané oblasti tržně proslulé.

III. Posouzení Nejvyšším správním soudem

[12] Nejvyšší správní soud kasační stížnost posoudil a dospěl k závěru, že je důvodná.

[13] V nyní projednávané věci je podstatou sporu řešení otázky, zda je označení „Trenýrkovice“, tedy označení, o jehož zápis pro výrobky ve třídě 25 stěžovatelka požádala přihláškou, podobné a zaměnitelné s dříve zapsanou slovní ochrannou známkou osoby zúčastněné na řízení ve znění „Trenýrkárna“ v téže a dalších třídách.

[14] Pozitivní definici ochranné známky obsahuje § 1a zákona o ochranných známkách, podle kterého *ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal nebo zvuky, pokud je toto označení způsobilé a) odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby a b) být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek (dále jen „rejstřík“) způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovi ochranné známky.*

[15] Pozitivní definici ochranné známky doplňuje negativní vymezení v podobě překážek zápisu, jež obsahuje mimo jiné § 7 zákona o ochranných známkách. Podle odst. 1 písm. b) tohoto ustanovení zákona se *přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen „námitky“) 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* (pozn: podtržení doplnil soud).

[16] Otázka nebezpečí (pravděpodobnosti) záměny je hojně judikována Soudním dvorem EU (dále jen „SDEU“) i Nejvyšším správním soudem. Z ustálené judikatury (viz zejména rozsudek SDEU ze dne 11. 11. 1997 ve věci C-251/95, *SABEL*, nebo rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2017, č. j. 10 As 187/2015-58, č. 3556/2017 Sb. NSS, *Herbamedicus*, a ze dne 10. 3. 2023, č. j. 10 As 101/2021-56, č. 4475/2023 Sb. NSS, *EVA*) plyne, že zaměnitelnost se obecně hodnotí podle následujících kritérií: stupeň podobnosti známek, včetně posouzení distinktivních a dominantních prvků, rozlišovací způsobilost dřívější ochranné známky, podobnost výrobků či služeb, relevantní spotřebitel, celkové posouzení uvedených kritérií dohromady včetně dalších relevantních okolností (např. známková série, poklidná koexistence ochranných známek na trhu, věhlas starší ochranné známky). V projednávané věci strany nečiní sporným, že obě ochranné známky se týkají stejných či velmi podobných výrobků a že spotřebitelé, na které cílí, budou zpravidla pozorní a obezřetní. Stěžejní je tedy otázka podobnosti ochranných známek, přičemž zčásti stěžovatelka v této souvislosti zpochybňuje rozlišovací způsobilost starší ochranné známky.

[17] U posouzení stupně podobnosti ochranných známek je třeba určit jejich stupeň vizuální (vzhledové), sluchové (poslechové) a pojmové podobnosti, a to s přihlédnutím ke kategorii dotčených výrobků nebo služeb a podmínkám, za kterých jsou tyto výrobky nebo služby uváděny na trh. Zároveň nesmí být v rámci celkového porovnání opomenuty žádné prvky označení jen proto, že jsou menší než ostatní, anebo nemají distinktivitu, s výjimkou prvků zanedbatelných [vedle rozsudků již citovaných v předchozím bodu odůvodnění viz též rozsudky SDEU ze dne 22. 6. 1999 ve věci C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, a ze dne 12. 7. 2007 ve věci C-334/05 P, *OHIM v Shaker (Limoncello)*]. V bodech 34 a 35 posledně uvedeného rozsudku Soudní dvůr s odkazy na svou dřívější judikaturu poznamenal, že „*existence nebezpečí záměny u veřejnosti musí být mimoto posuzována celkově, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu*“ a že celkové posouzení nebezpečí záměny musí být „*založeno na celkovém dojmu, kterým tyto ochranné známky působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům. Vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem dotčených výrobků nebo služeb hraje rozhodující úlohu v celkovém posouzení tohoto nebezpečí. V tomto ohledu průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily*“. Průměrným spotřebitelem se rozumí spotřebitel běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný (rozsudek Soudního dvora ze dne 16. 7. 1998, věci č. C-210/96, *Gut Springenheide* a *Tusky*, bod 31).

