



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: **TENET Europe s.r.o.**, se sídlem Biskupský Dvůr 2095/8, Praha 1, zastoupeného Dr. Mgr. Danielelem Mališem, LL. M., advokátem se sídlem Na Rybníčku 5, Praha 2, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, za účasti osoby zúčastněné na řízení: **Montblanc-Simplo GmbH**, se sídlem Hellgrundweg 100, Hamburg, Spolková republika Německo, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 11. 2005, zn. sp. O-193745, o zápisu přihlašovaného slovního označení do rejstříku ochranných známek, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 1. 2007, č. j. 10 Ca 23/2006 – 86,

t a k t o :

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. 1. 2007, č. j. 10 Ca 23/2006 – 86, **se zrušuje** a věc **se vrací** tomuto soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížností napadá v záhlaví označený rozsudek Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým byla

zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „žalovaný“), ze dne 28. 11. 2005, zn. sp. O-193745. Tímto rozhodnutím bylo vyhověno rozkladu osoby zúčastněné na řízení (dále jen „namítající“) a ve výroku změněno napadené rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 30. 6. 2004, sp. zn. O-193745, č. j. 17019/2004, jímž byly zamítnuty námitky namítajícího, podané podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách (dále jen „zákon č. 137/1995 Sb.“). Žalovaný zmíněným rozhodnutím [vydaným dle nově účinného zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále jen „zákon č. 441/2003 Sb.“); k aplikaci obou právních předpisů viz dále] vyhověl podaným námitkám, přihlášku ochranné známky „NORDBLANC“ stěžovatele zamítl pro zboží ve třídách 18 a 25 dle mezinárodního třídění výrobků a služeb a postoupil ji k zápisu pro výrobky ve třídě 28.

Stěžovatel označil za důvody kasační stížnosti skutečnosti uvedené v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). V první řadě uvádí, že se městský soud nevypořádal s namítanou vadou napadeného rozhodnutí žalovaného v podobě překročení mezí správního uvážení, nýbrž se pouze omezil na neopodstatněnou výtku, že tvrzení stěžovatele je obecně pojatou námitkou bez konkrétního skutkového tvrzení. Jelikož neexistenci překročení mezí správního uvážení dále městský soud dovozoval z argumentace nepřipustně zaměřující zákonem stanovenou hypotézu *pravděpodobnosti záměny* za vlastní hypotézu spočívající v *hypotetické možnosti záměny*, došlo z jeho strany k nesprávnému posouzení této právní otázky a rozhodnutí je tudíž ve vztahu k hodnocení překročení mezí správního uvážení žalovaného nezákonné. K zaměnitelnosti přihlašovaného označení ve znění „NORDBLANC“ a namítaných ochranných známek „MONTBLANC“ z hlediska jejich celku stěžovatel uvádí, že žalovaný se s jím vznesenými argumenty nevypořádal. Přestože sám žalovaný nejprve zdůrazňoval potřebu srovnat porovnávaná označení nejen z hlediska celku, ale i z hlediska jednotlivých prvků, omezil se následně pouze na jejich porovnání jako celek, aniž by jakkoli analyzoval možnou pravděpodobnost záměny části výrazů „NORD“ a „MONT“. Tvrdí-li tedy městský soud, že se žalovaný s touto otázkou správně vypořádal, posoudil právní závěr žalovaného nesprávně a jeho rozhodnutí je tudíž nezákonné. Pokud by úvahy žalovaného i městského soudu byly dle názoru stěžovatele dovedeny do důsledku, měla by společnost Montblanc-Simplo GmbH jakožto subjekt, který namítl zaměnitelnost stěžovatelem přihlašovaného označení se svými ochrannými známkami, fakticky monopol na všechny ochranné známky, které před málo distinktivní částí „BLANC“ obsahují jakékoli jednoslabičné slovní prvky. Stěžovatel v kasační stížnosti dále poukazuje na závěr městského soudu, který označil názor žalovaného o podobnosti označení z hlediska fonetického i vizuálního za správný. Městský soud dospěl k závěru, že ani v oblasti hodnocení porovnávaných označení z hlediska významového mezi nimi neexistuje pravděpodobnost záměny. Takové právní závěry jsou podle názoru stěžovatele

však nezákonné, představují nesprávné posouzení právní otázky soudem. V posledním stížním bodu stěžovatel uzavírá, že dospěl-li žalovaný bez jakýchkoli důkazů a v rozporu se skutkovým stavem zachyceným ve spisech k závěru, že porovnávané výrobky (tj. takové, k nimž se vztahují přihlašované označení a namítané ochranné známky) jsou svou povahou stejné nebo podobné a prodávají se na stejných prodejních místech, měl městský soud rozhodnutí žalovaného zrušit pro jeho vady spočívající v tom, že nemělo oporu ve spisech. Městský soud tak však neučinil, ale s napadeným rozhodnutím žalovaného se ztotožnil. Vzhledem ke všem výše uvedeným důvodům stěžovatel navrhuje, aby Nejvyšší správní soud kasační stížností napadený rozsudek zrušil a věc vrátil městskému soudu k dalšímu řízení.

Žalovaný ve vyjádření k podané kasační stížnosti odkázal na odůvodnění svého rozhodnutí, na vyjádření k podané žalobě a na odůvodnění napadeného rozsudku městského soudu. K argumentaci stěžovatele zásadou materiální pravdy v první námitce kasační stížnosti žalovaný uvádí, že zákon č. 441/2003 Sb. obsahuje v § 25 a § 26 speciální úpravu k ustanovení § 32 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Řízení o námitkách je podle zákona č. 441/2003 Sb. řízením sporným a zásada materiální pravdy je významně modifikována zásadou povinnosti tvrzení, resp. nesení důkazního břemene. Žalovaný dále jednoznačně odmítá tvrzení stěžovatele, že by fakticky rozhodoval o *hypotetické možnosti záměny* přihlašovaného označení a namítaných známek, namísto rozhodování o *pravděpodobnosti záměny* ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. Tutéž námitku vznesenou vůči rozhodnutí městského soudu žalovaný považuje za účelovou. Městský soud ve svém rozsudku podle žalovaného odkazuje na tradiční judikaturu v oblasti známkoprávní, která užívá pojmu *možnost záměny*, avšak ve smyslu možnosti reálné, vážné a nebezpečné, resp. hrozící, nikoliv možnosti hypotetické. Z úvahy městského soudu je přitom dle žalovaného zřejmé, že je míněna nikoli možnost záměny toliko hypotetická, spekulativní, teoretická, nepravděpodobná. K námitce nezohlednění důkazů navržených stěžovatelem žalovaný uvádí, že vzal v úvahu kritéria jako je povaha výrobků, jejich účel, způsob prodeje, průměrný spotřebitel, zastupitelnost, doplňkovost apod. K posuzování porovnávaných označení z hlediska jejich jednotlivých prvků žalovaný zdůrazňuje, že na průměrného spotřebitele působí porovnávaná označení jako celek. Analýzu možné zaměnitelnosti částí „NORD“ a „MONT“ žalovaný neodmítl, jak tvrdí stěžovatel, ale z napadeného rozhodnutí je zřejmé, že ji naopak provedl. K možnosti záměny přihlašovaného označení a namítaných ochranných známek z hlediska fonetického žalovaný uvádí, že stěžovatelem tvrzený odlišný způsob tvorby hlásek bez dalšího neznamená její nezaměnitelnost s jinou hláskou, a to tím spíše, je-li vyslovována spolu s dalšími hláskami ve slabice, jako je tomu v konkrétním případě. Pro posuzování zaměnitelnosti výrobků podle vyjádření žalovaného platí, že se posuzují výrobky, pro které je označení přihlášeno a kolizní známka zapsaná dle Niceského třídění výrobků a služeb, a nikoliv to, zda je tím kterým výrobkem v přihlášce (v rejstříku) míněn výrobek standardní či nadstandardní. Vlastník zapsané ochranné známky má

