



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudců Mgr. Martina Kříže a JUDr. Naděždy Řehákové v právní věci žalobce: **Herbamedicus, s.r.o.**, se sídlem Olomouc, Ostružnická 325/6, IČO: 27788601, zast. Mgr. Liborem Štajerem, advokátem se sídlem Praha 1, Hellichova 458/1, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 1057/2a, za účasti této osoby zúčastněné na řízení: VITAR, s.r.o., se sídlem Zlín, Louky, třída Tomáše Bati 385, IČO: 00566632, zast. Mgr. Simonou Hejdovou, advokátkou se sídlem Brno, Černá Pole, Koliště 1965/13a, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 15.9.2011 č.j.: O-472904/D29164/2011/ÚPV

t a k t o :

- I. **Žaloba se zamítá.**
- II. **Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.**
- III. **Žalobce je povinen zaplatit osobě zúčastněné na řízení náhradu nákladů řízení ve výši 5.000,- Kč do jednoho měsíce od právní moci tohoto rozsudku, a to k rukám právní zástupkyně osoby zúčastněné na řízení advokátky Mgr. Simony Hejdové.**

O d ů v o d n ě n í:

Žalovaný zapsal dne 2. 6. 2010 do rejstříku ochranných známek barevnou kombinovanou ochrannou známku č. 312356 ve vlastnictví žalobce ve znění „HERBAMEDICUS SWISS QUALITY AKTIVE GELENKKAPSELN ARTHROREVITAL Complex + 11 KRÄUTER“ s právem přednosti ze dne 17. 12. 2009 pro seznam výrobků a služeb zařazených do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb:

(3) přípravky a prostředky pro toaletní účely, kosmetika, kosmetické výrobky a přípravky, zejména přípravky pro péči a pěstění pokožky spadající do této třídy, zvláště pak krémy, gely, mléka, tuky a oleje, vitamínové preparáty pro tělovou kosmetiku a pro zeštíhlení, masážní a masírovací gely pro odstranění svalové a kloubní bolesti a únavy a na zlepšení kondice, nikoliv pro léčebné účely;

(5) výrobky a přípravky chemické, farmaceutické, veterinární, hygienické, desinfekční, antiseptické, antibakteriální a antiparazitní v rámci této třídy pro léčebné účely, potravinové doplňky, zejména dietetické, farmaceutické a výživové, potraviny a posilující poživatiny, včetně nápojů pro léčebné účely, jako jsou proteinové, vitamínové, multivitaminové, energetické, iontové, izotonické nápoje, též obohacené adaptogeny, minerální vody (včetně stopových prvků), dietetické a výživové nápoje, dietní a nutriční přípravky k léčebným účelům, proteinové, vitamínové, multivitaminové, energetické, iontové, minerální (včetně stopových prvků) a výživové preparáty pro léčebné účely, léčivé bylinné čaje, léčivé byliny, cukrovinky nebo pastilky nebo tabletky nebo tobolky nebo kapsle nebo žvýkačky s léčivými přísadami, dietetické látky upravené pro lékařské účely, výživa pro kojence, doplňky výživové pro lékařské účely, bílkovinné přípravky nebo potrava pro lékařské účely, balzámy, krémy a masti pro lékařské účely, léčivé oleje, oleje pro lékařské účely, tuky pro lékařské účely, léčivé soli, tinktury pro lékařské účely, vitamínová a minerální výživa ve formě koncentrátů, proteinové koncentráty jako výživné přísady k potravinám upravené pro léčebné účely, droždí pro farmaceutické účely, výživné nebo dietetické přípravky pro léčebné účely pro denní doplnění stravy (včetně fitness přípravků) jako instantní strava nebo samostatná (vlastní) směs, která se skládá hlavně z mléka v prášku nebo ze živočišných nebo zeleninových proteinů, také s přísadkou vitamínů nebo minerálů nebo stopových prvků nebo cukru, přírodní léčivé výtažky, posilující a antibakteriální přípravky – tonika, drogy pro léčebné účely, farmaceutické přípravky pro péči o pokožku, medicínální sirupy a emulze, výtažky z bylin a kombinované přípravky vitamínů, minerálů, stopových prvků a bylinných výtažků, výrobky pro prevenci nebo utišení bolesti, výrobky ze zředitelných vod pro léčebné účely;

(29) protein pro lidskou spotřebu, proteinové výrobky a přípravky pro výživu, přípravky zvláštní výživy pro sportovce nebo osoby s vysokým energetickým výdejem, želatina, želatinové výrobky a přípravky pro výživu, tuky jedlé, oleje jedlé, extrakty z chaluh, jako výživa, výživné přípravky pro denní doplnění stravy (včetně fitness přípravků) jako instantní strava nebo samostatná (vlastní) směs, která se skládá hlavně z mléka v prášku nebo ze živočišných nebo zeleninových proteinů, také s přísadkou vitamínů nebo minerálů nebo stopových prvků nebo cukru, vše nikoliv pro léčebné účely;

(30) potraviny rostlinného původu připravené pro konzumaci nebo konzervování, jakož i stimulanty pro zlepšení chutě potravin, cukrovinky a potravinové doplňky ve formě práškových směsí, tabletek, tobolek, kapslí, dražé, bonbónů, pastilek, prášků, cukrovinek nebo žvýkaček, vitamíny, minerály, multiminerálové komplexy a stopové prvky jako doplňky výživy, obohacené adaptogeny, tresti a výtažky do potravin, vše nikoliv pro lékařské účely;

(35) maloobchodní a velkoobchodní služby s výrobky uvedenými ve třídách 3, 5, 29 a 30, zprostředkování obchodních záležitostí, předvádění zboží, zprostředkování interaktivního obchodu a budování prodejních sítí, shromažďování různého zboží pro třetí osoby (kromě jejich přepravy), v rozsahu zbožíových tříd 3, 5, 29, 30, 31, 32 a 33, za účelem umožnění spotřebitelům, aby si tyto výrobky mohli pohodlně prohlížet a nakupovat, export a prodej výrobků uvedených v těchto zbožíových třídách, prodej produktů uvedených v těchto zbožíových třídách inzerovaných v reklamě, dovozní a vývozní agentura.

Napadená ochranná známka byla do rejstříku zapsána v této podobě:



Dne 8. 10. 2010 byl žalovanému doručen návrh osoby zúčastněné na řízení na prohlášení ochranné známky žalobce za neplatnou podle ustanovení § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Osoba zúčastněná na řízení namítala, že je vlastníkem řady již dříve registrovaných ochranných známek obsahujících dominantní slovní prvek REVITAL:

č.	Název ochranné známky (číslo přihlášky)	Druh	Právo přednosti	Zařazení dle mezinárodního třídění výrobků a služeb
1	REVITAL Cé (61674)	Slovní	13. 5. 1991	(5) vitamínový přípravek
2	REVITAL MULTI (61675)	Slovní	13. 5. 1991	(5) polyvitamínový přípravek
3	REVITAL (119963)	Slovní	3. 3. 1997	(1) chemické přípravky užívané při výrobě potravin, umělá sladidla; (5) farmaceutické a vitamínové přípravky tabletové a v prášku, homeopatické výrobky; (30) tabletové a práškové potravinářské výrobky jako sladidla, cukrovinky; (32) nealkoholické nápoje a přípravky pro jejich přípravu
4	REVITAL FENOMEN (451188)	Slovní	23. 8. 2007	(5) farmaceutické a vitamínové přípravky, diabetické přípravky pro léčebné účely, potraviny pro batolata, homeopatické výrobky; (30) cukrovinky všeho druhu, cukrářské výrobky; (32) nealkoholické nápoje, přípravky k zhotovování nápojů

