



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudkyň Mgr. Andrey Veselé a Mgr. Jany Jurečkové ve věci

žalobce

iSTEP CE, s. r.o., IČO 24315729,
se sídlem Karolinská 650/1
zastoupený Mgr. Michalem Hanzlíkem, advokátem
se sídlem Na Hřebenech II 1718/8,

proti
žalovanému

Úřad průmyslového vlastnictví
se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6 – Bubeneč

o žalobě proti rozhodnutí předsedy žalovaného č.j. O-499097/D16071045/2016/ÚPV,
ze dne 13. 1. 2017

takto:

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

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

Odůvodnění:

I.

Základ sporu

1. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 13. 1. 2017, č.j. O-499097/D16071045/2016/ÚPV (dále jen „napadené rozhodnutí“), byl zamítnut rozklad žalobce a potvrzeno rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 6. 2016, č.j. O-499097/D070214/ÚPV (dále jen „rozhodnutí prvního stupně“), kterým byl zamítnut návrh žalobce k zápisu slovní ochranné známky ve znění „TravelPortal“ (dále jen „přihlašované označení“), které bylo přihlášeno s datem práva přednosti ode dne 19. 10. 2012 pro výrobky a služby zařazené do tříd 9, 35, 36, 38, 39, 41, 42 a 43 mezinárodního třídění výrobků a služeb, neboť přihlašované označení je vyloučeno ze zápisu na základě § 4 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách v platném znění (dále jen „zákon“), když přihlašované označení nemá rozlišovací způsobilost neboť je tvořeno slovním spojením, které bude spotřebitel vnímat jako informativní sdělení označující nabídku zájezdů a dovolených, aniž by byl schopen toto označení spojit se žalobcem, a ani tuto rozlišovací způsobilost nezískalo užíváním v obchodním styku ve smyslu ust. § 5 zákona.

II.

Obsah žaloby a vyjádření žalovaného

2. Žalobce předně nesouhlasí se shora uvedeným závěrem, neboť byť je přihlašované označení tvořeno spojením dvou běžných anglických výrazů, pak v této kombinaci se jedná o unikátní spojení a jedná se tak o slovní spojení, které jednoznačně rozlišovací způsobilost má.
3. Žalobce, přestože trvá na svém názoru o unikátnosti slovního spojení „TravelPortal“, opakovaně uvádí, že existuje doba, po které i běžné pojmy mění pro adresáty svůj význam a jeho obsah již není spojován s původním prisuzovaným významem a tento tak nabývá jedinečnosti a nezaměnitelnosti, jako například seznam.cz, heureka.cz, nebo mall.cz. Tento internetový portál získal svůj typický název v r. 2009 a od té doby jej nikdo neoznačí jinak než výrazem „mól“, přičemž mu již nepřisuzují význam překladu nákupního střediska, nýbrž mu byl přidělen význam zcela nový.
4. Žalobce má za to, že názor žalovaného, že široká veřejnost bude vnímat označení pouze jako obecné informativní sdělení nemá oporu ve spise, když žádný takový průzkum nebyl žalovanému předložen a žalovaný tak vybočil z mezí správního uvážení. Stejně tak jako v případě shora uvedeném si spotřebitelé pod vyslovením tohoto výrazu nevybaví jakoukoliv stránku spojenou s cestováním, ale žalobce a jeho vyhledávač. Odlišení a unikátnost tohoto označení je dána zejména dobou trvání existence a užívání takového označení, neboť za rok 2015 navštívilo stránku 1.444.746 uživatelů a k 25. 8. 2016 již dokonce 1.359.260 uživatelů. Výraz „TravelPortal“ tak ztratil společenský význam „cestovní brány“ a stal se výrazem vlastním, novým, a se svým vlastním obsahem. Uvedené dokazuje i neustále rostoucí počet fanoušků přihlášených k facebookovému profilu

s názvem TravelPortal, který přesáhl 11.100 osob a za 15 měsíců se zdvojnásobil a profil navštívilo od května 2014 do 12. 6. 2015 celkem 774.602 uživatelů.