ochranou „pokryt“ výrobek v každém provedení a záleží jen na něm, jaké on sám zvolí. Ani samotná orientace výrobce na různé příjmové kategorie zákazníků tak neznamená jiné místo na trhu. Žalovaný tedy uzavírá, že kasační stížnost dle jeho názoru není důvodná a z výše uvedených důvodů žádá, aby ji Nejvyšší správní soud rozsudkem zamítl.

Namítající jakožto osoba zúčastněná nařízení podala ke kasační stížnosti též své vyjádření. V jeho úvodu konstatuje, že s argumentací stěžovatele nelze souhlasit, neboť není v souladu s judikaturou českých soudů a Evropského soudního dvora ve věcech ochranných známek, zejména kritérií posuzování nebezpečí záměny. Dále uvádí, že nelze zaměňovat procesní vadu, o niž by se jednalo v případě úplné absence odůvodnění správního rozhodnutí či překročení mezí správního uvážení, s pouhým nesouhlasem stěžovatele s výrokem rozhodnutí a s jeho odůvodněním. K zaměnitelnosti samotných označení namítající zmiňuje rozsudek Soudního dvora Evropských společenství ve věci SABEL (viz dále), podle kterého rozhodovací praxe vyžaduje porovnávání celkového dojmu srovnávaných označení, neboť běžný spotřebitel obvykle vnímá ochrannou známku jako celek a neprovádí analýzu jeho jednotlivých detailů. Co do posuzování podobnosti z fonetického, vizuálního a významového hlediska se namítající ztotožňuje se závěry žalovaného, že existuje pravděpodobnost záměny předmětných označení. Ke zkoumání shodnosti či podobnosti porovnávaných výrobků pak vyslovuje vlastní názor, že předmětem posouzení ze strany Úřadu je obecná podobnost zboží a služeb uvedených v seznamu zboží a služeb přihlašovaného označení a namítaných ochranných známek, nikoliv zkoumání konkrétního vzorku zboží uváděného na trh přihlášovatelem a namítajícím v daný okamžik. V souladu se žalovaným namítající uvádí, že zapsaná ochranná známka dává svému vlastníkovu výlučné právo uvádět na trh chráněné zboží v jakékoliv cenové kategorii.

Ze správního spisu žalovaného Nejvyšší správní soud zjistil následující skutečnosti rozhodné pro posouzení důvodnosti kasační stížnosti:

Stěžovatel podal dne 10. 7. 2003 u Úřadu přihlášku slovní ochranné známky „NORDBLANC“ se žádostí o zápis do rejstříku ochranných známek, a to pro výrobky ve třídách 18, 25 a 28 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Jelikož přihláška obsahovala všechny potřebné formální náležitosti (správní poplatek byl zaplacen na výzvu) a Úřad neshledal žádný důvod pro odmítnutí ochrany, byla přihláška dne 17. 12. 2003 zveřejněna ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví. Namítající podal dne 16. 3. 2004 námitky proti zápisu zveřejněného označení „NORDBLANC“ do rejstříku ochranných známek, které se týkaly všech výrobků ve třídách 18 a 25 mezinárodního třídění. Tyto námitky odůvodnil tím, že je vlastníkem mezinárodní známky č. 670350 „MONTBLANC“, s prioritou 30. 7. 1996, platné v České republice mimo jiné pro výrobky třídy 18, a mezinárodní známky č. 710391 „MONTBLANC“, s prioritou 14. 10. 1998, platné v České republice pro výrobky třídy 25, přičemž přihlašované označení je s těmito staršími

mezinárodními ochrannými známkami zaměnitelné z hlediska vizuálního, fonetického a významového. Stěžovatel prostřednictvím svého zástupce k námitkám podal vyjádření, v němž zaměnitelnost obou označení zpochybňoval, a navrhl, aby vznesené námitky byly v plném rozsahu zamítnuty. Úřad vydal dne 30. 6. 2004 rozhodnutí, jímž námitky podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. zamítl, když mezi předmětnými označeními neshledal podobnost a výslovně uvedl, že nelze usoudit na pravděpodobnost jejich záměny. Namítající proti tomuto rozhodnutí podal rozklad, jemuž žalovaný rozhodnutím ze dne 28. 11. 2005 vyhověl a napadené rozhodnutí o zamítnutí námitek změnil ve výroku tak, že námitkám vyhověl, přihlášku ochranné známky „NORDBLANC“ stěžovatele zamítl pro výrobky ve třídách 18 a 25 mezinárodního třídění výrobků a služeb a postoupil ji k zápisu pro výrobky ve třídě 28.

Stěžovatel podal proti rozhodnutí žalovaného žalobu, v níž poukázal na čtyři zásadní důvody, pro které měl městský soud napadené rozhodnutí žalovaného pro nezákonnost zrušit. Vzhledem k tomu, že tyto žalobní body jsou obsahově totožné s námitkami vznesenými v kasační stížnosti, zdejší soud na tomto místě pro stručnost pouze odkazuje na výše uvedené shrnutí stížních námitek.

