



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: **Red Bull GmbH**, se sídlem Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am See, Rakouská republika, zastoupeného JUDr. Karlem Čermákem jr., advokátem se sídlem Národní 32, Praha 1, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, za účasti osoby zúčastněné na řízení: **BONNO s. r. o.**, se sídlem Husova 523, České Budějovice, zastoupené JUDr. Romanem Kudrličkou, advokátem se sídlem Husova 5, České Budějovice, o žalobě proti rozhodnutí ředitele žalovaného ze dne 1. 2. 2007, čj. O-358406, v řízení o kasačních stížnostech žalovaného a osoby zúčastněné na řízení proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 12. 2008, čj. 8 Ca 109/2007 - 81,

t a k t o :

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 10. 12. 2008, čj. 8 Ca 109/2007 - 81, **se ruší a věc se vrací** tomuto soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :

I.

Vymezení věci

[1] Společnost **BONNO s. r. o.** podala dne 12. 8. 2004 přihlášku ochranné známky - slovního označení „**REDMAX**“. Dne 15. 12. 2004 bylo slovní označení zveřejněno pro tento seznam výrobků a služeb zařazený do třídy 32 podle mezinárodního třídění výrobků a služeb: „(32) minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické, nápoje a šťávy ovocné, sirupy, prášky a jiné přípravky k zhotovování nápojů, iontové a energetické nápoje“.

[2] Žalobkyně podala včas námitky proti zápisu slovního označení „**REDMAX**“ do rejstříku ochranných známek, a to podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále jen „zákon o ochranných známkách“). Rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 26. 10. 2005 byly její námitky zamítnuty. Předseda Úřadu

průmyslového vlastnictví dne 1. 2. 2007 zamítl rozklad žalobkyně a napadené rozhodnutí potvrdil.

[3] Úřad průmyslového vlastnictví (dále též „Úřad“) a následně i jeho předseda při rozhodování vycházeli z toho, že přihlašované slovní označení „REDMAX“, na straně jedné, a namítaná mezinárodní kombinovaná ochranná známka žalobkyně č. 791989 ve znění „RED BULL“ a její namítané slovní ochranné známky Společenství č. 52803 ve znění „RED BULL“ a č. 1187301 ve znění „RED“, na straně druhé, jsou po vizuální, fonetické i významové stránce odlišné. Je pravdou, že namítané ochranné známky jsou staršími ochrannými známkami ve smyslu § 3 zákona o ochranných známkách. Záměna přihlašovaného označení „REDMAX“ s namítanými ochrannými známkami však není pravděpodobná, a to i přes skutečnost, že porovnáváná označení jsou nárokována pro stejné výrobky zařazené ve třídě 32 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

[4] Předseda Úřadu s odkazem na judikaturu ESD konstatoval, že pravděpodobnost asociace označení není striktnější alternativou k pravděpodobnosti záměny označení, nýbrž slouží pouze k definování jejího rozsahu. Nedá se tedy aplikovat v případě, kdy si spotřebitelská veřejnost při spatření podobného označení pouze vybaví starší ochrannou známku, aniž by bylo pravděpodobné, že předmětná označení zamění, neboť nelze vyvodit, že pravděpodobnost záměny je třeba předpokládat tam, kdy existuje pravděpodobnost asociace *stricto sensu*. Uvedený výklad je v souladu s výkladem „pravděpodobnosti asociace“ Evropského soudního dvora ve věcech C-251/95 „SABEL“ a C-425/98 „Marca Mode“.

[5] Vzhledem k tomu, že nebyla zjištěna podobnost napadeného označení s namítanou ochrannou známkou, se orgán prvního stupně nezabýval hodnocením, zda namítaná ochranná známka č. 791989 má v České republice dobré jméno. Protože napadené označení není s namítanou ochrannou známkou shodné ani podobné, nemůže těžit z jejího dobrého jména, ani jí být jinak na újmu. Předseda Úřadu shodně s orgánem prvního stupně konstatoval, že podobnost označení nelze založit pouze na shodnosti v nepřilíš distinktivním prvku „red“, který je pro svoji obecnost často používaným prvkem ochranných známek.

[6] Městský soud v Praze dospěl k závěru, že tu jsou důvody pro rozhodnutí bez nařízení jednání podle § 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s., a proto rozhodnutí předsedy Úřadu zrušil s tím, že napadené rozhodnutí je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů.

[7] Podle názoru městského soudu při interpretaci § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách při posuzování možné zaměnitelnosti ochranných známek nelze ustát jen na srovnání označení jako takových, ale je nutno brát v úvahu všechny specifické faktory věci (míra rozlišovací schopnosti známek, zamýšlený způsob použití atd.), přičemž rozhodující význam má posouzení věci pohledem průměrného spotřebitele. Úřad se však nezabýval otázkou zaměnitelnosti ochranných známek žalobkyně a přihlašovaného označení očima průměrného českého spotřebitele, pouze obecně konstatoval, kdo se rozumí průměrným spotřebitelem. Soud poukázal na judikaturu ESD, podle níž vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem dotčených výrobků nebo služeb hraje rozhodující úlohu v celkovém posouzení nebezpečí záměny ochranných známek. V tomto ohledu průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily (s odkazem na věc C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV*).

[8] Městský soud dále upozornil, že ani jedno ze správních rozhodnutí se vůbec nezabývalo otázkou, zda namítané známky požívají v České republice dobrého jména ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách.

[9] K závěru obsaženému v rozhodnutí předsedy Úřadu, podle něhož námitka žalobkyně, že je majitelem celé řady ochranných známek obsahujících slovní prvek „RED“ platných na území České republiky, nebyla specifikována, a proto se jí ani nemohl zabývat, městský soud uvedl, že námitky žalobkyně ve správním řízení byly dostatečně zřejmé, a proto je napadené rozhodnutí z tohoto důvodu nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů.

II.

Shrnutí základních argumentů uvedených v kasačních stížnostech

[10] Proti rozsudku městského soudu podali kasační stížnost Úřad průmyslového vlastnictví (II.A.) a společnost BONNO s. r. o. jako osoba zúčastněná na řízení (II.B.).

II. A.

Kasační stížnost Úřadu průmyslového vlastnictví

[11] Úřad v kasační stížnosti výslovně uplatnil kasační důvody podle § 103 odst. 1 písm. a) a d) s. ř. s. Konkrétně uvedl, že přihlašované označení REDMAX a namítané ochranné známky ve vlastnictví žalobkyně jsou zapsány pro výrobky ve třídě 32. Porovnávání shody či podobnosti výrobků je proto zbytečné, neboť je zjevné.

[12] Je zcela nadbytečné, aby Úřad ve svém rozhodnutí uváděl, že průměrným spotřebitelem je spotřebitel český, to přece vyplývá již ze samotné působnosti českých právních předpisů. Úřad provedl úvahu směřující k posouzení zaměnitelnosti z pohledu průměrně informovaného, pozorného a rozumného spotřebitele, jakkoliv městský soud uvádí opak. Správní rozhodnutí zrušené městským soudem tuto úvahu obsahuje na straně 9, druhý odstavec, a na stránkách následujících. Pokud Úřad shledal, že označení si nejsou podobná, není ani z odůvodnění rozsudku městského soudu zřejmé, jak má Úřad prokázat či doložit, že takovýto průměrný spotřebitel nebude srovnávaná označení zaměňovat, popřípadě, že mladší označení nebude těžit z dobrého jména označení staršího.

[13] Závěr Úřadu ohledně aplikace § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách je naprosto správný, neboť jeho základním předpokladem je poskytnutí ochrany starší ochranné známce, která je shodná s přihlašovaným označením nebo je mu podobná. Pokud rozhodnutí dospělo k závěru, že tento předpoklad dán není, zkoumání dalších podmínek § 7 odst. 1 písm. b) se jeví jako nadbytečné.