5	REVITAL C-complex mini (304259)	Slovní	21. 12. 2007	(5) farmaceutické a vitamínové přípravky, diabetické přípravky pro léčebné účely, potraviny pro batolata, homeopatické výrobky; (30) cukrovinky všeho druhu, cukrářské výrobky; (32) nealkoholické nápoje, přípravky k zhotovování nápojů
6	 FytoBronz (459393)	Kombi novaná barevná	26. 5. 2008	(3) kosmetika a prostředky pro ošetřování pokožky ve formě mastí, krémů, gelů, sprejů, pěn, pleťových emulzí, pleťových mlék, pleťových vod, opalovacích krémů, opalovacího mléka, olejů, rtěnky, ochranné UV tyčinky na rty, (...); (5) farmaceutické, vitamínové, dietetické, nutriční, diabetické přípravky a výrobky a minerální doplňky potravy upravené k léčebným účelům, prostředky pro ošetřování pokožky pro léčebné účely; (30) doplňky stravy přírodního charakteru, zejména pro ochranu pokožky před UV zářením a předčasným stárnutím, v tuhém i tekutém stavu ve formě práškových směsí, kapek, sirupů, gelů, past, tablet, šumivých tablet, pastilek, dražé, tobolek, kapslí, bonbónů, želé a prášků

Žalovaný rozhodnutím prvního stupně ze dne 13. 4. 2011, čj. O-72904/52273/2010/ÚPV, barevnou kombinovanou ochrannou známku žalobce „HERBAMEDICUS SWISS QUALITY AKTIVE GELENKKAPSELN ARTHROREVITAL Complex + 11 KRÄUTER“ k žádosti osoby zúčastněné na řízení prohlásil za neplatnou podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví poté rozhodnutím ze dne 15. 9. 2015, čj. O-472904/D29164/2011/ÚPV (dále jen „napadené rozhodnutí“) prvostupňové rozhodnutí potvrdil, neboť obsahovala dominantní slovní prvek REVITAL, který je součástí několika ochranných známek osoby zúčastněné na řízení, které jsou s přednostním právem registrovány pro tytéž nebo velmi podobné výrobky a služby jako ochranná známka žalobce. Porovnáním dotčených známek dospěl žalovaný k závěru, že známky jsou si do určité míry podobné, a to jak z hlediska vizuálního, fonetického, tak i sémantického. Ve složeném slovním prvku ARTHROREVITAL, který z hlediska průměrného spotřebitele tvoří stěžejní identifikační část napadené ochranné známky, si slovní prvek REVITAL zachovává nezávislou rozlišovací schopnost. Obrazové či jiné slovní prvky mají ve vztahu k napadeným výrobkům a službám pouze popisný charakter a nemají zásadní vliv na otázku posouzení podobnosti porovnávaných ochranných známek. V rámci celkového posouzení žalovaný zohlednil také skutečnost, že starší ochranné známky tvoří ucelenou známkovou řadu založenou na slovním prvku REVITAL. Dospěl k závěru, že je zde nebezpečí záměny ohledně původu dotčených

výrobků a služeb a že průměrný spotřebitel by se mohl domnívat, že napadená ochranná známka žalobce náleží do známkové řady osoby zúčastněné na řízení.

Žalobou podanou u Městského soudu v Praze se žalobce domáhal zrušení napadeného rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví. Ohledně sémantického porovnání se neztotožnil se závěrem žalovaného, že slovo „REVITAL“ je ve vztahu k dotčeným výrobkům a službám v určité míře distinktivní. Dle žalobce se naopak jedná o slovní prvek obvyklý, bez fantazijnosti. Po vizuální stránce považuje žalobce za dominantní slovní prvek „ARTHRO“ spolu se dvěma červenými postavami vyobrazenými v dolní části etikety. Poukázal dále na nápis „SWISS QUALITY“ doplněný švýcarskou vlajkou a zelenožluté logo výrobce „HERBAMEDICUS“ v horní části etikety. Nesouhlasil se závěrem žalovaného o vizuální podobnosti známek. Odmítl také fonetický výklad žalovaného, neboť spojení „HERBAMEDICUS SWISS QUALITY AKTIVE GELENKKAPSELN Complex + 11 KRÄUTER“ dodávají známce zcela odlišné zvukové rozlišení, a to i přesto, že slovní prvek REVITAL se nachází ve všech ochranných známkách. Posouzení pravděpodobnosti záměny musí být založeno na zhodnocení celkového dojmu, jakým označení působí, neboť průměrný spotřebitel vnímá ochranné známky jako celek a neanalyzuje jejich jednotlivé části. Žalobce je toho názoru, že při posouzení zaměnitelnosti ochranných známek žalovaný neopřel své úvahy o obsah spisu.

Žalobce dále namítal, že žalovaný porušil zásadu legitimního očekávání, jestliže považoval za významný faktor skutečnost, že první namítaná slovní ochranná známka je celá obsažena v napadené ochranné známce. Poukázal na rozhodnutí správního orgánu ze dne 8.4.1998, čj. O-104299-95, v němž žalovaný postupoval odlišně. Napadenou kombinovanou ochrannou známkou bylo označení „CREDITANSTALT a. s. Banka pro Váš úspěch“ (*Creditanstalt*), přičemž „Credit“ a „CREDITTAX“ byly starší ochranné známky s právem přednosti.

Městský soud v Praze žalobě vyhověl, rozsudkem ze dne 28.5.2015 č.j. 9 A 304/2011-70 napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. V odůvodnění zrušovacího rozsudku soud dovodil, že výrobky posuzovaných ochranných známek jsou určeny všem spotřebitelům bez omezení. Relevantní veřejnost je tvořena nikoliv spotřebiteli se zvláštním zájmem a tedy speciálně informované a obezřetné, ale průměrným spotřebitelem, o kterém lze předpokládat, že je běžně informovaný, přiměřeně pozorný a rozumný. S danými výrobky průměrný spotřebitel přichází do styku běžně na trhu v obchodech s léky, zdravotními potřebami, doplňky stravy, potravinami atp., jedná se o výrobky co do účelu, způsobu použití a povahy shodné, které mají mezi sebou konkurenční charakter. Podobnost výrobků označených spornými známkami je tedy poměrně vysoká. Žalovaný tvrdil, že společný slovní prvek „REVITAL“, který je obsažen ve všech posuzovaných ochranných známkách, je prvkem do značné míry fantazijním a distinktivním. Soud však souhlasil pouze s tím, že slovní prvek „REVITAL“ je jediným prvkem, o kterém by se dalo říci, že je pro veškeré posuzované ochranné známky společným. Dle názoru soudu však má tento slovní prvek velmi nízkou rozlišovací schopnost, nevyjadřuje žádnou konkrétní věc, vlastnost, pouze evokuje dojem „jakési obnovy, oživení, případně omlazení“. Tímto slovním prvkem známky nevyjadřují žádnou speciální charakteristiku výrobků. Soud odmítl názor žalovaného, že slovní prvek „REVITAL“ je natolik distinktivní, že je prvkem ovládajícím celá označení, a pokud jím není, že zbývající prvky a složky označení jsou způsobilé porovnávání označení odlišit. Dle náhledu soudu žalovaný zcela přecenil slovní prvek „REVITAL“, neboť jde o často používaný termín v běžném životě, a tedy fantazijně nikterak překvapivý. Nelze mít za to, že pouze tento prvek je schopný ovládnout vnímání relevantního spotřebitele jako prvek

