



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: **Disney Enterprises, Inc. a Delaware corporation**, se sídlem USA, California Burbank, 500 South Buena Vista Street, zast. Mgr. Lukášem Lorencem, advokátem se sídlem Praha 5, Elišky Peškové 15, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, za účasti osoby zúčastněné na řízení: **BARFI-INVEST a. s.**, se sídlem Plzeň, Veleslavínova 11/17, zast. Ing. Jiřím Poláčkem, patentovým zástupcem se sídlem Plzeň, Dominikánská 6, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 3. 2013, č. j. 8 A 133/2010 - 232,

t a k t o :

- I.** Kasační stížnost **se zamítá.**
- II.** Žalovaný a osoba zúčastněná na řízení **nemají** právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.
- III.** Žalobci **se** náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti **nepřiznává.**

O d ů v o d n ě n í :

Rozhodnutím ze dne 6. 4. 2006, č. j. O-183558 (dále jen „napadené rozhodnutí“), předseda žalovaného zamítl rozklad žalobce proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 26. 2. 2004, č. j. 33612/2003, kterým byla žalobci částečně zamítnuta přihláška slovní ochranné známky sp. zn. O-183558, ve znění *BUENA VISTA*, pro seznam výrobků a služeb zařazených do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb: (9) magnetické nosiče zvukových záznamů, gramofonové desky; (41) zábava, kulturní aktivity. Důvodem bylo zjištění, že přihlašované slovní označení bylo shledáno zaměnitelným s namítanou kombinovanou ochrannou známkou č. 228654, ve znění *Buena Vista Club* s obrazovým prvkem stylizovaných postav hudebníků, přičemž část výrobků a

služeb, pro které bylo přihlašované označení nárokováno, bylo, v porovnání s výrobky a službami chráněnými namítanou ochrannou známkou, shledáno shodnými nebo podobnými [§ 9 odst. 1 písm. a) již neplatného zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, respektive § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranných známkách“), ve spojení s § 52 odst. 2 téhož zákona].

Rozhodnutí žalovaného napadl žalobce u Městského soudu v Praze žalobou; ten rozsudkem ze dne 10. 8. 2007, č. j. 8 Ca 163/2006 – 52, napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Tento rozsudek byl ke kasační stížnosti žalovaného zrušen Nejvyšším správním soudem, a to rozsudkem ze dne 26. 9. 2008, č. j. 7 As 58/2007 – 84, a věc byla městskému soudu vrácena k dalšímu řízení. Městský soud v pořadí druhým rozsudkem ze dne 30. 3. 2009, č. j. 8 Ca 369/2008 – 94, napadené rozhodnutí opětovně zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Tento rozsudek byl opět ke kasační stížnosti žalovaného zrušen Nejvyšším správním soudem, a to rozsudkem ze dne 30. 4. 2010, č. j. 2 As 52/2009 – 130, a věc byla městskému soudu znovu vrácena k dalšímu řízení. Městský soud i v pořadí třetím rozsudkem ze dne 13. 1. 2011, č. j. 8 A 133/2010 – 156, napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Tento rozsudek byl opět ke kasační stížnosti žalovaného zdejším soudem zrušen, a to rozsudkem ze dne 14. 8. 2012, č. j. 2 As 53/2011 – 205. V pořadí čtvrtým rozsudkem ze dne 29. 3. 2013, č. j. 8 A 133/2010 – 232, městský soud napadené rozhodnutí znovu zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

V odůvodnění posledně vydaného rozsudku městský soud znovu přezkoumal napadené rozhodnutí, přičemž konstatoval, že tak učinil v tzv. *plné jurisdikci*, a to v souladu s komunitárními známkoprávními předpisy, ustálenou judikaturou Soudního dvora Evropské unie (dále též „SDEU“) a rozhodovací praxí soudů ostatních členských států. Uvedl, že výklad pojmů „*zaměnitelnost*“, „*shodnost*“ či „*podobnost*“ je otázkou výkladu práva a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav, nikoliv předmětem volného správního uvážení správního orgánu. „*Pravděpodobnost*“ je neurčitým právním pojmem a soud je oprávněn obsah tohoto pojmu v celém rozsahu přezkoumat. Při svém přezkumu je soud povinen se řídit interpretačními pomůckami, stanovenými ustálenou judikaturou SDEU; posouzení *zaměnitelnosti* může být jen obtížně věcí správního uvážení.

Městský soud tedy pristoupil k samotnému přezkumu napadeného rozhodnutí v mezích uplatněných žalobních bodů. Obdobně jako ve svém třetím zrušeném rozsudku odkázal na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 9. 2009, sp. zn. 23 Cdo 3199/2007, pokud jde o vymezení pojmu *nebezpečí záměny*. Citované usnesení Nejvyššího soudu se totiž týká věci, v níž se dosavadní osoba zúčastněná na řízení (LDT Panorama CZ, s. r. o.), coby vlastník kombinované ochranné známky *Buena Vista Club*, neúspěšně domáhala podle § 8 zákona o ochranných známkách proti společnosti FTV Prima, spol. s r. o., toho, aby se tato společnost zdržela vysílání audiovizuálních záznamů obsahujících slovní spojení *Buena Vista International, Inc.* Žalobce přitom v žalobě odkazoval na rozsudek Městského soudu v Praze, kterým bylo v této věci rozhodováno v prvním stupni. Městský soud v nyní projednávané věci z usnesení Nejvyššího soudu vycházel, neboť se bezprostředně týká namítané kombinované ochranné známky v porovnání se slovním označením *Buena Vista International, Inc.*, jehož základem je napadené označení *BUENA VISTA*. Z citovaného

pokračování

usnesení Nejvyššího soudu vycházel též z důvodu konzistentnosti soudních rozhodnutí. Městský soud následně shrnul závěry, vyjádřené v citovaném usnesení Nejvyššího soudu. Podle Nejvyššího soudu má na posouzení existence nebezpečí záměny vliv řada faktorů; nelze se omezovat jen na posouzení srovnání samotných označení, ale je třeba přihlížet ke všem relevantním okolnostem, které by na vznik nebezpečí záměny mohly mít vliv. Těmito faktory jsou povědomí o ochranné známce na trhu, její celosvětová proslulost, stupeň podobnosti, atd. Nebezpečí záměny se posuzuje okem průměrného zákazníka, pro kterého jsou zaměnitelná především ta označení, která se shodují ve výrazném prvku, v dominující části označení. Důležitý je celkový dojem, který porovnávaná označení vyvolávají, nikoliv podobnost v nepodstatných jednotlivostech. Posuzování nebezpečí záměny je tak specifickým procesem, který probíhá individuálně a nelze stanovit jeho přesná a jednoznačná kritéria. V této právní věci Nejvyšší soud i vrchní soud dospěly k závěru, že namítaná ochranná známka *Buena Vista Club* a napadené označení *Buena Vista International Inc.* jsou natolik rozdílné, že veřejnost při spatření jednoho či druhého označení není nijak matena, nespojuje si obě označení navzájem a nemá ani žádné pochybnosti o původu zboží a služeb nabízených pod tímto označením; nebezpečí záměny včetně asociací zde tedy není.

