

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: **OMEGA SA,** se sídlem Jakob-Stämpfli-Strasse 96, Biel/Bienne, Švýcarsko, zastoupena JUDr. Karlem Čermákem, advokátem se sídlem Národní 32, Praha 1, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví,** se sídlem Antonína Čermáka 1057/2a, Praha 6 - Bubeneč, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 6. 2011, č. j. 7 Ca 164/2008 – 56,

takto:

I. Kasační stížnost **se zamítá.**

II. Žalovaný **je povinen** zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení 2880 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce žalobkyně JUDr. Karla Čermáka, advokáta.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností se žalovaný Úřad průmyslového vlastnictví domáhá u Nejvyššího správního soudu vydání rozsudku, kterým by byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. 6. 2011, č. j. 7 Ca 164/2008 - 56, a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Městský soud v Praze (dále také „městský soud“) napadeným rozsudkem zrušil rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 29. 4. 2008, č. j. O-437015, a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Tímto rozhodnutím byl zamítnut rozklad žalobkyně a potvrzeno rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 2. 2007, sp. zn. O-437015, o zamítnutí námitek proti

zápisu barevného kombinovaného označení ve znění „SLOT omega“ do rejstříku ochranných známek (přesná reprodukce označení je dostupná v databázi ochranných známek vedené žalovaným na: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=146628&plan=cs). Námitky byly podány žalobkyní, jakožto vlastníkem starší slovní ochranné známky č. 631797 ve znění „OMEGA“, podle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranných známkách“). Žalovaný i předseda žalovaného ve svých rozhodnutích učinili závěr, že přihlašované označení není podobné namítané ochranné známce, přestože přihlášené výrobky a služby jsou v porovnání s některými namítanými výrobky a službami shodné nebo podobné. Neexistuje proto na straně veřejnosti pravděpodobnost záměny či asociace přihlašovaného označení s namítanou ochrannou známkou.

Městský soud rekapituloval dosavadní judikaturu k rozsahu přezkumu rozhodnutí žalovaného ve správním soudnictví a přistoupil k posouzení, zda žalobou napadené rozhodnutí nevybočuje, pokud jde o správní uvážení, ze zákonného rámce blíže rozvedeného judikaturou Soudního dvora Evropské unie. Napadené rozhodnutí obsahuje hodnocení podobnosti z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického. Žalobkyně v rozkladu namítla, že mělo být postupováno podle rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci C-120/04 *Medion AG vs. Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH*, v němž byl učiněn závěr, že nebezpečí záměny může u veřejnosti v případě totožnosti výrobků nebo služeb existovat, jakmile je sporné označení tvořeno tím, že jsou vedle sebe postaveny jednak název společnosti této osoby a jednak zapsaná ochranná známka mající běžnou rozlišovací schopnost, a tato ochranná známka, aniž by sama o sobě vytvářela celkový dojem složeného označení, si v něm zachovává nezávislou rozlišovací roli. Reakce předsedy žalovaného na tuto námitku v napadeném rozhodnutí neodpovídá logické struktuře namítaného judikátu. Žalovaný pominul hodnocení, zda zapsané označení „omega“ má běžnou rozlišovací schopnost a zachovává si v přihlašovaném označení nezávislou rozlišovací roli, aniž by zároveň vytvářela celkový dojem složeného označení. Namísto toho konstatoval, že přihlašovatel je již vlastníkem devíti ochranných známek tvořených slovním prvkem „SLOT“ a písmenem řecké abecedy ve shodném grafickém provedení. Existence známkové řady přihlašovatele však nemá nijakou souvislost s tím, zda ve prospěch žalobkyně zapsané označení „omega“ má běžnou rozlišovací schopnost a zachovává si v přihlašovaném označení nezávislou rozlišovací roli. Otázka, zdali se namítaný rozsudek vztahuje na danou věc, zůstala nezodpovězena, rozhodnutí žalovaného je v tomto ohledu nelogické. Skutkový stav dříve řešený v namítaném rozsudku plně koresponduje se skutkovým stavem v předmětné věci a poukaz žalobkyně na daný rozsudek je přiléhavý. Soud se neztotožnil s námitkou žalobkyně, že hodnocení označení z vizuálního, fonetického a sémantického hlediska ze strany žalovaného je nelogické nebo neúplné. Závěry žalovaného odpovídají pravidlům logického uvažování. Žalobkyně neosvědčuje překročení zákonem stanovených mezí správního uvážení. Není důvodné tvrzení, že žalovaný při posuzování z pohledu uvedených kritérií označení „omega“ pominul. Závěr žalovaného ohledně dominantního postavení označení „SLOT“ nezpochybňuje fakt, že vedle tohoto označení existuje ještě označení „omega“, které je shodné s namítaným označením, nebyla u něj vyloučena jeho rozlišovací schopnost a bylo konstatováno, že toto označení nevytváří celkový dojem složeného označení, avšak je zároveň zcela zřejmé, že si ve složeném označení zachovává nezávislou rozlučovací roli,