II. B.

Kasační stížnost společnosti BONNO s. r. o.

[14] Společnost BONNO s. r. o. (dále též „BONNO“) jako osoba zúčastněná na řízení ve své kasační stížnosti, založené na důvodech dle § 103 odst. 1 písm. a) a písm. d) s. ř. s., upozorňuje, že posouzení zaměnitelnosti ochranných známek je otázkou skutkovou. S tím je ovšem rozhodnutí městského soudu v rozporu, neboť ten rozhodnutí Úřadu „v rámci diskreční pravomoci koriguje“. Správní soudy totiž nejsou povolány nahrazovat hodnocení skutkových otázek, provedené správním orgánem, úvahou vlastní.

[15] Společnost BONNO nesouhlasí s městským soudem, že nebylo aplikováno „hledisko průměrného spotřebitele“. Aplikace tohoto kritéria totiž zjevně vyplývá z textu napadeného rozhodnutí. Úřad nemohl aplikovat ani výsledky z průzkumu trhu v SRN, neboť takové průzkumy nevypovídají nic o cílové skupině českých spotřebitelů.

[16] Závěr obou správních rozhodnutí byl ten, že napadená přihláška a namítaná ochranná známka si nejsou podobné, a v důsledku toho není možné, aby užívání přihlašovaného označení těžilo z rozlišovací způsobilosti, anebo z dobrého jména namítaného označení, či mu bylo na újmu. Podmínkou aplikace § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách (starší ochranná známka, která má v České republice dobré jméno) je nepochybně minimálně podobnost příslušných označení.

[17] BONNO shrnuje základní postuláty rozhodnutí předsedy Úřadu, kterými jsou zejména to, že zatímco namítané označení je dvouslovné, napadená přihláška je jednoslovná; velmi nízká distinktivita označení RED; označení RED je častou součástí zapsaných ochranných známek, a to i v třídě 32; vizuálně, foneticky, významově, v celkovém dojmu i z pohledu průměrného spotřebitele jde o označení odlišná; v rámci námitek dle § 7 odst. 1 písm. b) byla namítána toliko ochranná známka č. 791989 ve znění „RED BULL“.

[18] Podle BONNO je zarážející zmínka městského soudu o chybném tvrzení předsedy Úřadu, že nápoj Red Bull je červené barvy. Skutečnost, že toto tvrzení je mylné, nemá vliv na podstatu rozhodnutí předsedy Úřadu. Rozsudek městského soudu dle BONNO „*budí dojem, že jeho předmětem je nalézt co nejvíce možných vad rozhodnutí, a to po hříchu bez ohledu na to, zda tyto vady mají vliv na zákonnost, srozumitelnost či důvodnost rozhodnutí*“.

[19] BONNO na závěr upozorňuje, že jeho vyjádření k žalobě městský soud nijak nezohlednil, jeho argumenty se vůbec nezabýval. Rovněž neumožnil jemu ani Úřadu, aby se seznámili s replikou žalobkyně.

III.

Shrnutí vyjádření žalobkyně k podaným kasačním stížnostem

[20] Žalobkyně ve svých vyjádřeních ke kasačním stížnostem především uvedla, že s nimi nesouhlasí.

[21] Žalobkyně upozorňuje, že městský soud nevytýkal Úřadu, že nevzal v potaz průměrného českého spotřebitele, tedy spotřebitele v České republice (potud je rozsáhlé expozé Úřadu k územní působnosti českých norem zbytečné), ale že se tímto kritériem dostatečně nezabýval. Úřad totiž v podstatě jen podal obecnou definici průměrného spotřebitele, nijak však již neodůvodnil, kdo je spotřebitelem v tomto konkrétním případě. Žalobkyně odkazuje na judikaturu ESD a upozorňuje, že průměrný spotřebitel má málokdy možnost přímého porovnání dvou ochranných známek, ale musí se spolehnout na jejich nedokonalý obraz, který mu zůstal v paměti poté, co tato označení někde zahlédl.

[22] Žalobkyně polemizuje též s argumentací Úřadu ohledně posouzení dobrého jména starší známky. Posuzování podobnosti, resp. zaměnitelnosti dvou označení bez ohledu na dobré jméno některého z nich a posuzování podobnosti známky s dobrým jménem s přihlašovaným označením bez známosti jsou totiž dvě rozdílné věci. Ochranná známka s dobrým jménem má vyšší rozlišovací způsobilost a požívá větší ochrany. Úřad byl povinen posoudit, zda namítané známky mají dobré jméno, neboť tato skutečnost je jedním z faktorů majících vliv na posuzování zaměnitelnosti, resp. podobnosti předmětných označení. Protože se rozhodnutí Úřadu touto námitkou nevyřešilo, je nepřezkoumatelné.

[23] Ke kasační stížnosti společnosti BONNO žalobkyně dále uvedla zejména následující. Odmítá především jako mylnou tezi společnosti BONNO, že posouzení zaměnitelnosti je věcí volného hodnocení důkazů správním orgánem, protože správní soudy nejsou povolány

nahrazovat hodnocení skutkových otázek provedené expertním orgánem úvahou vlastní. Toto tvrzení prý svědčí o naprostém nepochopení povahy změn, jež správní soudnictví v ČR prodělalo. Správní soud při svém přezkumu nerozlišuje mezi skutkovými okolnostmi a právními otázkami, což je dáno mj. čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o základních právech a svobodách. Přezkum správních rozhodnutí proto probíhá v plné jurisdikci, správní soud může provádět vlastní dokazování a provedené důkazy hodnotit sám. Není jasné, co má BONNO na mysli, pokud zdůrazňuje, že posouzení zaměnitelnosti je věcí volného hodnocení důkazů správním orgánem. V daném případě co do aplikace § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách totiž Úřad žádné důkazy nehodnotil, nýbrž posuzoval podobnost mezi oběma označeními na základě údajů ve veřejných rejstřících. Pro volné hodnocení důkazů nebyl žádný prostor, protože žádné důkazy prováděny nebyly. Pojem „pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti“ nedává Úřadu možnost diskrece (správního uvážení), jak se mylně domnívá BONNO, ale je neurčitým právním pojmem. Městský soud podle žalobkyně dospěl ke správnému závěru, že Úřad nesprávně aplikoval pojem „pravděpodobnost záměny“, svůj úsudek o chybějící podobnosti a o nezaměnitelnosti sporných označení řádně neodůvodnil a jeho závěr tedy odporuje zásadám známkového práva.

[24] Skutečnost, že Úřad opřel své závěry i o tvrzení, že nápoj Red Bull je červené barvy, což není pravda, učinila závěry Úřadu založené na nesprávně zjištěném skutkovém stavu, což je jistě vada. Mylný závěr o barvě nápoje má vliv na rozhodnutí Úřadu.

[25] Na závěr žalobkyně shrnuje, že městský soud se správně zaměřil na hodnocení, zda je úsudek Úřadu logicky možným závěrem vyplývajícím z premis, které byly nastoleny. Úřad přitom svůj úsudek o nezaměnitelnosti sporných známek nemohl učinit, neboť omezil své hodnocení jen na posouzení záměny přihlašovaného označení a namítaných známek, aniž by zhodnotil další relevantní kritéria, jakým je mj. hledisko průměrného spotřebitele či dobré jméno a vysoká míra rozlišovací způsobilosti namítaných známek.

IV.

Právní hodnocení věci

[26] Důvodnost kasačních stížností posoudil Nejvyšší správní soud v mezích jejich rozsahu a uplatněných důvodů (§ 109 odst. 2, 3 s. ř. s.), shledal však přitom též vady, k nimž musel přihlédnout i bez návrhu.

[27] Kasační stížnosti jsou důvodné.

