



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Miluše Doškové v právní věci žalobce **Disney Enterprises, Inc. a Delaware corporation**, se sídlem USA, Burbank, 500 South Buena Vista Street, zastoupeného JUDr. Janem Matějkou, advokátem se sídlem Praha 1, Národní 32, proti žalovanému **Úřadu průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, A. Čermáka 2A, za účasti společnosti LDT Panorama CZ, a. s., se sídlem Karlovy Vary, Moravská 42, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 3. 2009, č. j. 8 Ca 369/2008 - 94,

t a k t o :

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. 3. 2009, č. j. 8 Ca 369/2008 - 94, **se zrušuje** a věc **se vrací** tomuto soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Rozhodnutím ze dne 6. 4. 2006, č. j. O-183558 (dále jen „napadené rozhodnutí“), předseda žalovaného zamítl podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 26. 2. 2004, č. j. 33612/2003, kterým byla žalobci částečně zamítnuta přihláška ochranné známky sp. zn. O-183558, ve znění „*BUENA VISTA*“; pro seznam výrobků a služeb zařazených do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb: (9) magnetické nosiče zvukových záznamů, gramofonové desky; (41) zábava, kulturní aktivity, neboť přihlašované slovní označení bylo shledáno zaměnitelným s namítanou kombinovanou ochrannou známkou č. 228654, ve znění „*Buena Vista Club*“ s obrazovým prvkem stylizovaných postav hudebníků, a dále proto, že část výrobků a služeb, pro které bylo přihlašované označení nárokováno, bylo v porovnání s výrobky a službami chráněnými namítanou ochrannou známkou shledáno shodnými nebo podobnými. Rozhodnutí žalovaného napadl žalobce u Městského soudu v Praze žalobou, který rozsudkem ze dne 10. 8. 2007, č. j. 8 Ca 163/2006 – 52, napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Tento rozsudek byl ke kasační stížnosti žalovaného zrušen Nejvyšším správním soudem,

a to rozsudkem ze dne 26. 9. 2008, č. j. 7 As 58/2007 - 84, a věc byla městskému soudu vrácena k dalšímu řízení.

V odůvodnění nově vydaného rozsudku ze dne 30. 3. 2009, č. j. 8 Ca 369/2008 - 94, městský soud, vycházející ze závazného právního názoru vysloveného ve zmiňovaném rozsudku Nejvyššího správního soudu, znovu přezkoumal napadené rozhodnutí, a to v mezích žalobních bodů, které se výslovně týkaly posouzení vizuálního, fonetického a sémantického aspektu podobnosti ochranných známek.

Městský soud přisvědčil námitce žalobce, že otázka pravděpodobnosti záměny předmětných ochranných známek na straně veřejnosti, ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranných známkách“), měla být posuzována také ve smyslu první směrnice Rady 89/104/EHS. Celkové posouzení nebezpečí záměny tak předpokládá určitou vzájemnou závislost mezi zohledněnými faktory a zejména mezi podobností ochranných známek a podobností výrobků a služeb, na které se ochranné známky vztahují. Nízký stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami, na které se ochranné známky vztahují, může být vyvážen vysokým stupněm podobnosti mezi ochrannými známkami a naopak (rozsudky ESD C-39/97 *Canon*, C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*). Městský soud uvedl, že posouzení existence nebezpečí záměny výrobků nebo služeb se musí týkat vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti dotčených ochranných známek, musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tyto ochranné známky působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům. Ochrana, kterou požívá ochranná známka, musí být tím vyšší, čím je její rozlišovací způsobilost, ať už inherentně nebo z důvodů známosti této ochranné známky, na trhu vyšší (C-251/95 *SABEL*).