Městský soud konstatoval, že Nejvyšší soud a vrchní soud jednoznačně zastávají stejný názor na hodnocení napadeného označení a namítané ochranné známky. Citoval i názor Nejvyššího správního soudu, vyjádřený ve třetím zrušujícím rozsudku v této věci, a sice že zde není dán jediný důvod, proč by jedním z faktorů při posuzování pravděpodobnosti záměny přihlašovaného označení a namítané ochranné známky nemohla být také *proslulost* namítané ochranné známky, respektive její postavení na trhu a její *známost* ve vztahu k relevantní veřejnosti; není vyloučeno, že přihlašované označení může být pro průměrného spotřebitele ve vztahu k rozlišení původu výrobků a služeb více distinktivní než namítaná ochranná známka. Čím má namítaná ochranná známka nižší rozlišovací způsobilost, tím je nižší existence nebezpečí záměny s přihlašovaným označením.

Dále městský soud uvedl, že podle ustálené judikatury SDEU znamená nebezpečí záměny ochranných známek to, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených (rozhodnutí SDEU C-39/97 ve věci *Canon*, bod 29, nebo rozhodnutí C-342/97 ve věci *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, bod 17). Při posouzení vzniku nebezpečí záměny ochranných známek je rozhodující hledisko *průměrného spotřebitele*, který obvykle zkoumá ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily. Průměrným spotřebitelem se rozumí současný nebo potenciální spotřebitel daného výrobku nebo služby, pro které se ochranná známka užívá, nebo osoba zapojená do distribuční sítě daného druhu výrobku nebo služby, popřípadě obchodní kruhy, zabývající se daným druhem výrobků nebo služeb. Při posouzení, zda je dané označení schopno klamat, je třeba brát v úvahu pravděpodobné očekávání průměrně informovaného, pozorného a rozumného průměrného spotřebitele (rozhodnutí SDEU C-210/96 ve věci *Gut Springenheide*). Tato ustálená výkladová pravidla měla být podle městského soudu respektována rovněž žalovaným v průběhu správního řízení.

Městský soud zhodnotil, že namítaná ochranná známka je tvořena slovními prvky *Buena Vista Club*, nad nimiž jsou vyobrazeny siluety tří hudebníků, a to klečícího

trumpetisty, stojící ženy s tamburínou a stojícího hráče na saxofon. Rozlišujícím dominantním prvkem, ve srovnání s přihlašovaným slovním označením *BUENA VISTA*, je podle městského soudu zejména vyobrazení tančících hudebníků; i slovo *Club* má v konkrétním případě výraznou rozlišovací způsobilost. Takovému hodnocení přisvědčil i Nejvyšší soud v již shora citovaném usnesení, v němž konstatoval, že u kombinované ochranné známky *Buena Vista Club* na první pohled upoutá obrázek skupiny tří hudebníků, který ve spojení s textem a zejména slovem *Club*, vyvolává představu místa pro zábavu. Dále městský soud přisvědčil námitce žalobce, že se žalovaný omezil pouze na porovnání shodného slovního prvku *buena vista* namítané ochranné známky s podanou přihláškou, ač je tento postup v rozporu s ustálenou praxí. V souladu s ustálenou judikaturou SDEU bylo povinností žalovaného hodnotit porovnávaná označení z hlediska vizuálního, fonetického, sémantického, přičemž důležitý je celkový dojem na průměrného spotřebitele, který porovnávaná označení vyvolávají, a to s přihlédnutím k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům.

Namítal-li tedy žalobce nesprávné posouzení otázky pravděpodobnosti záměny namítané ochranné známky a přihlašovaného označení dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, šlo o námitku relevantní. Městský soud upozornil, že celkové posouzení nebezpečí záměny předpokládá určitou vzájemnou závislost mezi zohledněnými faktory, a zejména mezi podobností ochranných známek a podobností výrobků a služeb, na které se ochranné známky vztahují. Nízký stupeň podobnosti mezi výrobky a službami, na které se ochranné známky vztahují, tak může být vyvážen vysokým stupněm podobnosti mezi ochrannými známkami a naopak.

Podle městského soudu je v dané věci nutno posoudit, zda i přes vizuální a fonetickou podobnost dotčených označení existuje mezi dotčenými ochrannými známkami reálné nebezpečí záměny. Uvedl, že s ohledem na běžnou rozlišovací způsobilost namítané 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. Logickým důsledkem zjevných rozdílů mezi dotčenými výrobky a službami je to, že se podobnosti mezi ochrannými známkami při celkovém posouzení nebezpečí záměny neutralizují. Žalovaný by se tak měl zabývat tím, zda si průměrný český spotřebitel bude myslet, že výrobky a služby výhradně zaměřené na filmovou produkci a činnosti s ní související, označené přihlašovaným označením *BUENA VISTA*, známým již od 70. let v USA a posléze po celém světě, mají stejný původ jako služby, na které se vztahuje namítaná ochranná známka. Činnost žalobce se totiž výrazně odlišuje od činnosti osoby zúčastněné na řízení, což vyplývá již ze žalobního tvrzení žalobce.

