



ČESKÁ REPUBLIKA

**ROZSUDEK**

**JMÉNEM REPUBLIKY**

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Martina Kříže, soudce Mgr. Bc. Jana Schneeweise a soudkyně Mgr. Věry Jachurové v právní věci

žalobkyně: **Braiins Systems s.r.o.**, IČO: 241 47 931  
se sídlem Křižíkova 34, Praha 8  
zastoupená advokátem Mgr. Ondřejem Syllabou  
se sídlem Šafaříkova 17, Praha 2

proti

žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**  
se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6

za účasti: **Brainz Disruptive s.r.o.**, IČO: 278 69 032  
se sídlem Fibichova 2, Praha 3  
zastoupená advokátem Mgr. Markem Martinkou  
se sídlem Kubelíkova 22, Praha 3

o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 17. 4. 2025,  
č. j. O-518317/D24109952/2024/ÚPV

takto:

- I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 17. 4. 2025, č. j. O-518317/D24109952/2024/ÚPV se ruší a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.
- II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši 15 270 Kč do jednoho měsíce od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalobkyně advokáta Mgr. Ondřeje Syllaby.
- III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

## Odůvodnění:

### *I. Vymezení věci a průběh řízení před správním orgánem*

1. Žalobkyně se žalobou domáhala zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „předseda ÚPV“) specifikovaného v záhlaví tohoto rozsudku (dále jen „napadené rozhodnutí“), kterým byl zamítnut její rozklad a současně bylo potvrzeno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 7. 10. 2024, č. j. O-518317/D23078168/2023/ÚPV (dále jen „prvostupňové rozhodnutí“). Prvostupňovým rozhodnutím byl zamítnut návrh žalobkyně na zrušení obrazové ochranné známky č.



346356 v provedení (dále jen „napadená OZ“), jejímž vlastníkem je osoba zúčastněná na řízení, pro následující výrobky a služby mezinárodního třídění výrobků a služeb: „(9) počítačové a softwarové aplikace stahovatelné; (35) služby v oblasti grafické úpravy pro reklamní účely, psaní reklamních textů, reklamní agentury, reklamní texty (vydávání, zveřejňování, oznámení, vyhlášení, publikování); (42) konzultace v oblasti počítačového softwaru, konzultace v oblasti webového designu, tvorba software, tvorba a správa webových stránek (pro třetí osoby), hosting webových stránek, umísťování webových stránek.“ Návrh na zrušení napadené OZ podaný dne 12. 9. 2023 žalobkyně odůvodnila tím, že napadená OZ nebyla během relevantního období (od 11. 9. 2018 do 11. 9. 2023) pro zapsané výrobky a služby řádně užívána. Zrušení napadeného rozhodnutí požadovala žalobkyně v žalobě pouze v rozsahu výrobků a služeb ve třídách 9 a 42 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

2. Předseda ÚPV v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl, že v řízení podle § 31 odst. 1 písm. a) 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 (dále jen „ZOZ“) tíží důkazní břemeno ohledně užívání napadené OZ v rozhodném období pro zapsané výrobky a služby jejího vlastníka. Následně předseda ÚPV popsal 58 dokladů, které osoba zúčastněná na řízení za tímto účelem předložila. Cílem institutu zrušení je odstranit z rejstříku ochranné známky, které nejsou užívány v souladu s jejich rozlišovací funkcí. Ochranná známka musí být užívána v podobě neměnní její rozlišovací způsobilost. Posuzuje se množství dokladů, frekvence a kontinuita užívání. Za řádné se považuje užívání, jímž vlastník činí kroky ke své prezentaci, resp. k prezentaci svých výrobků nebo služeb na trhu tak, aby svým působením pokryl příslušnou část trhu. Musí jít o skutečné užívání v obchodním styku, zvláště užívání, které je v dotyčném hospodářském odvětví považováno za odůvodněné za účelem udržení nebo získání podílu na trhu pro výrobky nebo služby chráněné ochrannou známkou. Řádným může být i minimální užívání ochranné známky, slouží-li skutečnému obchodnímu účelu.
3. Ohledně námítky absence datace (časového zařazení do rozhodného období) některých předložených dokladů předseda ÚPV uvedl, že není vyžadováno přímé uvedení data dokladu, ale lze jej dovodit i z dalších předložených dokladů. Předložené nedatované prezentace lze přiřadit ke konkrétním fakturám či cenovým nabídkám. Některé doklady však nebylo možné časově zařadit či se nevztahovaly k rozhodnému období a předseda ÚPV k nim nepřihlížel, nebo je zohlednil maximálně jako podpůrné. Žalobkyně nejmenovala konkrétní doklady, u nichž mohla být chybějící datace na závadu. Osoba zúčastněná na