[28] Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval otázkou, zda je rozhodnutí Úřadu vskutku nepřezkoumatelné. Zde dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že je to naopak rozsudek městského soudu, který je pro nesrozumitelnost v posouzení některých otázek v tomto bodě nepřezkoumatelný (**IV.A.**). Dále soud zvážil, zda měl Úřad v této věci povinnost vyslovit se též k dobrému jménu starší ochranné známky žalobkyně (**IV.B.**). V následující části se soud zabýval otázkou, zda je správný závěr, podle něhož se Úřad v rozporu se zákonem nezabýval tvrzením žalobkyně o tom, že je vlastníkem celé řady ochranných známek s prvkem „RED“ (**IV.C.**). Dále je posouzena kasační námitka společnosti BONNO, podle níž jí ani Úřadu městský soud neumožnil seznámit se s replikou žalobkyně (**IV.D.**) Konečně se pak soud vyjádřil k námitce společnosti BONNO, podle níž skutečnost, že předseda Úřadu ve svém rozhodnutí chybně uvedl, že nápoj Red Bull je červené barvy, nemá vliv na podstatu rozhodnutí předsedy Úřadu. Zde však soud zjistil vadu řízení před soudem, k níž musel přihlédnout z úřední povinnosti (**IV.E.**).

IV. A.

Otázka zákonnosti závěru městského soudu o nepřezkoumatelnosti rozhodnutí předsedy Úřadu

[29] Jádrem námitek obou kasačních stížností je zpochybnění zákonnosti závěru městského soudu, podle něhož Úřad i jeho předseda nedostatečně posoudili otázku zaměnitelnosti ochranných známek [§ 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].

[30] Podle městského soudu je rozhodnutí obou správních orgánů nepřezkoumatelné. S tímto závěrem žalobkyně ve svém vyjádření ke kasačním stížnostem souhlasí a oba stěžovatelé s ním naopak polemizují. Podle kasační stížnosti společnosti BONNO je to naopak městský soud, který svévolně nahrazuje skutkové závěry správních orgánů závěry vlastními.

[31] Nejvyšší správní soud k otázce posouzení zaměnitelnosti ochranné známky setrvale zastává názor vyjádřený již v rozsudku ze dne 31. 8. 2004, čj. 5 A 106/2001 - 62 (všechna zde citovaná rozhodnutí NSS jsou dostupná též na www.nssoud.cz). Tento názor shrnul Nejvyšší správní soud ve svém nedávném případě ve věci *Société des Produits Nestlé S. A.* tak, „že posouzení zaměnitelnosti je v odvětví správního práva tradičně otázkou skutkovou [...] Proto je – shodně jako jiné skutkové otázky vyskytující se v rozmanitých typech správních řízení – věcí volného hodnocení důkazů správním orgánem. Namítá-li proto stěžovatel nesprávnost hodnocení zaměnitelnosti známky správním orgánem, může soud rozhodnutí úřadu o této otázce (stejně jako rozhodnutí kteréhokoli správního orgánu o jakýchkoli skutkových otázkách) zkoumat v mezích žalobních bodů jen z hlediska § 34 odst. 5 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), tj. zda rozhodnutí úřadu, na základě níž správní orgán dospěl k závěru o zaměnitelnosti či naopak o nezaměnitelnosti známek, obsahuje, zda úvaha neodporuje spisu a skutkovým zjištěním a zásadám logického myšlení nebo není-li jinak vadná [s odkazem na shora cit. rozsudek čj. 5 A 106/2001 - 62] To pochopitelně v souladu s principem plné jurisdikce ve správním soudnictví platí jen v těch případech, kdy soud neprovádí vlastní dokazování podle § 77 s. ř. s. a nepostaví tak nový skutkový (eventuálně právní) stav“ (rozsudek NSS ze dne 23. 7. 2008, čj. 4 As 90/2006 - 123). Obdobně k témuž problému srov. rozsudek NSS ve věci *Gorbatschow Wodka KG*, čj. 5 As 25/2007 - 96 ze dne 12. června 2008.

[32] Soud proto dále zvážil, nakolik je správný závěr městského soudu o nepřezkoumatelnosti rozhodnutí předsedy Úřadu.

[33] Argumentace žalobkyně, pokud tato ve vyjádření ke kasačním stížnostem mj. tvrdí, že rozlišení mezi skutkovými a právními otázkami není relevantní, je s ohledem na uvedené evidentně nesprávná. Správní soud jistě nemůže namísto hodnocení správního orgánu postavit hodnocení vlastní a rozhodnout tak o věci samé, a to snad i kdyby měl za to, že by sám rozhodné skutečnosti hodnotil odchylně. Tím by totiž správní soud překročil svou zákonnou pravomoc (to říká naprosto korektně společnost BONNO ve své kasační stížnosti, srov. k tomu rozsudek NSS ze dne 28. 5. 2008, čj. 9 As 59/2007 - 141, ve věci *TENET Europe s. r. o.*). Právě uvedené pochopitelně v souladu s principem plné jurisdikce ve správním soudnictví platí jen v těch případech, kdy soud neprovádí vlastní dokazování podle § 77 s. ř. s. a nepostaví tak nový skutkový (eventuálně právní) stav (shodně rozsudek NSS ze dne 24. 10. 2008, čj. 4 As 31/2008 - 153, *Société des Produits Nestlé S. A.*). Městský soud nicméně žádné dokazování neprováděl.

[34] Je zřejmé, že Úřadu je dán prostor při výkladu neurčitého právního pojmu. Při rozhodování o pravděpodobnosti záměny přihlašovaného označení a namítané ochranné známky navíc sehrávají značnou roli i subjektivní kritéria. Právě proto, 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 (shodně rozsudek ve věci *TENET Europe* cit. v bodě [33] výše).

[35] S ohledem na právě rozebranou konstantní judikaturu se Nejvyšší správní soud dále zabýval tím, zda městský soud oprávněně označil stěžovatelovu úvahu o srovnávání přihlašovaných a namítaného označení za nepřezkoumatelnou pro nedostatek důvodů.

[36] 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 ESD ze dne 11. 11. 1997, C-251/95, *SABEL v. Puma, Rudolf Dassler Sport*, Recueil 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 dotčenými 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 ESD ze dne 22. 6. 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 27).

[37] Předseda Úřadu v žalobou napadených rozhodnutích podrobně popsal přihlašované označení a srovnal je s namítanými známkami. Především k tomu dovodil, že shodnost a podobnost výrobků, pro které je známka přihlašována a pro které je určena starší ochranná známka, je nepopíratelná. Obě označení však nejsou dle rozhodnutí předsedy Úřadu zaměnitelná, neboť zatímco označení „REDMAX“ je tvořeno jedním slovním prvkem bez další grafické úpravy, namítaná mezinárodní kombinovaná ochranná známka ve znění „Red Bull“ je tvořena dvěma slovními prvky. Dále se v prvním případě jedná o složeninu anglických slov „RED – červený“ a „MAX – mužské jméno nebo zkratka slova maximální“, zatímco v druhém případě jde o výraz z anglického jazyka s významem „červený býk“. Rovněž výslovnost je odlišná: přihlašované označení bude spotřebiteli vyslovováno jako „redmax“, namítaná ochranná známka jako „red bul“ nebo jako „red bal“. Úřad pak shrnul, že namítané ochranné známky se shodují s první polovinou slovního prvku přihlašovaného označení „RED“, výše popsané odlišnosti však pravděpodobnost záměny ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách vylučují. K tomu navíc přistupuje též to, že přihlašované označení tvoří jedno slovo, které obsahuje výrazně odlišnou slovní část „MAX“. Slovní část „MAX“ představuje také výraznou odlišnost z fonetického hlediska. Třetí namítaná ochranná známka je tvořena pouze jedním slovním prvkem „Red“. Z hlediska vizuálního i fonetického se tedy liší od přihlašovaného označení svojí délkou. Je nutno konstatovat, že tato část, resp. slovní prvek, je výrazem používaným v anglickém jazyce pro červenou barvu, jak již bylo uvedeno výše. Tuto slovní část, resp. slovní prvek, tudíž nelze přeceňovat, neboť hodnocení podobnosti je vždy prováděno k označení jako celku, nikoli pouze k některé jeho části. Orgán prvního stupně konstatoval, že červená barva může popisovat a často popisuje i barvu nápojů. K námitce žalobkyně k tomu předseda Úřadu uvedl, že spojení přídavného jména „RED“ s další částí „MAX“ u přihlašovaného označení a slovním prvkem „BULL“ u první a druhé namítané ochranné známky působí především fantazijním dojmem. Nicméně úvaha orgánu prvního stupně není nepochopitelná v případě, že srovnávanými označeními bude označen nápoj červené barvy. Protože energetický nápoj „RED BULL“ je skutečně červené barvy, nemůže být překvapující závěr, že pro průměrného spotřebitele může barva v názvu označení evokovat barvu výrobku, který má označovat. Námitku, že skupina energetických nápojů se prodává v plechovkách a spotřebitel si ani neuvědomí, jakou barvu nápoj má, odmítl odvolací orgán jako irelevantní, neboť není vyloučeno, že tyto nápoje budou prodávány v průhledných obalech (viz s. 9 – 10).

