



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Marcely Rouskové v právní věci žalobce: **EURÓPÉ R.P. s.r.o., IČ: 261 72 224**, se sídlem Praha 5, Strakonická 116/1, zastoupen JUDr. Miroslavem Konarovským, advokátem v Praze 2, Gorazdova 11/1995, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č.j. O-461204/39665/2009/ÚPV ze dne 5.11.2009,

t a k t o :

- I. Žaloba s e z a m í t á.**
- II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení.**

O d ů v o d n ě n í

Žalobce se včas podanou žalobou dne 4.1.2010 domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č.j. O-461204/39665/2009/ÚPV ze dne 5.11.2009, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 16.6.2009 o zamítnutí přihlášky slovní ochranné známky zn. sp. O-461204 ve znění „PARNÍKY PRAHA“.

Žalovaný shodně se správním orgánem prvního stupně konstatoval, že přihlašované označení je vyloučeno ze zápisu do rejstříku ochranných známek podle § 4 písm. b) 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.

Přihlašovatel se nepodařilo překonat důvody zápisné nezpůsobilosti podle § 5 zákona o ochranných známkách.

Dne 31.7.2008 byla přihlášena slovní ochranná známka zn. sp. O-461204 ve znění „PARNÍKY PRAHA“ k zápis do rejstříku ochranných známek pro výrobky a služby ve třídě 35: reklama, organizování komerčních a reklamních výstav, předvádění zboží, distribuce vzorků zboží, obchodní nebo podnikatelské poradenství, informace a průzkum, marketing, rozšiřování reklamních a inzertních materiálů; ve třídě 39: lodní doprava, dopravní informace, doprovázení turistů, automobilová doprava, zprostředkování dopravy, zprostředkování pronájmu lodí; ve třídě 41: zábava, informace o možnostech zábavy a rekreace, půjčování potápěčské výstroje, plánování a organizování party, agenturní činnost v oblasti kultury, organizování kulturních produkcí, výstav, prezentací a soutěží, zprostředkovatelské služby v oblasti kultury, výchovy, sportu a zábavy, provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích zařízení a zařízení sloužících zábavě; ve třídě 43: hostinská činnost, restaurace, kavárna, zprostředkovatelská činnost v oblasti gastronomie, vše zejména na lodích podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek, přijaté na diplomatické konferenci v Nice dne 15. června 1957, naposledy revidované v Ženevě dne 13. května 1977 a pozměněné dne 28. září 1979.

Zprávou Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 1.10.2008 byl přihlašovatel seznámen s výsledky věcného průzkumu s tím, že přihlašované označení je vyloučeno ze zápisu do rejstříku ochranných známek podle § 4 písm. b), c) zákona o ochranných známkách, neboť toto označení nemá dostatečnou způsobilost k plnění rozlišovací funkce ochranné známky podle tohoto zákona.

Přihlašovatel bylo současně sděleno, že řízení o podané přihlášce může pokračovat, pokud přihlašovatel prokáže ve smyslu § 5 zákona o ochranných známkách, že takové označení získalo před zápisem ochranné známky do rejstříku užíváním v obchodním styku ve vztahu k službám, pro které je požadován zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost. Přihlašovatel byl vyzván, aby nabytí rozlišovací způsobilosti označení prokázal hodnověrnými doklady ve stanovené lhůtě. Současně byl poučen o následcích neprokázání nabytí rozlišovací způsobilosti, tj. že předmětná přihláška ochranné známky bude ve smyslu § 22 odst. 1 zákona o ochranných známkách zamítnuta.

Přihlašovatel pp výzvě předložil své reklamní letáky; vizitky svého jednatele a marketing manažera; kopie faktur na akce konané na lodi EUROPE v roce 2008; kopie dvou stran časopisu „COT business“ ze září 2008 se svou reklamou; kopie dvou stran časopisu „marketing journal“ č.5/2008 se svou reklamou; kopie dvou stran časopisu „DOVOLENÁ PRO VÁS“ č.18/ 2008 se svou reklamou; kopie dvou stran časopisu „STAVO spoj“ č.33/ 2008 se svou reklamou; kopie dvou stran časopisu „KOVO, DŘEVO, STAVBY, ZÁSoby, SLUŽBY“ č. 33/2008 a č.37/2008 se svou reklamou; kopie dvou stran časopisu „Obchodní týdeník“ č. 15-16/2008 se svou reklamou; a odkaz na internetové stránky www.europe-rp.cz a www.parnikypraha-rp.cz.

