



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: **Disney Enterprises, Inc. a Delaware corporation**, se sídlem 500 South Buena Vista Street, Burbank, USA, zastoupen JUDr. Janem Matějkou, advokátem v Praze 1, Národní 32, **za účasti:** BARFI-INVEST, a. s., IČ: 252 02 910, se sídlem Plzeň, Veleslavínova 11/17, (dříve LDT Panorama CZ, a. s., IČ: 252 06 001, se sídlem Karlovy Vary, Moravská 42), zastoupen Ing. Jiřím Poláčkem, patentovým zástupcem se sídlem Plzeň, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 6. 4. 2006 č. j. O - 183558,

t a k t o:

I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 6. 4. 2006 č. j. O -183558 se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 15.227 Kč, k rukám zástupce žalobce JUDr. Jana Matějky, advokáta, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobce se včas podanou žalobou dne 12. 6. 2006 domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 6. 4. 2006 č. j. O - 183558, kterým byl zamítnut rozklad žalobce proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 26. 2. 2004 o částečném zamítnutí přihlášky slovní ochranné známky sp. zn. O – 183558 ve znění „BUENA VISTA“ po námitkách.

Žalobce dne 11. 9. 2002 podal u Úřadu průmyslového vlastnictví přihlášku slovní ochranné známky ve znění „BUENA VISTA“ pro výrobky a služby zařazené do třídy 9: přístroje a nástroje vědecké, námořní geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování, přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu, přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu, magnetické nosiče zvukových záznamů, gramofonové desky, automatické distributory a mechanismy pro přístroje a mince, zapisovací pokladny, počítačí stroje, přístroje pro zpracování informací, počítače a jejich příslušenství, programy počítačových her, počítačový software a hardware, tiskárny, pagery, hasicí přístroje; do třídy 41: výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.

Dne 12. 5. 2003 uplatnila námitky podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, společnost LDT Panorama CZ, a.s., IČ: 252 06 001, Karlovy Vary, která namítala, že zveřejněné označení „BUENA VISTA“ je zaměnitelné s její kombinovanou ochrannou známkou č. 228654 ve znění „Buena Vista Club“ a zároveň je částečně přihlášeno pro shodné a podobné výrobky a služby, pro které je zapsána tato starší ochranná známka. Zaměnitelnost namítající spatřoval v tom, že napadené označení, které je pouze slovní bez jakékoli grafické úpravy a je zcela obsaženo v dominantním slovním prvku namítané ochranné známky. Nárokové výrobky „magnetické nosiče zvukových záznamů, gramofonové desky zařazené ve třídě 9 a nárokové služby zábava a kulturní aktivity zařazené ve třídě 41 Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb považoval namítající za shodné či podobné službám „pořádání kulturních a zábavních produkcí, zprostředkování kulturních a jiných zábavních produkcí a výroba zvukových a audiovizuálních záznamů“, pro které je zapsána namítaná ochranná známka. Namítající uvedl, že namítaná ochranná známka sice v seznamu nemá obsaženy nosiče zvukových záznamů, avšak zvukové a audiovizuální záznamy namítající pořizuje a umísťuje je na strojně čitelné nosiče. Spotřebitel by se tak oprávněně mohl domnívat, že uvedené výrobky a služby pod označením „BUENA VISTA“ mají svůj původ u namítajícího nebo jsou s jeho činností nějak spojeny.

Namítaná kombinovaná ochranná známka č. 228654 ve znění „Buena Vista Club“ byla přihlášena dne 4. 10. 1999 a zapsána dne 20. 11. 2000 pro výrobky a služby zařazené do třídy 16: tiskoviny jako například katalogy, prospekty, plakáty, letáky a jiné propagační, reklamní a informační materiály, tiskopisy, vstupenky, šatní lístky, jídelní a nápojové lístky, mapy, pohlednice a jiná vyobrazení, papírové a plastové obaly všeho druhu včetně obalů na nápoje a potraviny, jiné výrobky z papíru nebo například utěrky, ubrusy, ubrousky, ručníky, kapesníky, záclony a záclonky toaletní papír, kelímky na nápoje a potraviny, podnosy na pokrmy pro rychlé občerstvení, svačिनové sáčky a jiné obaly na potraviny, notové záznamy na papírovém nosiči; do třídy 41: pořádání kulturních a zábavních produkcí, zprostředkování hudebních a jiných zábavních produkcí, výroba zvukových a audiovizuálních záznamů; do třídy 42: spojené s ubytováním, stravováním a občerstvením, provozování penzionů, hotelů, restaurací, kaváren, vináren, barů, bufetů apod. Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Namítaná ochranná známka je tvořena slovními prvky „Buena Vista Club“, zvýrazněnými podtržením. Písmena jsou tenká malá tiskací ve zvláštní provedení, s výjimkou počátečních písmen, která jsou velká tiskací. Nad prostřední částí nápisu jsou umístěny siluety

tří hudebníků, a to zleva klečícího trumpetisty, uprostřed stojící ženy držící tamburínu a napravo od ní stojícího hráče na saxofon.

Správní orgán prvního stupně shledal, že namítaná ochranná známka požívá staršího práva přednosti než napadené označení a současně shledal, že zveřejněné označení „BUENA VISTA“ zaměnitelným s namítanou ochrannou známkou „Buena Vista Club“.

K poukazu přihlašovatele na skutečnost, že je majitelem ochranných známek ve znění „BUENA VISTA“ zapsaných v řadě zemí světa správní orgán prvního stupně uvedl, že tyto ochranné známky nepožívají ochrany na území České republiky a přihlašovatel neprokázal ani jejich všeobecnou známost na území České republiky v příslušném okruhu veřejnosti, a proto jejich existence není pro dané řízení o námitkách rozhodná.

Ve výroku potom rozhodl tak, že „příhláška ochranné známky sp. zn. O – 183558 se částečně zamítá pro tento seznam výrobků a služeb zařazených do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb: 9 – magnetické nosiče zvukových záznamů, gramofonové desky; 41 zábava, kulturní aktivity.“

Žalobce v rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví napadl rozkladem, o kterém rozhodl předseda Úřadu průmyslového vlastnictví dne 6. 4. 2006 tak, že jej zamítl.

V odůvodnění tohoto rozhodnutí uvedl, že v této věci bylo na základě námitek uplatněných podle § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 137/1995 Sb. vydáno rozhodnutí o částečném zamítnutí této ochranné známky s tím, že přihlašované slovní označení je zaměnitelné s namítanou kombinovanou ochrannou známkou a že část výrobků a služeb, pro které je přihlašované označení nárokováno, je v porovnání se službami chráněnými touto namítanou ochrannou známkou shodná nebo podobná, takže je nutno konstatovat, že zápisem přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek pro předmětnou část výrobku by došlo k zásahu do zákonem chráněných starších práv namítajícího. Vzhledem k tomu, že v době od podání rozkladu do vydání rozhodnutí o rozkladu nabyt účinnosti nový zákon o ochranných známkách bylo nutno v tomto případě postupovat podle § 52 odst. 2 zákona č. o ochranných známkách 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, podle něhož se pro řízení o přihláškách, která neskončila přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, použije tento zákon. Účinky procesních úkonů učiněných v těchto řízeních zůstávají zachovány a posoudí se přiměřeně podle tohoto zákona.