když označení omega hraje klíčovou roli právě v odlišení od ostatních označení „SLOT“ s jinými písmeny řecké abecedy. Soud shledal dále pochybení žalovaného v úvaze o námitce žalobkyně týkající se jeho postavení oficiálního časoměřiče na mezinárodních sportovních akcích. Pokud k námitce žalovaný konstatoval, že v případě poskytování služeb „sportovní aktivity“ se jedná zejména o pořádání sportovních soutěží, zatímco u služeb „provozování sázkových her“ jde především o sázení na sportovní události, kdy u spotřebitele těchto služeb se nejedná o aktivní provozování sportovní činnosti, jako v případě spotřebitele služeb „sportovní aktivity“, nevyvrátil žalovaný dostatečně žalobkyní namítané a logicky zdůvodněné propojení mezi vnímáním zobrazeného označení provozovatele časomíry při sportovních akcích a vnímáním tohoto označení spotřebiteli při sázkách na sportovní akce. Uvedené tvrzení žalobkyně svědčí dle názoru soudu o podobnosti poskytovaných služeb z hlediska relevantního spotřebitele. Žalovaný však stroze shodu služeb či výrobků popřel, aniž by se zabýval podobností výrobků či služeb, a to na základě všech relevantních a žalobkyní předestřených skutečností. I v tomto ohledu je nutné rozhodnutí žalovaného doplnit. Existence zaměnitelnosti označení je otázkou skutkovou, městský soud proto konstatoval neúplné zjištění skutkového stavu věci a napadené rozhodnutí zrušil pro vady řízení a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

Proti tomuto rozsudku městského soudu podal žalovaný jako stěžovatel (dále jen „stěžovatel“) v zákonné lhůtě kasační stížnost z důvodů podřaditelných pod ust. § 103 odst. 1 písm. a) a d) s. ř. s.