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

řízení předložila dostatek jiných dokladů spadajících do rozhodného období, které bylo možné užít při hodnocení užívání napadené OZ. K námitce, podle níž se na části dokladů nevyskytuje napadená OZ v zapsané podobě ani žádný její relevantní prvek a slovní prvek „brainz“ není jejím dominantním prvkem (v dané oblasti jde o často užívaný termín a v rejstříku je zapsáno velké množství ochranných známek s tímto prvkem), předseda ÚPV uvedl, že počet ochranných známek s určitým prvkem nevypovídá o jejich známosti mezi spotřebiteli, přičemž ve vztahu k řešeným výrobkům a službám je zapsáno 6 ochranných známek s tímto prvkem (z toho 4 pro osobu zúčastněnou na řízení), což není mnoho. Dále odkázal

na § 13 odst. 2 písm. a) ZOZ s tím, že v případě napadené OZ prvek „brainz“ zaujímá z důvodu jeho velikosti dominantní postavení. V předložených dokladech se jednak vyskytuje napadená OZ v podobě zapsané v rejstříku, ale i v několika obměnách, kdy je prvek „brainz“ (který si však zachovává stejný grafický design) doplněn některými dalšími prvky, které hrají doplňkovou roli. Na některých dokladech (články v tisku) se napadená OZ nevyskytuje, pojednávají nicméně o projektech osoby zúčastněné na řízení a je třeba je vykládat ve spojení s dalšími doklady (to platí i pro prezentace a cenové nabídky). Následně předseda ÚPV vysvětlil, proč je třeba zohlednit i cizojazyčné doklady ze zakázek uskutečněných pro zahraniční klienty osoby zúčastněné na řízení.

4. Osoba zúčastněná na řízení předložila značné množství dokladů sestávajících z cenových nabídek, faktur, prezentací a článků v médiích. Faktury pochází z celého relevantního období a jejich hodnota v souhrnu převyšuje několik milionů Kč. Řada z nich poměrně přesně poukazuje na dodávky počítačových a softwarových aplikací (stahovatelných) a s nimi souvisejících služeb, jako je tvorba software. Po vlastníku ochranné známky nelze požadovat, aby do dokladů vkládal doslovné výrazy ze seznamu výrobků a služeb chráněných ochrannou známkou. Opačný přístup by byl neúnosně formalistický. Podle dokladů se osoba zúčastněná na řízení zaměřuje na digitální marketing, v rámci čehož nabízí nové reklamní strategie a vizuální koncepty včetně tvorby webových stránek a aplikací, což obsahuje i vývoj a správu softwaru. Konkrétně ze zmiňovaného dokladu č. 3 vyplývá, že osoba zúčastněná na řízení nabízela klientovi redesign webových stránek, popř. vývoj SW aplikací a další marketingové nástroje, přičemž odkazuje i na realizované projekty předchozích zákazníků, jimž poskytla obdobné služby.
5. Pojem „software“ lze definovat jako druhové označení pro nehmateriální komponenty počítačového systému. Nejběžněji se používá pro programy vykonávané počítačovým systémem a zahrnuje jejich symbolickou i vykonatelnou formu. Jde o autorské dílo, které se poskytuje udělením licence či ve formě jeho tvorby pro zákazníka. Dnes je běžně poskytován nikoli jako „zboží“, ale ve formě předplatného. Takový software může uživatel provozovat na vlastním hardwaru nebo na externím vybavení a uživateli je typicky zpřístupněn přes webovou aplikaci. Se softwarem jsou spojeny jeho údržba a další úpravy, související podpora, konzultace atd.
6. O užívání napadené OZ ve spojení s tvorbou softwaru i počítačových a webových aplikací svědčí doklady č. 1, 14, 22, 28, 44, 45, 49 a 52. Z nich vyplývá, že osoba zúčastněná na řízení v rámci své obchodní činnosti vytváří software a softwarové aplikace dle individuálních požadavků klienta, který je následně využívá v rámci své marketingové kampaně. O vývoji webových aplikací svědčí i doklady č. 2, 23, 24, 34, 37, 54 a 55. Podle nich osoba zúčastněná na řízení vytvořila webová rozhraní s webovými aplikacemi určenými pro konečného

zákazníka dle požadavků klienta. Jde o široký rámec služeb, který zahrnuje vytváření unikátního softwaru. Předložené doklady představují provázanou sestavu dokumentů podávající ucelený obraz o činnosti osoby zúčastněné na řízení, která prokázala užívání napadené OZ pro všechny zapsané výrobky a služby.