dominantní, aniž by ostatní složky ochranné známky byly v celkovém dojmu vyvolávaném touto ochrannou známkou nepůsobivé či zanedbatelné. Z tohoto důvodu se soudu slovní prvek „REVITAL“ jevil jako prvek nedistinktivní, nedávající označení výraznou odlišnost tím, že by relevantního spotřebitele jedinečně zaujal a vyvolal v jeho paměti představu jedinečnosti ochranné známky ve vztahu k dotčeným výrobkům. Uvedené platí i přesto, že tento prvek vytváří namítanou známkovou řadu, neboť jen prvek slovní „REVITAL“ jednou zapsaný nemůže být překážkou pro jeho užití v jiných ochranných známkách, zvláště za situace, kdy jej obsahově doplňují další prvky tak, že tento slovní prvek ani u napadené ochranné známky nepřevládá.

Dále soud zdůraznil, že napadená ochranná známka je barevná kombinovaná a namítané ochranné známky č. 1 - 5 jsou pouze slovními ochrannými známkami, což již samo o sobě značně vylučuje pravděpodobnost záměny založené na celkovém dojmu, jakým označení působí. Pouze namítaná ochranná známka č. 6 je rovněž barevná kombinovaná, přičemž u porovnávaných kombinovaných označení je rozhodujícím hledisko vizuální a sémantické a jaký dojem tato označení mohou vyvolat u spotřebitelské veřejnosti s přihlédnutím k situaci na trhu. V daném případě se napadená barevná kombinovaná ochranná známka od šesté namítané barevné kombinované ochranné známky výrazně liší v grafickém zpracování již na tzv. první pohled a zcela zásadně. Dominantním prvkem je zde prvek grafický. Napadená ochranná známka tvoří nejen graficky znázorněné slovní spojení „ARTHROREVITAL“, které je navíc i barevně rozčleněno, ale zároveň je tato ochranná známka doplněna pěti dalšími slovy a množstvím barevných obrázků. Barevným obrázkům dominují siluety muže a ženy uprostřed, držící se za ruce. Napadená ochranná známka tedy obsahuje motiv osob držících se za ruce, který je zcela dominantním a nejvýraznějším prvkem v celkovém grafickém pojetí této ochranné známky. Slovní spojení „ARTHROREVITAL“ napadené ochranné známky sice obsahuje slovní prvek „REVITAL“, který má být dle žalovaného dominantním slovním prvkem namítaných ochranných známek, avšak již jejich zcela rozdílné barevné zpracování je od sebe značně odlišuje. Dále v napadené ochranné známce je slovní prvek „REVITAL“ umístěný až na druhém místě, za předponou „ARTHRO“, je barevně označen a psán tučnými a velkými písmeny, ale normálním typem písma. Slovní prvek „REVITAL“ u napadené ochranné známky není nikterak výrazný, naopak v grafickém ztvárnění jako celku zaniká. Naproti tomu u šesté namítané barevné kombinované ochranné známky je slovní prvek „Revital“ předsazen před druhým slovním spojením „FytoBronz“. Je vyveden v modré barvě, psán tučně s prvním písmenem velkým a ostatními písmeny malými a nad „i“ je tečka vyvedená v červené barvě. Soud zdůraznil, že u kombinovaných ochranných známek hrají z hlediska vjemu spotřebitele podstatnou úlohu všechny obrazové i slovní prvky. Dle názoru soudu žalovaný nerespektoval a nerozhodoval v souladu se zásadou vyslovenou komunitárním právem, dle kterého může být kombinovaná ochranná známka považována za podobnou jiné ochranné známce totožné nebo podobné v jedné ze složek kombinované ochranné známky pouze tehdy, pokud tato složka tvoří dominantní prvek celkového dojmu, kterým kombinovaná ochranná známka působí.

Soud tedy přisvědčil žalobci, že průměrný spotřebitel se nebude zabývat detaily vyobrazení, neboť rozhodující je celkový dojem, který se u napadené barevné kombinované ochranné známky a šesté namítané barevné kombinované ochranné známky zásadně odlišuje právě celkovou koncepcí. Tato odlišná koncepce je natolik významná, že odůvodňuje závěr o dostatečné rozlišovací způsobilosti jak známky napadené, tak známky namítané.

Pravděpodobnost záměny je podle soudu třeba hodnotit celkově s ohledem na distinktivní a dominantní prvky, žalovaný však toto hledisko ve svém rozhodnutí

nerespektoval, neboť vyzdvihoval pouze jím tvrzený distinktivní prvek, a to slovní prvek „REVITAL“. Nikterak nehodnotil celkový dojem ostatních namítaných ochranných známek. Nevypořádal se s tím, že namítané ochranné známky pod čísla 1 až 5 jsou pouze slovními a namítaná ochranná známka pod číslem 6 byla zpracována ve zcela odlišném grafickém provedení. Neanalyzoval celkový dojem vzhledu porovnávaných kombinovaných ochranných známek ani jejich jednotlivých prvků.

K námitce vytýkající žalovanému porušení zásady legitimního očekávání ze strany správních orgánů soud uvedl, že v novém znění zákona o ochranných známkách byly sníženy nároky pro posouzení možné zaměnitelnosti dotčených ochranných známek, tudíž pokud byly dle předchozí právní úpravy shledány porovnávané ochranné známky jako rozdílné, tím spíše musí správní orgány dojít ke shodnému závěru o jejich rozdílnosti podle nové právní úpravy.

Ve zrušovacím rozsudku soud závěrem konstatoval, že v dané věci neshledal shodnost či podobnost napadené ochranné známky s namítanými ochrannými známkami. Není-li zde shodnost ani podobnost přihlašovaného označení a namítaných ochranných známek, neuplatní se kompenzační zásada ve smyslu rozsudku ESD ve věci Canon C-39/97.

Na základě kasačních stížností podaných žalovaným a osobou zúčastněnou na řízení Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 2.2.2017 č.j. 10 As 187/2015 – 58 zrušil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28. 5. 2015, č.j. 9 A 304/2011 – 70 a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. V odůvodnění rozsudku se Nejvyšší správní soud nejprve stručně vyjádřil k právní úpravě registrace ochranných známek na území České republiky a požadavku na eurokonformní výklad pojmu pravděpodobnost záměny podle zákona o ochranných známkách. Poté uvedl, že z ustálené judikatury SDEU vyplývá, že pravděpodobnost záměny představuje nebezpečí vzniku situace, kdy se relevantní veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku nebo od podniků hospodářsky propojených (tzv. *pravděpodobnost asociace*) [viz rozsudky Soudního dvora ze dne 22.6.1999, C-342/97 (*Lloyd Schuhfabrik Meyer*) a ze dne 6. 10. 2005, C-120/04 (*Medion*), bod 26]. Nebezpečí záměny musí být posuzováno globálně podle toho, jak relevantní veřejnost vnímá dotčená označení a výrobky nebo služby, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu. V rámci tohoto posouzení se zohlední a) stupeň podobnosti zboží a služeb, b) relevantní spotřebitel, c) stupeň podobnosti známek, včetně posouzení distinktivních a dominantních prvků, d) stupeň rozlišovací schopnosti starší ochranné známky a e) celkové posouzení, v rámci něž mohou být zohledněny nejen faktory ad a) – d), ale rovněž i další relevantní skutečnosti jako např. známková série, poklidná koexistence ochranných známek na trhu, věhlas starší ochranné známky.