Městský soud neshledal žalobu důvodnou a zamítl ji. V odůvodnění svého rozsudku v první řadě předeslal, že právní pojem zaměnitelnosti, ani vymezení pojmu zaměnitelné známky, neupravuje zákon č. 137/1995 Sb. (platný v době podání přihlášky, jejího zveřejnění a podání námitek), ani zákon č. 441/2003 Sb. (účinný od 1. 4. 2004, tedy v době vydání rozhodnutí správních orgánů obou stupňů). Na základě definic ochranných známek v obou předpisech, smyslu a účelu institutu námitek proti přihlašovanému označení, a s přihlédnutím ke známkoprávní judikatuře, městský soud definoval zaměnitelnou známku jako *„známku, která se vnější úpravou i seznamem zboží nebo služeb podobá jiné známce v takové míře, že vzniká možnost záměny jednoho konkrétního výrobku (služby) za jiný nebo možnost záměny výrobců stejného druhu zboží či poskytovatelů stejného druhu služeb“*. Dále městský soud zdůraznil, že zákon č. 441/2003 Sb. nestanoví kritéria, podle nichž má Úřad při posuzování a hodnocení zaměnitelnosti postupovat. Běžnými hledisky, která se vytvořila praxí a jsou i nadále k takovému posuzování standardně používána, jsou zejména hlediska vizuální, fonetické, významové, seznam zboží a služeb, pro něž se požaduje zápis ochranné známky, a celkový dojem známky. Rozhodující je přitom náhled běžného spotřebitele, tj. toho, komu je daný výrobek (služba) určen, na posouzení, zda označení jsou natolik odlišná, že u něj nemohou vyvolat možnost záměny a v tomto směru ho uvést v omyl. Tyto závěry vycházejí z tradičního přístupu a judikatury bývalého Nejvyššího správního soudu v oblasti známkoprávní.

K námitce, že žalovaný překročil zákonem stanovené meze pro správní uvážení (jakožto k obecně pojaté námitce) městský soud rovněž v obecné rovině uvedl, že Úřadu přísluší rozhodovat o zápisu či odmítnutí ochranné známky,

přičemž je na něm, aby v každém konkrétním případě posoudil a rozhodl v rámci volného hodnocení důkazů, zda v daném případě nebezpečí záměny existuje. Pokud stěžovatel namítal, že se žalovaný nezabýval posuzováním porovnáváných označení z hlediska jednotlivých prvků a rozlišovací způsobilost výrazu „BLANC“ je nízká a jeho význam oproti celku potlačen, neshledal městský soud tuto námitku důvodnou. Konstatoval, že má-li ochranná známka shodný slovní základ (zde „BLANC“), nabývá na významu porovnání ostatních prvků v tom smyslu, zda se vyznačují dostatečnou originalitou, která by vyloučila zaměnitelnost ochranné známky jako celku. Proto je třeba zaměřit pozornost na posouzení celého přihlašovaného označení a jeho porovnání s již zapsanými ochrannými známkami, tedy posoudit hledisko celkového dojmu, přičemž s uvedeným se žalovaný správně vypořádal. Závěr žalovaného o podobnosti přihlašovaného a namítaných označení z hlediska fonetického a vizuálního označil městský soud jako správný. Ztotožnil se také s posouzením žalovaného po významové stránce, neboť dospěl k závěru, že není vyloučena možná úvaha běžného spotřebitele, že v případě přihlašovaného označení jde o rozšiřující známkovou řadu téhož výrobce a rovněž nevyvrací možnost záměny výrobků či výrobce. Konečně ani žalobní bod, že žalovaný ve svých závěrech nijak nezohlednil hodnotící kritéria povahy a účelu výrobků, způsobu jejich prodeje, průměrného spotřebitele, zastupitelnosti a doplňkovosti, neshledal městský soud důvodným. Dle městského soudu z rozhodnutí žalovaného vyplývá, že porovnávané výrobky se prodávají na stejných prodejních místech a slouží ke stejnému účelu, průměrný spotřebitel je u přihlašovaných i namítaných výrobků shodný a může být uveden v omyl, pokud jde o původ výrobků. Městský soud se neztotožnil se stěžovatelovým tvrzením, že průměrný spotřebitel porovnáváných druhů výrobků (tj. výrobků s přihlašovaným označením na jedné straně a výrobků s označením již zapsaným na straně druhé) je spotřebitelem diametrálně odlišným. Dále k tomu uvedl, že za situace, kdy dochází ke koncentraci prodejních míst v obchodních centrech, kdy jednotliví spotřebitelé nemají možnost vždy v prodejním místě porovnat dotčené výrobky, nelze vyloučit možnost jejich zaměnitelnosti, vyplývající z podobnosti označení, a možnost vzniku úvahy o rozšiřující se řadě výrobků s podobným označením.

Kasační stížnost je podle § 102 a násl. s. ř. s. přípustná. Stěžovatel opírá kasační stížnost o důvody vymezené v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s., tj. poukazuje na nezákonnost spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení [§ 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] a namítá vady řízení spočívající v tom, že skutková podstata, z níž správní orgán v napadeném rozhodnutí vycházel, nemá oporu ve spisech, resp. je s nimi v rozporu, a pro tuto důvodně vytýkanou vadu soud, který ve věci rozhodoval, napadené rozhodnutí správního orgánu měl zrušit [§ 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s.]. Oproti kategorizaci stížních bodů provedené stěžovatelem lze jeho námitky podřadit i pod ustanovení § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s., neboť podle obsahu byla kasační stížnost podána i z důvodu tvrzené nepřezkoumatelnosti spočívající v nedostatku důvodů rozhodnutí, resp. jiné vadě řízení před soudem, která má za následek nezákonné rozhodnutí o

věci samé. Rozsahem a důvody kasační stížnosti je Nejvyšší správní soud podle § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s. vázán.

Nejvyšší správní soud přezkoumal napadený rozsudek v rozsahu důvodů uplatněných v kasační stížnosti a dospěl k závěru, že není důvodná. Při posuzování důvodnosti vycházel z následujících úvah.

Podle ustanovení § 1 zákona č. 137/1995 Sb. ochrannou známkou je označení tvořené slovy, písmeny, číslicemi, kresbou nebo tvarem výrobku nebo jeho obalu, popřípadě jejich kombinací, určené k rozlišení výrobků nebo služeb pocházejících od různých podnikatelů a zapsané do rejstříku ochranných známek ..., vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví

Podle ustanovení § 1 zákona č. 441/2003 Sb. ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.

Jak je již výše uvedeno, v průběhu správního řízení nabyl účinnosti nový zákon č. 441/2003 Sb. Ten ve svém § 52 odst. 2 stanoví, že pro řízení o přihláškách, která neskončila přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije tento zákon. Účinky procesních úkonů učiněných v těchto řízeních zůstávají zachovány a posoudí se přiměřeně podle tohoto zákona.

Dle § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/1995 Sb. proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku může ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění podat u Úřadu zdůvodněné námitky majitel, popřípadě přihlašovatel zaměnitelné ochranné známky s dřívějším právem přednosti, je-li tato ochranná známka zapsána, popřípadě přihlášena pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby. Dle § 10 odst. 1 téhož zákona Úřad přezkoumá, zda námitky byly podány oprávněnou osobou v zákonné lhůtě a zda jsou odůvodněny a doloženy doklady, které umožňují jejich projednání.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu ... vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.