7. Předseda ÚPV se vyjádřil rovněž k požadavku žalobkyně na vyhodnocení výrobku „počítačové a softwarové aplikace stahovatelné“ a služby „tvorba software“ jako dostatečně rozsáhlé kategorie pro to, aby uvnitř nich mohly být rozlišeny samostatné (a samostatně chráněné) podkategorie. Tento požadavek žalobkyně opírá především o rozsudek Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“) ve věci sp. zn. C-371/18 a stanovisko generálního advokáta k tomuto případu. Stanoviska generálních advokátů nejsou právně závazná. Uvedený rozsudek se týkal předběžné otázky možného prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu nedostatečně jasně a přesně formulovaného seznamu zapsaných výrobků a služeb a SDEU se hodnocením konkrétní položky „počítačový software“ nezabýval. Podle rozsudku SDEU ve věci sp. zn. C-31/14 jsou základními relevantními kritérii pro vymezení soudržné podkategorie výrobků nebo služeb pojímané autonomním způsobem kritéria určení a účelu dotčených výrobků a služeb. Ve světle právě uvedeného rozsudku není žalobkyní zmíněné stanovisko generálního advokáta příléhavé. Je nutné, aby k rozdělení na autonomní podkategorie nedošlo náhodně, ale na základě odlišného určení a účelu výrobků a služeb. Na základě těchto kritérií nelze položky „počítačové a softwarové aplikace stahovatelné“ a „tvorba software“ na samostatné podkategorie rozdělit. Představují co do obsahu přesně definovaný výrobek či službu s neměnným účelem, byť mohou být použity v různých oblastech trhu. Osoba zúčastněná na řízení vytváří nový software na základě požadavků klienta, a to v nejrůznějších podobách. Jedná se o konkrétní služby a činnosti, jejichž dělení může být již jen náhodné.

## II. Obsah žaloby

8. Žalobkyně v prvním žalobním bodě namítla nesprávné hodnocení důkazů o užívání napadené OZ předložených osobou zúčastněnou na řízení ve vztahu k výrobkům a službám „počítačové a softwarové aplikace stahovatelné“ (tř. 9) a „tvorba software“ (tř. 42). Nebyl předložen žádný důkaz, jenž by prokazoval, že osoba zúčastněná na řízení v rozhodném období skutečně napadenou OZ ve vztahu k uvedeným výrobkům a službám řádně užívala. Z předložených důkazů naopak vyplývá, že obchodní činnost osoby zúčastněné na řízení je zaměřena na jiné spektrum služeb (poskytování služeb v oblasti digitálního marketingu, tvorby a správy webových prezentací, kreativních řešení a další podpůrné služby). Žalovaným zmíněné důkazy toliko prokazují, že osoba zúčastněná na řízení vytváří softwarová řešení na míru klientům následně využívaná v marketingových kampaních. Pokud měl předseda ÚPV za to, že vývoj webových stránek a související činnosti představují „počítačové a softwarové aplikace stahovatelné“ a „tvorbu software“, nijak to v napadeném rozhodnutí nezduvodnil (navíc by takový závěr byl nesprávný, i známkoprávní praxe rozlišuje mezi pojmy „tvorbou software“ a „tvorbou webových stránek“). Závěr, že osoba zúčastněná na řízení ve vztahu k předmětným výrobkům a službám napadenou OZ řádně užívala, nemá oporu ve správním spisu (resp. je s ním v rozporu), a napadené rozhodnutí tak trpí vadou podle § 76 odst. 1 písm. b) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).
9. Ve druhém žalobním bodě žalobkyně poukazovala na nesprávné právní posouzení, že právě uvedené kategorie výrobků a služeb „počítačové a softwarové aplikace stahovatelné“ (tř. 9) a

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

„*tvorba software*“ (tř. 42) nelze dělit na samostatné podkategorie (a s ohledem na to odpovídajícím způsobem zúžit rozsah ochrany napadené OZ), přičemž v této souvislosti je podle žalobkyně napadené rozhodnutí rovněž nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost a nedostatek důvodů ve smyslu § 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s. K této otázce je napadené rozhodnutí velmi stručné bez hlubší argumentace a vypořádání se s odkazy žalobkyně na soudní rozhodovací praxi. Předseda ÚPV uplatnil vnitřní dělení na užší podskupiny například v případě léčiv, kdy dospěl k podkategorii „veterinární léčiva“ (rozhodnutí předsedy ÚPV ze dne 17. 9. 2021, č. j. O-8542/D21040850/ 2021/ÚPV). Pojem „léčivo“ je přitom oproti pojmu „software“ užší, konkrétnější a přesněji vymežitelný. Funkční, tematická a účelová rozmanitost pojmu „software“ (může se týkat v podstatě jakékoli oblasti lidské činnosti) činí vnitřní členění této kategorie možným a nutným (tento závěr vyplývá i ze žalobkyní odkazovaného stanoviska generálního advokáta ve věci C-371/18, kterým se předseda ÚPV odmítl zabývat).

