



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudců Mgr. Martina Kříže a Mgr. Martina Lachmanna v právní věci

žalobkyně: **PRAGUE BOATS s.r.o.**, IČ 48592439
sídlem Nad Vavrouškou 696/19, Praha 8
zastoupená Mgr. Robertem Plickou, advokátem
sídlem Národní 58/32, Praha 1

proti

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

o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 26. 3. 2015, zn. sp.: O-492800, č. j. O-492800/D60613/2014/ÚPV,

takto:

- I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 26. 3. 2015, zn. sp.: O-492800, č. j. O-492800/D60613/2014/ÚPV, se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.
- II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 15 342,- do jednoho měsíce od právní moci rozsudku k rukám zástupce žalobce Mgr. Roberta Plicky, advokáta.

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

Odůvodnění:

I. Předmět řízení a vymezení sporu

1. Žalobkyně se podanou žalobou domáhala přezkoumání v záhlaví uvedeného rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví, jímž byl zamítnut její rozklad a potvrzeno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále též „Úřad“) ze dne 3. 9. 2014 o zamítnutí návrhu na prohlášení slovní ochranné známky č. 328150 ve znění „Prague Venice“ (dále též „napadená OZ“) za neplatnou. Vlastníkem předmětné ochranné známky je Z. B.
2. Žalobkyně se návrhem doručeným Úřadu dne 17. 3. 2014 domáhala prohlášení neplatnosti předmětné ochranné známky podle ustanovení § 32 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 4 písm. b) a m) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranných známkách“). Žalobkyně podala návrh na základě přesvědčení, že označení „Prague Venice“ tvořící napadenou ochrannou známku postrádá požadovanou rozlišovací způsobilost, neboť se jedná o pouhé zeměpisné označení, které v překladu do češtiny znamená „Pražské Benátky“ (poznámka soudu – vzhledem k tomu, že mezi účastníky nebylo sporu o tom, že oba výrazy jsou českému spotřebiteli srozumitelné a vnímají napadenou OZ ve významu „Pražské Benátky“, bude soud nadále v textu odůvodnění užívat obě označení pro totéž). Tak je nazývána lokalita na pražské Malé Straně v severní části kanálu Čertovka. Z předložených dokladů vyplývá užívání tohoto názvu již od 17. století, doklady zároveň prokazující běžné a frekventované užívání slovního spojení „Pražské Benátky“. Nedostatek rozlišovací způsobilosti nelze zhojit ani aplikací § 5 či 32 odst. 2 zákona o ochranných známkách. Žalobkyně v zápisu ochranné známky spatřovala záměr vlastníka zamezit konkurenci v lodní dopravě, což rovněž považovala za účelové jednání se znaky nekalé soutěže. Z důvodu, že vlastník ochranné známky v době podání přihlášky působil jako jednatel a společník ve společnosti Pražské Benátky s.r.o. (dříve První Všeobecná Člunovací spol. s r.o.), žalobkyně dovozovala, že registrace známky byla ryze účelová a nebyla podána v dobré víře.
3. Prvostupňovým rozhodnutím Úřadu bylo o návrhu žalobkyně rozhodnuto tak, že prvním výrokem zamítl návrh žalobkyně podaný podle § 32 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 4 písm. b) a m) zákona o ochranných známkách a druhým výrokem zamítl návrh žalobkyně podaný podle § 32 odst. 3 ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 písm. k) citovaného zákona.
4. Správní orgán I. stupně/Úřad ve svém rozhodnutí vyšel ze zjištění, že předmětná slovní ochranná známka byla přihlášena k zápisu dne 21. 2. 2012 pro seznam výrobků a služeb zařazených do třídy 39 mezinárodního třídění výrobků a služeb: doprava lodní, doprava říční, jízda výletní lodí. Do rejstříku ochranných známek byla zapsána dne 31. 10. 2012.
5. K podanému návrhu na prohlášení předmětné ochranné známky za neplatnou Úřad předně posuzoval zápisnou způsobilost ochranné známky z hlediska rozlišovací způsobilosti označení a dospěl k závěru, že ve vztahu k provozování lodní dopravy se jedná o označení fantazijní, byť do jisté míry evokativní, spotřebitelé jsou schopni spojovat ho s nabídkou výrobků a služeb jediného subjektu. Uvedl, že označení tvořící ochrannou známku však nijak nepopisuje samotné služby lodní dopravy, není ve vztahu k nim pouhým údajem o místě, času, způsobu poskytnutí služeb jakosti nebo jejich jiných vlastnostech. Nelze ho proto považovat za označení popisné nebo druhové, trpící nedostatkem rozlišovací způsobilosti. Zhodnotil, že se nejedná ani o oficiální název

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

lokality a pokud je označení „Pražské Benátky“ užívané v dokladech předložených žalobkyní, děje se tak vždy pouze v intencích místopisných. Z hlediska zápisné způsobilosti dle ust. § 4 písm. b) zákona o ochranných známkách shledal dostatečnou rozlišovací způsobilost označení, a tedy i soulad zápisu ochranné známky s tímto ustanovením. Z hlediska zápisné způsobilosti dle § 4 písm. m) téhož zákona nejprve rozlišil, že důvod tohoto ustanovení - nedostatek dobré víry při podání přihlášky ochranné známky může být důvodem zápisné nezpůsobilosti jednak veřejnoprávním dle § 4 písm. m) a jednak soukromoprávním dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách. Rozpor s ustanovením § 4 písm. m) zákona však neshledal s tím, že žalobkyně svůj návrh odůvodnila čistě v intencích údajného zásahu do svých soukromých práv, respektive do soukromých práv společnosti Evropská vodní doprava s.r.o.

6. Posuzujíc zápisnou způsobilost označení dle ustanovení § 32 odst. 3 zákona ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách správní orgán I. stupně nenalezl konkrétní skutečnosti, které by svědčily o tom, že by zápisem ochranné známky byla práva žalobkyně přímým způsobem dotčena tím, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře. Proto Úřad návrh na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou i v této části zamítl.
7. Proti oběma výrokům rozhodnutí úřadu podala žalobkyně rozklad, o kterém bylo rozhodnuto napadeným rozhodnutím.

II. Rozhodnutí žalovaného (napadené rozhodnutí)

8. Žalovaný se v napadeném rozhodnutí vypořádal s rozkladovými námitkami žalobkyně, která nesouhlasila se závěrem, že ve vztahu k provozování lodní dopravy je označení „Prague Venice“ fantazijní a distinktivní, bez vztahu k lodní dopravě. Žalobkyně předloženými listinami dokládala, že se jedná o označení konkrétní lokality, byť nejde o označení oficiální, a zdůraznila, že průměrný spotřebitel toto označení chápe jako název části kanálu Čertovka. Žalobkyně namítala, že označení vzniklo již před začátkem jeho užívání vlastníkem, jde o zeměpisný údaj bez rozlišovací způsobilosti. Poukázala na turistickou exponovanost dané lokality s tím, že cestovní ruch zde spočívá zejména v projížďkách lodí. Protože tuto službu provozuje množství podnikatelských subjektů minimálně od roku 2009, je zřejmá obecná znalost a srozumitelnost označení „Pražské Benátky“ i jeho anglických verzí „Venice of Prague“ či „Prague Venice“ a jeho přináležitost k lodní dopravě. Spotřebitel tak toto označení chápe jako upoutávku na projížďku Pražskými Benátkami. Výraz Pražské Benátky není označením výlučným pro vyjížďky pořádané společností vlastníka ochranné známky, respektive dřívější První Všeobecnou Člunovací Společností s.r.o., kterou vlastník ochranné známky dokládá užívání předmětného označení.
9. Žalobkyně namítala, že označení „Prague Venice“/„Pražské Benátky“ s lodní dopravou souvisí. Popisuje služby lodní dopravy a je údajem o místě – cíli vyjížďky, bez ohledu na to, kdo tuto službu lodní dopravy provozuje. Takto označení chápou též spotřebitelé a nejedná se tedy o označení odlišující služby poskytované vlastníkem.
10. Žalobkyně také v rozkladu namítala, že rozhodnutí správního orgánu I. stupně je v rozporu s dřívější rozhodovací praxí a metodikou Úřadu, když ve věci přihlášky jiné ochranné známky ve znění „Údolí Bratrouchov“ byla přihláška ochranné známky zamítnuta pro nedostatek rozlišovací způsobilosti. Žalobkyně dále poukázala na

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

rozhodovací praxi Soudního dvora Evropské unie (dříve Evropského soudního dvora, dále také jen ESD), podle které ve věcech C-108/97 a C-109/97 „Windsurfing Chiemsee“ nejsou ze zápisu do rejstříku ochranných známek vyloučeny pouze zeměpisné názvy míst spojené s příslušnými výrobky či službami, ale rovněž takové názvy, které mají potenciál být jako označení zeměpisného původu různými subjekty na trhu užívány v budoucnosti. Vztaheno na stávající případ v oblasti Pražských Benátek spotřebitel neočekává, že služby poskytované pod tímto označením pocházejí od určitého subjektu, ale považuje je obecně za služby poskytované k této lokalitě.

11. Žalobkyně dále spatřovala v přihlášce předmětné ochranné známky nekalosoutěžní jednání, kdy vlastník poté, kdy se stal společníkem a jednatelem společnosti Pražské Benátky s.r.o. (dříve První Všeobecná Člunovací Společnost s.r.o.), podal v krátkém časovém sledu přihlášky tří ochranných známek ve znění „Pražské Benátky“, „Venice of Prague“ a „Prague Venice“, neboť si byl vědom, že tato označení užívají i všichni jeho konkurenti. Na základě uvedeného nelze přihlášku napadené ochranné známky považovat za přihlášku podanou v dobré víře. Žalobkyně zdůraznila, že nepoctivý úmysl na straně vlastníka doložila dopisem právního zástupce společnosti Pražské Benátky s.r.o. ze dne 30. 11. 2013, z jehož textu je patrné, že brojí proti užívání předmětného označení žalobkyní. Tím jsou dotčena práva žalobkyně, protože pokud by žalobkyně nemohla označení „Pražské Benátky“ pro jí poskytované vyjížďky používat, byla by významně znevýhodněna v hospodářské soutěži v oboru lodní dopravy. Prohlášení předmětné ochranné známky za neplatnou je tedy odůvodněno rovněž nekalosoutěžním jednáním vlastníka ochranné známky ve smyslu § 4 písm. m) zákona o ochranných známkách. Takovému výkonu práva z ochranné známky nemůže být poskytována právní ochrana.
12. Žalovaný v napadeném rozhodnutí přihlédl k vyjádření vlastníka ochranné známky, který uvedl, že propojení názvů dvou geograficky vzdálených míst Praha a Benátky v jediné označení je dostatečně nevšední a vykazuje ve vztahu k lodní dopravě znaky originality a jedinečnosti a nejedná se oficiální název lokality. Na podporu svého stanoviska připojil rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 32 Cm 8/2014-144, jímž byla zamítnuta žaloba, kterou se žalobkyně proti vlastníkovu ochranné známky domáhala ochrany z porušení pravidel hospodářské soutěže. Vlastník ochranné známky poukázal na to, že soud v tomto rozsudku konstatoval, že předmětné označení je fantazijní a nemůže být považováno za zeměpisné označení.
13. Žalovaný v napadeném rozhodnutí také zmínil oponenturu žalobkyně uplatněnou v doplnění rozkladu, že závěry zmíněného rozsudku Městského soudu v Praze vyznívají jiným způsobem. Žalobkyně k tomu poukázala na stranu 6 rozsudku, kde se uvádí, že fantazijní výraz „Pražské Benátky“ nemůže být považován za příznačný pro výrobky, zboží, služby, výkony, obchodní materiály ani závod žádného z účastníků jenom proto, že jej všichni masivně při propagaci svého podnikání nějakou dobu užívají, a tak lákají spotřebitele na vyjížďky jejich výletními loděmi. Z této citace žalobkyně dovozovala, že předmětné označení nemůže být příznačné pro žádného z účastníků. Nesprávný je názor Úřadu, že ve vztahu k provozování lodní dopravy se jedná o označení fantazijní, které samotné služby lodní dopravy nepopisuje a není pouhým údajem o místě a že předmětné označení se stalo příznačným pro služby poskytované jediným subjektem.
14. Při posouzení rozkladových námitek žalobkyně žalovaný vyšel z právní úpravy dané ustanovením § 32 odst. 1, § 32 odst. 3 a § 4 písm. b), písm. m) a § 7 odst. 1 písm. k) zákona

o ochranných známkách. Ve svém rozhodnutí dále pod body 1 – 43 uvedl listiny, které žalobkyně a vlastník napadené OZ předložili na podporu svých tvrzení.

