



ČESKÁ REPUBLIKA

**ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY**

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Daniely Zemanové, soudce Zdeňka Kühna a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: **Herbamedicus, s.r.o.**, se sídlem Ostružnická 325/6, Olomouc, zast. Mgr. Liborem Štajerem, advokátem se sídlem Hellichova 458/1, Praha 1, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 1057/2a, Praha 6, za účasti osoby zúčastněné na řízení: **VITAR, s.r.o.**, se sídlem třída Tomáše Bati 385, Louky, Zlín, zast. Mgr. Simonou Hejdovou, advokátkou se sídlem Koliště 1965/13a, Brno, proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 15. 9. 2011, sp. zn. O-472904, čj. O-472904/D29164/2011/ÚPV, v řízení o kasačních stížnostech žalovaného a osoby zúčastněné na řízení proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 5. 2015, čj. 9 A 304/2011-70,

t a k t o :

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28. 5. 2015, čj. 9 A 304/2011-70, **s e r u š í** a věc **s e v r a c í** tomuto soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :

I. Vymezení věci a dosavadní průběh řízení

[1] Žalovaný zapsal dne 2. 6. 2010 do rejstříku ochranných známek barevnou kombinovanou ochrannou známkou 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 (3) přípravky a prostředky pro toaletní účely, kosmetika, kosmetické výrobky a přípravky (...), vitamínové preparáty pro tělovou kosmetiku a pro zeštíhlení (...), masážní a masírovací gely pro odstranění svalové a kloubní bolesti a únavy (...); (5) výrobky a přípravky chemické, farmaceutické, veterinární, hygienické, (...), potravinové doplňky, (...), včetně nápojů (proteinové, vitamínové, iontové, dietetické, výživové atd.), léčivé bylinné čaje, léčivé byliny, cukrovinky, pastilky, (...), balzámy, krémy a masti pro lékařské účely, léčivé oleje, (...) instantní

strava, (...) drogy pro léčebné účely, (...), výtažky z bylin a kombinované přípravky vitamínů, minerálů, stopových prvků a bylinných výtažků, výrobky pro prevenci nebo utišení bolesti, výrobky ze zředěných vod pro léčebné účely; (29) protein pro lidskou spotřebu, proteinové výrobky a přípravky pro výživu (...); (30) potraviny rostlinného původu připravené pro konzumaci nebo konzervování, (...), cukrovinky a potravinové doplňky ve formě práškových směsí, tabletek, tobolek, kapslí, (...), vitamíny, minerály, multiminerálové komplexy a stopové prvky jako doplňky výživy, (...); (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 atd., v této podobě:




Obrázek č. 1

[2] 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 tabletované 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

pokračování

				výrobky; (32) nealkoholické nápoje, přípravky k zhotovení 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 zhotovení nápojů
6	 (459393)	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

[3] Žalovaný rozhodnutím prvního stupně ze dne 13. 4. 2011, čj. O-72904/52273/2010/ÚPV, barevnou kombinovanou ochrannou známkou 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 rozhodnutím ze dne 15. 9. 2015, čj. O-472904/D29164/2011/ÚPV, odvoláním napadené 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.

[4] Žalobce podal proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví žalobu podle § 65 odst. 1 s. ř. s. Ohledně sémantického porovnání se neztotožnil se závěrem žalovaného, že slovo „REVITAL“ je ve vztahu k dotčeným výrobkům a službám v určité míře distinktivní.

Naopak, jedná se o slovní prvek obvyklý, bez fantazijnosti. Po vizuální stránce považuje za dominantní slovní prvek „ARTHRO“ spolu se dvěma červenými postavami vyobrazenými v dolní části etikety. Poukazuje dále na nápis „SWISS QUALITY“ doplněný švýcarskou vlajkou a zelenožluté logo výrobce „HERBAMEDICUS“ v horní části etikety. Nesouhlasí 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. Při posouzení zaměnitelnosti ochranných známek žalovaný neopřel své úvahy o obsah spisu.

[5] 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 „CREDITAX“ byly starší ochranné známky s právem přednosti.

[6] Městský soud v Praze přisvědčil námitkám žalobce, rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

II. Shrnutí kasační stížnosti žalovaného

[7] Žalovaný napadl rozsudek městského soudu kasační stížností z důvodů nesprávného posouzení právní otázky a nepřezkoumatelnosti pro nesrozumitelnost a nedostatek důvodů rozhodnutí.

