



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Marcely Rouskové v právní věci žalobce: **Viacom International Inc.**, se sídlem 1515 Broadway, New York, USA, zastoupen JUDr. Otakarem Švorčíkem, advokátem v Praze 2, Hálkova 2, **za účasti:** Ing. B.V., bytem B., A. 944/2c, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 10. 9. 2012, č. j. O-479538/D31062/2012/ÚPV,

T a k t o:

- I. Žaloba se zamítá.**
- II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.**
- III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.**

O d ů v o d n ě n í:

Žalobce se včas podanou žalobou dne 8. 11. 2012 domáhal u Městského soudu v Praze zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 10. 9. 2012, č. j. O-479538/D31062/2012/ÚPV, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 11. 4. 2012 o zamítnutí námitek podaných proti zápisu kombinovaného označení zn. sp. O-479538 ve znění „MTV“, jehož přihlašovatelem je Ing. B.V., bytem B., A. 944/2c.

Napadené kombinované označení ve znění „MTV“ a v provedení



bylo přihlášeno dne 17. 9. 2010 a zveřejněno dne 16. 2. 2011 pro výrobky zařazené do třídy 6: fitinky kovové pro potrubí na stlačený vzduch, kovové potrubí, kovové trubky pro ústřední topení, kovové nátrubky, kovové spojky na potrubí, kovové vyztužovací materiály pro potrubí, kovové potrubí pro ústřední topení, kovové potrubí pro větrací a klimatizační zařízení, potrubí ocelové, kovové potrubí tlakové, kovové potrubí vodovodní, kovové přípojky a odbočky potrubní, roury ocelové, kovová rozdělovači potrubí, kovové tlakové potrubí, kovové trubky, přípojky kovové pro trubky, trubky ocelové podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.

Společnost Viacom International Inc., se sídlem 1515 Broadway, New York, USA, podala dne 16. 5. 2011 námitky proti zápisu napadeného označení do rejstříku ochranných známek podle § 7 odst. 1 písm. b) a e) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, s tím, že ochranné známky namítajícího a přihlašované označení jsou tvořeny jediným rozlišujícím a identifikačním prvkem, kterým je prvek „MTV“. Jedná se o prvek zcela identický jak z hlediska fonetického, tak i z hlediska vizuálního. Označení přihlašovatele i ochranné známky namítajícího jsou tedy zcela jednoznačně zaměnitelně podobné.

Namítající uplatnil seznam celkem 127 svých ochranných známek, jmenovitě se však v námitkách zmínil o 14 z nich, které správní orgán prvního stupně s napadeným označením porovnal:

První namítaná národní kombinovaná ochranná známka č. 172287 ve znění „MTV MUSIC TELEVISION“ a v provedení



byla přihlášena dne 10. 4. 1991 a zapsána dne 7. 4. 1993 pro výrobky a služby zařazené ve třídách 9, 16, 25, 38 a 41 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Druhá namítaná kombinovaná ochranná známka Společenství č. 180760 znění „MTV MUSIC TELEVISION“ a v provedení



s právem přednosti pro Českou republiku od data jejího přístupu k Evropské unii, tj. ode dne 1. 5. 2004, byla u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášena dne 1. 4. 1996 a zapsána dne 8. 5. 2000 pro výrobky a služby zařazené ve třídách 9, 16, 25, 28, 38, 41 a 42 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Třetí namítaná kombinovaná ochranná známka Společenství č. 964494 ve znění



„MTV MUSIC TELEVISION“ a v provedení s právem přednosti pro Českou republiku od data jejího přístupu k Evropské unii, tj. ode dne 1. 5. 2004, byla u OHIM přihlášena dne 22. 10. 1998 a zapsána dne 31. 1. 2000 pro výrobky zařazené ve třídě 12 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Čtvrtá namítaná kombinovaná ochranná známka Společenství č. 1311877 ve znění „MTV MUSIC TELEVISION“ a v provedení



s právem přednosti pro Českou republiku od data jejího přístupu k Evropské unii, tj. ode dne 1. 5. 2004, byla u OHIM přihlášena dne 16. 9. 1999 a zapsána dne 23. 10. 2000 pro výrobky zařazené ve třídě 18 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Pátá namítaná kombinovaná ochranná známka Společenství č. 8859621 ve znění „MTV“ a v provedení



byla u OHIM přihlášena dne 4. 2. 2010 a zapsána dne 2. 8. 2010 pro výrobky a služby zařazené ve třídách 9, 38 a 41 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Šestá namítaná slovní ochranná známka Společenství č. 180943 ve znění „MTV“ s právem přednosti pro Českou republiku od data jejího přístupu k Evropské unii, tj. ode dne 1. 5. 2004, byla u OHIM přihlášena dne 1. 4. 1996 a zapsána dne 8. 1. 1999 pro výrobky a služby zařazené ve třídách 9, 16, 25, 28, 38, 41 a 42 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Sedmá namítaná slovní ochranná známka Společenství č. 964478 ve znění „MTV“ s právem přednosti pro Českou republiku od data jejího přístupu k Evropské unii, tj. ode dne 1. 5. 2004, byla u OHIM přihlášena dne 22. 10. 1998 a zapsána dne 26. 2. 2001 pro výrobky zařazené ve třídě 12 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Osmá namítaná slovní ochranná známka Společenství č. 1312446 ve znění „MTV“ s právem přednosti pro Českou republiku od data jejího přístupu k Evropské unii, tj. ode dne 1. 5. 2004, byla u OHIM přihlášena dne 16. 9. 1999 a zapsána dne 29. 11. 2000 pro výrobky zařazené ve třídě 18 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Devátá namítaná slovní ochranná známka Společenství č. 2234334 ve znění „MTV“ s právem přednosti pro Českou republiku od data jejího přístupu k Evropské unii, tj. ode dne 1. 5. 2004, byla u OHIM přihlášena dne 28. 5. 2001 a zapsána dne 18. 10. 2002 pro výrobky a služby zařazené ve třídách 14, 24 a 35 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Desátá namítaná slovní ochranná známka Společenství č. 3506078 ve znění „MTV“ s právem přednosti pro Českou republiku od data jejího přístupu k Evropské unii, tj. ode dne 1. 5. 2004, byla u

