



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudkyň JUDr. Naděždy Řehákové a Mgr. Ing. Silvie Svobodové ve věci

žalobce: **VINPRINT s.r.o.**, IČO 29380669
se sídlem Magnoliová 580, Osnice, 252 42 Jesenice

zastoupen JUDr. Zdeňkem Navrátillem, advokátem,
se sídlem Bašty 416/8, 602 00 Brno

proti

žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**
se sídlem Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč

o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 26. 5. 2017
zn. sp. O-521259, č. j. O-521259/D17023255/2017/ÚPV,

takto:

- I. Žaloba se zamítá.
- II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů v řízení.

Odůvodnění:

I. Stručné vymezení věci

1. Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání v záhlaví uvedeného rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „žalovaný“), kterým žalovaný zamítl jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 18. 1. 2017, č. j. O-521259/D15028030/2015/ÚPV, jímž byla zamítnuta přihláška slovní ochranné známky ve znění „VINPRINT“ zn. sp. O-525669 na základě § 4 písm. b) zákona

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále jen „ZOZ“), a prvostupňové rozhodnutí potvrdil.

2. Z odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí vyplynulo, že prvostupňovým rozhodnutím Úřad zamítl přihlášku zejména proto, že přihlašovaná slovní ochranná známka ve znění „VINPRINT“ (dále jen „přihlašovaná OZ“) nemá rozlišovací způsobilost ve vztahu k přihlášeným výrobkům, neboť je tvořena zkratkou „VIN“, běžně používanou pro označení identifikačního vozidla („vehicle identification number“) a anglickým výrazem „PRINT“ („tisk, potisk, nátisk, obtisk apod.“). Přihlašovaná OZ tak úzce souvisí s charakterem přihlášených výrobků „identifikace (štítky na auta) nekovové“ a plní popisnou funkci, tudíž neumožňuje spotřebiteli identifikovat obchodní zdroj daných výrobků. Doklady, které předložil žalobce za účelem prokázání získání rozlišovací způsobilosti, vyhodnotil Úřad tak, že neprokazují trvalé a intenzivní užívání přihlašovaného označení v rozsahu nárokováných výrobků, mají převážně charakter interních dokumentů a neposkytují informace o poskytování výrobků pod přihlašovanou OZ ve vztahu k průměrnému spotřebiteli. Z dokladů dále dle Úřadu nebylo patrné, jaké výrobky (a zda vůbec) spotřebitelé odebírali, případně v jaké oblasti s žalobcem spolupracovali. Zároveň doklady nebyly podpořeny informacemi o objemu prodeje výrobků, o jejich množství, kvalitě a intenzitě, nebo jakýmkoli dalšími informacemi, z nichž by bylo možno usoudit, že přihlašovaná OZ získala rozlišovací způsobilost.
3. Proti prvostupňovému rozhodnutí uplatnil žalobce rozklad, v němž především namítal, že skutkové závěry obsažené v odůvodnění prvostupňového rozhodnutí z jím předložených dokumentů nevyplývají, že tyto dokumenty byly nesprávně posouzeny, a že tak bylo prvostupňové řízení stíženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.
4. Žalovaný v odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí posouzení Úřadu přisvědčil a dospěl k závěru, že žalobci se předloženými doklady nepodařilo doložit, že by přihlašovaná OZ, jež nemá ve smyslu § 4 písm. b) ZOZ rozlišovací způsobilost, získala rozlišovací způsobilost užíváním v obchodním styku ve vztahu k výrobkům žalobce ve smyslu § 5 ZOZ.

II. Obsah žaloby

5. Žalobce předně tvrdil, že v rámci správního řízení předcházejícího vydání prvostupňového a žalobou napadeného rozhodnutí předložil věrohodné důkazní prostředky, jimiž dostatečně prokázal, že přihlašovaná OZ získala rozlišovací způsobilost užíváním v obchodním styku ve vztahu k jeho výrobkům ve smyslu § 5 ZOZ. K tomu uvedl výčet zmiňovaných dokumentů.
6. *V prvním žalobním bodu* žalobce poukázal na dokumenty, předložené dne 10. 7. 2015 a jejich vyhodnocení žalovaným. K dokumentu „Kopie letáku České pojišťovny (prevence odcizení motorového vozidla)“ (dále jen „kopie letáku ČP“) namítal nepravdivost tvrzení žalovaného, že u dokumentu chybí odkaz na žalobce, resp. že dokument neobsahuje žádné označení žalobce. Žalobce tvrdil, že je na dokumentu uveden jeho název VIN-EU-ECR (pozn. soudu: jedná se o předchozí obchodní firmu žalobce, v plném znění VIN-EU-ECR s.r.o., dle výpisu z obchodního rejstříku zapsanou v obchodním rejstříku do vymazání dne 31. 8. 2015, kdy byla zapsána současná obchodní firma žalobce) v kruhu hvězd, z čehož je jasné, že bezpečnostní značení skel technologií VINPRINT je užíváno právě jím. Dále je na něm uvedeno, že bezpečnostní označení skel spočívá v označení skel identifikačním číslem VIN, z čehož vyplývá, že se tak děje za použití technologie VINPRINT. Přihlašovaná OZ

