



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Marcely Rouskové v právní věci žalobce: **JUDr. Z. H., za účasti:** Česká advokátní komora, se sídlem Praha 1, Národní 16, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 2. 12. 2010, č. j. O-343896/70485/2009/ÚPV,

T a k t o:

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

O d ů v o d n ě n í

Žalobce se včas podanou žalobou dne 2. 2. 2011 domáhal u Městského soudu v Praze zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 2. 12. 2010, č. j. O-343896/70485/2009/ÚPV, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 18. 11. 2009 o zamítnutí přihlášky slovní ochranné známky ve znění „iadvokat“.

Přihláška slovní ochranné známky zn. sp. O-343896 ve znění „iadvokat“ byla podána dne 8. 3. 2004 a zveřejněna dne 12. 5. 2005 pro seznam služeb zařazených do tříd 35, 36, 41 a 42 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.

Přihlašovatelů bylo totiž zprávou o výsledku věcného průzkumu ze dne 30. 4. 2004 sděleno, že přihlašováné označení je na základě ustanovení § 4 písm. b) a c) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, vyloučeno ze zápisu do rejstříku ochranných známek, neboť nemá dostatečnou způsobilost k plnění rozlišovací funkce ochranné známky ve vztahu k nárokovaným službám ve třídách 35, 36, 41 a 42 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Přihlašovatelů bylo rovněž sděleno, že předmětné označení sestává ze slovních prvků v běžném typu písma bez jakýchkoli rozlišujících prvků, přičemž je tvořeno slovními prvky, které slouží k určení druhu a účelu poskytovaných služeb. V této souvislosti mu byla poskytnuta lhůta k prokázání, že předmětné označení získalo rozlišovací způsobilost pro přihlašováné služby užíváním v obchodním styku ve smyslu ustanovení § 5 zákona o ochranných známkách. Přihlašovatel byl poučen, neprokáže-li získání rozlišovací způsobilosti přihlašováného označení předloženými doklady ve stanovené nebo prodloužené lhůtě, bude předmětná přihláška ochranné známky ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 téhož zákona zamítnuta.

Na základě vyjádření přihlašovatele doručených Úřadu průmyslového vlastnictví dne 28. 6. 2004 a dne 29. 4. 2005 spolu s předloženými doklady byla předmětná přihláška ochranné známky zn. sp. 0-343896 ve znění „iadvokat“ zveřejněna dne 12. 5. 2005.

Po zveřejnění přihlášky ochranné známky podala Česká advokátní komora proti této přihlášce námitky podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) a k) zákona o ochranných známkách a připomínky proti jejímu zápisu do rejstříku ochranných známek. Dne 7. 8. 2006 bylo na základě podaných připomínek vydáno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví o zamítnutí uvedené přihlášky ochranné známky pro část služeb podle ustanovení § 4 písm. b) a d) citovaného zákona, které nabylo právní moci dne 11. 9. 2006.

Přihláška ochranné známky zn. sp. O-343896 tedy byla pravomocně zamítnuta pro služby zařazené do třídy 36 a 42 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, proto řízení o zápisu této přihlášky ochranné známky probíhalo dále jen s následujícím seznamem služeb zařazených třídy 35: reklamní, inzertní, propagační činnost, příprava a vyhotovení daňových přiznání, daňové poradenství, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodního a podnikového managementu, účetní poradenství a služby v oblasti účetnictví, vedení dražeb a do třídy 41: vzdělávání, školení, výchova a vyučování, včetně výuky cizích jazyků a výuky právní, publikační činnost podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Zmíněné námitky byly rozhodnutím Úřadu ze dne 16. 6. 2006 zamítnuty a namítající Česká advokátní komora podala rozklad, jemuž bylo vyhověno dne 6. 10. 2008 rozhodnutím předsedy Úřadu o zrušení rozhodnutí o zamítnutí námitek podaných proti zápisu přihlašováného slovního označení a věc byla vrácena správnímu orgánu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí. V odůvodnění tohoto rozhodnutí bylo konstatováno, že přihlašováné označení ve znění „iadvokat“ je vyloučeno ze zápisu do rejstříku ochranných známek ve smyslu ustanovení § 4 písm. a) zákona o ochranných známkách, neboť nemá ze

své podstaty schopnost rozlišit přihlašované služby pocházející od různých subjektů, přičemž se jedná o absolutní zápisnou překážku, kterou nelze překonat ani předložením dokladů o nabytí rozlišovací způsobilosti ve smyslu ustanovení § 5 téhož zákona.