OHIM přihlášena dne 31. 10. 2003 a zapsána dne 19. 4. 2005 pro výrobky a služby zařazené ve třídách 9, 36 a 38 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Jedenáctá namítaná slovní ochranná známka Společenství č. 3572518 ve znění „MTV“ s právem přednosti pro Českou republiku od data jejího přístupu k Evropské unii, tj. ode dne 1. 5. 2004, byla u OHIM přihlášena dne 5. 12. 2003 a zapsána dne 3. 10. 2005 pro výrobky a služby zařazené ve třídách 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41, 42 a 43 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Dvanáctá namítaná slovní ochranná známka Společenství č. 8696701 ve znění „MTV“ byla u OHIM přihlášena dne 18. 11. 2009 a zapsána dne 11. 6. 2010 pro výrobky a služby zařazené ve třídách 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41, 42 a 43 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Třináctá namítaná slovní ochranná známka Společenství č. 9274168 ve znění „MTV“ byla u OHIM přihlášena dne 26. 7. 2010 a zapsána dne 7. 1. 2011 pro služby zařazené ve třídě 39 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Čtrnáctá namítaná národní slovní ochranná známka č. 221728 ve znění „MTV“ byla u Úřadu průmyslového vlastnictví přihlášena dne 25. 5. 1998 a zapsána dne 27. 12. 1999 pro služby zařazené ve třídách 38, 41 a 42 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Z rejstříkových údajů je zřejmé, že všechny uvedené namítané ochranné známky jsou ve vztahu k napadenému označení staršími ochrannými známkami ve smyslu ustanovení § 3 zákona o ochranných známkách, neboť požívají dřívějšího práva přednosti.

Rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 11. 4. 2012 byly zamítnuty námitky podané proti zápisu kombinovaného označení ve znění „MTV“. Správní orgán prvního stupně v odůvodnění uvedl, že ačkoliv byla shledána podobnost mezi napadeným označením a některými z řady namítaných ochranných známek a zároveň bylo zjištěno jejich dobré jméno na území České republiky i na území Evropské unie, nebude napadené označení těžit z dobrého jména namítaných ochranných známek nebo jejich rozlišovací způsobilosti, ani jim nebude na újmu. Důvodem je, že si namítané ochranné známky dobré jméno vybudovaly pro služby odlišného druhu, určení a účelu ve srovnání s přihlašovanými výrobky a rozdílný je i okruh spotřebitelů a částí trhu, na nichž se realizuje produkt. Proto není pravděpodobné očekávat přesah působení dobrého jména namítaných ochranných známek mimo okruh jejich spotřebitelů.

Žalobce proti prvostupňovému rozhodnutí podal dne 11. 5. 2012 rozklad, který byl zamítnut žalobou napadnutým rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 10. 9. 2012, č. j. O-479538/D31062/2012/ÚPV.

Žalovaný správní orgán v odůvodnění rozhodnutí o rozkladu mj. uvedl, že v námitkách byla uplatněna ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) a e) zákona o ochranných známkách a i z jejich obsahu je zřejmé, že se namítající odvolává na dobré jméno svých starších ochranných známek a na to, že by užívání přihlašovaného označení parazitovalo na tomto dobrém jménu nebo mu bylo na újmu. Žalovaný tedy zkoumal, zda užíváním napadeného přihlašovaného označení by mohlo dojít k určitému poškození dobrého jména nebo rozlišovací způsobilosti namítaných starších ochranných známek, zda by napadené označení mohlo neoprávněně těžit z tohoto dobrého jména.

Žalovaný konstatoval, že jednou ze základních podmínek stanovených ustanoveními § 7 odst. 1 písm. b) a e) zákona o ochranných známkách je podobnost označení a dospěl k závěru o vysoké podobnosti napadeného označení a namítaných starších slovních ochranných známek. S tímto závěrem správního orgánu prvního stupně žalobce v rozkladu souhlasil, nesouhlasil se závěrem o nižším stupni podobnosti mezi napadeným označením a namítanými staršími kombinovanými ochrannými známkami.

Žalovaný v odůvodnění rozhodnutí uvedl různé možnosti výslovnosti napadeného označení, písmena v napadeném označení nejsou vyobrazena standardně zleva doprava, ale určitým způsobem se prolínají ve vertikálním směru. Nelze proto zcela jednoznačně určit, jak toto označení bude průměrný spotřebitel vyslovovat. Žalovaný nevyloučil alternativu „em té vé“, která je typická pro namítané ochranné známky, a že v takovém případě bude výslovnost napadeného označení z fonetického hlediska shodná. Pokud jde o hodnocení podobnosti z hlediska sémantického, žalovaný uvedl, že těžko lze tvrdit, že by písmena „TV“ v namítaných starších ochranných známkách neevokovala televizní vysílání. Způsob, jakým jsou tyto ochranné známky zobrazeny, tedy velké „M“ odlišené stylem písma i velikostí od společně a shodně zobrazených písmen „TV“, jasně ve spojení se službami televizního vysílání odkazuje na výraz „televize“. Obzvláště zřejmé je toto spojení v ochranné známce obsahující přímo slova „Music Television“. Žalovaný tedy nepřijal tvrzení majitele namítaných ochranných známek o jejich fantazijním charakteru.