[8] Dle žalovaného není REVITAL jen pouhým prvkem obsaženým v ochranných známkách osoby zúčastněné na řízení, nýbrž je sám ochrannou známkou. Je tedy potřeba zohlednit alespoň jeho minimální vnitřní rozlišovací způsobilost. Městský soud nesprávně dospěl k závěru, že žalovaný „zcela přecenil slovní prvek „REVITAL“ a označil jej za „nedistinktivní, nedávající označení výraznou odlišností tím, že by relevantního spotřebitele jedinečně zaujal a vyvolal v jeho paměti představu jedinečnosti ochranné známky ve vztahu k dotčeným výrobkům.“ Zastává názor, že REVITAL je ve vztahu k výrobkům a službám souvisejících s péčí o lidské tělo distinktivní, ačkoliv připouští, že jeho inherentní rozlišovací způsobilost je částečně snížena. Městský soud svým výkladem zpochybnil samotnou platnost ochranné známky jako takové, což je v rozporu s judikaturou SDEU i NSS. Žalovaný nadto uvádí, že označení REVITAL se do povědomí veřejnosti vžilo především v souvislosti s osobou zúčastněnou na řízení, která již delší dobu (tj. od roku 1993) rozšiřuje svou známkovou řadu založenou na tomto slovním prvku.

[9] Žalovaný poukazuje na nesprávné právní posouzení dominance a distinktivnosti slovního prvku REVITAL v celkovém dojmu, který napadená ochranná známka vytváří. Soud nesprávně uvedl, že REVITAL se jeví jako nedistinktivní prvek, který není jediným prvkem, který spotřebitele na ochranné známce žalobce zaujme a vyvolá v něm představu jedinečnosti této ochranné známky. Soud nezohlednil distinktivitu slovního prvku ve vazbě na konkrétní produkty a služby; konstatoval pouze, že slovo "revital" je užíváno v běžném životě.

[10] Žalovaný posoudil ochrannou známku globálně, a to z hlediska sémantického, vizuálního i fonetického (viz str. 12 – 23 rozhodnutí). Nesouhlasí s městským soudem v tom, že nezhodnotil pravděpodobnost nebezpečí záměny celkově s ohledem na distinktivní a dominantní prvky a že vyzdvihoval pouze slovní prvek REVITAL. Soud pochybil, pokud uvedl, že „nelze mít za to, že pouze tento prvek je schopný ovládnout vnímání relevantního spotřebitele jako prvek dominantní,

pokračování

aniž by ostatní složky ochranné známky byly v celkovém dojmu vyvolávaném touto ochrannou známkou nepůsobilé či zanedbatelné“. Žalovaný se naopak domnívá, že nízká rozlišovací způsobilost určitého prvku kombinované ochranné známky nutně neznamená, že tento prvek nemůže být dominantní, pokud zejména z důvodu svého umístění v označení nebo velikosti může vzbudit pozornost spotřebitele a může zůstat uchován v jeho paměti. Neztotožňuje se s městským soudem v závěru, že dominantním prvkem napadené ochranné známky žalobce je motiv osob držících se za ruce. Naopak se domnívá, že napadenému označení dominuje slovní spojení ARTHROREVITAL.

[11] Tvrzení městského soudu, že „*napadená ochranná známka je barevná kombinovaná a namítané ochranné známky pod č. 1 až 5 jsou pouze slovními ochrannými známkami, což již samo o sobě značně vylučuje pravděpodobnost záměny založené na celkovém dojmu, jakým označení působí*“ je nesprávné. V této souvislosti upozorňuje na skutečnost, že slovní prvky mají zásadně větší rozlišovací způsobilost než prvky obrazové.

[12] Žalovaný namítá nepřezkoumatelnost napadeného rozsudku městského soudu, který spatřoval porušení zásady legitimního očekávání v odlišném postupu od případu *Creditanstalt*.

III. Shnutí kasační stížnosti osoby zúčastněné na řízení

[13] Osoba zúčastněná na řízení považuje rozhodnutí žalovaného za věcně správné a souladné s rozhodovací činností NSS a SDEU. Rozsudek městského soudu je naopak nezákonný a vnitřně rozporný. Při interpretaci pojmu pravděpodobnost záměny soud odkazuje na judikaturu, kterou svým výkladem zároveň popírá. Soud nesprávně posoudil právní otázku ve smyslu § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. a současně zatížil své rozhodnutí nepřezkoumatelností spočívající v nesrozumitelnosti a nedostatku důvodů rozhodnutí dle § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.

