



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: **BAUER MEDIA v.o.s., IČ: 497 09 968**, se sídlem Praha 5, Viktora Huga 6, zastoupen Mgr. Petrou Fialovou, advokátkou v Praze 1, V Jámě 699/1, **za účasti:** Home Box Office, Inc., se sídlem 1100 Avenue of the Americas, New York, USA, zastoupen JUDr. Jiřím Čermákem, advokátem v Praze 1, Klimentská 46, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. j. O-460408/40826/2009/ÚPV ze dne 13. 10. 2010,

T a k t o:

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

O d ů v o d n ě n í

Žalobce se podáním ze dne 10. 12. 2010 domáhal u Městského soudu v Praze zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. j. O-460408/40826/2009/ÚPV ze dne 13. 10. 2010, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 22. 6. 2009 o zamítnutí přihlášky kombinované ochranné známky ve znění „TV max digital“, v celém rozsahu po námitkách podaných společnostmi Home Box Office, Inc. proti zápisu předmětného označení do rejstříku ochranných známek.

Žalobcem podaná přihláška kombinované ochranné známky ve znění „TV max digital“ dne 30. 6. 2008 byla zveřejněna dne 24. 9. 2008. Žalobce si nárokoval ochranu pro výrobky a služby ve třídách 9, 16, 35, 38 a 41 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.

Dne 29. 12.2008 podala osoba zúčastněná (Home Box Office, Inc., se sídlem 1100 Avenue of the Americas, New York, USA), námitky proti zápisu přihlášeného označení do rejstříku podle § 7 odst. 1 písm. a) 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 je majitelem patnácti starších ochranných známek (první namítaná barevná kombinovaná ochranná známka č. 194513 ve znění „TvMax“ s právem přednosti ode dne 21. 2. 1995, druhá namítaná slovní ochranná známka č. 182206 ve znění „CINEMAX“ s právem přednosti ode dne 28. 6. 1993, třetí namítaná slovní ochranná známka č. 194517 ve znění „Max“ s právem přednosti ode dne 21. 2. 1995, čtvrtá namítaná slovní ochranná známka č. 195476 ve znění „MaxTv“ s právem přednosti ode dne 21. 2. 1995, pátá namítaná barevná kombinovaná ochranná známka č. 194512 ve znění „Max“ s právem přednosti ode dne 24. 10. 1996, šestá namítaná barevná kombinovaná ochranná známka č. 189101 ve znění „FilmMax“ s právem přednosti ode dne 22. 3. 1996, sedmá namítaná slovní ochranná známka č. 210171 ve znění „SportMax“ s právem přednosti ode dne 21. 2. 1995, osmá namítaná slovní ochranná známka č. 194514 ve znění „MaxPlus“ s právem přednosti ode dne 21. 2. 1995, devátá namítaná slovní ochranná známka č. 194516 ve znění „Max2“ s právem přednosti ode dne 21. 2. 1995, desátá namítaná slovní ochranná známka č. 195470 ve znění „MaxFilm“ s právem přednosti ode dne 21. 2. 1995, jedenáctá namítaná slovní ochranná známka č. 195471 ve znění „MaxSuper“ s právem přednosti ode dne 21. 2. 1995, dvanáctá namítaná slovní ochranná známka č. 195472 ve znění „MovieMax“ s právem přednosti ode dne 21. 2. 1995, třináctá namítaná slovní ochranná známka č. 195473 ve znění „Maxmovie“ s právem přednosti ode dne 21. 2. 1995, čtrnáctá namítaná slovní ochranná známka č. 195474 ve znění „MaxDocu“ s právem přednosti ode dne 21. 2. 1995, patnáctá namítaná slovní ochranná známka č. 195475 ve znění „MaxSport“ s právem přednosti ode dne 21. 2. 1995) zapsaných zejména pro výrobky a služby ve třídě 9: programy, a třídě 41: sestavování programové nabídky kabelové televize, distribuce programů podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Následně dne 16. 3. 2009 žalobce omezil seznam výrobků a služeb, pro něž nárokoval ochranu přihlašované kombinované ochranné známky ve znění „TV max digital“, na výrobky a služby ve třídě 16: tiskoviny všeho druhu, noviny, časopisy, periodika, knihy, papírnické zboží, a to ve spojitosti s televizními programy a televizním vysíláním a třídě 41: nakladatelská a vydavatelská činnost ve spojitosti s televizními programy a televizním vysíláním, EPG či podobně (včetně vydavatelské a nakladatelské činnosti v nových médiích jako jsou - avšak bez omezení - Internet, analogová či digitální televize, analogové či digitální rádio, atd.) podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Úřad průmyslového vlastnictví v následném řízení rozhodnul o zamítnutí přihlášky ochranné známky žalobce ve znění „TV max digital“ sp. zn. O – 460408



s tím, že napadené přihlašované označení by po zápisu do rejstříku ochranných známek mohlo zasáhnout do práv majitele starších ochranných známek.