[18] V nyní projednávané věci Nejvyšší správní soud pokládá za podstatné závěry, které vyslovil v již citovaném rozsudku č. j. 10 As 101/2021-56, *EVA*, dle kterých při posuzování míry podobnosti mezi dvěma označeními se hodnotí rozlišovací způsobilost (distinktivita) starší a nově zapisované ochranné známky. Srovnávají se přitom jejich jednotlivé prvky, zejména se sleduje, které z prvků jsou distinktivní a které dominantní, a také se posuzuje rozlišovací způsobilost starší známky jako celku. Pokud se srovnávaná označení shodují v nedistinktivním prvku, je třeba se při hodnocení jejich celkové podobnosti zaměřit zejména na vliv ostatních, neshodujících se prvků, neboť právě ony budou ovlivňovat celkový dojem z obou označení. K tomu je třeba doplnit, že nutnost posoudit označení vůči sobě jako celek neznamená, že je za tím účelem nelze také rozdělit na jednotlivé části a vyjít z konkrétních okolností případu. Stejný slovní základ ochranných známek zároveň bez dalšího neznamená jejich zaměnitelnost. Podstatné je, zda jsou další části (písmena) schopny vyvolat odlišný celkový dojem (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 24/2009-142, *VIGOUR*, a rozsudek Tribunálu ve věci č. T-117/02, *CHUFAFIT*, na které odkazovala stěžovatelka).

[19] Městský soud z výše citované judikatury vycházel, dle Nejvyššího správního soudu z ní však vyvodil nesprávné závěry. Nejvyšší správní soud přisvědčuje stěžovatelce, že městský soud i žalovaný zcela potlačili a upozadili provázanost obou označení se slovem trenýrky. Městský soud v této souvislosti v bodě 67 napadeného rozsudku výslovně uvedl, že samotný kořen „trenýrk“ ve spotřebiteli spojitost se slovem trenýrky evokovat nebude. Tento závěr Nejvyšší správní soud nehodnotí jako nepřezkoumatelný či vnitřně rozporný v porovnání s jeho další argumentací, jak se domnívá stěžovatelka. Je totiž zřejmé, že městský soud uvedený výklad považoval v kontextu dalších okolností za absurdní. Je však nesprávný, neboť právě popisné označení trenýrky a významová i jazyková souvislost posuzovaných označení se slovem trenýrky jsou tím, na čem jsou obě označení založena. „Trenýrkárna“ i „Trenýrkovice“ sice jsou fantazijními slovními novotvary, to však neznamená, že je lze oddělit od trenýrek. Ostatně v případě takového umělého významového odštěpení by byl neudržitelný výklad, že obě označení odkazují na místo

související s trenýrkami. Bez významu není ani to, že kořen „trenýrk“ tvoří (až na jedno písmeno) téměř celé slovo trenýrky, a tedy oba výrazy se shodují celkem v sedmi písmenech z osmi. Při posuzování obou označení tedy bylo nutné zohlednit především jejich významovou (sémantickou), ale i vizuální a fonetickou neoddělitelnost od slova trenýrky.

[20] Výše uvedené znamená, že nejdelší část (totožná u obou posuzovaných výrazů) má úzkou návaznost na obecné, popisné označení výrobku, konkrétně pánského spodního prádla, jež ovšem samo o sobě postrádá v rámci dané kategorie výrobků rozlišovací způsobilost neboli distinktivitu (k hodnocení fantazijních označení viz zejména rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 10. 2016, č. j. 2 As 96/2015-59, č. 3510/2017 Sb. NSS). Při posuzování konkrétních označení je proto nutné zaměřit se v duchu výše citované judikatury ve vyšší míře na to, co je skutečně odlišuje. Odlišný přístup totiž ve výsledku vede k tomu (a ostatně nyní projednávaný případ je toho důkazem), že zápis slovní ochranné známky obsahují obecné označení výrobku či věci bez rozlišovací způsobilosti vylučuje, aby kdokoli další mohl slovní ochrannou známku obsahující v základu totožné obecné označení přihlásit a zapsat.