15. Žalovaný při vlastním přezkumu napadeném rozhodnutí předně zdůraznil, že první část návrhu na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou byla uplatněna dle § 32 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 4 písm. b) zákona o ochranných známkách, a tedy šlo o posouzení dostatečného stupně inherentní rozlišovací způsobilosti, nikoliv toho, zda ochranná známka postupem času tuto rozlišovací způsobilost získala ve smyslu ustanovení § 32 odst. 2 a § 5 citovaného zákona. Žalovaný se tedy při hodnocení důkazů zaměřil na osvětlení povahy předmětného označení, nikoli na posouzení získané rozlišovací způsobilosti pro konkrétní subjekt. Za nepřipadné proto považoval veškeré argumenty žalobkyně, které zpochybňují získanou rozlišovací způsobilost označení pro vlastníka ochranné známky. Dle žalovaného nebylo rozhodné, zda a kolikrát se předmětné označení v dokladech vyskytuje ve spojení s vlastníkem. Žalovaný se zabýval jediné otázkou, zda předmětné označení „Prague Venice“, jakož i v jiných řízeních označení ve znění „Pražské Benátky“ a „Venice of Prague“ (dále též „předmětná označení“), kde byly ochranné známky rovněž napadeny návrhem na prohlášení neplatnosti, disponují vzhledem ke službám zapsaným ve třídě 39 (doprava lodní, doprava říční, jízda výletní lodí) dostatečným stupněm rozlišovací způsobilosti.
16. Žalovaný k posouzení rozhodující otázky rozlišovací způsobilosti ochranné známky konstatoval, že označení „Pražské Benátky“ se již dlouhodobě vztahuje ke konkrétní lokalitě v severní části vltavského ramene Čertovka poblíž Karlova mostu. Vzal za prokázané, že již na počátku 20. století se na pohlednicích znázorňujících tuto oblast, a to i v korespondující cizojazyčné verzi vyskytl tento název. Název si místo patrně vysloužilo pro svou podobnost s prostředím a atmosférou italského města Benátky a další doklady, jakož i odborné a turistické publikace i upoutávky na trasy vyjížděk potvrzují, že předmětné označení se od počátku 20. století běžně v místopisných intencích užívá, byť nejde o název oficiální. Nejedná se o zeměpisné označení či označení původu ve smyslu zákona č. 452/2001 Sb. Disktinktivitu či nedistinktivitu předmětného označení je třeba hodnotit právě a pouze ve vztahu ke službám definovaným ve třídě 39, kdy poskytování těchto služeb je vázáno na vodní toky či plochy a spočívá zejména v lodní přepravě osob. Žalovaný má za to, že označení „Prague Venice“, „Pražské Benátky“, „Venice of Prague“ nelze považovat za označení, které s ohledem na výše vymezené služby postrádá rozlišovací způsobilost. Nejde o popis povahy služby a spotřebitelé takové místopisné užití odliší od užití téhož označení pro poskytování služeb lodní dopravy. Spotřebitelé spíše pravděpodobně budou vnímat snahu vlastníka o využití asociace s vodní dopravou v Benátkách, kulisách historické architektury nyní situované ve městě Praze. Tím nelze předmětnému označení upřít jistou míru fantazijní invence a využití emočního náboje místopisně užívaného označení při označení služeb vlastníka.
17. Žalovaný se dále vyjádřil k namítané judikatuře Úřadu i ESD, na níž odkázala žalobkyně. V rozsudcích ve věcech „Windsurfing Chiemsee“ ESD stanovil, že dle článku 3 Směrnice Rady č. 89/104 (EHS), (dále jen Směrnice), je cílem, aby popisná označení vztahující se k určité kategorii zboží nebo služeb, pro něž je požadován zápis, mohla být volně využívána všemi rovněž jako kolektivní ochranná známka nebo jako součást komplexnějšího názvu nebo grafických značek. Ustanovení Směrnice tak brání tomu, aby taková označení byla vyhrazena jednomu jedinému podniku, který si jej zapsal jako ochrannou známku. Žalovaný nicméně odkázal na další právní úpravu obsaženou

v člancích 26, 31 a 28 Směrnice, podle které má za to, že ve skutečnosti směřuje k vyřešení problému vzniklých zápisem ochranné známky, která se plně nebo z části skládá z geografického názvu. Nepropůjčuje třetím stranám právo používat tento název jako ochrannou známku, ale pouze zaručuje jejich právo jej použít popisně jako uvedení geografické původu za předpokladu, že je využíván v souladu s poctivými postupy v průmyslových a obchodních záležitostech. Žalovaný tuto zásadu aplikoval na daný případ tak, že je-li předmětné označení užíváno dlouhodobě a poměrně běžně v místopisných intencích, takže jej před podáním přihlášky ochranné známky užívalo více subjektů jako destinaci při popisu výletních tras, pak ve světle citované judikatury je stěží možné vykládat práva k ochranné známce tak široce, že by mohla bránit jiným subjektům užívat název dané lokality v místopisných intencích. To ostatně upravuje i § 10 zákona o ochranných známkách.

18. K poukazu žalobkyně na rozhodovací praxi ve věci ochranné známky „Údolí Bratrouchov“ žalovaný akcentoval individualitu posuzování jednotlivých případů. Ve věci označení „Údolí Bratrouchov“ spatřoval odlišnosti v tom, že v označení byl užit obecný zeměpisný termín spolu s oficiálním názvem obce, ale zejména byla odlišná povaha přihlašovaných služeb souvisejících s provozem rekreačního střediska, jejichž poskytování je spjato s určitou nemovitostí, s konkrétním místem. Oproti tomu vymezení služeb dle třídy 39 Mezinárodního třídění výrobků a služeb vyžaduje pouze poskytování služeb na vodních tocích, aniž by lokalizovalo konkrétní místo. Tyto služby předpokládají pohyb a různost destinací v závislosti na zvolené trase. Skutkové okolnosti nejsou natolik podobné, aby odůvodňovaly vyvození analogických závěrů. Žalovaný tak ve vztahu k ustanovení § 32 odst. 1 ve spojení s § 4 písm. b) uzavřel, že napadené označení disponuje dostatečnou rozlišovací způsobilostí a nemohlo být vyloučeno ze zápisu do rejstříku ochranných známek.
19. Ve vztahu k námitkám nekalosoutěžního jednání vylučujícího dle žalobkyně zápisnou způsobilost dle § 32 odst. 1 ve spojení s § 4 písm. m), respektive § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, žalovaný poukázal na rozdíl mezi pojetím přihlášky podané v nedobré víře z veřejnoprávního hlediska dle ustanovení § 4 písm. m) a z hlediska soukromoprávního dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách. Protože žalobkyní vznášené argumenty se týkaly toliko soukromých práv třetích osob, žalovaný návrh posuzoval toliko ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 písm. k) citovaného zákona, aniž by jakkoli odůvodňoval prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou dle ustanovení § 4 písm. m) citovaného zákona.
20. Z hlediska ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) se žalovaný ztotožnil s názorem Úřadu, že žalobkyně návrh odůvodnila obecným odkazem na údajný záměr vlastníka omezit volnou soutěž při poskytování lodní dopravy v dané lokalitě a předložením dopisu adresovaného subjektu odlišnému od žalobkyně. Žalovaný uvedl, že pro účely posouzení dobré víry ve známkovém právu je rozhodující, zda existuje prokázané právo třetí osoby, které může být přihláškou ochranné známky podanou v nedobré víře dotčeno. Úvaha o nedobré víře však musí být podložena nezpochybnitelnými fakty o záměru přihlašovatele. Případnou nedobrou víru přihlašovatele je třeba posuzovat vždy k okamžiku podání přihlášky ochranné známky a o těchto pohnutkách v době podání přihlášky lze stěží předložit přímé důkazy. Nedobrou víru žalobkyně prokazovala jediným konkrétním dokladem č. 20, tj. dopisem označeným jako „Výstraha a uplatnění právních nároků“ zaslaný společností vlastníka Pražské Benátky s.r.o. společností Evropská vodní doprava s.r.o. Žalovaný tento

doklad považoval za nedostačující k závěru o nepoctivém úmyslu vlastníka v době podání přihlášky napadené ochranné známky.

21. Pokud žalobkyně nedobrou víru dále vyvozovala z jednání vlastníka spočívajícího ve změnách v obchodní firmě společnosti, jejímž je jednatelem a společníkem, dále v zápise vícero ochranných známek tvořených označeními užívanými více subjekty v obecném místopisném významu a i ve zmíněném dopise, pak nelze vyloučit, že tímto jednáním vlastník mohl sledovat úmysly, jež by bylo možno považovat za úmysly v dobré víře. Dle žalovaného však tato pouhá možnost nemůže vést k závěru, že přihláška skutečně v dobré víře podána nebyla. Dle žalovaného konkrétní důkaz č. 20 – zmíněný dopis pochází z doby po podání přihlášky ochranné známky i po jejím zápisu do rejstříku. Řetězec argumentů žalobkyně je tedy velmi vágní a nepřímý a dotýká se z velké míry subjektů odlišných od účastníků řízení. Nadto rozhodování ve věcech nekalé soutěže nespadá do kompetence Úřadu, ale příslušného soudu. Úřad není oprávněn činit závěry, zda byly či nebyly naplněny znaky skutkových podstat nekalé soutěže či parazitování na pověsti. Pokud by před Úřadem bylo náležitě prokázáno jednání, které zároveň může znamenat naplnění znaků nekalé soutěže, mohlo by to v tomto řízení vést pouze k závěru, že přihláška nebyla podána v dobré víře.
22. K obecné námitce žalobkyně, že je dán důvod pro prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou ve spojení s ustanovením § 4 písm. m) zákona o ochranných známkách, žalovaný poukázal na to, že žalobkyně toliko v této souvislosti prezentuje pouhé přesvědčení, že zmiňované jednání vlastníka je jednáním nekalosoutěžním, přičemž toto přesvědčení neopírá o žádný rozsudek, v němž by soud dané jednání takto kvalifikoval.
23. K listinám dodaným žalobkyní s doplněním rozkladu (žaloba na ochranu proti nekalé soutěži, rozsudek o této žalobě, výzvy k podání vysvětlení zaslané Policií České republiky odlišnému subjektu) žalovaný uvedl, že tyto doklady podle datace nemohly být uplatněny v řízení před Úřadem v prvním stupni, a tedy na ně dopadá ustanovení § 82 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Žalovaný však zpochybnil, že by tyto doklady mohly mít vliv na stávající řízení, když soudní řízení ve věcech ochranných známek a ve věcech nekalosoutěžních jsou považována za samostatná, na sobě nezávislá řízení.
24. Žalovaný v závěru napadeného rozhodnutí shrnul, že žalobkyni se nepodařilo prokázat, že přihláška napadené ochranné známky ve znění „Prague Venice“ byla dle § 32 odst. 1 a odst. 3 podána v rozporu s ustanoveními § 4 písm. b), m) či § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách.
25. Z uvedeného důvodu žalovaný rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku napadeného rozhodnutí.