V souladu s ustanovením § 26 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 441/2003 Sb. zjistí-li Úřad, že přihlašovaná ochranná známka nezasahuje do zákonem chráněných starších práv třetích osob uvedených v § 7, námitky zamítne. Zjistí-li Úřad v průběhu řízení o

námitkách, že přihlašovaná ochranná známka nesplňuje podmínky 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. Úřad přihlašovatelů a namítajícímu doručí písemné vyhotovení rozhodnutí o zamítnutí přihlášky nebo rozhodnutí o zamítnutí námitek. Údaje o zamítnutí přihlášky, popřípadě zamítnutí námitek Úřad zveřejní ve Věstníku. Dle § 28 téhož zákona pak platí, že vyhovuje-li přihláška požadavkům tohoto zákona, ...byly-li námitky pravomocným rozhodnutím zamítnuty či řízení o nich pravomocně zastaveno, zapíše Úřad ochrannou známku do rejstříku spolu s uvedením dne zápisu a vydá vlastníku ochranné známky osvědčení o zápisu ochranné známky do rejstříku.

Podle § 34 odst. 5 správního řádu (účinného do 31. 12. 2005) *správní orgán hodnotí důkazy podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti. Toto ustanovení (dle níže citované judikatury) stanoví meze správního uvážení.*

Nejvyšší správní soud nejprve považuje za nutné vyjádřit se k rozsahu přezkumu rozhodnutí Úřadu soudy rozhodujícími ve správním soudnictví. V této části především odkazuje na rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 12. 2001, č. j. 7 A 119/99 – 32, dle něhož *„zjištění zaměnitelnosti přihlášeného označení s již zapsanou ochrannou známkou nebo s přihlášeným označením s dřívějším právem přednosti a z toho vyplývající zásah do starších práv majitele známky či přihlašovatele dříve přihlášeného označení, je otázkou skutkovou. Vlastní posouzení zaměnitelnosti je věcí volného hodnocení důkazů správním orgánem (§ 34 odst. 5 spr. ř.).“* Na toto rozhodnutí obsahově navazuje rozsudek téhož soudu ze stejného dne č. j. 7 A 147/99 – 35, v němž Vrchní soud v Praze dospěl mimo jiné k následujícímu závěru: *„...Soud může rozhodnutí Úřadu zkoumat v mezích žaloby jen z hlediska ustanovení § 34 odst. 5 správního řádu, tj. zda žalobou napadené rozhodnutí obsahuje úvahu, na základě níž správní orgán dospěl k závěru o zaměnitelnosti či naopak o nezaměnitelnosti ochranných známek, zda taková úvaha neodporuje spisu (§ 38 odst. 6 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách), skutkovým zjištěním a zásadám logického myšlení nebo není-li jinak vadná“.* Stejně rozhodl i Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 26. 10. 2006, č. j. 1 As 28/2006 – 97, publikovaném pod č. 1064/2007 Sb. NSS, v němž uvádí: *„V napadeném rozhodnutí se městský soud zcela správně zaměřil na hodnocení, zdali úsudek žalovaného je logicky možným závěrem vycházejících z premis, které byly nastoleny.“*

Z citovaných rozhodnutí dále vyplývá, že soud 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. Tím by překročil svou pravomoc. Soud může zákonnost žalobou napadeného rozhodnutí na základě konkrétní žalobní námítka posoudit pouze z hlediska jeho souladu či rozporu se zákonem, správnímu orgánu případně může uložit povinnost rozhodnout o věci znovu, za respektování zákonných ustanovení, avšak nemůže

správní orgán zavázat pouze k jinému hodnocení zjištěných skutečností, pokud původní hodnocení nevybočovalo ze zákonných mezí.

Z výše uvedeného je zřejmé, že Úřadu 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.

V úvodní námitce kasační stížnosti podané v projednávané věci stěžovatel poukazuje na – dle jeho názoru nesprávný – závěr městského soudu, který první bod žaloby označil za obecně pojatou námitku bez konkrétního skutkového tvrzení a přezkoumal jej proto též pouze v obecné rovině. Nejvyšší správní soud ověřil, že stěžovatel v úvodu žaloby toliko konstatoval obecný právní rámec řízení o ochranných známkách. Toto své tvrzení však nespojil s žádnou konkrétně namítanou nesprávností. Žalobní (a rovněž tak i kasační) námitky je však třeba spojit právě s konkrétními tvrzeními týkajícími se napadeného rozhodnutí. Tento závěr potvrdil i rozšířený senát Nejvyššího správního soudu v rozsudku ze dne 20. 12. 2005, č. j. 2 Azs 92/2005 – 88, publikovaném pod č. 835/2006 Sb. NSS, kde uvádí: *„I. Ličení skutkových okolností v žalobě proti rozhodnutí správního orgánu nemůže být toliko typovou charakteristikou určitých „obvyklých“ nezákonností, k nimž při vyřizování věcí určitého druhu může docházet, nýbrž zcela jasně individualizovaným, a tedy od charakteristiky jiných konkrétních skutkových dějů či okolností jednoznačně odlišitelným popisem. II. Žalobce je též povinen vylíčit, jakých konkrétních nezákonných kroků, postupů, úkonů, úvah, hodnocení či závěrů se měl správní orgán vůči němu dopustit v procesu vydání napadeného rozhodnutí či přímo rozhodnutím samotným, a rovněž je povinen ozřejmit svůj právní náhled na to, proč se má jednat o nezákonnosti. III. Právní náhled na věc se přitom nemůže spokojit toliko s obecnými odkazy na určitá ustanovení zákona bez souvislosti se skutkovými výtkami. Pokud žalobce odkazuje na okolnosti, jež jsou popsány či jinak zachyceny ve správním či soudním spise, nemůže se jednat o pouhý obecný, typový odkaz na spis či jeho část, nýbrž o odkaz na konkrétní skutkové děje či okolnosti ve spisu zachycené, a to tak, aby byly zřetelně odlišitelné od jiných skutkových dějů či okolností obdobné povahy a aby bylo patrné, jaké aspekty těchto dějů či okolností považuje žalobce za základ jím tvrzené nezákonnosti.“*

Sám stěžovatel v posledním odstavci předmětné části žaloby výslovně uvádí, že na konkrétní nesrovnalosti rozhodnutí související s vytýkanými pochybeními žalovaného poukazuje až v následujících bodech žaloby, kde konkrétně uvádí, která zjištění a které závěry žalovaného uvedené v napadeném rozhodnutí považuje za nesprávné, nevěcné a předloženými důkazy a namítanými tvrzeními za vyvrácené. Toto stěžovatelovo tvrzení naopak potvrzuje správnost závěru

městského soudu o přílišné obecnosti úvodní žalobní námitky. Všechny následující námitky městský soud věcně přezkoumal (což v kasační stížnosti navíc ani není zpochybněno), a stěžovatel tak neutrpěl dle Nejvyššího správního soudu žádnou újmu na svých procesních právech.

