



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudkyň Mgr. Andrey Veselé a Mgr. Jany Jurečkové ve věci

žalobce

NOHEL GARDEN a.s., IČ 28484754,
se sídlem Budínek 86, 263 01 Svaté Pole,
zastoupen Ing. Vilém Daněk, Ph.D. LL.M.,
advokátem se sídlem Vinohradská 17, 120 00 Praha 2

proti
žalovanému

Úřad průmyslového vlastnictví
se sídlem Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč

o žalobě proti rozhodnutí žalovaného, č. j. O-513890/D1621322/2016/ÚPV,
ze dne 5. 8. 2016

takto:

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

Odůvodnění:

I.
Základ sporu

1. Žalobou napadeným rozhodnutím byl zamítnut rozklad žalobce do části rozhodnutí ze dne 15. 2. 2016, č.j.: O-513890/D15042899/2015/ÚPV, kterým byla dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách, prohlášena za neplatnou ochranná známka č.

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

342298, ve znění „SLIMAX“ pro služby zařazené podle mezinárodního třídění výrobků a služeb do třídy (5) přípravky na ochranu a výživu rostlin, zejména insekticidy, fungicidy a herbicidy, chemické přípravky na hubení hmyzu a škůdců, atd. a dále do třídy (35) maloobchodní a velkoobchodní prodej a zprostředkování v oblasti nákupu a prodeje zboží včetně prodeje prostřednictvím internetu s výrobky uvedenými ve třídě 5, a **o ponechání ochranné známky společnosti ZAKLAD PRODUKCYJNO-USLUGOWO HANDLOWY „BEST-PEST“ MALGORZATA SWIETOSLAWSKA, JACEK SWIETOSLAWSKI SPOLKA JAWNA, ul. Moździerzowców 6b, 43602 Jaworzno, Polsko, č. 342298 (dále jen „vlastník ochranné známky“), ve znění „SLIMAX“, pro služby zařazené do třídy 35: marketing.**

2. Prvostupňové rozhodnutí bylo odůvodněno tím, že napadená služba byla shledána nepodobnou namítaným produktům, jelikož jde o službu specifického charakteru, která nemá žádnou zřejmou souvislost s produkty namítanými a chráněnými ochrannou známkou „SLIMEX“, kterými jsou chráněny výrobky ve třídě (1) chemické výrobky určené pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví, hnojiva pro půdu, pěšební substráty a jiná pěšební média; (5) rodenticidy, fungicidy, herbicidy; (8) nářadí a nástroje s ručním pohonem (zejména rýče, lopaty, motyky, kosy, srpy, kypřiče půdy, sázecí kolíky, drápky, hrábě, krumpáče, česačky na ovoce).

II.

Obsah žaloby a vyjádření žalovaného

3. Žalobce usuzuje podobnost výrobků z činnosti společnosti AgroBio Opava, s.r.o., držitele licence napadené ochranné známky prezentované na webových stránkách www.agrobio.cz v rubrice „O společnosti“, kde je mj. uvedeno, že společnost již 24 let patří k nejvýznamnějším společnostem na českém trhu v oblasti výroby a prodeje malospotřebitelského balení produktů pro dům a zahradu určených především pro zahrádkáře a drobné zemědělce. V současné době nabízí společnost více jak 700 produktů, které tvoří velmi široké a komplexní portfolio (produkty na ochranu rostlin, hnojiva, enzymatické a bakteriální přípravky a travní směsi, speciální pomocné přípravky, zahradní textilie, umělé travní koberce doplňky pro dům a zahradu pracovní rukavice zahradní nářadí a jiné). Společnost rovněž poskytuje silný, kvalitní inovativní marketing – celoroční televizní podpora v TV pořadu Receptář prima nápadů vos, tisková podpora v celorepublikovém denním tisku, časopisech, vlastní AgroBio Opava noviny, poskytování komplexního odborného poradenství jedinečné projektu virtuální poradny Zahrada v kapse umístěné na webovém portálu www.zahradavkapse.cz a v tabletech na prodejnách, poskytování komplexní regálových konceptů a podpory prodeje přímo na prodejních místech.
4. Vzhledem k závěru orgánu prvního stupně řízení o totožnosti či oborové příbuznosti trhu obou účastníků řízení žalobce zastává názor, že se držitel licence a žalobce střetávají na shodném segmentu trhu a své výrobky poskytují shodnému okruhu spotřebitelů. Držitel licence pak poskytuje služby marketingu pro tutéž oblast, ve které se pohybuje i žalobce, tedy pro výrobky na ochranu rostlin. Spotřebitelé si při kontaktu se službami držitele licence označenými napadenou ochrannou známkou budou domnívat, že se jedná o služby poskytované žalobcem, neboť se s nimi setkávají na shodném segmentu trhu. Žalobce dále upozornil na nutnost při porovnání výrobků a služeb zohlednit způsob a místo jejich prodeje či poskytování. Po aplikaci tohoto kritéria je nutno dospět k závěru o vysoké pravděpodobnosti záměny obou kolidujících ochranných známek na straně spotřebitelské veřejnosti.
5. Dalším argumentem žalobce ve prospěch podobnosti napadených služeb „marketing“ s namítanými výrobky byly odkazy na informace zjištěné z webových stránek www.money.pl a www.bestpest.com.pl o hlavním předmětu činnosti vlastníka ochranné známky, jež je zaměřena do oblasti výroby pesticidů a jiných agrochemických přípravků, respektive výroby přípravků na hubení hlodavců a škůdců, na ochranu rostlin, poradenství v oblasti hubení škůdců. Podle žalobce je vysoce pravděpodobné, že služby marketing budou, případně poskytovány v této oblasti, tudíž může dojít k záměně s namítanou ochrannou známkou.