Žalovaný zkoumal otázku, zda užívání napadeného označení může nepoctivě těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména namítaných ochranných známek nebo jim být na újmu ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) a e) zákona o ochranných známkách. Žalovaný uvedl, že na základě uvedených ustanovení zákona nelze automaticky zamítnout zápis všech označení podobných starším namítaným ochranným známkám s dobrým jménem, ale pouze takových označení, která by nějak parazitovala na dobrém jménu starších ochranných známek nebo mu nějakým způsobem škodila. Žalovaný v této souvislosti v rozhodnutí (str. 16) odkázal na rozsudek Tribunálu ve věci T-67/04 Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV v. OHIM (za účasti: Spa-Finders Travel Arrangements Ltd), z něhož citoval *„Účelem příslušného ustanovení není bránit zápisu jakékoli ochranné známky totožné nebo podobné s ochrannou známkou s dobrým jménem, ale jen takové, která může být na újmu dobrému jménu nebo rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, nebo těžit neprávem z tohoto dobrého jména nebo rozlišovací způsobilosti. Majitel starší ochranné známky sice není povinen prokázat existenci skutečného a současného zásahu do jeho ochranné známky, musí však předložit skutečnosti umožňující dospět k zřejmému závěru o nikoli pouze hypotetickém budoucím nebezpečí neoprávněného prospěchu nebo újmy.“* (viz bod 40)

Při posuzování této otázky potom postupoval v souladu s rozsudkem Soudního dvora Evropské unie, (dále jen „SDEU“), ve věci C-252/07 Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd, který podrobně rozebírá kritéria, na základě nichž je třeba posoudit, zda užívání napadeného označení může nepoctivě těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména namítaných známek nebo jim být na újmu. Žalovaný potom citoval z rozsudku ve věci C-252/07 Intel Corporation *„... je povaha výrobků nebo služeb, pro které jsou zapsány kolidující ochranné známky, včetně míry blízkosti nebo rozdílnosti těchto výrobků nebo služeb, jakož i dotčené veřejnosti jedním z faktorů, který musí být zohledněn při posuzování uvedené otázky. ... dobré jméno ochranné známky je posuzováno ve vztahu k veřejnosti dotčené výrobky nebo službami, pro které byla tato známka zapsána. Přitom se může jednat o širokou, nebo více specializovanou veřejnost. Nelze tedy vyloučit, že veřejnost dotčená výrobky nebo službami, pro které byla starší ochranná známka zapsána, je zcela odlišná od veřejnosti dotčené výrobky nebo službami, pro které byla zapsána pozdější ochranná známka, a že starší ochranná známka, jakkoliv má dobré*

jméno, nebude veřejnosti, které se týká pozdější ochranná známka, známa. V takovém případě se může stát, že se veřejnost, které se týká každá z obou ochranných známek, nikdy nesetká s druhou ochrannou známkou, takže si mezi těmito ochrannými známkami neučiní žádné spojení.“

Žalovaný zdůraznil, že napadené označení je přihlášeno pro velmi specifické stavební materiály, konkrétně různé druhy kovového potrubí. Relevantní veřejností pro tyto výrobky není široká veřejnost, ale spíše stavební společnosti. Namítané známky mají dobré jméno v souvislosti s hudebním televizním vysíláním, kde relevantní veřejnost jsou zejména fanoušci pop music.

Žalovaný konstatoval, že namítané ochranné známky získaly dobré jméno jen na části trhu, a to konkrétně pro hudební vysílání, s produkty jako jsou „živé vysílání (show)“, „žebříčky“, „ankety“. Tato část trhu se nijak neprolíná ani není podobná trhu s hutnickými výrobky a materiály, pro něž je napadené označení přihlášeno. Není pravděpodobné, že by si spotřebitelé hudebních televizních pořadů vybavili namítané ochranné známky s dobrým jménem v případě, že by spatřili napadené označení na přihlašovaných hutnických výrobcích, nebo je slyšeli v souvislosti s nimi. Povaha napadených produktů je tedy natolik rozdílná, že relevantního spotřebitele nemůže napadnout, že hudební a metalurgické odvětví by mohlo mít stejný zdroj, nebo že by tato odvětví byla nějak provázána. Žalovaný potom uzavřel s tím, že intenzita dobrého jména namítaných ochranných známek a /nebo jejich rozlišovací způsobilost tudíž nepřesahuje oblast produktů, pro něž bylo zjištěno dobré jméno namítaných ochranných známek.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí a namítal, že napadené označení a namítané ochranné známky jsou si podobné, a že tedy existuje pravděpodobnost záměny. Namítal, že žalovaný porušil stanovená kritéria, když při vizuálním, fonetickém i sémantickém hledisku zcela účelově vyděloval jednotlivé prvky nebo kalkuloval s výslovností nebo vizuálními vjemy, které nelze u průměrného spotřebitele předpokládat.

Žalobce nesouhlasil s tvrzením žalovaného, že dobré jméno namítaných ochranných známek bylo prokázáno pouze pro služby vztahující se k televiznímu vysílání a namítal, že tento závěr je v rozporu s charakteristikou ochranných známek s dobrým jménem.

Žalobce namítal, že porovnávání označení je nutno brát jako celek a nevydělovat účelově jednotlivé prvky. Dovolával se rozsudku SDEU ve věci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc. a tvrdil, že nebezpečí záměny je nutno posuzovat celkově s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům.

Žalobce se dále dovolával rozsudku SDEU ve věci C-375/97 General Motors Corporation v. Yplon SA. a namítal, že napadené označení těží z rozlišovací způsobilosti namítaných ochranných známek, těží i z jejich dobrého jména, neboť tyto ochranné známky jsou velice atraktivní pro široké spektrum spotřebitelské veřejnosti.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 6. 2. 2013 navrhl žalobu zamítnout a odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí ze dne 10. 9. 2012.

Městský soud v Praze ve věci rozhodl bez jednání, neboť ani žalobce, a ani žalovaný se k výzvě soudu podle § 51 odst. 1 soudního řádu správního žalovaný nevyjádřili.

Městský soud v Praze posoudil věc takto:

Městský soud v Praze posoudil napadené rozhodnutí podle § 75 soudního řádu správního, a to v mezích žalobcem uplatněných žalobních bodů, jakož i řízení, které mu předcházelo, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Podle § 7 odst. 1 zákona o ochranných známkách přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu

b) vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo mu je podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má v České republice dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu,

e) vlastníkem starší ochranné známky Společenství, která je shodná s přihlašovaným označením nebo je mu podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má na území Evropských společenství dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu,

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. října 2006, č. j. 1 As 28/2006-97,

I. Pojem „pravděpodobnost záměny ochranné známky“ zahrnuje posouzení jak podobnosti označení, tak i jimi chráněných výrobků nebo služeb, a to jako dva neopomenutelné a vzájemně se ovlivňující faktory. Menší podobnost mezi těmito výrobky nebo službami může být vykompenzována větší podobností mezi známkami a naopak.