Městský soud uvedl, že s ohledem na běžnou rozlišovací způsobilost namítané ochranné známky a zjevný rozdíl mezi dotčenými výrobky neexistuje (i přes vizuální a fonetickou podobnost dotčených označení) u cílové veřejnosti v České republice žádné velké nebezpečí záměny. Logickým důsledkem zjevných rozdílů mezi dotčenými výrobky a službami je to, že se podobnosti mezi ochrannými známkami při celkovém posouzení nebezpečí záměny neutralizují. Průměrný český spotřebitel si nebude myslet, že výrobky a služby výhradně zaměřené na filmovou produkci a činnosti s ní související, označené přihlašováním označením „*BUENA VISTA*“, známým již od 70. let v USA a posléze po celém světě, mají stejný původ jako výrobky a služby, na které se vztahuje namítaná ochranná známka. Činnost žalobce se výrazně odlišuje od činnosti osoby zúčastněné na řízení. Namítaná ochranná známka je tvořena slovními prvky „*Buena Vista Club*“, nad nimiž jsou vyobrazeny siluety tří hudebníků, a to klečícího trumpetisty, stojící ženy s tamburínou a stojícího hráče na saxofon. Rozlišujícím dominantním prvkem je právě vyobrazení tančících hudebníků a dále slovo „*Club*“, které má v konkrétním případě výraznou rozlišovací způsobilost. Rozdíly mezi oběma ochrannými známkami jsou tedy dostatečně velké a vylučují, aby si relevantní veřejnost mohla myslet, že výrobky a služby, na které by se vztahovala přihlašovaná ochranná známka a výrobky a služby, chráněné namítanou ochrannou známkou, mají společný původ. Z těchto důvodů neexistuje podle názoru městského soudu nebezpečí záměny mezi dotčenými ochrannými známkami. Taktéž nezpochybnovaná všeobecná známost přihlašované ochranné známky „*BUENA VISTA*“ snižuje nebezpečí záměny s namítanou ochrannou známkou. Z důvodu nedostatku proslulosti namítané ochranné známky nelze dospět k závěru o nebezpečí záměny přihlašované a namítané ochranné známky. Neexistence podobnosti mezi dotčenými výrobky a službami, ve spojení s průměrnými

podobnostmi dotčených ochranných známek z vizuálního a fonetického hlediska, neumožňuje vyvolání nebezpečí záměny u relevantních spotřebitelů, pokud jde o obchodní původ výrobků.

Dále městský soud přisvědčil námitce žalobce, že se žalovaný omezil pouze na porovnání slovního prvku „BUENA VISTA“ namítané ochranné známky s podanou přihláškou, přičemž tento postup je v rozporu s ustálenou známkoprávní praxí. Žalovaný se zabýval kritériem průměrného spotřebitele, ale nezabýval se kritériem *běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele*, které mělo být použito v rámci celkového posouzení. Žalovaný ve skutečnosti použil kritérium *přílišně nedbalého spotřebitele*. Tvrzení žalovaného, že si *běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný* průměrný spotřebitel nepovšimne rozdílu slovních a obrazových prvků kolidujících ochranných známek, tím spíše, že jejich velikost a význam v kolidujících označeních nejsou zanedbatelné, považuje městský soud za nelogické. Nehledě na to, že produkce žalobce je známa několika generacím českých diváků a průměrný divák by si proto označení „BUENA VISTA“ nespojoval s namítanou ochrannou známkou.

K navrhovanému důkazu výrokem rozsudku Městského soudu v Praze, č. j. 32 Cm 89/2005 – 106, soud uvedl, že se jedná o rozsudek nepravomocný, který se vztahuje k jiné ochranné známce „Buena Vista International, Inc.“; proto jej nepřipustil jako důkaz. Podotkl nicméně, že závěrům uvedeného rozsudku přisvědčuje. Z rozsudku vyplývá, že se majitel namítané ochranné známky „Buena Vista Club“ neúspěšně domáhal uložení povinnosti FTV PRIMA zdržet se vysílání audiovizuálních záznamů obsahujících uvedenou ochrannou známkou „Buena Vista International, Inc.“.

Městský soud tak uzavřel, že skutkový stav, který vzal žalovaný za základ napadeného rozhodnutí, vyžaduje zásadní doplnění a napadené rozhodnutí zrušil.