Následně správní orgán prvního stupně zprávami o výsledku věcného průzkumu ze dne 30. 10. 2008 a dne 30. 4. 2009 přihlašovatelům sdělil, že přihlašované označení je na základě ustanovení § 4 písm. a) zákona o ochranných známkách vyloučeno ze zápisu do rejstříku ochranných známek, protože nemá samo o sobě schopnost rozlišit přihlašované služby pocházející od různých subjektů. Poté dne 18. 11. 2009 vydal správní orgán prvního stupně rozhodnutí o zamítnutí přihlášky slovní ochranné známky zn. sp. 0-343896 ve znění „iadvokat“ podle ustanovení § 22 odst. 1 zákona o ochranných známkách, neboť s ohledem na svou povahu nemůže plnit rozlišovací funkci ochranné známky ve smyslu ustanovení § 1 citovaného zákona. Přihlašované označení není schopno samo o sobě naplnit základní funkci ochranné známky, a proto je vyloučeno ze zápisu do rejstříku ochranných známek na základě ustanovení § 4 písm. a) téhož zákona, což je absolutní překážka zápisné způsobilosti, nelze ji překonat ani předložením dokladů k prokázání získání rozlišovací způsobilosti ve smyslu ustanovení § 5 zmíněného zákona.

Přihlašovatel rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 18. 11. 2009 napadl rozkladem, který byl zamítnut žalobou napadeným rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 2. 12. 2010, č. j. O-343896/70485/2009/ÚPV.

Žalovaný správní orgán v odůvodnění svého rozhodnutí konstatoval, že ustanovení § 4 písm. a) zákona o ochranných známkách zakotvuje absolutní důvod zápisné nezpůsobilosti, podle něhož se do rejstříku nezapíše označení, které nemůže tvořit ochrannou známku ve smyslu ustanovení § 1 téhož zákona, podle něhož může být ochrannou známkou za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Z dikce tohoto ustanovení tak zejména vyplývají dvě podmínky, které musí být kumulativně splněny, aby označení mohlo být chráněno jako ochranná známka. Jednak je předmětné označení vymezeno co do způsobu svého ztvárnění, tedy graficky znázornitelné, a jednak musí být způsobilé odlišit výrobky nebo služby pocházející od různých subjektů.

Přihlašované označení je tvořeno slovním prvkem „iadvokat“, přičemž se jedná o složeninu písmene „i“ a za ním následujícím výrazu „advokát“ bez interpunkce. Žalovaný konstatoval, že předmětné označení je zachyceno ve slovní podobě, proto je graficky znázornitelné.

Pokud jde o druhou podmínku, tedy zda je předmětné označení způsobilé odlišit služby pocházející od různých subjektů, uvedl žalovaný, že při posuzování zápisné způsobilosti přihlašovaného označení je nutno vzít v úvahu dojem, jakým označení působí, s přihlédnutím k povaze přihlášených výrobků a služeb. Aby označení mělo jako ochranná známka rozlišovací způsobilost, nestačí, aby se pouze odlišovalo od známých označení, ale je nutno, aby svým obsahem a formou bylo do té míry originální, že jeho osobité znaky mají schopnost individualizovat výrobky a služby, které jím mají být označeny. Označení má rozlišovací způsobilost pro konkrétní výrobky a služby, pokud spotřebitel bude schopen

podle něj rozlišit výrobky a služby pocházející z určitého obchodního zdroje. Obvyklá slova užívaná v běžném jazyce mohou mít rozlišovací způsobilost, pokud jejich význam nijak nesouvisí s výrobky nebo službami, které jsou jimi označovány. Označení tak musí mít dostatečně přímou a konkrétní spojitost s dotčenými výrobky nebo službami, která relevantní veřejnosti umožní vnímat ihned a bez dalšího přemýšlení popis dotčené kategorie výrobků nebo služeb nebo některé z jejich vlastností. Každé přihlašované označení se zásadně posuzuje především z hlediska průměrného spotřebitele. Průměrnými spotřebiteli se rozumí zejména současní nebo potenciální spotřebitelé daného druhu výrobků nebo služeb, pro které je přihlašované označení užíváno.