II. Dobré jméno je u ochranné známky vyjádřením toho, že veřejnost známku v důsledku jejího užívání zná a spojuje ji s dobrými vlastnostmi, které od výrobků nebo služeb takto označených očekává, a věnuje jí svou důvěru. Ochrana poskytovaná známce s dobrým jménem není podmíněna zjištěním, že mezi známkou s dobrým jménem a označením existuje takový stupeň podobnosti, že by v příslušné části veřejnosti existovala mezi nimi pravděpodobnost záměny. Pro stupeň podobnosti mezi známkou s dobrým jménem a označením je postačující, že si příslušná část veřejnosti vytvoří spojení mezi označením a známkou.

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. září 2009, č. j. 1 As 41/2009 – 145:

I. Pokud se § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách dle svého textu vztahuje na výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka s

dobrým jménem zapsána, tím spíše se vztahuje na ty výrobky nebo služby, které jsou podobné nebo shodné s těmi, pro které je starší ochranná známka s dobrým jménem zapsána.

II. Ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách předpokládá jistý stupeň podobnosti mezi ochrannou známkou a označením, kvůli níž dotčená veřejnost pociťuje mezi označením a ochrannou známkou souvislost, jinak řečeno vytvoří si mezi nimi spojení, třebaže je nezaměňuje.

III. Existence asociace (spojení) v mysli veřejnosti představuje nutnou podmínku, ale sama o sobě nestačí k tomu, aby bylo možné učinit závěr o existenci jednoho ze zásahů, proti nimž § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách zajišťuje ochranným známkám s dobrým jménem ochranu. Tyto zásahy představují buď újmu způsobenou rozlišovací způsobilostí ochranné známky, anebo újmu způsobenou dobrému jménu této ochranné známky, případně protiprávní těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména uvedené ochranné známky.

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. listopadu 2014, č. j. 6 As 54/2013 - 128

I. Předpokladem získání dobrého jména je užívání ochranné známky jejím vlastníkem k označování jeho výrobků a služeb ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o ochranných známkách. Rozsah takového užívání se odvíjí od výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka zapsána. U zboží denní potřeby to bude větší rozsah než u zboží luxusního.

II. Mezinárodní třídění podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977 (č. 118/1979 Sb.) slouží primárně pro správní a poplatkové účely při zápisu ochranných známek (§ 19 odst. 4 zákona o ochranných známkách). Zatřídění má však i pro posouzení podobnosti výrobků význam praktický, umožňující zorientovat se v nepřeborné a proměnlivé množině výrobků a služeb, označovaných tu více, jinde méně obecnými pojmy. U výrobků zapsaných do různých tříd se primárně předpokládá jejich nepodobnost, tento předpoklad je ovšem vyvratitelný, pokud by byly shledány důvody pro závěr o podobnosti výrobků napříč jednotlivými třídami, např. s ohledem na jejich povahu, účel, způsob užití, jakož i jejich konkurenční nebo komplementární charakter nebo distribuční cesty výrobků.

III. Výrobky ve třídách 18 (stručně řečeno kůže a imitace kůže a výrobky z těchto materiálů vyrobené), 24 (tkaniny a textilní výrobky, které nejsou uvedeny v jiných třídách; pokrývky ložní a ubrusy) a 25 (stručně řečeno oděvy a obuv) nejsou obvykle dostatečně podobné, aby bylo vyvoláno nebezpečí záměny; určitá estetická komplementárnost těchto výrobků vyplývající ze zvyků nebo preferencí spotřebitelů je subjektivní, byť nelze vyloučit, že se časem podle proměnlivých obchodních a spotřebitelských strategií a modelů objektivizuje natolik, že bude možné učinit závěr o obecné, byť jen minimální, podobnosti výrobků ve všech dotčených třídách [k Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977 (č. 118/1979 Sb.)].

Podle rozsudku SDEU ve věci C-252/07 Intel Corporation Inc.:

1. Článek 4 odst. 4 písm. a) první směrnice 89/104 o ochranných známkách musí být vykládán v tom smyslu, že existence spojení, ve smyslu rozsudku ze dne 23. října 2003, Adidas-Salomon a Adidas Benelux (C-408/01), mezi starší ochrannou známkou s dobrým jménem a pozdější ochrannou známkou musí být posuzována celkově, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu. Skutečnost, že pozdější ochranná známka u

běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele evokuje starší ochrannou známku s dobrým jménem, má stejný význam jako existence spojení mezi kolidujícími ochrannými známkami, ve smyslu uvedeného rozsudku. Skutečnost, že:

- starší ochranná známka získala velmi dobré jméno pro určité specifické kategorie zboží nebo služeb,
- toto zboží nebo tyto služby nejsou podobné nebo nejsou značně podobné zboží nebo službám, pro něž je pozdější ochranná známka zapsána, a
- starší ochranná známka je jedinečná ve vztahu k jakémukoli zboží nebo službám,

neznamená nezbytně existenci spojení mezi kolidujícími ochrannými známkami, ve smyslu rozsudku Adidas-Salomon a Adidas Benelux. (viz body 62–64, výrok 1–3)

2. Článek 4 odst. 4 písm. a) první směrnice 89/104 o ochranných známkách musí být vykládán v tom smyslu, že existence užívání pozdější ochranné známky, které protiprávně těží nebo by těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim působí nebo by působilo újmu, musí být posuzována celkově, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu. Skutečnost, že:

- starší ochranná známka získala velmi dobré jméno pro určité specifické kategorie zboží nebo služeb,
- toto zboží nebo tyto služby nejsou podobné nebo nejsou značně podobné zboží nebo službám, pro něž je pozdější ochranná známka zapsána,
- starší ochranná známka je jedinečná ve vztahu k jakémukoli zboží nebo službám a
- pozdější ochranná známka u běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele evokuje starší ochrannou známku s dobrým jménem,

nepostačuje k prokázání, že užívání pozdější ochranné známky protiprávně těží nebo by těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim působí nebo by působilo újmu, ve smyslu čl. 4 odst. 4 písm. a) směrnice 89/104. (viz body 79–80, výrok 4–5)

