ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Naděždy Řehákové a soudkyň JUDr. Ivanky Havlíkové a Mgr. Ing. Silvie Svobodové ve věci

žalobkyně: **TRIPLAN s.r.o.,** IČO: 29457238
sídlem Lidická 700/19, Brno – Veveří, PSČ: 602 00

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

za účasti osoby zúčastněné na řízení : **TTP GmbH,**
sídlem Bahnhofstrasse 15, 83020 Rosenheim, Spolková republika Německo,
zastoupena advokátem Mgr. Karlem Šindelkou,
sídlem Slavětínská 1146/39, praha-Klánovice, PSČ: 190 14

o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 24. 11. 2023, č.j. O-567003/D22097822/2022/ÚPV,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

Odůvodnění :

I. Předmět řízení

1. Žalobkyně se podanou žalobou domáhala zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „žalovaný“) označeného v záhlaví tohoto rozsudku, kterým byl zamítnut rozklad žalobkyně a bylo potvrzeno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 14. 10. 2022, o zamítnutí přihlášky obrazové ochranné známky zn. sp. O-567003 v provedení

   TRIPLAN
   ENERGETIKA | PROJEKCE | DOTACE

   Pro výobky a služby ve třídách 17, 36, 37, 40 a 42 mezinárodního třídění výrobků a služeb a bylo rozhodnuto o postoupení přihlášky k zápisu do rejstříku ochranných známek pro část služeb zařazených ve třídě 36 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

2. Prvostupňovým rozhodnutím Úřadu bylo rozhodnuto na základě námitek podaných namítajícím, společností TTP GmbH, se sídlem ve Spolkové republice Německo podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Námitky byly založeny na shodnosti či podobnosti se starší *slovní* ochrannou známkou:

   TRIPLAN

   a na shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb jmenované společnosti jako vlastníka starší ochranné známky, a to z důvodu pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti.

3. Úřad i žalovaný ve svých rozhodnutích posuzovali přihlášené označení a již zapsanou ochrannou známku z hlediska vizuální, fonetické, sémantické a celkové podobnosti jejich slovního i obrazového vyjádření a současně z hlediska shodnosti či podobnosti výrobků a služeb, které jsou starší ochrannou známkou chráněny, s přihlédnutím k relevantní veřejnosti, která se s těmito výrobky i službami na trhu setkává. Oba správní orgány dospěly k závěru o pravděpodobnosti záměny přihlášeného označení a ochranné známky i vzhledem k zápisu přihlášeného označení pro rozsáhlý seznam a kategorizaci výrobků a služeb, které dle správních orgánů pokrývají i ty výrobky a služby, pro které je starší ochranná známka zapsána a jejich pokrytí a souvislost vyložily. Odlišnost správní orgány shledaly částečně ve službách nepodobných, sledujících jiný účel než mají služby stavebního, technického a energetického charakteru, neboť se týkaly zpracování dotační agendy pro úspěšné čerpání dotací.

4. Konkrétně přihláška obrazové ochranné známky (dále také „napadené označení“ byla podána dne 2020 a zveřejněna dne 10. 3. 2021 pro tento seznam výrobků a služeb zařazených do tříd podle mezinárodního třídění:

5. *(17) izolace (materiály), tepelně izolační výrobky, izolační materiály pro foukané izolace;*

   (36) management nemovitostí, oceňování staveb, dotační poradenství, zpracování podkladů pro dotační programy;
   (37) izolace budov, izolace staveb, izolace střech, tepelná izolace oken, provádění průmyslových staveb, poskytování informací vztahujících se k rekonstrukci budov, poradenské služby pro

rekonstrukci budov, rekonstrukce interiérů budov, instalace skleněných stavebních konstrukcí, instalace skel do zimních zahrad, oken, dveří a skleníků, instalace okenních rámů, instalace okenních fólií, instalace oken, instalace izolačních skel do zimních zahrad, oken, dveří a skleníků, instalace dvojskla, instalace druhotného zasklení, instalace a opravy skleněných tabulí, čištění oken, aplikace ochranných fólií na sklo, instalace solárních energetických systémů, stavebnictví, budování staveb, opravy staveb, natírání staveb, údržba staveb, stavební poradenství, demolice staveb, stavitelství, stavební dozor nad stavebními projekty inženýrských staveb, realizace inženýrských staveb, developerské služby (stavebnictví), montáž stavebních lešení, pracovních a stavebních plošin, pronájem stavebních lešení, pracovních a stavebních plošin, dozor nad opravami staveb, údržba a opravy staveb, stavební dozor během výstavby, dohled nad stavební renovací, dohled nad stavebními pracemi, poradenské služby ve stavebnictví, informace v oblasti stavebnictví, izolační práce, tepelné izolace budov, provádění foukaných izolací;
(40) provádění izolací stávajících budov;
(42) projektování, energetická certifikace budov, energetické audity, odborné posudky vztahující se k technologiím, provádění technických projektových studií pro stavební projekty, inženýrské práce, inženýrské služby, stavební inženýrství, technické inženýrství, technologické inženýrské analýzy, technické poradenství, architektonické poradenství, poradenské služby vztahující se k energetické účinnosti, odborné poradenství vztahující se k energetické účinnosti v budovách, inženýrské služby v oblasti energetických technologií, příprava posudků týkajících se architektury, projektování staveb, technické projektové studie, technické projektové plánování, projektování nástaveb (design), příprava projektových posudků, projektování kancelářských prostor, projektování restaurací (design), projektování budov (design), projektování průmyslových budov, projektování obchodů (design), projektování v oblasti urbanistického a obchodního projektování, inženýrské a průmyslové projektování, služby v oblasti projektování domů, architektonické služby projektování průmyslových budov, architektonické služby projektování komerčních staveb, poradenství v oblasti stavebního projektování, technické projektové studie v oblasti stavebnictví, projekční služby pro dočasné stavby, inženýrské práce a služby počítačem podporovaných inženýrských prací, poskytování technického poradenství týkajícího se opatření vedoucích k úspoře energie, rozpočtování staveb, zpracování energetických posudků, vystavení průkazu energetické náročnosti budov (certifikace), vystavení energetických štítků budov.

6. Starší ochranná známka namítajícího byla zapsána dne 21. 1. 2021 s právem přednosti ze dne 10. 1. 2020 pro následující služby ve třídách 37 a 42 mezinárodního třídění:

(37) Stavebnictví a demolice staveb, zejména zřizování a modernizování lékařských zařízení, zřizování a modernizace chemických zařízení, zřizování a modernizace průmyslových staveb a továren, Stavba továren na zakázku, Řízení stavebních projektů přímo na stavbě, Poskytování informací vztahujících se k rekonstrukci budov; Stavebnictví a demolice staveb, Zejména informace s ohledem na přestavbu budov, Stavební poradenství, Řízení projektů výstavby budov přímo na stavbě, Stavební poradenství, Poradenské služby ve stavebnictví; Instalační a montážní služby, čištění, opravy a údržba, Jmenovitě poradenství pro sanaci zařízení, Poradenské služby vztahující se k instalaci zabezpečovacího a bezpečnostního vybavení, Poskytování informací [s ohledem na instalaci, opravy nebo údržbu lékařských zařízení a přístrojů], Poskytování informací vztahujících se k instalacím, údržbě a opravám laboratorních přístrojů a nástrojů; Instalační a montážní služby, čištění, opravy a údržba, Jmenovitě poskytování informací pro opravy nebo údržbu chemických zařízení, instalace, jakož i opravy a údržba lékařských přístrojů a nástrojů, Instalace průmyslových strojů, Instalace lékařských přístrojů, Údržba lékařského vybavení, Údržba lékařského vybavení; Instalační a montážní služby, čištění, opravy a údržba, Jmenovitě servis lékařského vybavení, Čištění chirurgických nástrojů a přístrojů, Opravy nebo údržba