5. Žalobce má dále za to, že přihlašované označení v případě nedostatku rozlišovací způsobilosti samotné tuto získalo ještě před zápisem užíváním v obchodním styku ve vztahu k výrobkům a službám žalobce, což žalobce v řízení prokazoval četnými doklady o propagaci a reklamě, fakturami za poskytnuté služby a doklady o návštěvnosti webů jako i dalšími. Doména www.travelportal.cz je registrovaná na žalobce, přihlašované spojení je uváděno se spojením žalobce, že žalobce je správcem jak internetového portálu, tak facebookového profilu, všude je uváděn jako kontakt. Zrovna tak na všech předložených materiálech bylo uvedeno vedle přihlašovaného označení, že se jedná o produkt žalobce, žádný spotřebitel tak nemůže spojení žalobce a přihlašovaného označení přehlédnout. Žalobce dále v souvislosti s propagací tohoto označení investoval desetimilionové částky na marketingové strategie a na reklamní předměty.
6. Žalobce má za to, že se žalovaný odchýlil od své vlastní Metodiky (vydané v lednu 2016) a nedostatek rozlišovací způsobilosti, jako i její nabytí, vyvodil nesprávně, když se navíc předloženými doklady nezabýval do detailu a v souvislostech. Žalobce má za to, že přihlašované označení je nutno zkoumat komplexně s použitím objektivních i subjektivních kritérií a v souvislostech, a brát v úvahu jeho celkový dojem a to vždy s přihlédnutím k povaze přihlašovaných výrobků nebo služeb.
7. Argument žalovaného, že přihlašované označení je na většině dokladů uváděno v jeho grafickém znázornění, jak je toto již chráněno jako ochranná známka kombinovaná pod č. 316213, a proto nemohlo přihlašované označení jako ochranná známka slovní rozlišovací způsobilost získat, považuje žalobce s odkazem na rozsudek ESD sp. zn. C-353/03 ve věci Nestlé za absurdní, jelikož dominantní část této kombinované známky je tvořena právě slovním spojením „TravelProtal“.
8. Žalobce dále zdůraznil, že slovní ochranná známka je chráněná ve všech jeho podobách a grafických úpravách, teda zcela jednoznačně i v kombinovaném provedení v barevné úpravě. Žalobce též zcela důvodně očekával, že bude zapsána i další ochranná známka v rámci tzv. známkové řady.
9. Žalovaný navrhl žalobu zamítnout, jelikož považuje žalobu za nedůvodnou a trvá na tom, že napadené rozhodnutí řádně odůvodnil, podepřel zákonnými ustanoveními a vydal je v souladu s dosavadní praxí.
10. Orgán prvního stupně řízení posoudil přihlašované označení jako vyloučené ze zápisu do rejstříku ochranných známek podle ustanovení § 4 písm. b) zákona, t.j. z důvodu nedostatku rozlišovací způsobilosti. (Jednalo se již o druhé rozhodnutí orgánu prvního stupně řízení. První rozhodnutí bylo žalovaným zrušeno, neboť přihlašovatel/žalobkyně předložil spolu s rozkladem další doklady, které orgán prvního stupně řízení výslovně požadoval a které byly v následném řízení vyhodnoceny.).
11. Žalovaný toto rozhodnutí v rozkladovém řízení (rovněž druhém) posoudil a potvrdil, podaný rozklad zamítl. Žalovaný podotýká, že žalobkyně je vlastníkem již zapsané kombinované ochranné známky, užívané v této barevné podobě:



12. Úřad při svém hodnocení napadené ochranné známky vycházel z významu ochranné známky, jak je definován § 1 zákona. Ochranná známka je označením určeným k odlišení výrobků a služeb pocházejících od jedné osoby od výrobků a služeb osoby jiné.
13. Úřad vyloučil zápis napadené ochranné známky do rejstříku, neboť označení postrádá rozlišovací způsobilost. Rozlišovací způsobilost musí být posuzována za prvé s ohledem na výrobky nebo služby, pro něž se o zápis ochranné známky žádá, a za druhé s ohledem na vnímání příslušné veřejnosti (věc C-53/01 P, *Linde*, bod 41). Žalovaný rozlišovací způsobilost posoudil z objektivního i subjektivního hlediska. Objektivní hledisko znamená, že posuzované označení musí být co do obsahu i provedení natolik originální, že jeho individuální prvky umožní spolehlivě odlišit konkrétní výrobek/službu, pro který se užívá. Subjektivním hlediskem je vlastní vnímání spotřebitele. Označení je distinktivní, je-li spotřebitel schopen podle něj rozeznat označený výrobek/službu a dokáže-li si je spojit s jeho výrobcem /poskytovatelem. V úvahu se bere průměrný spotřebitel s obvyklým přehledem a běžnou orientací na trhu, s průměrnými geografickými a jazykovými znalostmi. Nedostatkem rozlišovací způsobilosti trpí zejména označení popisná a druhová.
14. Popisná označení jsou obecně taková, která pouze charakterizují vlastnost, způsob výroby nebo složení výrobku apod. Jak již žalovaný uvedl ve svém rozhodnutí na straně 7 a 8 označení „TravelPortal“, kdy označení „travel“ znamená „cestování“ a „portal“ „brána“, bude spotřebiteli vnímáno ve významu internetového portálu, tj. webových stránek nabízejících údaje o možnostech cestování a dovolených, aniž by spotřebiteli poskytlo nějakou určující informaci o původu poskytovaných služeb. Jedná se tak o označení **popisné**, a to ve vztahu ke službám zařazeným ve třídě 41 (informace o možnostech rekreace, informace o možnostech rozptýlení, informace o možnostech zábavy, výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity), 39 (přeprava osob a zavazadel, prodej a rezervace jízdenek, místenek a jiných cenin pro železniční, automobilové, letecké, lodní cesty, prodej a rezervace lůžkových poukázek pro přepravu, organizování i zprostředkování zájezdů a cest dopravními prostředky, zprostředkování přepravy turistů a jejich zavazadel, zprostředkování autobusové a automobilové dopravy, poskytování informací ohledně cest a autobusové, železniční, letecké a lodní dopravy, zprostředkování doprovázení turistů, organizování a zprostředkování výletů, zprostředkování turistických prohlídek, okružních plaveb, obstarávání ostatních služeb v oblasti dopravy v rámci této třídy souvisejících s cestováním, zprostředkování rekreačních pobytů v oblasti přepravy turistů, poskytování pronájmu automobilů a autobusů, 4 zprostředkování pronájmu autobusů, automobilů, lodí, zprostředkování víz, obstarávání poukázek (voucherů) na služby zařazené ve třídě 39, doprava, balení a skladování zboží, rezervace, informace o možnostech rekreace, organizování zájezdů, organizování cesty, cestování (rezervace-) a 43 (rezervace ubytování v hotelech, penzionech a jiných ubytovacích zařízeních, dočasné ubytování, zajišťování rekreačních pobytů v oblasti ubytování a stravování turistů) mezinárodního třídění výrobků a služeb. Pro výrobky a služby nárokováné v ostatních třídách se jedná o označení **bez rozlišovací způsobilosti**, neboť spotřebitelé nejsou s to odlišit služby přihlašovatele nazvané takto obecným souslovím od služeb ostatních soutěžitelů.

15. Poukaz žalobce na výraz „Seznam. cz“, „Heuréka.cz“ a „Mall.cz“, které jsou rovněž registrovány jako ochranné známky a pod kterými si spotřebitel jejich původní význam dnes již nepředstaví, je třeba odmítnout. Zápisná způsobilost, tedy i rozlišovací způsobilost je posuzována vždy ve vztahu ke konkrétním výrobkům a službám z hlediska průměrného spotřebitele. Průměrným spotřebitelem v daném případě bude běžný spotřebitel se zájmem o cestování či zájezd. Přihlašované označení není natolik originální, neobsahuje tedy takový prvek, který by mu propůjčil rozlišovací způsobilost tak, aby si spotřebitel toto označení zapamatoval a byl schopen určit původ nárokovaných výrobků a služeb. Stejně tak žalovaný odmítá argument týkající se množství fanoušků přihlášených k webovým stránkám žalobce. Počet přihlášených svědčí o oblíbě internetového portálu, nikoli o užívání přihlašovaného označení v obchodním styku a o rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení.
16. Žalobce se mylně domnívá, že i kdyby označení nebylo zápisu schopné podle § 4 zákona pro nedostatek rozlišovací způsobilosti, prokázal získání rozlišovací způsobilosti užíváním v obchodním styku před zápisem. Jak je zřejmé z celého spisu a zejména rozhodnutí žalovaného, předložené doklady žalovaný posoudil, přičemž zjistil, že na těchto dokladech je přihlašované označení užíváno převážně v podobě shora vyobrazené kombinované ochranné známky žalobce. Přihlašované označení je tedy užíváno v podobě, která zásadním způsobem mění rozlišovací způsobilost přihlašovaného slovního označení. Žalobci se tak nepodařilo prokázat, že se grafické kombinované označení pro něj vžilo i ve slovní podobě.
17. Co se týká Metodických pokynů, tyto příkladmo uvádějí celou řadu dokladů, které mohou sloužit k prokázání rozlišovací způsobilosti, je však zcela v kompetenci žalovaného posoudit a stanovit, jaký počet dokladů je dostačující, a to i s ohledem na zásadu hospodárnosti řízení. V průběhu předcházejícího správního řízení bylo posuzováno 29 dokladů, které žalobkyně průběžně předkládala. Co se týká posouzení nákladů na propagaci, žalovaný odkazuje na svoje rozhodnutí na str. 15. Tyto náklady se netýkaly propagace přihlašovaného slovního označení, ale grafické kombinované ochranné známky žalobkyně.
18. Metodické pokyny výslovně stanoví (str. 14 části F): „K prokázání rozlišovací způsobilosti je tedy třeba předložit dostatek takových dokladů, na kterých by přihlašované označení figurovalo v té podobě, v jaké je přihlašováno, a které by zároveň jednoznačně dosvědčovaly, že označení skutečně užívá přihlašovatel ve vztahu ke shora vymezeným výrobkům a službám. Mezi takové doklady může např. patřit informace o nákladu (množství) vydaného titulu na trhu, faktury, objednávky, reklamní materiály, průzkum trhu, průzkum veřejného mínění, doklady o vysílacím čase v médiích, statistika návštěvnosti webových stránek za delší období apod. Pokud lze na základě takovýchto skutečností mít za to, že zainteresovaná veřejnost, nebo přinejmenším významná část této veřejnosti, na základě ochranné známky rozpozná, že zboží pochází z určitého podniku, je možné dospět k závěru, že podmínka získané rozlišovací způsobilosti byla splněna“.
19. Žalovaný shledal, že důkazy předložené žalobkyní nejsou dostačující k prokázání, že přihlášené slovní označení získalo rozlišovací způsobilost užíváním ve vztahu k výrobkům a službám, pro které byla takováto rozlišovací způsobilost uplatňována.
20. Jak již žalovaný uvedl ve svém rozhodnutí na straně 13 a 14 (a na tom trvá), žalobce zaměňuje ochranu poskytnutou již zapsané ochranné známce, o jejíž rozlišovací