Vzhledem k tomu, že předmětné označení je přihlašováno pro služby ve třídě 35: reklamní, inzertní, propagační činnost, příprava a vyhotovení daňových přiznání, daňové poradenství, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodního a podnikového managementu, účetní poradenství a služby v oblasti účetnictví, vedení dražeb) a služby ve třídě 41: vzdělávání, školení, výchova a vyučování, včetně výuky cizích jazyků a výuky právní, publikační činnost podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, žalovaný konstatoval, že relevantním spotřebitelem bude jak široká veřejnost, neboť tyto služby mohou využívat jak běžní občané, tak subjekty potřebující tyto služby pro výkon své činnosti.

Žalovaný uvedl, že slovní prvek „iadvokat“, resp. „advokát“, jenž je stěžejní částí předmětné přihlášky ochranné známky, je označením pro profesionálního právního zástupce zabývajícího se soustavným poskytováním právních služeb jiným fyzickým či právnickým osobám, a to zpravidla za úplatu. Advokátem může být pouze osoba zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Předpona „i“, jež je umístěna před prvkem „advokat“ bývá zejména v současné době užívána v souvislosti s internetem jako komunikační síť. Spojení dotčených výrazů do jednoho celku není neobvyklé ve své struktuře a nemění jejich vnímání nebo pochopení relevantní veřejností. Podle žalovaného označení „iadvokat“ tak může relevantní spotřebitel vnímat jako označení pro poskytování advokátních, resp. právních, služeb elektronickou cestou, resp. jako internetové stránky, na nichž se tyto služby poskytují.

Žalovaný dospěl k závěru, že v případě přihlašovaného slovního označení „iadvokat“ průměrný spotřebitel nebude schopen určit původ přihlášených služeb, pro něž je toto označení přihlášeno ve třídách 35 a 41 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, neboť přihlašované označení nebude vůbec vnímat jako ochrannou známku. Přihlašované označení tedy nemůže plnit základní, tj. rozlišovací funkci, ochranné známky a jeho zápis do rejstříku ochranných známek by byl v rozporu s ustanovením § 4 písm. a) zákona o ochranných známkách.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí z důvodu nepřezkoumatelnosti pro nedostatek odůvodnění, neboť chybí popis správné úvahy žalovaného, z níž by bylo lze dovodit závěr žalovaného.

Žalobce namítal, že napadené rozhodnutí je založeno na nesprávném právním posouzení ve věci daného skutkového stavu.

Žalobce namítal porušení zásady legitimního očekávání účastníků správního řízení a tvrdil, že do rejstříku ochranných známek byla zapsána slovní ochranná známka č. 29433 ve znění „e-arbiter“, což je rovněž označení určitého povolání.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 28. 4. 2011 navrhl žalobu zamítnout a odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí ze dne 2. 12. 2010. Dále uvedl, že otázka posouzení oprávněnosti zápisu ochranné známky č. 294933 ve znění „e-arbiter“ nebyla předmětem správního řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí napadené správní žalobou. Měla-li být znovu posouzena zápisná způsobilost již zapsané ochranné známky, není to možno učinit jinak, než v řízení o prohlášení neplatnosti, popř. řízení o zrušení ochranné známky, které může být zahájeno z moci úřední nebo na návrh kterékoliv třetí osoby.

Městský soud v Praze ve věci rozhodl bez jednání, neboť k výzvě soudu podle § 51 odst. 1 soudního řádu správního se žalobce ani žalovaný nevyjádřili.