Nově vydaný rozsudek napadl žalovaný (dále jen „stěžovatel“) kasační stížností, opírající se explicitně o důvod vyplývající z ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) ve spojení s ustanovením § 104 odst. 3 písm. a) *in fine* s. ř. s. Z obsahu kasační stížnosti je nicméně zřejmé, že stěžovatelem jsou rovněž tvrzeny kasační důvody podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. (nepřezkoumatelnost rozsudku a existence těžkých procesních vad předcházejících jeho vydání). Právní subsumpce kasačních důvodů pod konkrétní písmena ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s. je nicméně věcí právního hodnocení věci Nejvyšším správním soudem (srov. např. rozsudek zdejšího soudu ze dne 8. 1. 2004, č. j. 2 Afs 7/2002 - 50, publikovaný pod č. 161/2004 Sb. NSS) a na projednatelnost kasační stížnosti nemá vliv.

Stěžovatel předně namítá, že podle konstantní judikatury platí, že posouzení zaměnitelnosti je v odvětví správního práva tradičně otázkou skutkovou (např. rozsudek Nejvyššího správního soudu, publikovaný pod Boh. A 5342/31, rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 12. 2001, č. j. 7 A 147/99 – 35, či rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 4. 2008, č. j. 5 As 69/2006 – 92), a proto je posouzení zaměnitelnosti věcí volného hodnocení důkazů správním orgánem. Namítá-li tedy žalobce nesprávnost hodnocení zaměnitelnosti ochranné známky, může soud rozhodnutí o této otázce zkoumat v mezích žalobních bodů jen z hlediska, zda rozhodnutí obsahuje úvahu, na základě níž správní orgán dospěl k závěru o zaměnitelnosti ochranných známek, zda tato úvaha neodporuje spisu, skutkovým zjištěním a zásadám logického myšlení, nebo není-li jinak vadná (např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2004, č. j. 5 A 106/2001 – 62). To, v souladu s principem plné jurisdikce, platí ve správním soudnictví v případech, kdy soud neprovádí vlastní dokazování a nezaloží tak nový skutkový, eventuálně právní stav. Městský soud však dokazování ve věci neprováděl a bez jakéhokoli dokazování nově konstituoval své hodnocení v otázce

zaměnitelnosti, čímž fakticky rozhodoval namísto správního orgánu; taková pravomoc mu však nenáleží.

Stěžovatel dále konstatuje, že městský soud jen zdánlivě posoudil, zda správní úvaha obsažená v napadeném správním rozhodnutí je logická, neboť svou úvahu o nelogičnosti napadeného rozhodnutí vůbec neodůvodnil. Pouze uvedl, že přihlašované označení je známé několika generacím českých diváků. Stěžovatel uvádí, že český divák se s označením „BUENA VISTA“ před podáním přihlášky setkal pouze v podobě „Buena Vista International, Inc.“; s vyobrazením barevného zámku. Jakkoli platí, že ochrannou známku lze užívat v jakékoli grafické podobě, neznamená to, že užívání jakéhokoli ztvárnění označení způsobí všeobecnou známost slovního označení – byť obsaženého v užívaném označení – tak, že by na tuto slovní součást bylo možné pohlížet jako na známku ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o ochranných známkách. Dále je dle stěžovatele nutno si uvědomit, že právě přihlašované slovní označení si nárokuje kvalitativně silnější ochranu oproti namítané ochranné známce, jejíž užívání je limitováno typem písma, dalším slovním prvkem „Club“ a siluetami hudebníků. V případě zápisu přihlašovaného označení nebude nic bránit majiteli mladší ochranné známky užívat tuto ochrannou známku spolu s prvky, které nebudou bránit rozlišovací způsobilosti slovní známky – tj. např. přidání motivu hudebníků; takovému jednání by se vlastník namítané ochranné známky nemohl nijak bránit.

Městský soud v rozsudku konstatoval, že obě označení jsou si foneticky a vizuálně podobná, nicméně nárokové výrobky a služby podobné nejsou. Srovnávání výrobků a služeb přitom nebylo předmětem správní žaloby; stěžovatel nicméně v napadeném rozhodnutí odůvodnil, proč považuje výrobky a služby za podobné. Jelikož se městský soud spokojil pouze s tvrzením, že podobné nejsou, v důsledku nedostatečnosti odůvodnění není z čeho soudit, že správní orgány svou diskreční pravomoc použily nesprávně. Stěžovatel dále namítá, že městský soud operoval s pojmy *zjevný rozdíl* a *žádné velké nebezpečí*, aniž by rozsah nebezpečí definoval. V daném se případě se nezkoumala zápisná způsobilost označení ve vztahu k označení „BUENA VISTA“, ale naopak označení „BUENA VISTA“ ve vztahu k „Buena Vista Club“. Podle konstantní judikatury (např. rozsudek Nejvyššího správního soudu, publikovaný pod Boh. A 6439/27) je pravděpodobnost záměny potenciální vlastností ochranné známky.