způsobnosti již není pochyb, s doložením důkazů o získání rozlišovací způsobnosti označení přihlašovaneho. Širší ochrana slovních označení se uplatní teprve tehdy, když jsou na základě inherentní nebo získané rozlišovací způsobnosti posouzena jako zápisu schopná. Potom je již na jejich vlastníkově, aby je na trhu užíval v podobě, která může být odlišná od zapsané podoby tak, aby nebyla změněna její rozlišovací způsobnost. Nicméně aby si takovouto širší ochranu slovních označení, které nemá inherentní rozlišovací způsobnost, „zasloužilo“, je nutné prokázat jeho užívání, přičemž je nutno zdůraznit, že je třeba prokázat nikoli „pouhé“ užívání přihlašovaneho označení, ale nabytí jeho rozlišovací způsobnosti.

21. Žalovaný postupoval v souladu se svojí dosavadní praxí týkající se nabytí rozlišovací způsobnosti užíváním. Rozhodnutí není nikterak v rozporu s žalobkyní uvádným rozhodnutím C-353/03 ve věci Nestlé.
22. V případě kombinované ochranné známky žalobkyně č. 316213 dospěl žalovaný k závěru, že ochranná známka sice obsahuje popisný/nedistinktivní slovní prvek, který sám o sobě není schopen zápisu, ale dostatečnou rozlišovací způsobnost jí dodává prvek obrazový. Přihlašovatel nezíská výlučné právo k popisným/nedistinktivním slovním prvkům, pokud ochranná známka jako celek získá rozlišovací způsobnost díky obrazovému prvku, neboť rozsah ochrany je omezený na celkové kombinované provedení ochranné známky, nikoliv na slovní prvek.

III.

Posouzení žaloby

23. Městský soud v Praze posoudil napadené rozhodnutí podle § 75 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), a to v mezích žalobcem uplatněných žalobních bodů, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.
24. Podle ust. § 4 písm. b) zákona, *do rejstříku se nezapiše označení, které nemá rozlišovací způsobnost.*
25. Podle ust. § 4 písm. c) zákona, *do rejstříku se nezapiše označení, které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností.*
26. Rozlišovací způsobnost je jedna ze zásadních a stěžejních podmínek, kterou ochranná známka musí splňovat. Judikatura správních soudů i evropská judikatura (rozsudky Soudního dvora Evropské unie) vychází ze zásady identifikační, tj. že ochranná známka, mající rozlišovací způsobnost umožňuje identifikovat výrobek, pro nějž je zápis požadován, a to jako výrobek (zde služby) pocházející od určitého podniku, a tudíž je lze, bez možnosti záměny odlišit od výrobků či služeb jiných podniků (např. C-39/97 ve věci Canon). Rozlišovací způsobnost má takové označení, které musí být svou formou a obsahem originální a musí individualizovat výrobky a služby pocházející z určitého zdroje. Rozlišovací způsobnost se posuzuje s ohledem na vnímání relevantní veřejnosti ve vztahu k nárokováným výrobkům a službám. Obecná, popisná či široce formulovaná označení přispívají k nedistinktivnosti označení výrobků či služeb.

