ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce **Disney Enterprises, Inc. a Delaware corporation,** se sídlem USA, California Burbank, 500 South Buena Vista Street, zastoupeného JUDr. Janem Matějkou, advokátem se sídlem Praha 1, Národní 32, proti žalovanému **Úřadu 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, zastoupené Ing. Jiřím Poláčkem, patentovým zástupcem se sídlem Plzeň, Dominikánská 6, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 1. 2011, č. j. 8 A 133/2010 - 156,

takto:

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. 1. 2011, č. j. 8 A 133/2010 - 156, **se zrušuje** a věc **se vrací** tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

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, a 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, resp. § 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, který 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. V rámci projednání žaloby městský soud 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.

V odůvodnění nově vydaného rozsudku ze dne 13. 1. 2011, č. j. 8 A 133/2010 - 156, městský soud znovu přezkoumal napadené rozhodnutí, přičemž přisvědčil námitce žalobce, že otázka pravděpodobnosti záměny předmětných ochranných známek na straně veřejnosti, ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, měla být posuzována také ve smyslu první směrnice Rady 89/104/EHS [resp. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (kodifikované znění) – doplněno NSS]. Celkové posouzení nebezpečí záměny totiž 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 nebo službami, na které se ochranné známky vztahují, tak může být vyvážen vysokým stupněm podobnosti mezi ochrannými známkami a naopak (rozsudky ve věci C-39/97 *Canon*, C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*). Městský soud uvedl, že posouzení existence nebezpečí záměny výrobků nebo služeb se musí týkat vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti dotčených ochranných známek, musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tyto ochranné známky působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům. Ochrana, kterou požívá ochranná známka, musí být tím vyšší, čím je její rozlišovací způsobilost, ať už inherentně nebo z důvodů známosti této ochranné známky, na trhu vyšší (C-251/95 *SABEL*).

Městský soud konstatoval, že v dané věci je nutno posoudit, zda i přes vizuální a fonetickou podobnost dotčených označení neexistuje (míněno zřejmě „existuje" – pozn. NSS) mezi dotčenými ochrannými známkami 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 se tak má podle městského soudu 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 výrobky a služby, na které se vztahuje namítaná ochranná známka. Činnost žalobce se totiž výrazně odlišuje od činnosti osoby zúčastněné na řízení.

Pokud jde o vymezení pojmu *nebezpečí záměny*, odkázal městský soud na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 9. 2009, sp. zn. 23 Cdo 3199/2007, z něhož se podává, že na posouzení existence nebezpečí záměny má 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.

Městský soud konstatoval, 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 je podle městského soudu zejména vyobrazení tančících hudebníků; i slovo *Club* má v konkrétním případě výraznou rozlišovací způsobilost. Městský soud zhodnotil, že správní uvážení žalovaného postrádá logickou správnost, zejména přesvědčivé odůvodnění v rozsahu namítaných skutečností žalobcem ve správním řízení, tj. že rozdíly mezi dotčenými ochrannými známkami jsou dostatečně velké na to, aby bylo v rámci celkového přístupu vyloučeno, že by si relevantní veřejnost mohla myslet, že výrobky a služby žalobce a osoby zúčastněné na řízení mají společný původ. Žalovaný 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, a z důvodu nedostatku proslulosti namítané ochranné známky, 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 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.

Dále přisvědčil námitce žalobce, že se žalovaný omezil pouze na porovnání shodného slovního prvku „*buena vista*“ namítané ochranné známky s podanou přihláškou, přičemž tento postup je v rozporu s ustálenou praxí. 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 považoval 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.

Žalobcem navrhovaný důkaz rozsudkem Městského soudu v Praze, č. j. 32 Cm 89/2005 – 106, městský soud nepřipustil s tím, že se jedná o nepravomocný rozsudek, který se vztahuje k jiné ochranné známce, ve znění *Buena Vista International, Inc.* Městský soud nicméně podotkl, že závěrům uvedeného rozsudku přisvědčuje. Z rozsudku vyplývá, že se vlastník namítané ochranné známky „*Buena Vista Club*“ neúspěšně domáhal uložení povinnosti FTV PRIMA, spol. s r. o. zdržet se vysílání audiovizuálních záznamů obsahujících uvedené označení „*Buena Vista International, Inc.*“.

Z uvedených důvodů městský soud zrušil napadené odvolací rozhodnutí pro nepřezkoumatelnost, spočívající v nedostatku důvodů rozhodnutí.