Otázky týkající se *ad a)* podobnosti zboží a služeb a *ad b)* relevantního spotřebitele nejsou v tomto řízení sporné. Jak uvedl Městský soud v Praze, podobnost zboží a služeb, pro které jsou ochranné známky osoby zúčastněné na řízení a žalobce registrovány, je poměrně vysoká. Posouzení této otázky nebylo předmětem žaloby ani kasační stížnosti. Co se týká relevantního spotřebitele, má se za to, že průměrný spotřebitel je běžně informovaný, přiměřeně pozorný a obezřetný [viz rozsudek Soudního dvora ze dne 16. 7. 1998, C-210/96 *Gut Springenheide a Tuský v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt (Gut Springenheide)*]. Úroveň jeho pozornosti se může měnit v závislosti na kategorii dotčených výrobků nebo služeb [viz rozsudek Soudního dvora *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, bod 26; rozsudek Tribunálu ze dne 6. 5. 2008, T-246/06 *Redcats v OHIM – Revert & Cía (REVERIE)*, bod 30]. V nyní projednávané věci byl stupeň pozornosti spotřebitele vůči výše specifikovaným výrobkům a službám hodnocen jako normální; tato otázka není sporná.

Za klíčovou otázku označil Nejvyšší správní soud aplikaci a interpretaci neurčitého právního pojmu pravděpodobnost záměny, se zaměřením na podobnost známek a identifikaci jejich distinktivních a dominantních prvků, rozlišovací schopnost dříve registrované ochranné známky a existenci známkové série.

Co se týče posouzení stupně podobnosti existujícího mezi dotýcnými ochrannými známkami, je zejména namístě určit jejich stupeň vzhledové, sluchové a pojmové podobnosti, s přihlédnutím ke kategorii dotčených výrobků nebo služeb a podmínkám, za kterých jsou tyto výrobky nebo služby uváděny na trh (viz rozsudek ESD ve věci *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, bod 27). V rámci celkového porovnání však nesmí být opomenuty žádné prvky označení jen proto, že jsou menší velikosti než ostatní, anebo proto, že nemají distinktivitu; výjimku z tohoto pravidla tvoří pouze zanedbatelné prvky [srov. rozsudek Soudního dvora ze dne 12. 7. 2007, C-334/05 P *OHIM v Shaker (Limoncello)*]. Posouzení podobnosti známek musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tyto ochranné známky působí na průměrného spotřebitele dotčených výrobků nebo služeb, s přihlédnutím k jejich rozlišovacím (distinktivním) a dominantním prvkům.

Pokud je označení zčásti nebo zcela obsaženo v jiném označení, pak je před samotným konstatováním podobnosti resp. odlišnosti známek důležité zjistit, zda je tato společná složka vůči ostatním složkám označení dominantní. Spotřebitel při konfrontaci s určitou známkou (např. v reklamě, při nákupu určitého zboží nebo služeb) nemá v tomto okamžiku před sebou obě známky. Průměrný spotřebitel obvykle vnímá známkou jako celek, nevzpomene si na všechny její detaily, ale na její výraznější a dominantní prvky [viz rozsudek Soudního dvora ze dne 11. 11. 1997, C-251/95 *SABEL v. Puma, Rudolf Dassler Sport (SABEL)*, bod 23; *Medion*, body 28 - 29; rozsudek Tribunálu ze dne 23. 10. 2002, T-6/01 *Matratzen Concord v. OHIM – Hukla Germany (Matratzen Concord)*, body 29 – 32, potvrzený rozsudkem Soudního dvora ze dne 9. 3. 2006, C-421/04]. Na základě vjemu vyvolaného touto známkou a nedokonalým vybavením jiného označení, již známého pro příslušnou oblast, je spotřebitel schopen zhodnotit, zda jsou tato označení stejná nebo podobná, či nikoli (srov. *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, body 25 - 26).

Dle judikatury SDEU tedy není vyloučeno, aby celkovému dojmu, který kombinovaná ochranná známka vyvolává v paměti relevantní veřejnosti, dominovala jedna nebo více jejích složek. Identifikace dominantního prvku je určena zejména jeho pozicí, velikostí a rozměry v rámci označení a/nebo použitím barev, pokud mohou ovlivnit vizuální vnímání spotřebitele. Při posouzení dominantního charakteru jedné či více složek posuzované kombinované ochranné známky, je třeba zohlednit zejména vnitřní vlastnost každé z těchto složek, a to jejich porovnáním s vlastnostmi ostatních složek.

Před přistoupením k samotnému posouzení podobnosti dotčených ochranných známek Nejvyšší správní soud konstatoval, že nic nebrání posouzení stupně podobnosti mezi slovní a obrazovou ochrannou známkou, a to zejména za situace, pokud chráněný prvek zastává v napadené ochranné známce dominantní roli a zachovává si zde svou rozlišovací schopnost. Srovnání (včetně vzhledové stránky) ochranné známky REVITAL a kombinované ochranné známky žalobce je proto na místě.

Slovní ochranná známka osoby zúčastněné na řízení REVITAL se nachází ve všech známkách osoby zúčastněné na řízení, tj. REVITAL MULTI, REVITAL FENOMEN, REVITAL C-complex mini, REVITAL Cé, REVITAL FytoBonz. REVITAL se nachází vždy na prvním místě a prvky, které jej doplňují (multi, cé atd.) plní popisnou či jinak

nedistinktivní funkci – tato otázka není sporná. Znamky č. 1 – 5 jsou slovní, zatímco známka č. 6 je barevná kombinovaná a je složena z barevně výraznějšího a dominujícího slovního prvku REVITAL v modrém, tučném a normálním písmu, tečka nad „i“ je červená. Některým spotřebitelům se v souvislosti s prvkem REVITAL vybaví slovo *revitalizace*, které znamená obnovení, oživení (z lat. *re-*, *znovu* a *vitalis*, *životný*, *životaschopný*). REVITAL jako takové nemá ve vztahu k dotčeným výrobkům nebo službám žádný konkrétní význam; může však navozovat dojem jakési obnovy, oživení, příp. omlazení. Lze jej považovat za jediný distinktivní a dominantní prvek společný pro známkovou řadu osoby zúčastněné na řízení.