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

6. Orgán prvního stupně řízení žalovaného svůj závěr o nepodobnosti, respektive odlišnosti napadených služeb marketing s namítanými výrobky odůvodnil specifickým charakterem těchto služeb, který nemá žádnou zřejmou souvislost s produkty namítanými. Žalovaný však podle žalobce postupoval chybně, když zaměnitelnost označení a podobnost namítaných výrobků ve třídě (5) napadených služeb ve třídě (35) posuzoval izolovaně a nikoliv ve vzájemné souvislosti.
7. Žalobce nadále trvá na tvrzeních, která byla uvedena v rozkladu proti rozhodnutí první instance žalovaného, a dodává, že služby „marketing“ jsou sice službami, které nejčastěji využívají podnikatelské subjekty, jež se poptávají po marketingových službách s cílem optimalizovat či zefektivnit nabídku vlastních výrobků či služeb, avšak účinek těchto služeb je nutno posuzovat ve vztahu k průměrnému spotřebiteli a při poskytování těchto služeb může působit jejich poskytovatel také přímo na spotřebitele. Z ustálené rozhodovací praxe žalovaného vyplývá, že při posuzování podobnosti výrobků a/nebo služeb je dále třeba vzít v úvahu řadu aspektů, včetně povahy výrobků a/nebo služeb, jejich funkčního určení, obvyklého původu, způsobu a místa prodeje či poskytování, přitom shodnost nebo podobnost výrobků, popřípadě služeb není nutně podmíněna příslušností do téže známkové třídy, neboť mezinárodní třídění bylo vytvořeno zejména pro administrativní účely a při posuzování shodnosti a podobnosti výrobků, anebo služeb má pouze pomocný charakter.
8. Právě při aplikaci zmiňovaného hlediska způsobu a místa prodeje či poskytování na tento případ lze dospět k závěru, že pravděpodobnost možné záměny obou označení je na straně spotřebitelské veřejnosti vysoká, neboť žalobce majitel i držitel licence, se orientují na shodný segment trhu.
9. Žalovaný rovněž ve svém rozhodnutí dospěl k závěru, že segmenty trhu, na kterých se oba účastníci řízení pohybují, jsou totožné a oborově příbuzné. Z výše uvedeného je zřejmé, že společnost AgroBio Opava s.r.o. a navrhovatel se střetávají na shodném segmentu trhu a své výrobky poskytují shodnému okruhu spotřebitelů, jak na svých webových stránkách společnost AgroBio Opava s.r.o. uvádí, poskytuje zmiňované služby marketingu pro tutéž oblast, ve které se pohybuje žalobce. Spotřebitelé si spojují výrobky s označením „SLIMAX“ s obchodní firmou žalobce a v případě, že se setkají se službami vlastníka ochranné známky či společnosti AgroBio Opava s.r.o., byť by se jednalo jen služby marketingu, které budou poskytovány pod napadeným označením SLIMAX, mohli by se domnívat, že se jedná o služby poskytované žalobcem, neboť se s nimi setkají na shodném segmentu trhu. Obdobné platí pro majitele ochranné známky, viz jeho polské www stránky.
10. V souvislosti s vlastníkem licence napadené ochranné známky SLIMAX, společností AgroBio Opava s.r.o., uvádí žalobce nové skutečnosti, které nebylo možné z důvodu koncentrace řízení uvést v návrhu na prohlášení na neplatnost napadené ochranné známky, a to skutečnost, že Městský soud v Praze ve svém usnesení č. j. 2 Nc 1038/2016, ze dne 2. 6. 2016, v právní věci žalobce proti společnosti AgroBio Opava, s.r.o. o ochranu práv k ochranné známce a ochranu proti nekalosoutěžnímu jednání a o návrhu na předběžné opatření rozhodl tak, že této společnosti byla uložena povinnost zdržet se balení, skladování, nabídky, dodávání na trh a prodeje, včetně internetového prodeje výrobků přípravku na ochranu rostlin určených k hubení slimáků a plžů v České republice, které jsou označeny „SLIMAX“. V případě, že by žalovaný ponechal napadenou ochrannou známku v platnosti pro služby ve třídě 35 „marketing“, existuje velká pravděpodobnost, že by vlastník ochranné známky nebo společnost AgroBio Opava s.r.o., které byla udělena licence k užívání napadené ochranné známky „SLIMAX“ pokračovala v poskytování výrobků a služeb ve shodné oblasti trhu jako žalobce pod napadeným označením a propagovala své služby na základě známosti ochranné známky žalobce mezi spotřebiteli vzhledem k tomu, že výše uvedené předběžné opatření nesměruje proti službám marketingu. Snahou žalobce je zabránit takovému jednání a tím i případným dalším žalobám proti společnosti AgroBio Opava s.r.o. v budoucnu.