Nově vydaný rozsudek napadl žalovaný (dále jen „stěžovatel“) kasační stížností, opírající se o důvody vyplývající z § 103 odst. 1 písm. a), d) 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 nedodržel závazný právní názor Nejvyššího správního soudu, vyslovený ve zrušujícím rozsudku, kterým byl zavázán, aby v mezích žalobních bodů přezkoumal logickou správnost a zákonnost správního uvážení stěžovatele a dodržení vymezených zákonných mantinelů pro užití této diskrece.

Dle jeho názoru je rozsudek městského soudu založen na nesprávných premisách. Přihlašované označení není zaměřené na filmovou produkci a činnosti s ní související, jak tvrdí městský soud. Ochrana byla původně nárokována pro celou řadu položek ve třídě 9 a ve třídě 41 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Stěžovatel shledal, že jen některé nárokované výrobky a služby kolidují s již chráněnými právy vlastníka namítané ochranné známky, a proto byla přihláška ochranné známky *BUENA VISTA* zamítnuta pouze částečně. V napadeném rozhodnutí přitom řádně a logicky vysvětlil, proč některé z výrobků, jež si nárokoval žalobce, pokládal za shodné nebo podobné s ochranou poskytovanou namítané ochranné známce. Ze srovnání žalobcem nárokovaných skupin výrobků *magnetické nosiče zvukových záznamů, gramofonové desky* a služeb *zábava a kulturní aktivity* se službami chráněnými namítanou ochrannou známkou *pořádání kulturních a zábavních produkcí a zprostředkování hudebních a jiných zábavních produkcí* a *výroba zvukových a audiovizuálních záznamů* je zjevné, že srovnávané výrobky a služby

jsou si podobné. Jestliže městský soud uvedl, že: „*logickým důsledkem zjevných rozdílů mezi dotčenými výrobky a službami je to, že se podobnosti mezi ochrannými známkami při celkovém posouzení nebezpečí záměny neutralizují*“, pak zjevně nevycházel z obsahu správního spisu, nýbrž z vlastní zkušenosti s produkcí žalobce.

Stěžovatel dále polemizuje s pasáží rozsudku, v níž městský soud při vymezení pojmu *nebezpečí záměny* odkázal na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 9. 2009, sp. zn. 23 Cdo 3199/2007. Stěžovatel tvrdí, že tím byl zavázán k postupu porušujícím zákon, neboť proslulost (zřejmě dobré jméno) může Úřad průmyslového vlastnictví zkoumat jen ohledně namítané ochranné známky, avšak nikoliv ve vztahu k přihlašovanému označení. Tímto postupem by stěžovatel porušil rozsah své diskreční pravomoci, neboť zákon takový prostor nevytváří. Přihlašované označení se vždy přirovnává k již existujícímu právu a ne naopak, přičemž zkušenost ukazuje, že podobné prvky jsou významnější pro hodnocení než prvky, v nichž se označení odlišují. Stěžovatel podotýká, že všeobecně známé označení je chráněno podle čl. 6bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (č. 64/1975 Sb.), a to i v případě, že by takové označení nebylo zapsáno do rejstříku ochranných známek.

Městský soud rovněž vytkl stěžovateli, že se nezabýval kritériem *běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného spotřebitele*. Stěžovatel k tomu uvádí, že v napadeném rozhodnutí popsal právě takového spotřebitele, ačkoliv tato slova nepoužil doslovně. Poukazuje na protimluv městského soudu, který na jedné straně tvrdí, že není logické, že by průměrný spotřebitel určité prvky namítané ochranné známky přehlédl, na straně druhé však zavazuje stěžovatele k tomu, aby posuzoval nebezpečí záměny okem tzv. *průměrného zákazníka*, pro něhož jsou zaměnitelná především taková označení, která se shodují ve výrazném prvku, v dominující části označení. Městský soud tak stěžovatele zavázal nesrozumitelným právním názorem.

Žalobce se ve vyjádření ke kasační stížnosti ztotožnil s rozsudkem městského soudu a mimo jiné dodal, že on ani městský soud netvrdí, že zaměření výrobků a služeb na filmovou produkci má vyplývat z obsahu spisu; pouze tvrdí, že relevantní veřejnost si přihlašované výrobky a služby bude s filmovou produkcí spojovat, neboť ta je pro žalobce příznačná a známá po celém světě, včetně ČR. Městský soud tuto skutečnost uvedl jako jedno z kritérií, ke kterým je třeba přihlížet při hodnocení pravděpodobnosti záměny předmětných označení, což je zcela v souladu s evropskou judikaturou. Stěžovatel úsudek o zaměnitelnosti přihlašovaného označení a namítané ochranné známky nemohl učinit bezvadně, neboť se omezil na posouzení možnosti záměny slovních označení, aniž by zhodnotil další relevantní kritéria, jakými jsou i hledisko průměrného spotřebitele, postavení na trhu či míra rozlišovací způsobilosti porovnávaných známek.