3. Článek 4 odst. 4 písm. a) směrnice 89/104 o ochranných známkách musí být vykládán v tom smyslu, že:

- užívání pozdější ochranné známky může působit újmu rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky s dobrým jménem, i když tato není jedinečná;
- první užití pozdější ochranné známky může postačovat ke způsobení újmy rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky;
- důkaz o tom, že užívání pozdější ochranné známky působí nebo by působilo újmu rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, předpokládá prokázání změny hospodářského chování průměrného spotřebitele výrobků nebo služeb, pro které je starší

ochranná známka zapsána, vyplývající z užívání pozdější ochranné známky, nebo vážného nebezpečí, že by k takové změně mohlo v budoucnu dojít. (viz bod 81, výrok 6)

Podle rozsudku Tribunálu ve věci T-67/04 Spa Monopole (Spa-Finders):

1. Účelem čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, který stanoví ochranu dříve zapsané ochranné známky s dobrým jménem, jež byla rozšířena na výrobky nebo služby, které nejsou podobné, není bránit zápisu jakékoli ochranné známky totožné s ochrannou známkou s dobrým jménem nebo ochranné známky podobné s takovou ochrannou známkou. Cílem tohoto ustanovení je zejména umožnit majiteli starší národní ochranné známky s dobrým jménem bránit se zápisu ochranných známek, které mohou být na újmu dobrému jménu nebo rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, nebo těžit neprávem z tohoto dobrého jména nebo rozlišovací způsobilosti. V tomto ohledu majitel starší ochranné známky není povinen prokázat existenci skutečného a současného zásahu do jeho ochranné známky. Musí nicméně předložit skutečnosti umožňující dospět k závěru *prima facie* o nikoli pouze hypotetickém budoucím nebezpečí neoprávněného prospěchu nebo újmy. (viz bod 40)

2. Existence spojitosti mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou je nezbytnou podmínkou pro použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, který stanoví ochranu dříve zapsané ochranné známky s dobrým jménem, jež byla rozšířena na výrobky nebo služby, které nejsou podobné. Zásahy, které jsou uvedeny v tomto ustanovení, jsou, pokud se uskuteční, totiž následkem určitého stupně podobnosti mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou, na základě které si dotčená veřejnost vytvoří mezi těmito dvěma ochrannými známkami určitou souvislost, tj. bude je navzájem spojovat. Existence takové spojitosti musí být posuzována celkově, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu. V tomto ohledu, čím bude rozlišovací způsobilost a dobré jméno starší ochranné známky vyšší, tím spíše dojde k takovému zásahu. (viz bod 41)

3. Pro splnění podmínky týkající se dobrého jména, uložené čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, který stanoví ochranu dříve zapsané ochranné známky s dobrým jménem, jež byla rozšířena na výrobky nebo služby, které nejsou podobné, musí být ochranná známka známá podstatné části veřejnosti, která je dotčena výrobky nebo službami, na něž se tato ochranná známka vztahuje. Co se týče podmínky vztahující se k újmě na rozlišovací způsobilosti ochranné známky, tato vznikne, jestliže starší ochranná známka ztratí schopnost bezprostředně vyvolat asociaci s výrobky, pro které je zapsána a užívána. Co se týče podmínky vztahující se k újmě na dobrém jménu ochranné známky, tato vznikne, jestliže jsou výrobky, pro které je přihlašovaná ochranná známka užívána, vnímány veřejností takovým způsobem, že atraktivita starší ochranné známky je snížena. Co se týče podmínky vztahující se k neoprávněnému prospěchu získaného z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky, musí být chápán takovým způsobem, že zahrnuje případy, ve kterých došlo k užívání a zjevnému zneužívání známé ochranné známky nebo ve kterých dojde k pokusům o získání prospěchu z její pověsti. (viz body 34, 43, 46, 51)

4. Co se týče ochranné známky SPA, jejíž zápis byl požadován ve státech Beneluxu pro „minerální a sodové vody a další nealkoholické nápoje; sirupy a další přípravky pro výrobu nápojů“, náležející do třídy 32; ve smyslu Niceské dohody, užívání slovního označení SPA-FINDERS, jehož zápis jako ochranné známky Společenství je požadován pro „publikace, včetně katalogů, časopisů a bulletinů“, náležející do třídy 16 a „služby cestovních kanceláří“,

náležící do třídy 39 ve smyslu zmíněné dohody, nemůže neprávem těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim být na újmu. V tomto ohledu, i když si veřejnost vytvoří bezprostřední spojitost mezi dotčenými známkami, není existence takové spojitosti dostačující pro prokázání nebezpečí zásahu do rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky. Ostatně, jelikož je výraz „spa“ často užíván pro označení např. belgického města Spa a belgického automobilového okruhu Spa-Francorchamps nebo obecně prostorů určených pro hydroterapii, jako hamam nebo sauny, nebezpečí újmy na rozlišovací způsobilosti ochranné známky SPA se jeví nepatrné. Mimoto, neexistuje mezi výrobky a službami, na které se vztahují obě tyto ochranné známky, žádný rozpor, který by mohl znamenat zásah do dobrého jména minerálních vod SPA a je málo pravděpodobné, že ochranná známka SPA-FINDERS poškodí obraz ochranné známky SPA. Konečně, vzhledem k tomu, že obě tyto ochranné známky označují výrobky velmi odlišné, je málo pravděpodobné, že výrobky a služby, na které se vztahuje ochranná známka SPA-FINDERS snižují atraktivitu ochranné známky SPA, i kdyby byla jejich kvalita nižší. (viz body 44, 48–49, 53)

Při posuzování žalobních námitek v plné jurisdikci vycházel Městský soud v Praze z citované judikatury Nejvyššího správního soudu, jakož i ustálené judikatury SDEU.

