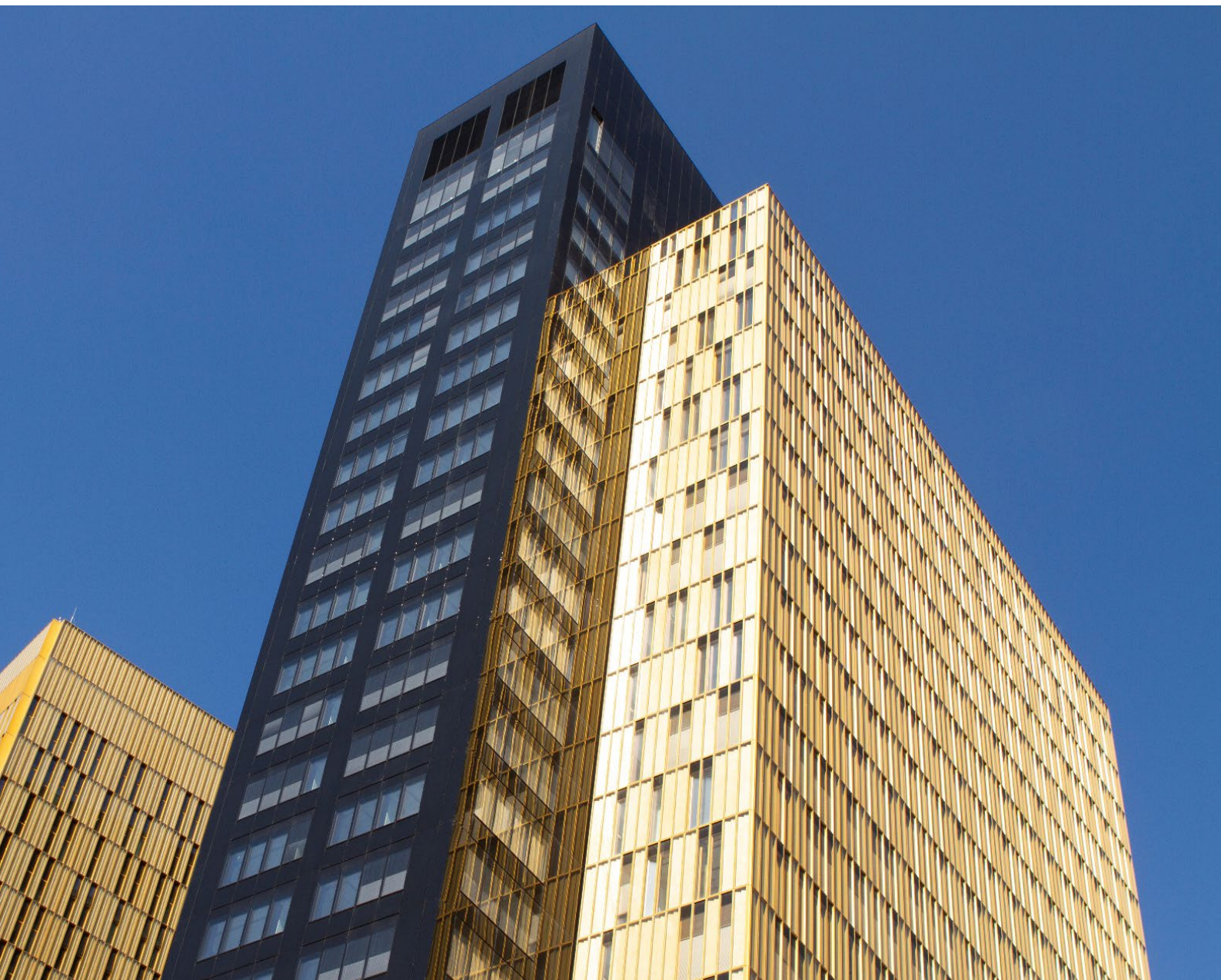




Tematický list

Právo ochranných známek

Obsah

PŘEDMLUVA	4
SEZNAM DOTČENÝCH AKTŮ	5
I. ABSOLUTNÍ DŮVODY PRO ZAMÍTNUTÍ ZÁPISU	7
1. Grafické ztvárnění označení.....	7
2. Ochranné známky postrádající rozlišovací způsobilost.....	11
3. Popisné ochranné známky.....	24
4. Ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými.....	35
5. Označení tvořená výlučně tvarem výrobku.....	38
6. Ochranné známky odporující veřejnému pořádku nebo dobrým mravům.....	41
7. Klamavé ochranné známky.....	44
8. Nedostatek dobré víry přihlašovatele.....	48
9. Rozlišovací způsobilost získaná užíváním	51
II. RELATIVNÍ DŮVODY PRO ZAMÍTNUTÍ ZÁPISU	58
1. Nebezpečí záměny.....	58
2. Nezapsaná ochranná známka užívaná v obchodním styku.....	67
3. Ochranná známka s dobrým jménem	70
III. DALŠÍ OTÁZKY HMOTNÉHO PRÁVA	75
1. Účinky ochranné známky.....	75
2. Řádné užívání	84
3. Kolektivní ochranná známka	97
4. Certifikační ochranná známka.....	99

Předmluva

Ochrannou známkou je označení, které se v oblasti obchodu používá k určení výrobků nebo služeb. Nařízení (ES) č. 40/94¹ o ochranné známce Společenství zavedlo režim ochranných známek Společenství, který umožňuje každému zájemci získat podle jednotného postupu ochrannou známku, která požívá jednotné ochrany a má účinek na celém území Evropské unie. V současné době se tento režim řídí nařízením (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie². Ochrana ochranných známek na vnitrostátní úrovni v členských státech Unie byla mimoto harmonizována směrnicí (EU) 2015/2436, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách³, přičemž se tak zápis a správa ochranných známek staly v celé Unii snadnější.

Právo ochranných známek v současné době je, a po mnoho let již je zdrojem značného množství sporů pro soudy Evropské unie. Jako příklad lze uvést, že v průběhu roku 2024 vydal Soudní dvůr a Tribunál více než 360 rozhodnutí v této oblasti, což lze vysvětlit zejména tím, že jednak má Tribunál pravomoc přezkoumávat žaloby podané proti rozhodnutím vydaným odvolacími senáty Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a jednak Soudní dvůr rozhoduje o kasačních opravných prostředcích podaných proti rozhodnutím Tribunálu v této oblasti, jakož i o předběžných otázkách týkajících se výkladu směrnice (EU) 2015/2436. Vzhledem ke značnému objemu těchto sporů je tedy zcela opodstatněné, aby měly nejen Soudní dvůr a Tribunál, ale také všechny zainteresované osoby k dispozici nástroje, které jim poskytnou celkový přehled nejrelevantnější judikatury v této oblasti. To je totiž cílem tohoto přehledu tematického okruhu.