[14] Nesouhlasí s městským soudem, že posouzení pravděpodobnosti záměny je, v důsledku rozhodnutí rozšířeného senátu ze dne 22. 4. 2014, čj. 8 As 37/2011-154, otázkou skutkovou a otázkou hodnocení důkazů, nikoliv správním uvážením. Dle osoby zúčastněné na řízení z citovaného rozhodnutí naopak vyplývá, že se jedná o otázku interpretace příslušné právní normy a její aplikace na zjištěný skutkový stav, tudíž jde o otázku právní.

[15] Závěr městského soudu, že REVITAL není dominantní ani distinktivní prvek v rámci napadeného označení a že se jedná o termín běžně užívaný, a proto nikterak fantazijní považuje za nepřezkoumatelný pro nesrozumitelnost a nedostatek důvodů. Není zřejmé, jak k nim soud ve vazbě na zapsané výrobky a služby dospěl. Městský soud v podstatě zpochybnil inherentní rozlišovací schopnost starší ochranné známky jako takové, což je v rozporu s rozsudkem NSS ze dne 31. 5. 2011, čj. 1 As 80/2010-152.

[16] Soud pochybil, pokud konstatoval, že nebezpečí záměny je v případě kompozitního označení žalobce (obrázek č. 1) se slovními ochrannými známkami osoby zúčastněné na řízení pojmově vyloučeno, a že z tohoto důvodu je relevantní pouze porovnání kompozitní známky žalobce s ochrannou známkou č. 6. Tyto závěry městského soudu v podstatě znamenají, že starší ochranné známky ve vztahu k namítaným kombinovaným ochranným známkám jsou prakticky bezvýznamné, neboť již ze samé podstaty věci je u nich pravděpodobnost nebezpečí záměny založená na celkovém dojmu vyloučena. Důsledkem výkladu městského soudu by se starší slovní ochranné známky mohly stát součástí nových známek registrovaných pro shodné či podobné výrobky nebo služby. Osoba zúčastněná na řízení považuje výše citované závěry soudu za zcela nesprávné a nezákonné.

[17] Soud žalovanému nesprávně vytkl, že „*pravděpodobnost záměny je třeba hodnotit celkově s ohledem na distinktivní a dominantní prvky, žalovaný však toto hledisko ve svém rozhodnutí nerespektoval,*

neboť vyzdvihoval pouze jím tvržený distinktivní prvek, slovní prvek „REVITAL“. Nikterak nehodnotil celkový dojem ostatních namítaných ochranných známek. Nevypověděl se s tím, že namítané ochranné známky pod čísly 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“. Osoba zúčastněná na řízení má za to, že žalovaný správně a úplně zjišťil skutkový stav věci a dostatečně se vypořádal s námitkami žalobce v rozkladu.

[18] Městský soud, který pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti mezi starší a nově přihlašovanou ochrannou známkou neshledal, zcela opomenul, že ochranné známky osoby zúčastněné na řízení jsou (až na jedinou výjimku) známky slovní, jsou řádně zapsány a užívány již od roku 1991. Osoba zúčastněná na řízení svou známkovou řadu založenou na pojmu REVITAL pečlivě a dlouhodobě buduje. Slovní ochranná známka REVITAL naplňuje definiční znaky ustanovení § 1 zákona o ochranných známkách, a jedná se tudíž o označení s rozlišovací způsobilostí. Městský soud měl při posouzení užívání slovního prvku na trhu zohlednit získanou rozlišovací schopnost známky.

[19] Městský soud nesprávně směšuje otázku rozlišovací způsobilosti na straně jedné a posouzení významu či dominance určitého prvku na straně druhé. Nesprávně dovozuje, že pokud je označení REVITAL nedistinktivní, pak nemůže být ani dominantním prvkem ochranné známky z pohledu průměrného spotřebitele. Dle stěžovatele se jedná o prvek dominantní, neboť se vyskytuje v několika jeho ochranných známkách na prvním místě. Nesouhlasí se závěry soudu, že REVITAL není na známce žalobce nijak výrazně zobrazen a že v grafickém ztvárnění jako celku zaniká. Stěžovatel uvádí, že dominantním prvkem je slovní spojení ARTHROREVITAL. Barevným odlišením slov ARTHRO pak žalobce přispěl výraznou měrou k tomu, že i v napadené ochranné známce je dominantním prvkem slovo REVITAL.