Žalobou napadeným rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. j. O-460408/40826/2009/ÚPV ze dne 13. 10. 2010 byl posléze zamítnut rozklad žalobce.

Žalovaný v odůvodnění svého rozhodnutí mj. uvedl, že napadené označení se sestává ze tří slovních prvků, a to prvku „TV“, psaným velkými tiskacími písmeny abecedy v bílém provedení umístěným v tmavém čtverci se zaoblenými rohy, prvku „max“ ztvárněného malými tiskacími písmeny abecedy v černé barvě zasazeného v obdélníku se zaoblenými rohy bílé barvy s tmavou linkou po vnějším okraji a prvku „digital“ umístěným vpravo pod předchozími prvky, ztvárněného malými tiskacími písmeny abecedy v bílé barvě, přičemž celé označení je zasazeno do tmavého obdélníku. Namítané ochranné známky namítajícího tvoří řadu založenou na slovním prvku či jeho části „Max“, resp. „max“, nacházejícím se ve všech namítaných ochranných známkách. Tyto prvky jsou zásadně doplněny dalšími prvky: „TvMax“ „CINEMAX“ „Max“ „MaxTv“ „Max“ „FilmMax“ „SportMax“ „MaxPlus“ „Max2“ „MaxFilm“ „MaxSuper“ „MovieMax“ „Maxmovie“ „MaxDocu“ „MaxSport“.

Při porovnání z hlediska vizuálního konstatoval žalovaný, že přihlašované označení ve znění „TV max digital“ se od namítaných ochranných známek odlišuje pouze slovním prvkem „digital“, které nemá dostatečnou rozlišovací způsobilost, což je stejné i u slovního prvku „TV“, který je v první a čtvrté namítané ochranné známce rovněž obsažen. Prvek „Max“, resp. „max“ je obsažen ve všech namítaných ochranných známkách. S ohledem na uvedené skutečnosti byla shledána podobnost porovnávaných označení z vizuálního hlediska.

Při porovnání z hlediska fonetického konstatoval žalovaný, že prvek „Max“, resp. „max“ je obsažen ve všech porovnávaných označeních, že tato část bude shodně vyslovována „maks“, a že mírná odlišnost porovnávaných označení nezabrání shledání jejich podobnosti z fonetického hlediska.

Při porovnání z hlediska sémantického konstatoval žalovaný, že prvek „Max“, resp. „max“ obsažený ve všech porovnávaných označeních je dominantní, přičemž jeho význam není zřejmý, ale může mít lehce pochvalný charakter, ale přesto mu nelze upřít určitou distinktivitu. Ostatní prvky mají nedostatečnou míru rozlišovací způsobilosti, když naznačují, že označení se týká oblasti televizního, resp. digitálního vysílání a navozují představu o kvalitě nabízených služeb. Dominantní je tedy v obou případech prvek „Max“, resp. „max“ a z tohoto důvodu shledal žalovaný u porovnávaných označení jejich podobnosti i ze sémantického hlediska.

S ohledem na skutečnost, že porovnávaná označení byla shledána podobná ze všech tří posuzovaných hledisek, dospěl žalovaný k závěru o jejich celkové podobnosti. S odkazem na rozsudek Soudního dvora Evropské unie, (dále jen „SDEU“), ve věci C-251/95 SABEL BV proti Puma AG, Rudolf Dassler Sport se potom zabýval vnímáním porovnávaných označení průměrným spotřebitelem ve vztahu k dotčeným výrobkům a službám. Při této příležitosti zjistil také podobnost výrobků a služeb nárokováných přihlašovaným označením a výrobků a služeb, pro něž jsou zapsány namítané ochranné známky.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí z důvodu nezákonnosti. Provedl své vlastní subjektivní porovnání přihlašovaného kombinovaného označení s namítanými ochrannými známkami s vlastním subjektivním závěrem, že napadené označení a starší ochranné známky nejsou z hlediska shodnosti nebo podobnosti celkové, fonetické, vizuální nebo konceptuální (? – žalobce zřejmě měl na mysli hledisko sémantické) pro relevantní veřejnost zaměnitelné.