chemických provozů, Opravy nebo údržba 4 laboratorních zařízení a nástrojů, Opravy nebo údržba strojů a zařízení na chemickou výrobu, Opravy a údržba lékařských nástrojů, přístrojů a zařízení, Údržba lékařského vybavení.
(42) Vědecké a technologické služby, Zejména služby inženýrů [jmenovitě inženýrské technické poradenství, inženýrský technický výzkum, inženýrské technologické analýzy, biochemické inženýrské služby, inženýrské služby s ohledem na počítačové programování]; Vědecké a technologické služby, Zejména služby inženýrů [jmenovitě všeobecné technické inženýrské služby, inženýrské technické a počítačově podporované inženýrské technické služby, navrhování inženýrských staveb, inženýrské služby ve stavebnictví, inženýrské služby pro systémy pro zásobování energií, služby architekta a inženýrské služby, inženýrské služby ve strojírenství]; Vědecké a technologické služby, Zejména služby inženýrů [jmenovitě inženýrské služby s ohledem na počítače, inženýrské služby s ohledem na zpracování dat, inženýrské služby s ohledem na technické vybavení budov, technické plánování projektů v oblasti inženýrství, inženýrské služby při zpracování dat]; Vědecké a technologické služby, Zejména služby inženýrů [jmenovitě inženýrské služby v energetické technologii, inženýrské služby pro průmysl plynu, inženýrské služby pro průmysl pro zpracování ropy, inženýrské služby pro chemický průmysl, inženýrské služby pro farmaceutický průmysl, inženýrské služby pro potravinářský průmysl, inženýrské služby pro biotechnologický průmysl]; Vědecké a technologické služby, Zejména služby inženýrů [jmenovitě tvorba inženýrských technických zpráv, tvorba technických posudků inženýry, inženýrské služby s ohledem na robotickou techniku]; Vědecké a technologické služby, Zejména geodetické služby a explorace [zejména tvorba technických posudků inženýry], služby architekta a urbanistické služby [zejména architektonické a inženýrské služby, inženýrské služby s ohledem na architekturu, vývoj stavebních záměrů]; Vědecké a technologické služby, Zejména přírodovědecké služby [zejména poskytování informací pro téma vědeckého výzkumu v oblasti biochemie a biotechnologie, inženýrské služby v oboru genové techniky s ohledem na rostliny]; Vědecké a technologické služby, Zejména přírodovědecké služby [zejména biologické vývojové služby, poradenství s ohledem na biotechnologie, výzkum s ohledem na biotechnologie, výzkum v oblasti biotechnologií, tvorba posudků v oblasti biotechnologie]; Vědecké a technologické služby, Zejména lékařský a farmaceutický výzkum [zejména výzkum a vývoj v oboru farmacie], Výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie, Výzkum a vývoj v oboru rafinační techniky a petrochemie; Návrhářství, Zejména navrhování zařízení pro biotechnologický obor, navrhování zařízení pro farmaceutický průmysl, navrhování zařízení pro chemický průmysl, navrhování zařízení pro potravinářský průmysl, Inženýrské práce a služby počítačem podporovaných inženýrských prací, Navrhování technických stavebních systémů; Návrhářství, Zejména inženýrské služby pro navrhování konstrukcí, Inženýrské služby týkající se navrhování strojů, Služby v rámci automatizace továren a zařízení, služby v oboru zesíťování továren a zařízení; Služby v oblasti informačních technologií, Jmenovitě vývoj, jakož i programování a implementace softwaru, Inženýrské služby v oblasti počítačového programování, Vývoj počítačových programů.

7. Úřad v prvostupňovém rozhodnutí jen částečně vyhověl námitkám a předmětnou přihlášku ochranné známky zamítl pro všechny napadené výrobky a služby ve třídách 17, 36 (vyjma služeb *dotační poradenství, zpracování podkladů pro dotační programy*), 37, 40 a 42 mezinárodního třídění, když shledal podobnost porovnávaných označení z hlediska vizuálního, fonetického i celkové podobnosti vzhledem k prvku „TRIPLAN“, který zhodnotil jako určující v přihlašovaném označení a když shledal shodnost nebo podobnost většiny napadených výrobků a služeb se službami, které jsou chráněny starší ochrannou známkou. Proto vyslovil, že řízení o zápisu napadného označní bude pokračovat jen pro

služby zařazené do třídy 36 podle mezinárodního třídění výrobků a služeb, a to pro *dotační poradenství, zpracování podkladů pro dotační programy*.

8. Proti uvedenému rozhodnutí podal žalobce rozklad, o němž žalovaný rozhodl napadeným rozhodnutím.

II. Rozhodnutí žalovaného předsedy Úřadu (napadené rozhodnutí)

9. Žalovaný se v napadeném rozhodnutí vypořádával s rozkladovými námitkami žalobkyně opřenými o judikaturu Nejvyššího správního soudu, kerá zmínila kritéria posuzování jak podobnosti výrobků a služeb,tak podobnosti označení. Žalobkyně namítala posuzování označení jednak jako celek jednak podle jednolivých prvků, které jej tvoří s důrazem na celkový dojem a působení označení Za zásadní rozdíl ve svém přihlašovaném označení považovala to, že slovní spojení „TRI“ a PLAN“ je doplněno dalšími slovními prvky a barevným rozdělením těchto prvků. Nesouhlasila s tím, že doplňkové slovní prvky „ENERGETIKA“, „PROJEKCE“ a „DOTACE“ jsou nedistinktivní, nýbrž namítala, že tvoří celou kompozici označení. Uvedla příklady rozsudků Tribunálu k posuzování odlišnosti v grafickém a barevném složení prvků a rozsudky Soudního dvora Evropské unie k posuzování vnitřní rozlišovací způsobilosti. Ve vztahu k namítaným službám v jednotlivých třídách argumentovala povahou služeb, které mají být napadeným přihlašovaným označením chráněny a tím, k čemu budou tyto služby poskytovány. Poukázala na odlišnosti mezi charakteristikami služeb a výrobků z hlediska orientace spotřebitele a uvedla, že cílovou skupinou výrobků a služeb žalobkyně nejsou subjekty působící ve farmaceutickém, chemickém, biologickém a petrochemickém průmyslu, nýbrž převážně běžní spotřebitelé, takže i distribuční kanály jsou odlišné. Vyloučila tedy možnost záměny obou srovnávaných označení z hlediska vnímání spotřebitelů.