Správní orgán prvního stupně upozornil, že reklamní akce lze akceptovat pouze, jsou-li prováděny pro třetí osoby. Propagace vlastních služeb nesvědčí o užívání přihlašovaného

označení pro zmíněné služby. Rovněž odkaz na internetové stránky přihlašovatele není dostatečným důkazem k prokázání rozlišovací způsobilosti ve vztahu k přihlášeným službám.

Přihlašovatel proto předložil další doklady, a to kopie úvodních stran a stránek se svým reklamním inzerátem uveřejněným v časopisech „mf PLUS“ č. 22/2008, „JÍST and PÍT“ č.4/2005-2006, „marketing journal“ č.6/2008, „COT business“ z ledna 2009, „TRAVEL and EVENT MANAGER'S HANDBOOK“ 2008; statistiku návštěvnosti internetových stránek Parník Európe Praha Vltava; kopie objednávek akcí pořádaných přihlašovatelem na lodi EUROPE konaných ve dne 17.5.2008 a 7.10.2008; kopie faktur vystavených přihlašovatelem za akce pořádané na lodi EUROPE v roce 2008.

Nicméně přihlašovateli bylo dne 23.2.2009 sděleno, že ani dodatečně předložené doklady neprokazují získanou rozlišovací způsobilost přihlašovaného označení. Předložené doklady přihlašované označení buď vůbec neobsahují, anebo je užíváno v jiné než přihlašované podobě.

Přihlašovatel předložil další doklady, a to smlouvu uzavřenou se společností Inform CZ, s.r.o., Brno, na jejímž základě se poskytovatel zavázal odkazovat na služby přihlašovatele v rámci informační služby společnosti T-Mobile při zadání hledaného hesla „vyhlídkové plavby“ s tím, že budou tazatelům doporučovány služby přihlašovatele označované jako „PARNÍKY PRAHA“ nebo služby poskytované na parníku Európe; dále předložil diář „Průvodce pražskou gastronomií 2009“ včetně seznamu distribučních míst.

Nicméně ani tyto doklady nebyly seznány dostatečnými, a proto rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 16.6.2009 byla zamítnuta přihláška slovní ochranné známky zn. sp. O-461204 ve znění „PARNÍKY PRAHA“. Žalobce napadl toto rozhodnutí rozkladem, který byl rovněž zamítnut žalobou napadeným rozhodnutím.

Žalovaný v odůvodnění svého rozhodnutí ze dne 5.11.2009 mj. uvedl, že přihlašované označení se sestává ze dvou obecných slovních prvků, přičemž podstatné jméno „PARNÍKY“ je druhovým označením dopravního prostředku a podstatné jméno „PRAHA“ je pak název hlavního města České republiky.

Žalovaný konstatoval, že i slova běžně používaná mohou mít rozlišovací způsobilost, pokud jejich význam nijak nesouvisí se službami jimi označovanými. Jelikož se však význam předmětného označení vztahuje k okruhu zájmu, jehož se přihlášené služby týkají, jedná se o označení popisné, které není schopno přihlášené služby individualizovat. Slovní prvky předmětného označení navíc nejsou nijak graficky upraveny. Z toho důvodu je označení samo o sobě nedistinktivní, neboť je zřejmé, že u takto označených služeb není spotřebitel schopen z charakteru přihlašovaného označení identifikovat, která osoba takové označení k označování svých služeb užívá. Předmětné označení postrádá schopnost rozlišit stejné nebo podobné služby pocházející od různých osob.