Podle ustanovení § 26 odst. 4 a 5 zákona o ochranných známkách zjistí-li úřad, že přihlašovaná ochranná známka nezasahuje do zákonem chráněných starších práv třetích osob uvedených v § 7, námitky zamítne; pokud zjistí, že přihlašovaná ochranná známka nesplňuje námitky pro zápis jen pro některé výrobky nebo služby, pro které byla podána přihláška, přihlášku zamítne v rozsahu výrobků nebo služeb, pro které přihláška nesplňuje podmínky zápisu.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, které svým obsahem odpovídá § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 137/1995 Sb. 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.

Při posuzování podobnosti přihlašovaného označení a namítané ochranné známky žalovaný shledal, že obě obsahují slovní spojení „BUENA VISTA“, které je součástí slovní zásoby španělského jazyka. Po obsahové stránce význam tohoto slovního spojení je možno přeložit jako „dobrá vyhlídka“, přeneseně tedy očekávání dobrého zážitku. Pokud jde o uvedené slovní výrazy, dospěl žalovaný k závěru, že u českého průměrného spotřebitele nelze předpokládat znalost španělského jazyka a to tím méně v takové míře, aby byl schopen přisoudit celému uvedenému spojení slov jeho konkrétní lingvistický význam. Spíše při vjemu uvedených slovních výrazů dojde k tomu, že průměrný český spotřebitel rozpozná, že se jedná o slovní zásobu některého z románských jazyků, a vzhledem k častému užití výrazů „bueno, buena“ v různých souvislostech bude uvedené slovní spojení chápat jako výraz něčeho pozitivního. Tato skutečnost však podle žalovaného nic nemění na tom, že uvedené slovní spojení právě díky tomu, že není pro českého spotřebitele obvyklé, jej upoutá a ani jeho doplnění o výraz „club“ v případě namítané ochranné známky nezamezí tomu, aby bylo vnímáno po stránce fonetické i sémantické jako podobné.

Přihlašované označení je nárokováno k zápisu ve slovní podobě, která může mít v užití po zápisu do rejstříku ochranných známek jakoukoliv grafickou podobu, tj. i podobu písma užitého v namítané ochranné známce. Existuje tedy možnost, i když je v namítané ochranné známce přítomen další obrazový prvek stylizovaných postav hudebníků, že by spotřebitel s ohledem na koncentraci pozornosti právě na prvek slovní mohl vnímat obě porovnávaná označení jako podobná.

K posouzení podobnosti jednotlivých výrobků a služeb uvedl, že za shodné nebo podobné jsou považovány ty, které mají stejné nebo blízké podstatné znaky a v důsledku toho mohou vyvolat u relevantní části spotřebitelské veřejnosti představu o tom, že pocházejí od jednoho a téhož výrobce nebo poskytovatele. Hlavní význam při tvoření úsudku v otázce, a zda se jedná o výrobky shodné či podobné, mají takové skutečnosti, které svědčí o tom, že výrobky představují v očích výrobce i spotřebitele výsledek příbuzného výrobního postupu, že spadají do příbuzné oblasti spotřeby, jsou určeny k podobnému způsobu užití, a že na základě toho by mohly být považovány spotřebiteli za zboží pocházející z téhož zdroje.

Přihlašované označení je nárokováno ve třídách 9 a 41 Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek pro některé výrobky a služba, které jsou podobné těm, pro niž je zapsána namítaná ochranná známka. Vzhledem ke konstatované podobnosti porovnávaných označení i částečné podobnosti nárokových výrobků a služeb žalovaný potvrdil stanovisko orgánu prvního stupně, že existuje pravděpodobnost záměny přihlašovaného označení a namítané ochranné známky ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách.

K poukazu přihlašovatele ohledně chybného zařazení služby „výroba zvukových a audiovizuálních zařízení“ v době zápisu namítané ochranné známky žalovaný uvedl, že zřejmě ze strany přihlašovatele došlo k omylu, neboť taková služba se v seznamu výrobků a služeb, pro které je zapsána namítaná ochranná známka, vůbec nevyskytuje. Namítaná ochranná známka je zapsána pro „výrobu zvukových a audiovizuálních záznamů“, její

zařazení do třídy 41 bylo provedeno plně v souladu s mezinárodním tříděním výrobků a služeb, a není tedy možno vyvozovat vadnost rozhodnutí o jejím zápisu.

Podle názoru žalovaného rozkladem napadené rozhodnutí bylo jak po stránce věcné, tak i po stránce formální v souladu s právními předpisy, a proto nebyl shledán důvod pro jeho zrušení nebo změnu.

Žalobce se ve svém podání domáhal zrušení napadeného rozhodnutí a uváděl, že žalovaný při rozhodování nesprávně posoudil otázku, zda existuje pravděpodobnost záměny předmětných ochranných známek na straně veřejnosti ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Ta měla být posouzena ne jen ve smyslu tohoto zákona, ale také ve smyslu první směrnice Rady 89/104/EHS, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách. Podle ní ochranná známka je pokládána za schopnou vyvolat pravděpodobnost záměny, jestliže je na tolik podobná ochranné známce s dřívějším právem přednosti, užívané pro označování stejných nebo podobných výrobků nebo služeb, že spotřebitel může být uváděn v omyl, pokud jde o původ těchto výrobků nebo služeb. Ochranné známky musejí být posuzovány z hlediska jejich jednotlivých prvků, ale zejména z hlediska jejich působení jako celku na průměrného spotřebitele. Při porovnání ochranných známek je dále třeba posuzovat i podobnost chráněných, resp. přihlašovaných výrobků a služeb.

V této souvislosti žalobce odkazoval na rozsudek Soudního dvora Evropské unie, (dále jen „SDEU“), ve věci C-251/95 SABEL a to bod 22: pravděpodobnost záměny musí být proto posuzována celkově, berouc v úvahu všechny faktory významné vzhledem k okolnostem případu, a bod 23: celkové posouzení vizuální, fonetické a významové zaměnitelnosti srovnávaných známek musí být založeno na celkovém dojmu, neboť průměrný spotřebitel obvykle vnímá známku jako celek a neanalyzuje její jednotlivé detaily.

Žalobce uváděl, že přihlašovaná známka č. 183558 „BUENA VISTA“ je zaměřena pokud jde o výrobky a služby výhradně na filmovou produkci a činnosti s ní související, které se výrazně odlišují od činnosti namítajícího. Navíc žalobce byl pro své výrobky a služby znám již v 70. letech v USA a posléze na celém světě.

Žalovaný se při svém rozhodování měl nesprávně omezit pouze na porovnání slovního prvku „BUENA VISTA“ namítané ochranné známky s podanou přihláškou. Takový postup je v rozporu s ustálenou známkoprávní praxí. Ochranné známky musí být hodnoceny z hlediska průměrného spotřebitele. Ten bude označení vnímat jako celek a rozhodně nebude posuzovat jeho jednotlivé prvky. Navíc nemá možnost porovnávat ochranné známky položené vedle sebe, ale vnímá je především podle toho, jak na něj zapůsobí. V tomto případě je zřejmé, že namítaná kombinovaná ochranná známka vyvolá u spotřebitele zcela odlišný dojem než slovní přihláška ochranné známky. Žalobce je přesvědčen, že spotřebitel zaměří svoji pozornost na výrazný obrazový prvek, popřípadě na slovní prvek „club“, který se k obrazovému prvku zcela nepochybně vztahuje. Z tohoto hlediska je slovní prvek „BUENA VISTA“ podružnější a tedy se nelze při posuzování podrobnosti či vhodnosti označení omezit jen na porovnání tohoto prvku s napadenou přihláškou ochranné známky. Žalobce je přesvědčen, že záměra porovnávání označení z hlediska vizuálního je vyloučena.