Městský soud v Praze posoudil věc takto:

Městský soud v Praze posoudil napadené rozhodnutí podle § 75 soudního řádu správního, a to v mezích žalobcem uplatněných žalobních bodů, jakož i řízení, které mu předcházelo, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Podle § 1 zákona o ochranných známkách ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. července 2008, čj. 4 As 90/2006-123, zápisná nezpůsobilost přihlašovaného označení není dána jakoukoli podobností s registrovanou ochrannou známkou, ale toliko podobností závadnou, tj. podobností, jež vyvolává pravděpodobnost záměny ohledně původu výrobků či služeb [§ 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách]. Nepříčí se principům známkoprávní ochrany samo o sobě, dospěje-li správní orgán k závěru o různém stupni rozlišovací způsobilosti ochranných známek; rozlišovací způsobilost ochranných známek nelze paušálně považovat za identickou.

Podle ustálené judikatury Soudního dvora Evropské unie, (dále jen „SDEU“), vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem dotčených výrobků nebo služeb hraje rozhodující úlohu v celkovém posouzení nebezpečí záměny ochranných známek. V tomto ohledu průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily. Toto kritérium bylo ve specifické oblasti ochranných známek potvrzeno rozsudkem ve věci C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV., ohledně otázky, kdy má ochranná známka vysokou rozlišovací způsobilost.

Posuzování pravděpodobnosti záměny, ale i shody mezi označeními je třeba provádět z hlediska průměrného spotřebitele, který je přiměřeně informovaný, pozorný a obezřetný, avšak nemá možnost přímého srovnání obou označení, tj. vnímá je jedno po druhém s časovým odstupem. Pohled průměrného spotřebitele se přitom zaměřuje na označení jako na celek, přičemž nelze předpokládat, že by se průměrný spotřebitel zabýval hodnocením různých detailů.

Základem pro pojetí vzorového spotřebitele se stal rozsudek SDEU ve věci C-210/96 Gut Springenheide GmbH und Rudolf Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt, v jehož rámci SDEU konstatoval, že při posuzování, zda dané označení, známka nebo výrok reklamy je schopný klamat, se musí brát v úvahu pravděpodobné očekávání průměrně informovaného, pozorného a rozumného průměrného spotřebitele. Zásadně tedy není zapotřebí pořizovat znalecké posudky či sociologické výzkumy spotřebitelů. Nicméně nevyloučil, aby vnitrostátní soud, při existenci výjimečných okolností opřel své rozhodnutí o znalecký posudek nebo sociologický výzkum spotřebitelů, pořizovaných na základě vnitrostátních předpisů. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádné příslušné komunitární ustanovení, je věcí vnitrostátního soudu, pokud považuje za nutné provést sociologický výzkum, určit podle vnitrostátního práva výši procenta dotčených spotřebitelů. Podle SDEU v každé konkrétní věci příslušný úřad nebo soud, rozhodující spor o konkrétní ochranné známce musí vykonávat svou vlastní posuzovací pravomoc založenou na zmíněném modelu průměrného spotřebitele. Povinnost tohoto posouzení příslušnými orgány potom podle SDEU nemůže být nahrazena dodatečnými výzkumy, analytickými rozbory, posudky nebo statistikami.

Podle § 4 písm. a) zákona o ochranných známkách do rejstříku se nezapíše označení, které nemůže tvořit ochrannou známku ve smyslu § 1,

Podle § 22 odst. 1 zákona o ochranných známkách není-li přihlašované označení způsobilé zápisu podle § 4 nebo § 6, Úřad přihlášku zamítne. Není-li přihlašované označení způsobilé zápisu do rejstříku jen pro část výrobků či služeb, Úřad přihlášku zamítne v tomto rozsahu. Údaje o rozhodnutí o zamítnutí přihlášky Úřad zveřejní ve Věstníku.