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

27. Soud předně souhlasí se závěrem žalovaného, že přihlašované označení nemá inherentní rozlišovací způsobilost. A to z důvodu, že se nejedná o neobvyklé sousloví, které by mělo rozlišovací způsobilost pro nárokované výrobky a služby samo o sobě, jelikož je složeno z dvou běžně používaných anglických výrazů, s nimiž je český spotřebitel obeznámen, a které bezprostředně souvisejí s nárokovánými výrobky a službami, když označují oblast (cestování), které se týkají, a způsob jejich poskytování (prostřednictvím internetu). Jedná se tak o označení popisné, a to ve vztahu ke službám zařazeným ve třídě 41 a 39, pro ostatní přihlašované výrobky a služby se jedná o označení bez rozlišovací způsobilosti. Soud nesouhlasí se závěrem žalobce, že se „jedná o unikátní spojení“, naopak soud má za to, že se jedná o zcela běžné spojení dvou slov, které je v této kombinaci běžně používáno. Jinak by to mu bylo, kdyby toto spojení bylo překvapivé, fantazijní, tj. takové, které v této kombinaci nemá vlastní význam. Význam slovní kombinace „travel portal“ je však spotřebiteli zcela jasný a je rovněž takto spotřebitelem používán i vnímán tj. jako informativní sdělení označující nabídku zájezdů a dovolených na internetu. Soud má za to, že žalovaný touto úvahou nikterak nevybočil z mezí správního uvážení. To, že za rok 2015 navštívilo stránku www.travelportal.cz 1.444.746 uživatelů a k 25. 8. 2016 již dokonce 1.359.260 uživatelů, může pouze dokazovat, že tito spotřebitelé jsou obeznámeni s faktem, že tato stránka patří žalobci a že ji v tomto tvaru tj. ve spojení s příponou „.cz“ spotřebitelé znají. Žalobce v tomto ohledu ani nenavrhuje žádný důkaz, kterým by prokazoval, že spotřebitelé toto slovní spojení vnímají jako unikátní a nezaměnitelné. Se závěrem žalobce o tom, že „si spotřebitelé pod vyslovením tohoto výrazu nevybaví jakoukoliv stránku spojenou s cestováním, ale žalobce a jeho vyhledávač“ by možná šlo učinit, ale nikoliv o přihlašovaném označení, ale o označení ve tvaru „travelportal.cz“.
28. Soud dále nesouhlasí s názorem žalobce, že existují slova, která v průběhu určité doby jejich používání mění pro adresáty svůj význam, a jeho obsah již není spojován s původním prisuzovaným významem, a tento tak nabývá jedinečnosti a nezaměnitelnosti, jako například slovo „seznam“ díky internetovému prohlížeči seznam.cz. Slovo seznam, ačkoliv se jedná o jeden z největších prohlížečů v ČR, v průběhu doby nezměnilo svůj význam a dále je používán ve smyslu rejstříku, inventáře, katalogu věcí jako např. nákupní seznam, telefonní seznam, seznam hostů, atd. Aby bylo jasné, že je toto slovo použito ve smyslu internetového prohlížeče seznam.cz, muselo by to vyplynout z kontextu např. *„Jsi na netu? Tak to zkus vyhledat přes seznamu.“* nebo *„Zadej ten název do seznamu a dostaneš se k té adrese.“* Samo o sobě však význam nezměnilo, proto nemůže být samo osobě zapsáno jako ochranná známka a v konečném důsledku monopolizováno jejím vlastníkem. Tyto závěry platí o to víc na případ žalobce, jehož internetová stránka travelportal.cz není zdaleka tak známá jako seznam.cz.
29. Námitka žalobce, že závěr žalovaného, že široká veřejnost bude vnímat označení pouze jako obecné informativní sdělení, nemá oporu ve spise, když žádný takový průzkum nebyl žalovanému předložen, je rovněž lichá, jelikož závěr o nedostatku distinktivnosti vychází vždy z objektivního i ze subjektivního posouzení s tím však, že se má obecně za to, že obecná, popisná či široce formulovaná označení přispívají k nedistinktivnosti označení výrobků či služeb. A zde není pochyb o tom, že se ve vztahu k nabízeným službám jedná o označení zcela obecné a popisné a nikoliv o označení originální. Žalovaný k této otázce není povinen provádět žádný průzkum. Naopak je na žalobci, aby ve smyslu ust. § 5 zákona prokázal nabytí rozlišovací způsobilosti, v rámci kterého může nebo spíše musí předkládat důkazy včetně žalobcem namítaného průzkumu, ze kterého by vyplývalo, že