Z tohoto hlediska obsahuje tento tematický přehled shrnutí 50 rozsudků Soudního dvora a Tribunálu vydaných do konce roku 2025, které se týkají práva ochranných známek. Tento výběr judikatury byl proveden v rámci úzké spolupráce mezi Soudním dvorem Evropské unie a Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO) v průběhu roku 2023. V tomto kontextu bylo totiž ředitelství pro výzkum a dokumentaci požádáno, aby provedlo výběr nejvýznamnějších rozsudků Soudního dvora a Tribunálu v oblasti duševního vlastnictví za účelem naplnění databázi WIPO a toho, aby byla veřejnosti zpřístupněna na webových stránkách této organizace nejdůležitější judikatura v této oblasti unijního práva. Takto provedený výběr byl doplněn o nejvýznamnější rozsudky vydané v této oblasti v letech 2024 a 2025.

¹ Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146).

² Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1).

³ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2015, L 336, s. 1).

Seznam dotčených aktů

NAŘÍZENÍ

Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146).

Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o průmyslových vzorech Evropské unie (Úř. věst. 2002, L 3, s. 1; Zvl. vyd. 13/27, s. 142) ve znění před vstupem v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/2822 ze dne 23. října 2024 (Úř. věst. L 2024/2822).

Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. 2012, L 167, s. 1).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (Úř. věst. 2015, L 341, s. 21).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1).

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/625 ze dne 5. března 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie a zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430 (Úř. věst. 2018, L 104, s. 1).

SMĚRNICE

Směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o klamavé a srovnávací reklamě (Úř. věst. L 250, s. 17; Zvl. vyd. 15/01, s. 227) ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/55/ES ze dne 6. října 1997 (Úř. věst. L 290, s. 18; Zvl. vyd. 15/03, s. 365).

První směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (Úř. věst. L 178, s. 1; Zvl. vyd. 13/25, s. 399).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady **2008/95/ES** ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2008, L 299, s. 25).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady **(EU) 2015/2436** ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (přepracované znění) (Úř. věst. 2015, L 336, s. 1).

MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY

Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek ze dne 15. června 1957 ve znění změn a doplňků.

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví, podepsaná v Paříži dne 20. března 1883, naposledy revidovaná ve Stockholmu dne 14. července 1967 a pozměněná dne 28. září 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, sv. 828, č. 11851, s. 305).

I. Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu

1. Grafické ztvárnění označení

Rozsudek ze dne 27. listopadu 2003, *Shield Mark* (C-283/01, [EU:C:2003:641](#))

„Ochranné známky – Sbližování právních předpisů – Směrnice 89/104/EHS – Článek 2 – Označení, jež mohou tvořit ochrannou známku – Označení schopná grafického ztvárnění – Zvuková označení – Hudební notace – Písemný popis – Zvukomalba“

Společnost *Shield Mark* je majitelkou čtrnácti ochranných známek zapsaných u Úřadu pro ochranné známky Beneluxu pro různé výrobky⁴, přičemž jedenáct z těchto ochranných známek sestává z prvních devíti not hudební skladby L. van Beethovena „Für Elise“ a zbývající tři ze zvukomalby napodobující zpěv kohouta.

Během reklamní kampaně, která byla zahájena v roce 1995, J. Kist, konzultant v oblasti komunikace, použil melodii tvořenou prvními devíti notami skladby „Für Elise“ a prodával počítačový program, který v okamžiku spuštění vydává zpěv kohouta. Společnost *Shield Mark* proti J. Kistovi podala žalobu pro porušování práv vyplývajících z ochranných známek a pro nekalou soutěž. Této žalobě bylo v řízení v prvním stupni částečně vyhověno v rozsahu, v němž byla založena na právu vyplývajícím z občanskoprávní odpovědnosti. Naproti tomu byla zamítnuta v rozsahu, v němž byla založena na právu vyplývajícím z ochranných známek z důvodu, že záměrem vlád členských států Beneluxu bylo odmítnout zápis zvuků jako ochranných známek.

Předkládající soud, u něhož společnost *Shield Mark* podala kasační opravný prostředek, podal žádost o rozhodnutí o předběžné otázce týkající se výkladu článku 2 směrnice 89/104 o ochranných známkách⁵, a zejména možnosti zápisu zvukových označení jako ochranných známek.

Soudní dvůr nejprve rozhodl, že článek 2 směrnice 89/104 musí být vykládán v tom smyslu, že musí být možné, aby zvuková označení byla považována za ochranné známky, jestliže jsou způsobilá odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků či služeb jiných podniků a jestliže jsou schopná grafického ztvárnění.

Soudní dvůr následně konstatoval, že článek 2 směrnice 89/104 musí být vykládán v tom smyslu, že ochrannou známku ve smyslu tohoto ustanovení může tvořit označení, které není způsobilé být jako takové vnímáno vizuálně, za podmínky, že může být předmětem grafického ztvárnění, zejména prostřednictvím vyobrazení, čar nebo znaků a musí být jasné, přesné, úplné samo o sobě, snadno přístupné, srozumitelné, trvalé a objektivní.

⁴ Jednalo se o výrobky a služby náležející do tříd 9, 16, 35, 41 a 42 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek ze dne 15. června 1957 ve znění změn a doplňků.

⁵ První směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92).

Pokud jde o zvukové označení, tyto požadavky splněny nejsou, jestliže je označení ztvárněno graficky prostřednictvím popisu užívajícího psaný jazyk, jako je uvedení, že je označení tvořeno notami, z nichž se skládá známé hudební dílo, nebo uvedení, že jde o křik zvířete, nebo prostřednictvím jednoduché zvukomalby bez jiného upřesnění nebo prostřednictvím sledu hudebních not bez jiného upřesnění. Naproti tomu uvedené požadavky splněny jsou, jestliže je označení ztvárněno prostřednictvím notové osnovy rozdělené na takty, na níž jsou uvedeny zejména klíč, hudební noty a pomlky, jejichž forma uvádí relativní hodnotu, a případně alterace.