Podle rozsudku SDEU ve věci C-37/03 P BioID AG v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) každý z důvodů pro zamítnutí zápisu vyjmenovaných v čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, je nezávislý na ostatních a vyžaduje samostatný přezkum. Mimoto je třeba tyto důvody pro zamítnutí vykládat ve světle obecného zájmu, který je základem každého z nich. Obecný zájem zohledněný při zkoumání každého z těchto důvodů pro zamítnutí může, ba dokonce musí, odrážet rozdílné úvahy podle dotčeného důvodu pro zamítnutí. V této souvislosti, pojem „obecný zájem“ tvořící základ čl. 7 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení je zjevně neoddelitelně spojen se základní funkcí ochranné známky, kterou je zaručit spotřebiteli nebo koncovému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby označených ochrannou známkou tím, že jim umožní tento výrobek nebo službu odlišit bez možnosti záměny od výrobku nebo služby, které mají jiný původ. Naproti tomu skutečnost, že je prokázáno, že přihlašovaná ochranná známka může být běžně užívána veřejností nebo konkurenty, je kritériem relevantním v rámci čl. 7 odst. 1 písm. c), nikoli však kritériem, na základě kterého musí být vykládán zmíněný čl. 7 odst. 1 písm. b). (viz body 59–60, 62)

Městský soud v Praze při přezkoumání žalobou napadeného rozhodnutí postupovat v souladu s ustálenou judikaturou SDEU, jakož i Nejvyššího správního soudu.

Pokud žalobce namítal nepřezkoumatelnost napadeného pro nedostatek odůvodnění, neboť chybí popis správní úvahy žalovaného, z níž by bylo lze dovodit jeho závěr, musel soud tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou. Podle názoru Městského soudu v Praze žalovaný vcelku srozumitelně popisuje anabázi známkoprávního řízení ohledně přihlášky slovní ochranné známky zn. sp. O-343896 ve znění „iadvokat“ ode dne jejího podání - dne 8. 3. 2004. V průběhu tohoto řízení došlo k částečnému pravomocnému zamítnutí této přihlášky pro služby zařazené do třídy 36 a 42 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb. Následně byly tedy projednávány námitky a připomínky proti zápisu této ochranné známky v rozsahu služeb zařazených do třídy 35 a 41 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Žalovaný srozumitelným způsobem potom v napadeném rozhodnutí objasnil důvody zamítnutí přihlášky ochranné známky, když mj. uvedl, že přihlašované označení ve znění „iadvokat“ je vyloučeno ze zápisu do rejstříku ochranných známek ve smyslu ustanovení § 4 písm. a) zákona o ochranných známkách, neboť nemá ze své podstaty schopnost rozlišit přihlašované služby pocházející od různých subjektů, přičemž se jedná o absolutní zápisnou překážku, kterou nelze překonat ani předložením dokladů o nabytí rozlišovací způsobilosti ve smyslu ustanovení § 5 téhož zákona. Opřel své závěry o rozhodnutí Tribunálu ve věci T-67/07 Ford Motor Co. v. OHIM, bod 24, z něhož vyplývá, že popisné označení „musí mít dostatečně přímou a konkrétní spojitost s dotčenými výrobky nebo službami, která dotyčné veřejnosti umožní vnímat ihned a bez dalšího přemýšlení popis dotčené kategorie výrobků nebo služeb nebo některé z jejich vlastností“.

Městský soud v Praze musel tomuto správnosti tohoto závěru přisvědčit. Tribunál totiž v citovaném rozsudku v následujícím bodu 25 *expressis verbis* judikuje, že „popisný charakter označení musí tudíž být posuzován jednak vzhledem k dotčeným výrobkům nebo službám, a jednak vzhledem k vnímání cílové veřejnosti, kterou tvoří spotřebitelé těchto výrobků nebo služeb.“ Každé přihlašované označení je tedy zásadně posuzováno z hlediska průměrného spotřebitele, tedy současných nebo potenciálních spotřebitelů daného druhu služeb nebo výrobků, pro které je označení přihlašováno.

Žalobce namítal vady řízení, aniž by uvedl konkrétní skutečnosti, ze kterých tuto námitku dovozuje, proto se soud touto námitkou nemohl blíže zabývat. Z tohoto důvodu soud v rovněž zcela obecné poloze uvádí - s odkazem na to, co již bylo uvedeno výše - že podle jeho názoru správní orgán vycházel ze skutečností zjištěných v průběhu správního řízení, umožnil účastníkům řízení se k nim vyjádřit a uvedl dostatečným způsobem důvody svého rozhodnutí.

