ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: **MAGIC BOX, a. s.,** se sídlem Kunětická 2534/2, Praha 2, zastoupena JUDr. Jolanou Bartošovou, advokátkou se sídlem Opletalova 57, Praha 1, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví,** se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, za účasti osoby zúčastněné na řízení: **Euro Suisse International Limited,** se sídlem 10/F Onfem Tower, 29 Wyndham Street Central, Hong Kong, zastoupena JUDr. Petrou Korejzovou, advokátkou se sídlem Korunní 104, Praha 10, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 3. 2012, č. j. 8 Ca 125/2009 – 91,

takto:

I. Kasační stížnost **se zamítá.**

II. Žádný z účastníků **nemá** právo na náhradu nákladů řízení.

III. Osoba zúčastněná na řízení **nemá** právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností se žalobkyně domáhá u Nejvyššího správního soudu vydání rozsudku, kterým by byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20. 3. 2012, č. j. 8 Ca 125/2009 – 91, a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Městský soud v Praze (dále také „městský soud“) napadeným rozsudkem zamítl žalobu žalobkyně MAGIC BOX, a. s. proti rozhodnutí předsedy žalovaného Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 10. 3. 2009, č. j. O-438413/60874/2007/ÚPV, jímž byl zamítnut její rozklad a potvrzeno rozhodnutí žalovaného Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 4. 9. 2007 o zamítnutí přihlášky kombinované ochranné známky sp. zn. O-438413 ve znění „MAGIC BOX“ pro výrobky a služby ve třídách 9 a 41. K zamítnutí přihlášky

došlo po námitkách, které podala společnost Magic Box Products Limited se sídlem The Grange, Market Square, TN 16 1AR Westerham, Velká Británie, z důvodů nebezpečí záměny přihlašované ochranné známky s jí vlastněnou ochrannou známkou Společenství č. 4546545. Práva z této ochranné známky pak v průběhu soudního řízení přešla na společnost Euro Suisse International Limited, se sídlem 10/F Onfem Tower, 29 Wyndham Street Central, Hong Kong.

Městský soud odmítl jako nepatřičnou námitku žalobkyně, že grafická úprava přihlašovaného označení je natolik dominantní a originální, že plní rozlišovací funkci ochranné známky. Žalovaný zkoumal obě označení z hlediska vizuálního, fonetického a významového, jakož i celkový dojem. Zkoumání, zda přihlašované označení má či nemá rozlišovací způsobilost, není předmětem tohoto řízení. Z vizuálního hlediska nebyla shledána podobnost označení, nicméně z fonetického a sémantického hlediska byla shledána jejich shodnost. Při hodnocení celkového dojmu shledal žalovaný vysoký stupeň podobnosti obou označení, neboť odlišný vizuální vjem není s to shodnost ve zbývajících hlediscích potlačit. Rovněž je nepatřičná námitka týkající se rozdílu v předmětu podnikání žalobkyně a namítajícího. Pro posouzení podobnosti výrobků a služeb není rozhodné, na jakém trhu namítající své výrobky umisťuje a zda se jedná o výrobky či služby, je-li mezi výrobky a službami přímá souvislost a tím i podobnost. Rovněž není rozhodující předmět podnikání účastníků řízení. Soud odmítl jako nepodstatnou i námitku, že průměrný spotřebitel spojuje přihlašované označení pouze s filmy na nosičích, nikoliv s nosiči (hmotným substrátem). Žalovaný posuzoval pravděpodobnost záměny z pohledu průměrného spotřebitele. Soud dále odmítl jako nepatřičnou námitku žalobkyně, že si od roku 2000 vybudovala v České republice pozici a dobré jméno přihlašované ochranné známky, čímž se žalovaný nezabýval. Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranných známkách“) v ust. § 7 odst. 1 písm. a) zkoumání této skutečnosti neukládá. Námitka jiného výkladu První směrnice Rady č. 89/104/EHS, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (dále jen „První směrnice“), není zcela srozumitelná. Tato směrnice byla transponována do zákona o ochranných známkách a žalovaný při interpretaci zákona vycházel z ustálené judikatury Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“). Žalovaný ani jinak nepochybil a proto městský soud žalobu jako nedůvodnou zamítl.

Proti tomuto rozsudku městského soudu podala žalobkyně jako stěžovatelka (dále také „stěžovatelka“) v zákonné lhůtě kasační stížnost, kterou výslovně opřela o ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) a d) s. ř. s.