Cílem ustanovení § 7 odst. 1 písm. b), e) zákona o ochranných známkách je zejména umožnit majiteli starší ochranné známky s dobrým jménem bránit se zápisu ochranných známek, které mohou být na újmu dobrému jménu nebo rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, nebo těžit neprávem z tohoto dobrého jména nebo rozlišovací způsobilosti. V tomto ohledu není majitel starší ochranné známky povinen prokázat existenci skutečného a současného zásahu do své ochranné známky. Musí nicméně předložit důkazy umožňující dospět k závěru *prima facie* o nikoli pouze hypotetickém budoucím nebezpečí neoprávněného prospěchu nebo újmy.

Žalobou napadeným rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 10. 9. 2012 bylo tedy potvrzeno prvostupňové rozhodnutí o zamítnutí námitek podaných na základě ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) a e) zákona o ochranných známkách proti zápisu kombinovaného označení do rejstříku ochranných známek.



Námítky byly zamítnuty přes zjištěnou podobnost kolizních označení z důvodu, že přihlášené výrobky existují na trhu natolik odlišném od trhu služeb, pro něž mají namítané starší slovní a kombinované ochranné známky ve znění „MTV“ dobré jméno, že nedojde k zásahu do rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména namítaných známek.

Pokud jde o námítky, které žalobce uplatnil v žalobě, musel Městský soud v Praze en bloc odmítnout námítky týkající se pravděpodobnosti záměny jako nepatřičné. Pokud se žalobce v této souvislosti dovolával zásadního rozsudku SDEU ve věci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha právě ohledně posuzování existence nebezpečí záměny ochranných známek, musel soud tuto námitku odmítnout jako nepatřičnou. Řízení, které předcházelo

vydání žalobou napadeného rozhodnutí, bylo zahájeno dne 16. 5. 2011 podáním námitek žalobce proti zápisu napadeného označení do rejstříku ochranných známek podle § 7 odst. 1 písm. b) a e) zákona o ochranných známkách. V inkriminované věci tedy žalovaný zkoumal jiné námitkové důvody a tzv. kompenzační zásadu tedy nebylo možno uplatnit. Kromě toho je nutno mít na zřeteli, že v inkriminované věci jsou výrobky a služby zcela nepodobné, když napadené označení bylo přihláшено pro výrobky zařazené do třídy 6: fitinky kovové pro potrubí na stlačený vzduch, kovové potrubí, kovové trubky pro ústřední topení, kovové nátrubky, kovové spojky na potrubí, kovové vyztužovací materiály pro potrubí, kovové potrubí pro ústřední topení, kovové potrubí pro větrací a klimatizační zařízení, potrubí ocelové, kovové potrubí tlakové, kovové potrubí vodovodní, kovové přípojky a odbočky potrubní, roury ocelové, kovová rozdělovači potrubí, kovové tlakové potrubí, kovové trubky, přípojky kovové pro trubky, trubky ocelové podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Podle § 25 zákona o ochranných známkách osoby uvedené v § 7 mohou podat námityky ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky, a to z důvodů uvedených v tomto ustanovení. Lhůtu k podání námitek nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. Námityky musejí být podány písemně a musejí být odůvodněny a doloženy důkazy. K doplnění námitek a k důkazům předloženým na jejich podporu po lhůtě uvedené v odstavci 1 Úřad nepřihlíží. Spolu s námitkami je namítající povinen zaplatit správní poplatek podle zvláštního právního předpisu; není-li správní poplatek zaplacen, považují se námityky za nepodané.

Napadené označení bylo přihláшено dne 17. 9. 2010 a zveřejněno dne 16. 2. 2011. Žalobce podal své námityky v poslední den zákonné lhůty pro podání námitek dne 16. 5. 2011 (pondělí), a to podle § 7 odst. 1 písm. b) a e) zákona o ochranných známkách. Domáhal-li se žalobce v podané žalobě nedostatku spočívajícího v neposouzení zaměnitelnosti porovnávaných označení, tedy ve skutečnosti uplatnění námityky podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, musel soud konstatovat, že takovou námítku žalobce v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví neuplatnil a k doplnění námitek a k důkazům předloženým na jejich podporu po lhůtě uvedené v odstavci 1 se nepřihlíží. Pokud tedy žalobce namítal, že napadené označení a namítané ochranné známky jsou si podobné, a že tedy existuje pravděpodobnost záměna, musel soud tuto žalobní námítku odmítnout s tím, že nemohla být předmětem řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, neboť žalobce takovou námítku neuplatnil. Pravděpodobnost záměny nebyla a nemohla být v napadeném rozhodnutí vůbec posuzována, neboť námityky žalobce nebyly založeny na pravděpodobnosti záměny.

Kromě toho soud poukazuje na skutečnost, že jednou ze základních podmínek pro konstatování existence pravděpodobnosti záměny je shodnost nebo podobnost výrobků nebo služeb. V inkriminované věci tato podmínka není splněna a koneckonců žalobce ani netvrdil, že by přihlašované výrobky byly podobné některým výrobkům nebo službám, pro něž jsou zapsány jeho starší ochranné známky. Pravděpodobnost záměny tedy nebyla vůbec uplatněna v námitkách dne 16. 5. 2011 a žalobce ani nerozporoval nepodobnost předmětných výrobků a služeb.

Pokud žalobce namítal, že je porovnávaná označení je nutno brát jako celek a nevydělovat z nich účelově jednotlivé prvky a dovolával se rozsudku SDEU ve věci C-39/97

Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc. s tím, že nebezpečí záměny je nutno posuzovat celkově s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům, musel Městský soud v Praze tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou. Při hodnocení podobnosti označení se posuzují jednotlivá označení jako celek i z hlediska jednotlivých prvků, přičemž však nelze určité prvky vytrhávat a posuzovat je odděleně, aniž by bylo přihlédnuto k celkovému dojmu označení. Žalovaný tuto zásadu v napadeném rozhodnutí neporušil.