Městský soud tak vytkl žalovanému, že nezkoumal, zda si relevantní veřejnost uchová v paměti pouze nedokonalý obraz dotčených ochranných známek, takže jejich společný prvek - výraz „*buena vista*“ - mezi nimi vyvolá podobnost. Žalovaný navíc v rozhodnutí o rozkladu vůbec nereagoval na námitku žalobce, že nezpochybňovaná všeobecná známost přihlašovaného označení *BUENA VISTA* v ČR snižuje nebezpečí záměny s namítanou ochrannou známkou. Městský soud zhodnotil, že v projednávané věci, s ohledem na vzájemnou závislost různých faktorů, které je třeba zohlednit, nelze dospět k závěru o nebezpečí záměny přihlašované a namítané ochranné známky, aniž by jej žalovaný logicky a přesvědčivě odůvodnil stran (ne)existence podobnosti mezi

pokračování

dotčenými výrobky a službami, ve spojení s průměrnými podobnostmi přihlašovaného označení a namítané ochranné známky z vizuálního a fonetického hlediska a stran možnosti vyvolání nebezpečí záměny u relevantních spotřebitelů, pokud jde o obchodní původ výrobků a služeb.

Žalovaný se zabýval kritériem českého průměrného spotřebitele, u kterého nelze předpokládat znalost španělského jazyka, aby byl schopen přisoudit slovnímu spojení „*buena vista*“ konkrétní lingvistický význam; vycházel tedy z toho, že toto slovní spojení není pro českého spotřebitele obvyklé. Městský soud shledal, že žalovaný sice pracoval s termínem „*průměrný spotřebitel*“, nicméně nezabýval se kritériem „*běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného*“ průměrného spotřebitele, které mělo být použito v rámci celkového posouzení. Žalovaný, dle jeho názoru, ve skutečnosti použil spíše kritérium „*přílišně nedbalého spotřebitele*“. Městský soud označil 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 obou označeních nejsou zanedbatelné, za nelogické. To zvláště za situace, kdy produkce žalobce je známa několika generacím českých diváků a průměrný divák by si proto označení *BUENA VISTA* nespojoval s namítanou ochrannou známkou.

Z uvedených důvodů městský soud zrušil napadené rozhodnutí pro jeho nezákonnost.

Nově vydaný rozsudek napadl žalovaný (dále jen „stěžovatel“) kasační stížností, opírající se o důvody vyplývající z § 103 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), ve spojení s § 104 odst. 3 písm. a) *in fine* s. ř. s.

Stěžovatel je především toho názoru, že městský soud opětovně nedodržel závazný právní názor Nejvyššího správního soudu, vyslovený ve zrušujícím rozsudku, a opět rozhodl nad rámec žalobních bodů, nesprávně posoudil pravděpodobnost záměny namítané ochranné známky a přihlašovaného označení, čímž fakticky eliminoval správní uvážení stěžovatele.

Stěžovatel dále nesouhlasí s argumentací městského soudu týkající se přezkumu známkoprávních rozhodnutí v tzv. *plné jurisdikci*. Má za to, že postavení českých soudů ve správním soudnictví je jiné, než je postavení Tribunálu či Soudního dvora Evropské unie. Ani postavení jiných národních soudů nelze poměřovat vnitrostátním právním řádem. V některých členských státech o prohlášení ochranné známky za neplatnou rozhodují soudy (a nikoliv správní orgán), v ČR však nejen zápis ochranné známky do rejstříku, ale rovněž prohlášení její neplatnosti, popřípadě zrušení ochranné známky spadá do kompetence Úřadu průmyslového vlastnictví, přičemž soudy mohou jím vydaná rozhodnutí poměřovat zákonností, aniž by však byly oprávněny přehodnocovat výsledky jeho správního uvážení. I mezi rozhodovací činností obecných a správních soudů ve známkoprávních věcech existují rozdíly - obecné soudy posuzují, zda užíváním jiného označení došlo k omezení či poškození již existujících výlučných práv vlastníka ochranné známky, správní soudy posuzují jen správnost a zákonnost rozhodnutí správního orgánu.

Podle stěžovatele nelze bez dalšího odkazovat na skutkové závěry rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci, vedené pod sp. zn. 23 Cdo 3199/2007. Zásadní rozdíl je v tom, že zatímco ve správním řízení žalobce usiloval o zápis slovního označení *BUENA VISTA*

jakožto ochranné známky, obecné soudy konstatovaly, že užitím loga *Buena Vista International Inc.* nedochází k zásahu do práv vlastníka kombinovaného ochranné známky *Buena Vista Club*. Stěžovatel navíc podotýká, že při posuzování podobnosti obou označení postupoval obdobně jako obecné soudy, tj. že nebezpečí záměny posuzoval individuálně, v rámci specifického procesu, pro který nelze stanovit přesná a jednoznačná kritéria. Ve věci řešené obecnými soudy bylo podle stěžovatele zcela legitimní posuzovat, zda se diváci mohou domnívat, že by produkce prezentovaná pod označením *Buena Vista International Inc.* mohla pocházet od vlastníka namítané ochranné známky, neboť žaloba projednávaná obecnými soudy měla zabránit užívání tohoto označení. Nyní projednávaný případ je však zcela odlišný. To ostatně konstatoval i sám Nejvyšší soud v citovaném usnesení, sp. zn. 23 Cdo 3199/2007, a sice, že z rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ve věci přihlášení slovní ochranné známky ve znění *BUENA VISTA* ve vztahu k namítané ochranné známce nelze vycházet, neboť se jedná o posuzování jiného výchozího stavu; závěry obou rozhodnutí nelze ani zčásti převzít pro hodnocení případné zaměnitelnosti označení *Buena Vista International Inc.* a *Buena Vista Club*. Tvrzení městského soudu, že Nejvyšší soud a vrchní soud jednoznačně zastávají stejný názor na hodnocení napadené a namítané ochranné známky tak jednoduše není pravdivé.

Stěžovatel dále uvádí, že v řízení o námitkách proti zápisu přihlašovaného označení není správním orgánem namítaná ochranná známka posuzována v rozsahu užívání, nýbrž v rozsahu nárokových výrobků a služeb. Z toho důvodu je zavádějící závěr městského soudu o zjevném rozdílu mezi dotčenými výrobky a službami, neboť přihlašované označení *BUENA VISTA* se zaměřuje výhradně na filmovou produkci. Stěžovatel odkázal na rozsudek zdejšího soudu ze dne 21. 12. 2011, č. j. 1 As 140/2011 - 66, podle kterého má Úřad průmyslového vlastnictví posuzovat výrobky a služby, pro které jsou označení v rejstříku ochranných známek přihlášena. Jakékoliv vnější okolnosti nemohou být v řízení o námitkách pro námitkový důvod podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách relevantní.