10. Žalovaný v napadeném rozhodnutí vyšel i z vyjádření namítajícího, který konstrukci nepodobnosti označení učiněnou žalobkyní označil za umělou, zmínil běžný význam doplňkových prvků napadeného označení, výrazný fantazijní slovní prvek „TRIPLAN“ a skutkové odlišnosti příkladů rozhodování Tribunálu v žalobkyní odkazovaných případech. Konstatoval, že není rozhodující, komu žalobkyně své výrobky a služby na trhu nabízí a že v dané věci Úřad při posouzení výrobků a služeb správně vycházel ze znění seznamu dotčených výrobků a služeb, nikoliv ze způsobu jejich určení žalobcem. Za rozhodující zmínil rejstříkový stav, tj. znění a vyobrazení předmětných označení a pojmové vynezení výrobků a služeb, pro které je napadené označení přihlášeno a namítaná ochranná známka zapsána, přičemž se vychází z očekávaného vnímání relevantní veřejnosti. Žalovaný zdůraznil, že Úřadu nepřísluší posuzovat reálné poskytování výrobků a služeb, ale je nutné vycházet z pojmového vymezení položek v seznamu výrobků a služeb, nikoliv z jejich tržního určení. Citoval z rozsudku Tribunálu ve věci T-487/08 Kremezin a z rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 7As 89/2012, v nichž bylo rovněž vysloveno, že ochrana zapsané ochranné známky vyplývá pro celé kategori výrobků a služeb, kdy jejich portfolio se může v průběhu času měnit, a tedy není rozhodující aktuální stav produkce. Podle rejstříkových kategorií pak žalovaný zhodnotil, že jak napadené označení, tak namítaná ochranná známka se týkají celé škály služeb a činností v oblasti stavebnictví, okruh kolizních výrobků a služeb zahrnuje laickou i odbornou veřejnost.

11. Žalovaný v napadném rozhodnutí pak podle tématických skupin rejstříkových kategorií výrobků a služeb tak, jak j uvedeno na str. 29–45 rozhodnutí, své hodnocení srovnání podobnosti jednotlivě a konkrétně zdůvodnil. Na základě zásadních prvků a aspektů

označení se zabýval shodností a mírou podobnosti výrobků a služeb, přičemž rozkladové námitky v této oblasti posouzení shledal z většinové části neopodstatněnými, pouze s minimální korekcí závěrů Úřadu v případě porovnání napadených služeb managementu nemovitostí ve třídě 36, namítaných služeb architekta a inženýrských služeb v třídě 42 a řízení projektů výstavby budov přímo na stavbě ve třídě 37 mezinárodního třídění, kde shledal nižší míru podobnosti. Ve vztahu k výrobkům a službám shledal stejný spotřebitelský okruh a stejnou část trhu, kterou shodné či podobné výrobky a služby zaujímají. V oblasti posouzení podobnosti porovnávaných otnačení ve spojení s relevantní spotřebitelskou veřejností shledal jednoznačeně za rozhodující a dominantní postavení slovního prvku „TRIPLAN“ majícího vliv na dojem a pozornost spotřebitele. Proto přisvědčil Úřadu v jeho závěru o vyšší míře vizuální podobnosti napadeného označení s namítanou ochrannou známkou. Vzhledem k tomu, že z hlediska fonetického se zpracování konkrétní grafické, barevné a velikostní podoby napadeného označení neuplatní, žalovaný shodně s Úřadem dospěl o fonetické podobnosti či spíše shodnosti, dle závislosti na jeho zvukové interpretaci. Z hlediska sémantického pak s ohledem na široký okruh běžných spotřebitelů považoval za rozhodný vjem fantazijního prvku „TRIPLAN“, oproti běžně užívaným a jen doplňkovým pojmům „ENERGETIKA“, „PROJEKCE“ a „DOTACE“, které svým obecným významem nemohou plnit funkci identifikátoru obchodního zdroje výrobků a služeb. Po pojednání o vesměs zjištěné podobnosti (při částečné shodnosti, podobnosti, vysoké podobnosti a jen v jednom případě nižší podobnosti) výrobků a služeb a současně shodnosti a podobnosti (i vyšší míře podobnosti) srovnávaných označení pak dovodil celkový dojem napadeného označení a namítné ochranné známky jako vyvolávající pravděpodobnost záměny.

12. Z uvedených důvodů, žalovaný rozhodl o zamítnutí rozkladu, s výjmkou napadené služby dotačního poradenství a zpracování podkladů pro dotační programy, které svou povahou nesouvisely s oblastmi služeb chráněných starší ochranou známkou.

III. Žaloba

13. Žalobkyně v podané žalobě nesouhlasila s posouzením pravděpodobnosti záměny, podobnosti označení z hlediska vizuálního, významového a jako celku a rovněž s posouzením podobnosti výrobků a služeb. V žalobě především akcentovala celkový obraz přihlášeného označení s tím, že Úřad nepřihlédl tomu, že jednotlivé prvky, ať již slovní, grafické či obrazové, nelze vyjmout a posuzovat odděleně, aniž by bylo přihlédnuto k celkové kompozici a grafické úpravě všech prvků, případně i k barevnému provedení. Vytýkala, že při posouzení vizuální podobnosti žalovaný nezohlednil barevné rozdělení slovního prvku „TRIPLAN“, kdy část „TRI“ je v běžném černém písmu, zatímco část „PLAN“ je provedena v zelené barvě, přičemž v důsledku tohoto barevného odlišení bude průměrný spotřebitel vnímat napadené označení, na rozdíl od namítané ochranné známky, jako označení dvouslovné. K tomu uvádí, že část označení „TRI“ vyjadřuje zaměření na tři hlavní body – energetiku, projekci a dotaci, zatímco „PLAN“ je odvozeno z angličtiny a znamená kreslit, rýsovat, plánovat. Z uvedeného rozboru pak vyplývá, že slovní spojení nelze posuzovat odděleně, ale musí být přihlédnuto k celkové kompozici přihlašovaného označení, jež zahrnuje i další slova „ENERGETIKA“, „PROJEKCE“ a „DOTACE“.

14. Žalobkyně poukázala na specifiku označení s připojením slov ENERGETIKA , PROJEKCE, DOTACE a na interní rozlišovací způsobilost označení, kdy průměrný spotřebitel bude označení „TRIPLAN“ vnímat jako dvouslovné spojení „TRI“ a „PLAN“. Žalobkyně se na podporu své argumentace v rozkladu dovolávala rozhodnutí Soudního

dvora EU ve věcech T-608/19 „VERONESE“, T-378/11 „MEDINET“. Podle žalobkyně pro posouzení podobnosti napadeného označení převažuje jednak hledisko vizuální, neboť jednoznačně a nezaměnitelně identifikuje, že se jedná o spojení slov „TRI“ a „PLAN“, čímž jej odlišuje od jednoho slova „TRIPLAN“ použitého v namítané ochranné známce, a současně doplňuje význam tohoto slovního spojení uvedením slov ENERGETIKA, PROJEKCE, DOTACE, a stejně tak i hledisko sémantické, neboť napadené označení v sobě konkretizuje oblast činností, jichž se týká. Naopak namítaná ochranná známka neobsahuje žádný verbální prvek, bude vnímána jako fantazijní, nicneříkající a spotřebitel tak tomuto označení nebude přikládat žádný význam. Žalobkyně má zato, že výrobky a služby jí poskytované jsou posuzovány výhradně vizuálně a slovo „TRI“ vyjadřuje zaměření na 3 označené činnosti.