Slovní prvek ARTHROREVITAL (příp. ARTHROREVITAL Complex) je v souladu s výše uvedenými zásadami dominantní prvek kombinované ochranné známky žalobce, a to s ohledem na jeho centrální pozici, velikost a rozměry písma. ARTHROREVITAL se skládá výhradně z písmen, neobsahuje žádné obrazové a stylizační prvky ani specifickou typografii. Slovní prvek ARTHRO- je vyobrazen v červené barvě a slovní prvek -REVITAL (příp. - REVITAL Complex) v zelené barvě. *Vizuálně* je celá známka osoby zúčastněné na řízení č. 3 obsažena v kombinované ochranné známce žalobce. Znamka žalobce se odlišuje tím, že obsahuje předponu ARTHRO-, a příp. slovo Complex, které je umístěno pod hlavním nápisem ARTHROREVITAL v menším písmu zelené barvy. Dále obsahuje množství jiných nedistinktivních či zanedbatelných prvků, které nelze považovat za dominantní v celkovém dojmu, který známka vytváří (viz dále).

Argument žalobce, že známka „HERBAMEDICUS SWISS QUALITY AKTIVE GELENKKAPSELN ARTHROREVITAL Complex + 11 KRÄUTER“ se značně liší od slovního prvku REVITAL, dle Nejvyššího správního soudu nelze přijmout s ohledem na okolnosti projednávaného případu. Co se týká spojení SWISS QUALITY se švýcarskou vlajkou, anglicky hovořící část spotřebitelské veřejnosti, přisoudí tomuto pojmu označení indikující vysokou kvalitu či spolehlivost, která je se švýcarskými produkty zpravidla spojována. Německy hovořící spotřebitelská část veřejnosti si slovní spojení AKTIVE GELENKKAPSELN přeloží jako „účinné kapsle“ a zbývající čitelné části známky 11 KRÄUTER jako „jedenáct bylin“ a Complex jako „komplexní“, „celkový“. Všechny tyto prvky jsou pro spotřebitele ve vztahu k dotčeným výrobkům popisné či jinak nedistinktivní. Spotřebitelé, kteří těmto výrazům v cizím jazyce neporozumí, jim (s ohledem na umístění, velikost) nebudou věnovat pozornost; způsob užití písmen nebo slov totiž někdy činí nepravděpodobným, že budou čtena nebo vyslovována. Toto platí i v případě loga herbamedicus umístěném v horní části známky a nečitelný nápis v dolní části etikety. Pokud jsou tedy slovní prvky neseznatelné v celkovém dojmu známky, resp. nečitelné (popř. nevyslovované), pak není nutné jim při posouzení nebezpečí záměny věnovat bližší pozornost.

Nejvyšší správní soud uvedl, že nesdílí závěr městského soudu, že červeně vyobrazené postavy umístěné v dolní části známky pod nápisem ARTHROREVITAL jsou dominantním prvkem napadené ochranné známky. Nejvyšší správní soud netvrdí, že spotřebitele tyto postavy ničím nezaujmu, nezaujmu jej ale natolik, aby v důsledku tohoto vjemu přiřadil dotčené výrobky nebo služby ke konkrétnímu výrobcí. Na obalech produktů s léčivými účinky je zobrazení siluet lidských postav, stejně tak i různých druhů bylin, běžné. Postavy se zvýrazněnými klouby na těle nadto indikují charakter daného výrobku a účel jeho použití. Průměrný spotřebitel bude tyto komponenty vnímat jako popisné či dekorativní (a tudíž nedistinktivní), a nikoliv jako možný indikátor původu daného zboží.

Nejvyšší správní soud je dále toho názoru, že s ohledem na povahu výrobků, způsob jejich prodeje atd., bude běžný spotřebitel klást větší důraz na slovní prvky. Jedná se o kategorii výrobků, které jsou častěji identifikovány podle jména produktu, a nikoli podle (nedistinktivních) grafických prvků na etiketě/obalu (např. obrázek kloubů, kostí, lidských postav, bylin apod.). Relevantní spotřebitel se na trhu s těmito výrobky bude běžně orientovat podle názvu, který primárně zůstane v jeho paměti – tj. ARTHROREVITAL (popř. ARTHROREVITAL Complex) [srov. rozsudek Tribunálu ze dne 14. 7. 2005, T-312/03 *Wassen International v OHMI - Stroschein Gesundkost (Selenium-Ace)*]. S ohledem na tyto skutečnosti má slovní spojení ARTHROREVITAL (příp. ARTHROREVITAL Complex) silnější dopad na spotřebitele, než složka obrazová, která je zároveň nedistinktivní.

Dle judikatury SDEU není obecně žádoucí slova uměle rozdělovat. Vnímá-li však spotřebitel zcela jasně jednotlivé komponenty určitého slovního označení samostatně z hlediska významového, pak je rozdělení slov možné. K tomu postačí, pokud má alespoň jeden z prvků dotčených ochranných známek pro spotřebitele jasný a vymezený význam, který je schopen okamžitě zachytit, s tím, že jiný prvek nemá žádný takový význam nebo zcela jiný význam [srov. rozsudek Tribunálu ze dne 6. 10. 2004, T-356/02 *Vitakraft-Werke Wührmann v OHMI - Krafft (Vitakraft)*, bod 51 – potvrzeno rozsudkem Soudního dvora C-512/04 P, rozsudek Tribunálu ze dne 13. 2. 2007, T-256/04 *Mundipharma AG v. OHIM (Respicur)*, bod 57]. Posouzení této otázky vždy vyžaduje zohlednění konkrétních okolností daného případu. Rozdělení určitého slova bylo důvodné např. v rozsudcích Tribunálu ze dne 14. 5. 2014, T-160/12 (*Marine Bleu v Blumarine*), ze dne 20. 10. 2011, T-214/09 (*Cadenacor v Cor*), a ze dne 12. 11. 2008, T-281/07 (*Blue v Ecoblue*), potvrzené rozsudkem Soudního dvora C-23/09 P.

V souladu s výše uvedenými zásadami lze očekávat, že průměrný spotřebitel rozdělí slovo ARTHROREVITAL na dvě části, neboť prvek ARTHRO bude vnímat samostatně. Relevantní veřejnost přiřadí prvku Arthro- (z řeč. slova *arthron* čili *kloub*) zcela konkrétní význam, neboť jí bude zřejmé, že výrobek je určen na posílení, léčbu či regeneraci kloubů stížených artrózou či jiným artritickým onemocněním. Není proto vyloučeno, že prvek arthro- bude vnímat jako předponu slovního prvku -REVITAL. Tomuto vjemu výrazně napomáhá barevné odlišení obou slov, tj. vyobrazení arthro- v červené barvě a -revital (complex) v zelené barvě. Celkový dojem popisné funkce prvku arthro- ve vztahu k dotčeným výrobkům nebo službám je nadto podpořen obrázkem dvou červených siluet muže a ženy se zvýrazněnými klouby na těle. Jak bylo již výše uvedeno, v souvislosti s označením REVITAL se některým spotřebitelům vybaví termín revitalizace, který znamená obnovení, oživení (z lat. *re-*, *zнову* a *vitalis*, *životný*, *životaschopný*). Na rozdíl od prvku REVITAL, prvky *arthro-* a *complex* (viz výše) plní v rámci napadeného označení čistě popisnou (nedistinktivní) funkci.

Po stránce fonetické se výslovnost známek shoduje ve výslovnosti slova REVITAL. Liší se ve zvuku slova ARTHRO- nacházejícím se na začátku dominantního slovního prvku ARTHROREVITAL (Complex) napadeného označení, příp. Complex na jejím konci. Není rovněž zcela vyloučeno, že spotřebitel použije při objednání/koupi výrobku spojení „ar-thro-re-vi-tal“ či „re-vi-tal“ na klouby. V případě starších ochranných známek spotřebitel použije výraz „re-vi-tal“, „re-vi-tal-cé“, „re-vi-tal-mul-ti“, „re-vi-tal-cé-comp-lex-mi-ni“ atd. Nelze proto vyloučit, že relevantní veřejnost pozná termín REVITAL v napadené ochranné známce žalobce.