je proto spojována s označením vozu štítkem s jedinečným identifikačním číslem VIN technologií VINPRINT, tedy s názvem přihlášených výrobků „identifikace (štítky na autoskla) nekovové“, nikoli pouze se službou bezpečnostního značení skel, jak uváděl žalovaný. Upozornil, že v souvislosti s kopií letáku ČP byl posuzován i doklad předložený dne 8. 1. 2016, propagační materiál „Prevence odcizení motorového vozidla České pojišťovny“ (dále jen „leták ČP“, souhrnně s kopií letáku ČP „letáky ČP“). Žalovaný společně k oběma dokumentům uvedl, že nelze očekávat, že by si spotřebitelská veřejnost spojovala přihlašovanou OZ s žalobcem. Dle žalobce však přes skutečnost, že je jeho označení uvedeno v kruhu hvězd, nelze očekávat, že by si spotřebitel toto označení spojoval s výrobky z Evropské unie (dále jen „EU“), neboť tyto materiály byly umístěny do pojišťoven v ČR a on své služby poskytuje také v ČR. Přesto, že z letáků ČP nelze určit konkrétní množství spotřebitelů, kteří se s nimi seznámili, nelze vyvodit závěr, že by přihlašovaná OZ nebyla v rámci obchodního styku intenzivně užívána a že by spotřebitelé neměli možnost si ji s ním spojit. Česká pojišťovna a.s. (*pozn. soudu: celé znění aktuální obchodní firmy zní dle výpisu z obchodního rejstříku Generali Česká pojišťovna a.s., dále jen „ČP“*) působí na českém trhu dlouhodobě a její služby využívá rozsáhlé množství klientů. Je tak nepochybné, že s letáky ČP bylo seznámeno rozsáhlé množství spotřebitelů, protože si tito mohli přihlašovanou OZ jednoznačně spojit s žalobcem a s označením skel identifikačním číslem VIN technologií VINPRINT. S ohledem na rozsáhlou klientelu ČP přitom nelze určit přesné množství spotřebitelů, kteří se se zmíněnými materiály skutečně seznámili, nadto pobočky ČP navštěvují i spotřebitelé, kteří nakonec s ČP ani neuzavřou smlouvu, i tak jsou však s letáky ČP seznámeni.

7. Dále upozornil na dokument „Dopis PSAF + VIN EU ECR SPOLUPRÁCE ze dne 28. 08. 2013, určený koncesionářům“ (dále jen „dopis PSAF“), týkající se poskytnutí slevy z pojistného na havarijní pojištění ze strany společnosti Kooperativa pojišťovna a.s. (*pozn. soudu: celé znění aktuální obchodní firmy zní dle výpisu z obchodního rejstříku Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, dále jen „Kooperativa“*) za podmínky označení minimálně šesti skel pojištěného vozidla prostřednictvím bezpečnostní technologie VINPRINT. Také Kooperativa má rozsáhlou klientelu, mezi níž patří spotřebitelé, kteří byli v rámci jednání s ní nepochybně seznámeni s možností poskytnutí výše uvedené slevy. Přihlašovaná OZ tak byla spojena s žalobcem a s bezpečnostním označením vozidla štítkem na tomto vozidle technologií VINPRINT. Dodal, že přesto, že neuvedl konkrétní počet zákazníků seznámených s označením autoskel štítkem na vozidle technologií VINPRINT, nelze mít za to, že si spotřebitelé nespojují přihlašovanou OZ s žalobcem. Přihlašovaná OZ je vzhledem k rozsáhlé klientele Kooperativy užívána v rámci obchodního styku intenzivně. Stejný závěr lze dovodit také z dokumentu „Oběžník ŠKODA Originální díly a příslušenství“ (dále jen „oběžník ŠKODA“), a to vzhledem k rozsáhlé klientele společnosti ŠKODA (*pozn. soudu: žalobce měl zřejmě na mysli společnost ŠKODA AUTO a.s., dále jen „ŠKODA“*), které bylo při zakoupení vozu provedeno bezpečnostní označení autoskel štítkem technologií VINPRINT. Došlo tak ke spojení bezpečnostního označení autoskel štítkem technologií VINPRINT s přihlašovanou OZ a žalobcem.
8. Z výše uvedeného vyplývá, že s jím prováděným bezpečnostním označením autoskel štítkem technologií VINPRINT bylo seznámeno rozsáhlé množství spotřebitelů, v důsledku toho si s ním spotřebitelé nepochybně začali přihlašovanou OZ v obchodním styku spojit. Přihlašovaná OZ byla přitom užívána intenzivně. Navíc žalovaný sám připustil, že užívání přihlašované OZ v souvislosti s poskytováním služby „bezpečnostní