široká veřejnost bude vnímat toto označení jako označení originálním, které je spojováno se žalobcem.

30. Co se týče druhé žalobní námitky, tj. že přihlašované označení v případě nedostatku rozlišovací způsobilosti samotné tuto získalo ještě před zápisem užíváním v obchodním styku ve vztahu k výrobkům a službám žalobce, soud uvádí následující:
31. Podle § 5 zákona *označení uvedené 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.*
32. Podle citovaného zákonného ustanovení může být do rejstříku ochranných známek zapsáno i obecné nebo obvyklé označení v případě, kdy nabylo rozlišovací způsobilost nikoliv jakýmkoliv, ale určitým kvalifikovaným užíváním v obchodním styku. Užívání musí být provedeno takovým způsobem, že relevantní veřejnost je v důsledku něho schopna označení odlišit od jiných a spojit si ho s přihlašovatelem. Je třeba, aby užívání splňovalo určité parametry, které vymezil Soudní dvůr EU ve své judikatuře. Mezi tyto faktory patří zejména podíl na trhu, který ochranná známka zaujímá, intenzita, geografické rozšíření a dobu užívání této ochranné známky, výše investic vynaložených podnikem na její propagaci, poměr zúčastněných kruhů, které identifikují výrobek jako pocházející od určitého podniku díky ochranné známce a prohlášení obchodních a průmyslových komor nebo jiných profesních sdružení (T-137/08, *BCS SpA proti OHIM*, bod 31, rozhodnutí Soudu prvního stupně ze dne 15. 10. 2008, č. T-405/05, *Powerserv Personalservice GmbH proti Office for Harmonisation in the Internal Market*, obdobně rozsudek Soudního dvora ze dne 4. 5. 1999, č. C-108/97 a C-109/97, *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH proti Boots- und Segelzubehör Walter Huber a Franz Attenberger*, nebo rozsudek Soudního dvora ze dne 18. 6. 2002 č. C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV proti Remington Consumer Products Ltd.*). Důkazní břemeno v tomto směru leží, jak již bylo uvedeno shora, na přihlašovatelem.
33. Žalobce brojí hlavně do závěru žalovaného, že toto označení nemohlo získat rozlišovací způsobilost a to z důvodu, že žalobce používal toto označení (až na dva příklady) vždy jako součást své další kombinované ochranné známky viz bod. 10 tohoto rozsudku a to s odvoláním na rozsudek Soudního dvora ve věci C-353/03, kterého se dovolává žalobce a jehož předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES, podaná rozhodnutím Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Spojené království) ze dne 25. července 2003, došlým Soudnímu dvoru dne 18. srpna 2003, v řízení *Société des produits Nestlé SA proti Mars UK Ltd*, ve kterém se uvádí:

„Ať už je rozlišovací způsobilost inherentní nebo získaná užíváním, musí být posuzována jednak vzhledem k výrobkům nebo službám, pro které je zápis ochranné známky požadován, a jednak vzhledem k předpokládanému vnímání běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele dotčené kategorie výrobků nebo služeb (rozsudek ze dne 18. června 2002, Philips, C-299/99, Recueil, s. I-5475, body 59 a 63).

Pokud jde o získání rozlišovací způsobilosti užíváním, výrobek nebo služba musí být zúčastněnými kruhy identifikovány jako pocházející z určitého podniku díky užívání ochranné známky jako ochranné známky (výše uvedený rozsudek Philips, bod 64).

Tato poslední podmínka, která je předmětem sporu v původním řízení, ke svému naplnění nevyžaduje nezbytně, aby ochranná známka, jejíž zápis je požadován, byla užívána nezávisle.

Článek 3 odst. 3 směrnice totiž neobsahuje žádné omezení v tomto smyslu, neboť zmiňuje pouze „užívání“ ochranné známky.

