



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: **Budějovický Budvar, národní podnik**, Karoliny Světlé 4, České Budějovice, zastoupeného JUDr. Karlem Čermákem jr., Ph.D., advokátem se sídlem Národní 32, Praha 1, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6 – Bubeneč, za účasti osoby na řízení zúčastněné **BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR, a. s.**, Lidická 458/51, České Budějovice, zastoupený Mgr. Antonínem Kazdou, advokátem se sídlem Karoliny Světlé 25, Praha 1, o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 21. 11. 2005, sp. zn. O-180578, o kasační stížnosti osoby zúčastněné na řízení proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 3. 2007, č. j. 10 Ca 20/2006 – 152,

t a k t o :

- I. Kasační stížnost **se zamítá.**
- II. Stěžovatel – osoba na řízení zúčastněná **BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR, a. s.** – **je povinen** zaplatit žalobci na nákladech řízení o kasační stížnosti 2400 Kč do třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám jeho zástupce JUDr. Karla Čermáka jr., Ph.D., advokáta se sídlem Národní 32, Praha 1.
- III. Žalovanému **se** náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti **nepřiznává.**

O d ů v o d n ě n í :

U Úřadu průmyslového vlastnictví podal dne 7. 6. 2002 BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR, a. s., přihlášku ochranné známky ve znění „B.B. ORIGINÁL SVĚTLÝ LEŽÁK Budweiser Bürgerbräu“. Dne 16. 7. 2003 podal Budějovický Budvar, národní podnik námitky proti přihlášce této ochranné známky. Úřad průmyslového vlastnictví rozhodnutím ze dne 27. 11. 2003, sp. zn. O-180578 námitkám proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku ochranných známek podaným podle § 9 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 137/1995 Sb., vyhověl a přihlášku ochranné známky „B.B. ORIGINÁL SVĚTLÝ LEŽÁK Budweiser Bürgerbräu“ sp. zn. O-180578 zamítl. Rozkladu podanému dne 12. 1. 2004 přihlašovatelem, společností BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR, a. s., proti výše uvedenému rozhodnutí předseda Úřadu průmyslového vlastnictví rozhodnutím ze dne 21. 11. 2005, zn. O-180578 podle § 59 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, vyhověl a napadené rozhodnutí o zamítnutí výše uvedené přihlášky ochranné známky změnil takto: Námitky proti zápisu přihlašovaného kombinovaného označení „B.B. ORIGINÁL SVĚTLÝ LEŽÁK Budweiser Bürgerbräu“, přihlášeného pod sp. zn. O-180578 do rejstříku ochranných známek, se zamítají.

O žalobě žalobce Budějovický Budvar, národní podnik, proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 21. 11. 2005, zn. O-180578 rozhodl Městský soud v Praze (dále městský soud) napadeným rozsudkem tak, že toto rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

Kasační stížnost proti rozsudku městského soudu podala osoba zúčastněná na řízení BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR, a. s., přihlašovatel ochranné známky „B.B. ORIGINÁL SVĚTLÝ LEŽÁK Budweiser Bürgerbräu“ (dále stěžovatel) z důvodu nesprávného posouzení právní otázky pravděpodobnosti záměny ochranné známky a namítaných ochranných známek žalobce a otázky zákonných podmínek, jež je třeba splnit pro možnost odmítnutí ochrany ochranné známce z tohoto důvodu, stejně jako existence označení původu užívaného oprávněně přihlašovatelem. Městský soud nesprávně posoudil zaměnitelnost a pravděpodobnost záměny ochranné známky a namítaných ochranných známek. Posouzení zaměnitelnosti i pravděpodobné záměny je věcí volného hodnocení důkazů žalovaným, které žalovaný provedl, jeho úvaha není v rozporu s obsahem spisu, skutkovými zjištěními, neodporuje zásadě logického myšlení a nemá jinou právní vadu. Soud volné hodnocení důkazů správním orgánem nemá nahrazovat úvahou vlastní. Ochranná známka je z hlediska fonetického, vizuálního i sémantického výrazně odlišná od namítaných ochranných známek žalobce. Její vnější úprava je zcela jiná než namítané ochranné známky žalobce. Je registrovaná v barevném provedení, které není používáno žalobcem, je provedena jiným písmem. Jedná se o kombinovanou ochrannou známku, nikoli slovní. Marketingové kampaně stěžovatele jsou jednoznačně vedeny na hlavní prvek ochranné známky, tedy písmena B.B., pod tímto označením je pivo exportováno na zahraniční trhy. Kombinace hlavního prvku ochranné známky, písmen B.B., je používána v různých známkových sadách stěžovatele, stejně jako je užívána jako označení jeho výrobku, stejně jako 1795 nebo Samson. Stěžovatel souhlasí se žalovaným, že ochranná známka neobsahuje totožný soubor prvků jako mají namítané ochranné známky žalobce, naopak jsou zde přidány mnohé prvky a označení je třeba posuzovat jako celek, rozdíly jsou zcela patrné a nemohou ujít pozornosti průměrného spotřebitele. U ochranných