Žalovaný se dále zabýval posouzením předložených dokladů k prokázání nabytí rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení. Uvedl, že na několika dokladech, a to časopisu „COT business“ ze září 2008 a ledna 2009 se předmětné označení vyskytuje v přihlašované slovní podobě „PARNÍKY PRAHA“. Na ostatních dokladech se vyskytuje buď ve formě internetové adresy www.parnikypraha-rp.cz, anebo ve spojení „PARNÍKY PRAHA – R.P.“. Na ostatních dokladech se nevyskytuje vůbec.

Žalovaný uznal za relevantní doklady vizitky jednatele a marketing manažera přihlašovatele; kopie časopisů „COT business“, v nichž byla otisknuta reklama na restaurační a vyhlídkovou loď Európe; jakož i to smlouvu přihlašovatele se společností Inform CZ, s.r.o., Brno, na jejímž základě se poskytovatel zavázal odkazovat na služby přihlašovatele v rámci informační služby společnosti T-Mobile při zadání hledaného hesla „vyhlídkové plavby“ s tím, že budou tazatelům doporučovány služby přihlašovatele označované jako „PARNÍKY PRAHA“ nebo služby poskytované na parníku Európe. Nicméně žalovaný nepovažoval za prokázané, že tazatelům byly doporučovány výhradně služby označované jako „PARNÍKY PRAHA“ s ohledem na pozdější smlouvu, která vycházela z dosavadní spolupráce a podle níž mohly být doporučovány služby poskytované na parníku Európe bez uvedení přihlašovaného označení.

Žalovaný dospěl k závěru, že ani tímto dokladem se nepodařilo přihlašovatel prokázat, že by běžní spotřebitelé přihlášených služeb spojovali předmětné označení s přihlašovatelem a těmito jeho službami.

Žalovaný potom uzavřel s tím, že se přihlašovatel nepodařilo překonat důvody zápisné nezpůsobilosti podle § 5 zákona o ochranných známkách ve vztahu k žádné z přihlášených služeb, aby bylo nutné konstatovat, že požadované omezení jejich seznamu by nemělo na výrok rozhodnutí vliv.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí a namítal jeho nezákonnost s tím, že kombinací obecných slov vzniklo označení způsobilé odlišit přihlašované služby přihlašovatele, a že nepřihlašuje předmětné označení pro výrobky, ve třídě 12, které by svým významem bezpochyby s přihlašovaným označením souvisely.

Žalobce namítal, že požadavek žalovaného prokázat získání rozlišovací způsobilosti označení před zápisem do rejstříku pro přihlašované výrobky a služby ve smyslu § 5 zákona o ochranných známkách za bezpředmětný, resp. nadbytečný a tedy neoprávněný. Nicméně žalobce tvrdil, že tento požadavek svými doklady prokázal.

Žalobce dále namítal, že žalovaný porušil § 28 odst. 1 zákona o ochranných známkách, neboť nebyly dány důvody pro zamítnutí přihlášky. Současně žalovaný měl porušit § 2 odst. 4 správního řádu.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 19.3.2010 navrhl žalobu zamítnout a odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí ze dne 5.11.2009.

Městský soud v Praze nařídil ve věci jednání, které se konalo dne 13.11.2012, při němž účastníci řízení setrvali na svých dříve písemně vyjádřených stanoviscích.

Městský soud v Praze posoudil věc takto:

Městský soud v Praze posoudil napadené rozhodnutí podle § 75 soudního řádu správního, a to v mezích žalobcem uplatněných žalobních bodů, jakož i řízení, které mu

předcházel, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Podle § 4 písm. b) zákona o ochranných známkách do rejstříku se nezapiše označení, které nemá rozlišovací způsobilost.

Rozhodující pro posouzení zaměnitelnosti ochranných známek je hledisko průměrného spotřebitele. Rozlišovací způsobilost [§ 4 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách], tj. schopnost individualizovat zboží od určitého výrobce nebo z určitého obchodního zdroje, se pohybuje od naprosté identity, shodnosti v některých prvcích, přes podobnost způsobující zaměnitelnost, až po naprostou odlišnost. Rozlišovací schopnost označení je proto nutno zkoumat vždy ve vztahu k vjemu průměrného spotřebitele, a to z více hledisek - vizuálního, fonetického, významového, porovnáváním druhu zboží a služeb či srovnáním dominantních prvků známkového motivu.