Rozsudek ze dne 27. října 2005, Eden v. OHIM (Vůně zralé jahody) (T-305/04, [EU:T:2005:380](#))

„Ochranná známka Společenství – Čichová ochranná známka Vůně zralé jahody – Absolutní důvod pro zamítnutí – Označení neschopné grafického ztvárnění – Článek 7 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 40/94“

V roce 1999 podala společnost Laboratoires France Parfum SA u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství za účelem zápisu čichového označení, které není vnímatelné vizuálně, popsaného slovy „vůně zralé jahody“ a doplněného barevným vyobrazením.

Průzkumový referent však zamítl přihlášku z důvodu, že jednak přihlašované čichové označení není schopné grafického ztvárnění a jednak postrádá rozlišovací způsobilost ve vztahu k některým požadovaným výrobkům. Společnost Laboratoires France Parfum SA podala odvolání k prvnímu odvolacímu senátu, který jej zamítl. Tento odvolací senát měl za to, že přihlašované označení není schopné grafického ztvárnění ve smyslu článku 4 nařízení č. 40/94⁶, a v důsledku toho se na něj vztahuje důvod pro zamítnutí zápisu stanovený v čl. 7 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení.

Tribunál, u něhož byla podána žaloba proti rozhodnutí odvolacího senátu OHIM, kterou zamítl, uvedl, že článek 4 nařízení č. 40/94 musí být vykládán v tom smyslu, že ochrannou známku může tvořit označení, které není způsobilé být jako takové vnímáno vizuálně, za podmínky, že může být předmětem grafického ztvárnění, zejména prostřednictvím vyobrazení, čar nebo znaků a musí být jasné, přesné, úplné samo o sobě, snadno přístupné, srozumitelné, trvalé a objektivní. Grafické ztvárnění označení musí umožnit, aby toto označení mohlo být s přesností identifikováno za účelem zaručení řádného fungování systému zápisu ochranných známek. V důsledku toho podmínky pro připuštění platnosti grafického ztvárnění nemohou být upraveny ani zmírněny za účelem usnadnění zápisu označení, jejichž povaha činí grafické ztvárnění složitějším.

⁶ Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146).

Pokud jde o čichové označení, Tribunál měl za to, že nelze vyloučit, že takové označení může být případně předmětem popisu splňujícího všechny podmínky článku 4 nařízení č. 40/94.

Rozsudek ze dne 25. ledna 2007, Dyson (C-321/03 [EU:C:2007:51](#))

„Ochranné známky – Sbližování právních předpisů – Směrnice 89/104/EHS – Článek 2 – Pojem označení, jež může tvořit ochrannou známku – Průhledná sběrná nádoba nebo komora, která je součástí vnějšího povrchu vysavače“

Od roku 1993 společnost Dyson LTD vyrábí a uvádí na trh vysavač Dual Cyclone, bezsáčkový vysavač, v němž se nečistoty a prach ukládají do plastové průhledné nádoby, která je součástí přístroje. V roce 1996 společnost Notettry Ltd, vlastněná Jamesem Dysonem, podala u Registrar of Trade Marks (orgán příslušný v oblasti zápisu ochranných známek, Spojené království, dále jen „Registrar“) přihlášku k zápisu šesti ochranných známek pro „přístroje na čištění“⁷. Tato přihláška byla vzata zpět pro čtyři z těchto ochranných známek, ale byla zachována pro dvě ochranné známky, které jsou popsány následovně: „[o]chrannou známku tvoří průhledná sběrná nádoba nebo komora, která je součástí vnějšího povrchu vysavače, jak je znázorněno na obrázku“.

Registrar však uvedenou přihlášku zamítl a Hearing officer toto rozhodnutí potvrdil. Společnost Dyson proto podala odvolání k High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Vrchní soud (Anglie a Wales), Soud lorda kandléře, Spojené království], který usoudil, že obě dotčené ochranné známky postrádají rozlišovací způsobilost a popisují vlastnosti výrobků, na které se vztahuje přihláška k zápisu. Uvedený soud si naproti tomu kladl otázku, zda uvedené ochranné známky ke dni podání přihlášky nezískaly rozlišovací způsobilost užíváním. Za těchto podmínek se rozhodl předložit Soudnímu dvoru žádost o rozhodnutí o předběžné otázce týkající se výkladu směrnice 89/104.

Soudní dvůr konstatoval, že článek 2 směrnice 89/104 musí být vykládán v tom smyslu, že předmět přihlášky k zápisu ochranných známek vztahující se na všechny představitelné tvary průhledné sběrné nádoby nebo komory, která je součástí vnějšího povrchu vysavače, nepředstavuje „označení“ ve smyslu tohoto ustanovení, a nemůže tudíž tvořit ochrannou známku ve smyslu tohoto ustanovení.

