

## Věc T-477/04

**Aktieselskabet af 21. november 2001**

**v.**

### **Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)**

„Ochranná známka Společenství – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Společenství TDK – Starší obrazová ochranná známka Společenství TDK – Starší slovní nebo obrazové národní ochranné známky TDK – Relativní důvod pro zamítnutí – Dobré jméno – Neoprávněně získaný prospěch z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky – Článek 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 40/94“

Rozsudek Soudu (prvního senátu) ze dne 6. února 2007 . . . . . II - 402

#### Shrnutí rozsudku

1. *Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky majitele totožné nebo podobné starší ochranné známky, která má dobré jméno*  
(Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 5)

2. *Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky majitele totožné nebo podobné starší ochranné známky, která má dobré jméno*  
(Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 5)
3. *Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky majitele totožné nebo podobné starší ochranné známky, která má dobré jméno*  
(Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 5)
1. Ke splnění podmínky týkající se dobrého jména ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, který stanoví ochranu dříve zapsané ochranné známky, která má dobré jméno, rozšířenou na nepodobné výrobky nebo služby, musí být starší národní ochranná známka nebo starší ochranná známka Společenství známá podstatné části veřejnosti, které se týkají výrobky nebo služby, na něž se ochranná známka vztahuje. Při zkoumání této podmínky je třeba zohlednit všechny relevantní skutečnosti daného případu, tedy zejména podíl na trhu, který ochranná známka zaujímá, intenzitu, geografické rozšíření a dobu užívání této ochranné známky, jakož i výši investic vynaložených podnikem na její propagaci.
2. Článek 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, který stanoví ochranu dříve zapsané ochranné známky, která má dobré jméno, rozšířenou na nepodobné výrobky nebo služby, mimo jiné umožňuje majiteli starší ochranné známky s dobrým jménem bránit zápisu ochranných známek způsobilých neoprávněně získat prospěch z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky. Tento neoprávněný prospěch musí být chápán takovým způsobem, že zahrnuje případy, ve kterých došlo ke zjevnému užívání a zneužívání známé ochranné známky nebo ve kterých dojde k pokusům o získání prospěchu z její pověsti. V tomto ohledu, čím bude rozlišovací způsobilost a dobré jméno starší ochranné známky vyšší, tím snadněji lze připustit existenci takového zásahu.

(viz body 48–49)

(viz bod 65)

3. Existuje nikoli hypotetické budoucí nebezpečí, že užívání slovního označení TDK, jehož zápis jako ochranné známky Společenství je požadován pro „oděvy, obuv, kloboučnické zboží“ spadající do třídy 25 ve smyslu Niceské dohody, získá neoprávněný prospěch ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství z pověsti obrazové ochranné známky TDK dříve zapsané jako ochranná známka Společenství, jakož i z pověsti slovní ochranné známky TDK a slovní a obrazové ochranné známky TDK dříve zapsaných ve dvanácti členských státech pro výrobky spadající do třídy 9 uvedené dohody (zejména „přístroje pro nahrávání, pře-

nos a reprodukci zvuku a obrazu“). Jelikož totiž starší ochranné známky mají zvýšenou rozlišovací způsobilost z důvodu svého dobrého jména, lze usoudit z důvodu zejména sportovních sponzorských činností majitele těchto ochranných známek, že užívání přihlašováné ochranné známky pro sportovní oděvy, což je možnost, kterou nelze vyloučit, by vedlo k domněnce, že takové oděvy jsou vyráběny uvedeným majitelem nebo s licencí tohoto majitele.

(viz body 66–67)