Osoba zúčastněná na řízení (ani její procesní předchůdce – společnost LDT Panorama CZ, a. s.) se ke kasační stížnosti nevyjádřila.

Vzhledem k tomu, že nyní projednávaná kasační stížnost je v dané věci již v pořadí třetí (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 se netýká právních otázek, kterými se již v předchozím rozhodnutí zabýval (nebyly předmětem kasační stížnosti) a stěžovatel rovněž namítá, že se městský soud neřídil závazným právním názorem Nejvyššího správního soudu. Kasační stížnost proto připustil k meritornímu projednání.

Nejvyšší správní soud tedy 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.). Současně přezkoumal napadené rozhodnutí městského soudu i ve smyslu § 109 odst. 4 věta za 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 je důvodná.

Nejprve Nejvyšší správní soud přistoupil k vypořádání námitky, v níž stěžovatel namítá, že se městský soud neřídil 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. 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 30. 4. 2010, č. j. 2 As 52/2009 – 130, zrušil přecházející (již v pořadí druhý) rozsudek městského soudu, neboť městský soud nepřípustně zasáhl do správního uvážení stěžovatele tím, že nahradil jeho úvahy svými vlastními.

Stejně jako v předcházejícím rozsudku je třeba uvést, že k rozsahu přezkumu rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví správními soudy se již dosavadní judikatura

opakovaně vyslovila. Zde lze opětovně odkázat na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2004, č. j. 5 A 106/2001 – 62, z něhož se podává, že *„posouzení zaměnitelnosti ochranných známek je věcí úvahy správního orgánu. Soud není proto oprávněn na místě správního orgánu nahrazovat jeho hodnocení důkazů vlastní úvahou a na místo zjištěného skutkového stavu postavit vlastní skutková zjištění. Své kognici pouze může – a k žalobní námitce musí – podrobit hodnocení důkazů potud, zda bylo úplné a z hlediska aplikované právní normy také logické (§ 78 odst. 1 s. ř. s.).“*; obdobně srov. rozsudek zdejšího soudu ze dne 26. 10. 2006, č. j. 1 As 28/2006 – 97, publikovaný pod č. 1064/2007 Sb. NSS). Soud tedy nemůže namísto hodnocení správního orgánu postavit hodnocení vlastní a rozhodnout tak o věci samé, a to i kdyby měl za to, že by sám rozhodné skutečnosti hodnotil odchylně; v opačném případě by překročil svou pravomoc. Zákonnost žalobou napadeného rozhodnutí může, na základě konkrétní žalobní námitky, posoudit pouze z hlediska jeho souladu či rozporu se zákonem; správnímu orgánu případně může uložit povinnost rozhodnout o věci znovu, při respektování zákonných ustanovení. Nemůže však (bez provedení vlastního dokazování) správní orgán zavázat pouze k jinému hodnocení zjištěných skutečností, pokud původní hodnocení nevybočovalo ze zákonných mezí. Uvedené závěry přitom kladou logicky vysoké nároky na kvalitu odůvodnění správního rozhodnutí. Z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, č. j. 9 As 59/2007 – 141, se k této otázce podává, že *„Úřadu* (průmyslového vlastnictví) *je dán ze zákona široký prostor pro správní uvážení, k čemuž je dále třeba přičíst, že při rozhodování o pravděpodobnosti záměny přihlašovaného označení a namítané ochranné známky sehrávají svou roli i subjektivní kritéria. Aby bylo možno co nejvíce minimalizovat dopad těchto negativních okolností na rozhodování, je o to více třeba striktně trvat na podrobném a zejména přesvědčivém odůvodnění každého vydaného rozhodnutí, a to především v rozsahu účastníky namítaných skutečností.“*