15. Žalobkyně namítala, že pouhá shoda ve slovech neznamená automaticky totožnost přihlašovaného označení s ochrannou známkou, jak dovodil Soudní dvůr Evropské Unie ve svých rozhodnutích např. ve věci T-608/19 Veronese Design Company Ltd. v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu, v níž šlo o přihlášku obrazové ochranné známky „VERONESE“, přičemž již existovala starší slovní ochranná známka EU „VERONESE“, a soud v tomto případě zápis nové obrazové známky připustil, když konstatoval, že „*neexistuje nebezpečí záměny ve smyslu* čl. 8 nařízení, neboť starší ochranná známka má nízkou vnitřní rozlišovací způsobilost. Stejně argumentovala i případem ve věci T-378/11 Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu, ve které šlo o přihlášku obrazové ochranné známky „MEDINET“, přičemž již existovala starší národní a mezinárodní obrazová ochranná známka „MEDINET“. Podle žalobkyně skutečnost, že je ochranná známka zapsána v určitém barevném provedení, nebo naopak neoznačuje žádnou konkrétní barvu, nelze u spotřebitele považovat za zanedbatelný prvek. Taktéž ve věci T-103/11 Tiantian Shang v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu, v níž se rovněž jednalo o přihlášku obrazové ochranné známky „justing“, přičemž již existovala starší národní obrazová ochranná známka „JUSTING“, soud zápis nové obrazové známky připustil, ačkoliv slovní prvek „justing“ je znázorněn v každé z obou ochranných známek různým písmem. V dané věci žalobkyně se stejně jako v uvedených rozsudcích přihlašované označení vizuálně liší od ochranné známky, a to právě svým specifickým, nezaměnitelným grafickým znázorněním. U přihlašovaného označení převažuje hledisko vizuální, neboť se jedná o spojení slov - TRIPLAN, čímž jej odlišuje od jednoho slova TRIPLAN použitého v namítané ochranné známce, a současně doplňuje význam tohoto slovního spojení uvedením slov ENERGETIKA | PROJEKCE | DOTACE. Rovněž převažuje hledisko sémantické, neboť přihlašované označení v sobě konkretizuje oblast činností, jíž se týká. Nepodstatnou je rovněž ta skutečnost, že výrobky a služby poskytované žalobcem jsou posuzovány výhradně vizuálně. Celkovému dojmu ve vztahu k relevantní veřejnosti tak bude dominovat právě vizuální a významová složka.

16. Žalobkyně má rovněž za to, že žalovaný nesprávně nepřihlédl k okruhu spotřebitelů. Žalobkyně je společností zaměřenou do oblasti energetického hodnocení budov, zahrnujícího zpracování průkazů energetické náročnosti budovy (PENB), energetických posudků a energetických auditů a vytváření projektové dokumentace zaměřené na snížení energetické náročnosti budovy s využitím dotačních programů, jejímiž zákazníky jsou převážně nepodnikající fyzické osoby, zatímco namítatel je společností zaměřující se na zpracovatelský průmysl ve farmaceutickém, chemickém, biologickém a petrochemickém průmyslu. Tedy výrobky a služby namítatele jsou určeny úzkému okruhu spotřebitelů z řad odborné veřejnosti, nikoliv široké veřejnosti (kutilům, apod.). Tato odborná veřejnost, resp.

podnikatelé budou věnovat náležitost pozornost tomu, aby se jednalo skutečně o výrobky/služby namítajícího. Je tedy vyloučeno, aby úzký okruh podnikatelů v průmyslu farmaceutickém, chemickém, biologickém a petrochemickém, mohl výrobky/služby žalobkyně považovat za výrobky/služby společnosti namítajícího.

17. Žalobkyně namítala, že žalovaný rovněž nesprávně posoudil míru ochrany ochranné známky ve světle rozsudku Evropského soudního dvora C-251/95, dle kterého *„čím vyšší stupeň rozlišovací způsobilosti má starší ochranná známka, tím větší bude pravděpodobnost záměny"* a rozsudku Evropského soudního dvora C-39/97, dle kterého *„známky, které mají vysoký stupeň rozlišovací způsobilosti, ať už samy o sobě nebo v důsledku dobrého jména, požívají větší ochrany než známky s menší rozlišovací způsobilostí."* Žalobyně má za to, že v daném případě starší ochranná známka nedosahuje průměrné vnitřní rozlišovací způsobilosti, když jde toliko o prostou, jednoslovnou verbální známku. Jedná se tak o slabou ochrannou známku, jejíž míra vnitřní rozlišovací způsobilosti je nízká.

18. Dále, žalovaný rovněž učinil nesprávná skutková zjištění, pokud jde o shodnost a podobnost výrobků a služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují. V souladu s judikaturou Nejvyššího správního soudu i Sudního dvora EU je nutno pro posouzení podobnosti mezi dotčenými výrobky a službami zohlednit všechny relevantní faktory, tj. povahu povahu výrobků a služeb, jejich účel, způsob použití, jakož i jejich konkurenční nebo komplementární charakter. Dalšími faktory jsou distribuční kanály, relevantní veřejnost a obvyklý původ výrobků a služeb. To však žalovaný vůbec neučinil a namísto toho se při přezkumu závěru Úřadu v jednotlivých třídách 17, 36, 37, 40 a 42 omezil pouze na obecné konstatování, co může být v daných službách obecně zahrnuto. Takováto obecná polemika je však v rozporu s požadavkem na posouzení konkrétních faktorů judikovanými Nejvyšším správním soudem i Evropským soudním dvorem.

    Při zohlednění konkrétních faktorů nelze dospět k závěru žalovaného, že napadené služby *energetická certifikace budov, energetické audity, poradenské služby vztahující se k energetické účinnosti, odborné poradenství vztahující se k energetické účinnosti v budovách, inženýrské služby v oblasti energetických technologií, poskytování technického poradenství týkajícího se opatření vedoucích k úspoře energie, zpracování energetických posudků, vystavení průkazu energetické náročnosti budov (certifikace), vystavení energetických štítků budov* jsou podobné se službami ve třídě 42, protože je lze podřadit pod *stavebnictví.* Tato argumentace žalovaného je pak i v přímém rozporu s tím, že pro *dotační poradenství, zpracování podkladů pro dotační programy,* které lze pod oblast stavebnictví zařadit, byl zápis přihlašovaného označení povolen. Žalovaný tak porušil zásadu legitimního očekávání.

19. Nelze se ztotožnit se závěrem Úřadu, že napadené služby *projektování* ve třídě 42 jsou ve vysokém stupni podobné namítaným službám *vývoj stavebních záměrů; navrhování technických stavebních systémů*. Jedná se o úplně odlišné služby, kdy v obecné rovině se projektování dá charakterizovat jako vytváření projektů na základě (nebo z) materiálů a technologií již dostupných na trhu, zatímco vývoj stavebních záměrů a navrhování technických stavebních systému lze v obecné rovině charakterizovat jako vytváření něčeho, co na trhu zatím není dostupné, či jako zlepšování něčeho, co se na trhu již nachází. Žalovaný se vyjádřil pouze obecně, aniž by dovodil relevantní faktory charakterizující vztah mezi porovnávanými výrobkya službami. Jakkoli jde tedy u společnosti namítajícího i žalobyně o obecnou typizovanou kategorii výrobků a služeb, jež by mohly mít totéž určení a účel, nejsou určeny týmž subjektům a neužívají tytéž distribuční kanály. Nad rámec uvedeného žalobkyně k žalovaným tvrzené podobnosti služeb dodala, že dle rozhodnutí Městského

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

soudu v Praze, sp. zn. 7 Ca 21/2005, je třeba odlišovat mezi podobností výrobků a podobností služeb, protože u výrobků se běžný spotřebitel orientuje především podle charakteristiky takového výrobku, zatímco u služeb již není role ochranné známky při rozhodování o výběru služeb natolik silná.

20. Žalobkyně má za to, že nelze ochranné známce přiznávat tak širokou škálu ochrany jako v případě slova např. „Coca Cola“, „Adidas“ či „Audi“, která jsou natolik významově silná, že každý spotřebitel si ihned vybaví, o jaké produkty se jedná.