Napadenou ochrannou známku bude průměrný český spotřebitel vyslovovat jako „BUENA VISTA“. Namítanou ochrannou známku vysloví jako „Buena Vista Club“. Je tedy

zřejmé, že se jedná o označení různě dlouhá. Je tedy nepochybné, že obě označení jsou naprosto rozdílná, mají jinou délku i melodii celého označení. Nelze se tedy omezit na konstatování, že obě ochranné známky jsou podobné jen proto, že obsahují stejný slovní prvek, který v tomto případě je zcela vedlejší.

Po obsahové stránce je možné význam prvku „BUENA VISTA“ přeložit jako dobrá vyhlídka tedy očekávání dobrého zážitku. U namítané ochranné známky je tento příjemný zážitek spojen hudbou a „clubem“, což jsou další prvky v této známce obsažené. Vzhledem k tomu, že prvek obrazový je dominantní, spotřebitel bude výrobky a služba poznávat podle této části ochranné známky. Dále se žalobce domníval, že vzhledem k dostatečným odlišnostem v porovnávaném označení, není nutno zabývat se porovnáváním výrobků a služeb.

Dále se žalobce dovolával rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 4. 2006 č. j. 32Cm 89/2005–106, podle něhož slovní spojení Buena Vista Internacional, Inc. a kombinovaná ochranná známka žalobce č. 228654 ve znění „Buena Vista Club“ nejsou zaměnitelné. Rozlišujícím prvkem, který je výrazný a dominantní je zejména vyobrazení tančících hudebníků na ochranné známce žalobce, dále i slovo Club má v tomto konkrétním případě výraznou rozlišovací způsobilost. Dále, že společnost Disney Enterprises, Inc. resp. její produkce je známa několika generacím i českých diváků a průměrný divák by si jistě označení v závěru amerického filmu či seriálu nespojoval s ochrannou známkou žalobce a žádná takováto asociace by ho nenapadla. Proto byla žaloba zamítnuta i z důvodu § 2 písm. d) zákona o ochranných známkách, byť společnosti Disney Enterprises, Inc. a Delaware corporation podala u Úřadu průmyslového vlastnictví přihlášku na slovní ochrannou známku ve znění BUENA VISTA a ta byla Úřadem průmyslového vlastnictví částečně zamítnuta. Podle § 2 písm. d) zákona o ochranných známkách na území České republiky požívají ochrany ochranné známky, které jsou na území České republiky všeobecně známé.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 14. 8. 2006 navrhl žalobu zamítnout, dovolával se rozsudku Tribunálu, (dříve Soudu první instance), ve věci T-6/01 Matratzen, podle něhož kombinovaná ochranná známka je považována za podobnou s jinou ochrannou známkou, která je shodná nebo podobná s jedním z prvků kombinované ochranné známky pouze tehdy, jestliže tento prvek tvoří dominantní prvek celkového dojmu, který kombinovaná ochranná známka vyvolává. To je v případě, kdy tento prvek je schopný ovládnout vyobrazení této ochranné známky, které si relevantní veřejnost zapamatuje tak, že všechny ostatní prvky této ochranné známky jsou v celkovém dojmu vyvolaném touto ochrannou známkou zanedbatelné.

Žalovaný nadále zastává názor uvedený v rozhodnutí, že přes přítomnost dalšího obrazového prvku stylizovaných postav hudebníků v namítané ochranné známce, existuje možnost, že by spotřebitel s ohledem na koncentraci pozornosti právě na prvek slovní mohl vnímat obě porovnávaná označení jako podobná. Z toho jasně vyplývá, že se v odůvodnění rozhodnutí nezabýval jen pro obě označení shodným slovním prvkem „BUENA VISTA“, nýbrž namítanou ochrannou známkou celkově a při porovnání označení vycházel z dojmu, kterým na průměrného spotřebitele působí. Posouzení otázky zaměnitelnosti ochranné známky nebo označení je věcí správního posouzení a úřad rozhoduje na základě řádně zjištěných skutečností, při dodržení pravidel logiky myšlení a řádného odůvodnění, v mezích zákona v prostoru, který mu zákon poskytuje pro správní úvahu. Pokud jsou uvedené podmínky splněny, pak není výsledek posouzení věci, kterou se má zabývat soud.

Ze správního spisu soud zjistil, že žalobce v rámci správního řízení jak ve vyjádření k námitkám proti zápisu přihlášky ochranné známky č. 183558 BUENA VISTA ze dne 10. 11. 2003, tak i v podaném rozkladu ze dne 26. 3. 2004 uváděl, že přihlašovatel začal používat označení BUENA VISTA pro své výrobky a služby již v 70. letech v USA a soustavně pak ve světovém měřítku v 90. letech 20. století, jak dokládá přehled jeho přihlášek a registrací na toto označení ve více než 55 světových zemích, a že byl tento španělský výraz vyjadřující pozdrav či přání BUENA VISTA užíván nejprve v zemích, kde se španělsky hovoří nebo je španělština jazykem blízkým a srozumitelným. Jelikož užíváním získalo označení BUENA VISTA dostatečnou příznačnost, začal je přihlašovatel užívat celosvětově pro označení svých produktů a služeb.

Z předloženého seznamu ve správního spisu potom soud zjistil, že slovní ochranná známka BUENA VISTA byla registrována v Argentině dne 31. 5. 1993 č. 1.443.223, v Austrálii byla registrována kombinovaná ochranná známka BUENA VISTA 23. 1. 1969 ČA 227.723, v Beneluxu byla slovní ochranná známka BUENA VISTA registrována 16. 1. 1990 č. 476.637, v Brazílii byla ochranná slovní známka BUENA VISTA registrována 25. 8. 1976 č. 006.445.144, v Dánsku byla ochranná známka BUENA VISTA registrována 2. 10. 1992 č. 8990/1992, ve Francii byla slovní ochranná známka BUENA VISTA registrována 12. 1. 1990 č. 1.569.802, v Itálii byla slovní ochranná známka BUENA VISTA registrována 9. 12. 1992 č. 582.388, v USA byla slovní ochranná známka BUENA VISTA registrována 12. 12. 1989 č. 1.570/700, na Novém Zélandu byla kombinovaná ochranná známka BUENA VISTA registrována 17. 10. 1967 č. a 85.444, ve Švýcarsku byla slovní známka „BUENA VISTA“ registrována dne 17. 1. 1990 č. 378.721 a dne 28. 10. 1993 č. 417.021, atd.

Městský soud v Praze věc posoudil takto:

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí podle ustanovení § 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 je důvodná, a proto žalobou napadené rozhodnutí svým rozsudkem č. j. 8 Ca 163/2006-52 ze dne 10. srpna 2007 zrušil.

Nejvyšší správní soud vyhověl kasační stížnosti žalovaného správního orgánu a napadený rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 8 Ca 163/2006-52 ze dne 10. srpna 2007 zrušil svým rozsudkem č. j. 7 As 58/2007-84 ze dne 26. září 2008, (všechna citovaná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jsou dostupná na www.nssoud.cz).