Žalobce namítal, že neexistuje z pohledu průměrného spotřebitele nebezpečí záměny.

Žalobce se dovolával judikatury SDEU, a to konkrétně ve věci C-251/95 SABEL BV a spojených věcech C-241/91 P a C-242/91 P Radio Telefis Eireann (RTE) a Independent Television Publications Ltd (ITP) proti Komisi Evropských společenství.

Žalobce se dále dovolával rozsudku Vrchního soudu v Praze ve věci sp. zn. 7 A 13/2000, jakož i rozhodovací praxe Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) z let 2000 a 2001.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 21. 6. 2011 navrhl žalobu zamítnout a odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí ze dne 13. 10. 2010.

Městský soud v Praze ve věci rozhodl bez jednání, neboť k výzvě soudu podle § 51 odst. 1 soudního řádu správního se žalobce ani 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 písm. a) zákona o ochranných známkách přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu majitelem 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.

Přezkum správních rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v plné jurisdikci je v souladu se soudním řádem správním. Posouzení zaměnitelnosti může být jen obtížně věcí správního uvážení. To je zřejmé již jen ze znění ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, podle něhož se přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě

námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu majitelem 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. Zákon jednoznačně konstatuje, že žalovaný přihlašované označení nezapíše. Výklad pojmů zaměnitelnost, shodnost či podobnost a podřazení zjištěného skutkového stavu těmito pojmy je pak otázkou výkladu práva a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav, nikoliv předmětem volného správního uvážení. Ve vztahu ke zjištěnému skutkovému stavu je pak třeba podotknout, že z hlediska právního rámce je podstatná možná zaměnitelnost, nikoliv to, zda k záměně skutečně dochází. Zákon o ochranných známkách byl přijat za účelem implementace první směrnice Rady 89/104/EHS, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách. Tato směrnice byla nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách. Zaměnitelnost ochranných známek, regulovaná v § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, má předobraz v čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104/EHS, *Ochranná známka nesmí být zapsána do rejstříku, a je-li zapsána, může být prohlášena za neplatnou, pokud z důvodu totožnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti výrobků nebo služeb, na něž se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou*. Přičemž toto ustanovení je prakticky totožné i ve směrnici 2008/95/ES, *Ochranná známka nebude zapsána do rejstříku a je-li zapsána, bude prohlášena za neplatnou, pokud z důvodu totožnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti zboží nebo služeb, na něž se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou*. (viz blíže usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 37/2011-103).

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 8 As 41/2012-46 pro posuzování podobnosti mezi výrobky podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, je nutné zohlednit všechny relevantní faktory, které charakterizují vztah mezi dotčenými výrobky. Tyto faktory zahrnují zejména povahu výrobků, jejich účel, způsob použití, jakož i jejich konkurenční nebo komplementární charakter. Dalšími faktory, na které je možno brát ohled, jsou též distribuční kanály, relevantní veřejnost a obvyklý původ zboží (převzato z rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 9 As 59/2007-141).

Při posuzování podobnosti slovních označení pro účely § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, je nutné vzít v úvahu mimo jiné následující faktory: (1) průměrný spotřebitel obvykle přikládá větší význam počáteční části slov než částem následujícím; (2) průměrný spotřebitel při vnímání slovního označení obvykle rozloží toto označení na slovní prvky, které mu naznačují konkrétní význam nebo které se podobají slovům, jež zná; a (3) průměrný spotřebitel nebude u složené ochranné známky za rozlišovací a převládající prvek celkového dojmu vyvolaného touto ochrannou známkou považovat její popisný prvek, ale její prvek fantazijní. Tato kritéria však nelze aplikovat mechanicky.

Podle nálezu Ústavního soudu V. ÚS 2170/08 judikatura nemůže být bez vývoje a není vyloučeno, aby (a to i při nezměněné právní úpravě) byla nejen doplňována o nové interpretační závěry, ale i měněna. Každá změna rozhodovací soudní praxe, zvláště jde-li o praxi nejvyšší soudní instance povoláné i k sjednocování judikatury nižších soudů, je ovšem

jevem ve své podstatě nežádoucím, neboť takovouto změnou zjevně je narušen jeden z principů demokratického právního státu, a to princip předvídatelnosti soudního rozhodování. To je prioritním důvodem, proč platná právní úprava předepisuje pro soudy nejvyšších instancí i pro Ústavní soud zvláštní a závazná pravidla přijímání rozhodnutí v situacích, kdy jimi má být jejich dosavadní judikatura překonána. Dokonce, i kdyby takovéto procedury nebyly pro uvedené případy pozitivním právem zakotveny, nic by to neměnilo na povinnosti soudů přistupovat ke změně judikatury nejen opatrně a zdrženlivě (tj. výlučně v nezbytných případech opodstatňujících překročení principu předvídatelnosti), ale též s důkladným odůvodněním takového postupu; jeho součástí nezbytně by mělo být přesvědčivé vysvětlení toho, proč, vzdor očekávání respektu k dosavadní rozhodovací praxi, bylo rozhodnuto jinak.