rozhodnutí předsedy Úřadu). Z tohoto srovnání pak předseda Úřadu dovodil, že si označení nejsou podobná, protože neexistuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti ve smyslu shora cit. § 7 odst. 1 písm. a).

[38] Úvaha Úřadu detailně popsána v bodě [37] se *prima facie* jeví logická a přesvědčivá. Není nicméně přinejmenším na první pohled patrné, zda předseda Úřadu považuje adjektivum „red“ („červený“) za popisné či naopak za fantazijní označení.

[39] Městský soud předsedovi Úřadu taktéž vytkl, že ten „*se nezabýval otázkou zaměnitelnosti ochranných známek žalobce a přihlašovaného označení očima průměrného českého spotřebitele, pouze obecně konstatoval, kdo se rozumí průměrným spotřebitelem*“.

[40] Z textu rozsudku není jasné, k čemu městský soud touto výtkou směřuje. Ostatně právě z tohoto důvodu se výklad této výtky stal předmětem sporu v průběhu řízení o kasační stížnosti mezi žalobkyní, Úřadem a společností BONNO, když každý z účastníků přikládá této výtce jiný význam.

[41] Úřad ve své kasační stížnosti argumentuje, že výtka městského soudu směřuje k tomu, aby Úřad výslovně uvedl, že se jedná o *českého* průměrného spotřebitele. Takovýto závěr městského soudu by jistě byl absurdní, což velmi jasně ukazuje jednak detailní polemika s touto částí v kasační stížnosti Úřadu (ten upozorňuje, že o českého spotřebitele musí jít již jen s ohledem na územní působnost českého zákona o ochranných známkách - srov. bod [12] shora), jednak též vyjádření žalobkyně ke kasační stížnosti Úřadu (srov. bod [21] shora). Žalobkyně se ve svém vyjádření snaží tuto pasáž vysvětlit tak, že nestačí jen teoreticky definovat, jaká kritéria je nutno aplikovat: Úřad totiž musí uvést, jak tato kritéria (podle žalobkyně míra rozlišovací schopnosti a dobré jméno starších známek, resp. zamýšlený způsob použití) v konkrétním případě aplikoval, jaký vliv měla na posouzení zaměnitelnosti a jak a proč došel ke svým závěrům. Tato teze sama o sobě je samozřejmě správná, není však patrné, jaká úvaha má tedy vlastně v rozhodnutí Úřadu chybět. Téměř vše, co má údajně v rozhodnutí předsedy Úřadu dle žalobkyně chybět, je totiž v diskutované pasáži analyzováno (srov. k tomu bod [37] shora; k dobrému jménu starších ochranných známek viz níže, část **IV.B.**). V rozsudku *Canon* (rozhodnutí ESD ze dne 29. září 1998, ve věci *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, C-39/97, Recueil, s. I-5507) ESD sice uvedl i některá kritéria, k nimž je třeba přihlížet při hodnocení podobnosti výrobků či služeb, jako je např. jejich povaha, zamýšlený účel, způsob použití a okolnost, zda si navzájem konkurují, nebo se doplňují, nutno ovšem upozornit, že shodnost výrobků, pro které má být zapsáno označení REDMAX s výrobky, pro které je zapsána starší ochranná známka RED BULL, nebyla vůbec předmětem sporu, neboť jejich shoda je nepochybná.

[42] Rozsudek městského soudu připouští, a to zejména s ohledem na text žaloby, ještě další interpretaci, totiž tu, že Úřad a jeho předseda měli dle městského soudu jasně vymezit, kdo je v tomto případě oním průměrným spotřebitelem. Jinými slovy, Úřad a jeho předseda měli vyřešit otázku, zda tu je či není určitá relevantní skupina spotřebitelů, která je pravidelným konzumentem energetických nápojů, přičemž právě od takovéto relevantní skupiny spotřebitelů a podmínek, za kterých dochází k nákupu a konzumaci energetického nápoje, by se měla odvinout další úvaha o zaměnitelnosti přihlašovaného označení a ochranné známky. Jak totiž vyplývá z judikatury NSS, „*za účelem celkového posouzení nebezpečí záměny je na místě přihlídnout zejména ke skutečnosti, že úroveň pozornosti průměrného spotřebitele se může měnit v závislosti na kategorii dotčených výrobků nebo služeb*“ (viz rozsudek NSS ze dne 2. 4. 2009, čj. 7 As 39/2008 - 113, ve věci *HYUNDAI MOTOR COMPANY*, s odkazem na rozsudek ESD ve věci *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, cit. v bodě [36] výše). V nyní projednávané věci ostatně žalobkyně argumentovala mj. tím,

že energetické nápoje se nejvíce prodávají v barech, restauracích, klubech a na diskotékách, tedy v hlučném prostředí, kde by snadno mohlo dojít k záměně obou porovnávaných označení (s. 6 žaloby).

[43] Pokud snad rozsudek městského soudu směřuje k závěru rozvedenému v předchozím bodě, bylo by lze se s ním, za splnění dalších podmínek (především té, že k tomuto snesla žalobkyně dostatek tvrzení i důkazů již v řízení před Úřadem), ztotožnit. Bude ovšem na městském soudě, aby ve svém novém rozsudku specifikoval, kam jeho výtka cit. v bodě [39] směřuje.

[44] Městský soud dále odkazuje na judikaturu ESD (rozsudek ze dne 16. 7. 1998 ve věci *Gut Springenbeide*, C-210/96, Recueil s. I-4657), která říká, že při posuzování, zda dané označení nebo známka je schopná klamat, se musí brát v úvahu pravděpodobné očekávání průměrně informovaného, pozorného a rozumného průměrného spotřebitele. Podle ESD zásadně není zapotřebí pořizovat znalecké posudky či sociologické výzkumy spotřebitelů (s. 8 rozsudku městského soudu, srov. k tomu body 35 - 37 rozsudku *Gut Springenbeide*). Z této korektně citované judikatury ESD pak městský soud činí tento závěr: „Podle ESD v každé konkrétní věci příslušný úřad nebo soud, rozhodující spor o konkrétní ochranné známce, musí vykonávat svou vlastní posuzovací pravomoc založenou na zmíněném modelu průměrného spotřebitele. Povinnost tohoto posouzení příslušnými orgány potom podle ESD nemůže být nabržena dodatečnými výzkumy, analytickými rozbory, posudky nebo statistikami. V inkriminované věci není ze správního spisu zřejmé, že by správní orgán prvního stupně nebo žalovaný takové posouzení provedl. Jeho tvrzení nebylo nijak doloženo ani prokázáno“ (s. 8 - 9 rozsudku městského soudu). Tato pasáž je pro Nejvyšší správní soud zcela nesrozumitelná. Ze správního spisu i rozhodnutí předsedy Úřadu je patrné, že žádné dokazování dodatečnými výzkumy, posudky apod. neprováděl. Z rozsudku proto není jasné, zda snad městský soud vytýká Úřadu to, že neprovedl důkaz dodatečnými výzkumy, posudky, statistikami atd. Protože úvaha Úřadu parafrázovaná v bodě [37] shora je poměrně vyčerpávající, není z rozhodnutí městského soudu vůbec patrné, proč by měl Úřad takovéto další důkazy provádět (to neplatí co se týče otázky barvy energetického nápoje RED BULL – srov. k tomu část IV.E.). O to méně je takovýto závěr městského soudu srozumitelný s ohledem na cit. judikaturu ve věci *Gut Springenbeide*. Z té naopak jasně plyne, že pořízení znaleckých nebo sociologických posudků zásadně není třeba.