21. Žalovaný učinil nesprávný závěr o podobnosti přihlašovaného označení žalobkyně s ochrannou známkou namítajícího a tedy nesprávně vyhodnotil pravděpodobnost záměny obou označení.

22. Z uvedených důvoů žalobkyně navrhla, aby soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

IV. Vyjádření žalovaného

23. Žalovaný ve svém vyjádření uvedl, že na stranách 46 a násl. napadeného rozhodnutí v souladu s judikaturou (např. rozsudek SDEU ve věci C-251/95 SABEL) i správní praxí posoudil napadené označení jak z hlediska celku, tak z hlediska jeho jednotlivých prvků, posudil jejich roli s ohledem na umístění, velikost a distinktivitu v rámci napadeného označení, a porovnal je s namítanou ochrannou známkou. Zopakoval, že slovní prvek „TRIPLAN“ je použit v obou porovnávaných označeních, přičemž v namítané ochranné známce je prvkem jediným (tvoří tuto známku) a v napadeném označení vzhledem k jeho velikosti, umístění a grafickému zdůraznění je jednoznačně prvkem dominantním. Napadené označení se od namítané ochranné známky liší jen dalšími prvky „ENERGETIKA“, „PROJEKCE“, „DOTACE“ a grafikou dominantního slovního prvku TRIPLAN“. Odlišnost spočívající v grafickém ztvárnění slovního prvku „TRIPLAN“ nehraje u průměrného spotřebitele zásadní roli, vzhledem k tomu, že tento prvek je v napadeném označení ztvárněn běžným, nijak výjimečným písmem v černozeleném provedení bez dalších distinktivních prvků, které by jej spolehlivě odlišovaly od namítané ochranné známky sestávající ze stejného slovního prvku. Platí přitom, že prvek chráněný ve slovní podobě (v případě namítané ochranné známky) může být užit v libovolném provedení (včetně barev) neměnícím jeho rozlišovací způsobilost. V obou případech jde stále o stejný slovní prvek „TRIPLAN“. Vzhledem k tomu, že se jedná o stejný slovní prvek, není však důvod pro to, aby spotřebitelská veřejnost v případě napadeného označení a namítané ochranné známky k vnímání uvedeného prvku přistupovala odlišně.

24. Agumentace žalobkyně závěry rozsudků Tribunálu není případná, neboť skutkové okolnosti v uvedených rozhodnutích jsou v porovnání s nyní posuzovanou věci zcela odlišné a s jiným způsobem uplatnění.

25. Žalovaný zopakoval své závěry i z hlediska posouzení průměrného spotřebitele dle povahy výrobků a služeb, kdy bylo třeba vycházet z jednotlivých položek, jak jsou uvedeny v seznamech výrobků a služeb, a nepřísluší mu zohledňovat reálné poskytování výrobků a služeb na trhu pod napadeným označením či namítanou ochrannou známkou. Nebylo proto možné přihlížet k aktuální specializaci daných subjektů na trhu a zohledňovat momentální okruh jejich zákazníků tak, jak je uvedla žalobkyně.

26. Žalovaný uvedl, že napadené označení je nárokováno pro obsáhlý seznam výrobků a služeb zahrnující obecně služby stavebnictví a další činnosti či výrobky s ním spojené. Nelze proto

omezit výrobky a služby, pro které je nárokováno napadené označení, pouze na oblast energetického hodnocení budov. Stejně tak nelze za průměrného spotřebitele namítaných služeb označit pouze odbornou veřejnost zaměřenou na zpracovatelský průmysl ve farmaceutickém, chemickém, biologickém a petrochemickém odvětví. Rozsah nárokovaných výrobků a služeb je dle formulací napadeného a namítaného seznamu mnohem širší a z toho důvodu je třeba vycházet z mnohem širšího vymezení průměrného spotřebitele kolizních výrobků a služeb, než jak to učinila žalobkyně, vymezit jej jako laickou i odbornou veřejnost (v oblasti stavebnictví), zahrnující jak běžné občany (stávající i budoucí vlastníky domů, bytů atd.), tak subjekty zabývající se v rámci své činnosti realizací stavby, renovacemi, opravami, demolicí atd.

27. K argumentu o nízké míře rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky žalovaný poukázal na obvyklý předpoklad, že již zapsaná ochranná známka vždy určitý stupeň vnitřní rozlišovací způsobilosti má. U slova TRIPLAN se nejedná o druhový či popisný prvek, ale o slovo evokativní (nejednoznačného obsahu), a tudíž s dostatečnou rozlišovací způsobilostí.

28. Podle žalovaného žalobkyní nárokované služby *energetická certifikace budov, energetické audity, poradenské služby vztahující se k energetické účinnosti, odborné poradenství vztahující se k energetické účinnosti v budovách, inženýrské služby v oblasti energetických technologií, poskytování technického poradenství týkajícího se opatření vedoucích k úspoře energie, zpracování energetických posudků, vystavení průkazu energetické náročnosti budov (certifikace), vystavení energetických štítků budov* tvoří marginální část rozsáhlého seznamu výrobků a služeb ve třídách 17, 36, 37, 40 , které zahrnují obecně služby stavebnictví a konkretizují další služby spojené se stavebnictvím či výrobky a služby poskytované v souvislosti s ním.

29. Žalovaný se podrobně odůvodněném rozhodnutí vydaném v prvém stupni řízení i v napadeném rozhodnutí zabýval jednotlivými napadenými a dotčenými výrobky a službami, jejich povahou, škálou činností a formou poskytování a zčásti polemizoval s odůvodněním Úřadu právě v energetických službách, když na rozdíl od Úřadu tyto napadené služby shledal jako podobné, související se stavebnictvím ve třídě 37.

30. Oproti tomu připustil k zápisu napadené označení pro *dotační poradenství, zpracování podkladů pro dotační programy*, které shledal nepodobnými, neboť se týkají jiného účelu, jiných prodejních míst a jiných poptávajících.

31. Žalovaný také učinil rozbor napadených služeb projektování ve třídě 42 a namítaných služeb *vývoj stavebních záměrů; navrhování technických stavebních systémů,* když odůvodnil, že tyto aktivity společně tvoří komplexní proces plánování a realizace stavebních projektů a jsou nezbytné pro zajištění kvalitní a úspěšné výstavby. Projektování, stejně jako vývoj stavebních záměrů a navrhování technických stavebních systémů představují počáteční fázi stavebního procesu.

32. K námitce pouze obecného posouzení obecnosti výrobků, resp. služeb, žalovaný uvedl, že se jedná o širokou kategorii zahrnující výrobky a služby, jejichž rozdílnost na trhu není rozhodná, nýbrž rozhodné je, zda přihlašované výrobky a služby zahrnují výrobky nebo služby namítané (viz rozsudky Tribunálu T-522/10 HELL, bod 36, T-133/05 PAM-PIM´S BABY-PROP).

33. Žalovaný uvedl, že posuzoval porovnávaná označení dle ustálené správní praxe opřené o soustavu výkladových pravidel užívaných při posuzování podobnosti označení založených na judikatuře národních soudů i SDEU. Žalovaný je přesvědčen, že žalobou napadené

rozhodnutí vychází z řádně zjištěného skutkového stavu, je logicky a podrobně odůvodněno a bylo vydáno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o ochranných známkách, správního řádu a dalších souvisejících právních předpisů. Proto navrhl, aby soud podanou žalobu jako nedůvodnou zamítl.