označení skel vozidel“ z uvedených dokumentů vyplývá, neboť se dá předpokládat, že se alespoň část z nich dostala ke konečnému spotřebiteli. K argumentu žalovaného, že přihlašované OZ je nárokováno pro výrobky „identifikace (štítky autoskla) nekovové“ a nikoli pro službu „bezpečnostní značení skel“, s níž si spotřebitelé přihlašované OZ mají spojovat, uvedl, že bezpečnostní značení skel spočívá ve vyleptání štítku na autosklo technologií VINPRINT. VINPRINT je sice technologie, ale touto technologií je prováděno leptání štítku do skel, tudíž si spotřebitelé nepochybně spojují přihlašovanou OZ i se štítky na autosklech. Právě tyto štítky jsou charakteristické pro bezpečnostní označení skla, k němuž by bez jejich vyleptání nemohlo dojít.

9. *Druhý žalobní bod* se týkal dokumentů, předložených žalobcem dne 8. 1. 2016 a jejich vyhodnocení žalovaným. Žalobce namítal, že žalovaný zcela opomenul hodnotit kopie asistenčních karet a dokument „Assistance NEWS zima 2015/2016“ ve vzájemné souvislosti. Tyto důkazy žalovaný hodnotil pouze odděleně, když konstatoval, že 170 000 spotřebitelů nelze považovat za dostatečný počet, na jehož základě by bylo možné dospět k závěru o získání rozlišovací způsobilosti dle § 5 ZOZ. Kdyby totiž v souladu s § 50 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) hodnotil důkazy v jejich vzájemné souvislosti, musel by dospět k závěru, že tyto dokumenty prokazují intenzivní užívání přihlašované OZ a to, že podstatná část veřejnosti si přihlašovanou OZ spojuje s žalobcem, a tedy že přihlašovaná OZ získala užíváním v obchodním styku rozlišovací způsobilost.
10. K propagačnímu materiálu „VINPRINT PRODUCT PRINTCODE“ považoval za nepravdivé tvrzení žalovaného, že se na něm nenachází označení VINPRINT ve spojení s přihlášenými výrobky „identifikace (štítky na autoskla) nekovové“. Zdůraznil, že na tomto materiálu je uvedena přihlašovaná OZ ve spojení s přihlášenými výrobky, neboť je na něm pod označením žalobce uvedeno: „*označení všech autoskel vozidla vyleptáním čísla VIN*“. Přihlašovanou OZ si tak průměrný spotřebitel spojuje se žalobcem, neboť z posouzení materiálu jako celku lze dospět k závěru, že právě on provádí bezpečnostní označení autoskel štítky technologií VINPRINT. Označení autoskel štítky za účelem jejich zabezpečení si s ním spotřebitel spojí i díky uvedení jeho internetové domény, jeho e-mailu a označení jeho obchodní firmy. Z tohoto materiálu, stejně jako z dalších dokladů (propagačního materiálu ČP „Nejefektivnější prevence proti odcizení motorových vozidel“ a propagačního materiálu INSIA Bezpečnostní značení skel) lze dovodit, že obchodní partneři žalobce poskytovali tyto materiály svým klientům při sjednávání havarijního pojištění. Z toho je zřejmé, že průměrní spotřebitelé přihlašovanou OZ znají a spojují si ji s žalobcem, jakožto osobou provádějící bezpečnostní označení skel technologií VINPRINT. S ohledem na množství klientely jde o intenzivní užívání přihlašované OZ v obchodním styku.
11. Ve *třetím žalobním bodu* upozornil na skutečnost, že má zaregistrovanou internetovou doménu www.vinprint.cz, kterou navštíví přibližně 32 000 uživatelů ročně. Návštěvou této domény průměrný spotřebitel zjistí, že žalobce provádí bezpečnostní označení skel vyleptáním štítku na autosklo technologií VINPRINT, proto si přihlašovanou OZ spojí právě s žalobcem.
12. Žalobce žádal, aby soud žalobou napadené rozhodnutí i prvostupňové rozhodnutí zrušil.

III. Vyjádření žalovaného

13. Žalovaný ve svém písemném vyjádření k žalobě nesouhlasil s tvrzením žalobce, že na letácích ČP je uveden jeho název, a proto si s ním průměrný spotřebitel přihlašovanou OZ

spojí. K tomu uvedl, že dle § 132 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) je jménem právnické osoby její název a označení její právní formy.