známek stěžovatele O-165212 a O-180777 šlo o odlišná označení a odlišné okolnosti samostatného posuzování každé přihlašované známky ze strany žalovaného. Posuzování zaměnitelnosti je otázkou právní i skutkovou, lze tedy provádět důkazy, právní posouzení je nutno doplnit volnou úvahou, nejde o aplikaci neurčitého právního pojmu na konkrétní skutkový stav. Městský soud nesprávně vykládá hledisko „průměrného spotřebitele (obyčejného kupce)“ a „celkového dojmu, který mu utkví v paměti“. Pro český trh, kde je průměrný spotřebitel piva daleko lépe informován než průměrný spotřebitel ve společnosti jako takové, resp. kde je vysoká znalost pivního trhu a jednotlivých výrobků, je nutno jako relevantního spotřebitele vnímat právě pijáka piva, který se mezi pivy B.B. (s označením ochrannou známkou) a namítanými ochrannými známkami použitými v souvislosti s prodejem piva žalobce orientuje. Žalovaný posuzoval přihlášku ochranné známky správně a objektivně, to je bez politických tlaků souvisejících s postavením jednotlivých zúčastněných subjektů. Městský soud zcela pominul skutečnost, že spojení slov Budweiser Bürgerbräu je označením původu, jehož jediným uživatelem je stěžovatel, a nikoli stěžovatel vedle žalobce. Stěžovatel toto zeměpisné označení považuje za jedno ze svých základních práv v oblasti duševního vlastnictví, jeho ochrana a používání jsou pro něj velmi důležité, a upíná k němu svá historická práva. Stěžovatel i žalobce mají právo na užívání názvu geografického místa, Českých Budějovic, tohoto názvu v překladech, zejména v překladech s dlouhodobou historickou tradicí, tedy v německé jazykové verzi. V tomto smyslu se vyslovil Evropský soudní dvůr ve věci C-39/97 „Canon“. Rozhodnutí žalovaného je v souladu s ochranou, jaká je v českém právním řádu poskytována označení původu. Označení Budweiser Bürgerbräu a BudweiserBudbräu nejsou totožná, naopak jsou charakteristická pro jednotlivé pivovary. V ochranné známce je prvek odpovídající označení původu pouze jedním z prvků, není dominantním prvkem, podle kterého bude spotřebitel daný produkt kupovat. Stěžovatel chce označení původu užívat zcela v souladu s pravidly hospodářské soutěže a dobrými mravy, v souladu s rozhodnutími soudů a při respektování práv třetích stran. Svou ochrannou známku celkovým provedením zcela odlišil od namítaných ochranných známek žalobce a žalovaný ji zapsal. Názor městského soudu, že žalovaný neposoudil existenci pravděpodobnosti záměny řádně, respektive ze všech hledisek, stěžovatel odmítá. Toto posouzení ob stojí s ohledem na § 7 odst. 1 písm. a) i písm. b) zákona č. 441/2003 Sb. Tento závěr platí i na známky proslulé, respektive známky s dobrým jménem. Porovnáním ochranné známky s namítanými ochrannými známkami žalobce neexistuje nebezpečí pravděpodobnosti záměny jako takové, ani nebezpečí pravděpodobnosti asociace se starší ochrannou známkou, jež současné ustanovení odlišuje od starší právní úpravy. Být se zvýšeného nebezpečí asociace z důvodu, že oba pivovary jsou ve stejném městě, jde proti smyslu ochrany v oblasti ochrany práv na označení výrobků v oblasti duševního vlastnictví a výlučných zájmů spotřebitelů. Stejně tak považuje za problematické považovat označení Budweiser v souvislosti s výrobky žalobce za označení příznačné. Žalobce tradičně používá českou verzi tohoto výrazu, Budějovický ve spojení s výrazem Budvar jako základní název pro své výrobky. Označení Budweiser, podle názoru stěžovatele, žalobce výrazně neužívá, respektive zcela dominuje používání jiných označení. Nebylo třeba zkoumat proslulost známek samostatně. Ta byla v souvislosti s provedením ochranné známky vzata v úvahu. Není správné tvrzení, že žalovaný své rozhodnutí ohledně proslulosti známek neodůvodnil. Stěžovatel se ohrazuje proti tomu, že by měl parazitovat na dobré pověsti namítaných ochranných známek, stejně tak to nemá v úmyslu. Používáním ochranné známky nedochází ke zmenšování rozlišovací schopnosti namítaných ochranných známek. Stěžovatel nerozumí městskému soudu, když