Pokud se žalobce dovolával rozsudku Vrchního soudu v Praze ve věci sp. zn. 7 A 13/2000, musel soud tuto námitkou odmítnout jako nepatřičnou, neboť od 1. 5. 2004 se stala Česká republika členským státem Evropské unie a je pro ni závazná příslušná ustálená judikatura SDEU, kromě toho Ústavní soud ve svém nálezu V. ÚS 2170/08 *expressis verbis* konstatoval, že judikatura nemůže být bez vývoje a není vyloučeno, aby (a to i při nezměněné právní úpravě) byla nejen doplňována o nové interpretační závěry, ale i měněna.

Pokud se žalobce dovolával rozhodovací praxe Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) z let 2000 a 2001, musel soud i tuto námitku odmítnout jako nepatřičnou, neboť pouze SDEU má pravomoc vykládat smlouvy a akty přijaté orgány, institucemi nebo jinými subjekty unie.¹

V inkriminované věci byl tedy žalovaný v souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího správního soudu žalovaný povinen posoudit zaměnitelnost přihlášeného označení s namítanými ochrannými známkami s dřívějším právem přednosti na základě skutkových zjištění učiněných v průběhu řízení komplexně, ze všech, v tom kterém případě rozhodných hledisek. Podle názoru žalovaný těmto svým povinnostem dostál.

Žalobce namítal, že podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách k zamítnutí přihlášeného označení může dojít jen při kumulativním splnění dvou právních skutečností – přihlášené označení je shodné nebo podobné namítanému označení a jeho ochrana je nárokována pro shodné nebo podobné výrobky a služby, jako namítané ochranné známky. Protože podle jeho mínění ke kumulativnímu splnění obou předpokladů nedošlo, pokládá žalobce napadené správní rozhodnutí za nezákonné.

Podle ustálené judikatury SDEU představuje nebezpečí záměny ochranných známek nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených (viz rozsudek C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn- Mayer Inc.*, bod 29, C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, bod 17). Vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem dotčených výrobků nebo služeb hraje rozhodující úlohu v celkovém posouzení nebezpečí záměny ochranných známek. V tomto ohledu průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily. Otázku, zda existuje nebezpečí záměny ochranných známek, je třeba činit z pohledu průměrného spotřebitele. Jím se rozumí zejména současný nebo potenciální spotřebitelé daného druhu výrobků nebo služeb, pro které

¹ Viz blíže čl. 267 Lisabonské smlouvy (bývalý čl. 234 Smlouvy o ES)

se ochranná známka užívá, nebo osoby zapojené do distribuční sítě daného druhu výrobků nebo služeb, popřípadě obchodní kruhy, zabývající se daným druhem výrobků nebo služeb, pro které se ochranná známka užívá. Základem pro pojetí relevantního spotřebitele se stal rozsudek SDEU ve věci C-210/96 Gut Springenheide, v němž bylo konstatováno, že při posuzování, zda dané označení je schopno klamat, se musí brát v úvahu pravděpodobné očekávání průměrně informovaného, pozorného a rozumného průměrného spotřebitele.

K pojmu zaměnitelnosti ochranných známek ve smyslu článku 4 odst. 1 písm. b), resp. článku 5 odst. 1 písm. b) obou citovaných směrnic (89/104/EHS, 2008/95/ES), existuje bohatá judikatura SDEU, která definuje relativně objektivní kritéria, která je nutno uplatnit při posuzování zaměnitelnosti ochranných známek (viz např. rozsudky ve věcech C-251/95, *SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn- Mayer Inc.*, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV*, C-425/98, *Marca Mode CV v. Adidas AG a Adidas Benelux BV*, C-120/04, *Medion AG v. Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH*, C-102/07, *Midas AG a Midas Benelux BV v. Marca Mode CV a další*). V návaznosti na tato kritéria naopak nelze z judikatury SDEU dovodit, že by posuzování zaměnitelnosti ochranných známek příslušným orgánem mělo být věcí volné úvahy. Naopak, aplikující orgán by měl za použití zmíněných objektivních kritérií aplikovat právní rámec vyložený ve světle judikatury SDEU (viz blíže citované usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 37/2011-103).