[20] Závěrem uvádí, že je-li dominantním prvkem všech posuzovaných ochranných známek slovní prvek REVITAL, pak je nutné dospět k závěru, že u namítané známky žalobce je dána existence nebezpečí záměny se staršími namítanými ochrannými známkami stěžovatele, neboť jak vyplývá ze závěrů NSS ze dne 24. 10. 2008, čj. 4 As 31/2008-154, zaměnitelnost lze dovozovat z podobnosti (a o to více ze shodnosti) dominantních prvků.

[21] Nesouhlasí se závěry městského soudu, že žalovaný porušil zásadu legitimního očekávání proto, že postupoval odlišně od rozhodnutí ve věci *Creditanstalt* z roku 1998. O porušení této zásady lze hovořit pouze v situacích, kdy správní orgán nerespektuje ustálenou judikaturu či se od ní nedůvodně odchýlí. Osoba zúčastněná na řízení považuje napadený rozsudek v této části za nepřezkoumatelný.

IV. Vyjádření žalobce

[22] Žalobce odkázal na svou argumentaci v předcházejícím řízení a s rozsudkem městského soudu se ztotožnil.

V. Posouzení věci Nejvyšším správním soudem

[23] Kasační stížnosti žalovaného a osoby zúčastněné na řízení jsou podle § 102 a násl. s. ř. s. přípustné. Nejvyšší správní soud je při přezkumu vázán rozsahem a důvody těchto kasačních stížností, ledaže by bylo řízení před soudem zatíženo vadami, k nimž je povinen přihlídnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3 a 4 s. ř. s.).

[24] Nejvyšší správní soud se nejprve v obecné rovině vyjádří k právní úpravě registrace ochranných známek a požadavku na eurokonformní výklad pojmu *pravděpodobnost záměny* (V.1.). Následně posoudí námitku osoby zúčastněné na řízení o tom, zda posouzení pravděpodobnosti

pokračování

záměny je správním uvážením nebo výkladem neurčitého právního pojmu (V.2). Ve zbytku Nejvyšší správní soud kasační námitky stěžovatelů spojí, neboť se shodují v podstatných bodech. Přezkoumá závěry soudu týkající se absence pravděpodobnosti záměny (popř. asociace) mezi dotčenými známkami, tj. zaměří se na celkové posouzení známek z hlediska vizuálního, fonetického a významového, s ohledem na dominantní a distinktivní prvky obou označení. Následně se vyjádří k inherentní rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky a principům, které je nutné respektovat (V.3.). Nakonec posoudí porušení zásady legitimního očekávání žalovaným při rozhodování skutkově obdobných případů (V.4.).

V.1. Obecně k registraci označení dle zákona o ochranných známkách a eurokonformnímu výkladu

[25] Před přistoupením k samotnému přezkumu kasačních námitek Nejvyšší správní soud považuje za vhodné se ve stručnosti vyjádřit k právní úpravě registrace ochranných známek na území České republiky a požadavku na eurokonformní výklad pojmu pravděpodobnost záměny podle zákona o ochranných známkách.

[26] V nyní projednávané věci byly ochranné známky osoby zúčastněné na řízení a žalobce posuzovány podle zákona o ochranných známkách, tj. dle vnitrostátních pravidel. Podle § 7 odst. 1 písm. a) tohoto zákona se *přiblašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přiblašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.*

[27] Výše citované ustanovení je výsledkem transpozice první směrnice č. 89/104/EHS do českého právního řádu. Čl. 4 odst. 1 písm. b) této směrnice zní: *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.*

[28] Pojmy *nebezpečí záměny* [viz české znění čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/95/ES a čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009] a *pravděpodobnost záměny* [viz § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách a čl. 5 odst. 1 písm. b) nové směrnice č. 2015/2436] a jejich anglický ekvivalent *likelihood of confusion*, který se vyskytuje ve všech výše uvedených předpisech EU, lze označit za obsahově shodné [nová směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. 12. 2015, která směrnicí č. 2008/95/ES nahradí s účinností od 15. 1. 2019, v českém znění používá termín pravděpodobnost záměny].