Stěžovatel dále uvádí, že žalobce v žalobě porovnává přihlašované označení a namítanou ochrannou známku a konstatuje, že v obou označeních obsažený stejný slovní prvek je zcela vedlejší. Stěžovateli není z této argumentace zřejmé, proč takový *zcela vedlejší slovní prvek* je jediným prvkem žalobcem přihlašovaného označení; s touto argumentací se v odůvodnění rozsudku nevypořádal ani městský soud.

Stěžovatel namítá, že městský soud svým novým rozsudkem zrušil napadené rozhodnutí z jiných důvodů, než tomu bylo v původním rozsudku. Je přesvědčen, že má-li soudní přezkum vést k odstranění případných nezákonností správního rozhodnutí, měl by zrušující rozsudek vytknout napadenému rozhodnutí všechny existující vady, ať namítané v žalobě nebo z moci úřední, a nikoliv je uplatňovat postupně.

Žalobce se ve vyjádření ke kasační stížnosti ztotožňuje s rozsudkem městského soudu a dodává, že zaměnitelnost musí být posuzována jako celek, tj. jak označení působí na spotřebitele, přičemž hlediska vizuální, fonetická či sémantická jsou pouze dílčí pomocná kritéria, s jejichž pomocí je obvykle celkový dojem označení na spotřebitele zjišťován. Pokud jsou označení zaměnitelná či podobná v některém z těchto pomocných aspektů, neznamená to automaticky, že mezi takovými označeními existuje nebezpečí záměny, neboť jako celek mohou být přesto v očích průměrného spotřebitele vnímány jako samostatné ochranné známky,

schopné odlišit výrobky a služby různých osob. Městský soud svůj závěr o nelogičnosti napadeného rozhodnutí dostatečně odůvodnil a neopíral ho pouze o tvrzení, že přihlašované označení je známé několika generacím českých diváků. Výraz *žádné velké nebezpečí záměny* považuje žalobce za dostatečně jasný s tím, že je nutno jej vykládat jako neexistenci reálného nebezpečí záměny. Žalobce navrhuje kasační stížnost zamítnout.

Osoba zúčastněná na řízení se ke kasační stížnosti nevyjádřila.

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

Nejvyšší správní soud tedy přezkoumal napadený rozsudek v rozsahu podané kasační stížnosti (§ 109 odst. 2, věta před středníkem s. ř. s.) a z důvodů v ní uvedených (§ 109 odst. 3, věta před středníkem s. ř. s.). Současně přezkoumal napadené rozhodnutí městského soudu i ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 věta za středníkem s. ř. s. Ve věci přitom rozhodl bez nařízení jednání za podmínek vyplývajících z ustanovení § 109 odst. 1, věty první s. ř. s.

Kasační stížnost je důvodná.

Nejprve se Nejvyšší správní soud zabýval námitkou, dle které se městský soud neřídil závazným právním názorem vyjádřeným v předcházejícím zrušujícím rozsudku. Stěžovatel je přesvědčen, že městský soud opětovně rozhodl nad rámec žalobních bodů, neboť se zabýval otázkou podobnosti či shodnosti výrobků a služeb, ačkoliv taková námitka nebyla předmětem žaloby.