Na předložených materiálech je vedle mnoha dalších informací malý obrázek. Průměrnému spotřebiteli, který žalobce nezná, nebude zřejmé, že se jedná o uvedení jména právnické osoby – poskytovatele produktu. Obrázek tvoří několik běžně používaných a průměrnému spotřebiteli známých zkratk s popisným významem, na pozadí je napodobenina evropské vlajky. Dodatek o právní formě žalobce, jenž by průměrnému spotřebiteli napověděl, že nejde o pouhý shluk zkratk, nýbrž o identifikaci žalobce, na obrázku chybí. Na letácích ČP tudíž není obchodní firma žalobce uvedena a nelze tak očekávat, že si s žalobcem bude spotřebitelská veřejnost přihlašovanou OZ spojovat. Setrval také na názoru, že podle předpokládaného vnímání průměrného spotřebitele budou spotřebitelé chápat přihlašovanou OZ jako název služby „bezpečnostní značení skel vozidel“ a nikoli jako název výrobku, neboť se v letácích ČP mluví o technologii VINPRINT a o bezpečnostním značení skel. Letáky ČP navíc nejsou datované a nebyly doplněny žádnými podpůrnými doklady, z nichž by bylo možné odvodit časové období jejich užívání.

14. Nesouhlasil ani s tvrzením žalobce, že s ohledem na rozsáhlou klientelu ČP, Kooperativy a ŠKODY je nepochybné, že se s jejich propagačními materiály seznámilo množství spotřebitelů, a tudíž si mohli spojit přihlašovanou OZ s osobou žalobce a technologií VINPRINT. Uvedl, že z předložených materiálů bylo možné konstatovat pouze to, že přihlašovaná OZ byla používána, nikoli že získala rozlišovací způsobilost ve vztahu k výrobkům žalobce. S odkazem na žalobou napadené rozhodnutí (str. 14) dodal, že žalobce předloženými dokumenty neprokázal, v jakém rozsahu došlo k jejich šíření mezi spotřebitele, nelze tak potvrdit, že relevantní spotřebitel díky ochranné známce identifikuje výrobek jako pocházející z určitého podniku. I pokud by žalobce prokázal tvrzení, že 170 000 vozidel již bylo produktem VINPRINT označeno (což je doklady nepodložené tvrzení), nelze získání rozlišovací způsobilosti přihlašované OZ konstatovat, neboť oproti 7,5 milionům provozovaných vozidel se jedná o nepatrný zlomek potenciálních spotřebitelů. Navíc žalobce není jediným subjektem, který leptání VIN na autoskla v ČR nabízí.
15. K žalobnímu argumentu internetovou doménou uvedl, že její žalobcem uváděná návštěvnost nebyla doložena. I pokud by doložena byla, nepředstavuje 32 tisíc návštěv za rok nijak významné množství v poměru k množství provozovaných vozidel. Může se navíc jednat i o opakované přístupy menšího množství uživatelů.
16. Žalovaný proto žádal, aby soud žalobu zamítl.

IV. Posouzení věci Městským soudem

17. Soud o věci samé rozhodl bez nařízení jednání, a to v souladu s ustanovením § 51 s. ř. s., neboť účastníci řízení takový postup akceptovali. Soud neprovedl navržené důkazy, neboť jsou součástí spisového materiálu žalovaného, z něhož soud při přezkumu zákonnosti žalobou napadeného rozhodnutí vychází, provedení důkazů by tak bylo nadbytečné.
18. Soud přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání, v rozsahu žalobou uplatněných bodů, kterými je vázán, podle skutkového a právního stavu ke dni vydání žalobou napadeného rozhodnutí, a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