[29] Ochrana národních ochranných známek v členských státech Evropské unie existuje souběžně s ochranou známek Společenství (EU) na úrovni Evropské unie dle nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. 2. 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, 24. 3. 2009). Základem pro řádné a účinné fungování a koexistenci komunitárních i národních pravidel (reflektujících výše citované směrnice EU) je zajištění eurokonformního výkladu hmotněprávních pojmů. Při interpretaci neurčitého právního pojmu *pravděpodobnost záměny* ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, je žádoucí postupovat v souladu s rozhodovací činností Soudního dvora Evropské Unie (SDEU). Nejvyšší správní soud proto zohlednil nejen svou dosavadní praxi, ale i praxi SDEU, byť se v nyní projednávané věci jedná o vnitrostátní případ registrace ochranné známky v režimu zákona o ochranných známkách (k tomu srov. rozsudky NSS ze dne 26. 10. 2006, čj. 1 As 28/2006-97, a ze dne 28. 5. 2008, čj. 9 As 59/2007-149).

V.2. Pravděpodobnost záměny - otázka právní nebo skutková

[30] Osoba zúčastněná na řízení uvádí, že městský soud nesprávně interpretoval usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 22. 4. 2014, čj. 8 As 37/2011-154, neboť v případě posouzení pravděpodobnosti záměny se jedná o otázku interpretace příslušné právní normy a její aplikace na zjištěný skutkový stav, tudíž o otázku právní.

[31] Touto problematikou se rozšířený senát zabýval ve shora citovaném usnesení: „[s]právní orgán nemá v případě, že nastanou situace předvídané zmíněnými ustanoveními, žádný prostor pro správní uvážení, jak dále postupovat – v obou případech zákon jednoznačně stanoví, že se přiblažované označení nezapíše. Výklad pojmů zaměnitelnost, shodnost či podobnost, dobrá víra atd. a podřazení zjištěného skutkového stavu těmto pojmům je tak v obecné rovině věci výkladu neurčitěho právního pojmu a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav, nikoliv předmětem správního uvážení.“ (srov. též usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 24. 9. 2014, čj. 2 As 102/2014-22).

[32] Výklad neurčitěho právního pojmu a jeho aplikace na konkrétní skutkový stav jsou v souladu s § 75 s. ř. s. plně a meritorně přezkoumatelné soudem. Soud přezkoumává, zda interpretace a aplikace neurčitěho právního pojmu správním orgánem je v souladu se zákonem, jaké podklady pro své rozhodnutí k tomu správní orgán použil, zda tak učinil v rozsahu, který mu umožnil ve věci správně rozhodnout, a zda jeho zjištění nejsou s těmito podklady v logickém rozporu. Úkolem soudu je tedy přezkum zákonnosti rozhodnutí správního orgánu a dodržení zákonem stanovených pravidel v řízení, jež vydání správního rozhodnutí předcházelo (k tomu viz rozsudek NSS ze dne 22. 3. 2007, čj. 7 As 78/2005-62). Soud však nemůže nahrazovat činnost správního orgánu; tím by nepřípustně zasáhl do jeho rozhodovací činnosti.

[33] S ohledem na shora uvedené lze souhlasit s osobou zúčastněnou na řízení v tom, že posouzení pravděpodobnosti (nebezpečí) záměny je otázkou interpretace příslušné právní normy a její aplikace na zjištěný skutkový stav, tj. otázkou právní. Městský soud na straně 11 napadeného rozsudku správně aplikoval výše citované usnesení rozšířeného senátu, pokud uvedl, že je povinen zhodnotit správnost aplikace platného práva na zjištěný skutkový stav, neboť posouzení pravděpodobnosti záměny není správním uvážením. Následný přezkum soud učinil v souladu s výše uvedenými zásadami. Námitka osoby zúčastněné na řízení není důvodná.

V.2. Pravděpodobnosti záměny – posouzení jednotlivých faktorů

a) obecná východiska

[34] 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].

[35] 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.

[36] Otázky týkající se *ad a)* podobnosti zboží a služeb a *ad b)* relevantního spotřebitele nejsou v tomto řízení sporné. Městský soud na straně 13 napadeného rozsudku uvedl, že podobnost zboží a služeb, pro které jsou ochranné známky osoby zúčastněné na řízení

pokračování

a žalobce registrovány, je poměrně vysoká. Posouzení této otázky nebylo předmětem žaloby ani této 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 Springenbeide a Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt (Gut Springenbeide)*]. 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.

[37] Klíčovou otázkou je, zda městský soud řádně přezkoumal 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.

b) podobnost dotčených známek; distinktivní a dominantní prvky

[38] Za účelem posouzení stupně podobnosti existujícího mezi dotýčnými 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)*].