uvádí, že neuznává možnost, že by došlo k posunu změny vnímání označení průměrným (relevantním) spotřebitelem. To je v rozporu s principy známkoprávní ochrany i se skutečností. Kasační stížností se stěžovatel domáhal zrušení rozsudku městského soudu s výjimkou jeho bodu III. a vrácení věci městskému soudu v tomto rozsahu k dalšímu řízení.

Žalobce ve vyjádření ke kasační stížnosti navrhl její zamítnutí jako nedůvodné. Argumenty a námitky stěžovatele jsou zjevně účelové, postrádají oporu v platném právu a jdou často i nad rámec napadeného rozhodnutí, to je vytýkají napadenému rozhodnutí vady, které nemá. Městský soud neposuzoval zaměnitelnost porovnávaných označení, ale v souladu se Směrnicí 89/104/EHS „existenci pravděpodobnosti záměny“ a „pravděpodobnost asociace“, což jsou širší pojmy, než pouhá faktická zaměnitelnost. Stěžovatelem uváděné pojmy „zaměnitelnosti“ a „nesprávné posouzení zaměnitelnosti“ nejsou ve známkoprávní praxi relevantní a jsou už překonané zákonem č. 441/2003 Sb. vycházejícím ze Směrnice 89/104/EHS a nařízením o komunitární ochranné známce č. 40/94 a související judikaturou ESD, kterou městský soud v napadeném rozsudku cituje. Městský soud žalovanému vytkl, že při rozhodování ve druhém stupni nepřihlédl k širším souvislostem a hodnotil kolizi namítaných ochranných známek a přihlášeného označení pouze z úzkého hlediska existence pravděpodobnosti záměny, to je nevzal v potaz možnost asociace napadeného označení s namítanými známkami. K otázce vztahu označení původu a ochranných známek se Úřad průmyslového vlastnictví i soudy (zejména Vrchní soud v Praze např. v rozhodnutí ze dne 4. 6. 2007, č. j. 3 Cmo 48/2007 - 719) vyjadřovaly opakovaně. Žalobce k tomu uvádí, že nikdo nebrání stěžovateli v užívání označení původu „Budweiser Bürgerbräu“, pokud je toto označení užíváno v souladu s dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže. Toto označení může stěžovatel užívat jako označení původu, aniž by je měl registrováno jako součást ochranné známky. V okamžiku, kdy se stěžovatel pokouší registrovat ochrannou známku, v níž je označení „Budweiser“, respektive „Budweiser Bürgerbräu“ jako hlavní (dominantní) prvek, je žalobce z pozice svých absolutních známkových práv oprávněn proti takovému jednání zakročit. Žalobci není známo, že by ESD v rozhodnutí „Canon“ C-39/97 přiznal komukoliv právo užívat název města České Budějovice „zejména v překladech s dlouhodobou historickou tradicí“, jak tvrdí stěžovatel. Ostatní tvrzení o významu prvku „Budweiser“, jeho užívání oběma pivovary, jsou irelevantní s ohledem na již několikrát potvrzená práva žalobce ke slovní ochranné známce BUDWEISER č. 154251, která byla uznaná za známku mající na území České republiky dobré jméno. Ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách umožňuje vlastníkům ochranných známek, které mají na území České republiky dobré jméno, podat námitky proti shodnému nebo podobnému přihlášenému označení i přes to, že není dána podobnost výrobků a služeb chráněných ochrannou známkou s dobrým jménem a výrobků a služeb, pro něž je označení přihlašováno, za předpokladu, že by užívání přihlášeného označení nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti ochranné známky s dobrým jménem nebo by jí bylo na újmu. Toto ustanovení Úřad průmyslového vlastnictví při svém rozhodování zcela pominul s odkazem na předchozí argumentaci ve věci námitky žalobce vznesené podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Nevzal tedy proslulost, respektive dobré jméno ochranných známek žalobce v potaz. Městský soud se v napadeném rozsudku s touto chybou Úřadu průmyslového vlastnictví vypořádal a také z tohoto důvodu rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