K zjištění existence pravděpodobnosti záměny ustálená judikatura uvádí, že označení je pokládáno za schopné vyvolat nebezpečí záměny, jestliže je natolik podobné ochranné známce s dřívějším právem přednosti, užívané pro označování shodných či podobných výrobků nebo služeb, že spotřebitel může být uváděn v omyl, pokud jde o původ těchto výrobků a služeb. Podobnost označení je standardně posuzována z hlediska fonetického, vizuálního a významového, přičemž přednost má úvaha, které prvky přihlašovaného označení a namítané ochranné známky jsou shodné, nikoli úvaha o tom, které jsou odlišné, neboť je v možnostech každého přihlašovatele zvolit takové motivy a prvky, které nebudou evokovat příbuznost s označením již zapsaným. Ke konstatování podobnosti přitom postačuje, pokud jsou označení shledána podobnými, byť jen z jednoho hlediska.

Přihlašovaná označení i zapsané ochranné známky se tedy posuzují především z hlediska průměrného spotřebitele. Žalovaný správní orgán v napadeném rozhodnutí konstatoval, že v případě nabízených výrobků a služeb je průměrným spotřebitelem shodný okruh spotřebitelů, neboť to ve všech případech bude zejména čtenář časopisů, periodik, uživatel papírenského zboží apod. či divák televizních pořadů nebo filmů, využívající různých nabízených informací ať už v papírové podobě či prostřednictvím internetu nebo televize, zajímající se o dění kolem sebe.

Na tomto zjištění nic nemění ani tvrzení žalobce, že s ohledem na okolnost, že nárokové výrobky a služby všech střetnutých se označení nemají konkurenční charakter, že nebyl pro potřeby této věci definován trh, jak to vyžaduje zákon o hospodářské soutěži, a že žalovaný k stanovení relevantního trhu neprovedl odpovídající test (např. SNIP), nemůže ani žalovaný konstatovat, že takto označené výrobky a služby, pokud se vyskytnou na trhu, není průměrný spotřebitel s to rozeznat. Tato úvaha žalobce se ovšem týká oblasti hospodářské soutěže a zneužití dominantního postavení, nikoliv oblasti známkoprávní, jak již. Známkové právo při poskytování ochrany průmyslovému vlastnictví samo o sobě definuje

relevantní trh, na kterém je ochrana poskytována a v inkriminované věci to je území České republiky.

Pokud se žalobce v této souvislosti dovolával rozsudku SDEU ve spojených věcech C-241/91 P a C-242/91 P Radio Telefís Eireann (RTE) a Independent Television Publications Ltd (ITP) proti Komisi Evropských společenství, musel soud tuto námitku odmítnout jako nepatřičnou. Namítaný rozsudek se týká oblasti hospodářské soutěže a zneužití dominantního postavení, nikoliv oblasti známkoprávní. Důsledky vyjádřeného názoru SDEU, že samotné držení práv duševního vlastnictví nestačí k prokázání existence dominantního postavení, jsou významné pro zjištění, zda zkoumaný subjekt lze považovat za společnost v dominantním postavení, nikoliv zda zkoumané výrobky a služby jsou distinktivní a zda v inkriminované věci existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti.

Konkurence výrobků a služeb není znakem, pro který by bylo/nebylo nutno odmítnout přiznání známkoprávní ochrany. Rozhodným znakem pro konstatování pravděpodobnosti záměny označení je okolnost, že příslušná spotřebitelská veřejnost, tak jak byla pro daný případ v souladu s příslušnou judikaturou vymezena, nebude pravděpodobně schopná odlišit výrobky a služby poskytované majitelem starší známky a přihlašovatelem. Rozhodný přitom pro posuzování střetu není faktický stav užívání, ale stav, který vyplývá z rejstříku ochranných známek, popřípadě z přihlášek ochranných známek. Ze známkoprávního hlediska je pak nerozhodné, zda k záměně přihlašovaného označení a starší ochranné známky, popřípadě výrobků takto označených, skutečně došlo, neboť zákonným znakem je pravděpodobnost, že by k takové záměně mohlo dojít.