[39] 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.

[40] 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 známku 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).

[41] 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.

[42] Před přistoupením k samotnému posouzení podobnosti dotčených ochranných známek, Nejvyšší správní soud konstatuje, 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.

[43] 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 FytoBrons. 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. Známky 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.

[44] 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).

[45] Argument žalobce, že známka „HERBAMEDICUS SWISS QUALITY AKTIVE GELENKKAPSELN ARTHROREVITAL Complex + 11 KRÄUTER“ se značně liší od slovního prvku REVITAL 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.

[46] Nejvyšší správní soud nesdílí závěr městského soudu, že červeně vyobrazené postavy umístěné v dolní části známky pod nápisem ARTHROREVITAL jsou dominantním prvkem napadené ochranné známky. V této souvislosti NSS netvrdí, že spotřebitele tyto postavy ničím nezaujmu. Lze však uvést, že jej nezaujmu natolik, aby spotřebitel 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

pokračování

jeho použití. Průměrný spotřebitel bude tyto komponenty vnímat jako popisné či dekorativní (a tudíž nedistinktivní), a nikoliv jako možný indikátor původu daného zboží.

[47] 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.

[48] 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 Wübrmann 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; z těchto závěrů vycházel také NSS v rozsudku ze dne 28. 2. 2013, čj. 8 As 41/2012-46]. 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.

[49] 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-*, *znovu* a *vitalis*, *životný*, *životaschopný*). Na rozdíl od prvku REVITAL, prvky *arthro-* a *complex* (viz výše) plní v rámci napadeného označení čistě popisnou (nedistinktivní) funkci.

[50] 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.

[51] 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.

[52] 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 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 městský soud konstatoval na str. 15 napadeného 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.

[53] V této souvislosti je nezbytné 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 neztotožňuje 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.

[54] Městský soud nerespektoval výše uvedené zásady; jeho rozhodnutí je v této části nesprávné. Na jedné straně žalovanému vytkl, že zcela přecenil slovní prvek REVITAL, na straně druhé se však při posouzení pravděpodobnosti záměny omezil pouze na tento prvek a jeho stupeň distinktivní v napadeném označení, přičemž *de facto* zpochybnil rozlišovací schopnost starší ochranné známky jako takové (viz dále). Co se týká ostatních prvků kombinované známky, soud se omezil na pouhé konstatování, že „*odmítá 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 způsobilá porovnávaná označení odlišit.*“ Není však zřejmé, jakým způsobem městský soud k těmto závěrům dospěl.

c) rozlišovací schopnost starší ochranné známky jako takové

[55] Městský soud 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*“. Nesouhlasil se žalovaným, že tento prvek je fantazijní a distinktivní. Soud dále „*odmítá 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 způsobilá porovnávaná 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.*“ Závěrem městský soud uvedl, že slovní prvek REVITAL se jeví jako nedistinktivní a nejedná se tudíž o prvek, který spotřebitele výhradně zaujme a vyvolá v něm představu jedinečnosti napadené ochranné známky ve vztahu k dotčeným výrobkům (str. 13 napadeného rozsudku).

[56] Nejvyšší správní soud považuje za vhodné na tomto místě zmínit, 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

pokračování

(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*)].

[57] Tvrzení městského soudu o tom, že slovní prvek REVITAL je často používaný termín v běžném životě, a tedy nijak fantazijně překvapivý, není 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 (k tomu srov. provedené posouzení distinktivních a dominantních prvků porovnávaných ochranných známek v bodech [43] – [47] tohoto rozhodnutí).

[58] 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).

[59] 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. 1 As 80/2010-152).

[60] 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.

[61] Nejvyšší správní soud pro úplnost uvádí, 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 nepřímo zmiňující vlastnosti určitých výrobků a služeb způsobem, který sice neovlivňuje distinktivitu

v materiálním smyslu, pak takový způsob užití může mít za následek snížení distinktivní. V této souvislosti se pak hovoří o distinktivně *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.

[62] Jak bylo výše uvedeno, REVITAL je prvek do jisté míry fantazijní a distinktivní, a to i přesto, že ve vztahu k dotčeným výrobkům a službám může nepřímo 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*.

d) *shrnutí posouzení pravděpodobnosti záměny*

[63] Nejvyšší správní soud připouští, 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 převládá 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 [k tomu však srov. § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách].