### III. Vyjádření žalovaného

10. Žalovaný soud navrhl zamítnutí žaloby s tím, že v řízení byl náležitě zjištěn skutkový stav, hodnocení důkazů bylo provedeno v souladu se zákonem a napadené rozhodnutí bylo řádně a logicky odůvodněno v souladu s právními předpisy. Odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí, z něhož citoval, případně v něm obsaženou argumentaci parafrázoval.

### IV. Posouzení věci Městským soudem v Praze

11. Soud přezkoumal napadené rozhodnutí včetně řízení, které jeho vydání předcházelo. V souladu s § 75 odst. 1 s. ř. s. přitom vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu.
12. Při rozhodování soud vycházel zejména z následující právní úpravy:
13. Podle § 13 odst. 1 ZOZ pokud do 5 let ode dne zápisu ochranné známky do rejstříku nezačal vlastník ochrannou známku řádně užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo přerušeno nejméně na nepřetržitou dobu 5 let, nastávají následky podle § 31 téhož zákona, ledaže pro neužívání existují řádné důvody. U mezinárodních ochranných známek s vyznačením České republiky se za den zápisu považuje den, kdy již nemůže být sděleno odmítnutí ochrany podle Madridské dohody nebo Protokolu k Madridské dohodě. V případě, že bylo sděleno zamítnutí ochrany z důvodu podle § 4 zákona č. 441/2003 Sb. nebo byly podány námitky z důvodu podle § 7 téhož zákona, počítá se doba 5 let ode dne, kdy se rozhodnutí v těchto řízeních stala pravomocnými a dále není možné je napadnout u soudu. Řádné užívání ochranné známky Evropské unie se posuzuje podle čl. 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady.
14. Podle § 13 odst. 2 ZOZ se za řádné užívání ochranné známky podle odstavce 1 považuje rovněž:
  - a) užívání ochranné známky v podobě, která se od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, liší prvky neměnicími její rozlišovací způsobilost, bez ohledu na to, zda je ochranná známka v užívané podobě rovněž zapsána jako jiná ochranná známka téhož vlastníka,
  - b) umístování ochranné známky na výrobcích nebo na jejich obalech pouze pro účely vývozu.

15. Podle § 31 odst. 1 písm. a) ZOZ Úřad zruší ochrannou známku v řízení zahájeném na návrh třetí osoby, jestliže ochranná známka nebyla po nepřetržitou dobu 5 let předcházejících podání návrhu na její zrušení řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody; k užívání, které bylo zahájeno, popřípadě, v němž bylo pokračováno po pětiletém neužívání ochranné známky ve lhůtě 3 měsíců před podáním návrhu, se nepřihlíží, pokud přípravy pro započetí užívání nebo pokračování v užívání nastaly až poté, co se vlastník dozvěděl o tom, že by mohl být podán návrh na zrušení ochranné známky.
16. Podle § 31a odst. 3 ZOZ zjistí-li Úřad, že návrh na zrušení ochranné známky není důvodný, návrh zamítne.
17. Podle § 31a odst. 4 ZOZ zjistí-li Úřad, že existuje důvod zrušení uvedený v § 31 téhož zákona, ochrannou známku zruší. Je-li důvod zrušení pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka zapsána, Úřad ochrannou známku zruší v rozsahu těchto výrobků nebo služeb.
18. Po provedeném řízení dospěl soud k závěru, že žaloba je důvodná.
19. Soud předně poukazuje na skutečnost, že argumentace obsažená v žalobě se do značné míry shoduje s argumentací uplatněnou v rozkladu. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2007, č. j. 8 Afs 75/2005-130 přitom platí, že *„je-li rozhodnutí žalovaného správního orgánu řádně odůvodněno, je z něho zřejmé, proč žalovaný nepovažoval právní argumentaci účastníka řízení za důvodnou a proč jeho odvolací námitky považoval za liché, mylné nebo vyvrácené, shodují-li se žalobní námitky s námitkami odvolacími a nedochází-li krajský soud k jiným závěrům, je přípustné, aby si krajský soud správné závěry se souhlasnou poznámkou osvojil.“* Napadené rozhodnutí požadavky vyjádřené v právě citovaném rozsudku Nejvyššího správního soudu splňuje, jelikož je argumentačně podrobné, komplexní a je z něj jednoduše seznatelné, z jakých důvodů předseda ÚPV odvolacím (rozkladovým) námitkám žalobkyně nevyhověl.
20. V prvním žalobním bodě žalobkyně tvrdila, že z dokladů předložených osobou zúčastněnou na řízení ve správním řízení nevyplývá řádné užívání napadené OZ ve vztahu k výrobkům a službám „počítačové a softwarové aplikace stahovatelné“ a „tvorba software“, protože obchodní činnost osoby zúčastněné na řízení je odlišná. K obdobné námitce se předseda ÚPV vyjádřil na str. 46 až 48 napadeného rozhodnutí a zejména uvedl: *„Doklady, které svědčí o užívání napadené ochranné známky ve spojení s tvorbou softwaru i počítačových a webových aplikací zmínil již orgán prvního stupně řízení. Jedná se o doklady č. 1, 14, 22, 28, 44, 45, 49 a 52 (cenové nabídky, prezentace, články v médiích). Odvolací orgán může potvrdit, že tyto dokumenty svědčí o prokazované skutečnosti, tj. že vlastník v rámci své obchodní činnosti vytváří software a softwarové aplikace dle individuálních požadavků klienta, který je následně využívá v rámci své marketingové kampaně. O vývoji webových aplikací svědčí ale i další doklady, a to č. 2, 23, 34, 37, 54 a 55 (faktury, cenové nabídky). Vlastník podle jmenovaných dokladů zákazníkům z řad obchodních společností, ale i veřejnoprávních institucí, vytvořil webová rozhraní, společně s webovými aplikacemi určenými pro konečného zákazníka podle požadavků klienta (např. Ikea Česká republika, s.r.o., Staropramen, s.r.o., rádio Impuls, hudební skupina Tata Bojs). Jak vyplývá z předložených dokladů, vlastník dodává své služby tzv. na klíč, tudíž zahrnují širší spektrum poskytovaných služeb od vytvoření vizuální koncepce projektu přes tvorbu webových rozhraní i aplikací, zajištění doprovodných reklamních materiálů po zajištění technického vybavení realizace projektu. Zároveň poskytuje dlouhodobou správu webových*