III. Žaloba

26. Žalobkyně v podané žalobě namítala nezákonnost napadeného rozhodnutí, zkrácení na svých právech a odkázala na veškerá svá podání v předcházejícím správním řízení. Rozporovala závěry žalovaného v otázkách rozlišovací způsobilosti ochranné známky, kdy žalobkyně stále zastává názor, že ochranná známka tuto rozlišovací způsobilost postrádá. Dále tvrdila nesprávné posouzení otázky dobré víry při podání přihlášky předmětné ochranné známky s tím, že žalobkyně o tom předložila v řízení důkazy, se kterými se žalovaný nevypořádal. Své námitky pak konkrétně rozvedla v doplnění žaloby.

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

27. Žalobkyně nesouhlasila s názorem žalovaného, že ve vztahu k provozování lodní dopravy se jedná o označení fantazijní, které k lodní dopravě nemá žádný vztah, a v důsledku toho je distinktivní. Uvedla, že ve správním řízení předloženými důkazy prokázala, že označení „Prague Venice“ (v překladu do češtiny Pražské Benátky) vzniklo výrazně dříve, než byla dne 21. 2. 2012 podána přihláška ochranné známky. Vlastník ochranné známky pouze využil starší, již dříve existující označení. Ochranná známka nese označení pražské lokality v severní části kanálu Čertovka, přičemž není rozhodné, zda je tento výraz zapsán v registru ulic, rozhodné je chápání tohoto výrazu průměrným spotřebitelem, který tomuto výrazu rozumí jako zeměpisnému údaji, který nemá rozlišovací schopnost.
28. Pražské Benátky jsou exponovanou turistickou lokalitou. Cestovní ruch zde spočívá – vzhledem k jejímu charakteru - zejména v projížďkách lodí. Tuto službu zde poskytuje množství podnikatelských subjektů. Není to pouze společnost Pražské Benátky, s.r.o., jejímž společníkem je vlastník ochranné známky, ale i společnosti další - např. Evropská lodní doprava, s.r.o., Pražská paroplavební společnost, a.s. a Prague Boats, s.r.o. (žalobkyně). Z důkazů předložených ve správním řízení žalobkyně - z marketingových materiálů - letáků z let 2009 - 2013 a z citovaných internetových stránek těchto společností vyplývá používání výrazu „Pražské Benátky“ ze strany dalších subjektů minimálně od r. 2009. Z toho je zřejmé, že podnikatelé užívali výraz „Pražské Benátky“ při svém podnikání, a to výhradně ve významu zeměpisném při popisu trasy vyjížďky kanálem Čertovka na pražské Malé Straně. Pro zvýšení přitažlivosti této turistické atrakce používali všichni ve svých reklamních materiálech označení místa „Pražské Benátky“ jako v této oblasti zaužívané a spotřebitelům obecně srozumitelné. Pokud vlastník ochranné známky založil k důkazu ve správním řízení několik svých reklamních letáků, pak z nich není zřejmé, od jakého roku a zda jen on toto označení užíval. Průměrný spotřebitel tedy chápe tento reklamní leták jako upoutávku na projížďku Pražskými Benátkami a rozhoduje se zejména podle cíle vyjížďky. Výraz „Pražské Benátky“ na tomto letáku proto značí cíl vyhlídkové plavby, případně její popis. Nejedná se v žádném případě o název unikátního produktu, který by nabízel jako jediný na trhu pouze vlastník ochranné známky či jeho společnost. Bylo by absurdní, aby jeden podnikatel v oblasti turistického ruchu si přivlastnil název určité lokality výhradně pro sebe. Ani z ostatních listinných materiálů předložených vlastníkem ochranné známky nevyplývá, že by soustavně užíval předmětné označení výlučně pro vyjížďky pořádané jeho společností. V konfrontaci s důkazy předloženými žalobkyní je zřejmé, že První všeobecná člunovací společnost – dřívější společnost vlastníka byla pouze jednou ze společností, která v této lokalitě v oboru lodní dopravy podnikala a vyjížďky Pražskými Benátkami pořádala. Neodlišuje tedy služby poskytované vlastníkem ochranné známky.
29. Žalobkyně také poukázala na rozpor závěrů žalovaného o rozlišovací schopnosti předmětné ochranné známky s jeho dřívější rozhodovací praxí i metodikou. Poukázala na to, že dle Metodických pokynů pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví zveřejněných na jeho webových stránkách pouhé zeměpisné údaje postrádají v zásadě rozlišovací způsobilost (čl. 3.1.2. Metodických pokynů str. 12-15). Žalobkyně v této souvislosti zmínila rozhodnutí Úřadu v řízení vedeném pod zn. sp. 0-454596, ve kterém byla pro nedostatek rozlišovací způsobilosti ve smyslu § 4 písm. b) zákona o ochranných známkách zamítnuta přihláška ochranné známky „Údolí Bratrouchov“.
30. Dle žalobkyně se žalovaný v dané věci nepřipustně odchýlil od své předchozí rozhodovací praxe. Žalobkyně nesouhlasí s názorem žalovaného, že tento i uvedený případ jsou

postaveny na odlišných skutečnostech. V případě označení „Údolí Bratrouchov" nešlo jen o služby související s provozem rekreačního střediska. Žalobkyně poukázala na výsledky dotazu rešerše OZ - Údolí Bratrouchov, ze kterého vyplývá velmi obecný seznam služeb, pro které byla přihláška této ochranné známky podána (služby kategorie č. 35, 36, 37, 41, 43 a 44). Z toho nelze dovodit, že by vlastník ochranné známky v tamějším případě - byla-li by zapsána - nepoužíval zapsané označení i pro služby poskytované mimo obec Bratrouchov. Z rozhodnutí žalovaného ve věci zn. sp. 0-454596 nevyplývá, že tyto služby měly být poskytovány pouze v určitém místě nebo dokonce pouze v určité nemovitosti (např. hotelu). Takto působnost ochranné známky ani omezit nelze. Pokud byla tato přihláška zamítnuta, stalo se tak pro veškeré navrhované služby bez rozdílu.

31. Žalobkyně v této souvislosti odkázala i na rozhodovací praxi ESD, konkrétně na rozhodnutí ve spojených věcech C -108/97 a C-109/97 „Windsurfing Chiemsee", v němž ESD judikoval, že ze zápisu do rejstříku ochranných známek nejsou vyloučeny pouze zeměpisné názvy míst, která jsou ve vědomí relevantní veřejnosti již v současnosti spojena s příslušnými výrobky či službami, ale rovněž takové názvy, které mají potenciál být jako označení zeměpisného původu různými subjekty na trhu užívána v budoucnosti.
32. Výše uvedené závěry Úřadu i ESD lze bezezbytku vztáhnout i na projednávaný případ. Žalovaný měl především vzít v úvahu dojem, jakým označení působí na průměrného spotřebitele jako celek s přihlédnutím k povaze přihlašovaných výrobků a služeb - doprava lodní, doprava říční, jízda výletních lodí. Pokud spotřebitel přihlašované označení bude vnímat jako název pražské lokality, nebude očekávat, že služby poskytované pod tímto názvem pocházejí od určitého konkrétního subjektu, ale bude je považovat obecně za služby, které je možno získat či využít v této oblasti. Z tohoto důvodu měl žalovaný rozhodnout v souladu se zákonem o ochranných známkách a svojí předchozí rozhodovací praxí o prohlášení ochranné napadené známky „Prague Venice“ za neplatnou z důvodu nedostatku distinktivnosti.
33. Žalobkyně na podporu uvedených tvrzení navrhla k důkazu Metodické pokyny pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, rozhodnutí Úřadu v řízení zn. sp. 0-454596 - zamítnutí přihlášky ochranné známky „Údolí Bratrouchov", výsledky dotazu rešerše OZ - Údolí Bratrouchov a rozsudek Evropského soudního dvora ve spojených věcech C -108/97 a C-109/97 „Windsurfing Chiemsee."
34. Žalobkyně dále uplatnila námitky k posouzení zápisného důvodu podle § 4 písm. m), případně § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách. Tvrdila, že žalovaný nesprávně posoudil otázku, zda přihláška ochranné známky byla vlastníkem podána v dobré víře. Žalobkyně předložila k prokázání této skutečnosti řadu důkazů a skutkových okolností pro učinění závěru o tom, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře. Popsala postup, kdy společnost Pražské Benátky s.r.o. změnila svoji obchodní firmu z dřívějšího názvu „První Všeobecná Člunovací spol. s r. o." a posléze „První Všeobecná Člunovací Společnost, s.r.o.". Tato změna byla zapsána do obchodního rejstříku až ke dni 13. 12. 2011. V krátkém časovém sledu asi dvou měsíců po změně obchodní firmy, dne 21. 2. 2012 podal vlastník ochranné známky přihlášku ochranné známky ve znění „Prague Venice", stejně jako přihlášku ochranné známky „Pražské Benátky" a „Venice of Prague." Z personálního propojení vlastníka ochranné známky se společností Pražské Benátky s.r.o. je zřejmé, že registrace ochranné známky byla ryze účelová s jasným záměrem zamezení konkurence v lodní dopravě v Pražských Benátkách. Vlastník ochranné známky jakožto jednatel jedné ze společností poskytující zde tyto služby si byl beze vší pochybnosti vědom

toho, že označení „Pražské Benátky“ pro projížďky Čertovkou užívají i všichni jeho konkurenti. Není možno proto pohlížet na přihlášku ochranné známky jako na přihlášku podanou v dobré víře, když je zřejmé, že výkonem svého takto zapsaného formálního práva (k ochranné známce i obchodní firmě) se zamýšlel vlastník ochranné známky zbavit své konkurence.