Právní úprava ponechává na zhodnocení Úřadu průmyslového vlastnictví, zda přihlašované označení má dostatečnou rozlišovací způsobilost (distinktivitu). Při hodnocení schopnosti individualizovat zboží z určitého obchodního zdroje je nutno mít na zřeteli, že spotřebitel zpravidla nemá možnost vzájemně porovnat více označení či výrobků, že porovnává s obrazem v paměti či dřívějším sluchovým vjemem, že má průměrnou paměť a průměrný smysl pro detail. Zaměnitelnost může být proto dovozována jak z podobnosti v dominantním prvku, tak naopak z toho, že výrobek dominantní odlišující prvek nemá a ostatní prvky mají nízkou rozlišovací schopnost, takže vyvolávají shodný nebo velmi podobný celkový vjem.

Pokud žalobce namítal nezákonnost napadeného rozhodnutí s tím, že kombinací obecných slov vzniklo označení způsobilé odlišit přihlašované služby přihlašovatele, musel soud tuto námitku odmítnout jako nedůvodnou. Přihlašované označení „PARNÍKY PRAHA“ je složeno ze dvou obecných slovních prvků. První z nich podstatné jméno „PARNÍKY“, resp. parník je loď původně poháněná parním motorem, jedná se tedy o druhové označení prostředku pro hromadnou dopravu osob. Druhým slovním prvkem je rovněž podstatné jméno „PRAHA“, které je názvem hlavního města České republiky. Slovní prvky přihlašovaného označení nejsou nijak graficky upraveny, což má za následek, že přihlašované označení je samo o sobě nedistinktivní, průměrný spotřebitel nemá možnost toto označení nějakým způsobem individualizovat. Městský soud v Praze musel přisvědčit žalovanému, že přihlašované označení je popisné k přihlašovaným službám a postrádá rozlišovací způsobilost.

Pokud žalobce namítal, že nepřihlašuje označení pro výrobky, ve třídě 12, které by svým významem bezpochyby s přihlašovaným označením souvisely, ale pro služby ve třídě 35, 41 a 43 Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, a že se tedy žalovaný ve svých závěrech mylí, musel soud i tuto námitku odmítnout jako nedůvodnou. Význam předmětného označení vztahuje k okruhu zájmu, jehož se přihlášené služby týkají, jedná se o označení popisné, které není schopno přihlášené služby individualizovat. Podle názoru soud u přihlašovaných služeb není spotřebitel schopen z charakteru přihlašovaného označení identifikovat, která osoba takové označení k označování svých služeb užívá. Předmětné označení postrádá schopnost rozlišit stejné nebo podobné služby pocházející od různých osob.

Z ustálené judikatury Soudního dvora Evropské unie, (dále jen „SDEU“), vyplývá, že rozlišovací způsobilost ochranné známky znamená, že tato ochranná známka umožňuje

identifikovat výrobek nebo službu, pro které je zápis požadován, jako výrobek nebo službu pocházející od určitého podniku, a tedy je odlišit od výrobku nebo služeb jiných podniků. V inkriminované věci však přihlašované označení neumožňuje průměrným spotřebitelům identifikovat služby, pro které je zápis požadován, jako služby pocházející od žalobce.

Podle § 5 zákona o ochranných známkách 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.

Pokud žalobce namítal, že požadavek žalovaného prokázat získání rozlišovací způsobilosti označení před zápisem do rejstříku pro přihlašované výrobky a služby ve smyslu § 5 zákona o ochranných známkách za bezpředmětný, resp. nadbytečný a tedy neoprávněný, musel soud tuto námitku odmítnout jako neopodstatněnou. Žalovaný postupně vyhodnocoval všechny důkazní prostředky, které žalobce postupně k následným výzvám žalovaného předkládal, nicméně neunesl své důkazní břemeno. Žalobce dostatečnými důkazními prostředky nedoložil, že přihlašované označení získalo rozlišovací způsobilost užíváním v obchodním styku.

