



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Martina Lachmanna a soudců Mgr. Jana Ferneckého a Mgr. Martina Bobáka ve věci

žalobce: **Mgr. Daniel Macek, advokát, IČO: 76416933**
sídlem Haštalská 1072/6, 110 00 Praha 1

proti

žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**
sídlem Antonína Čermáka 1057/2a, 160 00 Praha 6

o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 13. 2. 2023,
č. j. O-570581/D22040540/2022/ÚPV,

takto:

- I. Žaloba **se zamítá**.
- II. Žalobce **nemá** právo na náhradu nákladů řízení.
- III. Žalovanému **se nepřiznává** náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci a průběh správního řízení

1. V nynější věci městský soud posuzoval zamítnutí přihlášky ochranné známky pro absenci rozlišovací způsobilosti. Konkrétně se zabýval tím, zda se žalobci podařilo prokázat, že přihlašované označení získalo distinktivitu dřívějším užíváním v obchodním styku.
2. Žalobce podal přihlášku slovní ochranné známky (sp. zn. O-570581) ve znění „PRÁVNÍ FULLSERVIS PRO VÁŠ BUSINESS“ pro služby ze tříd 36, 41 a 45 Niceského třídění

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

výrobků a služeb, související s poskytováním právních služeb. V třídě 36 požadoval ochranu pro služby vymezené následovně: *advokátní úschovy, daňové poradenství, vymáhání pohledávek*; v třídě 41: *vzdělávací činnost a publikační činnost, přednášková činnost, organizování vzdělávacích akcí, publikační činnost a vzdělávání v oblasti práva, školení v oblasti poskytování právních služeb* a v třídě 45: *advokátní a právní služby, právníkové služby a konzultace, mediace, činnost advokátní kanceláře, výkon advokacie a služeb s tím spojených zařazených v této třídě.*

3. Úřad průmyslového vlastnictví (**Úřad**) provedl věcný průzkum dle § 22 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**), a dospěl k závěru, že přihlašované označení je pro všechny přihlašované služby nezpůsobilé zápisu, neboť ve smyslu § 4 písm. b) uvedeného zákona nemá inherentní rozlišovací způsobilost. Vyzval proto žalobce, aby ve smyslu § 5 tohoto zákona prokázal, že přihlašované označení získalo ve vztahu k nárokovaným službám (druhotnou) rozlišovací způsobilost. Žalobce na základě toho předložil vícero dokladů pro prokázání získané rozlišovací způsobilosti, jež Úřad označil za nedostatečné. Poté, co na druhou výzvu již žalobce nereagoval, rozhodnutím ze dne 1. 4. 2022, č. j. O570581/D21026965/2021/ÚPV (**prvostupňové rozhodnutí**), přihlášku zamítl. Přihlašované označení je podle něj nefantazijním spojením složeným z obvyklých a obecných slov (v překladu „KOMPLETNÍ PRÁVNÍ SLUŽBY PRO PODNIKÁNÍ“) postrádajícím inherentní rozlišovací způsobilost. Žalobce pak neprokázal ani to, že by rozlišovací způsobilost užíváním v obchodním styku získalo.
4. Žalobce proti tomu podal rozklad, který předseda Úřadu (**žalovaný**) v záhlaví označeným rozhodnutím (**napadené rozhodnutí**) zamítl a prvostupňové rozhodnutí potvrdil. Ztotožnil se s Úřadem, že přihlašované označení samo o sobě nemá inherentní rozlišovací způsobilost. Jde o složeninu běžných českých a anglických výrazů průměrnému českému spotřebiteli známých. Ve vztahu k nárokovaným službám se jedná o označení popisné stran jejich obsahu a kvantity a jedná se o laudatorní (pochvalný) slogan. Nadto, přihlašované označení neobsahuje žádný dominantní či jiný rozlišující prvek k určení obchodního zdroje a není ani graficky či barevně upraveno. Žalovaný přisvědčil i tomu, že z předložených důkazů nevyplývá, že by posuzovaný slogan získal samostatně i užívaný ve spojení se zapsanou obrazovou ochrannou známkou rozlišov  obilost. Dodal, že z důkazů vyplývá, že žalobce jej navíc převážně užívá v  provedení, než je požadovaný zápis, a to spolu s dominantním logem  či slovním spojením MACEK.LEGAL, pod kterým žalobce primárně nabízí právní služby.

II. Žaloba

5. Žalobce se podanou žalobou domáhá zrušení napadeného rozhodnutí. Žalovaný podle něj nesprávně posoudil otázku rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení, jejíž získání prokázal. Typově podobná slovní označení byla nadto zapsána bez prokazování rozlišovací způsobilosti. K tomu žalobce doplnil, že má pro poskytování shodných služeb již zapsáno více ochranných známek.
6. Žalobce dále setrval na rozkladové argumentaci a nad její rámec obecně uvedl, čím a jak lze dle praxe SDEU, Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (**EUIPO**) a Metodických pokynů, týkajících se průzkumu prováděného Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory) v oblasti ochranných známek Společenství

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

(Metodika), a Úřadu a jím vydané Praktické pomůcky pro řízení před Úřadem (**Praktická pomůcka**) prokázat rozlišovací způsobilost. Připomíná, že důkazy je třeba hodnotit v jejich celku, rozlišovací způsobilost nemusí samostatně prokazovat každý jednotlivý důkaz.