Předmět takové přihlášky, který ve skutečnosti spočívá v prosté vlastnosti dotyčného výrobku, totiž může nabýt mnoha různých podob, a je tudíž neurčitý. S přihlédnutím k výlučnosti vlastní právu ochranných známek by majitel ochranné známky vztahující se na takový neurčitý předmět získal v rozporu s cílem sledovaným článkem 2 směrnice neoprávněnou soutěžní výhodu, takže by měl právo bránit možnosti svých konkurentů

⁷ Jednalo se o výrobky náležející do třídy 9 ve smyslu Niceské dohody.

nabízet vysavače s jakýmkoliv druhem průhledné sběrné nádoby na jejich vnějším povrchu bez ohledu na její tvar.

Rozsudek ze dne 24. října 2018, *Pirelli Tyre v. EUIPO – Yokohama Rubber* (Vyobrazení drážky ve tvaru „L“) (T-447/16, [EU:T:2018:709](#))⁸

„Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Obrazová ochranná známka Evropské unie znázorňující drážku ve tvaru „L“ – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Označení, které je tvořeno výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku – Článek 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení (ES) č. 40/94 – Článek 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení 2017/1001] – Nařízení (EU) 2015/2424 – Časová působnost zákona – Tvar výrobku – Povaha označení – Zohlednění prvků užitečných k identifikaci základních vlastností označení – Obecný zájem, na němž stojí čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení č. 40/94“

Žalobkyně, společnost Pirelli Tyre SpA, je od roku 2002 majitelkou obrazové ochranné známky Evropské unie znázorňující drážku ve tvaru „L“ pro pneumatiky⁹. Vedlejší účastnice, společnost The Yokohama Rubber Co. Ltd, podala v roce 2012 návrh na prohlášení neplatnosti¹⁰, kterému zrušovací oddělení Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) vyhovělo z důvodu, že zpochybněné označení je tvořeno výlučně tvarem dotčených výrobků, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku.

Rozhodnutí zrušovacího oddělení však bylo zrušeno odvolacím senátem EUIPO, který částečně vyhověl odvolání podanému žalobkyní, přičemž měl za to, že uvedené oddělení neprávem prohlásilo zpochybněnou ochrannou známku za neplatnou pro výrobky, na které se nevztahoval návrh na prohlášení neplatnosti, a že proto neplatnost, kterou prohlásilo zrušovací oddělení, přesahuje dosah tohoto návrhu.

Tribunál, u něhož žalobkyně podala žalobu proti rozhodnutí odvolacího senátu, částečně zrušil rozhodnutí odvolacího senátu a přezkoumal, zda je zpochybněné označení tvořeno výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku¹¹. Za tímto účelem Tribunál přezkoumal povahu zpochybněného označení, a zejména jeho grafické ztvárnění.

V tomto ohledu Tribunál připomněl, že grafické ztvárnění ochranné známky musí být samo o sobě úplné, snadno přístupné a srozumitelné k tomu, aby označení mohlo být předmětem trvalého a jistého vnímání, které zajišťuje funkci uvedené ochranné známky jako označení původu. Dále zdůraznil, že účelem požadavku na grafické ztvárnění je

⁸ Oba kasační opravné prostředky proti tomuto rozsudku byly zamítnuty rozsudkem ze dne 3. června 2021, *Yokohama Rubber a EUIPO v. Pirelli Tyre* (C-818/18 P a C-6/19 P, [EU:C:2021:431](#)).

⁹ Jednalo se o výrobky náležející do třídy 12 ve smyslu Niceské dohody.

¹⁰ Založený na čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94 vykládaném ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. b) nebo čl. 7 odst. 1 písm. e) bodem ii) téhož nařízení.

¹¹ Ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94.

zejména definovat samotnou ochrannou známku za účelem určení přesného předmětu ochrany, kterou zapsaná ochranná známka přiznává svému majiteli.

2. Ochranné známky postrádající rozlišovací způsobilost

Rozsudek ze dne 6. května 2003, *Libertel* (C-104/01, [EU:C:2003:244](#))

„Ochranné známky – Sbližování právních předpisů – Směrnice 89/104/EHS – Označení, jež mohou tvořit ochrannou známku – Rozlišovací způsobilost – Samotná barva – Oranžová barva“

Libertel je společnost usazená v Nizozemsku, jejíž hlavní předmět činnosti spočívá v poskytování služeb v oblasti mobilních telekomunikací.