Stěžovatel nesouhlasí s tím, že městský soud bez dalšího odůvodnění hodnotil míru rozlišovací způsobilosti namítané ochranné známky, ačkoli tato skutečnost nebyla předmětem správního řízení. Jestliže soud sám hodnotil shodnost či podobnost výrobků a služeb a zároveň dovedl, že nebezpečí záměny je neutralizováno, není jasné, o čem má nyní stěžovatel rozhodovat, když vše již posoudil městský soud; rozsudkem je přitom zavázán zhodnotit, zda si bude průměrný český spotřebitel myslet, že výrobky a služby zaměřené výhradně na filmovou produkci (což je činnost výrazně se odlišující od činnosti osoby zúčastněné na řízení) mají stejný původ jako výrobky a služby, na které se vztahuje namítaná ochranná známka. Stěžovatel má za to, že v dané věci je úkolem posoudit střet mezi namítanou kombinovanou ochrannou známkou a nově přihlašovaným označením, a nikoliv zkoumat, zda toto slovní označení je již známé z dřívější doby pro některé z nárokových výrobků a služeb. Platné právo nevytváří prostor pro to, aby mohlo být přihlíženo k věhlasu, který požívá přihlašované označení. Pokud by stěžovatel přihlížel ke skutečností, které nejsou pro daný případ relevantní, porušil by jednu ze zásad spravedlivého procesu, neboť by přihlašovatel přiznal více práv, než mu dle práva vyplývá.

Dále stěžovatel poukazuje na to, že přezkoumávané rozhodnutí je z roku 2006 a že s ohledem na vývoj aplikace práva by mělo dnes obstat, i když zvláště nedefinuje, jaké vlastnosti správní orgány přisuzovaly českému spotřebiteli, který by mohl či nemohl

pokračování

srovnávaná označení zaměnit. Zde odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 7. 2009, č. j. 6 As 2/2009 - 112, ze kterého se podává, že nedostatečné odůvodnění písemného vyhotovení je překlenutelnou procesní chybou, pokud skutkové údaje jsou obsahem správního spisu a skutkové a právní závěry správního orgánu, jsou ze spisu alespoň v základních rysech rekonstruovatelné. Ač městský soud postrádá v napadeném rozhodnutí pojem *běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný spotřebitel*, sám nedefinuje, jaké atributy by tento spotřebitel měl mít.

Konečně stěžovatel namítá, že městský soud nedodržel závazný pokyn kasačního soudu a nahradil rozhodnutí stěžovatele vlastním „nálezem“, který však vychází z nesprávně zjištěného skutkového stavu věci – nestaví proti sobě namítanou kombinovanou ochrannou známku s přihlašovaným slovním označením, ale namítanou kombinovanou ochrannou známku staví před označení užívané žalobcem při distribuci jeho filmů. Městský soud se domnívá, že označení *BUENA VISTA* bylo přihlašováno pro filmovou produkci, ve skutečnosti bylo přihlašováno pro kategorii „*zábava a kulturní aktivity*“, což správní orgány shledaly podobné s kategorií „*pořádání kulturních a zábavních produkcí*“, zapsanou pro namítanou ochrannou známku. Městský soud podle stěžovatele nezdůvodnil, proč tyto činnosti považuje za zjevně rozdílné.

Žalobce ani osoba zúčastněná na řízení se ke kasační stížnosti nevyjádřili.

Vzhledem k tomu, že nyní projednávaná kasační stížnost je v dané věci již v pořadí čtvrtou (podanou stále týmž stěžovatelem), zabýval se Nejvyšší správní soud nejprve její přípustností. Podle § 104 odst. 3 písm. a) s. ř. s. je totiž kasační stížnost *nepřípustná proti rozhodnutí, jímž soud rozhodl znovu poté, kdy jeho původní rozhodnutí bylo zrušeno Nejvyšším správním soudem; to neplatí, je-li jako důvod kasační stížnosti namítáno, že se soud neřídil závazným právním názorem Nejvyššího správního soudu*. K interpretaci uvedeného ustanovení se vyslovil Ústavní soud v nálezu ze dne 8. 6. 2005, sp. zn. IV. ÚS 136/05, dostupném z <http://nalus.usoud.cz>, v němž uvedl, že smyslem a účelem citovaného ustanovení je „*to, aby se Nejvyšší správní soud nemusel znovu zabývat věcí, u které již jedenkrát svůj právní názor na výklad hmotného práva závazný pro nižší soud vyslovil, a to v situaci, kdy se nižší soud tímto právním názorem řídil*.“ Směřuje-li tedy kasační stížnost proti rozhodnutí, jímž městský soud rozhodl poté, kdy jeho rozhodnutí bylo zrušeno Nejvyšším správním soudem, je kasační stížnost přípustná především stran právní otázky, kterou se Nejvyšší správní soud nezabýval, neboť toho vzhledem k důvodu zrušení rozhodnutí městského soudu nebylo třeba či to dokonce ani nebylo možné. Dále je pak kasační stížnost přípustná, opírá-li se o námitku, že se soud neřídil závazným právním názorem Nejvyššího správního soudu stran právní otázky, kterou kasační soud posuzoval (čítaje v to i relevantní skutkové okolnosti rozhodné pro posouzení právní otázky). Jiné, než shora uvedené, kasační důvody nemohou být meritorně projednány (viz též usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 6. 2008, č. j. 2 Afs 26/2008 - 119, všechna rozhodnutí zdejšího soudu jsou dostupná z www.nssoud.cz). Zdejší soud dospěl k závěru, že právě projednávaná kasační stížnost je ve smyslu § 104 odst. 3 písm. a) s. ř. s. přípustná, neboť stěžovatel namítá, že se městský soud neřídil závazným právním názorem Nejvyššího správního soudu; současně se v kasační stížnosti objevují i námitky, týkající se právních otázek, ke kterým se Nejvyšší správní soud v předchozím rozhodnutí neměl možnost vyjádřit (nebyly předmětem předchozích kasačních stížností). Kasační stížnost proto lze připustit k meritornímu projednání.

Nejvyšší správní soud přezkoumal napadený rozsudek v rozsahu podané kasační stížnosti (§ 109 odst. 3, věta před středníkem s. ř. s.) a z důvodů v ní uvedených (§ 109 odst. 4, věta před středníkem s. ř. s.). Ve věci přitom rozhodl bez nařízení jednání za podmínek vyplývajících z § 109 odst. 2, věty první s. ř. s.

Kasační stížnost není důvodná.