7. Na projednávanou věc je podle něj třeba aplikovat rozsudek Soudního dvora Evropské unie (SDEU) ze dne 7. 7. 2005 ve věci C-353/03, *Société des produits Nestlé SA (rozsudek Nestlé)*, který dospěl k závěru, že rozlišovací způsobilost ochranná známka může získat i v důsledku užívání této ochranné známky jako součásti zapsané ochranné známky nebo ve spojení s ní. Žalovaný pak nemá pravdu, tvrdí-li, že přihlašované označení je svým druhem pochvalným sloganem popisujícím právní služby advokátní kanceláře žalobce, jelikož se opakovaně objevuje v kombinaci s dominantním a distinktivním označením MACEK.LEGAL. Žalovaný nevzal v úvahu, že žalobce doložil (zejména propagačními materiály a důkazy o užití na sociálních sítích), že přihlašované označení získalo s ohledem na povahu a četnost jeho užívání rozlišovací způsobilost, se kterou si relevantní veřejnost spojuje značku a obchodní činnost žalobce. Dodal, že na všech předložených důkazech je přihlašované označení v dominantní pozici. Tomu, že je přihlašované označení nedílnou součástí obchodní značky žalobce, nasvědčuje i to, že jej využívá jako označení příspěvků na svých sociálních sítích jako tzv. *hashtag*.
8. Byť žalobce užívá, resp. má zapsáno více sloganů jako ochranné známky, žalovaný nemůže *a priori* dovozovat, nakolik si je spotřebitelé spojí s jedním zdrojem – u ostatních označení nelze vyloučit jejich rozlišovací způsobilost vůči službám žalobce. Je přitom třeba brát ohled na relevantní veřejnost poptávající právní služby, u níž lze předpokládat, že bude věnovat pozornost tomu, kdo je a pod jakým označením služby nabízí.

III. Vyjádření žalovaného

9. Žalovaný ve svém **vyjádření k žalobě** navrhl zamítnutí žaloby a k vlastní argumentaci především odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí. Doplnil, že Úřad i žalovaný náležitě zjistili skutkový stav a provedli hodnocení předložených důkazů. Napadené rozhodnutí je řádné a logicky odůvodněno se zohledněním relevantní judikatury.
10. Žalovaný uznal, že okruh důkazů, které žalobce během správního řízení předložil, obecně může za určitých okolností prokázat získání sekundární rozlišovací způsobilosti. Žalobce jimi ale úspěšně neprokázal, že alespoň významná část relevantní veřejnosti díky přihlašovanému označení rozpozná, že nárokové služby pocházejí od něj. Žalovaný též zopakoval, že přihlašované označení je pouze slovní, skládající se z obecných slov, nevyjadřuje přenesený obsah, nevykazuje grafickou úpravu ani originalitu. Na žádném předloženém dokladu nebylo přihlašované označení užito samostatně tak, aby si jej spotřebitel spojil se službami žalobce (ve vztahu k třídě 41 poskytování služeb žalobce ani neprokázal). Žalobce poskytuje právní služby pod logem MACEK.LEGAL, nikoliv pod přihlašovaným označením.
11. K námitce stran rozsudku Nestlé žalovaný uvedl, že žalobce opomíjí bod 30 uvedeného rozsudku, podle kterého musí relevantní veřejnost v důsledku společného užívání označení vnímat výrobek nebo službu označenou pouze ochrannou známkou, jejíž zápis se přihlašovatel domáhá, jako pocházející z určitého podniku; to SDEU dále reflektoval např. i v rozsudku ze dne 16. 9. 2015, věci C-215/14, *Kit Kat*, bod 64. Zároveň je třeba brát ohled na celkovou koncepci všech označení a jejich umístění na dokladech a na rozlišovací způsobilost ostatních označení. Pokud se na předložených materiálech přihlašované označení bez rozlišovací způsobilosti objevuje s označeními, která naopak distinktivní jsou,

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

nezakládá to důkaz, že veřejnost vnímá přihlašované označení jako označení obchodního původu zboží.

IV. Replika žalobce

12. Žalobce ve své replice setrval na žalobě a zopakoval základní východiska pro posouzení získání rozlišovací způsobilosti označení (např. použití v reklamě je také užíváním v obchodním styku). Zopakoval, že získanou rozlišovací způsobilost přihlášeného označení řádně doložil.
13. K žalovaným tvrzené absenci originality přihlašovaného označení odkázal na typově obdobné zapsané ochranné známky skládající se rovněž z obecných slov vyjadřujících druh či popis vlastností poskytovaných výrobků a služeb. Upozornil, že i u obecných a fakticky popisných slov lze jejich kombinací vytvořit distinktivní označení, přičemž přihlašované označení je originálním uspořádáním pěti slov v kombinaci, kterou jiný poskytovatel obdobných služeb neužívá.
14. Odmítl rovněž, že poskytuje právní služby pouze pod označením „MACEK.LEGAL“. Pro propagaci poskytovaných služeb využívá vícero svých zapsaných označení, a to zejména ochrannou známku č. 392839 ve znění „MACEK.LEGAL PRÁVNÍ FULLSERVIS PRO VÁŠ BUSINESS“. Samostatně přihlašované označení žalobce užívá jako *hashtag* u svých příspěvků na sociálních sítích, přičemž SDEU ve svém rozsudku ze dne 12. 9. 2019 ve věci C-541/18, *AS v. Deutsches Patent- und Markenamt*, konstatoval, že označení pomocí *hashtagu* může identifikovat výrobky nebo služby jako pocházející od určitého podniku.
15. Žalobce konečně nesouhlasil s tím, že neprokázal počet současných odběratelů či potenciálních klientů svých služeb. Žalobce předložil potvrzení o objednání reklamy na internetovém portálu www.podnikatel.cz včetně faktury a k tomu doložil, že tento portál měl podle monitoringu jeho návštěvnosti např. v březnu roku 2023 1,6 milionu čtenářů, obdobně tak tomu bylo i v dubnu a květnu roku 2023.