V. Vyjádření namítajícího (osoby zúčastněné na řízení)

34. Ve věci uplatnila práva osoby zúčastněné na řízení společnost TTP GmbH jako namítající, která ve svém vyjádření k žalobě odmítla námitky žalobkyně o nepodobnosti porovnávaných označení a nepodobnosti výrobků a služeb, které již jsou (u ochranné známky) nebo mají být (u přihlášeného označení) těmito označeními chráněny. Shodně jako žalovaný se vyjádřila k jednotlivým prvkům označení a jejich působení na spotřebitele z hledika vizuálního, fonetického, sémantického i z hlediska celkového dojmu. Ve vztahu výrobkům a službám upozornila na to, že Úřad zcela správně vycházel pouze ze znění seznamu dotčených výrobků a služeb a nikoli z toho, zda, jakým způsobem a pro co konkrétně osoba zúčastněná ochrannou známku a žalobkyně přihlášené označení na trhu užívají. Osoba zúčastněná na řízení dále zdůraznila, že žalobkyně ve své žalobě toliko brojí proti závěru o podobnosti omezeného rozsahu služeb ve třídě 42, a sice služeb: *energetická certifikace budov, energetické audity, poradenské služby vztahující se k energetické účinnosti, odborné poradenství vztahující se k energetické účinnosti v budovách, inženýrské služby v oblasti energetických technologií, poskytování technického poradenství týkajícího se opatření vedoucích k úspoře energie, zpracování energetických posudků, vystavení průkazu energetické náročnosti budov (certifikace), vystavení energetických štítků budov* a *projektování.* Podobnost dalších výrobků a služeb ve své žalobě nerozporuje a nenapadá. Pokud jde o podobnost uvedených služeb osoba zúčastněná na řízení se ztotožnila se závěry obsaženými v napadeném rozhodnutí ohledně podobnosti těchto služeb se službami v oblasti stavebnictví, zapsanými pro namítanou ochrannou známku. Shodné stanovisko zaujala i k vymezení spotřebitelské veřejnosti jako širojého okruhu laické i odborné veřejnosti.

35. Osoba zúčastněná na řízení navrhla, aby soud podanou žalobu jako nedůvodnou zamítl.

VI.Posouzení věci městským soudem

36. Městský soud v Praze přezkumal napadné 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 bodů. Učinil tak bez nařízení ústního jednání podle § 51 s. ř. s., neboť účastníci řízení k výzvě soudu a dle dikce citovaného zákonného ustanovení takový postup akceptovali.

37. Žaloba není důvodná.

38. Žaloba neobsahuje pro přezkum věci soudem argumentaci, která by byla oponenturou proti závěrům žalovaného, s níž by se žalovaný ve svém rozhodnutí k rozkladovým námitkám žalobkyně nevypořádal. Žalobkyně v žalobě pouze zopakovala své náhledy na posuzování (ne)podobnosti kolizních označení a na srovnání výrobků a služeb, k jejichž ochraně se označení vztahují. Protože žalobkyně není srovnána s se vzebrubným a obsahově zcela konkrétním vypořádáním jejích rozklůadových námitek, přistoupil soud k předestření principů, na kterých je založen pojem „pravděpodobnost záměny ochranné známky.“

39. A) Pojem pravděpodobnost záměny ochranné známky.

40. Při výkladů právního pojmu „pravděpodobnost záměny ochranné známky“ je třeba vycházet z toho, že ochrannou známkou podle § 1 zákona o ochranných známkách je za

podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, *pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.* Smyslem a účelem ochranných známek je tak rozlišení výrobků a služeb různých výrobců, resp. poskytovatelů

41. Mezi dvěma ochrannými známkami existuje nebezpečí záměny tehdy, pokud se veřejnost, a to s ohledem na výraz a provedení označení (ochranné známky) může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí ze stejného podniku nebo případně z podniků hospodářsky propojených (viz. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24.10.2008, čj. 4 As 31/2008 - 153; a rozsudky ESD ze dne 29.9.1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 29; a ze dne 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I–3819).

42. Rozhodující pro posouzení zaměnitelnosti ochranných známek je hledisko průměrného spotřebitele (viz. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, čj. 4 As 31/2008–153; a rozsudek ESD ze dne 11.11.1997, SABEL, C–251/95, Recueil, s. I–6191, bod 23).

43. Nejvyšší správní soud ve své judikatuře dovodil, že překážkou bránící zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek je existence pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti, která je dána pouze při kumulativním splnění dvou zákonem stanovených podmínek. Těmi jsou jednak shodnost či podobnost přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou a jednak shodnost nebo podobnost výrobků či služeb, k nimž se přihlašované označení a namítaná starší ochranná známka vztahují (viz rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 28.5.2008, čj. 9 As 59/2007 – 141 a ze dne 26.10.2006, čj. 1 As 28/2006 - 97). Nejvyšší správní soud rovněž převzal z judikatury Evropského soudního dvora tzv. kompenzační zásadu rozsudek ve věci Canon, spočívající v tom, že menší podobnost mezi výrobky a službami lze kompenzovat větší podobností mezi ochrannými známkami a naopak. Z tzv. kompenzační zásady ovšem nelze dovozovat, že větší podobnost výrobků či služeb lze kompenzovat zjištěnou nepodobnost porovnávaných ochranných známek (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28.5.2008, čj. 9 As 59/2007 - 141). Kompenzační zásada se tedy uplatní jen v případech, kdy jde o podobnost (v různé míře) na straně porovnávaných ochranných známek i na straně výrobků a služeb, které mají být porovnávanými známkami chráněny.

44. Při posuzování zaměnitelnosti střetnuvších se označení je určujícím kritériem to, *co vytváří celkový dojem ochranné známky*. Obdobně judikoval i Evropský soudní dvůr, podle něhož pravděpodobnost záměny musí být posuzována globálně s přihlédnutím ke všem faktorům relevantním pro okolnosti případu (rozsudek ze dne 11.11.1997, SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, C-251/95, bod 22). *Globální posouzení vizuální, sluchové a významové podobnosti střetnuvších se známek musí být založeno na celkovém dojmu, který známky vyvolávají, přičemž je třeba vzít v úvahu zejména jejich distinktivní a dominantní prvky (tamtéž, bod 23).*

45. Pokud jde o srovnání označení, pravděpodobnost záměny je nutno zkoumat vždy ve vztahu k vjemu průměrného spotřebitele, a to z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického. 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 (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24.10.2008, čj. 4 As 31/2008 - 153; a výše uvedené rozsudky SABEL, bod 23; a Calvin

Klein Trademark Trust, bod 45). Zaměnitelnost může být proto dovozována jak z podobnosti v dominantním prvku, tak naopak z toho, že výrobek či nabízená služba v označení dominantní odlišující prvek nemá a ostatní prvky mají nízkou rozlišovací schopnost, takže vyvolávají shodný nebo velmi podobný celkový vjem (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24.10.2008, čj. 4 As 31/2008–153).