Benelux-Merkenbureau (Úřad Beneluxu pro ochranné známky, dále jen „ÚBOZ“) je orgán příslušný v oblasti ochranných známek pro Belgické království, Lucemburské velkovévodství a Nizozemské království. Ode dne 1. ledna 1996 je ÚBOZ pověřen posuzováním přihlášek ochranných známek s ohledem na absolutní důvody pro zamítnutí zápisu.

Dne 27. srpna 1996 přihlásila společnost Libertel u ÚBOZ oranžovou barvu jako ochrannou známku pro určité zboží a telekomunikační služby. Přihláška v místě určeném pro zobrazení ochranné známky obsahovala obdélníkovou plochu oranžové barvy a v místě určeném pro popis ochranné známky poznámku „oranžová“, aniž byl uveden jakýkoli kód barvy.

Dopisem ze dne 21. února 1997 informoval ÚBOZ společnost Libertel o tom, že prozatímně zamítá zápis tohoto označení, neboť toto označení postrádá jakoukoli rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 6a odst. 1 písm. a) pozměněného jednotného zákona Beneluxu o ochranných známkách (dále jen „ZBOZ“)¹². Na základě námitek podaných společnostmi Libertel proti tomuto prozatímnímu zamítnutí ÚBOZ, který měl za to, že toto zamítnutí není třeba přezkoumávat, oznámil své konečné zamítnutí dopisem ze dne 10. září 1997.

V souladu s článkem 6b ZBOZ podala společnost Libertel proti tomuto zamítnutí žalobu u Gerechtshof te 's-Gravenhage (Odvolací soud v Haagu, Nizozemsko), který ji zamítl rozsudkem ze dne 4. června 1998.

¹² Belgické království, Lucemburské velkovévodství a Nizozemské království upravily své právo ochranných známek ve společném zákoně, a sice jednotném zákoně Beneluxu o ochranných známkách (Trb. 1962, 58). Tento zákona byl s účinností ode dne 1. ledna 1996 pozměněn protokolem ze dne 2. prosince 1992, kterým se změnil uvedený zákon (Trb. 1993, 12) za účelem provedení směrnice do právního řádu těchto tří členských států.

Dne 3. srpna 1998 podala společnost Libertel kasační opravný prostředek u Hoge Raad der Nederlanden (Nejvyšší soud Nizozemska), který položil Soudnímu dvoru několik předběžných otázek týkajících se výkladu zejména čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104.

Soudní dvůr nejprve připomněl, že samotná barva může tvořit ochrannou známku ve smyslu článku 2 směrnice 89/104 za podmínky, že tvoří označení, které může být graficky ztvárněno a je způsobilé odlišit zboží nebo služby jednoho podniku od zboží nebo služeb jiných podniků. Podle Soudního dvora počet a podrobný charakter překážek zápisu ochranné známky uvedených v člancích 2 a 3 směrnice, jakož i velká škála opravných prostředků, kterých je možno použít v případě zamítnutí, nasvědčují tomu, že průzkum přihlášky k zápisu provedený příslušným orgánem nesmí být minimální. Tento průzkum musí být striktní a úplný, aby se zamezilo tomu, že ochranné známky budou zapsány nepatřičným způsobem. Z důvodů právní jistoty a řádné správy je totiž třeba zajistit, aby ochranné známky, jejichž užívání by mohlo být před soudy úspěšně zpochybněno, nebyly zapsány.