Ochrana poskytovaná zápisem slovní ochranné známky se vztahuje ke slovu jako takovému, a nikoli ke grafické nebo stylistické charakteristice, kterou tato ochranná

známka může ve skutečnosti mít [viz rozsudek Tribunálu ze dne 22. 5. 2008 ve věci T-254/06, *Radio Regenbogen Hörfunk v Bádensku v OHIM (RadioCom)*, bod 43] a ačkoliv nelze považovat slovní prvek REVITAL za jediný dominantní v celkovém dojmu, který napadená ochranná známka žalobce vytváří, je třeba respektovat, že tento (ko)dominantní prvek si svou autonomní rozlišovací schopnost v rámci napadené ochranné známky zachovává.

Podobnost označení (ani pravděpodobnost záměny) není *a priori* vyloučena, pokud ochranné známky obsahují totožnou nebo velmi podobnou slovní složku, avšak liší se ve složce obrazové. Žalovaný proto dle Nejvyššího správního soudu nepochybil, jestliže shledal určitou míru podobnosti mezi ochrannými známkami osoby zúčastněné na řízení a žalobce z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického, s přihlédnutím k jejich dominantním a distinktivním prvkům. Odlišnost mezi dotčenými ochrannými známkami na základě přítomnosti slovního prvku *arthro-* a jiných nedistinktivních a dekorativních prvků (např. červeně vyobrazené postavy muže a ženy v dolní části) kombinované ochranné známky, kterou konstatoval městský soud na str. 15 zrušovacího rozsudku, nedosahuje takové intenzity, aby zcela vyloučila následné posouzení pravděpodobnosti záměny mezi kombinovanou ochrannou známkou žalobce a slovním prvkem starších ochranných známek osoby zúčastněné na řízení.

V této souvislosti je dle Nejvyššího správního soudu na místě připomenout, že jestliže je nalezena shoda či podobnost mezi výrobky a službami na straně jedné, a shoda či podobnost dotčených označení, byť i v jedné z posuzovaných složek (vizuální, fonetická, sémantická), pak je povinností správního orgánu (soudu) přistoupit k celkovému posouzení pravděpodobnosti záměny se zohledněním dalších relevantních faktorů. Nejvyšší správní soud se neztotožnil s tvrzením městského soudu, že skutečnost, že napadená ochranná známka je barevná kombinovaná a ochranné známky osoby zúčastněné na řízení č. 1 - 5 jsou pouze známkami slovními, již sama o sobě vylučuje pravděpodobnost záměny založené na celkovém dojmu.

K argumentaci Městského soudu v Praze, jenž označil REVITAL jako slovní prvek s velmi nízkou rozlišovací schopností, který nevyjadřuje žádnou konkrétní věc, vlastnost, ani speciální charakteristiku výrobků, pouze evokuje dojem „*jakési obnovy, oživení, případně omlazení*“, a dále nesouhlasil se žalovaným, že tento prvek je fantazijní a distinktivní, Nejvyšší správní soud uvedl, že je důležité odlišovat mezi analýzou distinktivní povahy (i) určitého prvku (komponentu) známky a (ii) starší známky jako celku (tj. rozlišovací schopnost starší ochranné známky jako takové). Analýza jednotlivých komponentů určuje, zda se napadená známka shoduje v prvku, který je distinktivní (a tudíž podstatný) anebo slabý (a tudíž méně podstatný) při porovnání dvou označení. Analýza starší ochranné známky jako celku naopak určuje rozsah ochrany poskytované této známce a její posouzení je samostatnou otázkou v rámci celkového posouzení pravděpodobnosti záměny [srov. rozsudek Soudního dvora ze dne 23. 1. 2014, C-558/12 P (*Western Gold*)].

Tvrzení městského soudu o tom, že slovní prvek REVITAL je často používaný termín v běžném životě, a tedy nijak fantazijně překvapivý, není podle Nejvyššího správního soudu pro účely srovnání kolidujících označení relevantní. Slovo *revitalizace* je skutečně běžně používaným termínem v určitých oblastech života jako např. bankovníctví (revitalizace bank), stavebnictví (revitalizace budov), či ekologie a ochrana životního prostředí (revitalizace krajiny). Tentýž závěr však nelze bez dalšího vztáhnout na slovní ochrannou známku REVITAL. Ani argument, že množství vitaminových, kosmetických a podobných výrobků

nebo služeb nabízených konkurenty obsahuje slovo *revital*, není relevantní (k tomu srov. rozsudek Tribunálu ze dne 16. 10. 2009, T-400/06 *Zero Industry v OHMI - zero Germany (zerorh+)*, bod 73, analogicky viz rozsudek Tribunálu ze dne 24. 11. 2005, T-135/04 *GfK v. OHIM – BUS (Online Bus)*, bod 68, a ze dne 8. 12. 2005, T-29/04 *Castellblanch v OHIM – Champagne Roederer (Cristal Castellblanch)*, bod 71). Schopnost a míru distinktivitu určitého prvku lze posuzovat pouze ve vztahu ke konkrétním výrobkům a službám, pro které je (má být) označení registrováno. S ohledem na výše uvedené a vysoký stupeň podobnosti mezi výrobky a službami žalobce a osoby zúčastněné na řízení není Nejvyššímu správnímu soudu zřejmé, na základě jakých podkladů dospěl městský soud k závěru, že prvek *REVITAL* je v rámci napadeného označení nedistinktivní.

Nejvyšší správní soud dále uvedl, že městský soud svým výkladem *de facto* zpochybnil jakoukoli rozlišovací schopnost starší slovní ochranné známky *REVITAL*. Splní-li však přihlášené označení test tzv. *absolutní zápisné způsobilosti* podle zákona o ochranných známkách, pak jej Úřad průmyslového vlastnictví zapíše. Starší ochranné známky osoby zúčastněné na řízení obsahující slovní prvek *REVITAL* tento test splnily. Ve vztahu k registrovaným výrobkům nebo službám se proto určitá míra jejich rozlišovací schopnosti předpokládá (tzv. *presumpce platnosti* starší ochranné známky). Přitom je nutné rozlišovat mezi řízením o neplatnosti ochranné známky podle § 32 odst. 3 zákona o ochranných známkách, v němž může být absolutní zápisná způsobilost zpochybněna, na straně jedné, a řízením ve smyslu § 25 téhož zákona o námitkách proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku ochranných známek (k tomu srov. rozsudek NSS ze dne 31. 5. 2011, čj. I As 80/2010-152). Posouzení (ne)platnosti ochranné známky z důvodů vyjmenovaných v ustanovení § 32 zákona o ochranných známkách je možné pouze v rámci řízení o neplatnosti ochranné známky, které může Úřad průmyslového vlastnictví zahájit jak na návrh, tak i bez návrhu např. z důvodu, že ochranná známka nemá žádnou rozlišovací způsobilost (*per se* ani získanou) či proto, že se stala ve vztahu k předmětným výrobkům a službám generickou z důvodu jejího používání vlastníkem známky. Hodnocení případné absence absolutní zápisné způsobilosti starší ochranné známky ve vztahu k registrovaným výrobkům nebo službám však v žádném případě nepřísluší soudu v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného v rámci námitkového řízení dle § 25 téhož zákona.