[21] Nejvyšší správní soud zároveň podotýká, že si je vědom toho, že obě posuzovaná označení sestávají pouze z jednoho slovního prvku, a tedy nejde o složení např. více slov s různou distinktivitou nebo o složení nedistinktivního slova a distinktivního obrazového prvku. Nicméně i tak bylo s ohledem na okolnosti nyní projednávaného případu nutné přihlédnout k tomu, že posuzovaná označení jsou z velké části shodná právě a jedině tím, co je svou povahou popisné (trenýrky). Odlišný přístup by neodpovídal principu známkoprávní úpravy a jím sledovanému účelu, že popisná označení mohou volně užívat všichni, a proto je nelze zapsat jako ochrannou známku (např. rozsudek SDEU ze dne 4. 5. 1999, spojené věci C-108/97 a C-109/97, *Windsurfing Chiemsee Produktions*).

[22] V nyní posuzovaném případě tedy bylo rozhodující právě porovnání přípon „árna“ a „ovice“, jakož i významu, který s sebou nesou. Je přitom nerozhodné, zda je akcentováno hodnocení známek jako celku, anebo po jejich částech. Přípony a význam novotvarů jsou totiž to, v čem se obě slovní označení v rámci projednávané věci odlišují, a proto hodnocení podobnosti obou výrazů musí směřovat i k těmto částem, resp. se musí v rámci celku zaměřit také na neshodující se prvky. Skutečnost, že průměrný spotřebitel bude dotčená označení vnímat především jako celek, totiž znamená, že nebude vnímat též příponu, se kterou se pojí významový posun posuzovaného označení. Celkové vyznění a působení konkrétního slova je dáno zohledněním všech jeho dílčích prvků, ať už jde o písmena, slabiky či celé morfologické prvky.

[23] Jde-li o podobu přípon, v posuzované věci má každá z přípon jinou délku (čtyři písmena oproti pěti) a skládá se též ze zcela jiných písmen. Při spojení s kořenem slova sice oba slovní výrazy působí podobně, tato podobnost je však založena především na shodě kořene, který se úzce pojí s nedistinktivním výrazem „trenýrky“, jak již bylo uvedeno výše. Jiné přípony s sebou nesou též jiné zvukové (fonetické) znění obou označení při jejich vyslovení. To se projevuje především v přidání třetího písmene „r“ u přípony „árna“, které dodává označení „Trenýrkárna“ charakteristickou zvukovou koncovku oproti označení „Trenýrkovice“. Ve fonetickém i vizuálním projevu se rovněž projevuje rozdílný počet slabik: čtyři (Tre-nýr-kár-na) oproti pěti (Tre-nýr-ko-vi-ce). S odlišným složením slabik souvisí též výrazný rozdíl přechodu mezi kořenem „trenýrk“ a příponou. Poslední písmeno kořene je totiž v případě staršího označení zahrnuto do slabiky „kár“, zatímco u novějšího

do slabiky „ko“, což dává oběma výrazům v kombinaci s dalšími slabikami při jejich vyslovení i jinou melodii či rytmus. Tyto odlišnosti, na které stěžovatelka po celou dobu poukazuje, nelze při posuzovaní vzájemné podobnosti označení potlačit zjednodušeným konstatováním, že je nutné označení vnímat jako celek, jak to učinil městský soud i žalovaný.

[24] Vizuální a fonetická podobnost označení totiž vychází především z té části, jejíž rozlišovací způsobilost je kvůli spojitosti s nedistinktivním výrazem přinejmenším omezená. V částech, v nichž se označení neshodují, naopak Nejvyšší správní soud shledává takovou odlišnost, kterou bez obtíží průměrný spotřebitel zaznamená. Při celkovém hodnocení podoby a znění označení proto nelze vyslovit závěr o jejich podobnosti natolik jednoznačně, jak to učinili žalovaný a městský soud, neboť podobnost má v daném případě řádově nižší intenzitu.