Městský soud v Praze proto ve věci rozhodoval znovu rozsudkem č. j. 8 Ca 369/2008-94 ze dne 30. března 2009 a opět napadené správní rozhodnutí zrušil.

Nejvyšší správní soud poté opět přisvědčil kasační stížnosti žalovaného a rozsudkem č. j. 2 As 52/2009-130 ze dne 30. dubna 2010 rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 8 Ca 369/2008-94 ze dne 30. března 2009 zrušil.

Městský soud v Praze proto ve věci rozhodoval znovu rozsudkem č. j. 8 A 133/2010-156 ze dne 13. ledna 2011 a opět napadené správní rozhodnutí zrušil.

Nejvyšší správní soud svým rozsudkem č. j. 2 As 53/2011- 205 ze dne 14. srpna 2012 opět vyhověl kasační stížnosti žalovaného a rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. ledna 2011, č. j. 8 A 133/2010-156, opět zrušil.

Nejvyšší správní soud při vypořádání námítky žalovaného, že se Městský soud v Praze neměl řídit závazným právním názorem vysloveným v předcházejícím rozsudku, a že měl opětovně posuzovat pravděpodobnost záměny přihlašovaného označení *BUENA VISTA* a namítané kombinované ochranné známky *Buena Vista Club* mimo svou pravomoc, měl pouze přezkoumat logickou správnost a zákonnost správního uvážení stěžovatele a dodržení vymezených zákonných mantinelů při užití této diskrece, uvedl, že k rozsahu přezkumu rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví správními soudy se již dosavadní judikatura opakovaně vyslovila. Zde lze opětovně odkázat na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 5 A 106/2001–62 ze dne 31. 8. 2004, z něhož se podává, že „posouzení zaměnitelnosti ochranných známek je věcí úvahy správního orgánu. Soud není proto oprávněn na místě správního orgánu nahrazovat jeho hodnocení důkazů vlastní úvahou a na místo zjištěného skutkového stavu postavit vlastní skutková zjištění. Své kognici pouze může – a k žalobní námitce musí – podrobit hodnocení důkazů potud, zda bylo úplné a z hlediska aplikované právní normy také logické (§ 78 odst. 1 s. ř. s.).“; obdobně rozsudek č. j. 1 As 28/2006–97 ze dne 26. 10. 2006). Soud tedy nemůže namísto hodnocení správního orgánu postavit hodnocení vlastní a rozhodnout tak o věci samé, a to i kdyby měl za to, že by sám rozhodné skutečnosti hodnotil odchylně; v opačném případě by překročil svou pravomoc. Zákonnost žalobou napadeného rozhodnutí může, na základě konkrétní žalobní námítky, posoudit pouze z hlediska jeho souladu či rozporu se zákonem; správnímu orgánu případně může uložit povinnost rozhodnout o věci znovu, při respektování zákonných ustanovení. Nemůže však (bez provedení vlastního dokazování) správní orgán zavázat pouze k jinému hodnocení zjištěných skutečností, pokud původní hodnocení nevybočovalo ze zákonných mezí. Uvedené závěry přitom kladou logicky vysoké nároky na kvalitu odůvodnění správního rozhodnutí. Z rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 9 As 59/2007–141 ze dne 28. 5. 2008, se k této otázce podává, že „Úřadu (průmyslového vlastnictví) je dán ze zákona široký prostor pro správní uvážení, k čemuž je dále třeba přičíst, že při rozhodování o pravděpodobnosti záměny přihlašovaného označení a namítané ochranné známky sehrávají svou roli i subjektivní kritéria. Aby bylo možno co nejvíce minimalizovat dopad těchto negativních okolností na rozhodování, je o to více třeba striktně trvat na podrobném a zejména přesvědčivém odůvodnění každého vydaného rozhodnutí, a to především v rozsahu účastníky namítaných skutečností.“ Ačkoliv je z odůvodnění nyní přezkoumávaného rozsudku zřejmé, že se Městský soud v Praze pokusil hodnotit toliko meze správního uvážení a vymezit, v čem žalovaný při svém správním uvážení pochybil, nelze přehlédnout, že opět sklouzl k vlastnímu hodnocení pravděpodobnosti záměny přihlašovaného označení a namítané ochranné známky.

Zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb., podle něhož je v inkriminované věci rozhodováno, byl dne 3. prosince 2003 přijat za účelem implementace první směrnice Rady 89/104/EHS, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách. Tato směrnice byla nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES, kterou se sblížují 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, přičemž toto ustanovení je prakticky totožné i ve směrnici 2008/95/ES, a obdobné čl. 5 odst. 1 písm. b) obou směrnic.

V inkriminované věci je nesporné, že žalovaný opomněl skutečnost, že podle čl. 267 Lisabonské smlouvy, jejíž je Česká republika smluvní stranou, (bývalý čl. 234 Smlouvy o ES), má pouze SDEU pravomoc rozhodovat o výkladu aktů přijatých orgány, institucemi nebo jinými subjekty Unie, a že se tedy nemůže od tohoto výkladu odchýlovat, či dokonce si právní předpisy Evropské unie vykládat po svém a dovolávat se svobody správního uvážení. Dovolávaná judikatura Nejvyššího správního soudu, o níž se opírá zrušující rozsudek Nejvyššího správního soudu, se však vztahuje k aplikaci zákona č. 137/1995 Sb. a k období, kdy Česká republika ještě nebyla členským státem Evropské unie, a tudíž nebyla vázána základními smlouvami, z nichž bezvýjimečně vyplývá, že jediné a pouze SDEU má pravomoc rozhodovat o výkladu aktů přijatých orgány, institucemi nebo jinými subjekty Evropské unie (viz čl. 267 Lisabonské smlouvy), tedy i o výkladu citovaných směrnic, včetně pojmu pravděpodobnost záměny ochranných známek.

V této souvislosti je nutno odkázat na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví, která byla do českého právního řádu transponována zákonem č. 21/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví). V preambuli této směrnice se stanoví, že rozdíly mezi úpravami v jednotlivých členských státech týkajícími se prostředků k dodržování práv duševního vlastnictví jsou na újmu řádnému fungování vnitřního trhu a znemožňují zajištění rovnocenné úrovně ochrany práv duševního vlastnictví v celém Společenství. Tato situace nepodporuje volný pohyb v rámci vnitřního trhu ani vytvoření prostředí příznivého pro zdravou hospodářskou soutěž. Současné rozdíly vedou také k oslabení hmotného práva duševního vlastnictví a k roztržitému vnitřnímu trhu v této oblasti. To způsobuje ztrátu jistoty v obchodních kruzích na vnitřním trhu, důsledkem čehož je snížení investic do inovace a tvorby. Porušování práv duševního vlastnictví se zdá být zvýšenou měrou napojeno na organizovanou trestnou činnost. Rostoucí používání internetu umožňuje okamžitou celosvětovou distribuci nedovolených napodobenin. Účinné dodržování hmotného práva duševního vlastnictví je třeba zajistit zvláštní akcí na úrovni Společenství. Sbližování právních předpisů členských států v této oblasti je proto nezbytným předpokladem řádného fungování vnitřního trhu. Cílem této směrnice je sbližení právních systémů tak, aby byla zajištěna vysoká, rovnocenná a stejnorodá úroveň ochrany vnitřního trhu.