Stěžovatel dále v kasační stížnosti poukázal na nesprávné posouzení ze strany městského soudu, který pojem *pravděpodobnosti záměny* nepřipustně zaměnil za vlastní hypotézu spočívající v hypotetické možnosti záměny, avšak ani toto konstatování nemohlo být Nejvyšším správním soudem podrobeno hlubšímu věcnému přezkumu. V rozporu s výše citovaným rozhodnutím rozšířeného senátu zdejšího soudu stěžovatel své předmětné tvrzení nespojil se žádnými skutkovými výtkami, ani z něj nevyvodil konkrétní zkrácení na svých právech. Zdejší soud k danému tvrzení stěžovatele pouze v obecné rovině uvádí, že městský soud své právní úvahy postavil z části na závěrech prvorepublikového Nejvyššího správního soudu, který hovořil právě o možnosti, resp. způsobilosti záměny. Z obsahu napadeného rozsudku je pak zřejmé, že městský soud uvažoval o možnosti záměny v jejím reálném smyslu, nikoli hypotetickém, jak tvrdí stěžovatel. Je třeba vzít v úvahu též skutečnost, že městský soud toliko přezkoumával zákonnost úvahy žalovaného. Pouze ten posuzoval pravděpodobnost záměny dotčených označení a takto se vyjadřoval i formálně ve svém rozhodnutí. Jakkoli je tedy žádoucí přesně užívat zákonných termínů, skutečnost, že tak v tomto případě městský soud neučinil, nemá sama o sobě vliv na zákonnost celého rozhodnutí. Nad rámec výše uvedeného lze poznamenat, že zaměnitelnost již z významového hlediska samotného termínu nepředpokládá, že fakticky musí dojít k záměně, nýbrž že taková záměna je možná (potenciální charakter). Pojem zaměnitelnosti však v souladu s názorem prezentovaným stěžovatelem nelze chápat jako pouhou logickou možnost (kterou doktrína z pohledu teorie a logiky kvalifikuje jako nemožnost možnosti opaku prokazované možnosti, tj. nemožnost nemožnosti možnosti jakožto možnosti), ale jako reálnou pravděpodobnost. Ani tuto kasační námitku proto zdejší soud neshledal důvodnou.

Následující okruhy námitek již obsahují konkrétní body, které umožňují, aby se jimi soud – s přihlédnutím k rozsahu přezkumu správního uvážení – věcně zabýval. Tyto okruhy se týkají zaměnitelnosti porovnávaných označení z hlediska celku a jejich jednotlivých prvků, dále posuzování z hlediska fonetického, vizuálního a významového, a konečně též porovnávání výrobků, k nimž se předmětná označení vztahují.

Pro přehlednost a systematickosti projednávané problematiky Nejvyšší správní soud považuje za vhodné nejprve odkázat na skutečnost, že zákon č. 441/2003 Sb. vychází z první směrnice Rady ze dne 21. 12. 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, č. 89/104/EHS (dále jen „Směrnice“). Problematiku pravděpodobnosti záměny označení upravují tedy obě normy obsahově zcela shodně (srov. článek 4 bod 1. písm. b) Směrnice a § 7 odst. 1

písm. a) zákona č. 441/2003 Sb.). Vnitrostátní soudy aplikující zákon č. 441/2003 Sb. by proto jeho ustanovení měly vykládat v souladu se smyslem a účelem přijetí harmonizační Směrnice, a to v neposlední řadě též proto, aby bylo dosaženo konformity s judikaturou Soudního dvora Evropských společenství (dále jen „Soudní dvůr ES“; blíže k této otázce viz již citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 28/2006 – 97).

Soudní dvůr ES v rozsudku ze dne 11. listopadu 1997, SABEL, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 23, judikoval, že *„posouzení nebezpečí záměny, které musí být provedeno s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům, co se týče vzhledové, sluchové a pojmové podobnosti kolidujících ochranných známek, musí být založeno na celkovém dojmu, kterým ochranné známky působí, s přihlédnutím zejména k rozšiřujícím a dominantním prvkům ochranných známek. Průměrný spotřebitel dotčeného druhu výrobku nebo služby, jehož vnímání ochranných známek hraje rozhodující roli při celkovém posouzení nebezpečí záměny, totiž obvykle vnímá ochrannou známku jako celek a nevěnuje se zkoumání různých detailů.“* (Soudní dvůr ES v této části odkazuje na rozsudek Soudu Beneluxu ze dne 20. 5. 1983, zn. A 82/5, Jullien v Verschuere). Stejný názor tento soud vyslovil i v dalších věcech, např. v rozsudku ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 25, nebo v rozsudku ze dne 22. června 2000, Marca Mode, C-425/98, Recueil, s. I-4861, bod 40. Ony zmíněné relevantní faktory, k nimž je třeba přihlížet, zahrnují zvláště povahu, zamýšlený účel, způsob použití, jakož i konkurenční nebo doplňkovou povahu dotčených výrobků nebo služeb. Takový závěr je obsažen např. v rozsudku Soudního dvora ES ze dne 29. září 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 23, nebo v rozsudku Soudu prvního stupně ze dne 23. října 2002, Institut für Lernsysteme, T-388/00, Recueil, s. II-4301, bod 51.

Stěžovatel tvrdí v podané kasační stížnosti stejné skutečnosti jako ve vyjádření k námitkám, ve vyjádření k rozkladu a v žalobě. Ke způsobu porovnávání zaměnitelnosti přihlašovaného označení a namítaných ochranných známek uvádí, že byl žalovaným proveden nesprávně, přičemž městský soud se s tímto nesprávným posouzením ztotožnil. Konkrétně stěžovatel namítá, že označení neměla být srovnána pouze z hlediska jejich celku, ale i z hlediska jejich jednotlivých prvků. Městský soud ke shodné žalobní námitce konstatoval, že mají-li porovnávaná označení stejný slovní základ (zde „BLANC“), nabývá na významu porovnání ostatních prvků v tom smyslu, zda se vyznačují dostatečnou originalitou, která by vyloučila zaměnitelnost ochranné známky jako celku. S uvedenou otázkou se tedy podle názoru městského soudu žalovaný vypořádal správně. Nejvyšší správní soud k této námitce odkazuje na výše zmíněné rozsudky Soudního dvora ES vydané ve věcech SABEL, Lloyd Schuhfabrik Meyer a Marca Mode, v nichž je zdůrazněno, že průměrný spotřebitel vnímá ochrannou známku jako celek, a proto i posouzení nebezpečí záměny (resp. pravděpodobnosti záměny; obojí je užíváno překlad anglického znění „likelihood of confusion“) musí být založeno na celkovém dojmu daného označení. Úvaha žalovaného – posouzení přihlašovaného označení

a namítaných ochranných známek z hlediska jejich celku – je tak v souladu s judikaturou Soudního dvora ES. Žalovaný v odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že dotčená označení je třeba posoudit jednak jako celek a jednak z hlediska jednotlivých prvků. Např. z hlediska významového tak skutečně učinil (viz dále). To však nic nemění na tom, že pravděpodobnost záměny posoudil především z hlediska celkového dojmu. Rozlišení celého označení na jeho jednotlivé prvky má význam pro nalezení dominantních prvků, či prvků s vysokou rozlišovací způsobilostí (distinktivitou). V dané věci posuzoval žalovaný dotčená označení především globálně, tj. v jejich plném znění, z některých hledisek dle jednotlivých prvků, a to tak, aby vynikl celkový dojem, kterým označení působí na průměrného spotřebitele. Takový postup se jeví být logickým, v souladu se smyslem a účelem známkoprávní úpravy. Vzhledem k výše uvedenému tak Nejvyšší správní soud danou kasační námitku neshledal důvodnou.