Ačkoliv je z odůvodnění nyní přezkoumávaného rozsudku zřejmé, že se městský soud pokusil hodnotit toliko meze správního uvážení a vymezit, v čem stěžovatel při svém správním uvážení pochybil (o správnosti této jeho úvahy bude pojednáno níže), nelze přehlédnout, že opět sklouzl k vlastnímu hodnocení pravděpodobnosti záměny přihlašovaného označení a namítané ochranné známky. Na str. 10 napadeného rozsudku totiž kategoricky konstatuje, že *„rozlišujícím dominantním prvkem ve srovnání s přihlašovanou slovní ochrannou známkou „BUENA VISTA“ je zejména toto vyobrazení tančících hudebníků na ochranné známce namítatele, dále i slovo Club má v tomto konkrétním případě výraznou rozlišovací způsobilost.“* Tím městský soud sám fakticky dovozuje neexistenci pravděpodobnosti záměny přihlašovaného označení a namítané ochranné známky po vizuální stránce, neboť vyhodnocuje, že dominantními prvky namítané ochranné známky je slovo *„Club“* a obrazový prvek hudebníků a tanečnice; tím v podstatě vyjadřuje, že slovní spojení *„buena vista“* považuje za méně významný prvek, který nemusí způsobovat pravděpodobnost záměny (dovozuje tak jen průměrnou podobnost přihlašovaného označení a namítané ochranné známky; str. 10 rozsudku, poslední odstavec). K těmto závěrům městský soud dospěl, aniž by byl oprávněn přehodnocovat výsledky správního uvážení stěžovatele vyjádřené v napadeném rozhodnutí a v rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v prvním stupni, shledal-li je přezkoumatelnými. Stěžovatel, spolu se správním orgánem prvého stupně, v rámci svého správního uvážení přitom dospěli ke zcela odlišným závěrům, a sice že, slovo *„Club“* má nízkou rozlišovací způsobilost a že slovní spojení *„buena vista“* představuje podstatnou distinktivní část jak

přihlašovaného označení, tak namítané ochranné známky. Přitom správní orgány vycházely z toho, že obrazový prvek a slovní část namítané ochranné známky mají stejnou váhu. Pokud neprováděl vlastní dokazování, na jehož základě by mohl postavit nový skutkový stav stran této otázky, mohl městský soud pouze provést zhodnocení, zda se se závěry správních orgánů ztotožňuje či nikoliv a odůvodnit, proč podle jeho názoru stěžovatel při svém hodnocení vizuální stránky přihlašovaného označení a namítané ochranné známky pochybil, jaké aspekty věci případně zanedbal a proč tedy jeho závěr není logicky možným. Nic takového ovšem městský soud neudělal a přímo předestřel svůj náhled na jednotlivé prvky přihlašovaného označení a namítané ochranné známky. Tento postup tedy nebyl v souladu s konstantní judikaturou Nejvyššího správního soudu; městský soud svým postupem navíc nedostál závaznému právnímu názoru, ke kterému jej zdejší soud již jednou zavázal. Nelze tedy než konstatovat, že městský soud opětovně pochybil, neboť překročil vytyčené meze soudního přezkumu ve známkoprávních věcech.

Obdobně městský soud postupoval i ve vztahu k posuzování podobnosti výrobků a služeb, když na str. 9 napadeného rozsudku bez jakéhokoli bližšího odůvodnění konstatoval, že má za to, že *„s ohledem na běžnou rozlišovací způsobilost starší ochranné známky a zjevný rozdíl mezi dotčenými výrobky by se měl žalovaný zabývat otázkou, zda skutečně existuje u cílové veřejnosti v České republice nebezpečí záměny, když logickým důsledkem zjevných rozdílů mezi dotčenými výrobky a službami je to, že se podobnosti mezi předmětnými ochrannými známkami při celkovém posouzení nebezpečí záměny neutralizují.“* Městský soud tedy výslovně konstatoval vlastní přesvědčení o *zjevném rozdílu mezi dotčenými výrobky a službami*, aniž by měl pro tento závěr jakýkoli podklad. Tímto postupem ovšem dospěl k opačnému závěru než stěžovatel, který v napadeném rozhodnutí vyhodnotil částečnou podobnost nárokovaných výrobků a služeb a právě v rozsahu těchto podobných výrobků a služeb přihlášku ochranné známky částečně zamítl. Městský soud tak opět popřel správní uvážení stěžovatele tím, že jej nahradil úsudkem vlastním. Přitom však lze vysledovat i jistou protismyslnost jeho úvah, neboť ač vyslovil, že zde je zjevný rozdíl mezi výrobky a službami, následně stěžovatele zavázal, aby posoudil, zda se výrobky a služby výhradně zaměřené na filmovou produkci odlišují od činnosti osoby zúčastněné na řízení a zda by si průměrný spotřebitel mohl myslet, že výrobky a služby mají společný původ. Na jedné straně tak městský soud na tuto otázku vyslovil svůj vlastní, odlišný, názor (ač k tomu není oprávněn v rámci mezí soudního přezkumu), na straně druhé dává stěžovateli možnost posoudit tuto otázku sám, přičemž mu ukládá, aby vzal v úvahu filmovou produkci žalobce. Takové odůvodnění rozsudku svědčí o vnitřní rozpornosti, jejímž důsledkem je nepřezkoumatelnost rozhodnutí pro nesrozumitelnost [§ 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.].