*stránek a vytvořených aplikací. Je tedy nepochybné, že v rámci všech těchto služeb vlastník vytváří unikátní software, skrze který jeho klienti oslovují své koncové zákazníky. Dokumenty svědčící o poskytnutí takových služeb přitom nejsou ojedinělé a svědčí o kontinuální činnosti vlastníka, která mu přináší obrát v řádech milionů Kč ročně.“*

21. S právě citovanými závěry správního orgánu se soud ve vztahu k zapsané službě „tvorba software“ zařazené do třídy 42 ztotožňuje. Žalobkyně kromě obecného konstatování, že z předložených dokladů rozhodné skutečnosti nevyplývají, konkrétněji rozvedla, o čem podle ní vypovídají doklady zmíněné v napadeném rozhodnutí jako prokazující užívání napadené OZ. K tomu soud uvádí následující.
22. Obsahem dokladu č. 1 je cenová nabídka osoby zúčastněné na řízení pro společnost Prague City Tourism ze dne 11. 5. 2020 ve věci „Kampaň V Praze jako doma“. Součástí balíčku nabízených služeb je mimo jiné i činnosti developera označené jako „Vývoj webové aplikace pro 4 jazyky“ a „vývojářský team pro operativní úpravy webové aplikace“. Na tuto cenovou nabídku pak evidentně navazuje ta ze dne 9. 6. 2020. Nejedná se tedy toliko o tvorbu, správu, úpravu a provoz webových stránek, jak tvrdí žalobkyně, ale přímo webové aplikace, která bezpochyby naplňuje pojem „software“ (k jeho vymezení soud odkazuje na str. 46 a 47 napadeného rozhodnutí). Předmětem dokladů č. 14 a 22 jsou cenové nabídky ze dne 11. 3. 2021, resp. 22. 10. 2018 (nelze tedy se žalobkyní souhlasit, že jde o nedatované prezentace marketingových služeb). Doklad č. 14 je adresován společnosti Staropramen a představuje nabídku komplexních služeb souvisejících s úpravou webu pro účely soutěže, přičemž součástí byla i činnost vývojářů spočívající v tvorbě a zajištění fungování uživatelského profilu pro soutěžení, nahrávání kódů a účtenek atd. Zajištění těchto funkcionalit bezpochyby obnáší vytvoření software (zde v podobě webové aplikace, kterou je třeba odlišovat od pouhého designu webové stránky). Podobně tomu je v případě dokladu č. 22, tedy cenové nabídky pro Forum Ústí nad Labem, jejíž součástí byla ve vztahu k webovým stránkám mimo jiné i „Mobilní optimalizace“ a „Nastavení GA, PPC pixelu, testování“. Vývoj či úprava webových aplikací vyplývá i z některých faktur předložených jako doklad č. 2. (jde zejména o fakturované služby „SLA 10/23 - Web applications: TBA21 on st age and Ocean/Archive.org“ pro společnost Fundación TBA21 a „V Praze jako doma - úpravy na webu“ pro Prague City Tourism ve spojení s dokladem č. 1) a doklad č. 54 (zejména lze poukázat na fakturu pro společnost IKEA Česká republika, s.r.o., na službu „provozování internetové aplikace ikea-family.cz a kiosků (05/2019) dle SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH SLUŽEB“), dokladu č. 3 (cenová nabídka ze dne 12. 2. 2019 pro společnost E.ON Energie, a.s., jejímž předmětem bylo „kódování Outlook emailingu“), dokladu č. 37 (jehož obsahem je i faktura na služby „Operation of the web application ikea-family.hu and kiosks (08/2020) BASED ON THE SERVICE LEVEL AGREEMENT“ pro společnost IKEA Lakberendezési Kft.; nejde tedy o internetový článek, jak tvrdila žalobkyně). V kontextu ostatních dokladů lze za podpůrný označit i doklad č. 34, jehož součástí je i faktura pro společnost Ústředna, s.r.o., týkající se „úprav na dočasném webu“ (opět nejde o internetový článek, jak žalobkyně tvrdila v žalobě).
23. Osoba zúčastněná na řízení rovněž doložila prezentace a články z médií, které ve spojení s ostatními doklady dokreslují představu o její činnosti. Z některých přitom vyplývá poskytování služeb osoby zúčastněné na řízení v oblasti virtuální či rozšířené reality, přičemž taková činnost se bez tvorby software neobejde.
24. Z právě uvedeného podle soudu jednoznačně vyplývá, že osoba zúčastněná na řízení v rozhodném období řádně užívala napadenou OZ v souvislosti se službou „tvorba