Městský soud v Praze hodnotil žalobou napadené rozhodnutí vždy v intencích zákona o ochranných známkách a soudního řádu správního, pokud sklouznul k vlastnímu hodnocení pravděpodobnosti záměny přihlašovaného označení a namítané ochranné známky, činil tak v souladu s ustálenou judikaturou SDEU, jakož i závěry seminářů a sympozií pořádaných pro specializované soudce Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a design), (dále jen „OHIM“), za aktivní účasti soudců Tribunálu a SDEU. Městský soud v Praze nijak nevybočil z ustálené rozhodovací praxe soudů ostatních členských států, které bezvýjimečně přezkoumávají správní rozhodnutí v známkoprávní agendě v tzv. plné jurisdikci. Rozhodoval při vědomí, že cílem směrnice 2004/48/ES je sbližení právních systémů členských států Evropské unie, a tedy i nutnost rozhodovat konzistentně se soudy ostatních členských států, jakož i při vědomí, že evropské právo má přednost před právem jednotlivých členských států.

Městskému soudu v Praze přes shora uvedenou harmonizaci známkového práva v Evropské unii a sjednocování judikatury je vytýkáno, že výslovně konstatoval vlastní přesvědčení o *zjevném rozdílu mezi dotčenými výrobky a službami*, když na str. 9 napadeného rozsudku konstatoval, že má za to, že „s ohledem na běžnou rozlišovací způsobilost starší ochranné známky a zjevný rozdíl mezi dotčenými výrobky by se měl žalovaný zabývat otázkou, zda skutečně existuje u cílové veřejnosti v České republice nebezpečí záměny, když logickým

důsledkem zjevných rozdílů mezi dotčenými výrobky a službami je to, že se podobnosti mezi předmětnými ochrannými známkami při celkovém posouzení nebezpečí záměny neutralizují.“, tedy výslovně konstatoval vlastní přesvědčení o zjevném rozdílu mezi dotčenými výrobky a službami, a tímto postupem ovšem dospěl k opačnému závěru než žalovaný, který v napadeném rozhodnutí vyhodnotil částečnou podobnost nárokových výrobků a služeb a právě v rozsahu těchto podobných výrobků a služeb přihlášku ochranné známky částečně zamítl.

Nejvyšší správní soud dospěl v této souvislosti k závěru, že Městský soud v Praze na jedné straně tuto otázku vyslovil svůj vlastní, odlišný, názor (ač k tomu není oprávněn v rámci mezi soudního přezkumu), na straně druhé dává žalovanému možnost posoudit tuto otázku sám, přičemž mu ukládá, aby vzal v úvahu filmovou produkci žalobce. Takové odůvodnění rozsudku má svědčit o vnitřní rozpornosti, která je ovšem důsledkem snahy soudu vyhovět jak ustálené judikatuře SDEU, podle jejíhož názoru se jedná o otázku právní, a současně právnímu názoru zrušujícího rozsudku Nejvyššího správního soudu, který koneckonců na tomto místě nepřisvědčil žalovanému v jeho námitce, že Městský soud v Praze vycházel z vlastní zkušenosti s činností žalobce, upozorňoval-li na jeho filmovou produkci. Městský soud v Praze totiž na filmovou produkci žalobce upozornil v souvislosti s posuzováním podobnosti výrobků a služeb, a to zjevně s ohledem na žalobní bod, který poukazoval na odlišné obchodní zaměření obou subjektů. Tento žalobní bod pak byl rozveden v replice žalobce, v níž uváděl, že výrobky a služby zapsané pro namítanou ochrannou známku souvisejí se zábavou, zatímco přihlašované označení žalobce souvisí s filmovým průmyslem. Městský soud v Praze tak vycházel pouze z argumentace žalobce a nikoliv z vlastních zkušeností.

Podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách přihlašované označení se nezapiše 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 o ochranných známkách jednoznačně konstatuje, že žalovaný přihlašované označení nezapiše, existuje-li pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti. Výklad pojmů zaměnitelnost, shodnost či podobnost a podřazení zjištěného skutkového stavu těmto pojmům je pak otázkou výkladu práva a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav, nikoliv předmětem volného správního uvážení. Žalovaný správní orgán tedy v inkriminované věci vůbec neměl prostor pro správní uvážení, kterým se rozumí oprávnění správního orgánu rozhodnout za určitého skutkového stavu různým způsobem. Pravděpodobnost záměny je neurčitým právním pojmem a soud je oprávněn výklad tohoto pojmu v celém rozsahu přezkoumat. Při svém přezkumu rozhodování je povinen se striktně držet interpretačních pomůcek stanovených ustálenou citovanou judikaturou SDEU.

Nejvyšší správní soud v některých svých posledních rozhodnutích akceptuje částečný věcný přezkum napadených rozhodnutí soudem tak, jak to koneckonců vyplývá ze soudního řádu správního. Naposledy tak dal např. Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku č. j. 9 As 37/2012-59 ze dne 19. 7. 2012 dal Městskému soudu v Praze pravomoc věcně přezkoumat úvahu žalovaného.

Soudní 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, které si stěžovatel osoboval. To je zřejmé již jen ze znění ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, podle něhož se přihlašované označení nezapiše 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 nezapiše. 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, přičemž toto ustanovení je prakticky totožné i ve směrnici 2008/95/ES, a obdobné čl. 5 odst. 1 písm. b) obou směrnic (viz blíže usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 37/2011-103 ze dne 31. 8. 2012, jímž byla tato věc předložena rozšířenému senátu).

K pojmu zaměnitelnosti ochranných známek ve smyslu článku 4 odst. 1 písm. b), resp. článku 5 odst. 1 písm. b) obou citovaných směrnic, 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 dalš*). 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 ze dne 31. 8. 2012).

Městský soud v Praze při novém posouzení věci vyšel pouze a striktně z uplatněných žalobních bodů podaných v žalobě dne 16. 6. 2006 proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 4. 2006, jímž byl zamítnut rozklad žalobce proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 26. 2. 2004 o částečném zamítnutí přihlášky slovní ochranné známky sp. zn. O – 183558 ve znění „BUENA VISTA“ po námitkách, a jímž byla „přihláška ochranné známky sp. zn. O – 183558 ve znění „BUENA VISTA“ částečně zamítnuta pro výrobky a služby zařazené do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb: 9 – magnetické nosiče zvukových záznamů, gramofonové desky; 41 - zábava, kulturní aktivity.“

Městský soud byl Nejvyšším správním soudem rovněž zavázán k tomu, že pokud bude chtít hodnotit, zda žalovaný správně vyložil pojem *nebezpečí záměny* (resp. *pravděpodobnost záměny*), musí obsah tohoto pojmu nejprve sám vyložit. Městský soud tak učinil prostým citováním podstatné pasáže z usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 9. 2009, sp. zn. 23 Cdo 3199/2007; na dalším místě pak citoval z rozhodnutí SDEU ve věcech C-39/97 *Canon*, C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer* a C-251/95 *SABEL*. Vůbec však nevysvětlil, jaký význam mají citované judikáty pro konkrétní projednávanou věc, a objektivně nezhodnotil, které aspekty věci měl žalovaný při své správní úvaze opomenout posoudit; to vše, samozřejmě, v mezích žalobních bodů.