[25] Nejvyšší správní soud přisvědčuje stěžovatelce i v tom, že závěr městského soudu a žalovaného, že označení jsou sémanticky podobná, neboť odkazují na fantazijně nazvané místo související s trenýrkami, je příliš zevšeobecňující. Oba výrazy sice mají naznačenou povahu, avšak právě významem přípon a jejich obecným užíváním v jazyce se nezanedbatelným způsobem odlišují. Přípona „árna“ je běžně součástí názvu výroben, prodejen či v obecném jazyce místností či budov spojených s charakteristickou věcí či činností. Vedle pojmů zmíněných stěžovatelkou (např. sýrárna či kočárkárna) lze příkladmo uvést také mlékárnu (podnik zpracovávající mléko), kuřárnu (místnost určená ke kouření), sušárnu (místnost určená k sušení prádla) či vodárnu (zařízení k uskladnění, zpracování a dodávce vody). Oproti tomu přípona „ovice“ slouží k vytváření názvu sídel či obcí odvozených zpravidla od osobních jmen (za všechny např. název Janovice, kterých se nachází na území České republiky hned několik, nebo název Janoslavice, který je naopak v České republice unikátní), alternativně názvů destilátů (pálenek). V tomto kontextu Nejvyšší správní soud podotýká, že ani odmítnutí posledně uvedeného významu jako absurdního ve spojení s trenýrkami nepovažuje za nepřezkoumatelné, jak namítá stěžovatelka. Městský soud označením uvedené argumentace za absurdní zřetelně vyjádřil důvod, proč ji nezohlednil. Nicméně i toto hodnocení je nutno považovat za zjednodušující a zkratkovité. Ačkoliv je totiž konotace „Trenýrkovice“ s destilátem méně pravděpodobná, zdaleka není mimo hranici fantazie průměrného spotřebitele na tuzemském trhu. Nejedná se totiž pouze o výklad, dle kterého by se mělo jednat o pálenku vyrobenou z trenýrek, ale např. i o to, že s konzumací pálenky mohou být spojeny následky např. v podobě prasknutí či spadnutí trenýrek.

[26] Významová (sémantická) distinkce mezi označeními je tedy dostatečná, resp. míra podobnosti není natolik výrazná, jak dovodil městský soud a žalovaný. Průměrný spotřebitel totiž s výrazy utvořenými oběma příponami, tj. nacházejícími se v obou významových kategoriích, přichází do styku velmi často a je schopen velmi dobře a citlivě vnímat, rozpoznat a rozlišit rozdíl v jejich významu. Na jedné straně stojí prodejna trenýrek či *fabrika* na trenýrky, na straně druhé název sídla odvozený od někoho s trenýrkami ve jméně či od proslulosti spojené s trenýrkami. Obě varianty jsou čistě fantazijní, přičemž platí, že mezi nimi existuje určitá míra podobnosti, avšak právě schopnost průměrného spotřebitele pojmout a rozpoznat rozdíl ve významu je v daném případě při posuzování podobnosti obou výrazů rozhodující.

[27] Obě posuzovaná označení jsou tedy celkově dostatečně odlišitelná tak, aby u veřejnosti nevyvolala nebezpečí záměny. V případě pánského spodního prádla (trenýrek)

pak má starší ochranná známka také nižší rozlišovací způsobilost z toho důvodu, že je odvozena od obecného popisného označení „trenýrky“. Z vizuálního a fonetického hlediska poukazuje Nejvyšší správní soud především na odlišnost koncových částí označení a na to, jak přípony změní celkový rytmus a zvukovou charakteristiku obou označení. Ohledně sémantického odlišení je pak podstatné, že významový rozdíl není nutné jakkoli složitě zjišťovat, jelikož plyne z běžně užívaného jazyka. Průměrný spotřebitel se totiž s příponami „árna“ a „ovice“ pravidelně setkává a rozumí tomu, co znamenají a co s sebou významově nesou (viz předchozí body tohoto rozsudku). Rozdíly jsou natolik významné, že je nepřeváží ani jistá povědomost trhu o starším označení, na kterou poukázala osoba zúčastněná. Obě označení tak sice směřují na podobné či přímo stejné výrobky, avšak jejich podobnost nedosahuje takové míry, aby spotřebitel mohl být ohledně původu relevantních výrobků uveden v omyl. Pravděpodobnost záměny je totiž dána až v případě kumulativního splnění obou zákonem stanovených podmínek, a to jednak shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou a jednak shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb (viz např. již citovaný rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu 2 As 96/2015-59, bod 62).

[28] Pro úplnost Nejvyšší správní soud dodává, že jakákoliv tvrzení (navíc ničím nepodložená) o zneužití práva a nekalosoutěžním jednání jdou mimo předmět tohoto řízení. Proto se jimi Nejvyšší správní soud nezabýval.