Jak již bylo výše konstatováno, Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 26. 9. 2008, č. j. 7 As 58/2007 – 84, zrušil první rozsudek městského soudu *ex officio* pro závažnou procesní vadu, spočívající v porušení dispoziční zásady. Vytkl městskému soudu, že napadené rozhodnutí

žalovaného zrušil na základě důvodu, který nebyl v žalobě namítán a zároveň se ani nejednalo o důvod, na který by se mohl soud odvolat z úřední povinnosti (otázka všeobecné známosti přihlašované známky). V nyní posuzovaném rozsudku však městský soud při svém přezkumu mimo rámec žalobních námitek nevykročil a napadené rozhodnutí přezkoumal v mezích žalobních bodů (zmiňuje sice nedostatek proslulosti namítané ochranné známky, tedy *implicitě* proslulost známky přihlašované, nečiní však z této dílčí otázky *ratio decidendi*, jako v předcházejícím případě). Stěžovatelem vznesená námitka tak není důvodná, neboť městský soud v jím namítaném případě vycházel z uplatněného žalobního bodu, ve kterém se sice konstatovalo, že není nutné zabývat se porovnáním zboží a služeb (žalobce totiž považoval za dostatečně distinktivní již samotné ochranné známky), nicméně žalobce vyjádřil i přesvědčení, že z důvodu odlišného obchodního zaměření žalobce a osoby zúčastněné na řízení je třeba dovodit i odlišnost výrobků a služeb jimi poskytovaných.

Následně se Nejvyšší správní soud zabýval kasační námitkou, vytykající městskému soudu, že překročil svou pravomoc při přezkumu správního uvážení stěžovatele, jelikož v otázce hodnocení zaměnitelnosti přihlašovaného označení a namítané ochranné známky rozhodl fakticky namísto správního orgánu, čímž jeho diskreci prakticky eliminoval. Tuto námitku shledal Nejvyšší správní soud důvodnou.

K rozsahu přezkumu rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví správními soudy se již dosavadní judikatura několikrát vyslovila. Zde lze odkázat například na rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 12. 2001, č. j. 7 A 119/99 – 32, dle něhož „*zjištění zaměnitelnosti přiblíženého označení s již zapsanou ochrannou známkou nebo s přiblíženým označením s dřívějším právem přednosti a z toho vyplývající zásah do starších práv majitele známky či přihlašovatele dříve přiblíženého označení, je otázkou skutkovou. Vlastní posouzení zaměnitelnosti je věcí volného hodnocení důkazů správním orgánem (§ 34 odst. 5 spr. ř.).*“ Na toto rozhodnutí obsahově navázal rozsudek téhož soudu ze stejného dne č. j. 7 A 147/99 – 35 (oba rozsudky byly publikovány v časopise Soudní judikatura ve věcech správních), v němž dospěl, mimo jiné, k následujícímu závěru: „*Soud může rozhodnutí Úřadu zkoumat v mezích žaloby jen z hlediska ustanovení § 34 odst. 5 správního řádu, tj. zda žalobou napadené rozhodnutí obsahuje úvahu, na základě níž správní orgán dospěl k závěru o zaměnitelnosti či naopak o nezaměnitelnosti ochranných známek, zda taková úvaha neodporuje spisu (§ 38 odst. 6 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách), skutkovým zjištěním a zásadám logického myšlení nebo není-li jinak vadná*“. Nejvyšší správní soud se pak k této otázce sám vyslovil např. v rozsudku ze dne 31. 8. 2004, č. j. 5 A 106/2001 – 62, z něhož se podává, že „*posouzení zaměnitelnosti ochranných známek je věcí úvahy správního orgánu. Soud není proto oprávněn na místě správního orgánu nahrazovat jeho hodnocení důkazů vlastní úvahou a na místo zjištěného skutkového stavu postavit vlastní skutková zjištění. Své kognici pouze může – a k žalobní námitce musí – podrobit hodnocení důkazů potud, zda bylo úplně a z hlediska aplikované právní normy také logické (§ 78 odst. 1 s. ř. s.)*“. Obdobně srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 10. 2006, č. j. 1 As 28/2006 – 97, publikovaný pod č. 1064/2007 Sb. NSS. Z citovaných rozhodnutí vyplývá, že 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 námítka posoudit pouze z hlediska jeho souladu či rozporu se zákonem; správnímu orgánu případně může uložit povinnost rozhodnout o věci znovu, při respektování zákonných ustanovení. Nemůže však správní orgán zavázat pouze k jinému hodnocení zjištěných skutečností, pokud původní hodnocení nevybočovalo ze zákonných mezí. Z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, č. j. 9 As 59/2007 – 141, se k této otázce dále dodává, že „*Úřadu (průmyslového vlastnictví) je dán ze zákona široký prostor pro správní uvážení, k čemuž je dále třeba přičíst, že při rozhodování o pravděpodobnosti záměny přiblíženého označení a namítané ochranné známky sebrávají 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.“ Ve světle shora předestřených právních závěrů je naprosto zřejmé, že se městský soud dopustil překročení své pravomoci, neboť nepřipustně zasáhl do přezkoumatelným způsobem aplikovaného správního uvážení stěžovatele, pokud nahradil jeho úvahy (splňující všechna obecná kritéria) svými vlastními.