[45] Jedním z principů právního státu představujících součást práva na spravedlivý proces (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod), vylučujícím libovůli při rozhodování, je i povinnost soudů své rozsudky odůvodnit. Z odůvodnění musí vyplývat vztah mezi skutkovými zjištěními a úvahami při hodnocení důkazů na straně jedné a právními závěry na straně druhé. V této souvislosti nutno souhlasit s Úřadem, že závěr městského soudu o nepřezkoumatelnosti rozhodnutí předsedy Úřadu co se týče dostatečnosti posouzení otázky zaměnitelnosti ochranných známek zůstal sám bez srozumitelného odůvodnění. Není tudíž vůbec zřejmé, jak k tomuto závěru městský soud dospěl (z početné judikatury NSS srov. přiměřeně např. rozsudek ze dne 14. 7. 2005, čj. 2 Afs 24/2005 - 44, též pod č. 689/2005 Sb. NSS).

[46] Z důvodu nepřezkoumatelnosti některých částí rozsudku městského soudu nemohl Nejvyšší správní soud zaujmout jednoznačný závěr k otázce přezkoumatelnosti rozhodnutí předsedy Úřadu. Tento závěr formuluje teprve městský soud v dalším svém rozsudku, a to v souladu se závazným právním názorem zde vysloveným.

[47] Protože městský soud postavil své rozhodnutí na úvahách, které jsou evidentně nesrozumitelné, a tedy nepřezkoumatelné ve smyslu díkce § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s., je prvá kasační námitka důvodná.

[48] Přestože jsou některé závěry městského soudu vnitřně rozporné a ne zcela srozumitelné [§ 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.], jsou nicméně oddělitelné od ostatních částí jeho rozsudku. Proto mohl o dalších otázkách zdejší soud dále samostatně rozhodnout - srov. k tomu přiměřeně závěry usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 19. 2. 2008, čj. 7 Afs 212/2006 - 74 (publ. jako 1566/2008 Sb. NSS).

IV. B.

Dobré jméno starší ochranné známky

[49] Městský soud upozornil, že ani jedno ze správních rozhodnutí se nezabývalo otázkou, zda namítané známky požívají v České republice dobrého jména ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách. Z tohoto důvodu shledal rozhodnutí předsedy Úřadu nepřezkoumatelným pro nedostatek důvodů. Obě rozhodnutí dle městského soudu pouze konstatovala, že nebyla zjištěna ani shodnost, ani podobnost napadeného označení s namítanými ochrannými známkami, a proto napadené označení nemůže těžit z jejich dobrého jména, ani jim být jinak na újmu. K tomu městský soud upozornil, že ochrana poskytovaná známce s dobrým jménem není podmíněna zjištěním, že mezi známkou s dobrým jménem a označením existuje takový stupeň podobnosti, že by v příslušné části veřejnosti existovala mezi nimi pravděpodobnost záměny. Pro stupeň podobnosti mezi známkou s dobrým jménem a označením je postačující, že si příslušná část veřejnosti vytvoří spojení mezi označením a známkou (k čemuž městský soud dospěl též s odkazem na rozsudek ESD ze dne 23. 10. 2003, ve věci C-408/01, *Adidas Salomon AG a Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd*, Recueil, s. I-12537).

[50] Proti tomu oba stěžovatelé v podstatě shodně namítají, že předpokladem aplikace § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách je existence starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo je mu podobná. Protože tato podmínka dána není, bylo zcela zbytečné, aby Úřad dále zjišťoval, zda ochranná známka žalobkyně má či nemá dobré jméno. Stěžovatelé tedy uplatňují kasační důvod podle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neboť městský soud dle nich pochybil právě při výkladu § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách.

[51] Podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách se přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu *vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo mu je podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má v České republice dobré jméno, a užívání přihlašovaneho označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.*

[52] Jak již judikatura NSS uvedla (rozsudek ze dne 26. 10. 2006, čj. 1 As 28/2006 - 97, zveřejněn též pod č. 1064/2007 Sb. NSS), citovaným ustanovením byl do českého právního řádu zaveden institut známky s dobrým jménem. Znamka s dobrým jménem je známkou natolik silnou, že odlišuje jejího vlastníka od jiných osob bez omezení na určitý druh zboží nebo služeb. Právě v tom je specifikum této ochranné známky, a to ve srovnání s ochrannou známkou běžnou, tedy jinou známkou než známkou s dobrým jménem, která přináší svému vlastníku ochranu pouze ve vztahu ke shodným nebo podobným výrobkům či službám. V cit. judikátu je dále obsažen právní závěr, podle něhož „[d]obré jméno je u ochranné známky vyjádřením toho, že veřejnost známku v důsledku jejího užívání zná a spojuje ji s dobrými vlastnostmi, které od výrobku nebo služeb takto označených očekává, a věnuje jí svou důvěru. Ochrana poskytovaná známce s dobrým jménem není podmíněna zjištěním, že mezi známkou s dobrým jménem a označením existuje takový stupeň podobnosti, že by v příslušné části veřejnosti existovala mezi nimi pravděpodobnost záměny. Pro stupeň podobnosti mezi známkou s dobrým

jménem a označením je postačující, že si příslušná část veřejnosti vytvoří spojení mezi označením a známkou“ (právní věta č. II publ. pod č. 1064/2007 Sb. NSS). Právě o tento právní závěr se opírá v přezkoumávané části rozsudku závěr městského soudu o zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu (s. 9 rozsudku).

[53] Předseda Úřadu svůj právní závěr obsažený ve svém rozhodnutí omezil jen na to, že „pravděpodobnost asociace označení není striktnější alternativou k pravděpodobnosti záměny označení, nýbrž slouží pouze k definování jejího rozsahu. Nedá se tedy aplikovat v případě, kdy si spotřebitelská veřejnost při spatření podobného označení pouze vybaví starší ochrannou známku, aniž by bylo pravděpodobné, že předmětná označení zaměň“ (s. 11 rozhodnutí, obdobně s. 12). Takovýto závěr předsedy Úřadu je pouhým mechanickým výkladem zákona, který zcela opomíjí relevantní judikaturu Soudního dvora, rozebíranou dále v bodě [57] níže, jakož i judikaturu NSS, cit. v bodě [52] shora.

[54] Interpretaci § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách nutno provádět vždy s vědomím, že tento zákon implementuje evropské právo, konkrétně První směrnici Rady ze dne 21.12.1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách 89/104/EHS (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92). Jak tento soud již uvedl, zákonodárce „měl zjevně v úmyslu přijmout takovou právní úpravu, která je slučitelná se Směrnicí č. 89 a s právními úpravami členských států Evropských společenství vycházejícími z této směrnice.“ (rozsudek č. 1 As 28/2006 - 97 cit. v bodě [52]). Relevantní ustanovení První směrnice zní (čl. 5):

1. Ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly:

- a) označení totožné s ochrannou známkou pro zboží nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána;
- b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti zboží nebo služeb označovaných ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace označení s ochrannou známkou.