V. Posouzení věci Městským soudem v Praze

16. Městský soud v Praze ověřil, že žaloba byla podána včas, osobou k tomu oprávněnou, a jedná se o žalobu přípustnou, splňující formální náležitosti na ni kladené. Napadené rozhodnutí přezkoumal na základě skutkového a právního stavu v době vydání rozhodnutí a v mezích uplatněných žalobních bodů (§ 75 odst. 1 a 2 s. ř. s.), jakož i z pohledu vad, k nimž je povinen přihlížet z úřední povinnosti. Dospěl k závěru, že žaloba **není důvodná**.
17. O žalobě soud rozhodl bez nařízení jednání v souladu s § 51 odst. 1 s. ř. s. (žalobce s tím souhlas vyslovil, souhlas žalovaného byl presumován). Sám pak neshledal potřebu provádět dokazování nad rámec správního spisu, jímž se samostatně dokazování neprovádí. Žalobce přitom k důkazu navrhl zejména důkazní prostředky, které Úřadu předložil na základě výsledku věcného průzkumu, a jsou tak obsahem správního spisu. Mimo rozhodnutí správních orgánů obou stupňů a textu rozkladu jde dále o:

vyjádření k prokázání rozlišovací způsobilosti ze dne 7. 10. 2021, snímek obrazovky internetových stránek advokátní kanceláře žalobce, grafický návrh roll up banneru bílá i modrá verze, fotografie roll up banneru v zasedací místnosti advokátní kanceláře, 5 ks fotografií a pozvánku na charitativní golfový turnaj konaný dne 17. 6. 2021, fotografie propagačních materiálů – poznámkového bloku s heslem „PRÁVNÍ FULLSERVIS PRO VÁŠ BUSINESS“, reklamní roll up banner umístěný na internetové stránce www.firmy.cz, 2 ks reklamních bannerů umístěných na stránce www.expat.cz, fakturu za reklamu na této stránce, snímek obrazovky s reklamním bannerem, objednávku reklamy a fakturu za reklamu na

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

stránce www.podnikatel.cz, kancelářský podpis v patičce e-mailu, anonymizovaná faktura advokátní kanceláře Mgr. Daniela Macka, snímek obrazovky stránky advokátní kanceláře na sociální síti Facebook (označení je použito na úvodní fotografii stránky), 2 ks snímků obrazovky s příspěvkem na sociální síti Facebook, kde je označení použito jako *hashtag* (ze dne 16. 6. 2020 a ze dne 7. 7. 2020), snímek obrazovky profilu advokátní kanceláře na sociální síti Instagram (jako *hashtag*), 2 ks snímků obrazovky s příspěvkem na sociální síti Instagram, (ze dne 17. 11. 2020, ze dne 29. 12. 2020), snímek obrazovky profilu advokátní kanceláře na sociální síti LinkedIn (označení použito na úvodní fotografii profilu), 2 ks snímků obrazovky s příspěvkem na sociální síti LinkedIn, kde je označení použito jako *hashtag*.

18. Nad rámec správního spisu žalobce navrhl k důkazu výpisy vlastních ochranných známek z databáze ochranných známek ÚPV ČR:

č. přihlášky 557712, MACEK.LEGAL, č. přihlášky 573795, I advokáta můžete mít rádi, č. přihlášky 569225, I právníka můžete mít rádi, a č. přihlášky 577938, MACEK.LEGAL PRÁVNÍ FULLSERVIS PRO VÁŠ BUSINESS. Dále pro dokreslení dle něj podobných situací k důkazu navrhl výpis ochranné známky č. přihlášky 554291, WOW servis č. přihlášky 527383, DOCKONALÝ SERVIS a výpis ochranné známky č. přihlášky 478848, ZELENÝ SERVIS.

V replice pak k důkazu navrhl ještě výpisy ochranných známek:

č. přihlášky 197706 S NÁMI OVLÁDÁTE SVĚTLO, č. přihlášky 485417 Bydlení, které dává smysl; č. přihlášky 112713 BANKA PRO ŽIVOT, č. přihlášky 450964 Energie našich sítí hřeje Vás a také svítí, č. přihlášky 576532 Káva Spojuje, č. přihlášky 479221 Energie z přírody, č. přihlášky 508789 Energie napřímo a č. přihlášky 531791 ENERGIE PRO START VAŠÍ KARIÉRY; snímek obrazovky s článkem publikovaným na portálu podnikatel.cz „Podnikatel.cz hlásí rekordní návštěvnost. Počet zhlédnutých stránek je téměř 5,8 mil.“ ze dne 4. 4. 2023 a snímek obrazovky zobrazující portál similarweb.cz shrnující návštěvnost stránky podnikatel.cz.

19. U těchto důkazních návrhů soud, jak rozvede níže, neshledal důvod provádět jejich dokazování.

20. Nad rámec správního spisu žalobce dále odkázal ještě na Praktickou pomůcku¹ a Metodiku². Těmi soud rovněž samostatně nedokazoval. Jednak proto, že není sporu o jejich obsahu, nadto je ve vztahu k nim třeba vycházet ze zásady *iura novit curia* (soud zná právo). Soud s těmito podklady (pokud se jimi neproказuje určitá skutková okolnost) zachází jako s výkladovou pomůckou, obdobnou komentářové literatuře či judikatuře národních i unijních soudů, již se rovněž samostatně nedokazuje. Ve vztahu k Metodice pak pro úplnost dodává, že existují i aktuálnější metodické pokyny vytvářené již EUIPO, jež nahradily pokyny dřívějšího Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu a které žalobce ani nerefletoval.³

21. K vlastnímu meritu věci pak soud obecně připomíná, že klíčovým aspektem zápisu ochranných známek je právě otázka jejich rozlišovací způsobilosti (distinkitivity). To ostatně vyplývá z vymezení ochranné známky v § 1a zákona o ochranných známkách, podle kterého *ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar*

¹ Dostupná online dne 24. 4. 2024 z:

https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/prakticka_pomucka_rizeni_upv/2022/F_ochranné-znamky_012022.pdf.