Stěžovatelka namítla, že městský soud se sám neřídil judikaturou, na niž odkazuje. Grafické zpracování přihlašovaného označení je dominantní prvek, který z hlediska vizuálního upoutává pozornost průměrného spotřebitele a vytváří rozdílný vizuální vjem oproti namítané ochranné známce; zaměnitelnost z hlediska fonetického a významového je zcela potlačena. Z hlediska průměrného spotřebitele je grafické ztvárnění prvkem, který podtrhuje slovní význam. Dominantní grafické zpracování (krabice) lze považovat za silný distinktivní prvek. Porovnávání obou označení je v podstatě vyloučeno, neboť naprosto

odlišné výrobky a služby stěžovatelky a Magic Box Products Limited jsou nabízeny a poskytovány na odlišných teritoriích a odlišným spotřebitelům. Přihlašované označení MAGIC BOX, č. 438413, se vztahuje na 1. výrobky zařazené do tříd (9) [nosiče dat všeho druhu v rámci této třídy včetně jejich obalů, zejména nosiče zvukových, obrazových a zvukově obrazových záznamů, magnetické nosiče zvukových záznamů, magnetické nosiče zvukově obrazových záznamů, CD nosiče, DVD nosiče; (stěžovatelka distribuuje na území České republiky filmy, resp. nahrané nosiče s konkrétními filmy)] a 2. služby zařazené do třídy (41) [filmová produkce, distribuce, exploatace, televizní produkce, tvorba, výroba a šíření zvukových a zvukově-obrazových záznamů prostřednictvím záznamových médií všeho druhu, pronájem a půjčováni nosičů zvukových, obrazových nebo zvukově obrazových záznamů, agenturní činnost v oblasti kultury včetně zprostředkování, vydavatelství, pořádání audiovizuálních produkcí, služby odborníků v audiovizuální oblasti při výrobě, distribuci a exploataci audiovizuálních děl; (podstatou těchto služeb je především nakládání s nehmotnými statky)]. Naproti tomu ochranná známka MAGICBOX č. 4546545 se vztahuje na 1. výrobky zařazené do tříd (9) [telefonické a telekomunikační přístroje a nástroje; telekomunikační přístroje (včetně modemu) pro umožnění připojeni k databázím a internetu; telefony; digitální telefony; telefonní sluchátka; telefony do aut; mobilní telefony; telefonní baterie; telefonní stojánky; nabíječky telefonů; telefonní záznamníky; přístroje a nástroje pro záznam, reprodukci, převod a zesilováni zvuku a obrazu; rádia; digitální rozhlasové přijímače; osobní mobilní rádia; elektronické chůvy; stojánky, baterie a nabíječky pro osobní mobilní rádia; televize; televizní obrazovky; DVD přehrávače; přenosné přehrávače DVD; digitální kamery/fotoaparáty; součásti a zařízeni pro vše výše uvedené; (Magic Box Products Limited nabízí a prodává spotřební zboží a drobnou elektroniku na území Velké Británie) a 2. služby zařazené do třídy (42) [návrhářské služby; služby vztahující se k testování návrhu, vývoje, návrhu a technickým nákresům; průmyslové a obchodní návrhy; návrh a testování výrobků; analýza návrhu; průmyslová analýza a výzkum v oblasti návrhů; ilustrační a fotografické návrhy; ilustrační (návrhářské) služby; návrhářské služby vztahující se k tisku; počítačem podporované návrhářství (služby); grafické návrhy (služby); návrh komunikací; tvorba názvů společností a firem; navrhování názvů značek; sestavování, návrhy a výroba a koncepce webových stránek; kreslení a zakázkové psaní, všechno za účelem tvorby webových stránek na internetu; informační, konzultační a poradenské služby týkající se výše uvedeného; (tyto služby stěžovatelka neposkytuje). Porovnáním služeb zařazených do tříd (41) a (42) je shodnost a podobnost poskytovaných služeb vyloučena. Mezi službami v těchto třídách není ani vzdálená souvislost. Obdobně není dána souvislost mezi výrobky stěžovatelky zařazenými do třídy (9) a službami Magic Box Products Limited zařazenými do třídy (42). Nelze proto hovořit o existenci překážky bránicí zápisu přihlašovaného označení. Městský soud blíže nezdůvodnil odmítnutí námitky týkající se rozdílu v předmětu podnikání stěžovatelky a Magic Box Products Limited a dále námitky, že průměrný spotřebitel spojuje přihlašované označení pouze s filmy na nosičích, nikoli s nosiči obrazových či obrazově zvukových záznamů. Rozdíl v předmětu podnikání podtrhuje rozdíl v poskytovaných výrobcích a službách. Průměrný spotřebitel si uvědomí rozdíl mezi producentem filmů a distributorem filmů na straně jedné a prodejcem spotřebního zboží a elektroniky na straně druhé. Judikatura SDEU k První směrnici byla užita účelově a útržkovitě. Dle První směrnice je podobnost dána pouze v případě, že zboží a služby, s ohledem na jejich ekonomický význam a způsob užití, a zejména na jejich obvyklé místo výroby a prodeje, byly natolik podobné, že

průměrný spotřebitel mohl nabýt dojmu, že byly vyrobeny ve stejném podniku. Tyto podmínky nebyly v dané věci splněny. Stěžovatelka poukázala na rozsudek SDEU ve věci C-39/97. Žádný z uvedených závěrů však nebyl žalovaným ani městským soudem reflektován. Navrhla proto, aby Nejvyšší správní soud zrušil napadený rozsudek městského soudu, a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Žalovaný se ke kasační stížnosti nevyjádřil.