software“. Nic přitom nenapovídá tomu, že by správní orgány obou stupňů spatřovaly řádné užívání ve vztahu k zapsaným výrobkům a službám v samotném vývoji webových stránek. Ve vztahu k této zapsané službě tak první žalobní bod není důvodný.

25. Situace je však jiná, pokud jde o prokázání řádného užívání napadené OZ ve vztahu k zapsaným výrobkům „počítačové a softwarové aplikace stahovatelné“ zařazeným ve třídě 9. Správní orgány obou stupňů posuzovaly otázku řádného užívání napadené OZ souhrnně pro „počítačové a softwarové aplikace stahovatelné“ a „tvorba software“, aniž by od sebe tento výrobek a tuto službu nějak odlišily. Prokázání řádného užívání napadené OZ je nicméně třeba posuzovat ve vztahu ke každému zapsanému výrobku či službě zvlášť (srov. např. rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci T-140/24), jak vyplývá i z § 31a odst. 4 ZOZ, což správní orgány neučinily. Věnovaly se sice vymezení pojmu „software“ a zešířila popisovaly povahu a obsah činnosti osoby zúčastněné na řízení, blíže však nedefinovaly zapsaný výrobek „počítačové a softwarové aplikace stahovatelné“ ani konkrétně nevysvětlily, jak z předložených dokladů vyplývá řádné užívání napadené OZ právě ve vztahu k tomuto výrobku.
26. Jak je uvedeno i v odůvodnění napadeného rozhodnutí, z předložených (a správními orgány zmíněných) dokladů vyplývá, že osoba zúčastněná na řízení v rozhodném období za užití napadené OZ vytvářela software podle individuálních požadavků klienta. To svou povahou představuje poskytování služby (v podobě „tvorby software“). Na základě v řízení předložených dokladů však nelze mít zároveň za prokázané, že by osoba zúčastněná na řízení v obchodním styku pod napadenou OZ nabízela jako výrobek určitou aplikaci, která by navíc byla stahovatelná (typicky se tak může dít v online obchodu s aplikacemi). Vývoj webových aplikací (tj. fungující na webu, nikoli na základě stažení) dle požadavků klienta (což svou povahou odpovídá službě, nikoli výrobku) ani jiná z prokázaných činností osoby zúčastněné na řízení v daném kontextu znaky výrobku „počítačové a softwarové aplikace stahovatelné“ nenaplní. Ve vztahu k tomuto zapsanému výrobku tak nelze považovat právní hodnocení žalovaného, že napadená OZ byla (prokazatelně) řádně užívána ve smyslu § 13 a § 31 odst. 1 písm. a) ZOZ, za opodstatněné. Napadené rozhodnutí je z toho důvodu nezákonné a první žalobní bod v tomto rozsahu důvodný. Pro úplnost soud dodává, že se nejedná o vadu podle § 76 odst. 1 písm. b) s. ř. s., jak tvrdila žalobkyně. Skutková zjištění, ze kterých předseda ÚPV v napadeném rozhodnutí vycházel, vyplývají z dokladů obsažených ve správním spisu, správní orgán však na jejich základě dospěl k nesprávnému závěru ohledně řádného užívání napadené OZ ve vztahu k zapsanému výrobku „počítačové a softwarové aplikace stahovatelné“.
27. Vnitřním dělením na podkategorie podle druhého žalobního bodu se soud zabývá níže ve vztahu k zapsané službě „tvorba software“. Ve vztahu k zapsanému výrobku „počítačové a softwarové aplikace stahovatelné“ to vzhledem k vypořádání prvního žalobního bodu nepovažuje za účelné. K otázce dělení kategorie výrobků a služeb na podkategorie se vyjádřil SDEU v rozsudku ve věci T-126/03: *„pokud byla ochranná známka zapsána pro kategorii výrobků nebo služeb dostatečně rozsáhlou pro to, aby uvnitř ní mohly být rozlišeny některé podkategorie, které by mohly být považovány za samostatné, má důkaz o skutečném užívání ochranné známky pro část těchto výrobků nebo služeb v námitkovém řízení za následek pouze ochranu podkategorie nebo podkategorií, pod které spadají výrobky nebo služby, pro které byla ochranná známka skutečně užívána. Pokud by naopak ochranná známka byla zapsána pro výrobky nebo služby vymezené tak přesným a ohraničeným způsobem, že by nebylo možné provést podstatná dělení uvnitř dotýčné kategorie, důkaz o skutečném užívání ochranné známky pro*