² Dostupná online dne 24. 4. 2024 z: [https://euipo.europa.eu/tunnel-](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP/Part-M/01-part_m_international_marks/part_m_international_marks_cs.pdf)

[web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP/Part-M/01-part_m_international_marks/part_m_international_marks_cs.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP/Part-M/01-part_m_international_marks/part_m_international_marks_cs.pdf).

³ Srov. Metodické pokyny týkající se průzkumu ochranných známek EU. EUIPO. Část B. Průzkum, dostupné online dne 24. 4. 2024 z: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/1790016/trade-mark-guidelines/part-b-examination>.

výrobku nebo jeho obal nebo zvuky, **pokud je toto označení způsobilé a) odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby a b) být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek (dále jen "rejstřík") způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkově ochranné známky** (pozn. zvýraznění doplněno soudem). S tím korespondují tzv. absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti dle § 4 zákona o ochranných známkách, kdy podle písm. b) *půjde o označení, které nemá rozlišovací způsobilost.*

22. Rozlišovací způsobilost ochranné známky umožňuje spotřebiteli jednoznačně identifikovat označení s výrobky nebo službami konkrétního původce. Relevantní veřejnost by po shlednutí takového označení neměla mít pochyb o jeho původu. Platí, že neodstranitelný (absolutní) nedostatek rozlišovací způsobilosti (např. v případě pouhého slovního označení „sýr“ navrhovaného pro zápis ochranné známky ke konkrétnímu sýrovému výrobku určitého výrobce) nelze zhojit [§ 4 písm. a) ve spojení s § 1a zákona o ochranných známkách], a to ani aplikací § 5 téhož zákona [rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS) ze dne 23. 6. 2021, č. j. 6 As 304/2020 - 42, bod 11].
23. Naopak zápisnou nezpůsobilost v ostatních případech [§ 4 písm. b), c) a d) zákona o ochranných známkách], kdy lze hovořit o podmíněném (relativním) nedostatku distinktivitu, překonat lze. A to v případě, že označení, které nemá inherentní (tedy vnitřní, danou samu od sebe) rozlišovací způsobilost, může být zapsáno (distinktivitu získat), pokud bylo užíváno v obchodním styku ve smyslu § 5 zákona o ochranných známkách, podle kterého platí, že **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** (pozn. zvýraznění doplněno). K tomu, aby platilo, že označení získalo rozlišovací způsobilost jeho užíváním, je třeba, aby osoby (relevantní veřejnost) identifikovaly výrobek nebo službu jako pocházející od určitého výrobce nebo poskytovatele služby užíváním označení jako ochranné známky (rozsudek SDEU ze dne 18. 6. 2022 ve věci C-299/99, *Philips*, bod 64). Hlediska pro posouzení získané rozlišovací způsobilosti vymezil SDEU např. v rozsudku ze dne 4. 5. 1999 ve věci C-108/97 a C-109/97, *Windsurfing Chiemsee*, bod 51, podle kterého mezi ně patří zejména podíl na trhu, který ochranná známka zaujímá, intenzita, geografické rozšíření a doba užívání této ochranné známky, výše investic vynaložených podnikem na její propagaci, poměr zúčastněných kruhů identifikujících výrobky nebo služby jako pocházející od určitého podniku díky ochranné známce a prohlášení obchodních a průmyslových komor nebo jiných profesních sdružení.
24. Před aplikací těchto východisek na projednávanou věc musí soud předně podotknout, že otázka inherentní rozlišovací způsobilosti není pro posuzovanou věc stěžejní. Je totiž třeba vycházet z toho, že řízení o žalobě proti správnímu rozhodnutí přísně ovládá dispoziční zásada, a je to žalobce, kdo správnímu soudu předestírá konkrétní důvody, pro které považuje žalobou napadené rozhodnutí za nezákonné. Žalobce přitom své žalobní námitky i důkazní návrhy zaměřil na nesouhlas s tím, že ve smyslu § 5 zákona o ochranných známkách neprokázal získanou rozlišovací způsobilost přihlašovaného označení. Je naopak přesvědčen, že to distinktivitu v důsledku jeho užívání v obchodním styku získalo. Žalobní bod (či alespoň jeho zárodek) ve vztahu k inherentní rozlišovací způsobilosti přitom v žalobě nepřednesl. Rovněž důkazní návrhy žalobce směřovaly k prokázání získané rozlišovací způsobilosti ve smyslu § 5 zákona o ochranných známkách. Také z obsahu

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

repliky (podané nadto po lhůtě pro podání žaloby, resp. pro případné rozšíření žalobních bodů podle § 71 odst. 2 s. ř. s.) je zřejmé, že žalobce primárně argumentoval k otázce získané rozlišovací způsobilosti [měl-li by přitom soud argument originalitou spojení pěti jinak běžných slov (str. 5 repliky) považovat za argumentaci k inherentní způsobilosti, jedná se o novou, a tedy opožděnou námitku]. Konečně, žalobce nebral otázku absence inherentní rozlišovací způsobilosti jako stěžejní ani v rámci rozkladové argumentace (v rozkladu jen obecně uvedl, že v tomto směru nesouhlasí s tvrzením Úřadu), a žalovaný se tak tomu v odůvodnění napadeného rozhodnutí věnoval rovněž obecně a okrajově (str. 11 – 13 napadeného rozhodnutí).