Osoba zúčastněná na řízení se ke kasační stížnosti vyjádřila tak, že napadený rozsudek byl vydán v souladu se zákonem, je logický a správný. Není zřejmé, na základě čeho stěžovatelka dovozuje dominantní a originální úlohu obrazového prvku, když se jedná o jednoduchý geometrický útvar bez rozlišovací způsobilosti a navíc když je tento prvek ze sémantického hlediska obsažen i v namítané ochranné známce (MAGICBOX). Podobnost výrobků a služeb je zřejmá *prima facie*. Je na místě uplatnit kompenzační princip uvedený v rozhodnutí SDEU ve věci C-39/97, *Canon*. Skutečné užívání není ve vztahu k posouzení pravděpodobnosti záměny v českém známkovém právu podstatné. V námitkovém řízení před žalovaným není možné požadovat tzv. průkaz užívání jako např. v námitkovém řízení před OHIM. Byť je legislativní nastavení českého námitkového procesu jiné než před OHIM, není v rozporu s První směrnicí a stěžovatelka ani nepřednesla konkrétní námitky, proč by tomu tak mělo být. Taktéž není podstatné, zda a jak užívala stěžovatelka své označení na trhu před prioritou napadené přihlášky. Posouzení se soustřeďuje pouze na ochranné známky a nárokovaný seznam výrobků a služeb. Osoba zúčastněná na řízení proto navrhla, aby byla kasační stížnost jako nedůvodná zamítnuta.

Nejvyšší správní soud přezkoumal kasační stížností napadený rozsudek městského soudu v souladu s ustanovením § 109 odst. 3 a 4 s. ř. s., vázán rozsahem a důvody, které uplatnila stěžovatelka v podané kasační stížnosti, a dospěl k závěru, že kasační stížnost není opodstatněná.

V projednávané věci je mezi stěžovatelkou a žalovaným především spor o výklad a aplikaci ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, podle něhož se přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu průmyslového vlastnictví 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.

Je nutno předeslat, že posouzení pravděpodobnosti záměny označení je v souladu s konstantní judikaturou věcí správního uvážení žalovaného, od čehož se odvíjí také rozsah přezkumu závěrů žalovaného týkajících se této otázky. Jak například shrnul Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 28. 5. 2008, č. j. 9 As 59/2007 - 141 (všechna zde citovaná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jsou dostupná na www.nssoud.cz), *„soud nemůže namísto hodnocení správního orgánu postavit hodnocení vlastní a rozhodnout tak o věci samé, a to i kdyby měl za to, že by sám rozhodné skutečnosti hodnotil odchylně. Tím by překročil svou pravomoc. Soud může zákonnost žalobou napadeného rozhodnutí na*

základě konkrétní žalobní 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 správní orgán zavázat pouze k jinému hodnocení zjištěných skutečností, pokud původní hodnocení nevybočovalo ze zákonných mezí. [...] *Úřadu je dán ze zákona široký prostor pro správní uvážení, k čemuž je dále třeba přičíst, že při rozhodování o pravděpodobnosti záměny přihlašovaného označení a namítané ochranné známky sehrávají svou roli i subjektivní kritéria. Aby bylo možno co nejvíce minimalizovat dopad těchto negativních okolností na rozhodování, je o to více třeba striktně trvat na podrobném a zejména přesvědčivém odůvodnění každého vydaného rozhodnutí, a to především v rozsahu účastníky namítaných skutečností.*" Soudní přezkum úvah žalovaného co do zaměnitelnosti označení se proto zaměřuje na to, zda je jeho úsudek logicky možným závěrem vycházejícím z premis, které byly nastoleny (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 10. 2006, č. j. 1 As 28/2006 - 97, č. 1064/2007 Sb. NSS).

Pro interpretaci shora citovaného ustanovení hraje taktéž významnou roli skutečnost, že zákon o ochranných známkách vychází z První směrnice. Problematiku pravděpodobnosti záměny označení upravují obě normy obsahově zcela shodně (srov. článek 4 bod 1. písm. b) První směrnice). Vnitrostátní soudy aplikující zákon o ochranných známkách proto musí jeho ustanovení vykládat v souladu se smyslem a účelem přijetí První směrnice a při tom respektovat výklad První směrnice přijatý SDEU (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 10. 2006, č. j. 1 As 28/2006 - 97, č. 1064/2007 Sb. NSS).