*uvedené výrobky nebo služby by se nezbytně týkal, pro účely projednání námitek, celé této kategorie. Ačkoli je totiž účelem pojmu částečného užívání, aby ochranné známky, které nebyly užívány pro danou kategorii výrobků, byly dostupné, přesto nesmí zbavit majitele starší ochranné známky jakékoli ochrany pro výrobky, které, aniž by byly striktně totožné s výrobky, pro něž mohl prokázat skutečné užívání, nejsou podstatně odlišné od těchto výrobků a spadají do stejné skupiny, která nemůže být rozdělena jinak než náhodně. V tomto ohledu je třeba poznamenat, že v praxi není pro majitele ochranné známky možné, aby předložil důkaz o užívání ochranné známky pro všechny představitelné varianty výrobků, na něž se zápis vztahuje. V důsledku toho se pojem „část výrobků nebo služeb“ nemůže vztahovat na všechny obchodní variace obdobných výrobků nebo služeb, ale pouze na výrobky nebo služby natolik odlišné, aby mohly představovat soudržné kategorie nebo podkategorie.“ Dělení na podkategorie obecně vyplývá i z judikatury českých správních soudů zmíněné žalobkyní.*

28. Soud konstatuje, že otázce dělení na podkategorie se napadené rozhodnutí věnuje na str. 52 až 55, kde se zejména uvádí: *„Pro přípustné rozdělení kategorií výrobků a služeb na autonomní podkategorie je nutné, aby k jejich rozdělení nedošlo jen náhodně, ale aby vytvořily dostatečně odlišné samostatné kategorie výrobků a služeb, které jsou odlišné svým určením i účelem. Odvolací orgán v daném případě neshledal, že by bylo možné na základě těchto kritérií rozdělit položky počítačové a softwarové aplikace stahovatelné, resp. tvorba software, na samostatné podkategorie, které by se od sebe lišily svým určením, příp. účelem, k nimž jsou užívány. Odvolací orgán je přesvědčen, že jmenované položky představují výrobek, resp. službu, jež jsou co do obsahu přesně definovány a rovněž jejich účel je neměnný, byť mohou být užity v různých oblastech trhu. V dané věci odvolací orgán neshledal, že by bylo možné položky počítačové a softwarové aplikace stahovatelné ve třídě 9 mezinárodního třídění a položku tvorba software ve třídě 42 mezinárodního třídění rozdělit do samostatných kategorií podle jasně čitelného klíče. Z předložených dokladů je zřejmé, že vlastník v rámci své činnosti vytváří zcela nový software na základě požadavků klienta, a to v nejrůznějších podobách, např. aplikace. Jedná se o ve své podstatě o totožnou činnost lišící se vstupními daty, která ústí ve výrobu obdobného produktu. Z toho důvodu odvolací orgán nepřisvědčil názoru navrhovatele, že je možné jmenované položky ze seznamu zapsaných výrobků a služeb dále rozdělit na samostatné kategorie. Pokud v této souvislosti navrhovatel uvedl, že se vlastník napadené ochranné známky zaměřuje na spektrum velmi specifických podnikatelských činností (zejména na poskytování služeb v oblasti marketingových a kreativních služeb, digitálního marketingu, jakož i správy online kampaní, webového designu, tvorby VR prezentací a souvisejících kreativních činností), pak odvolací orgán, v souladu s výše uvedenými principy, konstatuje, že takto vymezená činnost nepředstavuje dostatečně samostatnou podkategorii, ale naopak se jedná o konkrétní služby a činnosti, jejíž dělení může být již jen náhodné. Proto je nutné nahlížet na prokázanou činnost vlastníka napadené ochranné známky jako na činnost, kterou lze podřadit pod zapsané položky ze seznamu výrobků a služeb (mj. počítačové a softwarové aplikace stahovatelné ve třídě 9 mezinárodního třídění a položku tvorba software ve třídě 42 mezinárodního třídění), tak jak to konstatoval orgán prvního stupně řízení.“* To soud považuje za dostatečně konkrétní vypořádání námitek žalobkyně, které je srozumitelné a obsahuje přezkoumatelné odůvodnění, proč v daném případě předseda ÚPV nepřistoupil k dělení daných výrobků a služeb na podkategorie (žalobkyně proti němu ostatně věcně brojí v žalobě). Soud tedy v tomto ohledu na rozdíl od žalobkyně nepovažuje napadené rozhodnutí za nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost a nedostatek důvodů ve smyslu § 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s.
29. Soud se přitom s výše citovanými závěry předsedy ÚPV ztotožňuje. Žalobkyni lze přisvědčit do té míry, že služba „tvorba software“ představuje široký pojem a může být poskytována