Na tomto místě však nelze přisvědčit stěžovateli v jeho námitce, že městský soud vycházel z vlastní zkušenosti s činností žalobce, upozorňoval-li na jeho filmovou produkci. Městský soud totiž na filmovou produkci žalobce upozornil v souvislosti s posuzováním podobnosti výrobků a služeb, a to zjevně s ohledem na žalobní bod, který poukazoval na odlišné obchodní zaměření obou subjektů. Tento žalobní bod pak byl rozveden v replice žalobce, v níž uváděl, že výrobky a služby zapsané pro namítanou ochrannou známku souvisejí se zábavou, zatímco přihlašované označení žalobce souvisí s filmovým průmyslem. Městský soud tak vycházel pouze z argumentace žalobce a nikoliv z vlastní zkušenosti; to však pro podstatu věci není rozhodující.

S ohledem na skutečnosti výše uvedené lze tedy učinit první dílčí závěr, a sice že městský soud opětovně porušil závazný právní názor, ke kterému byl zavázán v předchozím zrušujícím rozsudku zdejšího soudu; tím porušil § 110 odst. 4 s. ř. s. Takové pochybení pak představuje vadu řízení před soudem podle § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s., která měla vliv na zákonnost rozhodnutí. Tato vada již sama o sobě postačuje ke zrušení rozsudku městského soudu. Nejvyšší správní soud však shledal i další pochybení, ke kterým byl povinen se vyjádřit.

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

Nejvyšší správní soud navíc zjistil, že citované usnesení Nejvyššího soudu se 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.*. V uvedené věci v prvním stupni rozhodoval Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 20. 4. 2006, č. j. 32 Cm 89/2005 – 106, ve druhém stupni pak Vrchní soud v Praze, rozsudkem ze dne 15. 1. 2007, č. j. 3 Cmo 301/2006 – 138. Shora zmiňovaným usnesením Nejvyššího soudu bylo dovolání proti posledně citovanému rozsudku odmítnuto. Ve světle této informace, o které se ovšem městský soud v rozsudku vůbec nezmiňuje, nedává smysl pasáž napadeného rozsudku na str. 11, ve které městský soud konstatuje, že nepřipustil důkaz výrokem rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 4. 2006, č. j. 32 Cm 89/2005 – 106, neboť je nepravomocný a vztahuje se k jiné ochranné známce. Tohoto rozsudku se přitom žalobce dovolával v žalobě, ve snaze podpořit své tvrzení o neexistenci pravděpodobnosti záměny obou řešených označení. Městský soud na jedné straně uvádí, že z rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 4. 2006, č. j. 32 Cm 89/2005 – 106, nevycházel, avšak na druhé straně vychází z usnesení Nejvyššího soudu, které se této konkrétní kauzy týká a přebírá skutkové hodnocení věci plynoucí z prvostupňového rozsudku, a to konkrétně pasáž týkající se vyhodnocení dominantních prvků namítané ochranné známky *Buena Vista Club*. V citovaném usnesení Nejvyšší soud, mimo jiné, konstatoval, že *„rozlišujícím prvkem, který je výrazný a dominantní, je zejména vyobrazení tančících hudebníků na ochranné známce (...) Mimo to i slovo Club má v tomto konkrétním případě výraznou rozlišovací schopnost*“; argumentace městského soudu v dané věci při hodnocení rozlišujících prvků namítané ochranné známky (str. 10 rozsudku) přitom působí dojmem, že byla pouze zcela mechanicky přejata z odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu.

V rámci hodnocení správního uvážení stěžovatele, potažmo prvostupňového orgánu, městský soud konstatoval, že jejich úvaha, týkající se nebezpečí záměny obou označení, postrádá logickou správnost a přesvědčivé odůvodnění v rozsahu skutečností namítaných žalobcem ve správním řízení. V souvislosti s tím pak městský soud poukázal na *nedostatek proslulosti starší ochranné známky*. Městský soud tvrdí, že s ohledem na „*nedostatek proslulosti starší ochranné známky nelze dospět k závěru o nebezpečí záměny mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou, aniž by je žalovaný logicky a přesvědčivě zdůvodnil, vyhodnotil neexistenci podobnosti mezi dotčenými výrobky a službami ve spojení s průměrnými podobnostmi dotčených ochranných známek z vizuálního a fonetického hlediska*".

Stěžovatel naproti tomu v kasační stížnosti vyjádřil nesouhlas s tím, že by měl přihlížet k proslulosti přihlašovaného označení. Má za to, že pokud městský soud používá pojem *proslulost*, má ve skutečnosti na mysli pojem ochranná známka s *dobrým jménem*.