19. Podstatou sporu je posouzení, zda žalobce prokázal, že přihlašovaná OZ získala užíváním v obchodním styku ve vztahu k výročkům „identifikace (štítky na auta) nekovové“ rozlišovací způsobilost ve smyslu § 5 ZOZ, a je proto nezákonný závěr správních orgánů o naplnění ust. § 4 písm. b) ZOZ, či nikoli.
20. Z obsahu správního spisu vyplývají tyto podstatné skutečnosti:
21. Žalobce přihlásil přihlašovanou OZ ve znění „VINPRINT“ s datem práva přednosti ode dne 1. 4. 2015 pro výrobky ve třídě 20 mezinárodního třídění výrobků a služeb „identifikace (štítky na autoskla) nekovové“. Z obchodního rejstříku vyplývá, že žalobce ke dni 31. 8. 2015 změnil svou obchodní firmu z původní „VIN-EU-ECR s.r.o.“ na současnou „VINPRINT s.r.o.“ s účinností od 4. 5. 2017. Při průzkumu přihlášky došel Úřad k závěru, že přihlašovaná OZ postrádá ve vztahu k výrobkům rozlišovací způsobilost a neumožňuje spotřebiteli na jejím základě identifikovat obchodní zdroj těchto výrobků, nebo je odlišit od jiných, podobně zaměřených výrobků na trhu. Proto žalobce informoval o možnosti prokázat získání rozlišovací způsobilosti přihlašované OZ ve smyslu § 5 ZOZ (viz přípis Úřadu ze dne 9. 6. 2015). Dne 10. 7. 2015 žalobce předložil Úřadu první skupinu dokumentů k prokázání získání rozlišovací způsobilosti přihlašované OZ, Úřad však shledal dokumenty nedostatečnými a vyzval žalobce k předložení dalších, průkaznějších dokumentů (viz přípis Úřadu ze dne 9. 11. 2015). Žalobce proto dne 8. 1. 2016 předložil Úřadu druhou skupinu dokumentů:
22. Kopie letáku ČP je kopií pouze první strany letáku ČP. Obsahuje mimo jiné nápis „VINPRINT II“, pod nímž je uveden text „bezpečnostní značení skel“. Obchodní firmu žalobce neobsahuje. Vedle kopie letáku ČP je na témže listu umístěna také kopie letáku „Nejefektivnější prevence proti odcizení motorových vozidel“. Ta obsahuje množství
- textu, mimo jiné nápis „VINPRINT II“, vedle něj je umístěný obrázek  a pod ním text „Bezpečnostní značení skel. Výraz „VINPRINT“ je zde používán ve spojení s technologií. Je zde vyobrazen běžně užívaný/typický bílý štítek s vyleptaným VIN, jehož součástí je výše uvedený obrázek. Obchodní firma žalobce uvedena není.“
23. Leták ČP je oboustranným originálem, z něhož byla pořízena výše popsáná kopie přední strany (tj. kopie letáku ČP), přední strana je tak totožná s výše popsáním. Na zadní straně letáku ČP je uveden výraz „VINPRINT“, který je používán ve spojení s technologií, je zde vyobrazen typický bílý štítek s vyleptaným VIN, jehož součástí je výše uvedený obrázek. Uvedený obrázek je zde obsažen samostatně a dále i v podobě, kdy je na obrázku namísto nápisu „VIN – EU“ uveden nápis „VIN“ a namísto nápisu „ECR“ nápis „PRINT“. Dále obsahuje odkaz na webové stránky www.vin-eu-ecr.eu.
24. Dopis PSAF (ze dne 28. 8. 2013) je adresován koncesionářům a obsahuje informaci o: „leptání VIN na skla vozidel novou technologií VINPRINT II, se kterou přišla na český trh firma VIN-EU-ECR s.r.o. (tj. žalobce)“ a dále informaci o tom, že podmínkou pro poskytnutí slevy na havarijním pojištění ze strany společnosti Kooperativa je označení minimálně šesti skel pojištěného vozidla metodou leptání VIN od žalobce.
25. Oběžník ŠKODA (ze dne 23. 7. 2013) informuje o novém příslušenství pro vozy ŠKODA – produktu VINPRINT II pro leptání VIN na skla vozidla a o objednání tohoto produktu přímo u žalobce.