35. Žalobkyně uvedla, že Nejvyšším soudem ČR bylo opakovaně judikováno, že formální právo užívat zapsané obchodní jméno či ochrannou známku musí ustoupit hmotnému právu na ochranu proti jednání nekalé soutěže (viz. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu 29 Cdo 603/2000 nebo 23 Cdo 4933/2009). Užívání takového práva z ochranné známky nemůže být poskytována ochrana, je zde proto odůvodněno její prohlášení za neplatnou. Totéž platí o podání přihlášky ochranné známky, které bylo samo o sobě nekalosoutěžním jednáním, a tedy jednáním ve zlé víře. Žalobkyně poukázala na definici nekalé soutěže v ust. § 44 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a obdobně v ust. § 2976 platného občanského zákoníku včetně skutkové podstaty vyvolání nebezpečí záměny podle §47 písm. b) obchodního zákoníku, potažmo podle § 2981 odst. 2 občanského zákoníku. Zákazníci žalobkyně mohou získat klamný dojem o možném propojení (osobním, organizačním či majetkovém) s vlastníkem ochranné známky či jeho společností Pražské Benátky s.r.o., ač tady žádný takový vztah není.
36. Žalobkyně poukázala na to, že nepoctivý úmysl na straně vlastníka ochranné známky při podání přihlášky prokázala dopisem právního zástupce společnosti Pražské Benátky s.r.o. Mgr. Narcise Tomáška ze dne 30. 11. 2013. Je sice pravdou, že dopis byl adresován společnosti Evropská vodní doprava, s.r.o., nicméně v textu tohoto dopisu brojí Mgr. Tomášek mimo jiné proti užívání výrazu „Pražské Benátky“ a „Prague Venice“ na internetových stránkách, které informují zákazníky o činnosti žalobkyně. Není tedy pravdou, že tímto požadavkem vlastníka ochranné známky, který je současně jediným společníkem a jednatelem Pražských Benátek s.r.o., nebyla dotčena práva žalobkyně. Pokud by žalobkyně nemohla označení „Prague Venice“ používat pro vyjížďky jí poskytované, byla by tím významně znevýhodněna v hospodářské soutěži v oboru lodní dopravy. Práva vlastníka ochranné známky tedy do jejích práv významně zasahují. Proto byla žalobkyně oprávněna podat návrh a byly dány důvody pro prohlášení neplatnosti ochranné známky ve smyslu § 32 odst. 3 ve spojení s §7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách. Je zřejmé, že pokud podání přihlášky ochranné známky bylo nekalosoutěžním jednáním, pak nebyla přihláška podána v dobré víře. Je proto odůvodněno její prohlášení za neplatnou i z důvodu podle § 32 odst. 1 ve spojení s § 4 písm. m) cit. zákona.
37. Žalobkyně poukázala na řízení před Městským soudem v Praze ve věci žaloby plavebních společností proti společnosti Pražské Benátky s.r.o., v němž žalovaná společnost Pražské Benátky s.r.o., v níž je vlastník ochranné známky jediným společníkem a jednatelem, učinila nesporným, že všechny žalující společnosti inzerují své služby v marketingových materiálech z let 2009 – 2013 způsobem, který je uveden v žalobě při podnikání v oboru lodní doprava a především učinila také nesporným, že „část Čertovky, se nazývá. Pražské Benátky.
38. Městský soud v Praze ve svém rozsudku ze dne 22. 9. 2014 sp. zn. 32 Cm 8/2014 konstatoval, že slovní spojení „Pražské Benátky“ nevzniklo jako fantazijní výraz či označení přičiněním a zásluhami žádného z účastníků tohoto řízení, ale váže se k pražské lokalitě, která je tak dle nesporných tvrzení účastníků obrazně (pro svou polohu na vodě)

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

nazývána již od poloviny 17. století. Proto tento výraz nemůže být považován za příznačný pro výrobky, zboží, služby, výkony, obchodní materiály ani závod žádného z účastníků jenom proto, že jej všichni masivně při propagaci svého podnikání nějakou dobu užívají a tak lákají spotřebitele na vyjížďky jejich výletními loděmi.

39. Žalobkyně dále uvedla, že nedostatek dobré víry při podání přihlášky předmětné ochranné známky doložila také pokusem vlastníka ochranné známky registrovat i ochrannou známku ve znění „Prague Boats“, tj. ve stejném znění jako zní obchodní firma žalobkyně. Přihláška byla podána stejného dne, jako přihlášky ostatních ochranných známek vlastníka tj. 21. 2. 2012, avšak přihláška byla Úřadem zamítnuta.
40. Vlastníkem kombinované ochranné známky ve znění „Prague Boats“ zapsané od 29. 2. 2012 (přihláška a právo přednosti od 23. 9. 2011) je Evropská vodní doprava s.r.o. Tato společnost a žalobkyně tvoří koncern (Evropská vodní doprava s.r.o. je společníkem žalobkyně). Důvod pro přihlášku ochranné známky „Prague Boats“ ze strany vlastníka ochranné známky byl shodný jako důvod pro přihlášku jeho ostatních ochranných známek podaných ve stejný den. Vlastník znal v době podání přihlášky společnost žalobkyně i její, v té době prozatím neregistrovanou, ochrannou známku „Prague Boats“. Pokud si chtěl zaregistrovat jako ochrannou známku její obchodní firmu a neregistrovanou ochrannou známku, je to dalším dokladem snahy přihlašovatele o zásah do práv žalobkyně a nedostatku dobré víry i při podání přihlášky předmětného označení, která byla podána ve stejný den. Žalobkyně navrhla k důkazu i zamítavé rozhodnutí Úřadu o přihlášce, avšak tomuto důkaznímu návrhu nebylo žalovaným vyhověno.
41. Žalobkyně dále zmínila postup společnosti Pražské Benátky s.r.o. při podání trestního oznámení vůči společnosti Evropská vodní doprava s.r.o. pro údajné porušování práva k ochranným známkám, soutěžního práva a práva duševního vlastnictví Po výzvě Mgr. Narcise Tomáška je to další krok společnosti Pražské Benátky s.r.o., kterým se snaží zabránit užívání slovního spojení Pražské Benátky jinými subjekty, což svědčí o nedostatku dobré víry při podání přihlášky ochranné známky „Prague Venice“.
42. Žalobkyně na podporu svých tvrzení navrhla k důkazu listiny - žalobu na ochranu proti nekalé soutěži, protokol o ústním jednání ze dne 22. 9. 2014, rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 32 Cm 8/2014 ze dne 22. 9. 2014, výpis z databáze ochranných známek ÚPV - Prague Boats - č. spisu 492801 a č. spisu 492801 a výzvu PČR k podání vysvětlení.
43. Žalobkyně nabídla k prokázání nedostatku dobré víry přihlašovatele ochranné známky žalovanému dostatek důkazů. Kromě přímých důkazů dále argumentovala rozhodnými souvislostmi, ze kterých lze usuzovat na pohnutky přihlašovatele k podání přihlášky ochranné známky. Žalovaný však v rozporu s provedeným dokazováním dospěl k odlišnému právnímu závěru, tj. nedostatek dobré víry neshledal.
44. Žalobkyně dále poukázala na rozpory v odůvodnění napadeného rozhodnutí ohledně posuzování dobré víry při přihlášce ochranné známky. Poukázala na to, že žalovaný na jedné straně uvedl, že na nedostatek dobré víry lze usuzovat z okolností vyplývajících z předložených podkladů, které jsou podkladem pro správní úvahu, na druhé straně však v úvahu předložené důkazy nevzal. Dále na jedné straně konstatoval, že argumentace žalobkyně o nekalosoutěžním jednání vlastníka ochranné známky či společnosti Pražské Benátky s.r.o. je irelevantní, následně však uvedl, že shledání nekalosoutěžního jednání by mohlo vést „pouze“ k závěru, že přihláška nebyla podána v dobré víře. Žalovaný si oproti rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 32 Cm 8/2014, který byl dosud nepravomocný,

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

měl o okolnostech podání přihlášky vlastníkem ochranné známky učinit závěr sám nebo měl správní řízení ve smyslu § 64 správního řádu přerušit. Žalovaný se však v rozporu s tím pouze omezil na konstatování, že žalobkyně v této otázce nepředložila žádný rozsudek, který by jednání vlastníka ochranné známky takto kvalifikoval, a dále se námitkou žalobkyně o nekalosoutěžním jednání přihlašovatele ochranné známky či jeho společnosti Pražské Benátky s.r.o. nezabýval. V tom žalobkyně spatřuje procesní pochybení na straně Úřadu a následně též žalovaného.

45. Žalobkyně je toho názoru, že nabídla žalovanému dostatek důkazů podpořených logickou úvahou o časových souvislostech podání přihlášky, chování vlastníka ochranné známky a společnosti Pražské Benátky s.r.o., která ochrannou známku užívá, k tomu, aby žalovaný mohl učinit závěr o tom, že přihláška ochranné známky Pražské Benátky nebyla podána v dobré víře. Žalovaný však v rozporu s těmito důkazy a logickou argumentací žalobkyně jejímu návrhu nevyhověl.
46. Žalobkyně proto navrhla, aby soud napadené rozhodnutí, jakož i rozhodnutí správního orgánu 1. stupně zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

IV. Vyjádření žalovaného a další vyjádření žalobkyně

47. Žalovaný ve svém vyjádření nejprve poukázal na to, že podaná žaloba je odůvodněna pouze obecným konstatováním, že žalovaný posoudil nesprávně a v rozporu se zákonem otázku rozlišovací způsobilosti ochranné známky a otázku dobré víry při podání přihlášky předmětné. Vlastní vyličení skutkových a právních důvodů je obsaženo až v doplnění žaloby ze dne 20. 7. 2015, tedy z doby, kdy již uplynula lhůta k podání žaloby. K požadavku konkrétních tvrzení již v dvouměsíční lhůtě k podání žaloby žalovaný odkázal na rozhodnutí *Nejvyššího správního soudu* č. j. 2 Azs 9/2003 a č. j. 4 Azs 149/2004, podle kterých je žalobce povinen vyličit, jakých konkrétních nezákonných kroků, postupů, úkonů, úvah, hodnocení či závěrů se měl správní orgán vůči němu dopustit v procesu vydání napadeného rozhodnutí a nemůže jen typově odkázat na spis či jeho část.. Podle rozhodnutí *Nejvyššího správního soudu* č. j. 2 Azs 92/2005 ličení skutkových okolností v žalobě proti rozhodnutí správního orgánu „nemůže být toliko typovou charakteristikou „obvyklých“ nezákonností, k nimž při vyřizování věcí určitého druhu může docházet, nýbrž zcela jasně individualizovaným a tedy od charakteristiky jiných konkrétních skutkových dějů či okolností jednoznačně odlišitelným popisem“. Předmětná žaloba doručená soudu ve lhůtě pro její podání neobsahuje žalobní body, z nichž by bylo patrné, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadené výroky rozhodnutí za nezákonné nebo nicotné, tedy v čem konkrétně žalobce spatřuje nezákonnost napadeného rozhodnutí. Žalovaný také odkázal na rozhodnutí *Nejvyššího správního soudu* č. j. 2 Azs 9/2003, ze kterého vyplývá, že žaloba musí vždy obsahovat alespoň jeden žalobní bod. Pokud žádný žalobní bod neobsahuje, může být tento nedostatek podmínek řízení odstraněn, a to ve lhůtě pro podání žaloby.
48. Žalovaný se po zaslání doplnění žaloby vyjádřil k jednotlivým okruhům žalobních námitek.
49. K námitce nedostatku rozlišovací způsobilosti předmětného označení žalovaný zopakoval svůj náhled na výraz „Pražské Benátky“ jako na historicky užívaný místopisný název lokality na Malé Straně v Praze. Nepopíral dlouhodobé užívání tohoto výrazu, podobnost s italským prostředím Benátek ani to, že vlastník ochranné známky není jeho autorem.

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

Podle žalovaného však místopisný název nevylučuje, že by takové označení nemělo rozlišovací způsobilost ve vztahu ke službám, a spotřebitelé nebyli schopni spojovat toto označení se službami jednoho subjektu. Podstatná je okolnost, zda je označení způsobilé odlišit výrobky a služby jednoho subjektu od subjektů působících ve stejné oblasti trhu. Rozlišovací způsobilost označení se přitom vždy posuzuje ve vztahu ke konkrétním výrobkům a službám, pro které je označení přihlášeno či zapsáno. Napadená ochranná známka je zapsána pro služby „doprava lodní, doprava říční, jízda výletní lodí“ s tím, že takto definované služby nejsou blíže vymezeny místem jejich poskytování. Ve vztahu k uvedeným službám nepředstavuje napadená ochranná známka označení popisné, které by nárokované služby specifikovalo či popisovalo povahu té které služby. Byť se napadená ochranná známka shoduje s neoficiálním místopisným názvem lokality a může tak naznačit jeden z možných cílů vyjížďky lodí, ve vztahu k lodní dopravě se jedná o označení evokativní, s určitou mírou fantazijní invence a asociace s prostředím italského města, známého vodními kanály v bezprostřední blízkosti historické architektury. Za těchto okolností napadené označení nemůže postrádat rozlišovací způsobilost, které by jako označení služeb lodní dopravy neumožňovalo spotřebiteli odlišit služby vlastníka napadené ochranné známky od služeb jiných subjektů na trhu.