2. Každý členský stát může rovněž stanovit, že majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby užívaly v obchodním styku označení totožné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro zboží nebo služby, které nejsou podobné těm, pro něž byla ochranná známka zapsána, jestliže tato ochranná známka získala v členském státě dobré jméno a užívání takového označení bez řádného důvodu by protiprávně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim působilo újmu.

[55] Nyní aplikovaný § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách implementuje čl. 5 odst. 2 První směrnice. Soudní dvůr již v rozsudku *Davidoff* upřesnil, že čl. 5 odst. 2 se rovněž použije ve vztahu k výrobkům a službám, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána, nebo jsou jim podobné - a nejen, jak je výslovně uvedeno v tomto ustanovení, ve vztahu k výrobkům, jež nejsou podobné (rozsudek ESD ze dne 9. 1. 2003, *Davidoff*, C-292/00, Recueil, s. I-389, bod 30; nedávno shodně rozsudek ESD ze dne 18. 6. 2009, *L'Oréal SA a další*, C-487/07, bod 35, dosud nepublikováno ve Sbírce rozhodnutí). Pokud je totiž označení používáno pro podobné nebo totožné výrobky, ochranná známka s dobrým jménem musí požívat přinejmenším stejně silné ochrany, jako je tomu v případech, kdy je označení používáno pro zboží nebo služby, které nejsou podobné těm, pro něž byla ochranná známka zapsána.

[56] Stejný význam, jaký dala judikatura ESD čl. 5 odst. 2 První směrnice, nutno přikládat též § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách (cit. v bodě [51] shora). Pokud se cit. ustanovení vztahuje na výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka s dobrým jménem zapsána, tím spíše se vztahuje na ty výrobky nebo služby,

které jsou podobné, nebo dokonce shodné s těmi, pro které je starší ochranná známka zapsána (*arg. a fortiori*).

[57] K interpretaci čl. 5 odst. 2 První směrnice je dále důležité zejména rozhodnutí ESD ve věci *Adidas-Salomon a Adidas Benelux* (cit. v bodě [49] shora), z něhož městský soud ostatně správně vycházel. Čl. 5 odst. 2 První směrnice předpokládá podle této judikatury jistý stupeň podobnosti mezi ochrannou známkou a označením, kvůli níž dotčená veřejnost pocítuje mezi označením a ochrannou známkou souvislost, neboli, jinak řečeno, si mezi nimi vytvoří spojení, třebaže je nezaměňuje. Nepožaduje se tedy, aby podobnost mezi ochrannou známkou s dobrým jménem a označením používaným třetími osobami dosáhla takového stupně, při němž by u dotčené veřejnosti existovalo nebezpečí záměny. Postačí, že si dotčená veřejnost v důsledku stupně podobnosti mezi ochrannou známkou s dobrým jménem a označením vytvoří mezi tímto označením a ochrannou známkou spojení (viz *Adidas-Salomon a Adidas Benelux*, body 29 a 31, resp. nedávno *L'Oréal*, cit. v bodě [55] shora, bod 36, shodně též rozsudek NSS čj. 1 As 28/2006 - 97 cit. v bodě [52] shora).

[58] Český zákon těmto judikatorním požadavkům ESD plně vyhovuje, když v § 7 odst. 1 písm. a) stanoví, že *za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou*. Je nepochybné, že tuto obecnou legální definici, která rozšiřuje doslovný výklad slov „pravděpodobnost záměny“, je nutno aplikovat se zřetelem na právě cit. judikaturu ESD na § 7 odst. 1 písm. b) (takto již rozsudek čj. 1 As 28/2006 - 97 cit. v bodě [52] shora). Z právě citovaného je proto zřejmé, že je nezákonný závěr předsedy Úřadu, podle něhož pravděpodobnost asociace (spojení) se nedá aplikovat v případě, kdy si spotřebitelská veřejnost při spatření podobného označení pouze vybaví starší ochrannou známku, aniž by bylo pravděpodobné, že předmětná označení zamění (více bod [53] shora).

[59] K uvedenému je nutno doplnit ještě následující. Existence asociace (spojení) v myslí veřejnosti představuje nutnou podmínku, ale sama o sobě nestačí k tomu, aby bylo možné učinit závěr o existenci jednoho ze zásahů, proti nimž čl. 5 odst. 2 První směrnice, resp. § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách, zajišťuje ochranným známkám s dobrým jménem ochranu (viz *L'Oréal*, cit. v bodě [55] shora, bod 37). Tyto zásahy představují buď újmu způsobenou rozlišovací způsobilostí ochranné známky, anebo újmu způsobenou dobrému jménu této ochranné známky, případně protiprávní těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména uvedené ochranné známky. Pokud jde o újmu způsobenou rozlišovací způsobilostí starší ochranné známky, označovanou rovněž výrazy „rozmělnění“, „zeslabení“ nebo „zastření“, dojde k ní tehdy, je-li oslabena schopnost této ochranné známky označovat výrobky nebo služby, pro které je zapsána, jelikož užívání identického nebo podobného označení třetími osobami vede k roztržení identity ochranné známky a jejího působení na veřejnost. Co se týče újmy způsobené dobrému jménu ochranné známky, vyjadřované rovněž výrazy „pošpinění“ nebo „snížení“, tato nastává, mohou-li být výrobky nebo služby, pro něž je třetími osobami použito totožné nebo podobné označení, pocítovány veřejností způsobem, jímž se sníží přitažlivost ochranné známky. Nebezpečí takovéto újmy může vyplynout zejména ze skutečnosti, že výrobky nebo služby nabízené třetími osobami mají vlastnost nebo kvalitu, jež může mít negativní vliv na image ochranné známky. Co se týče pojmu „protiprávní těžení z rozlišovací způsobilosti ochranné známky nebo jejího dobrého jména“, označovaného rovněž výrazy „parazitování“ a „free-riding“, zmíněný pojem se neváže na újmu, kterou utrpěla ochranná známka, nýbrž na těžení z užití totožného nebo podobného označení třetí osobou. Zahrnuje zejména případ, kdy se v důsledku přenosu image ochranné známky nebo vlastností, jež jsou s ní spojovány, na výrobky opatřené totožným nebo podobným označením, jedná o jasné vykořisťování jdoucí ve stopách ochranné známky s dobrým jménem (viz tamtéž, body 38 - 41).

Jediný z těchto tří druhů zásahů stačí k tomu, aby byl použit čl. 5 odst. 2 První směrnice (tamtéž, bod 42).

[60] Nutno podotknout, že předseda Úřadu aplikoval § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách za použití rozhodnutí ESD *Marca Mode CV* (rozsudek ESD ze dne 22. 6. 2000, C-425/98, Recueil, s. I-4861). Toto rozhodnutí ovšem čl. 5 odst. 2 První směrnice vůbec neinterpretovalo (srov. body 24 a 36 rozhodnutí *Marca Mode*).

[61] Otázku, zda ochranná známka „RED BULL“ je či není ochrannou známkou s dobrým jménem, je nutno v každém případě rozhodnout též s ohledem na interpretační zásadu ESD, podle níž „*čím jsou rozlišovací způsobilost a dobré jméno této ochranné známky významnější, tím snáze lze připustit existenci zásahů*“ (L'Oréal, cit. v bodě [55] shora, bod 44).