26. Z kopie nevyplněných asistenčních karet vyplývá, že asistenční karty obsahují přihlašovanou OZ v kombinované podobě  (dále jen „kombinovaná podoba“), obchodní firma žalobce na nich uvedená není.
27. Dokument „Assistance NEWS zima 2015/16“, určený klientům společnosti Europ Assistance s.r.o. obsahuje přihlašovanou OZ ve slovní i kombinované podobě a též obchodní firmu žalobce. Dokument obsahuje také rozhovor s generálním ředitelem žalobce, v němž je uvedeno, že vozidel označených produktem VINPRINT bylo v době rozhovoru na 170 000, je v něm též uvedeno, že VINPRINT je „obchodní název již 25 let známé metody leptání VIN kódu na skla vozidel“.
28. Dokument „VINPRINT PRODUCT PRINTCODE“ obsahuje nápisy „Unikátní bezpečnostní značení autoskel identifikačním číslem VIN“, „pojištění asistenčních služeb od VINPRINT s.r.o.“, a informuje o obsahu balíčku služeb, kam patří mimo jiné „označení všech autoskel vozidla vyleptáním čísla VIN a loga partnera“. Přihlašovaná OZ je zde pouze v kombinované podobě. Je zde také uvedena obchodní firma žalobce, odkaz na jeho webové stránky žalobce a jeho e-mail.
29. Dokument „Nejefektivnější prevence proti odcizení motorových vozidel“ je obsahově totožný s jeho kopií popisovanou výše. Dokument INSIA Bezpečnostní značení skel obsahuje informaci o bezpečnostním značení skel VINPRINT II, je zde vyobrazen typický bílý štítek s vyleptaným VIN, jehož součástí je výše uvedený obrázek a tento obrázek je zde umístěn i samostatně.
30. Při posouzení vyšel soud z následující právní úpravy:
31. Podle § 4 písm. b) ZOZ v rozhodném znění *do rejstříku se nezapíše označení, které nemá rozlišovací způsobilost.*
32. Podle § 5 ZOZ v rozhodném znění *označení uvedeného v § 4 písm. b) až d) může být zapsáno do rejstříku, pokud přihlašovatel prokáže, že takové označení získalo před zápisem ochranné známky do rejstříku užíváním v obchodním styku ve vztahu k výrobkům nebo službám přihlašovatele, pro které je požadován jeho zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost.*
33. Soud o žalobě uvažil takto:
34. Před vlastním vypořádáním žalobních námitek soud považuje za nutné uvést, že žalobce nijak neprotil proti závěru žalovaného, že předmětná OZ nemá sama o sobě rozlišovací způsobilost ve smyslu § 4 písm. b) ZOZ. Vzhledem k tomu, že v přezkumném řízení ovládaném dispoziční zásadou soud přezkoumává zákonnost napadeného rozhodnutí výlučně na podkladě námitek uplatněných v žalobě, se soud zákonností výše uvedeného závěru žalovaného, o němž mezi stranami není sporu, nezabýval.
35. Soud s ohledem na judikaturu Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) a evropskou judikaturu obecně uvádí, že získání rozlišovací způsobilosti užíváním ochranné známky vyžaduje, aby alespoň podstatná část relevantní veřejnosti identifikovala díky označení dotčené výrobky nebo služby jako pocházející od určitého podniku. Při určování, zda ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním, musí Úřad posoudit důkazy, které mohou prokazovat, že ochranná známka získala schopnost odlišovat dotčené výrobky a služby od výrobků a služeb jiných podniků. Přehled kritérií pro posouzení získané rozlišovací způsobilosti podal Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „SDEU“) např. v rozsudku ze dne 4. 5. 1999, Windsurfing Chiemsee, č. C-108/97 a C-109/97. Těmito kritérii jsou např. podíl na trhu, intenzita, geografické rozšíření a doba užívání ochranné známky, výše investic vynaložených podnikem na její propagaci, podíl spotřebitelů, kteří

identifikují výrobky nebo služby jako pocházející od určitého podniku díky ochranné známce, a prohlášení obchodních a průmyslových komor nebo jiných profesních sdružení, jakož i výzkumy veřejného mínění (srov. rozsudky NSS ze dne 22. 7. 2011, č. j. 7 As 35/2011-246, ze dne 3. 3. 2011, č. j. 7 As 10/2011-111 a ze dne 8. 11. 2017, č. j. 6 As 76/2017-30 či rozhodnutí SDEU ze dne 15. 10. 2008, č. T-405/05, Powerserv Personalservice GmbH nebo ze dne 18. 6. 2002 č. C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV). Rozlišovací způsobilost ochranné známky musí být posouzena vzhledem k výrobkům nebo službám, pro něž je její zápis požadován, a s přihlédnutím k předpokládanému vnímání průměrného běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného spotřebitele dotčené kategorie výrobků a služeb. Z komentářové literatury k § 5 ZOZ vyplývá, že důkazy k prokázání rozlišovací způsobilosti ochranné známky musí prokazovat její užívání na území ČR nebo ve vztahu k území ČR, přičemž musí určit časové období a územní rozsah takového užívání. Nedatované důkazy obvykle k prokázání získané rozlišovací způsobilosti ochranné známky nepostačují. Dále komentářová literatura uvádí, že: „Při předkládání dokladů o užívání v řízení před Úřadem je možné předkládat jakékoli důkazy svědčící ve prospěch přihlašovatele (důkazní volnost) a je věcí Úřadu, zda na základě předložených dokladů uzná získání rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení na trhu v podvědomí spotřebitelů.“ a že: „Předkládané doklady však mohou prokazovat pouze užívání přihlášeného označení, nikoli nabytí jeho rozlišovací způsobilosti.“ (viz Horáček, R., Biskupová, E., de Korver, Z.: Práva na označení a jejich vymáhání (Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví). Komentář. 3. doplněné vydání. Praha: C. H. Beck).