50. Vzhledem k tomu, že správní orgány obou stupňů ve svých rozhodnutích dospěly k závěru, že ochranná známka disponuje dostatečným stupněm vnitřní inherentní rozlišovací způsobilosti, nebylo na místě zabývat se otázkou získání rozlišovací způsobilosti. Z uvedeného důvodu nebyly relevantní doklady o předchozím užívání napadeného označení a tyto doklady byly posuzovány pouze za účelem objasnění povahy označení, zda disponuje vnitřní rozlišovací způsobilostí či nikoli. Povahou jde o místopisné označení, které není zaneseno v mapách či registrech a jde o označení fantazijní, které vyvolává souvislost s prostředím italských Benátek spojením dvou geograficky vzdálených měst Prahy a Benátek a pouze reflektuje povahu prostředí v dané lokalitě. Disponuje rozlišovací způsobilostí tak, aby spotřebitel byl schopen odlišit obchodní původ takto označených služeb.
51. K žalobní námitce, že se žalovaný odchýlil od své rozhodovací praxe i od judikatury ESD žalovaný odkázal na individualitu případů a odlišné posouzení v této věci ve smyslu rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j.: 7 As 151/2012 ze dne 22. 5. 2014, z něhož vyplývá, že skutková zjištění ohledně těžké skutečnosti se mohou v každé jednotlivé věci lišit, jedná se o skutkové zjištění v konkrétní věci, které nemůže zavazovat správní orgán. K odlišnostem může dojít z různých důvodů, na základě různé množiny důkazů. Ve vztahu k rozhodnutí ESD ve spojených věcech C-108/97 a C-109/97 Windsurfing Chiemsee žalovaný poukázal na sledovaný cíl, aby označení nebo údaje, jež mohou sloužit v oblasti obchodu k označení vlastností výrobků nebo služeb, pro něž se žádá zápis, mohla volně užívat každá osoba při popisu vlastností jejich výrobků a služeb. Podle bodu 31 tohoto rozhodnutí je za těchto okolností třeba zkoumat, zda zeměpisný název, pro který je požadován zápis ochranné známky, je označením místa, které je v mysli relevantní veřejnosti spojeno s kategorií příslušného zboží, anebo o němž lze předpokládat, že by takové spojení mohlo vzniknout v budoucnu. Z uvedeného žalovaný dovodil, že ve vztahu k předmětným službám není napadené označení pouhým údajem o vlastnostech služeb či údajem spojeným se službami lodní dopravy.
52. K námitce nedobré víry při podání přihlášky ochranné známky se zabýval otázkou, zda přihláška napadené ochranné známky nebyla podána v dobré víře zejména z hlediska

soukromoprávního ve smyslu § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb. Nepoctivý úmysl (nedobrá víra) přihlašovatele musí vyplývat z předložených dokladů a skutkových okolností. Z předložených dokladů však nevyplynou žádné konkrétní skutečnosti, které by svědčily o existenci práv navrhovatele, která by byla dotčena podáním přihlášky napadené ochranné známky v nedobré víře. Změny v obchodní firmě společnosti, jejímž je vlastník napadené ochranné známky jednatelem, ani dopis týkající se z velké míry subjektů odlišných od účastníků řízení, který nadto pochází až z doby po podání přihlášky napadené ochranné známky, spolu s obecným odkazem na údajné omezování konkurence v oblasti lodní dopravy v dané lokalitě nepostačují k prokázání, že přihláška napadené ochranné známky nebyla podána v dobré víře.

53. Žalovaný k uvedenému doplnil, že jakkoliv porušování a výkon práv k ochranné známce není předmětem tohoto řízení a jejich posouzení žalovanému nepřislouží, žalovaný v souvislosti s otázkou dotčení práv žalobkyně poukázal na ustanovení § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., podle něhož vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat třetím osobám užívat v obchodním styku údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby nebo jiných jejích vlastností, pokud užívání je v souladu s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže. Jinými slovy, výlučné právo plynoucí ze zápisu ochranné známky nebrání za podmínek uvedeného ustanovení třetím osobám v užívání takového výrazu v jeho zeměpisném či místopisném významu. Uvedené ustanovení, které je provedením čl. 6 (1)(b) Směrnice Rady č. 89/104 (EHS), kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách, omezuje výlučná práva vlastníka ochranné známky tím, že směřuje ke sladění základních zájmů ochrany práv k ochranné známce se zájmy volného pohybu zboží, jakož i služeb na společném trhu tak, aby právo z ochranné známky mohlo plnit svoji úlohu základního prvku systému nenarušené hospodářské soutěže (viz např. body 44-47 rozhodnutí Soudního dvora EU C-102/07, adidas AG a adidas Benelux BV v. Marca Mode CV).
54. K argumentaci žalobkyně, že se žalovaný nezabýval údajným nekalosoutěžním jednáním vlastníka napadené ochranné známky, žalovaný uvedl, že případným nekalosoutěžním jednáním vlastníka napadené ochranné známky se mohl zabývat toliko z hlediska podmínky dobré víry při podání přihlášky ochranné známky. To žalovaný učinil, když v napadeném rozhodnutí podrobně rozebral předložené doklady a skutkové okolnosti případu a posoudil je z pohledu naplnění podmínek ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) a § 4 písm. m) zákona č. 441/2003 Sb. Odkaz na závěr vyplývající z žalobkyní citovaných rozhodnutí Nejvyššího soudu, že formální právo užívat zapsané obchodní jméno či ochrannou známku musí ustoupit hmotnému právu na ochranu proti jednání nekalé soutěže, není v dané věci případný, neboť posouzení nekalosoutěžního jednání není v kompetenci žalovaného a nebyl vydán ani rozsudek soudu, který by žalobkyní tvrzené nekalosoutěžní jednání vlastníka napadené ochranné známky konstatoval. K řízení pod č. j. 32 Cm 8/2014 vedenému u Městského soudu v Praze o žalobě na ochranu proti nekalé soutěži, žalovaný upozornil na to, že správní řízení ve věcech ochranných známek a soudní řízení v otázkách nekalosoutěžních jsou obecně považována za samostatná, na sobě nezávislá řízení. Závěry civilního soudu učiněné v průběhu řízení ve věcech nekalé soutěže se týkají jiných důvodů a posouzení skutkových okolností než správní řízení ve věci prohlášení ochranné známky za neplatnou. V daném případě přitom z předložených podkladů ohledně předmětného soudního řízení vyplynulo, že žaloba na ochranu proti nekalé soutěži byla zamítnuta.

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

55. K námitce shody napadeného označení s označením obchodní firmy žalobce a pokusu registrovat ochrannou známku ve znění „Prague Boats“, která byla přihlášena k ochraně ve stejný den jako napadená ochranná známka, žalovaný poukázal na předmět správního řízení v dané věci, kdy výraz „Prague Boats“ s napadenou ochrannou známkou nijak nesouvisí a absenci dobré víry vlastníka při podání přihlášky napadené ochranné známky z takového jednání nelze dovodit. Nadto, přihláška ochranné známky „Prague Boats“ byla žalovaným zamítnuta. K úkonům Policie ohledně neoprávněného užívání napadeného označení, žalovaný uvedl, že mu nepřísluší posuzovat porušování práv k označení.
56. Z uvedených důvodů žalovaný navrhl, aby žaloba byla z důvodu nevymezení žalobních bodů v zákonné lhůtě pro podání žaloby odmítnuta, nebo, aby v případě věcného posouzení žaloby soudem, byla zamítnuta.
57. Žalobce v následném vyjádření před nařízeným jednáním před soudem opětovně rozepsal své žalobní námitky a zopakoval skutečnosti, které již uvedl v doplnění žaloby a které považuje za relevantní, jak k okruhu námitek ohledně distinkitivity označení, tak i k jednání, jímž vlastník ochranné známky v tentýž den, kdy podal přihlášku předmětného označení, podal i přihlášku ve znění „Prague Boats“, tedy ve stejném znění, jako je i obchodní jméno společnosti žalobkyně.

V. Jednání před městským soudem

58. Účastníci řízení při jednání před soudem setrvali na svých stanoviscích a poukázali na své přednesy při jednání v obdobných věcech pod sp. zn. 9 A 123/2015 a sp. zn. 9 A 124/2015. Při těchto jednáních zástupkyně žalobkyně zdůraznila propojení žalobkyně se společností Evropská lodní doprava, s.r.o. jako mateřské společnosti žalobkyně s tím, že jednání vlastníka ochranné známky vůči této společnosti se dotýká také žalobkyně. Zdůraznila pokusy společnosti Pražské Benátky, s.r.o. zaregistrovat si i ochrannou známku nesoucí označení shodné jako je název společnosti žalobkyně, a zásah společnosti Pražské Benátky, s.r.o. do obchodních činností společností, které v lokalitě Pražských Benátek provozují lodní dopravu.
59. Zástupkyně žalovaného opětovně poukazovala na míru fantazijní invence předmětného označení a na to, že toto označení nevypovídá o zeměpisném původu služeb, je označením cíle cesty a průměrný spotřebitel nebude označení vnímat jako identifikátor určitých obchodních služeb. K otázce jednání přihlašovatele uvedla, že žalobkyně předloženými doklady neprokázala existenci nedobré víry při podání přihlášky předmětného označení.
60. Soud důkazní návrhy žalobkyně zamítl, neboť obsah Metodických pokynů žalovaného nebyl u ústního jednání v nyní projednávané věci mezi účastníky již sporný (byl proveden k důkazu v obdobných věcech 9 A 123/2015 a 9 A 124/2015) a ostatní důkazy jsou součástí správního spisu, který si k přezkumu zákonnosti žalovaného rozhodnutí od žalovaného vyžádal a z něhož vychází, proto je jejich provedení nadbytečné.

VI. Posouzení věci městským soudem

61. Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání, podle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního (dále jen s.ř.s.) v mezích žalobních námitek.