Nejprve Nejvyšší správní soud přistoupil k vypořádání námítky, v níž stěžovatel namítá, že se městský soud neřídil jeho závazným právním názorem, vysloveným v předcházejícím rozsudku. Stěžovatel je přesvědčen, že městský soud opětovně posuzoval pravděpodobnost záměny přihlašovaného označení *BUENA VISTA* a namítané kombinované ochranné známky *Buena Vista Club* mimo svou pravomoc; tím měl fakticky eliminovat správní uvážení stěžovatele. Nedržel se tak závazného právního názoru Nejvyššího správního soudu, podle kterého měl pouze přezkoumat logickou správnost a zákonnost správního uvážení stěžovatele a dodržení vymezených zákonných mantinelů při užití této diskrece.

Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 14. 8. 2012, č. j. 2 As 53/2011 - 205, zrušil přecházející (již v pořadí třetí) rozsudek městského soudu, neboť městský soud v otázce posouzení zaměnitelnosti ochranných známek nepřipustně zasáhl do správního uvážení stěžovatele tím, že nahradil jeho úvahy svými vlastními. Vycházel přitom z názoru, že dle konstantní judikatury, týkající se rozsahu přezkumu správního uvážení, může soud zkoumat jen to, zda byly dodrženy meze správního uvážení či nedošlo-li k jeho zneužití. Tato názorová linie byla v judikatuře Nejvyššího správního soudu představována zejména rozsudky ze dne 18. 5. 2007, č. j. 5 As 62/2006 – 87, ze dne 28. 5. 2008, č. j. 9 As 59/2007 – 141, ze dne 30. 4. 2010, č. j. 2 As 52/2009 – 130, ze dne 3. 3. 2011, č. j. 7 As 10/2011 – 111, ze dne 31. 5. 2011, č. j. 9 As 51/2010 – 131, ze dne 29. 7. 2011, č. j. 2 As 100/2010 – 116, a ze dne 5. 12. 2011, č. j. 7 As 136/2011 – 93. Správnost této judikatury byla nicméně v mezidobí zpochybněna osmým senátem zdejšího soudu, který ve věci sp. zn. 8 As 37/2011, usnesením ze dne 31. 8. 2012 postoupil věc uvedené spisové značky rozšířenému senátu zdejšího soudu dle § 17 odst. 1 s. ř. s., neboť při předběžném projednávání jeho věci naznal, že otázka rozsahu posuzování zaměnitelnosti ochranných známek soudem nemá v judikatuře Nejvyššího správního soudu zcela jednotné řešení. Rozšířený senát zdejšího soudu se tedy měl zabývat tím, zda je posouzení zaměnitelnosti ochranných známek skutečně věcí správního uvážení a zda tedy nemůže soud při hodnocení otázky zaměnitelnosti ochranných známek zavázat správní orgán jiným (vlastním) právním názorem. S ohledem na to, Nejvyšší správní soud řízení v nyní projednávané věci usnesením ze dne 3. 6. 2013, č. j. 2 As 36/2013 – 33, přerušil, neboť bylo zjevné, že výsledek řízení před rozšířeným senátem bude mít vliv na rozhodování soudu ve věci samé.

Usnesením ze dne 22. 4. 2014, č. j. 8 As 37/2011 – 154, rozšířený senát Nejvyššího správního soudu o předložené otázce rozhodl, přičemž vyslovil, že „[p]osouzení zaměnitelnosti ochranné známky podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, či dotčenosti na právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře, podle § 7 odst. 1 písm. k) tohoto zákona, je věcí výkladu příslušného neurčitého právního pojmu a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav. Správní uvážení se zde neuplatní. Závěry správního

pokračování

orgánu o těchto otázkách přezkoumává soud v rámci námitek uplatněných v žalobě v plném rozsahu.“

S ohledem na fakt, že o sporné otázce bylo rozšířeným senátem rozhodnuto, pokračoval Nejvyšší správní soud v tomto řízení, neboť důvod jeho přerušení odpadl.

Ze skutečností výše popsanych je zřejmé, že městský soud sice skutečně nerespektoval právní názor vyslovený v předcházejícím zrušujícím rozsudku zdejšího soudu (nemožnost vstupovat do vlastního hodnocení zaměnitelnosti ochranných známek, neboť jde o sféru správního uvážení stěžovatele), v mezidobí nicméně došlo v této otázce k judikатурnímu posunu, a to ve prospěch právního názoru zastávaného městským soudem. Jestliže tedy dosavadní judikатурní linie, zastávaná i druhým senátem v nyní projednávané věci, byla rozhodnutím rozšířeného senátu překonána a nelze z ní již vycházet, nelze městskému soudu vytýkat, že neuposlechl závazný právní názor, který byl posléze překonán. Městský soud tedy fakticky postupoval způsobem, který je souladný s názorem rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu; proto mu za daného stavu věci nelze takový postup vytknout a je možné přistoupit k posouzení jím vyslovených právních závěrů k této otázce.

Argumentuje-li tedy stěžovatel v kasační stížnosti ve prospěch respektování jeho správního uvážení při posuzování zaměnitelnosti ochranných známek a označení a nepřípustnosti přehodnocování jeho závěrů ze strany správního soudu, je nutno jej odkázat na odůvodnění zmiňovaného usnesení rozšířeného senátu, který zcela jednoznačně stěžovatelem prosazovanou linii judikatury odmítl. Rozšířený senát uvedl, že *„[p]ojem správního uvážení není v doktríně jednoznačně definován, v obecné rovině však o něm lze hovořit všude tam, kde zákon poskytuje správnímu orgánu ve stanovených hranicích určitý volný prostor k rozhodnutí. Tento prostor, v němž s existencí určitého skutkového stavu není jednoznačně spojen jediný právní následek a zákonodárce dává správnímu orgánu možnost zvolit po zvážení daných okolností jedno z více řešení předvídaných právní normou, bývá typicky vymezen formulací ‘správní orgán může’, ‘lze’ apod. (...) Naproti tomu neurčité právní pojmy zahrnují jevy nebo skutečnosti, které nelze zcela přesně právně definovat. Jejich obsah, rozsah a aplikace se může v závislosti na konkrétních okolnostech měnit. Zákonodárce tímto způsobem vytváří příslušným orgánům prostor k tomu, aby zhodnotily, zda konkrétní situace pod neurčitý právní pojem spadá, či nikoliv. U neurčitých právních pojmů se zajisté také vyskytuje určitá míra ‘uvážení’ správního orgánu, ta se ovšem zaměřuje na skutkovou podstatu a její vyhodnocení. Výsledkem je pak závěr, který nemá alternativu. (...) Správní orgán nemá v případě, že nastanou situace předvídané zmíněnými ustanoveními [zde § 7 odst. 1 písm. a) a k) zákona o ochranných známkách - pozn. NSS], žádný prostor pro správní uvážení, jak dále postupovat – v obou případech zákon jednoznačně stanoví, že se přihlašované označení nezapiše. Výklad pojmů zaměnitelnost, shodnost či podobnost, dobrá víra atd. a podřazení zjištěného skutkového stavu těmto pojmům je tak v obecné rovině věcí výkladu neurčitého právního pojmu a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav, nikoliv předmětem správního uvážení. K tomu lze podpůrně odkázat i na evropské právo a judikaturu Soudního dvora Evropské unie. Je totiž rovněž nutno vzít v úvahu, že zákon o ochranných známkách byl přijat za účelem implementace první směrnice Rady 89/104/EHS, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách. Tato směrnice byla nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (dále jen ‘směrnice’). Zaměnitelnost ochranných známek tak, jak je koncipována*

v § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, má předobraz v článku 4 odst. 1 písm. b) směrnice (...) Ač úprava Evropské unie odkazuje na vnitrostátní právo, zejm. na procesní předpisy při zjišťování skutkového stavu a úpravě důkazního břemene, nelze z ní dovodit, že by poskytovala prostor pro volnou úvahu při aplikaci právních norem na zjištěný skutkový stav. V případě České republiky zároveň tato vnitrostátní procesní úprava zakotvuje pravomoc správního soudu k plnému meritornímu přezkumu, byť založenému na kasačním principu. (...) [N]elze z judikatury Soudního dvora dovodit, že by posuzování zaměnitelnosti ochranných známek příslušným orgánem mělo být věcí volné úvahy. Naopak, příslušný orgán by se měl ve vymezeném právním rámci pohybovat za použití zmíněných objektivních kritérií vyložených uvedenou judikaturou. Výklad neurčitého právního pojmu a jeho aplikace na konkrétní skutkový stav by pak měly být v souladu s ustanovením § 75 s. ř. s. soudem plně a meritorně přezkoumatelné. Pokud správní soud posoudí oproti správnímu orgánu odlišně zaměnitelnost ochranné známky nebo dotčenost práv osoby namítající přihlášku ochranné známky podanou ve zlé víře, může v souladu s § 78 odst. 5 s. ř. s. zavázat správní orgán právním názorem vystavěným na hodnocení skutkového stavu, které je odlišné od předchozího hodnocení provedeného správním orgánem.“

Pokud jde o samotné posouzení nebezpečí záměny, stěžovatel v dané věci v kasační stížnosti zpochybňuje způsob, jakým městský soud aplikoval rozhodnutí Nejvyššího soudu, vydané ve věci sp. zn. 23 Cdo 3199/2007. Vyzdvihuje, že v tomto řízení šlo o srovnání jiných označení, než v nyní projednávané věci (*Buena Vista Club* oproti *Buena Vista International Inc.*) a že sám Nejvyšší soud konstatoval, že z rozhodnutí správních orgánů ve věci přihlášky označení *BUENA VISTA* nelze vycházet, neboť se jedná o posuzování jiného výchozího stavu. Nejvyšší správní soud souhlasí se stěžovatelem v tom, že se v obou věcech jedná o jiné případy a že tedy v nyní projednávané věci nelze vycházet z toho, jak se Nejvyšší soud postavil k hodnocení nebezpečí záměny označení *Buena Vista Club* oproti *Buena Vista International Inc.*, a nelze bez dalšího tento závěr aplikovat i na posuzování zaměnitelnosti přihlašovaného označení *BUENA VISTA* a namítané ochranné známky *Buena Vista Club*. V obou případech proti sobě stojí jiná označení a jedná se o jiný typ řízení. Nejvyšší správní soud však neshledal, že by městský soud pouze bezmyšlenkovitě převzal závěry, vyslovené ve zmiňovaném usnesení Nejvyššího soudu a aplikoval je na nyní projednávaný případ. Městský soud vycházel především z právních závěrů v tomto usnesení vyslovených o tom, jakým způsobem a z jakých hledisek má být hodnocena otázka nebezpečí záměny dvou označení. Pokud jde o skutkové závěry stran zaměnitelnosti posuzovaných označení, je zřejmé, že se městský soud usnesením Nejvyššího soudu pouze volně inspiroval, přičemž však sám dostatečným způsobem odůvodnil, proč přihlašované označení a namítanou ochrannou známku nepovažuje za zaměnitelné, respektive že u nich neexistuje nebezpečí záměny u cílové veřejnosti.

Dále stěžovatel považoval za zavádějící závěr městského soudu o zjevném rozdílu mezi dotčenými výrobky a službami s ohledem na fakt, že se přihlašované označení *BUENA VISTA* zaměřuje výhradně na filmovou produkci. Dovolával se přitom rozsudku zdejšího soudu ze dne 21. 12. 2011, č. j. 1 As 140/2011 – 66. V tomto rozsudku bylo vysloveno, že „pro zkoumání podobnosti označení výrobků a služeb s výrobky a službami, pro něž je přihlášena starší ochranná známka, jsou z pohledu ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách relevantní údaje obsažené v rejstříku ochranných známek. V posuzované věci nebylo zjištěno, že by se výrobky a služby, pro něž je označení přihlašováno, překrývaly s výrobky a službami zapsanými pro starší ochrannou známku stěžovatelky,