36. Ve světle výše uvedeného soud posoudil jednotlivé žalobní námitky.
37. Soud nevešel na námitky uvedené v *prvním žalobním bodu*. Pokud se týká letáků ČP, ztotožnil se soud s názorem žalovaného, že nelze očekávat, že by si průměrný spotřebitel na jejich základě spojil přihlašovanou OZ s žalobcem. Je tomu tak proto, že nikde na letácích není uvedena zmínka o žalobci jako takovém, resp. zmínka o tom, že nápisy VIN-



EU-ECR či VINPRINT vyobrazené na obrázku či v rámci obrázku na typickém identifikačním štítku či doména www.vin-eu-ecr.cz jsou spojeny s konkrétní právnickou osobou. Průměrný spotřebitel si proto výraz „VINPRINT“ pravděpodobně ani nebude spojovat s žádnou právnickou osobou, tudíž ani s osobou žalobce, neboť nebude znát význam těchto nápisů a vzhledem k chybějícímu dodatku o právní firmě nebude očekávat, že se jedná o označení právnické osoby. K tomu soud uvádí, že typické identifikační štítky nepoužívá pouze žalobce, ale i jiné subjekty, kdy např. místo výše uvedeného obrázku je



používán obrázek v podobě, kdy nápis OCIS nijak neodkazuje na subjekt, který bezpečnostní značení skel provádí. I tato skutečnost snižuje pravděpodobnost, že by si průměrný spotřebitel spojil uvedený obrázek či výraz VINPRINT s osobou žalobce. Navíc vzhledem k tomu, že se výraz VINPRINT na těchto letácích objevuje ve spojení s výrazy „bezpečnostní značení skel“ nebo „technologie“, lze předpokládat, že průměrný spotřebitel si spojí výraz VINPRINT, tedy přihlašovanou OZ, s technologií bezpečnostního značení skel, nikoli s výrobky třídy 20 mezinárodního třídění výrobků a služeb „identifikace (štítky na autoskla) nekovové“.

38. Žalobci se nepodařilo prokázat ani kritéria intenzity užívání přihlašované OZ, jejího geografického rozšíření ani doby jejího užívání. Z letáků ČP nelze určit, jak širokému množství spotřebitelské veřejnosti byly distribuovány, tvrzení o jejich distribuci rozsáhlé klientele ČP není nikterak podloženo. Jakkoli soud nepochybuje o rozsáhlosti klientely ČP, neobstojí tato rozsáhlost jako samostatný argument, není totiž jasné (a ani pravděpodobné), že letáky ČP byly distribuovány všem klientům ČP, případně i potenciálním klientům. Pouhá existence letáků ČP ještě neznamena, že se tyto dostaly k velkému množství spotřebitelské veřejnosti, jež je klientelou ČP. Z letáků ČP není jasná ani jejich datace, resp. datace reklamní kampaně, v jejímž rámci byly letáky ČP využívány. Lze tak uzavřít, že prostřednictvím letáků ČP nebylo ze strany žalobce prokázáno, že přihlašovaná OZ získala rozlišovací způsobilost ve smyslu § 5 ZOZ.
39. Pokud se týká dopisu PSAF a oběžníku ŠKODA, soud uvádí, že se jedná o interní dokumenty, které nikterak neprokazují, že by byla širší spotřebitelská veřejnost seznámena s přihlašovanou OZ ani s jejím spojením s žalobcem a s výrobky ve třídě „identifikace (štítky na autoskla) nekovové“. Je sice skutečností, že dopis PSAF obsahuje zmínku o tom, že s technologií VINPRINT přišel na trh žalobce, z toho však nelze vyvozovat, že se tato informace rozšířila mezi spotřebitelskou veřejnost, neboť z dopisu PSAF není nikterak patrné, že tato informace byla klientům Kooperativy předávána. I pokud by tomu tak bylo, je třeba obdobně jako u letáků ČP uvést, že z dokumentu vyplývá použití výrazu VINPRINT ve spojení s technologií označování skel, nikoli s přihlašovanými výrobky. Z dopisu tak vyplývá pouze skutečnost, že o souvislosti mezi přihlašovanou OZ a žalobcem byli informováni adresáti tohoto dopisu. K stejnému závěru je třeba dojít v případě oběžníku ŠKODA, neboť se jedná též o interní dokument, z něhož vyplývá pouze informovanost jeho adresátů, nikoli širší spotřebitelské veřejnosti, o spojení přihlašované OZ s žalobcem, nikoli však s přihlašovanými výrobky. Lze tak uzavřít, že ani těmito dokumenty nebylo prokázáno, že by přihlašovaná OZ získala rozlišovací způsobilost ve smyslu § 5 ZOZ.
40. Skutečnost, že užívání přihlašované OZ v souvislosti s poskytováním služby „bezpečnostní označení skel vozidel“ z uvedených dokumentů vyplývá, neboť se dá předpokládat, že se alespoň část z nich dostala ke konečnému spotřebiteli, jak připustil žalovaný, nic na výše uvedených závěrech nemění. Jednak samotné prokázání užívání přihlašované OZ, neznamena, že bylo prokázáno též nabytí její rozlišovací způsobilosti. Především však nebylo prokázáno užívání ani získání rozlišovací způsobilosti přihlašované OZ pro přihlašované výrobky ve třídě „identifikace (štítky na autoskla) nekovové“.
41. Soud nevešel ani na námitky *druhého žalobního bodu*. K namítanému pochybení žalovaného, spočívajícím v nedostatku vyhodnocení kopií asistenčních karet v souvislosti s dokumentem „Assistance NEWS zima 2015/16“ soud uvádí, že žalovaný se hodnocení těchto důkazů podrobně věnoval na str. 15 a 16 žalobou napadeného rozhodnutí. Soud považuje toto hodnocení za dostatečné, provedené v souladu s § 50 odst. 4 správního řádu. Ztotožňuje se také se závěrem žalovaného, že tvrzených 170 000 vozidel označených produktem VINPRINT (jak uvádí generální ředitel žalobce) není dostatečným vzorkem k získání rozlišovací způsobilosti přihlašované OZ. Je tomu tak proto, že, jak vyplývá z výše uvedeného, k získání rozlišovací způsobilosti ochranné známky je třeba, aby alespoň podstatná část relevantní veřejnosti identifikovala díky ochranné známce výrobek jako výrobek pocházející od určitého podniku. V tomto případě je relevantní veřejnost tvořena uživateli, příp. vlastníky vozidel, přičemž s ohledem na počet registrovaných vozidel (pozn. soudu: dle údajů dostupných na webových stránkách ÚAMK ČR přesahoval jen