Žalovaný se k podané kasační stížnosti nevyjádřil.

Nejvyšší správní soud přezkoumal napadený rozsudek městského soudu v rozsahu a z důvodů uvedených v kasační stížnosti (§ 109 odst. 2, 3 s. ř. s.) a dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná.

Z předloženého správního spisu vyplývá, že BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR, a. s., (stěžovatel) podal dne 7. 6. 2002 u Úřadu průmyslového vlastnictví přihlášku ochranné známky ve znění „B.B. ORIGINÁL SVĚTLÝ LEŽÁK Budweiser Bürgerbräu“. Dne 16. 7. 2003 podal Budějovický Budvar, národní podnik, námitky proti přihlášce této ochranné známky podle § 9 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 137/1995 Sb. Úřad průmyslového vlastnictví rozhodnutím ze dne 27. 11. 2003, sp. zn. O-180578 námitkám proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku ochranných známek vyhověl a přihlášku ochranné známky „B.B. ORIGINÁL SVĚTLÝ LEŽÁK Budweiser Bürgerbräu“ sp. zn. O-180578 zamítl. Rozkladu podanému dne 12. 1. 2004 přihlašovatelem, společností BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR, a. s., proti výše uvedenému rozhodnutí předseda Úřadu průmyslového vlastnictví rozhodnutím ze dne 21. 11. 2005, zn. O-180578 podle § 59 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, vyhověl a napadené rozhodnutí o zamítnutí výše uvedené přihlášky ochranné známky změnil takto: Námitky proti zápisu přihlašovaného kombinovaného označení „B.B. ORIGINÁL SVĚTLÝ LEŽÁK Budweiser Bürgerbräu“, přihlášeného pod sp. zn. O- 180578 do rejstříku ochranných známek, se zamítají.

Přihlášku ochranné známky podal stěžovatel za účinnosti zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, který nabyl účinnosti 1. 10. 1995 a který byl zrušen zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, s účinností od 1. 4. 2004. Námitky proti přihlášce této ochranné známky podal Budějovický Budvar, národní podnik, (žalobce) dne 16. 7. 2003 podle § 9 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 137/1995 Sb.