25. Soud se tak mohl přesunout k jádru sporu, tedy tomu, zda přihlašované označení získalo užíváním v obchodním styku rozlišovací způsobilost ve smyslu § 5 zákona o ochranných známkách. Klíčovou otázkou je, zda žalobce jím předloženými doklady prokázal vžitost přihlašovaného označení u relevantní spotřebitelské veřejnosti, a to tak, že ta je bez obtíží schopná v návaznosti na slogan „PRÁVNÍ FULLSERVIS PRO VÁŠ BUSINESS“ identifikovat služby poskytované a nárokované žalobcem. Pro úplnost soud dodává, že samo vymezení pojmu průměrného spotřebitele žalobce nezpochybnil. Soud tedy vychází ve shodě se správními orgány z toho, že bude představován širokou veřejností, zejména podnikatelskou, která bude potřebovat odbornou právní pomoc (nebude tedy vymezen nijak úzce).
26. Zda přihlašované označení získalo rozlišovací způsobilost užíváním v obchodním styku, mohly správní orgány posoudit pouze na základě dokladů navržených žalobcem (ten předložil zejména printscreeny různých webových stránek – žalobce, portálu zaměřeného na podnikatele, profilů žalobce na sociálních sítích, anonymizovanou fakturu za poskytnutí právních služeb žalobce, fotky fyzických reklamních bannerů a reklamních předmětů). V tomto ohledu je třeba mít na paměti, že v řízení o zápisu ochranné známky u označení, které nemá inherentní rozlišovací způsobilost, tíží důkazní břemeno o jejím získání užíváním v předchozím obchodním styku přihlašovatele. Ten by měl předložit takové důkazy, které závěr o získání rozlišovací způsobilosti prokáží *bez důvodných pochybností* ve smyslu § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (rozsudek NSS sp. zn. 6 As 304/2020, bod 19). Žalobce přitom trvá na tom, že předloženými důkazy, na kterých je vyobrazeno přihlašované označení, doložil, že jej skutečně užívá ve vztahu k nárokováným službám. Předložené důkazy hodnocené v celku přitom podle něj naplňují požadavky Metodiky a Praktické pomůcky na prokázání získané rozlišovací způsobilost.
27. Soud žalobci nemohl přisvědčit.
28. Nejprve ovšem zdůrazňuje, že správní orgány nečinily spornou otázku, čím (tj. jakým typem) předložených důkazů lze prokázat získání rozlišovací způsobilosti, postupovaly tak v souladu s Praktickou pomůckou, Metodikou i příslušnou judikaturou. Dále nerozporovaly, že užívání v obchodním styku není úzkou kategorií omezenou jen na určitý typ užívání, není tak sporným, že za něj lze považovat i použití přihlašovaného označení např. v reklamě. Za zásadní kritérium naopak legitimně považovaly, zda a jakým způsobem svědčí předložené důkazy o intenzitě užívání přihlašovaného označení, jaký je dosah takového užívání (jaký podíl relevantní veřejnosti se s ním mohl setkat či zda vůbec bylo prokázáno, že se jej užívá k poskytování nárokováných služeb). Vezme-li soud v úvahu shora uvedená hlediska, pak ta podle soudu správní orgány dodržely, veškeré žalobcem předložené důkazy řádně vyhodnotily, a to jak samostatně, tak i v jejich celku. Soud na tomto místě dále zdůrazňuje, že pokud se žalobce dovolává typů důkazů pro

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

prokázání získané rozlišovací způsobilosti vypočtených Metodikou či Praktickou pomůckou, dalo by se očekávat, že sám v takovém duchu předloží důkazní návrhy [nedoložil např. obrat poskytovaných nárokovaných služeb (vyjma jedné anonymizované faktury), údaj o celkových nákladech vynaložených na reklamu, o podílu zainteresované veřejnosti, údaj o délce doby užívání přihlašovaného označení apod.].

29. Předem vlastního hodnocení způsobilosti žalobcem předložených dokladů prokázat získání distinktivitu přihlašovaného označení, soud dále podotýká (a ostatně i žalobce na to upozornil), že pro shodný seznam služeb má žalobce již zapsané následující ochranné známky:

**MACEK
.LEGAL**

- obrazovou ochrannou známku č. 377024, jež vypadá takto:
 - slovní ochrannou známku č. 389672 ve znění „I právníka můžete mít rádi“;
 - slovní ochrannou známku č. 386842 ve znění „I advokáta můžete mít rádi“ a
 - po podání přihlášky přihlašovaného označení byla zapsána i slovní ochranná známka č. 392839 ve znění „MACEK.LEGAL PRÁVNÍ FULLSERVIS PRO VÁŠ BUSINESS“.
30. Z předložených dokladů dále vyplývá, že žalobce motto „PRÁVNÍ FULLSERVIS PRO VÁŠ BUSINESS“ užíval vždy ve spojení (v přímé blízkosti) s jinou již zapsanou ochrannou známkou žalobce, a to s uvedenou obrazovou ochrannou známkou v jejích různých podobách (umístění slov na jednom nebo na dvou řádcích, bílé písmo, resp. modré písmo na modrém, resp. bílém podkladě), popřípadě jako slovní označení „MACEK.LEGAL PRÁVNÍ FULLSERVIS PRO VÁŠ BUSINESS“ (o jehož ochranu žalobce požádal pro shodný seznam služeb později a bylo mu vyhověno – v nynějším řízení se ovšem žalobce domáhá zápisu samostatného sloganu bez označení MACEK.LEGAL).
31. K užívání samostatného přihlašovaného označení dle předložených dokladů fakticky nedocházelo. Žalobce jinými slovy neprokázal kvalifikované užívání samostatného přihlašovaného označení (srov. i str. 35 napadeného rozhodnutí). Klíčovou otázkou tak je, zda přihlašované označení mohlo v rámci užívání ve spojení s již zapsanou ochrannou známkou, svým opakováním vytvořit v průběhu času odlišný a nezávislý dojem, a získat tak vlastní rozlišovací způsobilost pro přihlašované výrobky a služby. Tedy, že se v samostatné podobě vžilo natolik, že si s ním spotřebitelé (relevantní veřejnost) spojují právě nárokované služby poskytované žalobcem. Dále se proto soud zabýval pouze posouzením vžitosti přihlašovaného označení užívaného ve spojení s jinou již zapsanou ochrannou známkou žalobce.
32. Musel přitom přisvědčit žalovanému, že přihlašované označení je typem označení, u kterého je prokázání získání rozlišovací způsobilosti značně obtížné (str. 34 napadeného rozhodnutí). Je tomu tak právě v případě slovních označení složených z v dnešní řeči bez problému chápaných slov, které navíc svým spojením vytváří obecně pochopitelné heslo o rozsahu poskytovaných služeb (v tomto případě „komplexní právní služby pro Vaše podnikání“). Zatímco užití tohoto výrazu ve spojení s názvem advokátní kanceláře, resp. jejího zakladatele (ať již ve slovní nebo grafické podobě) může být způsobilé rozlišit žalobce od jiných poskytovatelů právních služeb (jméno žalobce, resp. jeho advokátní kanceláře je výrazným prvkem), samotné slovní spojení pěti obecných slov označujících bez přeneseného významu kvalitu (rozsah) poskytovaných služeb rozlišovací způsobilost nabývá již mnohem obtížněji (obecně srov. též rozsudek NSS sp. zn. 6 As 304/2020, bod 17). Volbou takového typu označení si žalobce ztížil svou důkazní situaci, pokud

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

přihlašované označení v obchodním styku neužíval samostatně, aby si s ním mohl spotřebitel lépe vytvořit vazbu, resp. aby jej vnímal jako označení pro služby poskytované právě žalobcem (jeho advokátní kanceláří).

33. Žalobce argumentoval tím, že nelze odmítnout zápis ochranné známky jen proto, že se přihlašované označení vyskytuje společně s jinou již zapsanou ochrannou známkou. S ohledem na rozsudek Nestlé je podle něj na takové kombinované užívání třeba nahlížet tím způsobem, že užívaná část (prvek) zapsané ochranné známky tím získá rozlišovací způsobilost. S tímto tvrzením se soud ztotožňuje pouze z části.
34. Žalobce totiž závěry rozsudku Nestlé zjednodušuje a vytrhává z kontextu. Byť se SDEU v tomto rozhodnutí skutečně zabýval otázkou zápisu části sloganu (*HAVE A BREAK*) užívaným jako součást již zapsané ochranné známky (*HAVE A BREAK... HAVE A KIT KAT*), zcela zřejmě z něj *a priori* nevyplývá, že pro prokázání rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení je dostačující to, že jej jeho přihlašovatel užívá společně s již zapsanou ochrannou známkou. SDEU v bodě 27 uvedeného rozsudku pouze konstatuje, že pro naplnění podmínky užívání přihlašovaného označení v obchodním styku za účelem získání rozlišovací způsobilosti není nezbytné, aby přihlašované označení bylo užíváno nezávisle. SDEU tak pouze dovodil, že používání přihlašovaného označení jako součásti zapsané ochranné známky samo o sobě nevylučuje získání vlastní distinkivity. Z rozsudku Nestlé nelze v žádném případě dovodit právní domněnku (či snad právní fikci), že by takovým užíváním (tj. jako součást zapsané ochranné známky) přihlašovaná část nebo prvek získala sama o sobě rozlišovací způsobilost (rozsudek NSS sp. zn. 6 As 304/2020, bod 22, a rozsudek Nestlé, bod 27). SDEU naopak v bodech 30 a 31 uvedeného rozsudku připomněl, že i v případech takového společného užívání musí být při posuzování získané rozlišovací způsobilosti brány v potaz veškeré skutečnosti, které mohou prokázat, že se samostatné přihlašované označení stalo způsobilým nárokovaný výrobek nebo službu identifikovat (na to, jak příhodně poukázal i žalovaný, navázal SDEU i v rozsudku C-215/14, body 64 - 66).
35. Jinými slovy řečeno tedy platí, že v § 5 zákona o ochranných známkách požadované *užívání v obchodním styku* může mít podobu užívání v rámci již zapsané ochranné známky či ve spojení s ní. I v takovém případě je ale stále nutné, aby přihlašované označení tímto způsobem samo získalo rozlišovací způsobilost – tu je třeba posuzovat a prokazovat pouze ve vztahu k přihlašovanému označení zvlášť. V nynější věci tak musel žalobce prokázat, že přihlašované označení, byť užívané ve spojení s již zapsanou ochrannou známkou, se stalo pro relevantní veřejnost dostatečně vžitým, aby si pouze jeho znění spojila právě se službami žalobce. Nelze proto bez dalšího dovozovat, že pokud se nedistinktivní označení objevuje s označením, které naopak distinktivitou disponuje, relevantní veřejnost přihlašované označení vnímá jako označení obchodního původu zboží.
36. Soud ve shodě se žalovaným dospěl k závěru, že žalobcem předložené doklady neprokazují příznačnost (vžitost) přihlašovaného označení pro nárokované služby. S ohledem na povahu žalobní argumentace, která konkrétněji nezpochybňuje jednotlivé dílčí závěry správních orgánů, nepovažuje soud za potřebné podrobně rozebírat každý jednotlivý důkaz zvlášť; zejména proto odkazuje na jejich hodnocení ze strany žalovaného na str. 19 – 34 napadeného rozhodnutí, s nímž se ztotožňuje.
37. Obecně nahlíženo soud žalovanému přisvědčuje předně v tom, že přihlašované označení je na dokladech používáno ve spojení s jinými ochrannými známkami, resp. logy; tyto