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

62. Soud přisvědčuje žalovanému, že řízení před správními soudy je postaveno na zásadě koncentrační a na zásadě dispoziční, kdy žalobce může své žalobní body uplatňovat pouze v zákonem stanovené lhůtě a jím formulované žalobní body musejí být vymezeny alespoň tak, aby z nich byly seznatelné skutkové děje a okolnosti individuálně odlišitelné od jiných ve vztahu ke konkrétnímu případu žaloby a aby soudu umožňovaly dostatečně vymezit, kterým směrem, tj. ve vztahu k jakým právním předpisům bude směřovat jeho přezkum (srov. např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 4 As 3/2008-78). Přitom za žalobní bod je nutné považovat každé tvrzení, z něhož by i jen v nejhrubších obrysech lze dovodit, že žalobce napadené správní rozhodnutí z určitého důvodu považuje za nezákonné. Dle judikatury Nejvyššího správního soudu je také třeba přihlídnout k tomu, že, nabízejí-li se dvě interpretace, z nichž jedna hovoří ve prospěch výkonu práva na spravedlivý proces a druhá proti němu, musí soud vždy zvolit výklad první (srov. usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu č.j. 5 Afs 16/2003 – 56).
63. Na základě uvedené judikatury tedy městský soud na rozdíl od žalovaného shledal, že první stručné žalobní podání učiněné v zákonné dvouměsíční lhůtě pro podání žaloby obsahuje jak vymezení předmětu přezkumu (napadené rozhodnutí ve věci prohlášení slovní ochranné známky „Prague Venice“ za neplatnou), tak i žalobní body, v nichž žalobkyně namítá nesprávné posouzení rozlišovací způsobilosti předmětné ochranné známky a nesprávné posouzení otázky dobré víry při podání přihlášky ochranné známky. Uvedenými námitkami žalobkyně tak v zákonné lhůtě pro podání žaloby vymezila směr soudního přezkumu – posouzení důvodů neplatnosti zápisu ochranné známky dle § 32 odst. 1 a 3 zákona o ochranných známkách. Žalobkyně pak v následném podání dostatečně specifikovala skutkové a právní důvody, pro které rozhodnutí žalovaného napadá. Soud proto podanou žalobu neodmítl a přistoupil k věcnému projednání žaloby.
64. Městský soud se zabýval věcnými námitkami žalobkyně o nesprávném posouzení zápisné způsobilosti přihlášeného označení z důvodů, s nimiž zákon spojuje neplatnost zápisu ochranné známky.
- Podle § 32 odst. 1 zákona o ochranných známkách Úřad v řízení zahájeném na návrh třetí osoby nebo z vlastního podnětu prohlásí ochrannou známku za neplatnou, pokud byla zapsána v rozporu s § 4 nebo § 6.
- Podle § 4 písm. b) zákona o ochranných známkách do rejstříku se nezapiše označení, které nemá rozlišovací způsobilost.
- Podle § 4 písm. m) zákona o ochranných známkách do rejstříku se nezapiše označení, jestliže je zjevné, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře.
- Podle § 32 odst. 3 zákona o ochranných známkách Úřad prohlásí ochrannou známku za neplatnou rovněž v řízení zahájeném na návrh osoby uvedené v § 7 a z důvodů v tomto ustanovení uvedených.
- Podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře.
65. S ohledem na systematiku ustanovení § 32 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona o ochranných známkách, obsahujících důvody neplatnosti zápisu ochranné známky, se soud věnoval nejprve těm námitkám, jimiž žalobkyně namítala neplatnost zápisu pro absolutní zápisnou

nezpůsobilost ochranné známky dle § 32 odst. 1, tj. pro rozpor s ust. § 4 písm. b), případně dále s ust. § 4 písm. m) citovaného zákona. To proto, že k prohlášení ochranné známky za neplatnou postačuje jeden z uplatněných důvodů, a byl-li by dán důvod absolutní, nebylo ani zapotřebí posuzovat důvod relativní (zde dotčení žalobkyně přihláškou ochranné známky, která nebyla podána v dobré víře) dle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. k) zákona.

66. Absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti (§ 4 zákona) jsou takové, pro které je označení automaticky vyloučeno ze zápisu do rejstříku ochranných známek, a to bez ohledu na skutečnost, zda k přihlašovanému označení existují i jiná práva třetích osob plynoucí ze starší ochranné známky pro stejné výrobky či služby. Jde o důvody vyplývající ze samé podstaty a povahy (skladby) označení. V tomto směru je pro věc stěžejní § 1 zákona o ochranných známkách, podle něhož ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, mj. slova, včetně osobních jmen, *pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby*. Na to pak logicky navazuje § 4 písm. b) zákona o ochranných známkách, podle něhož se do rejstříku nezapiše označení, které nemá rozlišovací způsobilost.
67. Oproti tomu relativní důvody zápisné nezpůsobilosti (§ 7 zákona) představují práva třetích osob (zde tvrzená žalobkyní), která mohou existovat ve vztahu k přihlašovanému označení, které by tak v případě jeho zápisu bylo v kolizi s těmito právy.
68. S pojmem „rozlišovací způsobilost“ jako neurčitým právním pojmem pro účely zákona o ochranných známkách se již zabývala judikatura správních soudů, která dovodila, že pod pojmem „rozlišovací způsobilost“ je nutno rozumět způsobilost odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Rozlišovací způsobilost tedy v sobě zahrnuje požadavek, aby označení bylo způsobilé (i hypoteticky, do budoucna) odlišit výrobky a služby určité osoby - původce těchto výrobků a služeb. Odborné posouzení, zda v konkrétním případě došlo k naplnění hypotézy „rozlišovací způsobilost“, spadá do kompetence žalovaného (§ 4 písm. b) zákona o ochranných známkách; srov. k tomu též rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 37/2011-77).
69. Správní soudy již také dlouhodobě judikují, že při posouzení schopnosti označení rozlišit výrobky a služby od určitého výrobce nebo z určitého obchodního zdroje, je nutno zkoumat vždy ve vztahu k vjemu průměrného spotřebitele z více hledisek – vizuálního, fonetického a významového. Z těchto hledisek je také nutno zkoumat, zda posuzované označení umožňuje spotřebiteli s dostatečnou mírou rozlišitelnosti či orientace na trhu seznat, *kdo vyrábí nebo uvádí přihlašované výrobky na trh, kdo poskytuje přihlašované služby*. Úvaha o distinktivitě označení z hlediska orientace spotřebitelské veřejnosti se musí ubírat vždy *ve vztahu k výrobkům a službám, pro které je přihlášeno*.
70. V souzené věci byla napadená ochranná známka přihlášena pro služby lodní dopravy ve třídě 39 mezinárodního třídění výrobků a služeb, konkrétně pro „dopravu lodní, dopravu říční a jízdu výjezdní lodí“. Napadenou ochrannou známkou tvoří slovní spojení „Prague Venice“ česky „Pražské Benátky“, složené ze slova Prague/„Pražské“ vyvolávajícího dojem místa příslušejícího k městu Praha, a ze slova „Venice“/„Benátky“, které je názvem italského města, známého lodní dopravou v ulicích a místech městské zástavby. Obě použitá slova „Prague“ a „Venice“ jsou cizího původu, přičemž v anglickém jazyce jsou jimi označována města Praha a Benátky, českému spotřebiteli jsou přesto oba výrazy

srozumitelné, neboť ekvivalenty „Prague“ pro Prahu a „Venice“ i „Venecia“ pro Benátky jsou běžně užívány i na našem území. Je nepochybné, že označení „Pražské Benátky“ není oficiálním zeměpisným názvem, že neexistuje v registrech původu a zeměpisných označení a že bylo vytvořeno jako označení fantazijní, které samo o sobě služby lodní dopravy ve svém výrazu nijak nepopisuje. Nelze však přisvědčit tomu, že v této věci lze jen takto izolovaně distinktivitu označení posuzovat.

71. Z provedených zjištění, z podkladů řízení a z nesporných stanovisek jak účastníků řízení, tak i vlastníka ochranné známky vyplývá, že jde o historicky užívaný místopisný název lokality na Malé Straně v Praze, v severní části vltavského ramene – kanálu Čertovka, kde je v rámci cestovního ruchu a z důvodu turisticky atraktivní lokality provozována lodní doprava, připomínající povahu prostředí italských Benátek. Ve vztahu k přihlašovaným službám lodní dopravy soud tedy na rozdíl od žalovaného považuje označení tvořící ochrannou známku především za údaj o určitém místě. Úvaha Úřadu i žalovaného se totiž opírá toliko o fantazijní skladbu slov tvořících označení, bez přihlédnutí k okolnostem rozhodujícím, jimiž jsou místo a povaha služeb v tomto místě provozovaných a dlouhodobým obeznámením veřejnosti s charakterem tohoto místa a zde poskytovaných služeb.
72. Žalobkyně v řízení dostatečně doložila, např. studií „KAMPA A ČERTOVKA“ (důkaz 2), publikací „KAMPA PRAŽSKÉ BENÁTKY“ z r. 1948 (důkaz 5), dalšími publikacemi, články i knižními průvodci (důkazy č. 6, 7, 8, 9, 12...) a dále i historickými pohlednicemi (důkaz 4 a 7), že označení „Pražské Benátky“, a to i v cizojazyčné verzi, se již historicky a dlouhodobě vztahuje k určité lokalitě Prahy a běžně se v místopisných intencích užívá. Uvedené ostatně dokládají i doklady předložené vlastníkem ochranné známky (důkaz 24, 25, 26, 35 a další). Žalovaný tuto skutečnost nerozporuje, když naopak ve svém rozhodnutí na str. 14 a 15 uvádí, že jde o označení vyvolávající souvislost s prostředím italských Benátek a reflektující povahu tohoto prostředí. To ostatně žalobkyně žalovaného potvrdila i při jednání před soudem, když akcentovala fantazijní označení místa s tím, že označení nevypovídá o zeměpisném původu služeb. V řízení bylo také žalobkyní i vlastníkem ochranné známky doloženo a je nesporné, že v této pražské lokalitě podniká a nabízí služby plavby loděmi dlouhodobě více společností (důkaz 13, 14, 15, 16, 26). Ke zjištění o užívání předmětného označení řadou plavebních společností včetně společnosti žalobkyně a vlastníka ochranné známky dospěl i Městský soud v Praze ve svém rozsudku ze dne 22.9.2014, sp. zn. 32 Cm 8/2014, kterého se žalobkyně dovolává a který předložila k důkazu s doplněním rozkladu (důkaz 41). V tomto rozsudku byla postavena na jisto a jako nesporná mezi účastníky řízení řada zjištění o vžitosti předmětného označení, byť jako fantazijního, nicméně do povědomí veřejnosti vešlého místopisného označení, a také to, že toto označení je v uvedené lokalitě vltavského ramene užíváno i jinými poskytovateli služeb lodní dopravy.
73. Jestliže je napadená ochranná známka tvořena označením, které, byť místopisně, avšak historicky a dlouhodobě vešlo ve známost veřejnosti jako název určité lokality, která je turisticky atraktivní a v níž je provozována lodní doprava vícero plavebními společnostmi s cílem vyjížděk lokalitou Pražských Benátek, pak nelze předpokládat, že předmětné označení má potenciál vejít u spotřebitelské veřejnosti ve známost jako označení služeb poskytovaných jediným konkrétním poskytovatelem služeb lodní dopravy podnikajícím v dané lokalitě, jehož služby odliší od druhově totožných služeb jiných poskytovatelů v témže místě, a že bude způsobilé ve spotřebitelské veřejnosti vyvolat vjem, že se jedná o

marketing služby určitého provozovatele lodní dopravy a nikoliv o zažitý název určité pražské lokality. V případě Pražských Benátek se jedná zejména o turistickou, a z důvodu malebnosti prostředí jak obyvateli Prahy, tak i domácími a zahraničními turisty často navštěvovanou lokalitu, takže lze usuzovat na značnou známost tohoto místa. Ve smyslu zmíněné judikatury ESD ve věci „Windsurfing Chiemsee“ nejde o označení, které by v myslí relevantní veřejnosti bylo spojeno s kategorií příslušného zboží (zde služeb). Lze proto přisvědčit žalobkyni, že je dán předpoklad, že z hlediska dosavadního vnímání veřejností má předmětné označení potenciál být užíváno různými subjekty působícími na trhu turistického ruchu i v budoucnosti a není na místě připustit výklad, že z hlediska § 4 písm. b) zákona o ochranných známkách má název této turistické lokality potřebnou rozlišovací způsobilost pro služby poskytované v daném místě jediným podnikatelem (zde vlastníkem ochranné známky).