Podle § 9 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb., proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku mohl ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění podat u Úřadu zdůvodněné námitky:

a) 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,

b) majitel starší shodné či zaměnitelné známky, která se před podáním přihlášky stala ve smyslu Pařížské úmluvy nebo jako důsledek propagace této ochranné známky v České republice v příslušném okruhu veřejnosti všeobecně známou pro svého majitele a jeho výrobky či služby (dále jen „všeobecně známá známka“).

Z obsahu správního spisu vyplývá, že řízení o přihlášce ochranné známky neskončilo přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 441/2003 Sb. a proto bylo třeba postupovat podle § 52 odst. 2 tohoto zákona, podle něhož 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. Zákonem rozhodným pro posouzení přihlášky ochranné známky i pro rozhodnutí o námitkách proti ní, je zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách).

Důvody pro odmítnutí ochrany upravuje zákon č. 441/2003 Sb. v § 4 - § 7, přičemž v § 7 upravuje konkrétně rozhodování o námitkách podaných proti zapsání přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu

a) 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,

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

c) vlastníkem starší všeobecně známé známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší všeobecně známou ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na něž se přihlašované označení a všeobecně známá ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.

Podle § 8 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb. nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat

a) označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána,

b) označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou,

c) označení shodné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána, avšak jde o ochrannou

známku, která má dobré jméno v České republice, a jeho užívání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

V daném případě žalovaný i městský soud dospěli k závěru, že přihlášené výrobky jsou shodné s výrobky chráněnými namítanými ochrannými známkami. Z tohoto jejich závěru účastníky řízení nezpochybněného vychází i Nejvyšší správní soud.

Z obsahu odůvodnění rozhodnutí žalovaného vyplývá, že žalovaný porovnal přihlašované barevné kombinované označení s namítanými ochrannými známkami a dospěl k závěru, že na straně veřejnosti ani v případě přihlašovaného označení a ostatních namítaných ochranných známek neexistuje pravděpodobnost a že přihlašované označení rozliší výrobky (pivo) přihlašovatele od shodných výrobků označených namítanými ochrannými známkami č. 174208, č. 174548, č. 113067, č. 113071, č. 157622, č. 157623 i č. 159506. Dále dospěl k závěru, že vzhledem ke zjištění neexistence pravděpodobnosti záměny přihlašovaného označení se všemi namítanými ochrannými známkami nebylo důvodné ani uplatnění námitek podle § 7 odst. 1 písm. b) uvedeného zákona (zřejmě č. 441/2003 Sb.).

Se závěry žalovaného vyjádřenými v jeho rozhodnutí městský soud nesouhlasil, neboť, podle něj, tato zjištění žalovaného a jejich hodnocení jsou pro vyslovení závěru o neexistenci pravděpodobnosti záměny ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. nedostačující a nemohou sama o sobě obstát. Městský soud v napadeném rozsudku uvádí, že pro vyhodnocení neexistence nebezpečí záměny nestačí jen porovnání známkových prvků, to je jednotlivých složek označení, které samy o sobě nebo ve spojení s dalšími prvky tvoří známkový motiv, když vedle něho absentuje vyhodnocení známkové řady namítatele ...(a dalších skutečností uvedených na straně 18 rozsudku městského soudu v odstavci začínajícím slovy „Takové hodnocení...“). Městský soud také žalovanému vytkl nesprávný závěr o tom, že vzhledem ke zjištění neexistence pravděpodobnosti záměny přihlašovaného označení se všemi namítanými ochrannými známkami nebylo důvodné ani uplatnění námitek podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb.

Se závěry městského soudu Nejvyšší správní soud souhlasí. Městský soud své závěry podrobně a přiléhavě odůvodnil. V řízení před městským soudem nebyly zjištěny vady řízení, které by mohly mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé. Jeho rozhodnutí je přezkoumatelné a přesvědčivé.