Městský soud pak na jiném místě rozsudku ještě používá pojem *všeobecná známost* a vztahuje ho k přihlašovanému označení *BUENA VISTA*. Tyto jednotlivé pojmy je třeba vyložit a vymezit jejich aplikovatelnost v nyní projednávané věci.

Nejvyšší správní soud je toho názoru, že pokud městský soud pracuje s pojmem *proslulost ochranné známky*, nemá tím na mysli *ochrannou známku s dobrým jménem*. Jak již bylo uvedeno, městský soud citoval právní závěry usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 9. 2009, sp. zn. 23 Cdo 3199/2007, ze kterého se podává, že „*[n]a posouzení existence nebezpečí záměny má vliv řada faktorů. Vždy se jedná o posuzování konkrétních projednávaných případů, proto se nelze zpravidla omezovat jen na srovnávání samotných označení, ale je třeba přihlížet ke všem relevantním okolnostem, které by mohly mít na vznik nebezpečí záměny podobného označení a ochranné známky vliv. Mezi tyto faktory je tak třeba zařadit především povědomí o ochranné známce na trhu, její celosvětová proslulost, asociace, která může vzniknout mezi užívaným označením a zapsanou známkou, stupeň podobnosti, která může vzniknout mezi ochrannou známkou a podobným označením a mezi označenými výrobky nebo službami.*" Tyto závěry Nejvyššího soudu korespondují s judikaturou Soudního dvora ES, který v rozsudku *SABEL*, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 22, mimo jiné vyslovil, že „*pravděpodobnost záměny je třeba posuzovat globálně, s přihlédnutím ke všem faktorům relevantním pro okolnosti případu*", tj. odmítl se zaměřovat pouze na srovnání označení jako takových, ale zdůraznil, že je třeba brát v úvahu všechny rozhodující faktory. V rozsudku *Canon,* C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 23, Soudní dvůr ES konstatoval, že globální posuzování pravděpodobnosti záměny implikuje jistou vzájemnou závislost mezi relevantními faktory, přičemž „*nižší stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami lze vyvážit vyšším stupněm podobnosti mezi známkami a naopak*". Dle závěrů v tomto rozhodnutí uvedených, ochranné známky mající vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti buď samy o sobě, nebo v důsledku *dobrého jména*, které mají na trhu, požívají vyšší ochrany, než známky s menší rozlišovací způsobilostí. S ohledem na uvedené nevidí Nejvyšší správní soud důvod, proč by jedním z faktorů při posuzování pravděpodobnosti záměny přihlašovaného označení a namítané ochranné známky nemohl být také faktor *proslulosti* namítané ochranné známky, resp. její postavení na trhu a její *známost* ve vztahu k relevantní veřejnosti. S tím pak souvisí i míra rozlišovací způsobilosti namítané ochranné známky, neboli její schopnost individualizovat zboží od určitého výrobce nebo z určitého

obchodního zdroje. Rozlišovací způsobilost se posuzuje z hlediska průměrného spotřebitele a poměřuje se s rozlišovací způsobilostí přihlašovaného označení; není vyloučeno, že přihlašované označení může být pro průměrného spotřebitele ve vztahu k rozlišení původu výrobků a služeb více distinktivní než namítaná ochranná známka. K tomu srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 7. 2008, č. j. 4 As 90/2006 – 123, publikovaný pod č. 1714/2008 Sb. NSS, ze kterého se podává, že *„žalovaný* [Úřad průmyslového vlastnictví v řízení podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách – pozn. NSS] *(...) pouze hodnotil míru této rozlišovací způsobilosti ve vztahu k ochranné známce napadené a dospěl k průkaznému závěru, že distinktivita namítané ochranné známky je nižší než ochranné známky napadené a po komplexním (globálním) zhodnocení celkového dojmu vyvolaného střetnuvšími se ochrannými známkami přiléhavě usoudil na nezaměnitelnost těchto známek.“*

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. Městský soud pochybil ovšem v tom, že stěžovateli nepřípustně podsouval závěr o *nedostatku proslulosti namítané ochranné známky* a nenechal stěžovateli prostor proto, aby tento významný faktor posoudil sám, v rámci své diskrece.

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. Z odborné literatury se podává, že *„[p]ři posuzování pravděpodobnosti záměny je třeba rovněž přihlédnout k dalším zásadám, které již byly vytvořeny praxí, a to zejména, že čím větší rozlišovací způsobilost má starší ochranná známka, tím větší bude pravděpodobnost záměny. (...) Naopak, i když jsou srovnávaná označení podobná a starší ochranná známka má průměrnou nebo nízkou rozlišovací způsobilost, nemusí to vést ke konstatování pravděpodobnosti záměny.“* (in: Horáček, R. a kol. Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisného označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2., podstatně doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 95 a 97). 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. Závěrem se k tomuto bodu sluší poznamenat, že užívaný pojem *proslulost ochranné známky* nemá nic společného s tzv. proslulou ochrannou známkou podle § 18 již neplatného zákona č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách.