SDEU ve věci C-251/95, *SABEL* (Recueil, s. I-6191, bod 23; všechna zde citovaná rozhodnutí SDEU jsou dostupná na www.curia.eu), judikoval, že posouzení nebezpečí záměny, které musí být provedeno s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům, co se týče vzhledové, sluchové a pojmové podobnosti kolidujících ochranných známek, musí být založeno na celkovém dojmu, kterým ochranné známky působí, s přihlédnutím zejména k rozšiřujícím a dominantním prvkům ochranných známek. Průměrný spotřebitel dotčeného druhu výrobku nebo služby, jehož vnímání ochranných známek hraje rozhodující roli při celkovém posouzení nebezpečí záměny, totiž obvykle vnímá ochrannou známku jako celek a nevěnuje se zkoumání různých detailů. Stejný názor tento soud vyslovil i v dalších věcech, např. C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (Recueil, s. I-3819, bod 25), C-425/98, *Marca Mode* (Recueil, s. I-4861, bod 40), nebo C-39/97, *Canon* (Recueil, s. I-5507, bod 16). V posledně zmíněném rozsudku (body 17 a 19) pak SDEU vyslovil závěr, že celkové posouzení pravděpodobnosti záměny zahrnuje vzájemnou souvislost mezi relevantními faktory a zejména podobnost mezi ochrannými známkami a mezi těmito výrobky nebo službami. Menší podobnost mezi těmito výrobky nebo službami může být vykompenzována větší podobností mezi známkami a naopak.

Stěžovatelka v závěru své kasační stížnosti, zřejmě jako samostatný stižní bod, taktéž poukázala na výklad První směrnice s tím, že tímto výkladem stanovené podmínky zaměnitelnosti označení nebyly v posuzované věci dány. Tato námitka je nicméně příliš obecná, neboť stěžovatelka nespecifikovala, v čem konkrétně byl postup žalovaného rozporný s jí prezentovaným výkladem. Nejvyššímu správnímu soudu nezbývá než také pouze v obecné rovině konstatovat, že stěžovatelkou tvrzený nesoulad s výkladem První směrnice či judikaturou SDEU neshledal.

Stěžovatelka však vedle výše uvedeného již konkrétněji namítla, že v dané věci nebyla dána podobnost obou dotčených označení ani podobnost výrobků a služeb.

Co se týče podobnosti přihlašovaného označení se zapsanou ochrannou známkou, předseda žalovaného ve svém rozhodnutí provedl její posouzení z hlediska vizuálního, fonetického, sémantického i z hlediska celkového dojmu. Řídil se přitom následujícími úvahami: *„Pokud jde o posouzení podobnosti z hlediska vizuálního, zaujme pozornost průměrného spotřebitele zejména šestiúhelníkový tvar evokující roh krabice u přihlašovaného označení, inverzní provedení levé a pravé části tohoto šestiúhelníku a odleva ke středu se zvětšující písmena slovního prvku „MAGIC“ a od středu doprava se zmenšující písmena slovního prvku „BOX“. U namítané ochranné známky zaujme pohled spotřebitele lineární uspořádání, zvýrazněná část „MAGIC“ slovního prvku a žlutá hvězda nad písmenem „i“. Je zřejmé, že z vizuálního hlediska nejsou obě porovnávaná označení podobná, neboť zrakový vjem spotřebitele bude v obou případech odlišný. Průměrný spotřebitel vysloví obě porovnávaná označení shodně nejspíše jako „magikboks“, spotřebitel s přiměřenými znalostmi anglického jazyka potom jako „medžikbox“, tedy opět shodně. Je zřejmé, že rozdíl v provedení slovních prvků spočívající v tom, že u přihlašovaného označení jde o dva slovní prvky, zatímco u namítaného označení o jeden slovní prvek, se z hlediska fonetického nemůže uplatnit. Proto je nutno konstatovat, že přihlašované označení je z fonetického hlediska shodné s namítanou ochrannou známkou Společenství. Pokud jde o sémantické hledisko hodnocení podobnosti, jsou oba slovní prvky přihlašovaného označení cizojazyčného původu. Průměrný český spotřebitel však vzhledem k relativně častému používání obou těchto slovních prvků v tisku a v dalších sdělovacích prostředcích jim bude s velkou pravděpodobností rozumět, tzn. slovní spojení „MAGIC BOX“ bude chápat ve významu „kouzelná či magická krabice“, „krabička“ nebo „truhla“. Stejný význam jako slovní prvky přihlašovaného označení má také slovní prvek namítané ochranné známky, neboť ačkoliv se jedná o jediný slovní prvek, průměrný spotřebitel bezpochyby pochopí, že jde o výraz složený ze dvou slov, a sice slova „MAGIC“ a slova „BOX“. Ze sémantického hlediska je tedy přihlašované označení rovněž shodné s namítanou ochrannou známkou. Při hodnocení celkového dojmu, jímž na průměrného spotřebitele působí přihlašované označení v porovnání s dojmem, jakým na téhož spotřebitele působí namítaná ochranná známka, je nutno konstatovat vysoký stupeň podobnosti přihlašovaného označení s namítanou ochrannou známkou Společenství č. 4546545, který je důsledkem jejich shodnosti z hlediska fonetického a sémantického, neboť odlišný vizuální vjem není s to shodnost ve zbývajících dvou hlediscích v celkovém dojmu potlačit. Odvolací orgán tedy dospěl v otázce podobnosti porovnávaných označení ke stejnému závěru jako orgán prvého stupně řízení.“*