Citované usnesení Nejvyššího soudu se týká věci, v níž se společnost LDT Panorama CZ), coby tehdejší majitel kombinované ochranné známky *Buena Vista Club*, neúspěšně domáhala podle § 8 zákona o ochranných známkách ochrany proti porušení práv k ochranné známce proti společnosti FTV Prima toho, aby se tato společnost zdržela vysílání audiovizuálních záznamů obsahujících slovní spojení *Buena Vista International, Inc.*, přičemž žalobce se ve své včas podané žalobě tohoto řízení dovolával a odkazoval na rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20. 4. 2006, č. j. 32 Cm 89/2005–106, který ve věci rozhodoval v prvním stupni. Ve druhém stupni pak rozhodoval Vrchní soud v Praze, rozsudkem ze dne 15. 1. 2007, č. j. 3 Cmo 301/2006–138 a shora zmiňovaným usnesením Nejvyššího soudu bylo dovolání žalobce proti poslední citovanému rozsudku odmítnuto.

Městský soud v Praze ve věci vymezení pojmu *nebezpečí záměny* znovu odkázal na usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 3199/2007 ze dne 24. 9. 2009 (dostupné na www.novatrix.cz, www.aspi.cz), jednak se toto usnesení bezprostředně vztahuje na namítanou ochrannou známku a na slovní spojení *Buena Vista International, Inc.*, jehož základem je napadená ochranná známka BUENA VISTA, a jednak z důvodu konzistentnosti soudních rozhodnutí.

V usnesení sp. zn. 23 Cdo 3199/2007 Nejvyšší soud judikoval, že při rozhodování o tom, zda došlo užíváním podobného označení k porušení práv k ochranné známce podle zákona č. o ochranných známkách Sb., o ochranných známkách, je nutné vycházet z toho, zda existuje mezi takovým podobným označením a ochrannou známkou nebezpečí záměny, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou. Na posouzení existence nebezpečí záměny má vliv řada faktorů. Vždy se jedná o posuzování konkrétních projednávaných případů, proto se nelze zpravidla omezovat jen na srovnávání samotných označení, ale je třeba přihlížet ke všem relevantním okolnostem, které by mohly mít na vznik nebezpečí záměny podobného označení a ochranné známky vliv. Mezi tyto faktory je tak třeba zařadit především povědomí o ochranné známce na trhu, její celosvětová proslulost, asociace, která může vzniknout mezi užívaným označením a zapsanou známkou, stupeň podobnosti, která může vzniknout mezi ochrannou známkou a podobným označením a mezi označenými výrobky nebo službami. Nebezpečí záměny označení se potom posuzuje především okem tzv. průměrného zákazníka, pro něhož jsou zaměnitelná především taková označení, která se shodují ve výrazném prvku, v dominující části označení. Z tohoto pohledu je důležitý celkový dojem, který porovnávání označení vyvolávají, nikoli podobnost v nepodstatných jednotlivostech. Posuzování nebezpečí záměny je tak velmi specifickým procesem, který probíhá individuálně pro každou ochrannou známku a podobné označení a nelze pro jeho posuzování stanovit přesná a jednoznačná kritéria.

Nejvyšší soud v odůvodnění svého rozhodnutí konstatoval, že Vrchní soud v Praze aplikoval na danou situaci správný právní předpis, který správně vyložil a posoudil nebezpečí záměny ochranné známky a označení užívaného žalovanou skrze odpovídající kritéria. Závěry, na nichž spočívá jeho rozhodnutí, jsou v souladu se smyslem a účelem zákona o ochranných známkách. Vrchní soud hodnotil zaměnitelnost namítané ochranné známky a označení uvedeného v závěru televizních seriálů vysílaných žalovanou FTV Prima především z hlediska komplexního pohledu na obě označení. Dospěl přitom k závěru, že není-li namítané označení totožné s označením chráněným jako ochranná známka a naopak je natolik rozdílné, že veřejnost při spatření jednoho či druhého označení není nijak matena, nespojuje si obě označení navzájem k sobě, nemá ani žádné pochybnosti o původu pod označením nabízeného zboží či služeb, pak zde takové nebezpečí záměny včetně asociací není. Pro hodnocení zaměnitelnosti předmětných označení zvolil kritéria, která odpovídají obecně uznávaným kritériím pro posuzování nebezpečí záměny ochranné známky a podobného označení.

Nejvyšší soud a Vrchní soud v Praze tedy jednoznačně zastávají stejný názor na hodnocení napadené a namítané ochranné známky. Právní názor Nejvyššího soudu vyjádřený v usnesení sp. zn. 23 Cdo 3199/2007 byl publikován na www.aspi.cz a Nejvyšší soud v něm zřetelně vysvětlil, že nebezpečí záměny označení se posuzuje především okem tzv. průměrného zákazníka, pro něhož jsou zaměnitelná především taková označení, která se shodují ve výrazném prvku, v dominující části označení. Z tohoto pohledu je důležitý celkový dojem, který porovnávání označení vyvolávají, nikoli podobnost v nepodstatných jednotlivostech. Posuzování nebezpečí záměny je tak velmi specifickým procesem, který probíhá individuálně pro každou ochrannou známku a podobné označení a nelze pro jeho posuzování stanovit přesná a jednoznačná kritéria.

Koneckonců i sám Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 2 As 53/2011-205 uvedl, že tyto závěry Nejvyššího soudu korespondují s judikaturou SDEU, který v rozsudku *SABEL*, C-251/95, bod 22, mj. vyslovil, že „*pravděpodobnost záměny je třeba posuzovat globálně, s přihlédnutím ke všem faktorům relevantním pro okolnosti případu*“, tj. odmítl se zaměřovat pouze na srovnání označení jako takových, ale zdůraznil, že je třeba brát v úvahu všechny rozhodující faktory. V rozsudku *Canon*, C-39/97, bod 23, SDEU konstatoval, že globální posuzování pravděpodobnosti záměny implikuje jistou vzájemnou závislost mezi relevantními faktory, přičemž „*nižší stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami lze vyvážit vyšším stupněm podobnosti mezi známkami a naopak*“. Dle závěrů v tomto rozhodnutí uvedených, ochranné známky mající vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti buď samy o sobě, nebo v důsledku *dobrého jména*, které mají na trhu, požívají vyšší ochrany, než známky s menší rozlišovací způsobilostí. S ohledem na uvedené nevidí Nejvyšší správní soud důvod, proč by jedním z faktorů při posuzování pravděpodobnosti záměny přihlašovaného označení a namítané ochranné známky nemohl být také faktor *proslulosti* namítané ochranné známky, resp. její postavení na trhu a její *známost* ve vztahu k relevantní veřejnosti. S tím pak souvisí i míra rozlišovací způsobilosti namítané ochranné známky, neboli její schopnost individualizovat zboží od určitého výrobce nebo z určitého obchodního zdroje. Rozlišovací způsobilost se posuzuje z hlediska průměrného spotřebitele a poměřuje se s rozlišovací způsobilostí přihlašovaného označení; není vyloučeno, že přihlašované označení může být pro průměrného spotřebitele ve vztahu k rozlišení původu výrobků a služeb více distinktivní než namítaná ochranná známka. K tomu srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 7. 2008, č. j. 4 As 90/2006–123, publikovaný pod č. 1714/2008 Sb. NSS, ze kterých se podává, že „*žalovaný* [Úřad průmyslového vlastnictví v řízení podle § 7 odst. 1 písm. a)