74. Uvedené má oporu i v účastníky řízení odkazovaném rozsudku ve věcech C -108/97 a C-109/97 (Windsurfing Chiemsee) Soudního dvora Evropské unie. V tomto rozsudku soud EU k čl. 3 odst. 1 písm. c) první směrnice Rady 89/104 / EHS judikoval, že *ze zápisu do rejstříku ochranných známek jsou vyloučeny i jiné než zeměpisné názvy, a to takové, které mají potenciál být jako označení zeměpisného původu různými subjekty na trhu užívány v budoucnosti*. To má zabránit tomu, aby taková označení byla vyhrazena jen jedinému podniku, který si je zapsal jako ochrannou známku. Z uvedené zásady vycházel i žalovaný, avšak v souvislosti s dalšími odstavci rozsudku (26, 31), dopadajícími na kategorizaci výrobků dle místa, tedy dle názoru soudu ne zcela případnými pro věc žalobkyně, vyložil závěr rozsudku a smysl právní úpravy Směrnice, když uvedl, že je-li předmětné označení užíváno dlouhodobě a běžně více subjekty jako název jedné z destinací výletních tras, nelze vykládat právo k ochranné známce tak široce, že by mohla bránit jiným subjektům užívat název dané lokality v místopisných intencích. Žalovaný v této souvislosti odkázal na ust. § 10 zákona o ochranných známkách, podle kterého je-li již známka pro určitého vlastníka zapsána, ten je přesto povinen strpět užívání shodného nebo podobného označení, jestliže práva k tomuto označení vznikla před podáním přihlášky ochranné známky. Ustanovení § 10 odst. 2 zákona však neřeší podstatu zápisné způsobilosti dle skladby označení, ale až následnou povinnost vlastníka po zápisu ochranné známky, a to z jiných důvodů zápisné způsobilosti, neboť je nezbytné se zabývat podmínkou, jaká a či práva vznikla k označení před přihláškou k zápisu jako ochranné známky. Soud tedy nespatřuje v právní argumentaci uvedeným rozsudkem evropského soudu jednoznačný a srozumitelný závěr o zápisné způsobilosti předmětného označení dle § 4 písm. b) zákona o ochranných známkách.
75. Žalovaný tedy pochybil, když na jedné straně, ve smyslu rozsudku ESD, hodnotil charakteristiku místa a nepopřel obeznámenost předmětného označení mezi příslušnou třídou (spotřebitelskou veřejností) vztahující se dlouhodobě a i v současnosti k tomuto místu, na straně druhé z tohoto hodnocení však vyvodil nesprávné právní závěry.
76. Žalovaný také v napadeném rozhodnutí přesvědčivě nevysvětlil, proč se v dané věci odchýlil od své rozhodovací praxe výkladu ust. § 4 písm. b) zákona o ochranných známkách v žalobkyní namítané věci zamítnutí přihlášky ochranné známky „Údolí Bratrouchov“, která měla být dle žalovaného zapsána ve vztahu ke službám souvisejícím s provozem rekreačního střediska a dle důvodů v napadeném rozhodnutí vázána k určitému místu. Z uvedeného rozhodnutí žalovaného ze dne 21.5.2009 vyplývá, že předmětné označení „Údolí Bratrouchov“ bylo přihlášeno pro služby zařazené do více tříd

Mezinárodního třídění výrobků a služeb a žalovaný zamítnutí přihlášky ochranné známky odůvodnil nedostatkem rozlišovací způsobilosti, spočívající v tom, že pokud spotřebitel bude přihlašované označení vnímat jako název horského rekreačního střediska, nebude očekávat, že výrobky a služby poskytované pod tímto názvem pocházejí od určitého konkrétního subjektu, ale bude je považovat obecně za výrobky či služby, které je možno získat a využít v dané oblasti. Žalovaný současně konstatoval, že k odmítnutí zápisu na základě nedostatku rozlišovací způsobilosti přihlášeného označení není nutné, aby toto označení bylo již užíváno jako popisné vzhledem k poskytovaným výrobkům a službám, ale postačuje již potenciální možnost, že označení nebo údaje mohou být vnímány jako popisné, a to i v případě, že budou popisné pouze v jednom z několika možných významů. V uvedené souvislosti se rovněž odvolal na rozsudek Soudního dvora EU ve věci „Windsurfing Chiemsee“, tentokrát však s tím, že označení „Údolí Bratrouchov“ má potenciál být jako označení zeměpisného původu používáno různými subjekty na trhu v budoucnu.

77. Soud v uvedeném případě označení „Údolí Bratrouchov“ spatřuje paralelu s předmětným označením v této věci, přičemž žalovaný v napadeném rozhodnutí neuvedl individuální okolnosti, které by přesvědčivě posouzení obou označení odlišovaly. Zejména, měl-li se v obou případech řídit částí Metodických pokynů pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, které se týkají i označení složených ze zeměpisných údajů. Uvedená část Metodických pokynů dle podbodu 3.1.2. naznačuje distinktivitu označení pro případ souvislosti zeměpisného údaje s výrobky či službami, u nichž by spotřebitel vlastně souvislost nepředpokládal. V souzené věci daného historického místa a služeb lodní dopravy však takovou souvislost, tedy i nedostatečnou rozlišovací způsobilost, lze předpokládat.
78. Na základě shora uvedených důvodů soud přisvědčil žalobkyni, že žalovaný pochybil ve skutkovém a právním posouzení rozlišovací způsobilosti předmětného označení, a tedy i absolutní zápisné způsobilosti napadené ochranné známky z hlediska ust. § 4 písm. b) zákona o ochranných známkách. To již samo o sobě postačuje a je důvodem pro zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci k dalšímu řízení. Nicméně protože žalobkyně uplatnila i další důvody zápisné nezpůsobilosti dle § 4 písm. m) a § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách a posouzení těchto důvodů může mít vliv i na průběh dalšího řízení, soud považoval za nezbytné, vypořádat i se žalobními námitkami týkajícími se těchto uplatněných důvodů.
79. Posouzení skutkových podstat těchto zákonných důvodů je spojeno se zjištěním, zda přihláška označení zjevně nebyla podána v dobré víře (§ 4 písm. m) a zda přihláškou, která nebyla podána v dobré víře, byla žalobkyně dotčena ve svých právech (§ 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách.
80. Podle důvodové zprávy k platnému zákonu o ochranných známkách nelze podle § 4 písm. m) zákona zapsat jako ochrannou známku označení, jestliže přihláška ochranné známky nebyla zjevně podána v dobré víře. Institut dobré víry se uplatní při zamezení zápisu tzv. "spekulativní" známky, kterou si její přihlašovatel dává zapsat nikoli za účelem užívání v obchodním styku, ale pouze pro dosažení zisku ze známkové transakce, popřípadě hodlá-li zneužít již získané rozlišovací způsobilosti jiné známky i pro své označení. *Pro účely posouzení dobré víry bude zvažována jakákoli relevantní okolnost* ke stanovení, zda došlo k podání přihlášky v dobré víře; zejména se vezme v úvahu, zda osoba, která podala přihlášku, věděla o právu jiné osoby na stejné nebo podobné označení nebo nemohla být

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

logicky neznalá takového práva v době podání přihlášky a zda by použití takového označení bylo v rozporu s dobrými mravy nebo by neoprávněně poškodilo zvláštní charakter nebo pověst označení, které je předmětem jiného práva. Nedostatek dobré víry při podání přihlášky ochranné známky jako absolutní překážka zápisné způsobilosti se však uplatní pouze v případě, že budou podány závažné, zřetele hodné připomínky anebo Úřad *sám* shledá zvláštní důvody ke konstatování nedostatku dobré víry.

81. V ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách je upravena relativní překážka zápisné způsobilosti spočívající v možnosti návrhu stanovenému okruhu třetích osob uplatnit ochranu těch svých práv, která by mohla být zápisem ochranné známky do rejstříku ohrožena nebo poškozena.
82. Soud považuje závěry žalovaného o tom, že v této věci nebyly shledány překážky zápisné způsobilosti z důvodů, týkajících se dobré víry a dotčení práv žalobkyně, za nesprávně posouzené v důsledku nedostatečného zhodnocení souhrnu všech důkazů a okolností, které byly Úřadu předestřeny a které z hlediska ust. § 4 písm. m) zákona mohl Úřad hodnotit při znalosti všech okolností i z úřední povinnosti.
83. Žalovaný se především námitkou absolutní zápisné nezpůsobilosti dle § 4 písm. m) zákona z hlediska dobré víry při podání přihlášky ochranné známky k rozkladovým námitkám žalobkyně téměř nezabýval. Ačkoliv žalobkyně již v řízení před správním orgánem 1. stupně nabídla k důkazu doklady, z nichž dovozovala nekalosoutěžní jednání, spočívající ve snaze přihlašovatele zabránit konkurenci v lodní dopravě v lokalitě Pražských Benátek (dopis zástupce společnosti „Pražské Benátky, s.r.o. ze dne 30.11.2013, okolnosti užívání předmětného označení jinými společnostmi, postup vlastníka při změnách v jeho obchodní společnosti) a následně v rozkladu z celkového postupu vlastníka ochranné známky dovozovala nekalosoutěžní jednání, správní orgán 1. stupně ve svém rozhodnutí spíše pojednal o rozdílu mezi veřejnoprávními a soukromoprávními důvody zápisné nezpůsobilosti a o tom, že předmětný dopis je sporem o výklad práv z ochranné známky, přičemž Úřad není oprávněn tento spor řešit. Následně žalovaný, který měl z podaného rozkladu ve znění jeho doplnění k dispozici nejen předmětný dopis zástupce společnosti vlastníka ochranné známky, ale i rozsudek Městského soudu ze dne 22.9.2014 ve věci nekalosoutěžního jednání, výzvu Policie ČR k šetření jednání mateřské společnosti žalobkyně z podnětu vlastníka ochranné známky, doklady o užívání předmětného označení jinými společnostmi, doklady o pokusu vlastníka ochranné známky registrovat i ochrannou známku ve znění „Prague Boats“, tj. ve stejném znění jako firma žalobkyně, tyto okolnosti neposoudil v celém jejich souhrnu. Nadto rozkladové námitky žalobkyně vypořádal neodpovídajícím a rozporným způsobem Neodpovídajícím proto, že námitky žalobkyně o nekalosoutěžním jednání vlastníka považoval, vzdor předloženým důkazům a tvrzeným okolnostem, za pouhé přesvědčení žalobkyně, které se neopírá o žádný rozsudek, v němž by soud takové jednání kvalifikoval. Rozporné proto, že sám žalovaný konstatoval, že pokud by v řízení před Úřadem bylo náležitě prokázáno naplnění skutkových podstat nekalé soutěže, parazitování na pověsti či vyvolání nebezpečí záměny, mohlo by to v tomto řízení vést pouze k závěru, že přihláška nebyla podána v dobré víře. To vše přesto, že sám v napadeném rozhodnutí na str. 19 uvedl, že *„na nedostatek dobré víry lze usuzovat z okolností vyplývajících z předložených dokladů, jež jsou podkladem pro správní úvahu Úřadu o nedostatku dobré víry. Správní orgán musí zásadně vycházet z logické úvahy vycházející z posouzení argumentů obou stran, jimi předložených důkazů, ostatních skutkových okolností a na základě správné kombinace těchto skutečností.“*