Podle rozsudku SDEU ve věci C-104/01 Libertel musí být rozlišovací způsobilost vždy posouzena in concreto ve vztahu k výrobkům nebo službám, které jsou jí označeny. Z toho vyplývá, že prokázání rozlišovací způsobilosti přihlašované ochranné známky tvořené dvěma obecnými slovními prvky, z nichž jeden druhovým označením dopravního prostředku a druhý názvem hlavního města České republiky, přičemž slovní prvky nejsou nijak graficky upraveny, může být obtížnější, než je tomu u jiných slovních ochranných známek. Zápis přihlašovaného označení jako ochranné známky není samozřejmě podmíněn určitou úrovní kreativity přihlašovatele, ale pokud se rozhodne přihlašovat takové označení, jako je tomu v inkriminované věci, musí očekávat, že zápis může být zamítnut, pokud se mu nepodaří prokázat, že takové označení získalo před zápisem ochranné známky do rejstříku užíváním v obchodním styku ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je zápis požadován.

Podle § 28 odst. 1 zákona o ochranných známkách vyhovuje-li přihláška požadavkům tohoto zákona, nebylo-li řízení o přihlášce zastaveno a nebyly-li podány ve lhůtě stanovené v § 25 odst. 1 námitky nebo byly-li námitky pravomocným rozhodnutím zamítnuty či řízení o nich pravomocně zastaveno, zapíše Úřad ochrannou známku do rejstříku spolu s uvedením dne zápisu a vydá vlastníku ochranné známky osvědčení o zápisu ochranné známky do rejstříku.

Pokud žalobce namítal, že žalovaný porušil § 28 odst. 1 zákona o ochranných známkách, neboť nebyly dány důvody pro zamítnutí přihlášky, musel soud tuto námitku odmítnout jako neopodstatněnou. V inkriminované věci je nesporné, že žalobcova přihláška ochranné známky nevyhovovala požadavkům zákona o ochranných známkách. Žalobce byl o tomto závěru žalovaného záhy po podání přihlášky informován a současně byl vyzván ke následným krokům, tj. doložení rozlišovací způsobilosti dle § 5 zákona o ochranných známkách. Nicméně žalobce neunesl důkazní břemeno.

Pokud žalobce namítal porušení § 2 odst. 4 správního řádu, podle něhož správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. Žalovaný zjevně postupoval v souladu se zákonem, z odůvodnění jeho rozhodnutí je zřejmé, že rozlišovací způsobilost přihlašovaného označení posuzoval z hlediska celkového dojmu a neodchýlil se od své dosavadní rozhodovací praxe.

V inkriminovaném případě napadené rozhodnutí obsahuje zamítnutí zápisu přihlašované ochranné známky z důvodu existence absolutního důvodu pro zamítnutí uvedeného v § 4 písm. b) zákona o ochranných známkách, a žalovaný prokázal, že tato ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost. Přihlašovaná ochranná známka podle názoru soudu zjevně neplní základní funkci ochranné známky, kterou je zaručit spotřebiteli nebo koncovému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby označených ochrannou známkou tím, že jim umožní tento výrobek nebo službu odlišit bez možnosti záměny od výrobku nebo služby, které mají jiný původ.

Podle názoru soudu žalovaný správní orgán postupoval s respektováním rozsahu návrhu vymezeným žalobcem, napadené správní rozhodnutí bylo vydáno v řízení, které proběhlo *lege artis*. V tomto řízení bylo shledáno, že namítajícímu v průběhu správního řízení přestaly svědčit všechny z uplatněných důvodů pro uplatnění námitek a že by zápisem přihlášeného označení došlo k zásahu do jeho práv, když jeho namítaná ochranná známka byla zrušena *ex tunc*.

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

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

P o u č e n í:

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

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

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

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

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

V Praze dne 13. listopadu 2012

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

Za správnost vyhotovení: Kotlanová