zákona o ochranných známkách – pozn. NSS] (...) *pouze hodnotil míru této rozlišovací způsobilosti ve vztahu k ochranné známce napadené a dospěl k průkaznému závěru, že distinktivita namítané ochranné známky je nižší než ochranné známky napadené a po komplexním (globálním) zhodnocení celkového dojmu vyvolaného střetnutím se ochrannými známkami přiléhavě usoudil na nezaměnitelnost těchto známek.*“ Městský soud tak žalovaného v principu správně zavázal, aby posuzoval proslulost střetnutých se označení, tedy jejich známost na trhu a rozlišovací způsobilost, vnímanou očima průměrného spotřebitele. Přitom nelze konstatovat, že by vybočil z mezí přezkumu vytyčených žalobními body, neboť z obsahu žaloby je patrné poukazování žalobce na celosvětovou známost přihlašovaného označení, které již od 70. let 20. století užíval v USA a posléze po celém světě. Žalovanému lze jistě přisvědčit v tom, že právo namítajícího – majitele namítané ochranné známky - je právem silnějším, než právo přihlašovatele. To však neznamená, že namítaná ochranná známka nemůže být vyhodnocena i tak, že s ohledem na nedostatek proslulosti na trhu má pro průměrného spotřebitele nižší rozlišovací způsobilost nežli přihlašované označení. Čím má namítaná ochranná známka nižší rozlišovací způsobilost, tím je nižší existence nebezpečí záměny s přihlašovaným označením.

Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 2 As 53/2011-205 vytyčil tři okruhy žalobních bodů, jimž se má Městský soud v Praze ve svém rozhodnutí vypořádat:

Žalobce především z hlediska vizuálního namítal, že za dominantní je třeba považovat obrazový prvek tanečnice a hudebníků v namítané kombinované ochranné známce. Ve vztahu k obrazovému prvku je pak podle žalobce slovní prvek méně výrazný. Obrazový prvek dodává namítané ochranné známce charakteristický ráz a z hlediska celkového dojmu ji bezpečně odlišuje od přihlašovaného označení. V tomto kontextu žalobce namítal, že se žalovaný nesprávně omezil pouze na porovnání slovních prvků „*buena vista*“, které jsou shodné, a nevěnoval dostatečnou pozornost odlišnostem obou označení.

Žalobce dále poukázal na nutnost hodnotit pravděpodobnost záměny z hlediska průměrného spotřebitele, který bude vnímat označení jako celek a bude vycházet především z toho, jak na něj kolidující označení zapůsobí. Podle žalobce kombinovaná ochranná známka vyvolá u průměrného spotřebitele zcela jiný dojem než slovní přihlašované označení. Průměrný spotřebitel se zaměří na výrazný obrazový prvek, který je i podporován slovním prvkem „*Club*“. Prvek „*buena vista*“ je v tomto ohledu pro průměrného spotřebitele podružnějším. Záměna obou označení po vizuální stránce je podle žalobce vyloučena. Po fonetické stránce žalobce poukázal na odlišné délky kolidujících označení a na jejich jinou melodii. Z hlediska aspektu sémantického žalobce tvrdí, že slovní spojení „*buena vista*“ znamená v překladu ze španělštiny „*dobrá vyhlídka*“, očekávání dobrého zážitku; u namítané ochranné známky je tento příjemný zážitek spojen s hudbou a klubem, zatímco pro odlišné obchodní zaměření žalobce na filmovou produkci nemůže dojít k pravděpodobnosti záměny. Stran výrobků a služeb žalobce poukázal na jejich odlišnost vzhledem k odlišnému obchodnímu zaměření obou společností. Tuto argumentaci rozvedl žalobce v replice tak, že výrobky a služby namítané ochranné známky souvisejí se zábavou, zatímco přihlašované označení žalobce souvisí s filmovým průmyslem. Všechny tyto skutečnosti stěžovatel podle žalobce nedostatečně zhodnotil, respektive nezahrnul je do svého správního uvážení.

V narativní části žaloby žalobce poukazoval i na celosvětovou známost přihlašovaného označení již od 70. let 20. století; tím fakticky poukazuje na to, že přihlašované označení a namítaná ochranná známka ve skutečnosti vůbec nemohou být v

kolizi, neboť namítaná kombinovaná ochranná známka *Buena Vista Club* nemá pro průměrného spotřebitele takovou známost oproti přihlašovanému označení *BUENA VISTA*; tím se snižuje rozlišovací způsobilost namítané kombinované ochranné známky.

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, 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 současní nebo potenciální spotřebitelé daného druhu výrobků nebo služeb, pro které 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.

Tato ustálená výkladová pravidla SDEU pro posuzování zaměnitelnosti ochranných známek měla být respektována rovněž žalovaným v průběhu správního řízení.

Namítaná starší kombinovaná ochranná známka je tvořena slovními prvky „Buena Vista Club“, nad nimiž jsou umístěny siluety tří hudebníků, a to klečící trumpetista, stojící žena s tamburínou a stojící hráč na saxofon. Rozlišujícím dominantním prvkem ve srovnání s přihlašovanou slovní ochrannou známkou „BUENA VISTA“ je zejména toto vyobrazení tančících hudebníků na ochranné známce namítajícího, dále i slovo Club má v tomto konkrétním případě výraznou rozlišovací způsobilost. Takovému hodnocení žalobce přisvědčil koneckonců i Nejvyšší soud v citovaném rozsudku sp. zn. 23 Cdo 3199/2007, když konstatoval, že chráněná ochranná známka je známkou kombinovanou, která je tvořena obrazovou částí (hudebníci) a částí textovou (Buena Vista Club), přičemž na první pohled upoutávajícím prvkem je obrázek skupiny tří hudebníků, který ve spojení s textem a zejména slovem Club vyvolává představu místa pro zábavu.

Pokud žalobce namítal, že se žalovaný omezil pouze na porovnání slovního prvku „BUENA VISTA“ namítané ochranné známky s přihlašovanou ochrannou známkou, a že takový postup je v rozporu s ustálenou známkoprávní praxí, když ochranné známky musí být hodnoceny z hlediska průměrného spotřebitele, musel mu soud přisvědčit. V souladu s ustálenou judikaturou SDEU bylo povinností žalovaného hodnotit porovnávaná označení z hlediska vizuálního, fonetického, sémantického, přičemž důležitý je celkový dojem, který porovnávaná označení vyvolávají.