Pokud jde dále o stěžovatelovu argumentaci institutem *dobrého jména* ochranné známky, to se v nyní projednávané věci vůbec neuplatní, neboť dobré jméno namítané ochranné známky se zkoumá především v případě námitek podaných podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách. Vlastník starší ochranné známky s dobrým

jménem uplatňuje tímto postupem námitky proti přihlašovanému označení, které je podobné, avšak má být zapsáno pro odlišné výrobky a služby, pokud by hrozilo, že by přihlašované označení mohlo nepoctivě těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky. Toto zjevně nebyla situace, kterou by stěžovatel ve správním řízení posuzoval.

Městský soud na jednom místě rozsudku pracoval též s pojmem *všeobecná známost* přihlašovaného označení *BUENA VISTA* a dovodil, že tato vlastnost přihlašovaného označení snižuje nebezpečí záměny s namítanou ochrannou známkou. Nejvyšší správní soud nebude posuzovat, zda označení *BUENA VISTA* získalo známkoprávní ochranu nikoliv zápisem, ale získáním všeobecné známosti ve smyslu čl. 6bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, potažmo § 2 písm. d) zákona o ochranných známkách; to je ostatně věcí důkazního břemene vlastníka ochranné známky, dovolával-li by se její všeobecné známosti. V nyní projednávané věci je důležité, že *všeobecné známosti* starší ochranné známky se může dovolávat toliko osoba namítající ve smyslu § 7 odst. 1 písm. c) a d) zákona o ochranných známkách, tj. všeobecná známost ochranné známky by teoreticky mohla být hodnocena pouze ve vztahu k namítané ochranné známce *Buena Vista Club*. Městský soud tak nemůže tvrdit, že přihlašované označení *BUENA VISTA* je v řízení o přihlášce této ochranné známky známkou *všeobecně známou*, oproti namítané ochranné známce; to svědčí o nepochopení vzájemné pozice přihlašovaného označení a namítané ochranné známky. Žalobce by se teoreticky mohl dovolávat známkoprávní ochrany označení *BUENA VISTA* z titulu jeho všeobecné známosti, kdyby sám dával námitky proti jinému přihlašovanému označení podle § 7 odst. 1 písm. c) a d) zákona o ochranných známkách, nebo pokud by se snažil dosáhnout prohlášení určité zapsané ochranné známky za neplatnou podle § 32 téhož zákona. V nyní projednávané věci tedy nemůže být přihlíženo k tomu, zda je možno přihlašované označení *BUENA VISTA* považovat za všeobecně známé.

Stěžovatel závěrem namítal, že ho městský soud zavázal nesrozumitelným názorem, když na jedné straně tvrdil, že průměrný spotřebitel by jistě nepřehlédl rozdíl slovních a obrazových prvků kolidujících označení, na straně druhé v napadeném rozsudku uváděl, že pro průměrného spotřebitele jsou zaměnitelná především ta označení, která se shodují ve výrazném prvku. Nejvyšší správní soud názor stěžovatele nesdílí. Městský soud citoval shora uváděné usnesení Nejvyššího soudu, ze kterého se podává, že *„[n]ebezpečí záměny označení se potom posuzuje především okem tzv. průměrného zákazníka, pro něhož jsou zaměnitelná především taková označení, která se shodují ve výrazném prvku, v dominující části označení. Z tohoto pohledu je důležitý celkový dojem, který porovnávaná označení vyvolávají, nikoli podobnost v nepodstatných jednotlivostech. Posuzování nebezpečí záměny je tak velmi specifickým procesem, který probíhá individuálně pro každou ochrannou známku a podobné označení a nelze pro jeho posuzování stanovit přesná a jednoznačná kriteria.“* V případě tohoto názoru Nejvyššího soudu jde o teoretické konstatování, jak se nebezpečí záměny posuzuje, přičemž je vyzdviženo, že jde o 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.