Porovnávání označení je třeba posuzovat z hlediska vizuálního, fonetického, sémantického a zejména z hlediska celkového dojmu, které označení vyvolává u průměrného spotřebitele. Pokud však namítající namítá více svých ochranných známek, není nutné shledat pravděpodobnost zaměnitelnosti s každou z těchto ochranných známek; pro zamítnutí přihlášeného označení postačí relevantní kolize i s jednou z ochranných známek, nežádoucí zásah do práv majitele namítaných ochranných známek není otázkou statistické pravděpodobnosti, kterou by bylo možné vyčíslit. Takovýto zásah do chráněných práv majitele kterékoli starší ochranné známky má námitkové řízení vyloučit.

Žalovaný v napadeném rozhodnutí při zjišťování, zda na straně veřejnosti je záměna napadeného a namítaných označení pravděpodobná, správně konstatoval, že *srovnávaná označení shodně obsahují slovní prvek „Max“, resp. „MAX“, který je nutno ve všech případech vnímat jako dominantní, neboť se jedná o prvek vizuálně nejvýznamnější. Tento prvek je doplněn v případě přihlašovaného označení prvky „TV“ a „digital“, které nemají dostatečnou rozlišovací způsobilost, neboť se vztahují k okruhu nabízených výrobků či služeb, resp. mají souvislost s televizním vysíláním, jež se uskutečňuje mj. formou digitálního vysílání. Další doprovodné slovní prvky či jejich části obsažené v namítaných ochranných známkách mají nízkou míru rozlišovací způsobilosti, jak již bylo výše uvedeno, navíc bylo konstatováno, že i prvek či jeho část „TV“, resp. „Tv“, je obsažena shodně jak v přihlašovaném označení, tak i v některých namítaných ochranných známkách. Přihlašované označení se tedy od namítaných ochranných známek odlišuje pouze nedistinktivním prvkem „digital“, resp. použitou nepříliš výraznou grafikou na obou stranách, což nepostačuje ke konstatování nepodobnosti srovnávaných označení.*

Pro průměrného spotřebitele je nesporně určujícím prvkem slovo „max“, neboť právě tento slovní prvek zůstane spotřebiteli v podvědomí ve fonetické i vizuální podobě.

Městský soud v Praze musel konstatovat, že žalovaným provedené hodnocení porovnávaných označení z hlediska vizuálního, fonetického, sémantického a zejména z hlediska celkového dojmu je zcela v souladu se závěry rozsudku SDEU ve věci C-334/05 P *Shaker di L. Laudato & C. Sas v. OHIM*, v němž SDEU konstatoval, že v rámci přezkumu existence nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství nedochází při posouzení podobnosti mezi dvěma ochrannými známkami k tomu, že se zohlední pouze jedna složka kombinované ochranné známky a srovná se s jinou ochrannou známkou. Naopak je třeba provést srovnání, při kterém budou dotčené ochranné známky posuzovány každá ve svém celku, což nevylučuje, že celkovému dojmu, který kombinovaná ochranná známka vyvolává v paměti relevantní veřejnosti, může za určitých okolností dominovat jedna nebo více jejích složek. V tomto ohledu je možné posoudit podobnost pouze na základě dominantního prvku pouze v případě, že všechny ostatní složky ochranné známky jsou zanedbatelné. (viz body 41–42)

Městský soud v Praze dále musel poukázat na rozsudek SDEU ve věci C-234/06 P II *Ponte Finanziaria SpA v. OHIM*, v němž SDEU judikoval, ačkoliv je pravda, že v případě námitek proti přihlášce k zápisu ochranné známky Společenství, které se zakládají na existenci pouze jedné starší ochranné známky ještě nepodléhající povinnosti užívání, se posouzení nebezpečí záměny provede na základě srovnání mezi oběma ochrannými známkami, jak byly zapsány, je tomu jinak v případě, že námitky se zakládají na existenci několika ochranných známek, které vykazují společné vlastnosti umožňující považovat je za součást téže „skupiny“ nebo „série“ ochranných známek. V případě existence „skupiny“ nebo „série“ ochranných známek totiž nebezpečí záměny vyplývá z možnosti, že spotřebitel se zmýlí ohledně provenience nebo původu výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou, jejíž zápis se požaduje, a má nesprávně za to, že je součástí této skupiny nebo série ochranných známek. Od spotřebitele nelze očekávat, že při neexistenci užívání dostatečného počtu ochranných známek způsobilých vytvořit skupinu nebo sérii odhalí společný prvek u uvedené skupiny nebo série ochranných známek nebo že si s touto skupinou nebo sérií spojí jinou ochrannou známku obsahující tentýž společný prvek. Aby tudíž existovalo nebezpečí, že se veřejnost zmýlí, pokud jde o příslušnost ochranné známky, jejíž zápis je požadován, ke „skupině“ nebo „sérii“, musí být starší ochranné známky tvořící součást této „skupiny“ nebo „série“ přítomny na trhu. (viz body 62–64)