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

11. Žalobce se domnívá, že v daném případě měl být na porovnání obou označení v rámci napadených služeb ve třídě (35) „marketing“ kompenzační princip žalovaným důsledně aplikován, neboť podobnost z celkového hlediska je mezi napadeným označením SLIMAX s namítaným označením SLIMEX zřejmá a žalovaným rovněž potvrzená a mezi porovnávanými napadenými službami a napadenými výrobky lze shledat podobnost, když neexistuje relevantní důvod, proč by kompenzační princip neměl být v daném případě napadených služeb ve třídě 35 „marketing“ aplikován.
12. I bez aplikace kompenzačního principu a to s ohledem na ust. § 8 písm. b) zákona, pokud se chtěl žalovaný od své dosavadní praxe odchýlit, měl uvést pro to přesvědčivé důvody a reflektovat je ve vztahu ke své předchozí rozhodovací činnosti. Jelikož právě tato asociace služeb marketingu pro výrobky na ochranu rostlin s označením „SLIMAX“ a „SLIMEX“ pro výrobky na ochranu rostlin by mohla být konfliktní.
13. S ohledem na to, že služba „marketing“ spočívá nepochybně mimo jiné ve vyhledávání příležitostí uplatnění produktů na trhu, prezentování produktu na trhu, řízení a poskytování distribučních kanálů produktů (např. prostřednictvím internetu), provádění reklamy a propagace produktů a služeb a různých způsobech komunikace se zákazníky, v rámci poskytování služeb marketingu pod názvem „SLIMAX“ tedy nepochybně může dojít k tomu, že budou pod tímto označením reálně poskytovány zcela shodné výrobky a služby/plnění jako jsou maloobchodní a velkoobchodní prodej a zprostředkování v oblasti nákupu a prodeje zboží včetně prodeje prostřednictvím internetu s výrobky uvedenými ve třídě 5, ve vztahu k nimž byla ochranná známka prohlášena za neplatnou. Žalobce tak shledává ponechání ochranné známky „SLIMAX“ v platnosti pro služby „marketing“ za faktickou negaci rozhodnutí žalovaného, jímž žalobci vyhověl při prohlášení neplatnosti ochranné známky ve vztahu ke třídě 5 a ostatním službám ve třídě 35. Je proti smyslu a účelu zákonné úpravy, aby díky skutečnému obsahu služby marketing mohlo docházet k obcházení rozhodnutí žalovaného, které mělo mít za účel zamezit záměnám výrobků žalobce a majitele resp. držitele licence ochranné známky SLIMAX na relevantním trhu.
14. Žalobce je přesvědčen, že rozhodovací praxe žalovaného nemůže vycházet ze zjednodušených formalistických úvah, ale musí brát zřetel na faktický skutkový stav, zde tedy konkrétně na faktický druh a rozsah služeb označovaný jako marketing. Žalobce rovněž poukazuje na svůj návrh uvedený v rozkladu, kdy byl ochoten akceptovat takové omezení registrace, které by znělo: marketing vyjma marketingu výrobků uvedených ve třídě 1 a ve třídě 5 mezinárodního třídění“ nebo vyjma marketingu výrobků s výslovným uvedením všech napadených výrobků ze třídy 5.
15. Žalovaný navrhl žalobu zamítnout s odkazem na svá předchozí rozhodnutí a k jednotlivým námitkám uvedl, že se podrobně zabýval relevantními aspekty při posuzování podobnosti výrobků a služeb, včetně posouzení způsobu a místa prodeje a na straně 11 napadeného rozhodnutí konstatoval, že obecné vymezení služeb „marketing“ v seznamu napadené ochranné známky bez konkrétní specifikace umožňuje jejich realizaci v různých oblastech (segmentech trhu). Podstatná je samotná povaha a účel těchto služeb mající spotřebitelům zajistit pomoc při prodeji či zefektivnění nabídky jejich vlastních výrobků či služeb a posílit tak jejich pozici na trhu. Účel této služby je tak zcela odlišný od pořízování (výroby či prodeje) namítaných výrobků ze tříd 1 a 5. Z toho důvodu nelze považovat způsob a místo prodeje namítaných služeb „marketing“ za shodný či podobný s namítanými výrobky, jak se mylně domnívá žalobce.
16. Žalobce argumentuje tím, že podobnost nebo shodnost výrobku či služeb není nutné nutně podmíněna v příslušnosti do stejné známkové třídy se žalovaný nijak nezpochybňuje tato námitka je však zcela bezpředmětná, neboť závěr žalovaného o nepodobnosti služeb marketing s namítanými výrobky nebyl vůbec založen na okolnosti, že služby marketingu nejsou ve stejné třídě jako namítané výrobky ani argumentace žalobce, že na shodný segment trhu lze usuzovat v odkazu na webové stránky držitele licence či na údaje o vlastníku napadené ochranné známky není relevantní, jak žalovaný uvedl v napadeném rozhodnutí v případě posuzování podobnosti