Znění § 7 zákona č. 441/2003 Sb. vychází z transpozice Směrnice Rady evropských společenství, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách (89/104/EHS) do národního známkového práva. Citovaný § 7 je v souladu s čl. 4 Směrnice č. 89, který stanoví, že *ochranná známka nebude zapsána do rejstříku a je-li zapsána, bude prohlášena za neplatnou pokud je totožná se starší ochrannou známkou a zboží nebo služby, pro které byla podána přihláška ochranné známky nebo byla ochranná známka zapsána, jsou totožné se zbožím nebo službami, pro které je starší známka chráněna* [čl. 4 odst. 1 písm. a) Směrnice č. 89]; *nebo pokud z důvodu totožnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti zboží nebo služeb, na něž se ochranná známka vztahuje, existuje*

nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou [čl. 4 odst. 1 písm. b) Směrnice č. 89].

V rozsudku ESD C-125/95 SABEL Evropský soudní dvůr mimo jiné vyslovil závěr, že „*pravděpodobnost záměny je třeba posuzovat globálně, s přihlédnutím ke všem faktorům relevantním pro okolnosti případu*“, tj. odmítl zaměřovat se pouze na srovnání označení jako takových, ale zdůraznil, že je třeba brát v úvahu všechny rozhodující faktory. V rozsudku ESD C-39/97 Canon Evropský soudní dvůr 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*“. ESD dále uvedl i některá kritéria, k nimž je třeba přihlížet při hodnocení podobnosti výrobků či služeb, jako je např. jejich povaha, zamýšlený účel, způsob použití a okolnost, zda si navzájem konkurují, nebo se doplňují. Dle závěru v tomto rozhodnutí uvedených 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.

Při použití vnitrostátního práva, ať jde o ustanovení předcházející směrnici nebo ji následující, je vnitrostátní soud, který má toto právo vyložit, povinen učinit tak co možná nejvíce dle smyslu a účelu směrnice, aby bylo dosaženo výsledku uvedeného ve směrnici, a byl tak splněn čl. 249, třetí pododstavec Smlouvy o založení Evropského společenství. Směrnice je závazná pro každý stát, kterému je určena, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž volba formy a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům [např. rozsudek ESD C-14/83 Von Colson and Kamann, rozsudek ESD C-106/89 Marleasing]. Je proto nasnadě, že při výkladu § 7 zákona o ochranných známkách je nutno zásadně postupovat tak, aby tento výklad byl konformní s příslušnými ustanoveními Směrnice č. 89, zejména pak s jejím čl. 4, a tedy i s judikaturou ESD, která se k výkladu tohoto článku vztahuje. Nejvyšší správní soud tedy uzavírá, že městský soud nepochybil, když ustanovení § 7 zákona o ochranných známkách vyložil v souladu se Směrnicí č. 89, a jeho závěr je tak zcela v souladu s národní právní úpravou.

Žalovaný v napadeném rozhodnutí výslovně uvedl, že vzhledem ke zjištění neexistence pravděpodobnosti záměny přihlašovaného označení se všemi namítanými ochrannými známkami nebylo důvodné ani uplatnění námitek podle § 7 odst. 1 písm. b) uvedeného zákona (zřejmě č. 441/2003 Sb.). Nezkoumal tedy, zda namítané ochranné známky č. 174208, č. 174548, č. 113067, č. 113071, č. 157622, č. 157623 i č. 159506 mají dobré jméno, či zda by užívání přihlašovaného označení mohlo těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starších namítaných ochranných známek, nebo jím bylo na újmu. Nejvyšší správní soud proto nemůže dospět k závěru, že jeho rozhodnutí je v souladu s citovanou judikaturou ESD. Pojem „pravděpodobnost záměny“ ve smyslu Směrnice č. 89, ale i národního ustanovení § 7 zákona o ochranných známkách (na rozdíl od ustanovení § 9 dříve platného zákona o ochranných známkách, který hovořil toliko o zaměnitelné ochranné známce přihlášené pro stejné nebo podobné výrobky nebo

služby), zahrnuje posouzení jak podobnosti označení, tak i jimi chráněných výrobků nebo služeb, jako dvou neopomenutelných vzájemně se ovlivňujících faktorů [viz zejména rozsudky ESDC-251/95 SABEL, I-6191 Recueil, C-39/97 Canon, I-5507 Recueil].