[62] Soud pro pořádek uvádí, že První směrnice byla zrušena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 299, s. 25; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), která vstoupila v platnost dnem 28. 11. 2008. Ani tato nová směrnice však na výše uvedených právních závěrech nic nezměnila. Podle bodu 10 preambule této nové směrnice „*[p]ro usnadnění volného pohybu výrobků a služeb je prvořadě zajistit, aby zapsané ochranné známky požívaly podle právních předpisů všech členských států stejné ochrany. To však nebrání členským státům poskytnout širší ochranu ochranným známkám, které získaly dobré jméno*“ (zvýraznění doplněno). Podle čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice ochranná známka nesmí být zapsána do rejstříku, a je-li zapsána, může být prohlášena za neplatnou, pokud z důvodu totožnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti výrobků nebo služeb, na něž se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou (zvýraznění doplněno). Podle čl. 4 odst. 3 ochranná známka nesmí být mj. zapsána, a je-li zapsána, může být prohlášena za neplatnou, pokud je totožná se starší ochrannou známkou Společenství nebo je jí podobná „*a pokud má být nebo byla zapsána pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší známka zapsána, jestliže tato ochranná známka Společenství získala ve Společenství dobré jméno a užívání pozdější ochranné známky bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky Společenství anebo jim působilo újmu*.“ Podle odst. 4 téhož ustanovení „*[č]lenský stát může stanovit, že ochranná známka nesmí být zapsána, a je-li zapsána, může být prohlášena za neplatnou, pokud ochranná známka je totožná se starší vnitrostátní ochrannou známkou ve smyslu odstavce 2 nebo je jí podobná a pokud má být nebo byla zapsána pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, jestliže starší ochranná známka získala v daném členském státě dobré jméno a užívání pozdější ochranné známky bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim působilo újmu*“ (zvýraznění doplněno). Tato nová úprava tak co se týče nyní analyzovaného problému nepřináší nic nového ve srovnání s úpravou stávající.

[63] Městský soud tedy správně dovodil pochybení předsedy Úřadu, který se nevypořádal s otázkou, zda namítané ochranné známky mají či nemají dobré jméno. Kasační námitka proto není důvodná.

IV. C.

Otázka, zda se Úřad v rozporu se zákonem nezabýval tvrzením žalobkyně o tom, že je vlastníkem celé řady ochranných známek s prvkem „RED“

[64] Jádrem další kasační námitky společnosti BONNO dle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. je polemika se závěrem městského soudu, podle něhož se Úřad v rozporu se zákonem nezabýval

tvrzením žalobkyně o tom, že je vlastníkem celé řady ochranných známek s prvkem „RED“. K tomu BONNO zdůrazňuje, že námitkové řízení je řízením návrhovým. Není-li dostatečně zřejmé, o co namítající své námitky opírá, není logicky možné o návrhu namítajícího rozhodnout. Žalobkyně své námitky opírala jen o tři ochranné známky (viz k tomu blíže bod [3] shora), tyto v obou rozhodnutích Úřad a jeho předseda plně zohlednili a vypořádali se s nimi. Rozhodnutí předsedy Úřadu je proto dle BONNO plně přezkoumatelné.

[65] Dle stávající právní úpravy leží v řízení o námitkách břemeno tvrzení stejně jako důkazní břemeno, navíc omezené striktní zákonnou lhůtou, na namítajícím (viz § 25 odst. 2 zákona o ochranných známkách). Námitka nevypořádání se s některou z žalobkyní namítaných ochranných známek není obsažena v žalobě, a to ani jako dílčí součást některého z žalobních bodů, přičemž jí nepředcházela ani obdobná námitka v řízení rozkladovém. Tvrzením, že žalobkyně je vlastníkem celé řady ochranných známek obsahujících slovní prvek RED, jsou uvozeny námitky žalobkyně proti přihlašované známce „REDMAX“ (s. 2 žalobcova podání ze dne 8. 3. 2005). Toto obecné konstatování je dále následováno výčtem tří ochranných známek, které žalobkyně považovala za nejpodstatnější. S nimi se jak Úřad, tak jeho předseda vypořádal (viz podrobně výše). Úřad výše popisovaný rozbor zaměnitelnosti namítaných a přihlašované ochranné známky doplnil na straně 8 svého rozhodnutí o závěr, že žalobkyně je vlastníkem dalších ochranných známek (slovních a kombinovaných) především ve znění „Red Bull“, které však nejsou blíže specifikovány a v obecné rovině pro ně platí již provedené srovnání. Žalobkyně v rozkladu proti rozhodnutí Úřadu nenamítla absenci vypořádání se s některou z namítaných ochranných známek, a naopak se zcela soustředila na věcnou polemiku žalobkyně se závěry Úřadu.

[66] Městský soud následně vadu ve smyslu § 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s. spatřoval v tom, že námitky žalobkyně byly dostatečně zřejmé, a proto se jimi měl Úřad zabývat. Tak tomu ovšem s ohledem na shora uvedené není, neboť námitky žalobkyně nebylo lze považovat za dostatečně konkretizované v té míře, aby byl Úřad povinen se jimi v tomto bodě zabývat. Ostatně ani sama žalobkyně v rozkladu ani žalobě neargumentovala, že by se Úřad nebo jeho předseda nevypořádali s touto námitkou. Z toho plyne, že ani žalobkyně sama subjektivně odkazy na „celou řadu ochranných známek obsahujících slovní prvek RED“ jako samostatnou námitku nepovažovala. Rozsudek městského soudu je proto v tomto bodě nesprávný.

[67] Tato kasační námitka je důvodná.

IV. D.

Námitka společnosti BONNO, že městský soud jí ani Úřadu neumožnil vyjádřit se ani se seznámit s obsahem repliky žalobkyně

[68] Společnost BONNO jako další kasační námitku uvádí, že jí městský soud neumožnil seznámit se s replikou žalobkyně. Obdobně argumentuje též ve vztahu k Úřadu [§ 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.].

[69] Společnost BONNO byla v žalobním řízení v postavení osoby zúčastněné na řízení. Podle § 34 odst. 3 s. ř. s. má osoba zúčastněná na řízení právo předkládat písemná vyjádření, nahlížet do spisu, být vyrozuměna o nařízeném jednání a žádat, aby jí bylo při jednání uděleno slovo. Doručuje se jí rozhodnutí, jímž se řízení u soudu končí. Městský soud společnosti BONNO doručil jak žalobu, k níž se měla možnost vyjádřit a této možnosti využila, tak vyjádření Úřadu. Nedoručil jí však repliku žalobkyně ze dne 16. 8. 2007, doručenou městskému soudu dne 20. 8. 2007. Možnost vyjádřit se k replice žalobkyně neměl ani předseda Úřadu.

[70] Doručováním vyjádření účastníka řízení ostatním účastníkům se Nejvyšší správní soud velmi podrobně zabýval v rozsudku ze dne 6. 12. 2007, čj. 2 Afs 91/2007 - 90. Podle tohoto rozsudku komunikace mezi soudem a účastníky je upravena v § 74 s. ř. s., tímto ustanovením se však nevyčerpává. Je především nezbytné vycházet ze zásady rovnosti zbraní v soudním řízení jakožto jedním z aspektů práva na spravedlivý proces. V rozsudku čj. 2 Afs 91/2007 - 90 jsou uvedeny jednotlivé okolnosti, ke kterým je nutno přihlížet při hodnocení zákonnosti počínání soudu, který nedoručil vyjádření účastníka řízení ostatním účastníkům. Rozhodující je, zda vyjádření má za cíl ovlivnit rozhodnutí soudu, zda soud z něho při svém rozhodování vyšel, do jaké míry opřel výrok a odůvodnění rozhodnutí o obsah vyjádření, a zda bylo ve věci nařízeno jednání. Soud dospěl ve shora uvedeném rozsudku k závěru, že jestliže soud nezaslal ostatním účastníkům řízení vyjádření jednoho z účastníků, přitom z něho ve svém rozhodnutí vychází a účastníci se s ním nemohli seznámit ani během jednání, od kterého soud upustil, zatížil řízení vadou, která mohla mít vliv na zákonnost rozhodnutí soudu. Nejvyšší správní soud dále v rozsudku ze dne 19. 12. 2007, čj. 7 Afs 205/2006 - 60, upřesnil, že jestliže soud nezaslal vyjádření účastníka řízení, v němž upřesňuje dříve vznesené žalobní body o konkrétní judikaturu NSS, ostatním účastníkům, dopustil se tak sice vady řízení, která však nemohla mít vliv na zákonnost rozhodnutí soudu. Krajské soudy jsou povinny znát judikaturu, která sjednocuje rozhodovací praxi soudů. S ohledem na výše uvedenou judikaturu je tedy zjevné, že je třeba posuzovat případ od případu, zda nedoručení písemnosti druhé straně představuje vadu řízení a zda se jedná o vadu, která mohla mít vliv na zákonnost rozhodnutí. (srov. nedávno též rozsudek NSS ze dne 5. 6. 2008, čj. 1 Afs 20/2008 - 152, ve věci *Lumius, spol. s r. o.*, část IV/a).