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

výrobků a služeb je třeba vycházet pouze z rejstříkového stavu, který z toho, jak jsou výrobky a služby vymezeny v seznamu výrobků a služeb, pro které je ochranná známka zapsaná skutečnosti vyplývající z faktického užívání výrobků a služeb na trhu stejně jako údaje z webových stránek či z obchodního veřejných ho rejstříku a nejsou pro posouzení podobnosti výrobků a služeb rozhodné, a to i z toho důvodu, že užívání ochranné známky pro konkrétní výrobky a služby na trhu se může v čase změnit žalovaný je pro posuzování shody či podobnosti výrobků a služeb povinen vycházet ze seznamu výrobků a služeb uvedeného v rejstříku ochranných známek a nepřísluší mu zjišťovat, pro jaké konkrétní výrobky a služby v rámci výrobku a služeb uvedených v seznamu je ochranná známka skutečně na trhu užívána či předjímat, jak by v budoucnu a s ohledem na jeho obchodní zaměření užívána být mohla v daném případě jsou služby marketing seznamu výrobků a služeb u napadené ochranné známky vymezeny obecně bez konkrétního určení na rozdíl od ostatních napadených ví služeb ve třídě 35 takto vymezené služby tak nemají žádnou zřejmou souvislost s namítanými výrobky ve třídě 1 a 5 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