Stěžovatel namítl, že aplikace rozsudku ve věci C-120/04 *Medion* (Sb.rozh. 2005, s. I-8551) není na daný případ příhodná. V případě kombinovaných ochranných známek tvořených slovním prvkem a dalšími obrazovými prvky je pro posuzování shody či zaměnitelnosti označení rozhodné, které z užitých prvků tomu kterému označení dominují apod. Ochranné známky je nutno zkoumat jako celek, přesto k zaměnitelnosti známek může vést shodnost či podobnost v prvku ochranné známky, pokud je tento prvek dominantní a ostatní prvky jsou jím odsunuty do pozadí. Žalovaný při hodnocení shodnosti či podobnosti označení s ochrannou známkou shledal, že označení „omega“ obsažené v přihlašovaném označení je nevýrazným prvkem, neboť je proveden menšími písmeny. Výrazně tedy odmítl, že by si označení „omega“ v napadené ochranné známce ponechalo nezávislou rozlišovací roli a naopak se přiklonil k názoru, že dominantním prvkem je kombinace písmen „SLOT“. Soud přijal tvrzení žalobkyně, v němž přisuzuje části „omega“ z napadeného označení „SLOT omega“ nezávislou rozlišovací roli, neboť tímto prvkem se odlišuje napadené označení od dalších označení „SLOT + jiné písmeno řecké abecedy“. Tato argumentace se vymyká známkoprávní praxi, neboť v případě uplatněných námitek je porovnáváno napadené a namítané označení a nikoli jiné známky, tvořící s napadeným označením známkovou řadu. Neodpovídá skutečnosti, pokud městský soud konstatoval, že žalovaný stroze shodu služeb či výrobků popřel. Stěžovatel také poukázal na konkrétní pasáže z žalobou napadeného rozhodnutí a judikaturu Nejvyššího správního soudu a uzavřel, že požadavek městského soudu na doplnění rozhodnutí je čistě formalistický a odporuje požadavkům na odůvodnění veřejnoprávního rozhodnutí. Navrhl proto, aby Nejvyšší správní soud zrušil napadený rozsudek městského soudu a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Žalobkyně se ke kasační stížnosti vyjádřila tak, že považuje kasační stížnost za nedůvodnou, plně se ztotožňuje s rozhodnutím městského soudu a považuje je za řádně odůvodněné. Městský soud nevytýkal stěžovateli, že došel k jinému závěru, než k jakému došla na základě odkazu na rozsudek ve věci C-120/04 *Medion* žalobkyně, nýbrž poukázal na to, že se stěžovatel se závěry tohoto rozsudku nezabýval dostatečně a své závěry neodůvodnil přesvědčivě. Odůvodnění stěžovatele neodpovídá logické struktuře namítaného judikátu. Městský soud neuvádí, že by slovo „omega" v napadeném označení mělo nezávislou rozlišovací roli z toho důvodu, že se tímto prvkem napadené označení odlišuje od dalších označení „SLOT + jiné písmeno řecké abecedy". Ba naopak, soud stěžovateli vytknul, že existence známkové řady nemá žádnou souvislost s tím, zda ve prospěch žalobkyně zapsané označení „omega" má běžnou rozlišovací schopnost a zachovává si v přihlašovaném označení nezávislou roli. Nestačí jen teoreticky definovat, jaká kritéria je nutno aplikovat či proč některé závěry aplikovat nelze. Vše musí být řádně a logicky odůvodněno. To však stěžovatel neučinil. Žalobkyně souhlasí se závěrem městského soudu, že při posuzování podobnosti výrobků a služeb není možné opomenout, že ochranná známka „OMEGA" žalobkyně je užívána na vrcholných sportovních akcích po celém světě, včetně olympijských her, a prostřednictvím médií je tak známa nejen sportovní veřejnosti ve světě včetně České republiky. Tato skutečnost totiž slouží i k definování průměrného spotřebitele. Toto kritérium však stěžovatel nijak nedefinoval a neodůvodnil, kdo je průměrným spotřebitelem v tomto konkrétním případě a jaký vliv bude mít jeho pohled na posuzování zaměnitelnosti předmětných označení a výrobků/služeb a proč. Hledisko průměrného spotřebitele je jedním z nejdůležitějších kritérií. Závěry stěžovatele ohledně srovnání „sportovních aktivit" a „provozování sázkových her" jsou strohé, stěžovatel se omezuje jen na konstatování, že se jedná o rozdílný okruh spotřebitelů, rozdílnou povahu služeb i účel jejich poskytování. Průměrný spotřebitel, kterým bude zejména sportovní fanoušek (aktivní sportovec či pasivně sledující utkání v TV), si totiž nárokované výrobky a služby může spojovat se sportovními aktivitami, neboť právě výsledek sportovních utkání (jejichž hlavním sponzorem a mimo jiné časoměřičem je žalobkyně a tyto výsledky se uvádějí v kombinaci s ochrannou známkou žalobkyně na výsledkových tabulích) je předmětem sázek a dalších výherních soutěží. Žalobkyně navrhla, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl jako nedůvodnou.

Nejvyšší správní soud přezkoumal kasační stížností napadený rozsudek městského soudu v souladu s ustanovením § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s., vázán rozsahem a důvody, které uplatnil stěžovatel v podané kasační stížnosti, a dospěl k závěru, že kasační stížnost není opodstatněná.