Nejvyšší správní soud pro úplnost uvedl, že zapsaná ochranná známka se může vyznačovat různým stupněm rozlišovací schopnosti ve vztahu ke konkrétním výrobkům a službám. Tento stupeň může být *nižší než normální – normální – vyšší než normální*. Jestliže např. spotřebitel vnímá význam určitého prvku jako popisný, pochvalný či nepřímou zmiňující vlastnosti určitých výrobků a služeb způsobem, který sice neovlivňuje distinktivitu v materiálním smyslu, pak takový způsob užití může mít za následek snížení distinktivitu. V této souvislosti se pak hovoří o distinktivitě *nižší než normální*. Pokud se např. praktickým užíváním pro výrobky nebo služby přihlašovatele tato známka „vžila“, pak se její inherentní distinktivita zvýší (tzv. *získaná rozlišovací schopnost*). K tomu může přispět např. skutečnost, že ochranná známka je užívána již mnoho let anebo že je součástí známkové řady. *REVITAL* je prvek do jisté míry fantazijní a distinktivní, a to i přesto, že ve vztahu k dotčeným výrobkům a službám může nepřímou navozovat dojem jakési obnovy, oživení, příp. znovuoživení sil. Žalovaný ostatně připustil, že slovní ochranná známka *REVITAL* se ve vztahu k dotčeným výrobkům a službám vyznačuje *nižším než normálním* stupněm tzv. *inherentní rozlišovací schopnosti*.

Nejvyšší správní soud připustil, že snížená rozlišovací schopnost označení (prvků) není vždy za všech okolností překážkou pro jejich užití v jiných ochranných známkách.

Taková situace by mohla nastat, pokud takový prvek plní pouze nedistinktivní roli anebo se v přihlášeném označení vyskytuje jiný dominantní a natolik distinktivní komponent, který v celkovém dojmu převáží přítomnost (shodujícího se) chráněného prvku starší ochranné známky, a to takovým způsobem, že vyloučí nebezpečí záměny mezi označeními na straně relevantní veřejnosti ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. S ohledem na výše uvedené, pravděpodobnost záměny (příp. asociace) není v případě starší ochranné známky s nižší než normální rozlišovací schopností *a priori* vyloučena, a to zejména pokud se ostatní (neshodující se) prvky nevyznačují dostatečným stupněm distinktivnosti anebo jsou v celkovém dojmu, který známka vytváří, zanedbatelné. Z jakých důvodů si REVITAL v kontextu napadené ochranné známky zachovává svou autonomní rozlišovací způsobilost, bylo vysvětleno výše (viz zejména samostatnou, popisnou funkci a odlišné barevné provedení předpony *arthro-*). K tomu výraznou měrou přispěl sám žalobce způsobem, jakým v napadené známce slovní prvek REVITAL použil, tj. ve spojení s prvky, které jsou čistě popisné, dekorativní, tj. nevyznačují se žádnou mírou distinktivnosti. Obecně platí, že míra podobnosti mezi známkami je zvýšena, mají-li prvky, v nichž se porovnávaná označení liší, nižší inherentní rozlišovací schopnost než prvek jim společný.

Nejvyšší správní soud nesdílí ani závěr městského soudu, že tzv. *kompenzační zásada* se v této věci neuplatní. Vzájemná závislost mezi podobností označení a podobností výrobků nebo služeb, na které se vztahuje ochranná známka je jedním ze stěžejních kritérií. Nízký stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami může být vyvážen vysokým stupněm podobnosti mezi ochrannými známkami a naopak [viz rozsudek Soudního dvora ze dne 13.9.2007, C-234/06 P (*Bainbridge*), bod 48; rozsudek Soudního dvora ze dne 29. 9. 1998, C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer (Canon)*, bod 17]. Skutečnost, že podobnost mezi dotčenými výrobky a službami je v nyní projednávané věci vysoká, je relevantní.

V rámci celkového posouzení žalovaný zohlednil též existenci známkové řady obsahující slovní prvek REVITAL, s tím, že průměrný spotřebitel se může domnívat, že napadená ochranná známka je její součástí. Nejvyšší správní soud k tomu uvedl, že k analýze nebezpečí asociace mezi skupinou známek jako celku a novější známkou je nutné přistoupit, zejména pokud není shledána pravděpodobnost záměny mezi žádnou ze starších (sériových či skupinových) známek posuzovaných samostatně se známkou nově přihlášenou. Takové nebezpečí pak nevyplývá z možnosti, že spotřebitel zamění přihlášenou ochrannou známku s jednou ze starších sériových ochranných známek, ale z možnosti, že se bude domnívat, že přihlášená ochranná známka je součástí stejné série (viz rozsudek Tribunálu ze dne 23.2.2006, T-194/03, *Il Ponte Finanziaria v. OHIM – Marine Enterprise Projects (Bainbridge)*, bod 124). Jedná se zejména o případy, kdy je prvek známkám společný sám o sobě nedistinktivní. V této souvislosti lze odkázat na rozsudek Tribunálu ze dne 25. 11. 2014, T-303/06 *UniCredito Italiano v OHIM - Union Investment Privatfonds (UNIWEB)* [srov. též závěry Soudního dvora C-317/10 P, které tomuto rozsudku předcházely], kde ochranná známka UNIFONDS registrovaná pro služby ve tř. (36) není sama o sobě zaměnitelná se známkou UNIWEB, neboť prvek „uni“ není v těchto známkách sám o sobě distinktivní ani dominantní. Pokud je však zohledněna skupina ochranných známek jako celku (tj. „uni“ je součástí známek UNIZINS, UNIFONDS, UNIRAK), pak toto nebezpečí nastane. Jinými slovy, pokud žádná ze sériových známek posuzovaná samostatně s nově přihlášenou ochrannou známkou, nezakládá pravděpodobnost záměny, pak zohlednění série či skupiny těchto známek jako celku může rovněž vést k pravděpodobnosti záměny (asociace). V nyní projednávané věci je situace odlišná toliko v tom, že slovní prvek REVITAL je samostatnou ochrannou známkou, která tvoří dominantní a distinktivní prvek všech starších (sériových) známek i známky

žalobce. Zohlednění skupiny (série) ochranných známek jako celku však může vést k „posílení“ distinktivního charakteru slovního prvku REVITAL (který je i bez ohledu na tuto skutečnost chráněn samostatně) v rámci napadeného označení. Městský soud v Praze existenci série ochranných známek nesprávně označil za irelevantní.

Dle Nejvyššího správního soudu tedy žalovaný správně posoudil roli slovního prvku REVITAL v napadeném označení, resp. podobnost dotčených známek, která s ohledem na okolnosti projednávané věci (tj. zejména vysoký stupeň podobnosti zboží a služeb a standardní stupeň pozornosti spotřebitele), zakládá pravděpodobnost záměny ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Nejvyšší správní soud v této souvislosti zdůraznil, že slovní prvek REVITAL je nutné vnímat nikoli jako pouhou součást starších označení (tj. určité série známek), ale zároveň jako samostatně registrovanou *slovní* ochrannou známku, která je distinktivní ve vztahu k registrovaným výrobkům a službám. Tímto právním názorem, tj. shora provedeným posouzením podobnosti dotčených známek a rozlišovací schopnosti prvku REVITAL, je Městský soud v Praze v dalším řízení vázán.