Ustanovením § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb. byl do českého právního řádu zaveden institut známky s dobrým jménem. Dobré jméno je u ochranné známky vyjádřením toho, že veřejnost známku v důsledku jejího užívání zná, a spojuje ji s dobrými vlastnostmi, které od výrobků nebo služeb takto označených očekává, a věnuje jí svou důvěru. Tato skutečnost má za následek zvýšení hodnoty takové známky. Znamka s dobrým jménem je známkou natolik silnou, že odlišuje jejího vlastníka od jiných osob bez omezení na určitý druh zboží nebo služeb. Ochrana poskytovaná známce s dobrým jménem není podmíněna zjištěním, že mezi známkou s dobrým jménem a označením existuje takový stupeň podobnosti, že by v příslušné části veřejnosti existovala mezi nimi pravděpodobnost záměny. Pro stupeň podobnosti mezi známkou s dobrým jménem a označením je postačující, že si příslušná část veřejnosti vytvoří spojení mezi označením a známkou [Rozsudek ESD Adidas Salomon AG a Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd C-408/01]. V této souvislosti Nejvyšší správní soud uzavírá, že použít-li žalovaný s odkazem na ustanovení § 52 odst. 2 zákona o ochranných známkách na nutnost užití nové úpravy známkového práva zakotvené v § 7 odst. 1 písm. b) téhož zákona, avšak své rozhodnutí z hledisek tam uvedených (dobré jméno namítané starší ochranné známky v České republice a to, zda by užívání přihlašovaného označení nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu) vůbec neodůvodní, je takové jeho rozhodnutí nepřezkoumatelné.

Nad rámec nosných důvodů rozhodnutí o kasační stížnosti výše uvedených Nejvyšší správní soud uvádí, že stěžovatel Budějovický Budvar, národní podnik, podal dne 16. 7. 2003 námitky proti přihlášce ochranné známky žalobce podle § 9 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 137/1995 Sb., tedy tvrdil i to, že je majitel starší shodné či zaměnitelné známky, která se před podáním přihlášky stala ve smyslu Pařížské úmluvy nebo jako důsledek propagace této ochranné známky v České republice v příslušném okruhu veřejnosti všeobecně známou pro svého majitele a jeho výrobky či služby (dále jen „všeobecně známá známka“). Jestliže v daném případě bylo nutno vzhledem k § 52 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách o námitkách rozhodnout podle nové úpravy známkového práva, vyvstává otázka, zda žalovaný měl posoudit námitky také podle § 7 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 441/2003 Sb.

Kasační stížnost nebyla shledána důvodnou, Nejvyšší správní soud ji proto podle § 110 odst. 1 věty poslední zamítl.

Žalobce měl ve věci plný úspěch, a proto mu soud podle § 60 odst. 1 s. ř. s. přiznal právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které důvodně vynaložil, vůči stěžovateli. Nejvyšší správní soud úspěšnému žalobci přiznal částku 2100 Kč (§ 11 odst. 1, písm. d), § 9 odst. 3, písm. f), § 7, bod 5. vyhlášky č. 177/1996 Sb./ a režijní paušál za jeden úkon právní

služby ve výši 300 Kč, (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb.). Stěžovateli, který úspěch ve věci neměl, právo na náhradu nákladů řízení nevzniklo (§ 60 odst. 1 s. ř. s). Přiznaná částka bude uhrazena stěžovatelem žalobci do 30-ti dnů od právní moci tohoto rozsudku, k rukám jeho zástupce. Žalovanému nebyla přiznána náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti, protože tuto náhradu nežádal a z obsahu spisu ani nevyplývá, že by mu v tomto stadiu řízení náklady řízení vznikly.

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

V Brně dne 23. prosince 2008

JUDr. Ludmila Valentová
předsedkyně senátu