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

doklady jsou proto z povahy věci méně průkazné stran získání rozlišovací způsobilosti samotného přihlašovaného označení. K související námitce, že závěr, podle něhož použití více označení oslabuje spojení jednotlivých log a sloganů s jedním obchodním zdrojem, neobstojí, jelikož ostatní užívaná označení mohou být distinktivní, a tedy propojitelná s určitým zdrojem, pak soud dodává následující. Stejně jako žalovaný nezpochybňuje možnost mít zapsáno/užívat více ochranných známek či jiných označení (jako slogan „S námi víte, na čem jste“). Argument žalovaného na str. 36 napadeného rozhodnutí ovšem chápe pouze v tom smyslu, že zapsání více ochranných známek a jejich užívání či užívání dalších označení může vést k „drobení“ značky a v důsledku pak k oslabení možné příznačnosti vlastního přihlašovaného označení. I kdyby si totiž s ostatními označeními relevantní veřejnost spojila služby poskytované žalobcem, neznamená to, že si s nimi spojí i slogan přihlašovaného označení – jeho případná distinktivita může užíváním mnoha log a sloganů, převážně výraznějších, naopak utrpět.

38. V tomto případě přitom nemůže být pochyb, že dominantní povahu má především obrazová známka, popřípadě slovní označení MACEK.LEGAL s ohledem na barevné provedení či složeninu příjmení žalobce a typu činnosti. Na všech předložených důkazech (ať již jde o *printscreeny* internetových stránek, různé varianty reklamního banneru, fotografie, podpisovou část e-mailu či profilů žalobce na sociálních sítích) je přihlašované označení doprovázeno těmito dominantními označeními advokátní kanceláře žalobce. Z podkladů je zároveň nezpochybnitelné, že žalobce právní služby poskytuje právě pod obrazovým označením MACEK.LEGAL či v jeho slovním vyjádření (viz prostorově velké označení MACEK.LEGAL na anonymizované faktuře, prezentaci na internetových stránkách žalobce, kde je označení MACEK.LEGAL v záhlaví, název domény webové stránky advokátní kanceláře žalobce – www.macek.legal.cz).
39. Je zřejmé, že sám na toto logo při poskytování nárokovaných služeb klade důraz a rovněž relevantní veřejnost bude rozeznávat zejména označení nesoucí jméno advokátní kanceláře žalobce. Označení poukazující na to, že žalobce poskytuje komplexní právní servis pro podnikání, bude relevantní veřejnost brát jako konstatování něčeho, co ze své podstaty považuje za samozřejmé, resp. není to něco, co by bylo pro žalobce natolik příznačné, aby jej to odlišovalo od jiných advokátních kanceláří obdobného zaměření. Tím spíše, pokud je označení pouze slovní, bez jakékoliv grafické úpravy a nepůsobí proto ani dominantním dojmem. Sám žalobce si ostatně v žalobě protiřekl, pokud na jednu stranu za dominantní a distinktivní označoval právě obrazovou známku a na straně druhé hovořil o dominantní povaze přihlašovaného označení.
40. Soud se ztotožňuje i se závěrem žalovaného, že na doklady je zároveň třeba nahlížet v jejich souhrnu a na základě celkového dojmu, který současné použití více grafických či slovních označení vyvolává (velikost jednotlivých označení, jejich výraznost, barvu, míru distinktivitu ostatních označení apod.; viz str. 18 napadeného rozhodnutí). K příkladům vlastní propagace (reklamní bannery, poznámkový blok, informace o reklamě na portálech podnikatel.cz a expats.cz) soud dále zdůrazňuje, že za zásadní považuje to, že z nich není zřejmé, jaký dosah stran veřejnosti propagace žalobce reálně měla. Lze jen odhadovat, kolik výtisků reklamního poznámkového bloku žalobce nechal zhotovit (nepředložil k tomu např. objednávku ani fakturu). Ani z grafických návrhů roll up bannerů nelze nic usuzovat o šíři relevantní veřejnosti, která je mohla shlédnout. Kromě jednoho golfového turnaje není z podkladů zřejmé, na jakých dalších událostech byl banner použit, resp. jaký vůbec měl dosah.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