V dalším bodu kasační stížnosti se stěžovatel vyjadřuje k předmětným označením z hlediska fonetického, vizuálního a významového. Zmiňuje charakter a způsob tvorby hlásek a jejich vizuální odlišnost a namítá, že žalovaný se nevypořádal s jím vznesenými argumenty k těmto otázkám a že částečně je jeho rozhodnutí neodůvodněné. Z tohoto úhlu pohledu jsou dle názoru stěžovatele závěry žalovaného ve zjevném rozporu s principem materiální pravdy, vyplývajícím z příslušných ustanovení správního řádu. Dále stěžovatel uvádí, že je pro něj nepochopitelné, z jakého důvodu považoval žalovaný z významového hlediska prvek „BLANC“ za výrazný, když má nízkou rozlišovací způsobilost (zde si stěžovatel protirečí s předchozím tvrzením, že žalovaný neposuzoval pravděpodobnost záměny označení i z hlediska jejich jednotlivých prvků). Věcně stěžovatel namítá, že jím přihlašované označení je označením fantazijským, zatímco namítané ochranné známky se svým názvem shodují s nejvyšší horou Evropy. S přihlédnutím k rozsahu přezkumu (srov. především výše citovaný rozsudek Vrchního soudu v Praze, č. j. 7 A 147/99 – 35) Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že pokud stěžovatel rozporuje jednotlivé konkrétní procesní kroky a dílčí úvahy žalovaného, aniž by v tomto řízení napadal překročení zákonem stanovených mezí správního uvážení, nenapadá jím vydané rozhodnutí účinně a takto formulovanou stížní námitku nelze posoudit jako důvodnou. Je-li správnímu orgánu dán *ex lege* prostor pro volnou úvahu, pak v žalobě či v případné kasační stížnosti lze proti této úvaze účinně namítat, že napadené správní rozhodnutí vůbec takovou úvahu neobsahuje, že taková úvaha překračuje zákonné meze (a z jakých konkrétních důvodů), je v rozporu s obsahem spisu, odporuje obecným zásadám logického myšlení nebo trpí jinou vadou. Stěžovatel však v kasační stížnosti samotnou úvahu nezpochybňuje. Brojí pouze proti posouzení a hodnocení jednotlivých skutečností žalovaným, zprostředkovává jiný možný náhled na věc, ovšem neosvědčuje překročení zákonem stanovených mezí původního správního uvážení. Nejvyšší správní soud tak dospěl k závěru, že stěžovatel úvahu žalovaného účinně nenapadl a jeho námitka nemohla být důvodná.

Poslední okruh námitek se týká posuzování podobnosti výrobků. Nejvyšší správní soud na úvod opět odkazuje na konstantní judikaturu v této oblasti. Městský soud v Praze ve svém rozsudku ze dne 11. 4. 2007, č. j. 9 Ca 212/2005 – 64, judikoval, že *„podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, je překážkou bránící zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek existence pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti, která je dána pouze při kumulativním splnění dvou zákonem stanovených podmínek, kterými jsou jednak shodnost či podobnost přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou, a jednak shodnost nebo podobnost výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a namítaná starší ochranná známka vztahují“*. Citované rozhodnutí je v souladu s ustálenou judikaturou Soudního dvora ES. Ta pouze shodu či podobnost mezi označeními a shodu či podobnost chráněných výrobků či služeb neoznačuje za dvě samostatné podmínky, ale za společné, které se též společně posuzují. Soudní dvůr ES ve výše zmíněném rozsudku ve věci Canon vyslovil následující názor: *„Pojem ‘pravděpodobnosti záměny ochranné známky’ zahrnuje posouzení jak podobnosti označení, tak i jimi chráněných výrobků nebo služeb, a to jako dva neopomenutelné a vzájemné se ovlivňující faktory“*, přičemž *„nižší stupeň podobnosti označení může vyvážit vyšší stupeň podobnosti výrobků či služeb a naopak“*. Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 4. 2006, č. j. 11 Ca 258/2005 – 71, publikovaného pod č. 1247/2007 Sb. NSS, pak: *„I. Stejnými či podobnými výrobky a službami ve smyslu zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, jsou ty, které mají stejné nebo blízké podstatné znaky, a v důsledku toho mohou vyvolat u průměrného spotřebitele představu o tom, že pocházejí od jednoho a téhož výrobce či poskytovatele. Z hlediska spotřebitele lze tedy takové výrobky a služby zařadit do jedné skupiny oblasti spotřeby. II. Při posuzování shodnosti či podobnosti výrobků není rozhodující, zda jsou výrobky v rámci mezinárodního třídění výrobků a služeb vytvořeného pro administrativní účely zařazovány do shodných či odlišných tříd.“* Vrchní soud v Praze ve svém rozsudku ze dne 5. 5. 2000, č. j. 5 A 58/98 – 22, dospěl ke shodnému závěru, dle něhož: *„zápisem ochranné známky pro určitou službu v konkrétní třídě Mezinárodního třídění výrobků a služeb není automaticky ochrana rozšířena na všechny služby, spadající do této třídy“*.

Stěžovatel v kasační stížnosti poukazuje na skutečnost, že žalovaný vycházel ze skutkové podstaty, která nemá oporu ve spisech, právě při analýze rozdílné povahy, účelu a způsobu prodeje výrobků žalobce a společnosti Montblanc-Simplo GmbH (blíže k těmto faktorům viz výše zmíněná rozhodnutí Soudního dvora ES ve věcech Canon a Institut für Lernsysteme). Konkrétně namítá, že žalovaný dospěl k ničím nepodloženému závěru, že výrobky obou výrobců jsou shodné nebo podobné, resp. komplementární, prodávají se na stejných prodejních místech a slouží ke stejnému účelu. Byl přitom povinen uvést, na základě jakých důkazů k tomuto závěru dospěl, tedy nejen v rozhodnutí formálně konstatovat, že při porovnání hodnocených výrobků je zapotřebí vzít v úvahu kritéria jako povaha a účel výrobků, způsob prodeje, průměrný spotřebitel, zastupitelnost, doplňkovost výrobků apod. Závěry žalovaného, s nimiž se ztotožnil i městský soud, podle

názoru stěžovatele zcela opomíjejí skutkovou podstatu věci ohledně jednotlivých druhů porovnávaného zboží.