[71] Nejvyšší správní soud zjistil z repliky podané žalobkyní dne 16. 8. 2007, že jde o detailní argumentaci, která se obsáhle vypořádává s právními i skutkovými závěry obsaženými ve vyjádření Úřadu k žalobě. Je nepochybné, že městský soud z této repliky ve svém rozsudku vycházel. Nejvyšší správní soud dále zjistil, že městský soud skutečně nezaslal toto vyjádření ani společnosti BONNO, ani Úřadu. Rozsudek vynesl městský soud bez jednání, BONNO ani Úřad tak neměli možnost se k argumentaci žalobkyně jakkoliv vyjádřit (srov. k tomu rozsudek NSS ve věci *Lumius* cit. v bodě [70] výše).

[72] Jak uvedeno výše (bod [69]), osoba zúčastněná na řízení má mj. právo předkládat soudu písemná vyjádření. Toto právo je součástí základního práva osoby zúčastněné na řízení na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 Listiny základních práv a svobod (srov. k tomu přiměřeně nález sp. zn. I. ÚS 60/05 ze dne 15. 6. 2005, Sb. ÚS sv. 37, č. 123, s. 555). Právo předkládat soudu písemná vyjádření však osoba zúčastněná na řízení nemůže realizovat, pokud se do její dispozice nedostane relevantní podání účastníka řízení, na které má právo zákonem stanoveným způsobem reagovat.

[73] Z uvedeného plyne, že řízení před městským soudem bylo zatíženo procesní vadou, přičemž tato vada mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí ve věci samé ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.

[74] I tato kasační námitka je proto důvodná.

IV.E.

Námitka společnosti BONNO, že otázka barvy nápoje Red Bull není pro posouzení věci klíčová

[75] Nejvyšší správní soud konečně posoudil námitku společnosti BONNO, podle níž skutečnost, že předseda Úřadu ve svém rozhodnutí chybně uvedl červenou barvu nápoje Red Bull, nemá vliv na podstatu rozhodnutí předsedy Úřadu. Proto ani toto dílčí pochybení předsedy Úřadu nemohlo mít vliv na zákonnost žalobou napadeného rozhodnutí.

[76] Předseda Úřadu ve svém rozhodnutí mj. uvedl, že „*spojení přídatného jména „RED“ s další částí „MAX“ u přihlašovného označení a slovním prvkem „BULL“ u první a druhé namítané ochranné známky působí především fantazijním dojmem. Dále konstatoval, že úvaha orgánu prvního stupně řízení není nepochopitelná v případě, že srovnávanými označeními bude označen nápoj červené barvy.*“ Předseda Úřadu pak konstatoval, že „*z vlastní zkušenosti je odvolacímu orgánu známo, že např. energetický nápoj „RED BULL“ je skutečně červené barvy. Z těchto důvodů pak nemůže být překvapující závěr, že pro průměrného spotřebitele může barva v názvu označení evokovat barvu výrobku, který má označovat. Námitku namítajícího [žalobkyně], že skupina energetických nápojů se prodává v plechovkách a spotřebitel si ani neuvedomí, jakou barvu nápoj má, odmítl odvolací orgán jako irrelevantní, neboť není vyloučeno, že tyto nápoje budou prodávány v průhledných obalech. Z hlediska sémantického není u namítaných ochranných známek pochyb o jejich konkrétním významu (červený býk, červený), zatímco u přihlašovného označení je, vzhledem k výše uvedenému, význam nejednoznačný.*“

[77] K tomu městský soud uvedl, že je nesprávný závěr předsedy Úřadu, že energetický nápoj „RED BULL“ je červené barvy, pročez nemůže být překvapující závěr, že pro průměrného spotřebitele může barva v názvu označení evokovat barvu výrobku, který má představovat. Městský soud totiž musel „*přisvědčit námitce žalobce, neboť energetický nápoj „RED BULL“ je skutečně žluté barvy, nikoliv červené, jak mylně tvrdí žalovaný.*“

[78] Nejvyšší správní soud v tomto postupu městského soudu shledal vadu, k níž musel přihlídnout i bez námítky (§ 109 odst. 3 s. ř. s.).

[79] Ani předseda Úřadu, ani městský soud důkaz o barvě energetického nápoje neprovedli. Barva energetického nápoje RED BULL není skutečností obecně známou; městský soud ostatně v této souvislosti § 121 o. s. ř. ani neaplikoval. Ani účastníci řízení před soudem se na barvě nápoje zatím nikterak neshodli - srov. k tomu vyjádření Úřadu k žalobě, které mluví toliko o eventualitě, že barva nápoje není červená (viz č. l. 54 soudního spisu). Městský soud vůbec nekonkretizuje, jakým způsobem učinil svůj závěr o otázce skutkové, ve které se měl Úřad údajně mýlit. Protože dokazování provádí soud při jednání (§ 77 odst. 1 s. ř. s.), je evidentní, že městský soud pochybil, pokud učinil skutkové zjištění ohledně barvy nápoje RED BULL mimo jednání.

[80] Teprve poté, co bude napevno a procesně bezchybným způsobem postavena otázka barvy nápoje RED BULL, bude městský soud oprávněn činit závěry o eventuálním pochybení Úřadu v této otázce. Vezme přitom též v úvahu význam tohoto eventuálního pochybení Úřadu pro celkovou zákonnost jeho rozhodnutí.

V.

Náklady řízení

[81] Ze shora uvedeného vyplývá, že městský soud sice důvodně zrušil rozhodnutí předsedy Úřadu, dopustil se však sám řady procesních pochybení včetně nepřezkoumatelnosti částí svého rozsudku. Jak vyplývá z judikatury rozšířeného senátu NSS, pokud zruší správně krajský soud rozhodnutí správního orgánu, ale výrok rozsudku stojí na nesprávných důvodech, zásadou bude, že Nejvyšší správní soud v kasačním řízení rozsudek krajského soudu zruší a věc mu vrátí k dalšímu řízení. „*Obstojí-li však důvody v podstatné míře, Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítne a nesprávné důvody nahradí svými. Pro správní orgán je pak závazný právní názor krajského soudu korigovaný právním názorem Nejvyššího správního soudu*“ (viz usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 14. 4. 2009, čj. 8 Afs 15/2007 - 75). V nyní projednávaném případě je však evidentní, že důvody zrušovacího rozsudku městského soudu v podstatné míře neobstojí. Z tohoto důvodu Nejvyšší

správní soud shledal obě kasační stížnosti důvodnými. Proto napadený rozsudek zrušil a věc vrátil městskému soudu k dalšímu řízení (§ 110 odst. 1 s. ř. s.).

[82] Městský soud v Praze je v dalším řízení vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu v tomto rozsudku vysloveným (§ 110 odst. 3 s. ř. s.).

[83] O náhradě nákladů řízení o kasačních stížnostech rozhodne městský soud v dalším řízení (§ 110 odst. 2 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 2. září 2009

JUDr. Josef Baxa
předseda senátu