počet osobních vozidel registrovaných v roce 2017, tj. v roce vydání žalobou napadeného rozhodnutí, 5,5 milionu. Zdroj: www.uamk.cz/aktuality/2186-v-cr-je-5-59-mil-osobnich-aut) nelze tak považovat 170 000 vozidel za dostatečné množství k prokázání intenzivního užívání přihlašované OZ. Nadto číslo uváděné generálním ředitelem v rozhovoru, nebylo ze strany žalobce relevantně doloženo, když zmínku v uváděném rozhovoru nelze bez dalšího považovat za dostatečně průkaznou.

42. K dokumentu „VINPRINT PRODUCT PRINTCODE“ soud uvádí, že z informací v něm obsažených sice vyplývá, že žalobce pravděpodobně provádí bezpečnostní značení autoskel vyleptáním VIN, avšak přihlašovaná OZ je zde uvedena jen v kombinované podobě a především pak pouze ve spojení právě s bezpečnostním značením autoskel vyleptáním VIN, nikoli v souvislosti s výrobky „identifikace (štítky na autoskla) nekovové“. Typický štítek není na tomto dokumentu ani vyobrazen. Stejně jako u ostatních propagačních materiálů (tedy i u propagačního materiálu ČP „Nejefektivnější prevence proti odcizení motorových vozidel“ a propagačního materiálu INSIA Bezpečnostní značení skel) není ze strany žalobce nijak doloženo, jakému množství spotřebitelské veřejnosti byl tento materiál distribuován, a tedy ani jak široký okruh spotřebitelské veřejnosti se s ním mohl seznámit. Lze tedy uzavřít, že ani těmito dokumenty nebylo prokázáno, že by přihlašovaná OZ získala rozlišovací způsobilost ve smyslu § 5 ZOZ.
43. Ke třetímu žalobnímu bodu soud uvádí, že samotná existence internetové domény odpovídající kmenu obchodní firmy žalobce, ani skutečnost, že ji navštíví ročně 32 000 uživatelů internetu, neprokazuje, že si relevantní veřejnost spojí přihlašovanou OZ s přihlašovanými výrobky a s žalobcem. Počet 32 000 spotřebitelů, které žalobce tvrdí, ale nedokládá, netvoří v rámci výše vymezené relevantní veřejnosti významný podíl.
44. S ohledem na shora uvedené soud uzavírá, že žalovaný ani Úřad nepochybili, když došli k závěru, že žalobce neprokázal získání rozlišovací způsobilosti přihlašované OZ, a přihlášku s odkazem na § 4 písm. b) zamítli. V rámci žalobou napadeného rozhodnutí žalovaný zhodnotil žalobcem předložené doklady samostatně i ve vzájemné souvislosti a na základě tohoto zhodnocení učinil závěr, který řádně odůvodnil.
45. Soud proto žalobu podle § 78 odst. 7 s.ř.s. jako nedůvodnou zamítl.
46. Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 1 s. ř. s. Žalobce nebyl ve věci procesně úspěšný, žalovanému správnímu orgánu, který měl úspěch, však důvodně vynaložené náklady řízení nevznikly.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Praha 30. října 2020

JUDr. Ivanka Havlíková v. r.
předsedkyně senátu