V posuzované věci je předmětem sporu především rozsah zdůvodnění shodnosti nebo podobnosti jednak přihlašovaného označení a starší ochranné známky, jednak výrobků a služeb, pro které má být označení zapsáno, pro účely posouzení existence pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách.

Podle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, se přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u stěžovatele 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.

Nejvyšší správní soud předně poznamenává, že citované ustanovení je provedením první směrnice Rady 89/104/EHS, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (dále jen „směrnice 89/104/EHS“). Musí tedy být vykládáno v co největší míře ve světle znění a účelu této směrnice, aby bylo dosaženo výsledku sledovaného směrnicí a tím i souladu s čl. 288 Smlouvy o fungování Evropské unie (viz např. rozsudek Soudního dvora ve věci C-106/89 *Marleasing*, Sb. rozh. 1990, s. I-4135, bod 8). Pravidla obsažená v této směrnici by pak měla být chápána tak, jak jejich význam a dosah objasňuje a upřesňuje Soudní dvůr ve své judikatuře (viz např. rozsudek Soudního dvora ve věci C-453/00 *Kühne & Heitz*, Sb. rozh. 2004, s. I-837, bod 21). Zároveň platí, že pro obsahově obdobné právní instituty českého vnitrostátního práva je použitelná i judikatura Soudního dvora týkající se ochranné známky Společenství [nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství], která představuje rozumný a přesvědčivý výklad známkoprávní problematiky (viz rozsudek ze dne 9. 4. 2009, č. j. 7 As 56/2008 - 170, č. 1920/2009 Sb. NSS; všechna zde citovaná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jsou dostupná na www.nssoud.cz).

Podle výše citovaného ustanovení zákona o ochranných známkách je překážkou bránící zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek existence pravděpodobnosti záměny (včetně pravděpodobnosti asociace) na straně veřejnosti, která je dána pouze při kumulativním splnění dvou podmínek. Těmi jsou jednak shodnost či podobnost přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou, jednak shodnost nebo podobnost výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a namítaná starší ochranná známka vztahují (srov. například rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 11. 4. 2007, č. j. 9 Ca 212/2005 - 64, č. 1897/2009 Sb. NSS, nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, č. j. 9 As 59/2007 – 141).

Posuzování podobnosti přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou, jakož i shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, je předmětem správního uvážení stěžovatele. Tato skutečnost předurčuje rozsah přezkumu rozhodnutí stěžovatele, resp. jeho předsedy, ve správním soudnictví, a tudíž i nároky na odůvodnění takového rozhodnutí. Lze v tomto směru odkázat například 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.).*“ Stejný soud dospěl v rozsudku z téhož dne, č. j. 7 A 147/99 – 35, k závěru, že *„[s]oud 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* [...], *skutkovým zjištěním a zásadám logického myšlení nebo není-li jinak vadná*“. V intencích této judikatury pak konstantně rozhoduje také Nejvyšší správní soud (viz např. jeho rozsudky

ze dne 26. 10. 2006, č. j. 1 As 28/2006 – 97, č. 1064/2007 Sb. NSS, nebo ze dne 29. 7. 2011, č. j. 2 As 100/2010 – 16). Ve svém rozsudku ze dne 28. 5. 2008, č. j. 9 As 59/2007 – 141, konstatoval, že „*Úřadu* [průmyslového vlastnictví] *je dán ze zákona široký prostor pro správní uvážení, k čemuž je dále třeba přičíst, že při rozhodování o pravděpodobnosti záměny přihlašovaného označení a namítané ochranné známky sehrávají svou roli i subjektivní kritéria. Aby bylo možno co nejvíce minimalizovat dopad těchto negativních okolností na rozhodování, je o to více třeba striktně trvat na podrobném a zejména přesvědčivém odůvodnění každého vydaného rozhodnutí, a to především v rozsahu účastníky namítaných skutečností.*“ Soud tedy nemůže namísto hodnocení správního orgánu postavit hodnocení vlastní a rozhodnout tak o věci samé, a to i kdyby měl za to, že by sám rozhodné skutečnosti hodnotil odchylně. Tím by překročil svou pravomoc. Soud může zákonnost žalobou napadeného rozhodnutí na základě konkrétní žalobní námitky 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 ho zavázat pouze k jinému hodnocení zjištěných skutečností, pokud původní hodnocení nevybočovalo ze zákonných mezí.