Nejvyšší správní soud již jen na okraj připomíná, že pro posouzení zaměnitelnosti ochranných známek je rozhodující hledisko *průměrného spotřebitele*. V rozsudku ze dne 24. 10. 2008, č. j. 4 As 31/2008 – 153, publikovaném pod č. 873/2006 Sb. NSS, vyslovil, že při posuzování zaměnitelnosti je rozhodující okruh subjektů, u nichž ochranné známky dojem záměny mohou vyvolat. K závěru o zaměnitelnosti není třeba, aby tento dojem byl všeobecný; rozhodující je hledisko *běžného spotřebitele*, tedy toho, komu je značený výrobek (služba) určen. Za zaměnitelné lze považovat jen takové označení, které může vést při svém působení na trhu k omylu spotřebitele o shodě ochranné známky s jinou.

Z uvedených důvodů Nejvyšší správní soud naznal, že jsou naplněny kasační důvody ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s., a proto mu nezbylo než napadený rozsudek městského soudu zrušit a věc mu vrátit k dalšímu řízení (§ 110 odst. 1, věta první před středníkem s. ř. s.).

V dalším řízení by bylo vhodné, aby městský soud upustil od přepisování a upravování obsahu předešlých zrušených rozsudků, neboť (s ohledem na shora popsanou genezi věci) takový postup nejen nevede k cíli (zodpovězení sporných otázek), ale naopak podstatu sporu mezi účastníky a osobou zúčastněnou na řízení jen znepřehledňuje. Městský soud by měl vypořádal žalobu striktně v mezích žalobních bodů, vázán předestřenými právními názory Nejvyššího správního soudu. V zájmu zjednodušení dalšího procesního postupu je vhodné shrnout základní argumentační okruhy žaloby, které by měly být vypořádány. Žalobce především z hlediska vizuálního namítal, že za dominantní je třeba považovat obrazový prvek tanečnice a hudebníků v namítané kombinované ochranné známce. Ve vztahu k obrazovému prvku je pak podle žalobce slovní prvek méně výrazný. Obrazový prvek dodává namítané ochranné známce charakteristický ráz a z hlediska celkového dojmu ji bezpečně odlišuje od přihlašovaného označení. V tomto kontextu žalobce namítal, že se stěžovatel nesprávně omezil pouze na porovnání slovních prvků „*buena vista*“, které jsou shodné, a nevěnoval dostatečnou pozornost odlišnostem obou označení. Žalobce dále poukázal na nutnost hodnotit pravděpodobnost záměny z hlediska průměrného spotřebitele, který bude vnímat označení jako celek a bude vycházet především z toho, jak na něj kolidující označení zapůsobí. Podle žalobce kombinovaná ochranná známka vyvolá u průměrného spotřebitele zcela jiný dojem než slovní přihlašované označení. Průměrný spotřebitel se zaměří na výrazný obrazový prvek, který je i podporován slovním prvkem „*Club*“. Prvek „*buena vista*“ je v tomto ohledu pro průměrného spotřebitele podružnějším. Záměna obou označení po vizuální stránce je podle žalobce vyloučena. Po fonetické stránce žalobce poukázal na odlišné délky kolidujících označení a na jejich jinou melodii. Z hlediska aspektu sémantického žalobce tvrdí, že slovní spojení „*buena vista*“ znamená v překladu ze

španělštiny „*dobrá vyhlídka*“, očekávání dobrého zážitku; u namítané ochranné známky je tento příjemný zážitek spojen s hudbou a klubem, zatímco pro odlišné obchodní zaměření žalobce na filmovou produkci nemůže dojít k pravděpodobnosti záměny. Stran výrobků a služeb žalobce poukázal na jejich odlišnost vzhledem k odlišnému obchodnímu zaměření obou společností. Tuto argumentaci rozvedl žalobce v replice tak, že výrobky a služby namítané ochranné známky souvisejí se zábavou, zatímco přihlašované označení žalobce souvisí s filmovým průmyslem. Všechny tyto skutečnosti stěžovatel podle žalobce nedostatečně zhodnotil, respektive nezahrnul je do svého správního uvážení. V narativní části žaloby žalobce poukazoval i na celosvětovou známost přihlašovaného označení již od 70. let 20. století; tím fakticky poukazuje na to, že přihlašované označení a namítaná ochranná známka ve skutečnosti vůbec nemohou být v kolizi, neboť namítaná kombinovaná ochranná známka *Buena Vista Club* nemá pro průměrného spotřebitele takovou známost oproti přihlašovanému označení *BUENA VISTA*; tím se snižuje rozlišovací způsobilost namítané kombinované ochranné známky. Pouze pro úplnost Nejvyšší správní soud znovu upozorňuje na limity soudního přezkumu správního uvážení stěžovatele, jak bylo již popsáno výše.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodne městský soud v novém rozhodnutí ve věci (§ 110 odst. 3, věta první s. ř. s.).

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

V Brně dne 14. srpna 2012

JUDr. Miluše Došková
předsedkyně senátu