41. Rovněž *printscreeny* profilů žalobce na sociálních sítích Facebook, Instagram a LinkedIn neprokazují soustavné užívání označení „PRÁVNÍ FULLSERVIS PRO VÁŠ BUSINESS“ a ani dosah žalobcovy aktivity na sociálních sítích směrem k veřejnosti (na sociální síti Instagram disponoval toho času 259 sledujícími a doložené příspěvky s 5, resp. 151 označeními „to se mi líbí“). Obdobně je tomu u předloženého snímku obrazovky z jeho profilu na LinkedIn, kde měl 315 sledujících; počet zhlédnutí jako takový doložen nebyl. Přihlašované označení zde navíc žalobce užíval toliko v podobě *hashtagu* #pravnifullservisprovasbusiness. Tento *hashtag* pak u všech doložených příspěvků následuje až po *hashtagu* #maceklegal, a nelze tak ani v tomto případě dovodit, že by přihlašované označení bylo klíčovým heslem, pod kterým žalobce vkládá své příspěvky, resp. pod kterým by relevantní veřejnost jeho příspěvky případně hledala (*printscreeny* s příspěvky žalobce na Facebooku byly nadto vyhledány právě dle hesla MACEK LEGAL). Konečně, žalobce ve svých příspěvcích používá další, nepochybně obecné *hashtagy* jako #pravnikpraha či #advokatpraha. V případě žalobce tak nelze říci, že by jím užívaný *hashtag* #pravnifullservisprovasbusiness mohl sám o sobě získat rozlišovací způsobilost (byť obecně to u *hashtagu* judikatura nevyklučuje, jak dovodil i SDEU v žalobcem citovaném rozsudku C-541/18).
42. Výše uvedené závěry lze nakonec vztáhnout i na reklamu umístěnou na portálech podnikatel.cz a expats.cz. a k tomu navrhovaných důkazech uvádějící návštěvnost portálu podnikatel.cz. Samo umístění banneru na obecně známém portálu ještě nic nevypovídá o vžitosti přihlašovaného označení. Veřejnost se potenciálním „kliknutím“ na reklamní banner mohla dostat na stránky žalobce, ale jak intenzivní dojem (schopnost si přihlašované označení následně ve vztahu ke službám žalobce vybavit) to u relevantní veřejnosti vyvolalo, není zřejmé. Vlastní údaj o návštěvnosti všeobecně známého portálu podnikatel.cz, navíc v období (měsíce březen, duben a květen 2023), které se liší od období na předložené faktuře (srpen 2018), pak nic nevypovídá o tom, kolik jeho návštěvníků skutečně reklamní banner žalobce tam umístěný zaznamenalo či na něj „kliklo“. Soud proto pro jejich nadbytečnost neshledal důvod provést v replice k důkazu navržený *printscreen* s článkem o počtu shlédnutí (celého) portálu podnikatel.cz ani *printscreen* portálu similarweb.cz se shrnutím návštěvnosti stránky podnikatel.cz. Obecně pak dodává, že stojí-li napadené rozhodnutí na závěru o neunesení důkazního břemene žalobcem, nemůže žalobce tento závěr v řízení před soudem dohnat tím, že bude dodatečně navrhopat provedení nových důkazů, zde k prokázání získání distinktivy přihlašovaného označení (obdobně rozsudek NSS ze dne 25. 9. 2014 č. j. 4 Afs 142/2014 - 22).
43. Soud tedy ve shodě se žalovaným uzavírá, že žalobce neunesl své důkazní břemeno a neprokázal, že samostatné přihlašované slovní označení „PRÁVNÍ FULLSERVIS PRO VÁŠ BUSINESS“ nabylo užíváním v obchodním styku příznačnost (vžitost) mezi relevantní veřejností. Z předložených důkazů bez pochybností nevyplývá, že by samostatně ve spotřebitelích vyvolalo spojitost s nárokovánými službami žalobce. Přihlašované označení sice může být součástí prezentace žalobce, což ovšem neznamená, že naplňuje definici ochranné známky a splňuje podmínky pro její zápis tak, aby mohla požívat zvláštní právní ochrany (označení nečiní distinktivním pouhé uspořádání slov ani to, že takovou variaci slov nikdo jiný neužívá, ale právě vžitost, tedy asociace označení se službami jeho uživatele).
44. Na uvedených závěrech nemůže konečně nic změnit ani obecný poukaz žalobce na dříve zapsané ochranné známky jiných vlastníků, které jsou z jeho pohledu typově obdobné.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

Posuzování rozlišovací způsobilosti je totiž otázkou ryze individuální, závisející na všech okolnostech doprovázejících přihlašované označení. U zápisu ochranných známek proto nelze bez dalšího poukazovat na existenci jiných označení, byť se mohou *prima facie* jevit typově obdobná. Každé přihlašované označení musí být posuzováno zvlášť a možnost „inspirace“ obdobnými případy je velmi omezená. Proto soud nepovažoval za nutné a účelné zabývat se blíže jinými ochrannými známkami, na něž žalobce poukázal v žalobě a replice, a nařizovat kvůli tomu ústní jednání. Samotný dřívější zápis a znění těchto označení ostatně nejsou mezi stranami sporné (rejstřík ochranných známek je též veřejně dostupný). Podrobněji pak soud uvádí, že tyto ochranné známky, jak byly žalobcem predestinované, ani nejsou nijak spojeny s oblastí právních služeb. Týkají se jiných oblastí, a sám žalobce nadto avizoval, že u některých z nich došlo k zápisu až po prokázání, že získaly rozlišovací způsobilost (přihlašovatelé mohli být tedy pouze úspěšnější než žalobce, pokud jde o unesení důkazního břemene). Od provedení těchto zápisů k důkazu proto nelze očekávat žádná pro věc relevantní zjištění.

VI. Závěr a náklady řízení

45. Na základě shora uvedených skutečností soud neshledal žalobu důvodnou, a proto ji podle § 78 odst. 7 s. ř. s. zamítl.
46. Výroky o náhradě nákladů II a III jsou odůvodněny § 60 odst. 1 s. ř. s. Žalobce neměl ve věci úspěch, proto mu právo na náhradu nákladů řízení nenáleží. Žalovanému pak žádné náklady nad rámec jeho běžné administrativní činnosti nevznikly, a proto mu soud náhradu nákladů řízení nepřiznal.

Poučení:

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

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Případně-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší 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 24. dubna 2024

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

Mgr. Martin Lachmann v. r.
předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.