K samostatnému posouzení pravděpodobnosti záměny mezi známkou č. 6 a známkou žalobce, které provedl městský soud na str. 14 rozsudku, Nejvyšší správní soud pro úplnost uvedl, že městský soud tento postup dostatečně neodůvodnil, pokud uvedl, že porovnání kombinovaných ochranných známek je (na rozdíl od porovnání slovních a kombinovaných známek) možné. Takový postup by mohl být v nyní projednávané věci odůvodněn, např. pokud by ochrannou známkou č. 6 nebylo možné považovat za součást známkové série, příp. by tato známka byla registrována pro zboží a služby odlišné od zboží a služeb registrovaných pro známky č. 1 - 5. Žádné takové okolnosti však žalobce nenamítal. Co se týká zboží a služeb v tř. (3) [viz tabulka – známka č. 6], žalovaný je hodnotil jako podobné se zbožím a službami v tř. (5). Městský soud v Praze rovněž vycházel ze skutečnosti, že podobnost mezi dotčenými výrobky a službami je vysoká. S ohledem na tyto okolnosti a závěry, k nimž Nejvyšší správní soud dospěl, se samostatné posouzení ochranné známky č. 6 a známky žalobce jeví nadbytečným.

Nejvyšší správní soud dále dospěl k závěru, že žalovaný neporušil zásadu legitimního očekávání, a v této souvislosti konstatoval, že v souladu s § 2 odst. 4 správního řádu orgán veřejné správy dbá na to, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem, aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo obdobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. Tento zákonný požadavek je projevem *zásady legitimního očekávání*, tj. předvídatelnosti činnosti veřejné správy, rovného zacházení a řádné správy. Jedná se o jakýsi požadavek zákonodárce, aby správní orgány svá předchozí rozhodnutí sledovaly ve skutkově obdobných případech. Požadavek na zohlednění předchozí rozhodovací praxe může být zpravidla odůvodněný jen ve skutkově blízkých případech týkajících se obdobných právních problémů. I v takových situacích se výsledek řízení může lišit s ohledem na obsahově odlišná podání, tvrzení a důkazy předložené stranami (k tomu srov. rozsudek NSS ze dne 22. 5. 2014, čj. 7 As 151/2012-64). Posouzení věci musí proto vždy odpovídat okolnostem konkrétního případu (*zásada individualizace*).

Věc REVITAL není skutkově (velmi) blízká případu *Creditanstalt*. Nejvyšší správní soud připomněl, že výrobky a služby, pro něž byly známky v případě *Creditanstalt* registrovány, tj. bankovní a finanční služby, jsou odlišné od vitamínových, kosmetických a jiných registrovaných výrobků nebo služeb ve věci REVITAL. Vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem dotčených výrobků a služeb přitom hraje rozhodující úlohu

v celkovém posouzení tohoto nebezpečí. Úroveň pozornosti průměrného spotřebitele se v závislosti na kategorii dotčených výrobků a služeb mění (viz *Respicur*). Podle ustálené judikatury SDEU vykazuje běžný spotřebitel ve vztahu k produktům a službám v oblasti bankovníctví a finančnictví poměrně vysoký stupeň pozornosti, jelikož tyto služby pro něj mají hospodářský význam, tj. souvisí s finančním a hospodářským zázemím [viz rozsudek Tribunálu ze dne 13. 7. 2012, T-255/09 *Caixa Geral de Depósitos v. OHMI - Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (la Caixa)*, bod 21]. Stupeň pozornosti relevantního spotřebitele byl však v nyní posuzované věci shledán jako běžný, standardní; tato otázka ostatně nebyla sporná.

Podle § 110 odst. 4 s. ř. s. zruší-li Nejvyšší správní soud rozhodnutí krajského soudu a vrátí-li mu věc k dalšímu řízení, je krajský soud vázán právním názorem vysloveným Nejvyšším správním soudem ve zrušovacím rozhodnutí.

Městskému soudu v Praze, který byl v dalším řízení vázán právním názorem vysloveným ve zrušovacím rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 2.2.2017 č.j. 10 As 187/2015 – 58, nezbylo než žalobu zamítnout. Závěry, k nimž dospěl Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 2.2.2017 č.j. 10 As 187/2015 – 58, nade vší pochybnost prokazují neopodstatněnost veškerých žalobních námitek, neboť je z nich zřejmé, že vzhledem k podobnosti napadené ochranné známky se staršími namítanými ochrannými známkami založené shodným slovním prvkem REVITAL a podobnosti výrobků či služeb, na něž se porovnáváné ochranné známky vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, která je navíc umocněna existencí známkové řady osoby zúčastněné na řízení obsahující slovní prvek REVITAL. S ohledem na vysokou míru podobnosti zboží a služeb, pro které jsou porovnáváné ochranné známky registrovány, je na danou věc nutno aplikovat též kompenzační zásadu vyjádřenou v rozsudku Soudního dvora ze dne 29. 9. 1998, C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer (Canon)*. Protože nyní projednávaná věc není skutkově blízká případu *Creditanstalt*, nelze přisvědčit námitce vytýkající žalovanému porušení zásady legitimního očekávání, která je zakotvena v § 2 odst. 4 správního řádu. Městský soud v Praze na tomto místě pro stručnost odkazuje na vyčerpávající argumentaci obsaženou ve shora citovaném odůvodnění zrušovacího rozsudku Nejvyššího správního soudu, kterou v dalším řízení beze zbytku převzal a k níž nemá, co by dále dodal.

Za splnění podmínek zakotvených v ust. § 51 odst. 1 s.ř.s. soud ve věci rozhodl bez nařízení jednání (žalobce s tímto postupem výslovně souhlasil a žalovaný v zákonné lhůtě nevyjádřil svůj nesouhlas s projednáním věci bez nařízení jednání).

Protože žalobce nebyl ve sporu úspěšný a žalovanému žádné účelně vynaložené náklady v řízení nevznikly, soud ve druhém výroku rozsudku v souladu s § 60 odst. 1 s.ř.s. rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Podle § 60 odst. 5 s.ř.s. má osoba zúčastněná na řízení právo na náhradu jen těch nákladů, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil; z důvodů zvláštního zřetele hodných jí může soud na návrh přiznat právo na náhradu dalších nákladů řízení. V daném případě byla osobě zúčastněné na řízení soudem uložena povinnost zaplatit soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5.000,- Kč, kterou osoba zúčastněná na řízení splnila. Soud proto ve třetím výroku rozsudku uložil procesně neúspěšnému žalobci, který svým návrhem (žalobou) řízení před soudem vyvolal, aby zaplatil osobě zúčastněné na řízení náhradu nákladů řízení ve výši odpovídající soudnímu poplatku, který osoba zúčastněná na řízení uhradila, a to ve stanovené lhůtě k rukám právní zástupkyně osoby zúčastněné na řízení.

P o u ě n í : **Proti tomuto rozsudku není kasační stížnost přípustná.
(§ 104 odst. 3 písm. a/ s.ř.s.).**

V Praze dne 29. března 2017

JUDr. Ivanka Havlíková, v. r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Lucie Horáková