Jednu z vad žalobou napadeného rozhodnutí městský soud spatřuje v nedostatečném zdůvodnění závěru, že přihlašované označení a starší ochranná známka nejsou shodné ani podobné. Předseda stěžovatele se totiž podle městského soudu nevypořádal s námitkou zachování nezávislé rozlišovací role označení „omega“ v přihlašované ochranné známce, v souvislosti s níž bylo výslovně odkázáno na rozsudek Soudního dvora ve věci C-120/04 *Medion*. Stěžovatel proti tomu namítá, že uvedený rozsudek na danou situaci nedopadá a že navíc ve svém rozhodnutí výrazně odmítl, že by si označení „omega“ v napadené ochranné známce ponechalo nezávislou rozlišovací roli (tedy věcně se také vypořádal s argumentací Soudního dvora v tomto rozsudku ve vztahu k posuzovanému případu).

Tato námitka není důvodná.

Pravděpodobnost záměny představuje nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky či služby pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených. Existence takové pravděpodobnosti musí být posuzována celkově, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu. Jak k otázce shodnosti či podobnosti označení uvedl Soudní dvůr ES, „[c]*elkové posouzení vizuální, fonetické a významové zaměnitelnosti srovnávaných ochranných známek musí být založeno na celkovém dojmu, kterým známky působí, přičemž je nutno brát v úvahu zejména jejich distinktivní a dominantní prvky.* [...] *vnímání ochranných známek v mysli průměrného spotřebitele typu zboží, o které se jedná, hraje rozhodující roli při celkovém posuzování pravděpodobnosti záměny. Vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem dotčených výrobků nebo služeb hraje rozhodující úlohu v celkovém posouzení nebezpečí záměny ochranných známek.*“ (viz rozsudek Soudního dvora ve věci C-251/95 *SABEL v. Puma, Rudolf Dassler Sport*, Sb.rozh. 1997, s. I-6191, bod 23, cit. podle českého překladu Pipková, H. *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství.* Praha: ASPI 2007, s. 178). Za účelem posouzení stupně podobnosti existujícího mezi dotyčnými ochrannými známkami je tak zejména namístě určit jejich stupeň vzhledové, sluchové a pojmové podobnosti a případně zhodnotit význam, který je třeba přisoudit těmto

jednotlivým prvkům, s přihlédnutím ke kategorii dotčených výrobků nebo služeb a podmínkám, za kterých jsou tyto výrobky nebo služby uváděny na trh (viz rozsudek Soudního dvora ve věci C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, Sb. rozh. 1999, s. I-3819, bod 27).

Obecně platí, že označení má být hodnoceno jako celek. Judikatura však již dříve poukázala na to, že pro posouzení pravděpodobnosti záměny u složeného označení může být také při celkovém posouzení nakonec určující i jen jeden z jeho dílčích dominantních prvků (viz např. rozsudek Soudního dvora ve věci C-3/03 P *Matrazzen*, Sb.rozh. 2004, s. I-3657, body 26-35). Vedle toho Soudní dvůr ve věci C-120/04 *Medion* dovodil, že dílčí prvek složeného označení může být za určitých okolností pro posouzení podobnosti určující i tehdy, není-li sám o sobě dominantní. V této věci se zabýval specifickou situací, kdy bylo složené označení tvořeno názvem společnosti třetí osoby a zapsanou ochrannou známkou s běžnou rozlišovací schopností. Dospěl přitom k závěru, že u takového označení může ve zvláštním případě vzniknout nebezpečí záměny i tehdy, pokud ochranná známka obsažená ve složeném označení nevytváří dominantní prvek, ale zachovává si nezávislou rozlišovací roli (viz bod 30 rozsudku). Celkový dojem ze složeného označení zde totiž může vést veřejnost k přesvědčení, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí přinejmenším od hospodářsky propojených podniků (viz bod 31 rozsudku). Nebyl tím popřen požadavek, aby bylo složené označení posuzováno z hlediska jeho zaměnitelnosti s jiným označením jako celek, nicméně bylo zdůrazněno, že výsledek tohoto celkového posouzení může do jisté míry předurčit posouzení jednoho prvku označení, který je dominantní nebo který si ponechává nezávislou rozlišovací roli.