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

84. Z uvedeného je zřejmé, že žalovaný na základě rozkladových námitek a důkazů předložených žalobkyní v doplnění rozkladu nevyhodnotil relevanci těchto skutečností v jejich souhrnu, a to přesto, že připustil, že povaha nekalosoutěžního či jiného závadného jednání v obchodním styku by mohla mít vliv na posouzení dobré víry při přihlášení ochranné známky. Tím ve shodě s názorem městského soudu žalovaný nepopírá, že právní úpravy týkající se nekalé soutěže a ochranných známek se mohou do jisté míry doplňovat a mít vliv na posouzení příslušné skutkové podstaty jednání. K propojení náhledu na nekalosoutěžní jednání a otázku dobré víry při zápisu ochranné známky se vyjádřil Nejvyšší správní soud např. v rozsudku č.j. 10 As 271/2016 a zejména v rozsudku č.j. 6 As 195/2014, v němž tento soud připomněl principy z oblasti práva nekalé soutěže zakotvené v čl. 10bis Pařížské Úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví. Uvedl, že pokud čl. 10bis Pařížské úmluvy zavazuje smluvní strany zajistit účinnou obranu proti nekalé soutěži a byl promítnut do našeho právního řádu především právní úpravou obsaženou v obchodním zákoníku, neznamená to, že v řízení o ochranných známkách není nutno mít tento článek na zřeteli, ale naopak, je nutno jej především jako výkladové pravidlo užít při posuzování zápisné způsobilosti označení a vyloučit ze zápisu „zcižená označení“ či označení parazitující na známosti označení jiného výrobce, asociující jiné vžité a příznačné označení pro výrobky známé standardní kvalitou jiného výrobce, a to v rámci posuzování klamavosti.“ Uvedené lze přiměřeně použít i na povahu předmětného označení jako označení užívaného jinými subjekty v dané lokalitě.
85. K rozhodování sporů týkajících se práva nekalé soutěže jsou jistě příslušné civilní soudy, nikoliv žalovaný, závazky plynoucí z Pařížské úmluvy tedy jen požadují, aby i v rámci řízení podle zákona o ochranných známkách byla vzata v potaz pravidla v Pařížské úmluvě obsažená.
86. Městský soud nepovažuje za vyloučené, že vzhledem k okolnostem tohoto případu, spočívající v charakteristice prostředí a zde poskytovaným službám, by žalobkyně mohla být dotčena na svých právech při poskytování služeb v předmětné oblasti Pražských Benátek, neboť předmětné označení je místopisné a žalobkyně jej užívá jako ukazatel prostředí a cíle lodní dopravy, kterou nabízí. V souzené věci tím spíše, že nejde o označení jiného konkurenčního výrobku, ale o označení určité lokality, které lze stěží učinit identifikátorem služeb jiného subjektu. Zápovědi, které by případně vyplynuly z jednání vlastníka ochranné známky ohledně užívání označení žalobkyní či jinými provozovateli lodní dopravy, by tedy nebyly v souladu se zákonem. Z již zmíněného ustanovení § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách sice vyplývá, že vlastník ochranné známky je v obchodním styku povinen strpět užívání označení jinými osobami, jestliže práva k tomuto označení vznikla před podáním přihlášky ochranné známky, nicméně, z tohoto ustanovení lze vyčíst omezení známkoprávní ochrany právě pro případy, kdy i přes práva jiných osob (a to nikoliv zapsaná) byla ochranná známka zapsána. Uvedené ustanovení se nevztahuje k zápisu označení jako ochranné známky, ale jeví se býti až následnou právní cestou, jak učinit nápravu dotčení na právech jiných osob v důsledku zápisu ochranné známky, jejíž komerční užívání jinými osobami není vyloučeno, a tedy lze usuzovat v podstatě na vágní smysl zapsání do registru ochranných známek. Již při přihlášce ochranné známky jsou taková omezení ze zákona zjevná, přihlašovatel si tedy musí být vědom možností užívání či práv jiných osob a toho, že zápis ochranné známky jej může vystavovati potenciálním sporům v oblasti nekalé soutěže. V dané věci se tak dokonce stalo. Už ze smyslu tohoto ustanovení a okolností přihlášky předmětného označení nelze vyloučit zápisnou nezpůsobilost předmětného označení dle ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona

o ochranných známkách. V uvedeném směru měly správní orgány obou stupňů zápisnou způsobilost dle § 4 písm. m) a § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách posoudit.

87. Jak vyplývá z důvodové zprávy k zákonu o ochranných známkách, tak i ze základní definice zlé víry {mala fides} učiněné ESD ve věci C-63/97, důkazní břemeno ohledně zlé víry by mělo ležet na namítateli, který zápis ochranné známky napadá, nicméně při posuzování zlé víry přihlašovatele je třeba zvažovat jakékoliv relevantní okolnosti. Tak judikoval i Nejvyšší správní soud např. v rozsudku sp. zn. 1 As 8/2003, v němž vyslovil, že: „*při zjišťování, zda přihláška ochranné známky byla podána v dobré víře ve smyslu § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, je nutno posoudit, zda přihlašovatel věděl nebo vzhledem k okolnostem měl vědět o existenci ochranné známky namítatele, zda přihlášením ochranné známky došlo k poškození namítatele, a konečně, zda neexistuje důvod, který by jednání přihlašovatele ospravedlnil. Současně je třeba přihlédnout i ke všem ostatním relevantním okolnostem případu, které by mohly zlou víru vyvrátit nebo naopak potvrdit*“. Dále k ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách pak Nejvyšší správní soud uvedl, že: „*Samotná vědomost přihlašovatele o existenci ochranné známky (práva k označení) však není dostatečným důvodem pro prohlášení ochranné známky za neplatnou pro nedostatek dobré víry: sám zákon o ochranných známkách uvádí v § 7 odst. 1 písm. k), že ochrannou známku může z důvodu nedostatku dobré víry přihlašovatele napadnout pouze ten, kdo byl takovou přihláškou dotčen na svých právech. Musí zde tedy existovat určitá újma na straně namítatele - a obráceně určitá nespravedlivá výhoda na straně přihlašovatele způsobená právě přihlášením příslušné známky. Typicky se bude jednat o zamezení namítateli ve vstupu na trh určité země, těžení z (parazitování na) pověsti namítatele apod*“.
88. V návaznosti na to, Nejvyšší správní soud také uvedl, že: „*ačkoliv vědomost o existenci ochranné známky namítatele a existence újmy na straně namítatele jsou rozhodujícími kritérii pro posouzení dobré víry přihlašovatele, nelze je považovat za kritéria jediná: žalovaný tak musí při posuzování dobré víry přihlašovatele vážít veškeré relevantní okolnosti případu, zejména posoudit veškeré dokumenty, které jsou mu k posouzení dobré víry předloženy. V souladu s tím (i když to zákon o ochranných známkách výslovně nestanoví) je nepochybně právem přihlašovatele doložit, že přihlášku podal v dobré víře, resp. předložit důkazy, které jeho jednání ospravedlňují (například souhlas namítatele s tím, aby přihlašovatel ochrannou známku přihlásil na svou osobu), a vyvrátit tak důkazy namítatele o přihlášce ochranné známky ve zlé víře*“.
89. Konečně soud nepřehlédl, že ust. § 32 odst. 2 zákona o ochranných známkách umožňuje, aby v případě, kdy byla ochranná známka zapsána v rozporu s § 4 písm. b) nebo c) anebo d) nebyla prohlášena za neplatnou, pokud v důsledku užívání získala po svém zápisu rozlišovací způsobilost pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána. Ust. § 5 zákona pak k zápisné způsobilosti stanoví, 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.
90. Správní orgány obou stupňů se v tomto řízení v důsledku svých nesprávných závěrů o rozlišovací způsobilosti předmětného označení a (nepřesvědčivých) závěrů o neexistenci dalších důvodů zápisné způsobilosti nezabývaly otázkou pozdějšího nabytí zápisné

způsobilosti označení užíváním v obchodním styku vlastníkem ochranné známky ve smyslu ust. § 32 odst. 2 ve spojení s § 5 citovaného zákona.

91. Postup podle § 32 odst. 2 ve spojení s § 5 zákona o ochranných známkách nemůže být na místě v případě, kdy by žalovaný dospěl k závěru, že jsou dány důvody zápisné nezpůsobilosti dle § 4 písm. m) a § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách. Tyto důvody zápisné nezpůsobilosti, a to logicky, v jejich smyslu zabráňujícím zásahu do práv jiných osob a nedobré víře při podání přihlášky ochranné známky, neumožňují ponechání posuzované ochranné známky v platnosti ani z důvodů uvedených v § 5 zákona. Proto soud, přestože shledal zápisnou nezpůsobilost předmětného označení dle § 4 písm. b) zákona o ochranných známkách, považuje za nezbytné a právně relevantní, aby se Úřad v dalším řízení dostatečně zabýval i dalšími namítanými rozpory zápisu. Pouze pokud dospěje k závěru, že jediným důvodem pro prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou je důvod uvedený v § 4 písm. b) zákona, tj. nedostatek její rozlišovací způsobilosti, bude na místě zabývat se též otázkou, zda napadená ochranná známka získala v důsledku užívání rozlišovací způsobilost pro služby poskytované jejím vlastníkem, pro které je zapsána.

VII. Závěr

92. Na základě shora uvedených skutečností Městský soud v Praze podle § 78 odst. 1 a 4 s.ř.s. napadené rozhodnutí zrušil pro nezákonnost spočívající zčásti v nesprávném a zčásti v nedostatečném právním posouzení věci a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Dle § 78 odst. 5 s.ř.s. je správní orgán právním názorem soudu vázán.
93. Výrok o náhradě nákladů řízení je dán ust. § 60 odst. 1 věta první s.ř.s. Žalobkyně měla ve věci úspěch, soud jí proto přiznal náhradu nákladů řízení. Náklady, které žalobkyni v řízení vznikly, spočívají v zaplaceném soudním poplatku ve výši 3 000 Kč a v účelně vynaložených nákladech právního zastoupení. Zástupce žalobce náklady vyúčtoval a dokládal v celkové částce 32 912 Kč. Soud však za účelně vynaložené náklady považuje pouze 3 úkony právní služby po 3.100,- Kč (převzetí a příprava zastoupení, podání žaloby v celku dvou podání a účast na jednání u soudu) dle § 7, § 9 odst. 4 písm. d) a § 11 odst. 1 písm. a), d), g) vyhlášky č. 177/1996, dále 3 x paušál po 300,- Kč dle § 13 odst. 3 cit. vyhlášky, tj. částka 10 200,- Kč, s připočtením částky DPH ve výši 2 142,- Kč, celkem se započtením soudního poplatku činí náklady řízení 15 342,-Kč.
94. Soud žalobkyni nepřiznal, jak zástupce žalobkyně požadoval, náklady zvlášť za první žalobní podání a zvlášť za doplnění žaloby, neboť první žalobní podání jen obecně vymezovalo předmět a směr přezkumu, přičemž žalobní námitky byly specifikovány v doplnění žaloby. Tato podání tak tvořila jeden úkon – žalobu v jejím celku s náležitostmi požadovanými dle § 71 s.ř.s. Za účelně vynaložené soud nepovažoval ani náklady účtované za písemné vyjádření žalobkyně ze dne 9.5.2018 zaslané soudu bezprostředně před nařízeným ústním jednáním dne 11.5.2015, neboť toto podání jednak opětovně rozvádělo žalobní námitky, jednak je zástupkyně žalobkyně mohla následně uplatnit a také uplatnila při ústním jednání. Nákladem řízení není nahlížení do spisu, neboť tento úkon neodpovídá úkonu za prostudování spisu po skončení vyšetřování dle § 11 odst. 1 písm. f) ve spojení s § 11 odst. 3 vyhl.č. 177/1996 Sb., protože žalobkyně byla již ve správním řízení právně zastoupena, byly jí známy úkony správního řízení a v rámci řízení před soudem jí bylo vyjádření žalovaného doručeno. Sdělení k výzvě soudu, zda žalobkyně požaduje nařízení

jednání ve věci dle § 51 s.ř.s. a vyčíslení nákladů řízení, které zástupce žalobkyně rovněž účtoval, nejsou ve smyslu § 11 odst. 1 písm. d) cit. vyhlášky podáními nebo návrhy ve věci samé.

P o u č e n í :

Proti tomuto rozsudku 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. 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.

V Praze dne 11. května 2018

JUDr. Ivanka Havlíková v. r.
předsedkyně senátu