V inkriminované věci je nesporné, že namítající je majitelem celé skupiny – série celkem patnácti namítaných ochranných známek, Namítané ochranné známky tvoří řadu založenou na slovním prvku či jeho části „Max“, resp. „max“, nacházejícím se ve všech namítaných ochranných známkách. Tyto prvky jsou zásadně doplněny dalšími prvky: „TvMax“ „CINEMAX“ „Max“ „MaxTv“ „Max“ „FilmMax“ „SportMax“ „MaxPlus“ „Max2“ „MaxFilm“ „MaxSuper“ „MovieMax“ „Maxmovie“ „MaxDocu“ „MaxSport“. V inkriminované věci tedy nebezpečí záměny vyplývá z možnosti, že spotřebitel se zmýlí ohledně původu výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou, jejíž zápis žalobce požaduje, a může mít nesprávně za to, že je součástí této série ochranných známek namítajícího, resp. osoby zúčastněné v tomto řízení. Přihlašované označení by po zápisu do rejstříku ochranných známek tedy mohlo zasáhnout do práv majitele starších ochranných známek, a z tohoto důvodu byla přihláška ochranné známky v souladu se zákonem o ochranných známkách zamítnuta.

V odůvodnění napadeného rozhodnutí žalovaný správně konstatoval pravděpodobnost záměny. Jakkoli odůvodnění napadeného rozhodnutí není detailní, tj. netýká se střetu

přihlašovaného označení s každou jednotlivou namítanou starší ochrannou známkou. Je z něho závěr pravděpodobnosti záměny zřejmý, neboť minimálně z hlediska fonetického přihlašované označení koliduje s kombinovanou ochrannou známkou č. 194513 ve znění „Tv Max“, od níž se liší pouze nedistinktivním prvkem „digital“. Tento nedistinktivní prvek neumožní spotřebitelům odlišit výrobky a služby poskytované majitelem starší známky od výrobků a služeb nárokových přihláškou ochranné známky, popřípadě může vést k domněnce o rozšíření známkové řady majitele starších ochranných známek. V každém případě je však naplněna dispozice ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, že přihlašované označení se nezapíše do rejstříku, pokud – při splnění zákonem stanovených kumulativních podmínek - existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou. Napadené správní rozhodnutí sice neprování detailní rozbor každého z označení, toto rozhodnutí však ob stojí ve světle nálezu Nejvyššího správního soudu č. j. 2 Ads 58/2003–75: *„nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů je založena na nedostatku důvodů skutkových, nikoliv na dílčích nedostatecích odůvodnění soudního rozhodnutí. Musí se přitom jednat o vady skutkových zjištění, o něž soud opírá své rozhodovací důvody. Za takové vady lze považovat případy, kdy soud opřel rozhodovací důvody o skutečnosti v řízení nezjišťované, případně zjištěné v rozporu se zákonem, anebo případy, kdy není zřejmé, zda vůbec nějaké důkazy byly v řízení provedeny“*.

Žalobce namítal, že žalovaný nerespektoval rozsudek SDEU ve spojených věcech C – 241/91 P a C 242/91 P RTE a ITP, podle něhož trh poskytovatelů televizního vysílání a trh informací o tomto televizní vysílání jsou odlišnými trhy. Pokud jde o namítaný rozsudek, týká se oblasti hospodářské soutěže a zneužití dominantního postavení, nikoliv oblasti známkoprávní, a proto tuto námitku musel Městský soud v Praze odmítnout jako nepatřičnou. Ve věci citované žalobcem totiž šlo o skutečnost, zda je v souladu či rozporu se zásadou volného pohybu zboží, pokud provozovatel televizního vysílání brání v publikování údajů o tomto vysílání třetí osobě. SDEU se v tomto rozsudku zabýval výkladem čl. 82 Smlouvy o ES a mj. připustil, že pokud nese infrastruktura označení „základní“, je její vlastník povinen uzavírat smlouvy o jejím použití s jinými podniky za předpokladu, že to jejich činnost vyžaduje; tato myšlenka byla nicméně zmírněna řadou podmínek, které je třeba vykládat restriktivně a které mají za cíl vyloučit zneužívání dominantního postavení. Nicméně rozsudek SDEU ve věci C-7/97 Oscar Bronner GmbH & Co. KG proti Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG a Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG, který analyzoval předchozí judikaturu a určil, že vlastník jediného systému domovní roznášky časopisů na vnitrostátní úrovni nezneužívá svého dominantního postavení, pokud odmítne distribuci jinému vydavateli, který má alternativní způsoby, jako je pošta nebo prodej v obchodech či na stáncích, aniž by nadto byly dány technické, regulační nebo hospodářské překážky, které by znemožňovaly nebo ztěžovaly konkurentům rozvíjení jejich vlastního dodavatelského systému. Je nesporné, že žalobcem citovaný nelze použít v inkriminované věci. Kromě toho z namítaného rozsudku jednoznačně vyplývá, že ochrana duševního/průmyslového vlastnictví má přednost před zásadou volného pohybu zboží, tj. že majitel průmyslového práva má možnost se bránit před případnou konkurencí.