V inkriminované věci porovnávaná označení obsahují shodná písmena „M“, „T“, „V“, tedy jednotlivé prvky označení jsou shodné nebo podobné, nicméně vzhledem k diametrálně odlišnému uspořádání těchto písmen a k celkově odlišnému grafickému zpracování těchto prvků v porovnávaných označeních se celkový dojem jimi vytvářený liší. Je proto namístě konstatovat nižší stupeň podobnosti z hlediska vizuálního. Pokud žalobce svůj názor, že porovnávaná označení jsou vysoce podobná, opírá o tato shodná písmena, potom bere v úvahu pouze jednotlivé prvky označení, aniž by přihlédl k celkovému dojmu, který označení vyvolávají a jehož podobnost je značně snížena zcela odlišným grafickým zpracováním označení. Závěr žalovaného o „mírnějším stupni podobnosti“ mezi napadeným označením a namítanými kombinovanými ochrannými známkami vyjadřuje skutečnost, že napadené označení je více podobné namítaným slovním než kombinovaným ochranným známkám. Takovýto závěr žalovaného shledal soud zcela opodstatněným. Slovní ochranné známky totiž na rozdíl od kombinovaných ochranných známek neobsahují grafiku, která by je odlišovala od napadeného označení.

Přestože namítané slovní namítané známky, u nichž bylo uznáno dobré jméno, byly shledány vysoce podobnými napadenému označení, nemohla otázka stupně podobnosti dalších namítaných ochranných známek ovlivnit celkový výsledek řízení. Pro celkové hodnocení bral žalovaný v úvahu i vysoce podobné slovní známky. Výsledek napadeného rozhodnutí by nemohl být odlišný ani tehdy, kdyby kombinované ochranné známky byly hodnoceny jako rovněž vysoce podobné napadenému označení, neboť předmětem řízení, vedeným na základě námitek žalobce nebylo posouzení zaměnitelnosti porovnávaných označení ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, když žalobce uplatnil pouze námitky podle § 7 odst. 1 písm. b), e) téhož zákona.

Pokud tedy žalobce namítal, že vzhledem k existenci dobrého jména namítaných ochranných známek, k jejich vysoké rozlišovací způsobilosti, a vzhledem k podobnosti porovnávaných označení, je zaměnitelnost označení vysoká, musel soud tuto námitku

odmítnout jako neodůvodněnou. Zaměnitelnost, resp. pravděpodobnost záměny, nebyla vůbec během řízení žalovaným posuzována, když žalobce takovou námitku vůbec dne 16. 5. 2011 neuplatnil jako námitkový důvod.

Pokud žalobce namítal, že jeho ochranné známky s dobrým jménem jsou schopny zabránit zápisu jakéhokoli podobného označení do rejstříku ochranných známek bez ohledu na to, pro jaké výrobky nebo služby je takové označení přihláшено, musel soud tuto námitku odmítnout jako neopodstatněnou. Žalovaný se s touto námitkou v žalobou napadeném rozhodnutí vypořádal dostatečným způsobem odkazem na citovaný rozsudek SDEU ve věci C-252/07 Intel Corporation Inc., v němž SDEU mj. judikoval, že skutečnost, *starší ochranná známka získala velmi dobré jméno pro určité specifické kategorie zboží nebo služeb, toto zboží nebo tyto služby nejsou podobné nebo nejsou značně podobné zboží nebo službám, pro něž je pozdější ochranná známka zapsána, starší ochranná známka je jedinečná ve vztahu k jakémukoli zboží nebo službám a pozdější ochranná známka u běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele evokuje starší ochrannou známku s dobrým jménem, nepostačuje k prokázání, že užívání pozdější ochranné známky protiprávně těží nebo by těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim působí nebo by působilo újmu, ve smyslu čl. 4 odst. 4 písm. a) směrnice 89/104. (viz body 79–80, výrok 4–5)*

S tímto závěrem žalovaného podloženým ustálenou judikaturou SDEU nemohl Městský soud v Praze než souhlasit. Před vynesením citovaného rozsudku SDEU již konstatoval Tribunál v rozsudku T-67/04 (SPA FINDERS), že *majitel starší ochranné známky není povinen prokázat existenci skutečného a současného zásahu do jeho ochranné známky. Musí nicméně předložit skutečnosti umožňující dospět k závěru prima facie o nikoli pouze hypotetickém budoucím nebezpečí neoprávněného prospěchu nebo újmy*. Protože nelze předložit důkazy o budoucích událostech, postačí k prokázání budoucího nehypotetického nebezpečí logický rozbor založený na dedukci a pravidlech pravděpodobnosti, aplikovaný na konkrétní případ. Jelikož se jedná o budoucí událost, postačují argumenty. V inkriminované věci však žalobce neuvedl, kromě obecných tvrzení žádné konkrétní okolnosti, žádné argumenty, proč by napadené označení mělo těžit z dobrého jména namítaných ochranných známek nebo jim být na újmu.

Je nesporné, že namítané ochranné známky mají dobré jméno a písmena „MTV“ se stala pro žalobce příznačnými. V průběhu řízení a ani v napadeném rozhodnutí nebylo zpochybněno dobré jméno namítaných ochranných známek. Nicméně dobré jméno a podobnost označení jsou pouze dvě z několika základních podmínek pro úspěšné uplatnění námitek podle § 7 odst. 1 písm. b) nebo e) zákona o ochranných známkách.

Podle ustálené judikatury SDEU i Nejvyššího správního soudu a současné praxe příslušných orgánů nestačí pouhé prokázání dobrého jména namítané ochranné známky k tomu, aby na základě takovéto namítané ochranné známky bylo automaticky zamítnuto jakékoli mladší označení podobné ochranné známce s dobrým jménem bez ohledu na další okolnosti. Žalobce ve svých námitkách neuvedl argumenty svědčící tomu, že užíváním přihlašovaného označení může dojít k neoprávněnému prospěchu nebo újmě na dobrém jménu starší známky. Žalovaný potom neshledal žádný důvod, jak by napadené označení přihlášené pro výrobky zařazené do třídy 6 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění

výrobků a služeb, tj. především kovové potrubí mohlo těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména namítaných ochranných známek nebo jim být na újmu, když tyto známky mají dobré jméno pro hudební televizní vysílání. Nelze totiž opomenout, že v případě namítaných ochranných známek shodně obsahujících písmena „MTV“ se jedná o zkratku „Music Television“ a tedy zcela odlišný okruh spotřebitelů.