Úvahy předsedy žalovaného jsou podle názoru Nejvyššího správního soudu zcela konzistentní a nedostávají se do rozporu s právními předpisy, správním či soudním spisem, skutkovými zjištěními ani se zásadami logického myšlení. V souladu s judikaturou SDEU žalovaný i jeho předseda posuzovaly dotčená označení z hlediska vizuálního, fonetického i sémantického, přičemž dospěli k přesvědčivým závěrům, že zatímco podobnost z hlediska vizuálního dána není, obě označení jsou zcela shodná z hlediska fonetického i sémantického. Nejvyšší správní soud proto také shledává jako logický a přiléhavý závěr, že při hodnocení celkového dojmu je nutno konstatovat vysoký stupeň podobnosti přihlašovaného označení s namítanou ochrannou známkou.

Nelze přisvědčit argumentaci stěžovatelky, že grafické zpracování přihlašovaného označení je dominantní a zaměnitelnost z hlediska fonetického a významového zcela potlačena. Takové posouzení by odporovalo požadavku na komplexní posuzování zaměnitelnosti označení, tedy s ohledem na celkový dojem. Je jistě možné, aby na spotřebitele působil určitý prvek označení více či méně intenzivně oproti prvkům ostatním. Nelze nicméně u alespoň částečně slovních označeních hovořit o úplném potlačení fonetického a sémantického hlediska. V posuzovaném případě je slovní prvek „MAGICBOX“ zřetelný a průměrný spotřebitel si s ním jistě spojí určitý fonetický i sémantický vjem. Tento prvek je navíc natolik výraznou součástí obou označení (při celkovém posouzení spolu s grafickými prvky), že jeho shoda z hlediska fonetického a významového musí vést k závěru o vysoké míře podobnosti přihlašovaného označení s namítanou ochrannou známkou.

Stěžovatelka dále namítla, že poskytuje naprosto odlišné výrobky a služby na odlišných teritoriích a odlišným spotřebitelům než společnost Magic Box Products Limited. Touto argumentací se zřejmě snaží vyvrátit závěr žalovaného a jeho předsedy o podobnosti výrobků a služeb, pro něž je zapsaná namítaná ochranná známka a pro něž požadovala stěžovatelka zápis přihlašovaného označení. K tomuto však Nejvyšší správní soud v prvé řadě poznamenává, že argumentace stěžovatelky vůbec nemůže uvedené závěry správních orgánů vyvrátit, neboť směřuje toliko k faktickému užívání namítané známky a přihlašovaného označení, nikoliv ke kategoriím výrobků a služeb v obecné rovině.

Podobnost výrobků a služeb, jako jeden z předpokladů existence možnosti záměny zapsané známky a přihlašovaného označení, má být dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách zjevně posuzována abstraktně, tj. čistě podle kategorií výrobků a služeb, pro které byl zápis učiněn nebo pro které je zápis požadován. Zákon totiž v uvedeném ustanovení hovoří o „*shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují*“. Na které výrobky či služby se ochranná známka a přihlašované označení vztahují, lze přitom dovodit z ust. § 19 odst. 4 věty prvé téhož zákona. Podle něho „[s]*eznam výrobků nebo služeb, pro něž se požaduje zápis ochranné známky, se v přihlášce uvádí v pořadí tříd mezinárodního třídění spolu s příslušným číslem třídy.*“ Je-li následně přihlašovatel úspěšný, provádí žalovaný zápis ochranné známky pro výrobky a služby v souladu s přihláškou, tedy v souladu s mezinárodním tříděním. Výrobky a službami, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách jsou tedy celé kategorie výrobků a služeb. Po zápisu ochranné známky pak má její vlastník podle ust. § 8 odst. 1 citovaného zákona „*výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna.*“ Zapsaná ochranná známka je tedy chráněna pro celé kategorie výrobků a služeb, nikoliv pouze pro konkrétní výrobky a služby, které vlastník ochranné známky v konkrétním okamžiku produkuje či poskytuje. Portfolio výrobků a služeb se totiž u něj může v průběhu času měnit, přičemž pokud tyto stále spadají do shodné kategorie, je zcela legitimní, aby mohl z práv k ochranné známce těžit i ve vztahu k těmto výrobkům a službám. Vlastník zapsané ochranné známky se proto může úspěšně bránit zápisu podobného označení pro podobné kategorie služeb a výrobků bez ohledu na to, že k okamžiku podání přihlášky lze aktuální produkci obou subjektů jednoznačně odlišit.