46. B) Posouzení žalobních námitek

47. Žalobní námitky dovolávající se komplexního posouzení zaměnitelnosti přihlášeného označení s namítanou ochrannou známkou, tedy s důrazem na celkový vzhled označení vůbec nevyvracejí závěry napadeného rozhodnutí, naopak ve skutečnosti tyto závěry jen podporují. Z napadeného rozhodnutí jetotiž zcela zřejmé a je náležitě odůvodněno, že žalovaný posuzoval označení jako celek, tedy v souladu s námitkami žalobkyně o nezbytnosti posuzovat působení označení v jeho celku, tak učinil. Právě ve smyslu rozsudku SDEU C-251/95 SABEL, na který žalobkyně odkázala a v duchu toho, že spotřebitelé vnímají označení jako celek a skutečně neanalyzují jen jeho jednotlivé části, postupoval. Nicméně Úřad i žalovaný správně přihlédli i k jiným prvkům přihlášeného označení (které ostatně zdůrazňuje i žalobkyně), aby přesvědčivě zjistili, právě pro účely posouzení působení porovnávaných označení v jejich celku, zda odlišnosti v dalších dílčích prvcích, hrají v celkovém dojmu roli a případně, jak významnou. Samozřejmě při *existenci* rozdílnosti označení přihlédli k tomu, co nejvíce zaujme spotřebitele, a výrazně se vepíše do jejich vědomí. Tím je nepochybně slovní prvek „TRIPLAN“, který je v obou případech označení slovem zcela shodným, je v komparovaných označeních zřetelně dominantním, není vyveden v nijak graficky odlišné podobě písmen, přičemž je jediným výrazně fantazijním slovním prvkem (sloganem), který si běžný spotřebitel nejvíce upamatuje. Slovo „TRIPLAN“ je tedy shodného či s ohledem na jeho podbarvení u přihlášeného označení podobného vizuálního a dále i shodného fonetického vnímání. Z hlediska sémantického je rovněž vjem podobný, neboť jako fantazijní výraz působí neutrálně v obou porovnávaných označeních, když tak, jak sám o sobě, tj. dominantně utkví ve vjemu průměrného spotřebitele, nepředstavuje žádné významové rozlišení výrobků a služeb, k němuž se vztahuje. Soud přisvědčuje žalobkyni v tom, že v jí přihlášeném označení nelze pominout slovní doprovodné prvky, které označují výrobky či služby v oblasti energetiky, projekce a dotací, nicméně slovně jde o prvky v označení upozaděné tím, že jde o jejich provedení malým písmem, zejména však jde o prvky nefantazijní, neupoutávající žádným vjemovým významem, umístěné v označení v druhových, běžných pojmech činností, či služeb. Úřad i žalovaný tyto slovní prvky tedy zcela správně posoudil tak, že jde o slova druhová, popisná postrádající rozlišovací způsobilost, nadto připojená v menším provedení k hlavnímu prvku „TRIPLAN“ a nejsou tak způsobilá právě z hlediska celkového dojmu dostatečně zajistit odlišnost označení od namítané ochranné známky a třeba i jiným způsobem moderovat i vlastní výraz „TRIPLAN“, jak vykládá žalobkyně. Barevnost označení, z níž žalobkyně jen mechanicky a uměle odlišuje jedno slovo „TRIPLAN“ na dvě slova „TRI a „PLAN“, s tím, že by takto přihlášená slovní známka vcházela do vjemu spotřebitele jako specifikum tří činností, není kvalifikovanou odlišností, neboť není charakteristikou ochrany, může být využívána i u namítané ochranné známky, která může být provedena rovněž i v jiné, např. doplňkové grafice. Na základě klíčového a dominantního slova tak Úřad i žalovaný zcela opodstatněně vyhodnotili celkovou podobnost napadeného označení ostatně tak, jak se toho žalobkyně dovolává, když žalobkyně ostatně v rozporu s tím, že odmítá analýzu dílčích prvků a akcentuje celkový vzhled označení, sama nepodobnost porovnávaných označení zakládá právě na doplňkových , v textu upozaděných doplňkových prvcích

běžného charakteru a přikládá jim zásadní význam pro odlišení se od starší ochranné známky. To dle náhledu soudu neobstojí. Správní orgány oproti žalobkyni v souladu se správní praxí i judikaturou vedly své úvahy o pravděpodobnosti záměny v duchu pravděpodobné asociace napadeného označení se starší ochrannou známkou správně tak, že průměrný spotřebitel produktů a služeb v dané oblasti by mohl přihlašované označení považovat za další ochrannou známku z téhož podnikajícího zdroje (výrobce, poskytovatele), tj. namítajícího a podle dominantního slova „TRIPLAN“ tak nabýt dojmu, že jde o stejný původ výrobků a služeb. Celková podobnost přihlašované ochranné známky tak byla vyvozena z vysoké míry podobnosti z hlediska vizuálního a fonetického a vzhledem k opodstatněně neaktuálnímu hledisku sémantickému.

48. Z důvodu výše uvedených nelze přistoupit ani na námitky míry ochrany starší ochranné známky z důvodu její nízké míry rozlišovací způsobilosti. Soud má za to, že míra rozlišovací způsobilosti byla posouzena a dána již při jejím zápisu do rejstříku ochranných známek. Nicméně skutečnosti, že slovní ochranná známka „TRIPLAN“ nemá dle žalobkyně „vnitřní“ rozlišovací způsobilost . resp. není silné ochrany (jinak této námitce pouze citací z rozsudku Evropského soudního dvora nelze rozumět) nemůže mít vliv na benevolenci posouzení pravděpodobnosti záměny oproti skutečnostem, které byly při komparaci z principiálních hledisek posuzování zjištěny. Ani v uvedeném směru nelze posouzení žalovaného ničeho vytknout.

49. Žalovaný nepochybil ani v přezkumu otázky okruhu průměrného spotřebitele, kdy ze znění jednotlivých kategorií výrobků a služeb, k nimž se komparovaná označení vztahují. Soud přisvědčil žalovanému v jeho úsudku, že jde o natolik široké spektrum činností a služeb, že tyto mohou využívat nejen profesní společnosti v žalobkyní namítaných průmyslových odvětvích, ale i jednotlivci, běžná spotřebitelská veřejnost s poptávkou po takových službách. Míra určení služeb a distribuční kanály, jimiž lze poskytovat služby v oblasti stavebních materiálů, budování a renovace staveb, stavebního poradenství, managementu nemovitostí včetně oceňování staveb apod. (ve třídách 17, 36, 37, 40 a 42) nelze posuzovat podle poskytování výrobků a služeb toliko konzumentům v průmyslových odvětvích, neboť nejenže to takto z jednotlivých tříd mezinárodního třídění výrobků a služeb nevyplývá, ale zejména Úřadu nepřísluší posuzovat tržní realitu v době námitkového řízení. Judikatura Tribunálu i judikatura Nejvyššího správního soudu, jíž se řídil žalovaný, potvrdila, že Úřadu nepřísuší posuzovat, komu jsou služby v době přihlášky ochranné známky cíleně určeny, zda se přihlašovatel a namítající orientují jen na určité odběratele, na specifickou průmyslovou oblast, ale jedině rozhodným je pojmové vymezení položek , jak jsou uvedeny v seznamech výrobků a služeb mezinárodního třídění a blízkost jejich znaků. Aktuální stav produkce a zaměření obchodu, distribuční kanály se mohou v průběhu času měnit, čímž by by byla oslabena rozlišovací funkce ochranné známky i ochrana spotřebitele před nebezpečím záměny výrobků a služeb různých subjektů (srov. rozsudek Tribunálu ve věci T-487/08 Kremezin) Ani v uvedené námitce proti posouzení relevantní spotřebitelské veřejnosti, která je vedena toliko subjektivním náhledem žalobkyně, nelze přisvědčit.