Námitkám, které žalobce uplatnil proti rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, nemohl Městský soud v Praze věnovat bližší pozornost, neboť toto rozhodnutí nebylo bezprostředně předmětem soudního přezkumu, který je vymezen příslušnými ustanoveními soudního řádu správního. Je tomu tak proto, že podle ustanovení § 2 soudního řádu správního ve správním soudnictví poskytují soudy ochranu veřejným subjektivním právům fyzických i právnických osob způsobem stanoveným tímto zákonem a za podmínek stanovených tímto

nebo zvláštním zákonem a rozhodují v dalších věcech, v nichž tak stanoví tento zákon. Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu je přípustná, pokud žalobce řádně vyčerpал řádné opravné prostředky ve správním řízení, a je třeba jí proto napadnout pravomocné rozhodnutí správního orgánu v posledním stupni (ustanovení § 68 písmeno a) soudního řádu správního). K tomu, co bylo uvedeno, je nutno konstatovat, že správní řízení tvoří jeden celek, proto je nutno obě rozhodnutí, tedy rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, rozhodnutí správního orgánu druhého stupně, posuzovat ve vzájemné souvislosti.

Pokud žalobce namítal, že napadené rozhodnutí je založeno na nesprávném právním posouzení ve věci daného skutkového stavu, musel soud tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou. Žalovaný uvedl, že slovní prvek „iadvokat“, resp. „advokát“, jenž je stěžejní částí předmětné přihlášky ochranné známky, je označením pro profesionálního právního zástupce zabývajícího se soustavným poskytováním právních služeb jiným fyzickým či právnickým osobám, a to zpravidla za úplatu. Advokátem může být pouze osoba zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Předpona „i“, jež je umístěna před prvkem „advokat“ bývá zejména v současné době užívána v souvislosti s internetem jako komunikační síť. Spojení dotčených výrazů do jednoho celku není neobvyklé ve své struktuře a nemění jejich vnímání nebo pochopení relevantní veřejností. Podle žalovaného prvek „iadvokat“ tak může relevantní spotřebitel vnímat jako označení pro poskytování advokátních, resp. právních, služeb elektronickou cestou, resp. jako internetové stránky, na nichž se tyto služby poskytují.

Městský soud v Praze ověřil v seznamu advokátů České advokátní komory, že žalobce je zapsán v tomto seznamu s IČ: 662 04 551, a že má zaregistrovanou internetovou doménu www.iadvokat.eu a e-mailové schránky h.@iadvokat.cz a info@iadvokat.cz. Nicméně tyto skutečně nemají a ani nemohou mít žádný vliv na zápis přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek.

Ve vztahu k přihlášeným službám zařazeným do třídy 35 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, musel soud konstatovat, že sice přímo nesouvisí s poskytováním právních služeb, nicméně lze jen stěží dospět k závěru, že přihlašované označení bude spotřebitel ve vztahu k přihlášeným službám, tj. reklamní, inzertní, propagační činnost, příprava a vyhotovení daňových přiznání, daňové poradenství, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodního a podnikového managementu, účetní poradenství a služby v oblasti účetnictví, vedení dražeb, bude průměrný spotřebitel vnímat jako ochrannou známku.

Spotřebitel nebude schopen podle přihlašovaného označení „iadvokat“ rozlišit služby pocházející od žalobce, a bude se pravděpodobně domnívat, že se jedná o služby související s advokátní činností, aniž by přihlašované označení vnímal jako sdělení o původu poskytovaných služeb. Obvyklá slova užívaná v běžném jazyce sice mohou mít rozlišovací způsobilost, pokud jejich význam nijak nesouvisí se službami, které jsou jimi označovány. Nicméně v inkriminované věci nebude průměrný spotřebitel označení „iadvokat“ pro přihlašované služby ve třídě 35 vnímat jako označení fantazijní, tudíž označení s rozlišovací způsobilostí. Přihlašované označení tak nebude pro tyto služby plnit funkci ochranné známky, jak správně uvedl již žalovaný v napadeném rozhodnutí.