Soudní dvůr v rozsudku C-120/04 *Medion* nestanovil přesné pravidlo, kdy si určitý prvek složeného označení ponechá nezávislou rozlišovací roli, ani nevyslovil, že pokud taková situace nastane, vzniká vždy nebezpečí záměny. Z rozsudku lze však dovozovat, že ve prospěch závěru o ponechání nezávislé rozlišovací role starší ochranné známky v rámci složeného označení bude například hovořit její vysoká rozlišovací způsobilost nebo nekompaktnost složeného označení způsobená tím, že spolu jednotlivé jeho části významově nesouvisejí. Smyslem tohoto přístupu je zabránit „zcizení“ ochranné známky tím, že k ní třetí osoba přidá toliko název své společnosti (blíže viz též komentáře k rozsudku ve věci *Medion*: zejména Keller, E.; Glinke, A. Die "Medion"-Entscheidung des EuGH: Neujustierung der verwechslungsrelevanten Markenähnlichkeit bei Kombinationsmarken. Wettbewerb in Recht und Praxis, 2006, č. 1, s. 21-28; dále pak Frassi, P.A.E. The European Court of Justice rules on the likelihood of confusion concerning composite trade marks: moving towards an analytical approach. *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2006, č. 4, s. 438-451; Rohnke, Ch. Die Prägetheorie nach "THOMSON LIFE". *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2006, č. 1, s. 21-22; Tilmann, W. Thomson Life - Nachbemerkungen. *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2007, č. 2, s. 99-103; Lange, P. Die Medion-Entscheidung des EuGH - Analyse und Folgerungen. *Wettbewerb in Recht und Praxis*, 2006, č. 3, s. 311-316).

Ačkoliv se rozsudek ve věci C-120/04 *Medion* týkal čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104/EHS, interpretace v něm obsažená je plně přenositelná na čl. 4 odst. 1 písm. b) této směrnice, jehož odrazem v českém právním řádu je ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Zatímco čl. 5 odst. 1 písm. b) pojednává o právu zakázat užívání

označení, u něhož existuje nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou, čl. 4 odst. 1 písm. b) upravuje důvod pro zamítnutí či neplatnost zapisované ochranné známky pro nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou. Rozdíl v tom, zda na konkrétní případ dopadá čl. 4 nebo 5 směrnice 89/104/EHS, spočívá tedy pouze v tom, zda je označení, proti jehož užívání či zápisu se majitel starší ochranné známky brání, „pouze" užívání, nebo je žádán jeho zápis, popř. je již zapsáno. Ostatní materiální podmínky pro uplatnění obou ustanovení jsou shodné.

Jestliže se žalobkyně výslovně odvolala na judikaturu Soudního dvora a uvedla, jak konkrétně měla být v jejím případě uplatněna, musel stěžovatel v žalobou napadeném rozhodnutí buďto vyvrátit, že by tato judikatura vůbec na posuzovaný případ věcně dopadala (pokud by pojednávala o zcela odlišné materii), nebo vyložit, zda se závěry Soudního dvora promítají do posouzení řešeného případu (tj. zda jsou splněny podmínky stanovené Soudním dvorem, aby nastaly jím formulované závěry), a pokud ano, tak jak konkrétně. V žalobou napadeném rozhodnutí však takové úvahy zcela absentují.