Žalobce dále namítal, že žalovaný účelovým vymezením trhu výrobků a služeb rozšířil ochranu namítaných ochranných známek na výrobky a služby, pro něž ochrana nebyla

poskytnuta, a to bez toho, že by namítající žádal rozšíření tohoto seznamu. Žalovaný měl postupovat svévolně. Rovněž tuto námitku musel soud odmítnout jako neodůvodněnou.

Pokud jde o posuzování shodnosti či podobnosti napadených výrobků zařazených ve třídě 16 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, jimiž jsou tiskoviny všeho druhu, noviny, časopisy, periodika, knihy, papírnické zboží, vycházel žalovaný z vymezení seznamu výrobků takto uplatněného žalobcem, který zápis ochranné známky pro tyto výrobky požadoval výslovně ve spojitosti s televizními programy a televizním vysíláním. Při porovnání takto vymezeného seznamu s výrobky a službami chráněnými namítanými ochrannými známkami dospěl žalovaný k závěru o podobnosti těchto výrobků a služeb s ohledem na jejich úzkou souvislost. Je tomu tak z toho důvodu, že účelem napadených výrobků je poskytovat informace o televizním vysílání, zejména o programové nabídce, vysílacích časech pořadů apod., což je oblast trhu výrobků a služeb, na němž se podle seznamu chráněných výrobků a služeb pohybuje namítající. Jedná se tedy o výrobky a služby, které spolu úzce souvisejí, neboť slouží obdobnému účelu, týkají se společné oblasti trhu, tj. televizního vysílání, apod. Z tohoto důvodu byla shledána podobnost předmětných výrobků a služeb. Pokud jde o služby, které jsou napadeným označením nárokovány ve třídě 41 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, jimiž jsou nakladatelská a vydavatelská činnost ve spojitosti s televizními programy a televizním vysíláním, EPG či podobně (včetně vydavatelské a nakladatelské činnosti a distribuce v nových médiích jako jsou – avšak bez omezení – Internet, analogová či digitální televize, analogové či digitální rádio, atd.), byly shledány jako podobné s výrobky a službami namítanými, a to z obdobných důvodů, jako pokud jde o výše zmíněnou třídu 16, neboť se opět jedná o služby svým zaměřením spadající do oblasti televizních programů či vysílání, jejichž účelem je pobavit diváka či čtenáře nebo ho nějakým způsobem vzdělávat či vychovávat. Byla tedy shledána podobnost srovnávaných výrobků a služeb i v rozsahu této třídy.

Městský soud v Praze musel se závěrem žalovaného v této věci souhlasit, neboť jeho úvaha je logická a v souladu s ustálenou judikaturou, a to především s rozsudkem SDEU ve věci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn- Mayer Inc., který má rozhodně pro posouzení shodnosti či podobnosti porovnávaných výrobků a služeb pro známkoprávní posouzení větší relevanci, než rozsudek, jehož se dovolává žalobce.

Pokud se žalobce dovolával rozsudku SDEU ve věci C-251/95 SABEL BV, musel soud tuto námitku odmítnout jako nedůvodnou, neboť žalovaný postupoval v souladu s jeho závěry. S ohledem na skutečnost, že porovnávaná označení byla shledána podobná ze všech tří posuzovaných hledisek, dospěl žalovaný k závěru o jejich celkové podobnosti. Zabýval vnímáním porovnávaných označení průměrným spotřebitelem ve vztahu k dotčeným výrobkům a službám a při této příležitosti zjistil také podobnost výrobků a služeb nárokových přihlašovaným označením a výrobků a služeb, pro něž jsou zapsány namítané ochranné známky.

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.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí 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 13. ledna 2014

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

**Za správnost vyhotovení:
Marcela Brabcová**