pokračování

ani že by mířily ke stejnému okruhu spotřebitelů nebo že by byly nabízeny a poskytovány na trhu podobných výrobků a služeb. Nebyla-li prokázána podobnost výrobků a služeb pro obě označení, nelze odeprít zápis přihlašované ochranné známky s ohledem na § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. (...) [P]ro posouzení tzv. závadné podobnosti ochranných známek jsou relevantní pouze kritéria uvedená v § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, tj. podobnost označení a podobnost výrobků a služeb, pro něž jsou označení v rejstříku ochranných známek přihlášena. Jakékoliv vnější okolnosti, tedy např. shodnost oboru podnikání vlastníků ochranných známek či totožnost adresy jejich sídla, nemohou být v řízení o námitkách pro námitkový důvod podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách relevantní.“ Nejvyšší správní soud je toho názoru, že citovaný rozsudek nelze interpretovat tak, jak to stěžovatel činí v kasační stížnosti. V tehdy řešené věci bylo shledáno, že výrobky a služby, pro které bylo označení přihlašováno, nejsou shodné s výrobky a službami, zapsanými pro starší namítanou ochrannou známku. První senát Nejvyššího správního soudu přitom jednoznačně vyslovil, že při hodnocení podobnosti výrobků a služeb nebylo zjištěno, že „by mířily ke stejnému okruhu spotřebitelů nebo že by byly nabízeny a poskytovány na trhu podobných výrobků a služeb“. Je tedy zjevné, že Nejvyšší správní soud počítal s tím, že při hodnocení podobnosti či shodnosti výrobků a služeb se přihlíží k různým dalším kritériím (nejen k prostému slovnímu vymezení výrobků a služeb podle mezinárodního třídění výrobků a služeb), jako je právě okruh spotřebitelů a relevantní trh. Pokud první senát Nejvyššího správního soudu uvedl, že *jakékoliv vnější okolnosti* nemohou být v řízení o námitkách relevantní, pak tím mínil to, že z dikce § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách pouze vyplývá, že je třeba hodnotit shodnost či podobnost přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou a dále shodnost nebo podobnost výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují; to ovšem nemění nic na tom, že při samotném hodnocení shodnosti či podobnosti výrobků a služeb se zohledňují různé faktory, které mohou mít na tuto skutečnost vliv.

Ostatně sám stěžovatel by svým restriktivním výkladem shora citovaného rozsudku zdejšího soudu popíral vlastní argumentaci, neboť v napadeném rozhodnutí uvedl, že „[h]lavní význam při tvoření úsudku v otázce, 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.“ Výrobní postup, oblast spotřeby a způsob užití výrobků a služeb jsou tedy podle názoru stěžovatele, vyjádřeného v napadeném rozhodnutí, přípustnými faktory, které se hodnotí při posuzování shodnosti či podobnosti výrobků a služeb. Odborná literatura pak k této otázce uvádí, že „[z]a podobné výrobky nebo služby je nutno pokládat takové, které mají stejné nebo blízké podstatné znaky, a v důsledku toho mohou vyvolat u průměrného spotřebitele představu o tom, že pocházejí od jedné a též osoby, od téhož výrobce či poskytovatele. Přitom je třeba vzít v úvahu řadu různých aspektů, povahu výrobků a služeb, jejich základní vlastnosti a charakteristiku, jejich složení, vzhled, fyzické vlastnosti nebo shodné vlastnosti, jsou-li například vyrobeny ze stejného materiálu. Rovněž je třeba přihlídnout, k jakému účelu jsou určeny. (...) Mezinárodní třídění výrobků a služeb bylo vytvořeno pro administrativní účely zatřídění výrobků a služeb. Z tohoto důvodu nemůže být při posuzování shodnosti či podobnosti výrobků a služeb rozhodující, zda jsou či nejsou výrobky a služby zařazeny do stejné nebo odlišné třídy mezinárodního třídění výrobků a služeb. V některých případech jsou zcela odlišné výrobky zařazené do shodné třídy, a některé podobné

výrobky nebo služby jsou zařazeny do odlišných tříd. Při posuzování je třeba vzít v úvahu řadu aspektů, včetně povahy výrobků nebo služeb, jejich určení, obvyklého původu a způsobu prodeje či poskytování.“ (in: H., R. a kol. Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2., podstatně doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 96 a 97). Lze tedy dospět ke shodnému závěru jako městský soud, a sice že z hlediska posuzování podobnosti či shodnosti výrobků a služeb je též podstatné zaměření výrobků a služeb a jejich obchodní původ, tj. v nyní projednávaném případě to, že podle žalobcova žalobního tvrzení budou jím nárokovány výrobky a služby zaměřeny výhradně na filmovou produkci a filmový průmysl, což je zcela jiná oblast působnosti, než na jakou se zaměřuje osoba zúčastněná na řízení. Tento aspekt věci bude tedy stěžovatel povinen zhodnotit v novém rozhodnutí ve věci v rámci posuzování shodnosti či podobnosti výrobků a služeb.

V této souvislosti stěžovatel městskému soudu vytýká, že nezdůvodnil, proč považuje kategorii „*zábava a kulturní aktivity*“ za odlišnou od kategorie „*pořádání kulturních a zábavních produkcí*“; dle stěžovatele jsou tyto kategorie shodné. Nejvyšší správní soud tuto výhradu nesdílí, neboť městský soud jasně vyložil, že přihlašované výrobky a služby nepovažuje za shodné či podobné s výrobky a službami, na které se vztahuje namítaná ochranná známka, právě z důvodu jiného obchodního zaměření a původu (filmový průmysl versus zábavní průmysl - klub, hudba) a též z důvodu proslulosti přihlašovaného označení oproti namítané ochranné známce. V tomto tedy nelze názor městského soudu považovat za nedostatečně odůvodněný.

Stěžovatel dále nesouhlasí s tím, jakým způsobem městský soud hodnotil shodnost či podobnost výrobků a služeb, když dovodil, že nebezpečí záměny přihlašovaného označení a namítané ochranné známky je neutralizováno. Jak již bylo výše konstatováno, z usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 4. 2014, č. j. 8 As 37/2011 – 154, vyplývá, že správní soud je k takové úvaze oprávněn, neboť nejde o zásah do sféry správního uvážení stěžovatele. Stěžovatel přitom v kasační stížnosti neuvedl konkrétní důvod, proč má skutkové závěry městského soudu za nesprávné, nelogické či argumentačně nepodložené. Nejvyšší správní soud se tak k samotnému posouzení zaměnitelnosti přihlašovaného označení a namítané ochranné známky nemůže v rámci kasačního přezkumu vyslovit. Naproti tomu městský soud na str. 14 až 17 napadeného rozsudku přezkoumatelným způsobem popsal své skutkové a právní závěry stran zaměnitelnosti přihlašovaného označení a namítané ochranné známky a výrobků a služeb, na které se mají označení vztahovat.