Co se týče služeb přihlášených ve třídě 41 : vzdělávání, školení, výchova a vyučování, včetně výuky cizích jazyků a výuky právní, publikační činnost podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, jejich účelem je vzdělávání, resp. rozvoj duševních vlastností, osob a s nimi úzce související publikační činnost. Tyto služby je podle názoru soudu třeba posuzovat s ohledem na jejich účel. Jakékoliv formy vzdělávání a publikační činnost poskytované pod označením „iadvokat“ bude průměrný spotřebitel vnímat opět jako služby přímo související s právním vzděláváním a jako služby úzce související s činností advokáta, neboť není neobvyklé, že advokáti vykonávají vzdělávací a publikační činnost.

Krom toho žádná další skutečnost neumožňuje mít za to, že spojení tvořené běžnými a obvyklými prvky „i“ a „advokat“ je nezvyklé nebo má vlastní význam, který ve vnímání dotčené veřejnosti odliší služby přihlašovatele od služeb, které mají jiný obchodní původ. Relevantní veřejnost tedy dotčenou ochrannou známku vnímá jako poskytující informace ohledně povahy služeb, které označuje, a nikoli jako údaj o původu dotčených služeb.

Pokud žalobce namítal porušení zásady legitimního očekávání účastníků správního řízení a tvrdil, že do rejstříku ochranných známek byla zapsána slovní ochranná známka č. 29433 ve znění „e-arbiter“, což je rovněž označení určitého povolání, musel soud i tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou.

Městský soud v Praze ověřil z rejstříku ochranných známek vedeného žalovaným, že dne 2. 1. 2008 byla pro majitele Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. IČ: 271 66 147, se sídlem Brno, Cejl 34/91, zapsána slovní ochranná známka č. 294933 ve znění „e-arbiter“ s právem přednosti ode dne 21. 3. 2006 pro seznam služeb zařazených do třídy 42: zprostředkování právních služeb, zejména rozhodčího řízení a mediace a arbitrážních služeb prostřednictvím sítě internet podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb. Současně ve shodě se závěrem žalovaného musel uvést, že otázka posouzení oprávněnosti zápisu ochranné známky č. 294933 ve znění „e-arbiter“ nebyla předmětem správního řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí napadené správní žalobou, a proto nemůže být ani předmětem tohoto soudního řízení. Měla-li být znovu posouzena zápisná způsobilost již zapsané ochranné známky, není to možno učinit jinak, než v řízení o prohlášení neplatnosti, popř. řízení o zrušení ochranné známky, které může být zahájeno z moci úřední nebo na návrh kterékoliv třetí osoby.

V inkriminované věci bylo řízení zahájeno dne 8. 3. 2004, tedy za účinnosti zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, a proto žalovaný správní orgán postupoval až do vydání žalobou napadeného rozhodnutí podle tohoto právního předpisu. Tento postup je v souladu s ustanovením § 179 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podle se řízení, které nebylo pravomocně skončeno před účinností tohoto zákona, tj. přede dnem 1. 1. 2006, dokončí podle dosavadních předpisů. Pokud žalobce namítal porušení zásady legitimního očekávání, musel soud konstatovat, že takováto zásada není ve správním řádu z roku 1967 přímo zakotvena, nicméně výkladem lze dovodit, že i v tomto právním předpise byla zakotvena v základních zásadách správního řízení.

Pokud tedy žalobce namítal porušení zásady legitimního očekávání ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 správního řádu z roku 2004 s odkazem na slovní ochrannou známku č.

294933 ve znění „e-arbiter“, musel soud konstatovat, že přezkum zákonnosti zápisu této ochranné známky není a nemůže být předmětem tohoto řízení. Nelze tedy ani dospět k objektivnímu závěru, zda žalobce mohl legitimně očekávat zápis své přihlašované ochranné známky. Vždy je totiž nutno vzít v úvahu dojem, jakým označení působí, s přihlédnutím k povaze výrobků a služeb a dalším relevantním faktorům. Odlišnému posouzení zápisné způsobilosti může svědčit i to, že proti zápisu této přihlášky ochranné známky nebyly podány připomínky podle ustanovení § 24 zákona o ochranných známkách. Proti zápisu žalobcem podané přihlášky ochranné známky byly podány námitky a připomínky, což svědčí o jiném vnímání přihlašovaného označení spotřebitelskou či odbornou veřejností.