Pokud by byl rozhodující aktuální stav produkce vlastníka starší ochranné známky a přihlašovatele nového označení, vznikalo by nebezpečí záměny výrobků a služeb obou subjektů v budoucnu. Tím by byla do značné míry snížena ochrana spotřebitele před zaměnitelností výrobků a služeb různých subjektů (což je jedním z účelů zákona o ochranných známkách) a oslabena rozlišovací funkce ochranné známky. Zákon zjevně chrání spotřebitele i před potenciálním nebezpečím záměny výrobků a služeb různých subjektů. Brání tedy tomu, aby byly dvě podobné ochranné známky zapsány pro dvě podobné kategorie výrobků a služeb, i kdyby výrobky a služby z aktuálního portfolia obou vlastníků ochranných známek byla v určitém čase jasně odlišitelná. Pokud by totiž takové ochranné známky byly skutečně zapsány s tím, že v současnosti nebezpečí záměny nehrozí, mohlo by nebezpečí záměny vzniknout v budoucnu, pokud by jeden nebo oba subjekty rozšířily produkci i na další výrobky či služby, které by stále spadaly do zapsaných kategorií. Takovou situaci nelze při respektování účelu zákona o ochranných známkách připustit.

Žalovaný tedy musí v řízení o námitkách podle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách porovnávat shodu či podobnost celých kategorií výrobků a služeb, pro které je zapsána namítaná ochranná známka a pro které je požadován zápis přihlašovaného označení. Pokud je shoda či podobnost v těchto kategoriích shledána a je-li zároveň shledána také shoda či podobnost obou označení (a tudíž celkově pravděpodobnost jejich záměny na straně veřejnosti), brání namítaná ochranná známka zápisu přihlašovaného označení pro dané kategorie výrobků a služeb, bez ohledu na aktuální faktickou produkci vlastníka namítané ochranné známky na straně jedné a přihlašovatele nového označení na straně druhé. K zápisu přihlašovaného označení tak může dojít jen pro kategorie výrobků a služeb, u nichž nebezpečí záměny nehrozí. Přihlašovatel tohoto označení by mohl dosáhnout zápisu pro podobné výrobky a služby, pro něž je zapsána starší namítaná ochranná známka, pouze v případě, že by bylo dosaženo zrušení této ochranné známky. V případě, že vlastník zapsané ochranné známky pro určitou kategorii výrobků či služeb ochrannou známku nevyužívá, se totiž může přihlašovatel domáhat podle ust. § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách zrušení této ochranné známky pro nevyužívané kategorie výrobků a služeb. Do té doby je však rozhodný zápis v rejstříku ochranných známek.

Výše uvedené plně koresponduje také se závěry Nejvyššího správního soudu vyslovenými v jeho rozsudku ze dne 2. 4. 2009, č. j. 7 As 39/2008 - 113: „*Z hlediska řízení o námitkách by však faktické užívání bylo relevantní pouze v tom smyslu, zda lze hovořit o známosti ochranné známky, protože ta by pak měla širší ochranu než méně známá ochranná známka. Při hodnocení pravděpodobnosti záměny sice lze přihlédnout ke skutečnostem, jak dlouho a jak intenzivně je ochranná známka na trhu užívána či jaký je její teritoriální rozsah. Tyto okolnosti však mohou vypovídat pouze o rozsahu ochrany známky. Z neužívání ochranné známky, pokud se nejedná o neužívání po dobu delší pěti let, nelze vyvozovat jiné důsledky, než že ochranná známka není z hlediska průměrného spotřebitele známá, a tudíž jí nelze přiznat širší stupeň ochrany. Lze proto shrnout, že práva z ochranné známky působí pro futuro a náleží vlastníkovi ochranné známky bez ohledu na to, zda ji aktuálně využívá či nikoli.*“ Nejvyšší správní soud tedy i v této věci potvrdil, že faktické užívání ochranné známky hraje roli jen pro případný širší stupeň ochrany starší ochranné známky.

V řízení před žalovaným se neuplatní podobné pravidlo, jako v případě řízení před Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu dle čl. 42 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství (dále jen „nařízení o ochranné známce Společenství“). Po vlastníkovi starší ochranné známky nelze požadovat průkaz faktického užívání a faktické užívání není rozhodující (s výše zmíněnou výjimkou). Zákon o ochranných známkách počítá s jinou možností, jak se proti neužívání ochranné známky bránit – podáním návrhu na její zrušení dle ust. § 31 odst. 1 písm. a) tohoto zákona. Unijní právo členským státům neukládá, aby proces zápisu ochranných známek upravili shodně s procesem zápisu ochranné známky Společenství. Vnitrostátní procesní předpisy byly harmonizovány První směrnicí a Nejvyšší správní soud neshledal, že by zákon o ochranných známkách s touto směrnicí jakkoliv kolidoval. Postup žalovaného byl tedy podle názoru Nejvyššího správního soudu v souladu se zákonem o ochranných známkách i v souladu s právem Evropské unie.