Výraz „užívání ochranné známky jako ochranné známky“ tedy musí být chápán tak, že se vztahuje pouze na užívání ochranné známky pro účely toho, aby výrobek nebo služba byly identifikovány zúčastněnými kruhy jako pocházející z určitého podniku.

Taková identifikace, a tedy získání rozlišovací způsobilosti může přitom vyplývat jak z užívání prvku zapsané ochranné známky jako součásti této ochranné známky, tak z užívání odlišné ochranné známky ve spojení se zapsanou ochrannou známkou. V obou případech stačí, že v důsledku tohoto užívání zúčastněné kruhy skutečně vnímají výrobek nebo službu, označené pouze ochrannou známkou, jejíž zápis je požadován, jako pocházející z určitého podniku.

Je namístě připomenout, že skutečnosti, které mohou prokázat, že ochranná známka se stala způsobilou identifikovat dotýčný výrobek nebo službu, musejí být posouzeny globálně a že v rámci tohoto posouzení lze vzít v úvahu zejména část trhu ovládaného touto ochrannou známkou, intenzitu, geografický rozsah a dobu užívání této ochranné známky, výši investic, které podnik vynaložil na její reklamní podporu, podíl zúčastněných kruhů, který díky ochranné známce identifikuje výrobky nebo služby jako pocházející z určitého podniku, jakož i prohlášení obchodních a průmyslových komor nebo jiných profesních sdružení (rozsudek ze dne 4. května 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97, Recueil, s. I-2779, body 49 a 51).

*V konečném výsledku je třeba na předběžnou otázku odpovědět tak, že rozlišovací způsobilost ochranné známky uvedená v čl. 3 odst. 3 směrnice **může** být získána v důsledku užívání této ochranné známky jako součásti zapsané ochranné známky nebo ve spojení s ní.“*

34. Tento rozsudek pouze uvádí, že skutečnost, že přihlašované označení bylo používáno jako součást zapsané ochranné známky, sama o sobě nevylučuje získání rozlišovací způsobilosti. I tato skutečnost však, jak správně uvádí žalovaný na straně 15 žalobou napadeného rozhodnutí, musí být prokázána. Jinými slovy tento rozsudek neříká, že samotná skutečnost, že přihlašované označení je takto užíváno, vede automaticky k závěru, že přihlašované označení získalo rozlišovací způsobilost. Proto je závěr žalovaného ohledně toho, že přihlašovatel musí prokázat, že si spotřebitelé spojí pouze samotné sousloví „TravelPortal“ s přihlašovatelem, správný.
35. Žalobce v žalobě v tomto ohledu napadá vadné hodnocení důkazů žalovaným, které mělo mít za následek chybný závěr o nesplnění podmínek pro získání dostatečné rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení na základě důkazů předložených žalobcem. Soud předesílá, že hodnocení důkazů resp. dokladů předložených v řízení, je předmětem volné úvahy správního orgánu a soud může v tomto procesu ingerovat pouze v případě, kdy tato volná úvaha překračuje zákonem stanovené meze správního uvážení. V předmětné věci v podstatě není sporu o tom, co se v těchto dokladech nachází, ale o závěrech, které žalovaný z těchto dokladů dovodil. Soud se proto nebude vyjadřovat ke všem jednotlivým dokladům a přezkoumá pouze žalobcem napadané závěry žalovaného o nich.
36. Žalovaný dospěl k závěru, že se jedná o doklady, které prokazují užívání označení „TravelPortal“ v podobě (v barevné grafické podobě ve spojení s dalšími slovními prvky), která mění zásadním způsobem rozlišovací způsobilost přihlašovaného slovního označení „TravelPortal“, a proto nemohou být uznány jako doklady prokazující získání

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

příznačnosti přihlašovaného slovního označení pro nárokové výrobky a služby. Z žádného z těchto dokladů totiž nelze dovodit, že si spotřebitel bude spojovat slovní spojení „TravelPortal“ pouze se žalobcem a se službami jím nabízenými. Soud i s ohledem na níže uvedené nemůže než s uvedeným závěrem souhlasit.