Žalobce se rovněž dovolával rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. dubna 2006, č. j. 2 As 7/2005-86: nevypovídá-li se správní soud s řádně uplatněnou žalobní námitkou, spočívající v tom, že sankce za správní delikt byla uložena správním orgánem, na který nově přešla pravomoc o určitých věcech rozhodovat (zde: Státní energetická inspekce v agendě cenové), zatímco orgány k tomu dříve příslušné (zde finanční ředitelství) při kontrolách závady nezjistily, je takové soudní rozhodnutí nepřezkoumatelné. Při správním rozhodování platí zákaz libovůle a neodůvodněné nerovného zacházení (čl. 1 odst. 1 Listiny základních práv a svobod) při současné povinnosti zákonného rozhodování. Tohoto zákazu je nutno dbát i tam, kde přechází věcná příslušnost k rozhodování z jednoho správního orgánu na druhý.

Podle názoru Městského soudu v Praze tento judikát nelze zcela uplatnit ve vztahu k inkriminované věci. Nicméně libovůle a nerovné zacházení ze strany žalovaného v žalobou napadeném rozhodnutí soud neshledal.

Obiter dictum Městský soud v Praze poukazuje na rozsudek SDEU ve věci C-321/03 *Dyson Ltd v. Registrar of Trade Marks* čl. první směrnice 89/104 o ochranných známkách musí být vykládán v tom smyslu, že předmět přihlášky k zápisu ochranných známek, vztahující se na všechny představitelné tvary průhledné sběrné nádoby nebo komory, která je součástí vnějšího povrchu vysavače, nepředstavuje „označení“ ve smyslu tohoto ustanovení, a nemůže tudíž tvořit ochrannou známku ve smyslu tohoto ustanovení. Předmět takové přihlášky, který ve skutečnosti spočívá v prosté vlastnosti dotyčného výrobku, může nabýt mnoha různých podob, a je tudíž neurčitý. S přihlédnutím k výlučnosti vlastní právu ochranných známek by majitel ochranné známky vztahující se na takový neurčitý předmět získal v rozporu s cílem sledovaným článkem 2 směrnice neoprávněnou soutěžní výhodu, takže by měl právo bránit možnosti svých konkurentů nabízet vysavače s jakýmkoliv druhem průhledné sběrné nádoby na jejich vnějším povrchu bez ohledu na její tvar. (viz body 37–40 a výrok)

Závěry tohoto rozsudku SDEU by bylo totiž per analogiím možno použít i v inkriminované věci. Přihlašovatel ochranné známky „iadvokat“ by jejím zápisem do rejstříku ochranných známek získal v rozporu s cílem sledovaným článkem 2 směrnice 89/104/EHS neoprávněnou soutěžní výhodu, takže by měl právo bránit možnosti svých konkurentů nabízet své služby pod tímto označením.

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí správního orgánu v rozsahu žalobních bodů a ze shora uvedených důvodů dospěl k závěru, že žalovaný správní orgán při svém rozhodování neporušil zákonem stanovené povinnosti a nevydal nezákonné rozhodnutí. Z těchto důvodů proto soud podané žalobě nevyhověl a podle § 78 odst. 7 soudního řádu správního jí zamítl tak, jak je ve výroku tohoto rozsudku uvedeno.

Výrok o náhradě nákladů řízení soud opřel o ustanovení § 60 odst. 1 soudního řádu správního a contrario, neboť žalobce neměl ve věci úspěch a žalovanému správnímu orgánu žádné náklady řízení nevznikly.

P o u č e n í:

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.

V Praze dne 18. prosince 2014

**JUDr. Slavomír Novák v.r.
předseda senátu**

za správnost vyhotovení: Simona Štěpinová