17. Skutečnost, že soud v občanskoprávním sporu rozhodl usnesením o vydání předběžného opatření, na posouzení věci nic nemění. Uvedeným usnesením se přitom neukládá povinnost ve vztahu k ochranné známce SLIMAX, jak přiznává i žalobce.
18. Žalovaný uvádí, že v prvním i druhém stupni řízení podrobně rozebral obsah služeb „marketing“ jakožto specifického souboru služeb, zaměřeného na uspokojování potřeb zákazníka pomocí různých nástrojů, technik a metod marketingového průzkumu, jejichž cílem je zvýšit prodej výrobků a služeb tohoto zákazníka, tedy třetí osoby a posílit jeho postavení na trhu. Tento typ služeb je svou povahou zcela odlišný od namítaných výrobků ve třídě 1 a 5 opravňující žalobce pod namítanou ochrannou známkou nabízet se vlastní výrobky. Oblast trhu s marketingovými službami a s výrobky na ochranu rostlin tak není stejná, jak tvrdí žalobce.
19. Žalovaný upozorňuje na to, že aplikace kompenzačního principu není bezbřehá, vždy je třeba, aby mezi porovnávanými výrobky a službami existovala alespoň nižší podobnost. Není-li mezi porovnávanými výrobky a službami zjištěna žádná podobnost, není možné kompenzační princip aplikovat. S těmito závěry koresponduje i výklad formulovaný v rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn. 9 CA 215/2005, na který žalobce poukázal. V daném případě žalovaný v napadeném rozhodnutí podrobně zdůvodnil, proč napadené služby „marketing“ uvedené ve třídě 35 nejsou namítaným výrobkům podobné, a to ani v nižším stupni. Podobnost mezi těmito službami a namítanými výrobky ve třídě 1 a 5 nebyla shledána žádná na rozdíl od napadených služeb maloobchodní a velkoobchodní prodej a zprostředkování v oblasti nákupu a prodeje zboží, včetně prodeje prostřednictvím internetu s výrobky uvedenými ve třídě 5, u kterých byla shledána nízká podobnost s namítanými výrobky, neboť z jejich vymezení v seznamu vedeném v rejstříku ochranných známek vyplývá určité spojení s výrobky shodnými či podobnými namítaným výrobkům.
20. Z další žalobcovy námitky není zřejmé, od jaké rozhodovací praxe se měl žalovaný napadeným rozhodnutím odchýlit. Naopak posuzování obecně vymezených služeb marketingu jako nepodobných namítaným výrobkům z důvodu jejich zcela odlišné povahy a účelu je plně v souladu s rozhodovací praxí žalovaného, viz rozhodnutí č.j. O-491947/D083599/2012/ÚPV.
21. Žalovaný k tomu doplňuje, že otázkou porušování práv v případě užívání označení v obchodním styku, u něhož existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace se starší ochrannou známkou, se zabývá soud v rámci civilního řízení.
22. Co se týče námitky žalobce, že pod napadeným označením mohou být reálně poskytovány shodné služby, jako jsou maloobchodní a velkoobchodní prodej a zprostředkování v oblasti nákupu a prodeje zboží, včetně prodeje prostřednictvím internetu s výrobky uvedenými ve třídě 5 a že ponechání napadené ochranné známky v platnosti pro tyto služby je faktickou negací

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

rozhodnutí žalovaného, žalovaný opakuje, že napadené služby jsou poskytovány třetím osobám a nejde o prodej vlastních výrobků vlastníka ochranné známky.

III.

Posouzení žaloby

23. Městský soud v Praze posoudil napadené rozhodnutí podle § 75 soudního řádu správního, a to v mezích žalobcem uplatněných žalobních bodů, jakož i řízení, které mu předcházelo, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.
24. Městský soud rozhodl postupem podle § 51 odst. 1 s. ř. s. bez nařízení jednání; žalovaný na výzvu soudu, zda s tímto postupem souhlasí, nereagoval, žalobce s tímto postupem souhlasil.
25. Podle ust. § 32 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb., ve znění do 30. 6. 2017 (dále jen „zákon“) *Úřad prohlásí ochrannou známku za neplatnou rovněž v řízení zahájeném na návrh osoby uvedené v § 7 a z důvodů v tomto ustanovení uvedených.*
26. Podle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona *přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námitky") vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.*
27. V rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2013 č.j. 8 As 41/2012-46, se uvádí: *Pro posuzování podobnosti mezi výrobky podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, je nutné zohlednit všechny relevantní faktory, které charakterizují vztah mezi dotčenými výrobky. Tyto faktory zahrnují zejména povahu výrobků, jejich účel, způsob použití, jakož i jejich konkurenční nebo komplementární charakter. Dalšími faktory, na které je možno brát ohled, jsou též distribuční kanály, relevantní veřejnost a obvyklý původ zboží (převzato z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, č.j. 9 As 59/2007-141).*
28. Městský soud v Praze ve svém rozsudku ze dne 26. 9. 2017, č.j. 9 A 346/2014-60 uvedl: *Existence pravděpodobnosti záměny ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, není vyloučena ani v případě, že se přihlašované označení vztahuje na výrobky, zatímco starší ochranná známka na služby, jestliže tyto výrobky a služby mají úzkou souvislost (zde s oborem informačních technologií) a nejedná se tedy o zcela odlišné produkty.*
29. V žalobě je v podstatě uvedena pouze jedna námitka, a to námitka nesprávného právního posouzení věci související se závěrem ohledně shodnosti či podobnosti výrobků a služeb. Soud se zcela ztotožnil se závěry žalovaného o tom, že napadené služby „marketing“ uvedené ve třídě 35 nejsou namítaným výrobkům podobné, a to ani v nižším stupni a to i při zohlednění veškerých faktorů ve smyslu shora citovaného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Závěry Městského soudu citované shora na věc rovněž nedopadají, jelikož zde nelze apriori dovodit úzkou souvislost mezi těmito výrobky a službami a nelze tedy dojít k závěru o tom, že se jedná o podobné produkty.
30. Soud má za to, že žalovaný podrobně rozebral obsah služeb „marketing“ jakožto specifického souboru služeb, zaměřeného na uspokojování potřeb zákazníka pomocí různých nástrojů, technik a metod marketingového průzkumu, jejichž cílem je zvýšit prodej výrobků a služeb tohoto zákazníka, tedy třetí osoby, a posílit její postavení na trhu, který je svou povahou zcela odlišný od namítaných výrobků ve třídě 1 a 5 opravňující žalobce pod namítanou ochrannou známkou nabízet se vlastní výrobky, a dospěl ke zcela správnému závěru o tom, že oblast trhu s marketingovými službami a s výrobky na ochranu rostlin není stejná.