K námitce nepřezkoumatelnosti rozhodnutí městského soudu pro nedostatek odůvodnění je třeba uvést, že pokud soud vůbec nebyl oprávněn za stěžovatele hodnotit, zda jsou přihlašované označení a namítaná ochranná známka a nárokované výrobky a služby shodné či podobné, je celá jeho úvaha *a priori* závadná. Proto ani není na místě hodnotit její přezkoumatelnost. Jak bylo již uvedeno, městský soud byl toliko oprávněn v mezích žalobních bodů přezkoumat logickou správnost a zákonnost správního uvážení stěžovatele a dodržení vymezených zákonných mantinelů pro užití této diskrece. Z tohoto důvodu se Nejvyšší správní soud nebude věcně vyjadřovat ani k polemice stěžovatele, zda v obou označeních obsažený stejný slovní prvek „*BUENA VISTA*“ je prvkem vedlejším; s touto žalobní argumentací se nejdříve musí vypořádat městský soud a teprve jeho právní úvahu by mohly být v rámci kasačního řízení přezkoumány.

Dále stěžovatel namítá, že městský soud nevymezil pojem *nebezpečí* záměny, ačkoliv operoval s pojmem *žádné velké nebezpečí*. Z hlediska shledaných důvodů pro zrušení rozsudku městského soudu není potřebné tuto námitku vypořádat, nicméně Nejvyšší správní soud konstatuje, že pokud by městský soud například tvrdil, že byl obsah tohoto pojmu nesprávně vyložen stěžovatelem (nejednalo-li by se tedy o případ nepřezkoumatelnosti), byl by povinen jeho obsah sám vymezit; to vše v rámci mezí pro přezkum správního uvážení žalovaného.

K námitce stěžovatele, že se zápisná způsobnost přihlašovaného označení zkoumala v nesprávném gardu a že pravděpodobnost záměny je potenciální vlastností každé ochranné známky, nelze než konstatovat, že je uplatněna nedostatečně určitě a nerezultuje v konkrétní námitky vůči postupu městského soudu (§ 106 odst. 1 s. ř. s., § 109 odst. 3, věta před středníkem s. ř. s.); proto se jí Nejvyšší správní soud nemohl meritorně zabývat. Uvedené obdobně platí i pro tvrzení, že městský soud je povinen ve zrušovacím rozsudku vytknout zrušovanému rozhodnutí veškeré shledané vady a ne je nalézat a uplatňovat postupně. S tímto tvrzením lze jistě obecně souhlasit, nicméně v rámci projednávané věci neshledává Nejvyšší správní soud u takto uplatněné námitky za stávajícího stavu konkrétní význam.

Stěžovatel konečně argumentoval tím, že v případě zápisu přihlašovaného označení „*BUENA VISTA*“ by žalobce mohl takovou ochrannou známku zneužít a použít ji spolu s prvky, které tvoří namítanou kombinovanou ochrannou známku, přičemž vlastník namítané ochranné známky by se proti takovému jednání žalobce nemohl nijak bránit. Tyto úvahy stěžovatele shledává Nejvyšší správní soud spekulativními a předjímacími možné budoucí události. Nelze než konstatovat, že pokud by k takovému jednání ze strany žalobce došlo, mohl by se vlastník namítané ochranné známky (osoba zúčastněná na řízení) proti němu bránit cestou civilních žalob.

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

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodne městský soud v novém rozhodnutí ve věci (§ 110 odst. 2, věta první s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku **n e j s o u** opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. dubna 2010

JUDr. Vojtěch Šimíček
předseda senátu