Dále stěžovatel nesouhlasil s tím, že městský soud hodnotil míru rozlišovací způsobilosti namítané ochranné známky, i když tato skutečnost nebyla předmětem správního řízení. K tomu je třeba uvést, že za situace, kdy městský soud sám vyložil obsah neurčitěho právního pojmu „*zaměnitelnost*“ odlišně od stěžovatele, přičemž jinak nahlížel na jednotlivé prvky přihlašovaného označení a namítané ochranné známky a jinak hodnotil další relevantní faktory (například proslulost), nelze mu vytýkat, že dospěl k závěru, že namítaná ochranná známka má jen běžnou rozlišovací způsobilost.

Namítá-li stěžovatel, že platné právo nevytváří prostor pro zkoumání, zda je přihlašované označení známé již z minulosti pro některé z nárokových výrobků a služeb, lze jej odkázat na odůvodnění předcházejícího rozsudku zdejšího soudu ze dne

pokračování

14. 8. 2012, č. j. 2 As 53/2011 - 205. V něm se na č. l. 213 a 214 konstatuje, že Nejvyšší správní soud „nevidí (...) 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. (...) Městský soud tak stěžovatele v principu správně zavázal, aby posuzoval proslulost střetnuvších 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. (...) Stěžovateli lze jistě přisvědčit v tom, že právo namítatele - vlastníka 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. (...) Faktor proslulosti či známosti a potažmo rozlišovací způsobilosti namítané ochranné známky, tak může mít významný vliv na to, zda bude shledána pravděpodobnost záměny mezi přihlašovaným označením a takovou namítanou ochrannou známkou.“

Stěžovatel konečně namítá, že pokud v napadeném rozhodnutí zvláště nedefinoval, jaké vlastnosti v době svého rozhodování přisuzoval českému průměrnému spotřebiteli, šlo o omluvitelný procesní deficit. Městský soud tuto skutečnost stěžovateli vytýká, aniž by však sám specifikoval, jaké atributy by měl mít „běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný spotřebitel“. K tomu lze uvést, že pro posouzení zaměnitelnosti ochranných známek je rozhodující hledisko průměrného spotřebitele. Městský soud vytknul stěžovateli, že (z jeho pohledu) pracoval spíše s kritériem „přílišně nedbalého spotřebitele“, tedy že hledisko průměrného spotřebitele podcenil, neboť se nezabýval tím, jak by zaměnitelnost přihlašovaného označení a namítané ochranné známky vnímal spotřebitel, který by byl běžně informovaný (tj. znal by filmovou a televizní produkci žalobce), přiměřeně pozorný (tj. povšiml by si rozdílů slovních a obrazových prvků kolidujících označení) a obezřetný (tj. kriticky hodnotící a uvažující o tom, zda by filmová tvorba prezentovaná pod označením BUENA VISTA mohla či nemohla pocházet od osoby zúčastněné na řízení). Městský soud tedy stěžovateli sdělil, jaké vlastnosti má mít průměrný spotřebitel a jak by pravděpodobně nazíral na přihlašované označení a namítanou ochrannou známkou. K této otázce se již ostatně zdejší soud opět vyslovil ve svém předcházejícím rozsudku ze dne 14. 8. 2012, č. j. 2 As 53/2011 - 205, kde na č. l. 215 konstatoval, že posuzování nebezpečí záměny je „specifický a individuální postup, pro který nelze stanovit přesná pravidla. Při samotném přezkumu toho, zda stěžovatel při svém správním uvážení správně pracoval s hlediskem průměrného spotřebitele, městský soud vyjádřil přesvědčení, že závěry stěžovatele nejsou logické. Stěžovatel dospěl k závěru, že průměrný spotřebitel by vnímal kolidující označení jako podobná. S tím městský soud nesouhlasil a poukázal na to, že průměrnému českému spotřebiteli je známa tvorba žalobce a že nelze očekávat, že by si označení BUENA VISTA spojoval s namítanou kombinovanou ochrannou známkou a s výrobky a

službami osoby zúčastněné na řízení. Podle městského soudu ani nelze považovat za logické, že by průměrný spotřebitel, s ohledem na svou znalost žalobcovy filmové a televizní tvorby, nebyl schopen rozlišit obě kolidující označení - že by snad přehlédl rozdíl slovních a obrazových prvků. Na této úvaze Nejvyšší správní soud neshledává ničeho nesrozumitelného, přičemž doplňuje, že tato argumentace městského soudu opět směřovala k vnímání rozlišovací způsobilosti a proslulosti obou kolidujících označení z pohledu průměrného spotřebitele.“

Rozhodující je tedy pravděpodobné očekávání průměrného spotřebitele. Je proto nutné zhodnotit, zda by průměrný český spotřebitel, který je běžně informovaný, přiměřeně pozorný a obezřetný, nevěděl, že filmová tvorba prezentovaná pod označením *BUENA VISTA* pochází od žalobce, a nikoliv od osoby zúčastněné na řízení, a to právě s ohledem na proslulost žalobce a jím přihlašovaného označení. To ovšem bude věcí posouzení stěžovatelem v novém rozhodnutí, v mezích závazného právního názoru, kterým jej městský soud zavázal.

Vzhledem k tomu, že všechny námitky stěžovatele byly Nejvyšším správním soudem shledány nedůvodnými, nezbylo mu než kasační stížnost za podmínek vyplývajících z § 110 odst. 1, *in fine* s. ř. s. zamítnout.

O náhradě nákladů tohoto řízení bylo rozhodnuto ve smyslu § 60 odst. 1 věty první s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., dle kterého nestanoví-li tento zákon jinak, má účastník, který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které důvodně vynaložil proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. Vzhledem k tomu, že stěžovatel byl v řízení o kasační stížnosti procesně neúspěšný, právo na náhradu nákladů řízení mu nenáleží. Pokud jde o procesně úspěšného účastníka – žalobce, v jeho případě nebylo prokázáno, že by mu v souvislosti s tímto řízením o kasační stížnosti nějaké náklady vznikly. Nejvyšší správní soud proto v jeho případě rozhodl tak, že se mu náhrada nákladů řízení nepřiznává. Osoba zúčastněná na řízení má podle § 60 odst. 5 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., právo na náhradu jen těch nákladů, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil; v tomto řízení Nejvyšší správní soud osobě zúčastněné na řízení žádnou povinnost neuložil, proto rozhodl tak, že nemá právo na náhradu nákladů řízení.

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

V Brně dne 21. listopadu 2014

Mgr. Radovan Havelec
předseda senátu