[64] 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 distinktivní 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 distinktivní. Obecně platí, že míra podobnosti mezi známkami je zvýšena, mají-li prvky, v nichž se porovnávají označení liší, nižší inherentní rozlišovací schopnost než prvek jim společný.

[65] Nejvyšší správní soud dále nesdílí závěry městského soudu, že tzv. *kompensační 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.

[66] 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. NSS uvádí, 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 známkou 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

pokračování

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 existenci série ochranných známek nesprávně označil za irelevantní.

[67] Závěrem Nejvyšší správní soud uvádí, že napadený rozsudek přezkoumal v rozsahu námitek stěžovatelů, tj. zaměřil se na roli slovního prvku REVITAL v napadené známce žalobce, distinktivní a dominantní prvky napadeného označení a inherentní rozlišovací způsobilost slovní ochranné známky REVITAL jako takové. Dle Nejvyššího správního soudu 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 zdůrazňuje, že slovní prvek REVITAL je nutné vnímat nikoli jako pouhou součást starších označení (tj. určité série známek), ale zároveň jako samostatně registrovanou *slovní* ochrannou známkou, 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 dalším řízení vázán.

[68] K samostatnému posouzení pravděpodobnosti záměny mezi známkou č. 6 a známkou žalobce, které provedl městský soud na str. 14 napadeného rozsudku, Nejvyšší správní soud pro úplnost uvádí, že 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 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.

[69] Nad rámec výše uvedeného Nejvyšší správní soud připomíná, že řízení o námitkách je řízením sporným, které je ovlivněno podáními a důkazy stran sporu. Při celkovém posouzení vychází správní orgán primárně z toho, jak jsou dotčené známky v rejstříku zapsány. Za určitých okolností však mohou být v rámci celkového posouzení relevantní i kritéria jako např. skutečnost, že ochranné známky se na trhu vyskytují současně, aniž by jejich koexistence vedla spotřebitele k nebezpečí záměny či asociace ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Podstatná je nejen doba koexistence, ale zejména skutečnost, že druhá strana tento stav toleruje (tzv. poklidná koexistence). Probíhající řízení před správními

orgány či soudy (tj. žaloba o porušení práv z ochranné známky, námitkové řízení či návrh na prohlášení známky za neplatnou) aplikaci tohoto institutu vylučuje. Ze spisu správního orgánu v této souvislosti vyplývá, že žalobce svá tvrzení a důkazy předložil až ve druhém stupni správního řízení, tj. v rozporu s koncentrační zásadou (§ 82 odst. 4 správního řádu).

V.3. K vázanosti Úřadu průmyslového vlastnictví svou předchozí rozhodovací činností

[70] Městský soud v napadeném rozsudku uvedl, že žalovaný porušil zásadu legitimního očekávání tím, že v nyní projednávané věci rozhodl o zamítnutí registrace ochranné známky žalobce a ve svém starším rozhodnutí ve věci *Creditanstalt* z roku 1998 registraci povolil. Starší slovní ochranná známka „Credit“ byla součástí ochranné známky „CREDITANSTALT, a.s. Banka pro Váš úspěch“, aniž by tato skutečnost bránila zápisu nově přihlášené známky do rejtríku. K námitce stěžovatelů, že závěry městského soudu jsou v této části nepřezkoumatelné, Nejvyšší správní soud uvádí následující.

[71] 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.

[72] 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*).

[73] Věc REVITAL není skutkově (velmi) blízká případu *Creditanstalt*. Nejvyšší správní soud připomíná, 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.

[74] Nejvyšší správní soud proto dospěl k závěru, že žalovaný neporušil zásadu legitimního očekávání. Námitka žalovaného a osoby zúčastněné na řízení je proto důvodná.

VI. Závěr a rozhodnutí o nákladech řízení

[75] Na základě výše uvedených důvodů dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že námitky stěžovatelů (V.3., V.4.) jsou důvodné.

pokračování

[76] Výrok I. napadeného rozsudku městského soudu proto zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Nejvyšší správní soud zároveň zrušil také výrok II. napadeného rozsudku, jímž bylo rozhodnuto o nákladech řízení, neboť se jedná o výrok závislý na výroku I.

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

[78] V novém rozhodnutí ve věci rozhodne městský soud i o náhradě nákladů řízení podle ustanovení § 110 odst. 3 s. ř. s.

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

V Brně dne 2. února 2017

Daniela Zemanová
předsedkyně senátu