Jak je patrné z učiněného shrnutí obsahu této námitky, stěžovatel svou pozornost od posouzení podobnosti samotných označení (přihlašovaného a namítaného) obrátil k posouzení podobnosti výrobků, k nimž se předmětná označení vztahují. Co se týká povahy, účelu a způsobu použití výrobků, stěžovatel ve vyjádření k rozkladu, v žalobě i v kasační stížnosti namítal, že výrobky chráněné ochrannými známkami „MONTBLANC“ jsou zbožím luxusní kategorie, naopak výrobky, pro které stěžovatel podal přihlášku ochranné známky „NORDBLANC“ jsou orientovány zejména na střední a nižší příjmové kategorie spotřebitelů. Nejvyšší správní soud k této námitce v první řadě konstatuje, že stěžovatel zde již, na rozdíl od předešlého bodu kasační stížnosti, účinně namítá vadu v právní úvaze žalovaného.

Žalovaný ve svém rozhodnutí konstatoval, že výrobky přihlašovatele zhodnotil v rozsahu podaných námitek, přičemž vzal v úvahu kritéria, jako jsou povaha, účel výrobků, způsob prodeje, průměrný spotřebitel výrobků, zastupitelnost, doplňkovost výrobků apod. K tomuto tvrzení v rozhodnutí bezprostředně následuje výčet výrobků, pro které je zapsána namítaná ochranná známka „MONTBLANC“, č. 670350, a přihlašováno označení „NORDBLANC“. Komparací vypočtených druhů výrobků dospěl žalovaný k závěru, že některé druhy se shodují, prodávají se na stejných prodejních místech a slouží ke stejnému účelu. U druhé namítané ochranné známky téhož znění, č. 710391, byl závěr žalovaného shodný, s dodatkem, že vzhledem ke komplementaritě uvedených výrobků může být průměrný spotřebitel, který je u přihlašovaných i namítaných výrobků shodný, uveden v omyl, pokud jde o původ výrobků, a jde tudíž o shodné nebo podobné výrobky. V závěru svého rozhodnutí pak žalovaný (v souladu s českou i evropskou judikaturou) konstatoval, že přihlédl i ke skutečnosti, že některé výrobky, zejména ve třídě 18, jsou zcela shodné s výrobky, pro které jsou zapsány namítané mezinárodní ochranné známky, a proto ke vzniku nebezpečí záměny postačuje i menší stupeň podobnosti mezi porovnávanými označeními.

Nejvyšší správní soud při svých úvahách vycházel především ze směrnic týkajících se námitkového řízení vydaných Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu k posuzování námitek – Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), Part C: OPOSITION GUIDELINES (dále jen „Metodika“; ke dni vydání tohoto rozsudku dostupná z adresy: <http://oami.europa.eu/EN/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf>). Zde (část 2, kapitola 2B, V., bod 1.) je zdůrazněno hledisko průměrného spotřebitele, z jehož pohledu je třeba zaměnitelnost posuzovat. Metodika dále obsahuje odkaz na rozsudek Soudního dvora ES ve věci Canon, v němž jsou vypočteny nejdůležitější faktory, které je třeba vzít při posuzování zaměnitelnosti výrobků v úvahu. Těmi jsou povaha výrobků, jejich účel, způsob použití a

komplementární či konkurenční charakter. Dalšími faktory, na které je možno brát ohled, jsou též distribuční kanály, relevantní veřejnost (v české odborné literatuře se objevuje i termín referenční veřejnost) a obvyklý původ zboží.

Ohledně *povahy* výrobků Metodika uvádí, že výrobky jiného vzhledu, vyrobené z jiného materiálu, budou s ohledem na jejich různou hodnotu posouzeny jako odlišné. Jejich podobnost však může být shledána dle jiných faktorů. Při posouzení zaměnitelnosti luxusního zboží a zboží každodenní potřeby je však třeba zohlednit, že výrobce jednoho z nich může nabízet i to druhé. Nejdůležitějším faktorem je však v Metodice označen *účel* výrobků. I pokud není shledána podobnost v povaze výrobků, ale na druhé straně již je v jejich účelu, výrobky budou mnohdy podobné. Specifický účel porovnávaných výrobků (či jednoho z nich) může být silným náznakem jejich odlišnosti. *Způsob použití* pak často přímo vychází z povahy výrobků a jejich účelu. Sám o sobě o podobnosti výrobků nemá žádnou, či jen velmi malou, vypovídací hodnotu. *Komplementaritu* výrobků Metodika definuje tak, že výrobky jsou komplementární, jestliže mezi nimi existuje úzký vztah v tom smyslu, že jeden z nich je nezbytný (nepostradatelný) nebo důležitý pro použití druhého a současně není pouze pomocný či podružný. Faktor komplementarity hraje nejdůležitější roli v případech, kdy se výrobky liší svou povahou i účelem (pak obvykle i způsobem použití) a nemají navzájem konkurenční charakter. I samotná skutečnost, že jsou shledány komplementárními, pak může dostačovat k závěru o jejich podobnosti. Jsou-li výrobky dostupné skrze shodné *distribuční kanály*, bude průměrný spotřebitel spíše tíhnout k závěru, že jsou vyrobeny stejným subjektem. Toto kritérium může být především použitelné v případech, kdy jsou výrobky prodávány výlučně či obvykle ve specializovaných prodejnách, nicméně nelze mu přikládat příliš velkou váhu vždy, neboť v obchodních centrech jsou nabízeny výrobky téměř všech druhů. V této souvislosti jsou relevantní i měřítka obchodních zvyklostí, marketingových postupů, způsobu prodeje zboží (kamenný, elektronický obchod), možnost vyzkoušet zboží před samotnou koupí a další. Tyto úvahy lze však relevantně zohlednit až v rámci konečné úvahy o pravděpodobnosti záměny, nikoli pro závěr o podobnosti zboží. Kritérium *relevantní veřejnosti* (tj. skutečných a potenciálních zákazníků) bude bráno v úvahu především tam, kde půjde o sofistikované výrobky, které jsou určeny spotřebitelům s vyšším stupněm odbornosti. Významným faktorem ovlivňujícím určení výrobků specifickému okruhu zákazníků je v této souvislosti také jejich cena. V takových případech se budou lišit i distribuční kanály zboží. Různé cenové kategorie výrobků sice mohou, avšak nemusí nic vypovídat o jejich podobnosti. Konečně *obvyklý původ zboží* bude relevantní tam, kde lze učinit závěr o původu výrobků i bez detailní analýzy dříve popsanych faktorů a kde je zřejmé, že veřejnost si tohoto obvyklého původu je vědoma. Nicméně i navzdory různým výrobním místům mohou být shledány podobnými.

Na základě výše uvedeného Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že stěžovatel namítá pochybení v úvaze žalovaného nejen účinně, ale i důvodně.