50. Dle náhledu soudu se žalovaný náležitě vypořádal i s odkazy žalobkyně na judikaturu Soudního dvora EU ve věcech ochranných známek „VERONESE“, „MEDINET“ a „JUSTING“, když vyložil individuální okolnosti tohoto posuzování na str. 58-59 napadeného rozhodnutí, s nímž se soud zcela ztotožňuje. Tyto individuální okolnosti spočívají zcela zřejmě v odlišné povaze prvků. U komparace obrazové ochranné známky „VERONESE“ v odlišném dominantním obrazovém prvku jednorožce a ve slovním

popisném prvku VERONESE (prvek asociující název města Verony). V dalších dvou případech šlo o podmínky uplatnění seniority starší ochranné známky oproti mladší ochranné známce téhož přihlašovatele. Namítané případy tedy nejsou pro věc žalobkyně příznačné.

51. Konečně podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách ani žalobní námitky směřující do posouzení shodnosti a podobnosti výrobků a služeb, na něž se přihlášené označení a ochranná známky vztahují, nemohly vést ke zrušení napadeného rozhodnutí.

52. K této námitce musí soud především předeslat, že žalobkyně staví tyto námitky toliko na obecnosti posouzení povahy výrobků a služeb, jež jsou chráněny starší ochrannou známkou oproti těm, k nimž se vztahuje přihlášené označení, žalovaným a dále na tom, že žalovaný neposoudil relevantní faktory, vyslovené judikaturou Soudního dvora EU (účel, způsob použití, konkurenční charakter, distribuční kanály a relevantní veřejnost).

53. Předně je to žalobkyně, která postavila své žalobní námitky pouze na obecných tvrzeních o opomenutí všech relevantních faktorů k posouzení shodnosti a podobnosti střetávajících se výrobků a služeb dle jednotlivých tříd, aniž by jakkoliv polemizovala se zevrubným posouzením a odůvodněním tohoto střetávání tak, jak to konkrétně napříč třídami 17, 63, 37, 40 a 42, a to i z hlediska namítaných relevantních faktorů, učinil žalovaný v napadeném rozhodnutí na str. 28-45. Nadto její námitky nepodobnosti výrobků a služeb nevycházejí z relevantních atributů , jaké míní evropská judikatura, asice ve vztahu k povaze výrobků a služeb tak, jak jsou pojmově zatříděny v jednotlivých třídách mezinárodního třídění, nikoliv tak, jak vyplývají z tržní reality. Správní soudy ji několikrát judikovaly, vycházeje z judikatury evropské, že rozhodné pro posouzení, je rejstříkový stav, tj. vychází se z položek, jak jsou uvedeny v seznamech výrobků a služeb. V souladu s ust. § 19a odst. 6 zákona o ochranných známkách se také zohledňuje podobnost a blízkost znaků, které mohou vyvolat představu spotřebitelů o tom, že pocházejí ze stejného hospodářského zdroje.

54. Tuto podobnost a blízkost znaků porovnávaných výrobků a služeb přihlášeného označení vůči výrobkům a službám službám dle ochranné známky, a to ve vztahu k relevantní veřejnosti, k nespecifickým distribučním kanálům, široké nabídce služeb, pod kterou lze zařadit i výrobky a služby žalobkyně, jejich určení a možnosti užití žalovaný zhodnotil. Posoudil tedy relevantní faktory pro účely závěrů o shodnosti a podobnosti označení. Žalobkyně oproti tomu, vyjma podobnosti omezeného rozsahu služeb ve třídě 42, a sice služeb: *energetická certifikace budov, energetické audity, poradenské služby vztahující se k energetické účinnosti, odborné poradenství vztahující se k energetické účinnosti v budovách, inženýrské služby v oblasti energetických technologií, poskytování technického poradenství týkajícího se opatření vedoucích k úspoře energie, zpracování energetických posudků, vystavení průkazu energetické náročnosti budov (certifikace), vystavení energetických štítků budov* a dále vyjma *služeb projektování ve třídě 42 vůči službám vývoje stavebních záměrů, navrhování technických systému* žádnou konkrétní polemiku nepostavila. I k namítanému srovnání uvedených služeb žalovaný předestřel naprosto logické úvahy o jejich podřazení do oblasti stavebnictví. Opodstatněně posoudil i soulad povahy a užití služeb týkajících se projektování i vývoje stavebních záměrů či navrhování stavebních systémů, neboť dle náhledu soudu jejich odlišnost nelze spatřovat v tom, jak jsou poptávány a poskytovány v namítaných poměrech, tj., zda se týkají vytváření produktů na trhu dostupných či nedostupných, jak namítá žalobkyně. Soud přisvědčuje tomu, že povahově souzní s projektovou činností a žalovaný v tomto posouzení nepochybil.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

55. Veškeré posouzení shodnosti a podobnosti namítaných výrobků a služeb je zejména svázáno s relevantní veřejností a celkovým vjemem obou kolizních označení tak, že u relevantní veřejnosti lze učinit předpoklad záměny obou označení i vzhledem k blízkým znakům a povaze výrobků a služeb, které se k přihlášenému označení i namítané ochranné známce vztahují. Neméně rozhodná při posouzení pravděpodobnosti záměny označení z důvodů shodnosti a podobnosti označení i výrobků a služeb, které mají být chráněny, je i dle správního orgánu 1. stupně argumentace o uplatnění kompenzační zásady ve věci C-39/97 Canon. Ta pro danou věc znamená, že i ve vztahu k výrobkům a službám, které by vykazovaly nižší podobnost s namítanými službami, by záměna na straně veřejnosti byla rovněž pravděpodobná.

56. Soud tedy shrnuje a přisvědčuje žalovanému, a to v souladu s ustálenou judikaturou v tom, že podobnosti porovnávaných výrobků a služeb posuzuje Úřad dle zákona o ochranných známkách (§19a) a dle ustálené rozhodovací praxe, podpořené závěry učiněnými v této otázce příslušnými soudy Evropské unie i České republiky, podle kterých je rozhodný rejstříkový stav, tj. vychází se z položek, jak jsou uvedeny v seznamu výrobků a služeb u napadeného označení a namítané ochranné známky, s ohledem na jejich pojmové vymezení. Podobnými výrobky a službami jsou takové, které mají stejné nebo blízké podstatné znaky, a v důsledku toho mohou vyvolat u průměrného spotřebitele představu o tom, že pocházejí od stejných či hospodářsky propojených podniků. V souzené věci nelze posouzení shodnosti nebo podobnosti porovnávaných výrobků a služeb ze skutkového i právního hlediska nic vytknout, neboť žalovaný se v napadeném rozhodnutí z hlediska široké škály výrobků a služeb v posuzovaných třídách zabýval i jejich charakteristikami, vzájemným propojením či souvislostmi a úlohou v posuzovaných oblastech. Jeho závěry o podobnosti označení, výrobků i služeb a působení na spotřebitelskou veřejnost jsou logické, náležitě odůvodněné, přičemž vycházejí z rozhodovací praxe Úřadu a z judikatury správních soudů i soudů Evropské unie.

57. Ze všech shora uvedených důvodů Městský soud v Praze neshledal žalobní námitky důvodnými, a proto podanou žalobu podle § 78 odst. 7 jako nedůvodnou zamítl.

58. Výrok II. o nákladech řízení je dán ustanovením § 60 odst. 1 s. ř. s. Žalobkyně neměla ve věci úspěch, soud jí proto nepřiznal náhradu nákladů řízení a žalovanému nad rámec jeho běžné činnosti náklady v souvislosti s řízením u soudu nevznikly.

59. Výrok o nákladech osoby zúčastněné na řízení je dán ust. § 65 odst. 3 s. ř. s., když této osobě nebyla v řízení soudem uložena žádná povinmnost.

Poučení:

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. Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.

Praha 31. července 2025

JUDr. Naděžda Řeháková
předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje K. N.