Z výše citované judikatury Soudního dvora vyplývá, že stěžovatel při posuzování složeného označení, jehož jednou částí je ochranná známka ve vlastnictví jiného subjektu, musí v rámci celkového hodnocení nebezpečí záměny posoudit specificky i otázku, zda je tato část dominantním prvkem složeného označení, a pokud ne, zda si přesto neponechává nezávislou rozlišovací roli. Toto posouzení je sice předmětem správního uvážení stěžovatele, nicméně musí být řádně zdůvodněno v jeho rozhodnutí. Předseda stěžovatele se v žalobou napadeném rozhodnutí zabýval otázkou, zda je prvek „omega" ve složeném označení „SLOT omega" prvkem dominantním, a dospěl k závěru, že tomu tak není. Když však posuzoval, zda lze v dané věci aplikovat závěry Soudního dvora ve věci C-120/04 *Medion*, konstatoval, že tento rozsudek „*nelze v daném případě použít, neboť nelze tvrdit, že přihlašované označení je tvořeno jednak názvem přihlašovatele, tedy obchodní firmou, a jednak zapsanou (namítanou) ochrannou známkou.*" Bezprostředně navazující argumentace předsedy stěžovatele se však s tímto závěrem zcela míjí: „*Slovní prvek „SLOT" je sice součástí obchodní firmy přihlašovatele, tj. SLOT Group, a.s. (dříve SLOT, s.r.o.), přihlašovatel je však již vlastníkem devíti ochranných známek tvořených slovním prvkem „SLOT" a písmenem řecké abecedy ve shodném grafickém provedení jako v případě přihlašovaného označení (jedná se o ochranné známky č. 271089 ve znění „SLOT alfa", č. 271090 ve znění „SLOT beta", č. 271089 ve znění „SLOT zeta", č. 274252 ve znění „SLOT zeta", č. 274251 ve znění „SLOT theta", č. 271068 ve znění „SLOT", č. 271087 ve znění „SLOT", 271088 ve znění „SLOT game" a č. 275639 ve znění „SLOT game"), nelze proto účelově tvrdit, že přihlašovatel použil jako součást přihlašovaného označení namítanou mezinárodní ochrannou známku.*" Z východisek použitých předsedou stěžovatele nelze dovozovat ani to, že by v přihlašovaném označení nebyla obsažena starší ochranná známka žalobkyně, ani to, že by si tato starší ochranná známka neponechávala v přihlašovaném označení nezávislou rozlišovací roli. Pokud stěžovatel v kasační stížnosti cituje některé pasáže správního rozhodnutí („*omega pozornost spotřebitele neupoutá*", „*nevýrazné znázornění slovního prvku omega*", „*omega se vyskytuje u obou, ale u přihlašovaného je natolik nevýrazný*", „*slovní prvky omega zanikají*"), pak tyto pasáže mohou sloužit pro učinění závěru, že slovní prvek „omega" není v přihlašovaném označení dominantní. To ovšem nevylučuje, že starší ochranná známka „omega" si přes svou nevýraznost v přihlašovaném označení ponechává nezávislou rozlišovací roli. Stejně

tak takovou možnost nevylučuje ani fakt, že přihlašované označení je součástí známkové řady.

Předseda stěžovatele tedy přes výslovnou námitku žalobkyně řádně nezdůvodnil, proč v posuzovaném případě neaplikoval závěry Soudního dvora ve věci C-120/04 *Medion*. Městský soud proto postupoval správně, jestliže žalobou napadené rozhodnutí z tohoto důvodu zrušil. Stěžovatel musí v novém řízení především vyslovit závěr, zda si starší ochranná známka „omega" ponechává v přihlašovaném složeném označení nezávislou rozlišovací roli, přičemž jako vodítko k posouzení této otázky mu může posloužit vedle textu rozsudku ve věci C-120/04 *Medion* také výše citované komentáře k tomuto rozsudku.

V druhé námitce stěžovatel rozporuje závěr městského soudu, že ani odůvodnění rozdílnosti služeb „sportovní aktivity" a „provozování sázkových her" nebylo s ohledem na námitky žalobkyně dostatečné. Tuto námitku shledal Nejvyšší správní soud důvodnou.