Žalovaný formálně ve svém rozhodnutí konstatoval, že „*vzal v úvahu kritéria, jako jsou povaha, účel výrobků, způsob prodeje, průměrný spotřebitel výrobků, zastupitelnost, doplňkovost výrobků apod.*“, ovšem v odůvodnění svého rozhodnutí tuto úvahu neprovedl. Žalovaný konstatoval shodný účel v závěru výčtu zboží přihlašovaného žalobcem a namítajícím, přestože některé skupiny porovnávaného zboží jsou zcela odlišné [např. batohy pro horolezce, batohy turistické, hole turistické, deštníky, slunečníky (Nordblanc) oproti sedlářskému zboží a výrobkům z kůže a imitace kůže (Montblanc); bundy sportovní, větrovky, kombinézy, tepláky, plavky, sportovní dresy, pyžama, sportovní obuv, fotbalová obuv, lyžařské boty (Nordblanc) oproti oděvním doplňkům, zejména opaskům, sponám a rukavicím (Montblanc)]. Pouhé konstatování stejného účelu je zde zjevně nepodložené, není zřejmé, na základě jakých skutečností žalovaný k závěru o shodnosti na první pohled odlišných skupin výrobků dospěl. Závěr o celkové pravděpodobnosti záměny přitom nelze učinit pouze na základě shody označení pouze některých výrobků, neboť zákon č. 441/2003 Sb. v § 26 odst. 5 ukládá Úřadu zamítnout přihlášku jen pro některé výrobky nebo služby, nesplňuje-li přihlašovaná ochranná známka podmínky zápisu pouze v rozsahu některých výrobků či služeb. Jinými slovy, Úřad je povinen v řízení zkoumat splnění podmínek zápisu u každého druhu výrobků či služeb samostatně. Pokud tedy stěžovatel namítal nedostatečnost odůvodnění úvahy žalovaného ohledně shodného účelu jím zapisovaného zboží se zbožím chráněným ochrannou známkou namítajícího ve třídách 18 a 25 mezinárodního třídění výrobků a služeb, pak z výše uvedeného vyplývá, že tato námitka je důvodná.

Žalovaný se v odůvodnění rozhodnutí odvolával na kritérium prodeje výrobků na stejných prodejních místech, což je sice též relevantní kritérium pro posouzení zaměnitelnosti výrobků, nicméně v dané věci učinil stěžovatel sporným porovnání účelu a komplementarity výrobků, tato kritéria byla proto stěžejní a z hlediska obsahu rozhodnutí neopominutelná. Z výše uvedených právních předpisů a citované judikatury vyplývá, že úvahy o účelu a komplementaritě jsou úvahami složitými a komplexními, což klade vyšší nároky i na odpovídající rozsah jejich zobrazení v odůvodnění rozhodnutí. Úřad je povinen posoudit a odůvodnit účel porovnávaných výrobků nebo služeb, jakožto nejdůležitější faktor, pokud to vyplývá z povahy sporu. Nelze vyloučit, že v určitých případech k tomu bude postačovat porovnání shody názvů jednotlivých druhů předmětných výrobků či služeb. Bude-li však v řízení namítán jejich zcela odlišný účel, jak tomu bylo v projednávané věci, je Úřad povinen se s takovým tvrzením v souladu s principem materiální pravdy, a s přihlédnutím k rozsahu namítaných skutečností, vypořádat. V takovém případě již nelze vycházet jen z podobných označení zapsaných a přihlašovaných druhů výrobků či služeb. Odůvodnění rozhodnutí musí obsahovat i přezkoumatelné úvahy o nedůvodnosti tvrzených skutečností a předkládaných právních názorů. Podle názoru Nejvyššího správního soudu žalovaný těmto požadavkům v žalobou napadeném rozhodnutí nedostál, městský soud

pak bez dostatečného podkladu v odůvodnění přezkoumávaného rozhodnutí neshledal žalobní námitku důvodnou.

Poslední námitkou stěžovatel zpochybňuje tvrzení městského soudu, podle něhož „za situace, kdy dochází ke koncentraci prodejních míst v obchodních centrech, kdy jednotliví spotřebitelé nemají možnost vždy v prodejním místě porovnat výrobky s přihlašovaným označením s výrobky s označením již zapsaným, nelze vyloučit u spotřebitelů možnost zaměnitelnosti porovnávaných výrobků vyplývající z podobnosti označení a možnost vzniku úvahy o rozšiřující se řadě výrobků s podobným označením“. Nejvyšší správní soud k této úvaze městského soudu v první řadě uvádí, že vzhledem k rozsahu přezkumu rozhodnutí založeného na diskrečním právu správního orgánu, ji považuje za nadbytečnou (nicméně ne způsobující bez dalšího nezákonnost rozhodnutí soudu). Rovněž věcně však tato úvaha dle zdejšího soudu postrádá aspekt logičnosti, a to především ve svých důsledcích. Jak upozorňuje i stěžovatel v kasační stížnosti, při rostoucím počtu obchodních center a při téměř absolutním rozsahu nabízených druhů výrobků na těchto místech, by při osvojení tohoto náhledu na věc byly z tohoto hlediska zaměnitelné až na výjimky všechny výrobky, a proto je taková úvaha přespříliš zobecňující. Rovněž v Metodice (část 2, kapitola 2B, bod 2.8.3.) se uvádí, že rozmanitost prodávávaného zboží a nabízených služeb na jednom místě způsobuje, že průměrný spotřebitel si je vědom skutečnosti, že zboží prodávané v supermarketech je dodáváno velkým počtem nezávislých výrobců.

Dle názoru Nejvyššího správního soudu žalovaný nemohl dospět k logickému závěru o zaměnitelnosti sporných označení, neboť fakticky omezil své hodnocení toliko na posouzení zaměnitelnosti přihlašovaného označení a namítaných známek, aniž by odpovídajícím, dostatečným způsobem zhodnotil též související podobnost výrobků, včetně jejich účelu, přestože se stěžovatel této úvahy již ve správním řízení domáhal a žalovaný byl v řízení vázán zásadou materiální pravdy.

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší správní soud uzavírá, že městský soud pochybil, když žalobu jako nedůvodnou zamítl podle ustanovení § 78 odst. 7 s. ř. s. Jelikož v posuzovaném případě nebyly splněny podmínky pro zamítnutí žalobního návrhu, Nejvyšší správní soud rozsudek městského soudu pro nezákonnost zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení (§ 110 odst. 1 s. ř. s.). Městský soud je v něm povinen v souladu s vysloveným právním názorem Nejvyššího správního soudu, jímž je dle ustanovení § 110 odst. 3 s. ř. s. vázán, znovu posoudit žalobní návrh stěžovatele.

V novém rozhodnutí pak městský soud rozhodne také o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti ve smyslu ustanovení § 110 odst. 2 s. ř. s.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku **n e j s o u** opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. května 2008

Mgr. Daniela Zemanová
předsedkyně senátu