IV. Závěr a náklady řízení

[29] Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem tak Nejvyšší správní soud podle § 110 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád soudní (dále jen „s. ř. s.“), napadený rozsudek městského soudu zrušil. Věc však nevrátil městskému soudu k dalšímu řízení, neboť podle § 110 odst. 2 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 78 odst. 1 a 4 s. ř. s. zároveň přistoupil ke zrušení rozhodnutí předsedy žalovaného. Věc tedy vrátil k dalšímu řízení žalovanému, protože městský soud by s ohledem na výše uvedené závěry neměl jinou možnost, než tak sám učinit. V dalším řízení je žalovaný podle § 78 odst. 5 s. ř. s. vázán právním názorem vysloveným v tomto rozsudku. Znovu tedy posoudí zápisnou způsobilost ochranné známky „Trenýrkovice“, a to s přihlédnutím k nižší rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky u konkrétních kategorií výrobků a služeb, o které stěžovatelka žádala v přihlášce.

[30] Podle § 110 odst. 3 s. ř. s. rozhodne Nejvyšší správní soud v případě, že zruší podle § 110 odst. 2 písm. a) s. ř. s. rozhodnutí žalovaného, o nákladech řízení o kasační stížnosti i o nákladech řízení před krajským soudem. Podle § 60 odst. 1 s. ř. s., aplikovaného na základě § 120 s. ř. s., má úspěšná stěžovatelka právo na náhradu důvodně vynaložených nákladů proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl.

[31] V řízení před Nejvyšším správním soudem stěžovatelka zaplatila soudní poplatek ve výši 5 000 Kč za podanou kasační stížnost (položka 19 přílohy k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích). V řízení před městským soudem uhradila soudní poplatek ve výši 3 000 Kč za podanou žalobu [položka 18 bod 2 písm. a) přílohy k zákonu o soudních poplatcích].

[32] Stěžovatelka byla v řízení před městským soudem a v řízení před Nejvyšším správním soudem zastoupena advokátem. V řízení před městským soudem učinil zástupce stěžovatelky dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), tři úkony právní služby, konkrétně převzetí a příprava zastoupení, sepis žaloby a sepis repliky k vyjádřením žalovaného a osoby zúčastněné na řízení [§ 11 odst. 1 písm. a) a d) advokátního tarifu]. V řízení před Nejvyšším správním soudem učinil zástupce stěžovatelky jeden úkon právní služby, a to v podobě sepsání kasační stížnosti [§ 11 odst. 1 písm. d) advokátního tarifu]. Celkem tedy zástupce stěžovatelky učinil čtyři úkony právní služby s nárokem na odměnu ve výši 3 100 Kč za každý z nich [§ 7 bod 5 a § 9 odst. 4 písm. d) advokátního tarifu]. Podle § 13 odst. 4 advokátního tarifu je třeba k odměně za každý úkon připočítat 300 Kč jako náhradu hotových výdajů. Protože je stěžovatelčin zástupce plátcem daně z přidané hodnoty, zvyšuje se odměna o částku odpovídající této dani. Celková náhrada nákladů řízení, čítající odměnu za zastupování a náhradu hotových výdajů ve výši 16 456 Kč (včetně DPH) a zaplacené soudní poplatky ve výši 8 000 Kč, tak představuje částku 24 456 Kč. K jejímu uhrazení byla žalovanému stanovena přiměřená lhůta jednoho měsíce.

[33] Žalovaný neměl ve věci samé úspěch, nemá proto dle § 60 odst. 1 s. ř. s. (ve spojení s § 120 s. ř. s.) právo na náhradu nákladů řízení. Výrok o náhradě nákladů řízení osoby zúčastněné na řízení se opírá o § 60 odst. 5 s. ř. s. (ve spojení s § 120 s. ř. s.). Nejvyšší správní soud ani městský soud v řízení o žalobě osobě zúčastněné na řízení neuložily žádnou povinnost ani neshledaly důvody zvláštního zřetele hodné pro přiznání nákladů řízení. Osoba zúčastněná na řízení proto nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozsudku **nejsou** opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. června 2024

Mgr. Ing. Veronika Juřičková
předsedkyně senátu