Výše uvedené závěry vyvracejí i další námitku stěžovatelky, že ona a Magic Box Products Limited nabízejí a poskytují výrobky a služby na odlišných teritoriích. I zde platí, že je rozhodný zápis v rejstříku ochranných známek (resp. Rejstříku ochranných známek Společenství) a z něj plynoucí rozsah ochrany. Pokud se tedy ochrana ochranné známky vztahuje na určité území, není rozhodné, že aktuálně se na tomto území produkce vlastníka ochranné známky nevyskytuje. Vlastník ochranné známky se může v budoucnu rozhodnout svou produkci uvést na teritorium, na němž dosud nefiguroval, může sem dokonce přemístit celou svou produkci, udělit třetí osobě licenci k užívání ochranné známky, či například svou ochrannou známku převést na třetí osobu, která je na daném území ekonomicky aktivní. Jelikož se ochrana namítané ochranné známky Společenství vztahuje i na území České republiky [viz čl. 1 odst. 2 nařízení o ochranné známce Společenství], nemohla se stěžovatelka úspěšně domáhat zápisu podobného označení pro podobné výrobky či služby do rejstříku ochranných známek v České republice s argumentací, že vlastník namítané ochranné známky na území České republiky nenabízí a neposkytuje výrobky a služby.

I další námitka stěžovatelky směřuje k faktickému užívání namítané ochranné známky a přihlašovaného označení. Městský soud totiž podle ní nezdůvodnil odmítnutí námitky týkající se rozdílu v předmětu podnikání a námitky, že spotřebitel spojuje přihlašované označení pouze s filmy na nosičích, nikoliv s nosiči obrazových či obrazově zvukových záznamů. Městský soud však k námitkám týkajícím se faktického užívání uvedl, že nejsou pro posouzení podobnosti výrobků a služeb rozhodné. Jak konstatoval Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 28. 5. 2009, č. j. 9 Afs 70/2008 - 130, „[p]*řestože je třeba na povinnosti dostatečného odůvodnění rozhodnutí z hlediska ústavních principů důsledně trvat, nemůže být chápána zcela dogmaticky. Rozsah této povinnosti se totiž může měnit podle povahy rozhodnutí a musí být posuzován ve světle okolností každého jednotlivého případu. Zároveň tento závazek nemůže být chápán tak, že vyžaduje za všech okolností podrobnou odpověď na každý jednotlivý argument účastníka (srovnej např. rozsudek ve věci Van de Hurk v. The Netherlands, ze dne 19. 4. 1994, Series No. A 288). To by mohlo vést zejména u velmi obsáhlých podání až k absurdním a kontraproduktivním důsledkům jsoucím v rozporu se zásadou efektivity a hospodárnosti řízení. Podstatné podle názoru Nejvyššího správního soudu je, aby se městský soud ve svém rozhodnutí vypořádal se všemi základními námitkami účastníka řízení tak, aby žádná z nich nezůstala bez náležité odpovědi. Odpověď na základní námitky*

však v sobě může v některých případech konzumovat i odpověď na některé námitky dílčí a související.“ V nyní posuzované věci přitom není minimalistická argumentace městského soudu na úkor přezkoumatelnosti napadeného rozsudku. Lze z něj jednoznačně seznat, že podle městského soudu je rozhodující porovnávání samotných seznamů výrobků a služeb, nikoliv faktická produkce, což je také v souladu s výše učiněnými závěry.

Pokud stěžovatelka poukazovala na to, že SDEU ve věci C-39/97, *Canon* vyslovil názor, že veřejnost vnímá, že filmy se zaznamenávají na videopásky (tj. na nosiče) a záznam zachycený na videokazetě a sám nosič nepochází od stejného výrobce, pak je předně nutno uvést, že se nejedná o názor SDEU. Tato slova sice rozsudek SDEU skutečně obsahuje, nicméně jedná se o slova soudu pokládajícího předběžnou otázku, na které SDEU odkázal pouze v rekapitulační části. Shrnutí argumentů soudu podávajícího předběžnou otázku v rozsudku SDEU nelze v žádném případě považovat za vyslovení právního názoru, jímž by se měly soudy členských států řídit. Naopak právní názor skutečně vyslovený SDEU v této věci (viz výše) byl podle přesvědčení Nejvyššího správního soudu žalovaným, jeho předsedou i městským soudem respektován.