Podle citovaného rozsudku SDEU ve věci C-252/07 Intel Corporation Inc. totožnost kolidujících ochranných známek, a *a fortiori* pouhá jejich podobnost nepostačují k tomu, aby bylo možné dojít k závěru o existenci spojení mezi těmito ochrannými známkami. Je totiž možné, že kolidující ochranné známky jsou zapsány pro výrobky nebo služby, u kterých se dotčené veřejnosti nepřekrývají. Nelze tedy vyloučit, že veřejnost dotčená výrobky nebo službami, pro které byla starší ochranná známka zapsána, je zcela odlišná od veřejnosti dotčené výrobky nebo službami, pro které byla zapsána pozdější ochranná známka, a že starší ochranná známka, jakkoliv má dobré jméno, nebude veřejnosti, které se týká pozdější ochranná známka, známa. V takovém případě se může stát, že se veřejnost, které se týká každá z obou ochranných známek, nikdy nesetká s druhou ochrannou známkou, takže si mezi těmito ochrannými známkami neučiní žádné spojení. Právě taková situace je typická v inkriminované věci, v níž je zřejmé, že si průměrný spotřebitel pravděpodobně vůbec nespojí napadené označení přihlašované pro kovové potrubí s televizní stanicí „MTV“. Nelze proto předpokládat, že by mělo napadené označení nepoctivě těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména této televizní stanice. Namítané ochranné známky jsou známy v souvislosti s televizním vysíláním a vytvářejí image mládí, modernosti, flexibility, energičnosti a zábavnosti až bezstarostné bláznivosti a s těmito vlastnostmi jsou spojovány. Toto nejsou vlastnosti žádoucí u napadených výrobků, tedy kovového potrubí, kde pro úspěšný prodej je zapotřebí vytvořit obraz tradice, spolehlivosti, solidnosti, kvality a dlouhotrvající stability výrobků. Napadené označení tedy stěží může získat nějaký neoprávněný prospěch z dobrého jména ochranných známek, které spočívá ve vlastnostech, jež nejsou primárně atraktivními vlastnostmi v souvislosti s přihlášenými výrobky.

Není tedy pravděpodobné, že by užívání napadeného označení mohlo nějak poškodit dobré jméno nebo rozlišovací způsobilost namítaných známek. Trhy, na něž se předmětná označení vztahují (tedy trh s kovovým potrubím v. trh s hudebním televizním vysíláním) jsou natolik odlišné a tak extrémně od sebe vzdáleny, že nelze předpokládat, že si spotřebitelé mezi označeními utvoří souvislost, a to i přes podobnost označení. Vlastnosti, které běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný průměrný spotřebitel očekává od hudební televizní stanice a od kovového pohubí, jsou zcela odlišné, proto napadené označení může jen těžko poškodit atraktivitu namítaných známek.

V žalobcem namítaném rozsudku ve věci C-375/97 General Motors konstatoval SDEU, že dobré jméno ochranné známky je posuzováno ve vztahu k veřejnosti dotčené výrobky nebo službami, pro které byla tato známka zapsána. Přitom se může jednat o širokou, nebo více specializovanou veřejnost (bod 24). Žalovaný se při svém rozhodování nedostal do rozporu ani s tímto rozsudkem SDEU.

Pokud žalobce namítal, že veškeré platné ochranné známky obsahující prvek „MTV“ v rejstříku ochranných známek vedeném žalovaným patří pouze jemu, a že dosavadní pokusy jiných osob zaregistrovat známku obsahující tento prvek skončily zamítnutím přihlášky, musel soud i tuto námitku odmítnout jako nepatřičnou. Zde je nutno odkázat na vyjádření žalovaného v napadeném rozhodnutí (str. 20), podle něhož v zmiňovaných případech byla

označení přihlašována pro služby bližší službám, pro něž náleží namítaným ochranným známkám dobré jméno, a mohla být tedy mezi nimi shledána podobnost nebo alespoň určitá souvislost svědčící pro možnost zásahu do dobrého jména. Tyto případy tedy nelze považovat za skutkově podobné této věci, v níž mezi službami namítaných ochranných známek a přihlášenými výrobky napadeného označení nelze najít žádnou souvislost a tedy nelze předpokládat, že průměrný spotřebitel si mezi označeními utvoří souvislost, a že napadené označení bude nějak parazitovat na dobrém jménu starších známek nebo mu škodit.

Městský soud v Praze se při vypořádání žalobních námitek řídil nálezem Ústavního soudu ze dne 12. února 2009, III. ÚS 989/08, podle něhož *není porušením práva na spravedlivý proces, jestliže obecné soudy nebudují vlastní závěry na podrobné oponentuře (a vyvracení) jednotlivě vznesených námitek, pakliže proti nim staví vlastní ucelený argumentační systém, který logicky a v právu rozumně vyloží tak, že podpora správnosti jejich závěrů je sama o sobě dostatečná.* (bod 68).

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí správního orgánu v rozsahu žalobních bodů a ze shora uvedených důvodů dospěl k závěru, že žalovaný správní orgán při svém rozhodování neporušil zákonem stanovené povinnosti a nevydal nezákonné rozhodnutí. Z těchto důvodů proto soud podané žalobě nevyhověl a podle § 78 odst. 7 soudního řádu správního jí zamítl tak, jak je ve výroku tohoto rozsudku uvedeno.

Výrok o náhradě nákladů řízení soud opřel o ustanovení § 60 odst. 1 soudního řádu správního a contrario, neboť žalobce neměl ve věci úspěch a žalovanému správnímu orgánu žádné náklady řízení nevznikly.

Rozhodnutí o nepřiznání náhradě nákladů řízení osobě zúčastněné soud opřel o ust. § 60 odst. 1 soudního řádu správního, podle něhož osoba zúčastněná na řízení má právo na náhradu jen těch nákladů, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil. V inkriminované věci soud jí žádné povinnosti neuložil a důvody zvláštního zřetele hodných nebyly shledány.

P o u č e n í:

Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje,

v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 20. ledna 2016

**JUDr. Slavomír Novák, v.r.
předseda senátu**

Za správnost vyhotovení:
Jana Válková