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

za účelem rozličných lidských činností. Zároveň však soud (podobně jako předseda ÚPV) neidentifikoval jednoznačné kritérium, na jehož základě by bylo možné systematicky a nikoli náhodně ve vztahu k činnostem osoby zúčastněné na řízení danou kategorií rozdělit na konkrétnější podkategorie (ostatně ani žalobkyně a ani generální advokát ve stanovisku ve věci C-371/18 takový konkrétní vzorec neposkytují). S tím souvisí i skutečnost, že osoba zúčastněná na řízení v rozhodném období vytvářela software různých podob a zaměření pro různorodou klientelu. V tomto ohledu se odlišuje i dělení kategorie „léčiva“ na jednoznačné podkategorie „humánní léčiva“ a „veterinární léčiva“ provedené předsedou ÚPV v rozhodnutí ze dne 17. 9. 2021, č. j. O-8542/D21040850/2021/ÚPV. Druhý žalobní bod tedy není důvodný.

30. Soud vzhledem k provedení posouzení prvního žalobního bodu dospěl k závěru, že žaloba je zčásti důvodná, a proto podle § 78 odst. 1 a 4 s. ř. s. prvním výrokem rozsudku napadené rozhodnutí zrušil pro nezákonnost a vrátil věc žalovanému k dalšímu řízení. V něm předseda ÚPV v souladu s výše uvedenými závěry soudu znovu posoudí, zda jsou naplněny důvody pro zrušení napadené OZ (případně v jakém rozsahu, tedy pro jaké výrobky či služby).
31. Soud o věci samé za splnění podmínek § 51 odst. 1 s. ř. s. rozhodl bez nařízení ústního jednání. K požadavku žalobkyně na provedení důkazu správním spisem soud uvádí, že podle ustálené judikatury správních soudů se v soudním řízení správním dokazování správním spisem neprovádí.
32. Druhým výrokem rozsudku soud v souladu s § 60 odst. 1 větou první s. ř. s. přiznal žalobkyni, která měla ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení, které jsou v daném případě tvořeny zaplaceným soudním poplatkem za podanou žalobu ve výši 3 000 Kč a dále náklady vynaložené na zastoupení žalobkyně advokátem. Ty spočívají jednak v odměně za dva úkony právní služby (převzetí zastoupení a sepsání žaloby), přičemž sazba odměny za každý z těchto úkonů dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, činí 4 620 Kč (§ 7, § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb.), dále ve dvou paušálních částkách ve výši 450 Kč (§ 13 odst. 4 vyhlášky č. 177/1996 Sb.) a konečně v částce 2 130 Kč (zaokrouhleno na celé koruny nahoru dle § 146 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů) odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je advokát žalobkyně povinen z odměny za zastupování a z náhrad odvést (§ 57 odst. 2 s. ř. s.). Celková výše nákladů důvodně vynaložených žalobkyní na řízení o žalobě tedy činí 15 270 Kč. Náhradu nákladů řízení v této výši je žalovaný povinen zaplatit v soudem stanovené lhůtě k rukám právního zástupce žalobkyně advokáta Mgr. Ondřeje Syllaby (§ 149 odst. 1 o. s. ř.).
33. Soud neuložil osobě zúčastněné na řízení žádnou povinnost a neshledal ani důvody hodné zvláštního zřetele, pro které by jí mohl přiznat právo na náhradu dalších nákladů řízení. Proto ve třetím výroku tohoto rozsudku v souladu s § 60 odst. 5 s. ř. s. rozhodl, že osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

### Poučení:

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

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

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](http://www.nssoud.cz).

Praha 19. listopadu 2025

Mgr. Martin Kříž v. r.  
předseda senátu