Vedle námitek směřujících k faktickému užívání namítané ochranné známky a přihlašovaného označení stěžovatelka uplatnila i obecnou námitku absence shody či podobnosti ve službách zařazených do tříd (41) a (42). Nicméně jedná se o velmi obecné tvrzení bez bližší argumentace. Předseda žalovaného v žalobou napadeném rozhodnutí uvedl konkrétní argumenty, které jej vedly k závěru o podobnosti výrobků, resp. služeb zařazených do předmětných tříd: „*Pokud jde o výrobky uvedené ve třídě 9 v seznamu přihlašovaného označení, tj. o nosiče dat všeho druhu v rámci této třídy včetně jejich obalů, zejména nosiče zvukových, obrazových a zvukově obrazových záznamů, magnetické nosiče zvukových záznamů, magnetické nosiče zvukově obrazových záznamů, CD nosiče, DVD nosiče, jedná se o výrobky podobné výrobkům jako přístroje a nástroje pro záznam, reprodukci, převod a zesilování zvuku a obrazu, DVD přehrávače, přenosné přehrávače DVD, digitální kamery/fotoaparáty, součásti a zařízení pro vše výše uvedené, zapsané v téže v třídě v seznamu výrobků a služeb namítané ochranné známky. Služby jako filmová produkce, distribuce, exploatace, televizní produkce, tvorba, výroba a šíření zvukových a zvukově-obrazových záznamů prostřednictvím záznamových médií všeho druhu, pronájem a půjčování nosičů zvukových, obrazových nebo zvukově obrazových záznamů, agenturní činnost v oblasti kultury včetně zprostředkování, vydavatelství, pořádání audiovizuálních produkcí, služby odborníků v audiovizuální oblasti při výrobě, distribuci a exploataci audiovizuálních děl, uvedené v seznamu přihlašovaného označení ve třídě 41 mezinárodního třídění výrobků a služeb, nelze sice pokládat za podobné službám, uvedeným ve třídě 42 v seznamu namítané ochranná známky, z hlediska výše uvedených kritérií je však zřejmá jejich přímá souvislost a tím podobnost s přístroji a nástroji pro záznam, reprodukci, převod a zesilování zvuku a obrazu, DVD přehrávači, přenosnými přehrávači DVD, digitálními kamerami/fotoaparáty, resp. se součástmi a zařízeními pro uvedené výrobky, které jsou zapsány ve třídě 9 v seznamu namítané ochranné známky. Jelikož byla shledána vysoká míra podobnosti porovnávaných označení a současně zjištěna podobnost výrobků ve třídě 9 a služeb ve třídě 41 v seznamu přihlašovaného označení s výrobky, pro něž je ve třídě 9 mezinárodního třídění výrobků a služeb zapsána namítaná ochranná známka, je nutno konstatovat, že existuje na straně průměrného spotřebitele pravděpodobnost jejich záměny. V souvislosti s vysokým stupněm podobnosti porovnávaných označení poukázal odvolací orgán na rozhodnutí Evropského soudního dvora*

ve věci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha, podle něhož celkové posuzování pravděpodobnosti záměny zahrnuje určitou vzájemnou souvislost významných faktorů, především podobnosti mezi známkami a výrobky a službami. Proto menší stupeň podobnosti výrobků či služeb může být kompenzován větší podobností ochranných známek, jak je tomu právě v posuzovaném případě." Stěžovatelka tyto konkrétní argumenty nevyvrací a oponuje pouze obecně s tím, že souvislost mezi službami a výrobky v uvedených třídách není dána. Takto obecné námitce však nelze přisvědčit. Předseda žalovaného své hodnocení řádně zdůvodnil a Nejvyšší správní soud neshledal, že by vybočil z mezí správního uvážení. Jeho úvahy nejsou v rozporu s právními předpisy, správním či soudním spisem, skutkovými zjištěními ani se zásadami logického myšlení. Zcela správně předseda žalovaného uplatnil kompenzační princip plynoucí z judikatury SDEU (rozsudek ve věci C-39/97, *Canon*). Projednávaný případ je typickou situací, kdy musí být menší stupeň podobnosti výrobků či služeb kompenzován větší podobnosti ochranných známek. Navíc je nutno podotknout, že námitku formulovanou tak, že není dána podobnost mezi dotčenými kategoriemi výrobků a služeb (tedy v obecné rovině bez ohledu na konkrétní produkci obou subjektů), stěžovatelka neuplatnila řádně v řízení o žalobě (tedy ve lhůtě pro podání žaloby; viz § 71 odst. 2 věta třetí s. ř. s.). Jen stěží by proto bylo možné městskému soudu vyčítat, že se takovou námitkou podrobně nezabýval. V žalobě totiž stěžovatelka namítala pouze to, že výrobky a služby z produkce stěžovatelky a Magic Box Products Limited nejsou podobné a tuto námitku rozvíjela vždy směrem k faktické odlišnosti současné produkce obou subjektů. S touto námitkou se přitom městský soud řádně a správně vypořádal.

S ohledem na výše uvedené dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost je nedůvodná, a proto ji zamítl (§ 110 odst. 1 věta druhá s. ř. s.).

Ve věci rozhodl v souladu s § 109 odst. 2 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. Stěžovatelka ve věci úspěch neměla, a nemá proto právo na náhradu nákladů řízení. Úspěšnému žalovanému pak podle obsahu spisu žádné náklady v řízení o kasační stížnosti před soudem nevznikly. Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť jí soudem nebyla uložena žádná povinnost, v souvislosti s níž by jí náklady vznikly (§ 60 odst. 5 s. ř. s. *à contrario*).

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

V Brně dne 23. srpna 2012

JUDr. Jaroslav Hubáček

předseda senátu