Předseda stěžovatele v žalobou napadeném rozhodnutí k této otázce uvedl, že „*nelze spojovat provozování heren a kasin, provozování výherních hracích přístrojů či provozování sázkových her se sportovními aktivitami, neboť se jedná o rozdílný okruh spotřebitelů, rozdílnou povahu služeb i účel jejich poskytování. V případě poskytování služeb „sportovní aktivity" se jedná zejména o pořádání sportovních soutěží, zatímco u služeb „provozování sázkových her" pak jde především o sázení na sportovní události, u spotřebitele těchto služeb se tak nejedná o aktivní provozování sportovní činnosti, jako v případě spotřebitele služeb „sportovní aktivity". Provozování časoměřičství, o kterém se zmiňuje namítající, pak rovněž pod tuto službu nespadá.*" Předseda stěžovatele se tedy neztotožnil s argumentací žalobkyně, neshledal podobnost ani jinou vazbu mezi uvedenými dvěma kategoriemi služeb a uvedl úvahy, které ho k tomuto závěru vedly. Zatímco žalobkyně tvrdila, že okruh spotřebitelů je shodný (divák sledující sportovní událost, kde sponzorem časomíry je žalobkyně, si spojí sázky na tuto sportovní událost provozované společností SLOT Group, a. s. s ochrannou známkou žalobkyně), předseda stěžovatele tvrdil opak (spotřebitelem je v prvém případě osoba aktivně provozující sport, v druhém případě tomu tak není). V tomto ohledu nelze odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí považovat za nedostatečné.

Pokud měl městský soud úvahy předsedy stěžovatele za odporující spisu, skutkovým zjištěním, zásadám logického myšlení nebo jinak za vadné, měl své hodnocení vyslovit v rámci věcného přezkumu napadeného rozhodnutí. Jestliže pouze konstatoval, že předseda stěžovatele musí odůvodnění doplnit, je jeho rozsudek v tomto rozsahu nesprávný. Tato skutečnost ovšem nemůže mít za následek zrušení napadeného rozsudku, neboť jak bylo konstatováno výše, městský soud ke zrušení žalobou napadeného rozhodnutí přistoupit musel. Uvedená vada tedy neměla žádný vliv na zákonnost napadeného rozsudku. Městský soud proto správně zrušil napadené rozhodnutí a výrok jeho rozsudku stojí na důvodech, které v řízení před Nejvyšším správním soudem v podstatné míře, byť ne zcela, obstály (srov. také usnesení rozšířeného senátu ze dne 14. 4. 2009, č. j. 8 Afs 15/2007 – 75, č. 1865/2009 Sb. NSS). Stěžovatel bude v dalším řízení vázán právním názorem městského soudu, korigovaným závěry Nejvyššího správního soudu vyslovenými v tomto rozsudku.

S ohledem na výše uvedené dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost je nutno zamítnout (§ 110 odst. 1 věta druhá s. ř. s.).

Ve věci rozhodl v souladu s § 109 odst. 1 s. ř. s., podle něhož rozhoduje Nejvyšší správní soud o kasační stížnosti zpravidla bez jednání, když neshledal důvody pro jeho nařízení.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1, věta první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle 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 neměl ve věci úspěch, nemá právo na náhradu nákladů. Žalobkyně zastoupená na základě plné moci advokátem měla v řízení před Nejvyšším správním soudem plný úspěch, a proto má právo na náhradu nákladů, které jí vznikly v podobě výdajů na právní zastoupení advokátem. Náklady spočívají v odměně advokáta za jeden úkon právní služby (vyjádření ke kasační stížnosti) v hodnotě 2100 Kč [§ 1 odst. 1, § 7, § 9 odst. 3 písm. f), § 11 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „advokátní tarif“)] a v náhradě hotových výdajů 300 Kč (§ 13 odst. 3 advokátního tarifu). Protože je advokát plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „daň“), zvyšuje se tento nárok o částku odpovídající dani, kterou je povinen z odměny za zastupování a z náhrad hotových výdajů odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a která činí 480 Kč. Jelikož má žalobkyně právo na náhradu těchto nákladů proti stěžovateli, rozhodl Nejvyšší správní soud tak, že je stěžovatel povinen nahradit žalobkyni k rukám jejího advokáta náhradu nákladů řízení ve výši 2880 Kč.

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

V Brně dne 15. prosince 2011

JUDr. Jaroslav Hubáček
předseda senátu