37. Jak již bylo uvedeno shora, předmětné označení je ve vztahu k většině nabízených služeb popisným. Důsledkem zapsání této ochranné známky by tak byla nedůvodná monopolizace těchto slov ze strany žalobce. A to je právě rozdíl mezi zapisovanou známkou společnosti Nestlé ve tvaru „Have a break“, kterou tato používala jako součást ochranné známky „Have a break... have a kit kat“. Této společnosti se podařilo prokázat, že díky tomuto zcela originálnímu sloganu se slovní spojení „have a break“ vžilo natolik, že jej spotřebitel bude s touto společností a jejími výrobky spojovat. Slovní spojení „have a break“ získalo na příznačnosti právě díky jeho fantazijnosti ve vztahu k nabízeným výrobkům a službám a díky jeho masivnímu užívání i když jako součást jiné ochranné známky. Což však není žalobcův případ.
38. Žalobce se totiž snaží zapsat jako ochrannou známku nikoliv část široké veřejnosti známého sloganu, ale část své grafické ochranné známky a část názvu své internetové domény, jejíž název je ve vztahu k nabízeným službám popisným. Z předmětných dokladů tak automaticky k obdobnému závěru nelze dojít. Vyplývá z nich pouze to, že žalobce používá přihlašované označení v podstatě výhradně s výrazným obrazovým prvkem zeměkoule ve tvaru trojúhelníku a kufříku a sloganem „celý svět na jedné adrese“ v modro-zelené barevné kombinaci. Žalobce nepředložil žádný doklad, ze kterého by se dalo dovodit, že spotřebitelé o službách žalobce mluví ve spojení s přihlašovanou značkou, žádné diskuze spotřebitelů, ve kterých by bylo použito toto označení bez koncovky „.cz“, tj. žádné doklady, ze kterých šlo dovodit, že pokud se spotřebitel setká se slovním spojením „travelportal“, nenapadne jej nic jiného než žalobcem nabízené služby.
39. Soud k danému doplňuje, že žalobcem předložené doklady (hlavně týkající se rozsahu užívání jeho již zapsané ochranné známky na internetu a masivnosti reklamy) by snad k takovému závěru vést mohly, ale musela by zde být navíc jiná skutečnost, která by jej odlišila od jiných „travelportálů“ jako např. to, že by byl žalobce specializován na prodej zájezdů pro dobrodruhy a náročné povahy (nabízející např. výstup na Mont Blanc, potápění v jeskyních atd.) a stal by se tím známý. V tom případě by možná šlo dovodit, že když se řekne TravelPortal běžného spotřebitele napadne zájezd nabízený žalobcem, který je plný nebezpečí a není vhodný pro rodiny s dětmi a starší klienty. To však není žalobcův případ. Z žalobcem předložených dokladů vyplývá, že nabízí obdobné zájezdy jako jakýkoliv jiný „travel portal“ na českém internetu jako např. invia.cz, dovolena.cz, zajezdy.cz nebo lastminute.cz atd.
40. Rovněž z nich nelze dovodit nijak zvlášť dominantní podíl žalobce na trhu s těmito službami. Na shora uvedeném závěru nic nemění ani výpis z živnostenského rejstříku, ze kterého lze dovodit pouze to, že je žalobce oprávněn na těchto adresách provozovat cestovní kancelář, zda tak skutečně činí a na všech těchto adresách pod uvedeným označením svou činnost provozuje, však z tohoto dokladu nevyplývá.
41. Žalobcem uváděný očekávaný automatický zápis tohoto označení v rámci tzv. známkové řady bez zkoumání způsobilosti tohoto označení stát se ochrannou známkou je rovněž zcela lichý, jelikož takový postup nevyplývá ani ze zákona, ani z judikatury soudů týkající se této oblasti.

42. Přihlašované označení coby ochranný známka slovní je skutečně chráněno ve všech jeho podobách, ale až po jeho zápisu. Proto výtky žalovaného při zkoumání získání příznačnosti označení, že žalobce prezentuje přihlašované označení v grafické úpravě, je zcela namístě a žalovaný se s ní zcela správně vypořádal i ve svých rozhodnutích.
43. Soud rovněž neshledal závěry žalovaného nikterak nesprávnými nebo vybočujícími z jeho Metodiky, tak jak ji citoval žalobce ve své žalobě, a proto považuje i tuto žalobní námitku za nedůvodnou.

IV.

Závěr a rozhodnutí o nákladech řízení

44. Jelikož soud ze shora uvedených důvodů neshledal žalobu důvodnou, v celém rozsahu ji v souladu s ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.
45. O nákladech řízení rozhodl Městský soud v Praze podle § 60 odst. 1 s.ř.s. Ve věci úspěšnému žalovanému nevznikly náklady řízení nad rámec jeho úřední činnosti, a proto nebyla náhrada nákladů přiznána žádnému z účastníků.

Poučení:

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

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Praha 21. srpna 2020

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

JUDr. Slavomír Novák v.r.
předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.