Pokud žalobce namítal nesprávné posouzení otázky pravděpodobnost záměny předmětných ochranných známek na straně veřejnosti ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, která měla být posuzována také ve smyslu směrnice 89/104/EHS,

podle níž ochranná známka je pokládána za schopnou vyvolat pravděpodobnost záměny, jestliže je na tolik podobná ochranné známce s dřívějším právem přednosti, užívané pro označování stejných nebo podobných výrobků nebo služeb, že spotřebitel může být uváděn v omyl, pokud jde o původ těchto výrobků nebo služeb, a že ochranné známky musejí být posuzovány z hlediska jejich jednotlivých prvků, zejména z hlediska jejich působení jako celku na průměrného spotřebitele, přičemž je třeba posuzovat i podobnost chráněných, resp. přihlašovaných výrobků a služeb, musel mu Městský soud v Praze s odkazem na ustálenou judikaturou SDEU přisvědčit. Celkové posouzení nebezpečí záměny předpokládá určitou vzájemnou závislost mezi zohledněnými faktory, a zejména mezi podobností ochranných známek a podobností výrobků nebo služeb, na které se ochranné známky vztahují. Nízký stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami, na které se ochranné známky vztahují, tak může být vyvážen vysokým stupněm podobnosti mezi ochrannými známkami a naopak (C-39/97 Canon, C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer). Posouzení existence nebezpečí záměny výrobků nebo služeb se musí týkat vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti dotčených ochranných známek, musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tyto ochranné známky působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům. Ochrana, které požívá ochranná známka, musí být tím vyšší, čím je její rozlišovací způsobilost vyšší, ať už inherentně nebo z důvodu známosti této ochranné známky na trhu (C-251/95 SABEL).

V inkriminované věci je tedy nutno s ohledem na ustálenou judikaturu SDEU posoudit, zda i přes vizuální a fonetickou podobnost dotčených označení neexistuje mezi dotčenými ochrannými známkami nebezpečí záměny. Pokud jde zvláště o srovnání mezi přihlášenou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou, má Městský soud v Praze za to, že s ohledem na běžnou rozlišovací způsobilost starší ochranné známky a zjevný rozdíl mezi dotčenými výrobky by se měl žalovaný zabývat otázkou, zda skutečně existuje u cílové veřejnosti v České republice nebezpečí záměny, když logickým důsledkem zjevných rozdílů mezi dotčenými výrobky a službami je to, že se podobnosti mezi předmětnými ochrannými známkami při celkovém posouzení nebezpečí záměny neutralizují. Žalovaný se tedy musí zabývat otázkou, zda si průměrný český spotřebitel bude myslet, že výrobky a služby výhradně zaměřené na filmovou produkci a činnosti s ní související, označené přihlašovanou ochrannou známkou „BUENA VISTA“, známé již v 70. letech v USA a posléze na celém světě, a které, jak v žalobě tvrdil žalobce, se výrazně odlišují od činnosti namítajícího, mají stejný původ jako výrobky a služby, na které se vztahuje namítaná starší ochranná známka.

Žalovaný se nezabýval otázkou, zda si relevantní veřejnost uchová v paměti pouze nedokonalý obraz dotčených ochranných známek, a zda jejich společný prvek, a sice výraz „BUENA VISTA“, mezi nimi vyvolá podobnost. Navíc žalovaný na rozkladovou námitku žalobce, že nezpochybňovaná všeobecná známost žalobcem v České republice přihlašované ochranné známky „BUENA VISTA“, snižuje nebezpečí záměny mezi starší ochrannou známkou a přihlašovanou ochrannou známkou „BUENA VISTA“, ve svém rozhodnutí vůbec nereagoval.

Městský soud v Praze pro musel i této námitce přisvědčit jako důvodné. V inkriminované věci s ohledem na vzájemnou závislost různých faktorů, které je třeba zohlednit, nelze dospět k závěru o nebezpečí záměny mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou, aniž by je žalovaný logicky a přesvědčivě zdůvodnil, vyhodnotil neexistenci podobnosti mezi dotčenými výrobky a službami ve spojení s průměrnými podobnostmi dotčených ochranných známek z vizuálního a fonetického hlediska. Měl se podrobně a přesvědčivě zabývat možností vyvolat nebezpečí záměny u relevantních

spotřebitelů, pokud jde o obchodní původ výrobků, kterých se týká jednak přihlašovaná ochranná známka, a jednak starší ochranná známka.

Žalovaný správní orgán pracoval ve svém rozhodnutí s termínem český průměrný spotřebitel, u něhož podle jeho názoru nelze předpokládat znalost španělského jazyka, alespoň v takové míře, aby byl schopen přisoudit slovnímu spojení „BUENA VISTA“ jeho konkrétní lingvistický význam. Uváděl, že uvedené slovní spojení není pro českého spotřebitele obvyklé, upoutá jej a případné doplnění o výraz „club“ nezamezí tomu, aby bylo vnímáno po stránce fonetické i sémantické jako podobné. Ve vyjádření k žalobě potom žalovaný uvedl, že posouzení otázky zaměnitelnosti ochranné známky nebo označení je věcí správního posouzení a úřad rozhoduje na základě řádně zjištěných skutečností, při dodržení pravidel logiky myšlení a řádného odůvodnění, v mezích zákona v prostoru, který mu zákon poskytuje pro správní úvahu. Pokud jsou uvedené podmínky splněny, pak není výsledek posouzení věci, kterou se má zabývat soud. Pravděpodobnost záměny je však neurčitým právním pojmem a soud je oprávněn výklad tohoto pojmu v celém rozsahu přezkoumat. Žalovaný v inkriminované věci neměl prostor pro správní uvážení.

Žalovaný správní orgán tedy sice v inkriminované věci pracoval s termínem průměrný spotřebitel, nicméně se nezabýval kritériem „běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného“ průměrného spotřebitele, které má být použito v rámci celkového posouzení. Ve skutečnosti použil kritérium, které mnohem více připomíná kritérium přílišně nedbalého spotřebitele. Z tohoto důvodu lze mít tvrzení žalovaného, že by si „běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný“ průměrný spotřebitel nepovšiml rozdílu slovních a obrazových prvků kolidujících ochranných známek, tím spíše, že jejich velikost a význam v kolidujících označeních nejsou zanedbatelné, za nelogické. To zvláště za situace, kdy žalobce, resp. jeho produkce je známa několika generacím i českých diváků a průměrný divák by si zajisté označení „BUENA VISTA“ nespojoval s namítanou starší ochrannou známkou.

Městský soud v Praze byl při svém rozhodování v dalším řízení vázán právním názorem vysloveným Nejvyšším správním soudem (§ 110 odst. 3 soudního řádu správního), a proto ve věci rozhodl tak, že žalobou napadené rozhodnutí podle § 78 odst. 1 soudního řádu správního zrušil pro nezákonnost a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Podle § 78 odst. 5 soudního řádu správního je v dalším řízení správní orgán vázán právním názorem, který vyslovil soud ve zrušujícím rozsudku.

Rozhodnutí o náhradě nákladů řízení soud opřel o ust. § 60 odst. 1 soudního řádu správního, když žalobce měl ve věci plný úspěch. Výši náhrady potom určil podle vyhl. č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif), a to tak, že 2.000 Kč činily náklady na uhrazení soudního poplatku, dále náklady právního zastoupení za dva úkony právní pomoci podle § 9 odst. 3 a 1.000 Kč, tj. převzetí a příprava zastoupení, písemné podání žaloby, a 2x režijní paušál podle § 13 odst. 3 a 75 Kč. Dále potom tři úkony, tj. 3x vyjádření ke kasační stížnosti, podle nové právní úpravy, platné do 31. 12. 2012, a 2.100 Kč a 3x režijní paušál a 300 Kč, tedy celkem 15.227 Kč včetně DPH ve výši 21%.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozsudku není kasační stížnost přípustná (§ 104 odst. 3 písm. a) soudního řádu správního).

V Praze dne 29. března 2013

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

**za správnost vyhotovení:
Simona Štěpinová**