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

31. Napadené služby jsou poskytovány třetím osobám, nejde o prodej ani marketing vlastních výrobků vlastníka ochranné známky, ale o marketingové služby směřované k výrobkům a službám třetích osob. Není proto pravdou, že držitel licence a žalobce se střetávají na shodném segmentu trhu a své výrobky poskytují shodnému okruhu spotřebitelů. Trh s výrobky žalobce z logiky věci nemůže být shodný s trhem s marketingovými službami, jelikož se jedná o různé klienty. Jedni si kupují výrobky žalobce a jedná se v převážné míře o maloobdoběratele. Druzí si mohou objednat marketingové služby držitele licence a bude se jednat o výrobce těchto výrobků nikoliv o samotné spotřebitele těchto výrobků. Na straně spotřebitele této služby tak prakticky nemůže dojít k záměně ohledně poskytovatele této služby, jelikož bude zcela jistě vědět, s kým podepíše smlouvu, resp. uzavře dohodu o poskytování těchto specifických služeb.
32. Žalobce sice upozornil na nutnost při porovnání výrobků a služeb zohlednit způsob a místo jejich prodeje či poskytování, avšak v řízení správním ani soudním žádný takový příklad, ze kterého by snad šlo dovodit, že k zneužití této značky v žalobě a v replice popsaným způsobem došlo, neuvedl ani nedoložil a jeho závěry v této otázce jsou zcela hypotetické. Soud se ztotožňuje se žalovaným, že žalovaný nemůže rozhodovat pro případ „kdyby“, ale musí vycházet ze skutečností objektivních, a rovněž souhlasí s tím, že pro případ zneužití ochranné známky žalobce naznačovaným způsobem může žalobce na svou ochranu využít jiný návrh dle zákona o ochranných známkách nebo civilní žalobu. Naopak zakázat majiteli ochranné známky veškerou činnost v oblasti marketingu, která se může týkat těchto služeb i pro zcela jiné výrobky než jsou výrobky ve třídě 1 a 5, by bylo protiprávním zásahem do práv tohoto vlastníka.
33. Soud má rovněž za to, že žalovaný je v tomto směru ve svém rozhodování konstantní viz rozhodnutí č.j. O-491947/D083599/2012/ÚPV, tak jak jej žalovaný přiblížil ve svém vyjádření k žalobě.
34. Co se týče žalobcem navrženého omezení ochranné známky z moci úřední, soud rovněž souhlasí se žalovaným, že toto není možné. V pravomoci žalovaného je ochrannou známku **v navrhovaném znění** zapsat nebo zápis zamítnout, popř. následně ji zneplatnit, nikoliv však zúžit po obsahové stránce ve vztahu k jednotlivému výrobku nebo službě. To by mohl udělat na návrh opět jen její vlastník.

IV.

Závěr a rozhodnutí o nákladech řízení

35. Jelikož soud ze shora uvedených důvodů neshledal žalobu důvodnou, v celém rozsahu ji v souladu s ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.
36. O nákladech řízení rozhodl Městský soud v Praze podle § 60 odst. 1 s.ř.s. Ve věci úspěšnému žalovanému nevznikly náklady řízení nad rámec jeho úřední činnosti, a proto nebyla náhrada nákladů přiznána žádnému z účastníků.

Poučení:

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 nejbližší následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

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

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

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

Praha 18. února 2020

JUDr. Slavomír Novák v.r.

předseda senátu