Soudní dvůr následně uvedl, že při posouzení rozlišovací způsobilosti ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) a odst. 3 směrnice 89/104, kterou může mít určitá barva jakožto ochranná známka, je třeba zohlednit obecný zájem na tom, aby nedošlo k nepatřičnému omezení dostupnosti barev pro ostatní subjekty nabízející zboží nebo služby takového typu jako zboží nebo služby, pro které je požadován zápis. V případě samotné barvy lze existenci rozlišovací způsobilosti před jakýmkoliv užitím ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104 připustit jen za výjimečných okolností. I když však samotná barva nemá *ab initio* rozlišovací způsobilost v tomto smyslu, může ji získat ve vztahu k požadovanému zboží nebo požadovaným službám v důsledku svého užívání v souladu s odstavcem 3 tohoto článku. Taková rozlišovací způsobilost může být získána zejména běžným postupem seznámení se a přivyknutí ze strany dotyčné veřejnosti. Pokud jde o samotnou barvu, která není vymezena v prostoru, Soudní dvůr měl za to, že pro určité zboží a služby může mít rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) a odst. 3 první směrnice 89/104 zejména za podmínky, že může být předmětem grafického ztvárnění, které je jasné, přesné, samo o sobě úplné, snadno dostupné, srozumitelné, trvalé a objektivní. Tato poslední podmínka nemůže být splněna pouhým zobrazením předmětné barvy na papíře, ale může být splněna označením této barvy mezinárodně uznaným identifikačním kódem.

Soudní dvůr ještě upřesnil, že samotné barvě lze přiznat rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) a odst. 3 směrnice 89/104 za podmínky, že z hlediska vnímání relevantní veřejnosti je ochranná známka způsobilá identifikovat zboží nebo službu, pro které je zápis požadován, jako pocházející od určitého podniku a odlišit toto zboží nebo tuto službu od zboží nebo služeb jiných podniků. Podle Soudního dvora skutečnost, že zápis samotné barvy jako ochranné známky je požadován pro velké množství zboží nebo služeb nebo je požadován pro specifické zboží nebo službu nebo pro specifickou skupinu zboží nebo služeb, je spolu s ostatními okolnostmi konkrétního případu relevantní jak při posouzení toho, zda má barva, jejíž zápis je požadován,

rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) a odst. 3 směrnice 89/104, tak při posouzení, zda je její zápis v rozporu s obecným zájmem na tom, aby nedošlo k nepatřičnému omezení dostupnosti barev pro ostatní subjekty nabízející zboží nebo služby takového typu jako zboží nebo služby, pro které je požadován zápis. Soudní dvůr konečně uvedl, že při posouzení, zda ochranná známka má rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) a odst. 3 směrnice 89/104, musí orgán příslušný v oblasti zápisu ochranných známek provést konkrétní průzkum, s přihlédnutím ke všem okolnostem konkrétního případu, a zejména k užívání ochranné známky.

Rozsudek ze dne 3. července 2003, Best Buy Concepts v. OHIM (BEST BUY) (T-122/01, [EU:T:2003:183](#))

„Ochranná známka Společenství – Obrazová ochranná známka obsahující slovní označení BEST BUY – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Rozlišovací způsobilost – Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94“

Dne 7. května 1999 podala žalobkyně na základě nařízení (ES) č. 40/94 přihlášku obrazové ochranné známky Společenství u OHIM. Ochrannou známku, jejíž zápis byl požadován, tvoří tvar etikety žluté barvy (pozadí) a černé barvy (písmena, obrysy, kruh) obsahující slovní označení BEST BUY a prvek „®“. Služby, pro něž byl zápis ochranné známky požadován, náležely do tříd 35, 37 a 42 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek.

Rozhodnutím ze dne 19. listopadu 1999 průzkumový referent přihlášku na základě článku 38 nařízení č. 40/94 zamítl z důvodu, že se na přihlašovanou ochrannou známku vztahuje čl. 7 odst. 1 písm. b) až d) nařízení č. 40/94.

Dne 22. prosince 1999 podala žalobkyně proti rozhodnutí průzkumového referenta k OHIM odvolání podle článku 59 nařízení č. 40/94.

Rozhodnutím ze dne 21. března 2001 odvolací senát odvolání zamítl. Dospěl v podstatě k závěru, že dotčené označení postrádá rozlišovací způsobilost, je popisné, a tudíž se na něj vztahují ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 40/94.

Tribunál, u něhož byla podána žaloba proti uvedenému rozhodnutí odvolacího senátu, kterou zamítl, rozhodl, že obrazová ochranná známka tvořená tvarem barevné etikety obsahující slovní označení BEST BUY a prvek „®“, jejíž zápis byl požadován pro poradenské služby v oblasti řízení podniků (třída 35 Niceské dohody), služby instalace a údržby zařízení (třída 37), jakož i technické poradenství a pomoc při zakládání specializovaných obchodů (třída 42), postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Uvedené slovní označení, složené z běžných slov anglického jazyka, která zjevně označují výhodný poměr mezi cenou služeb uvedených v přihlášce a jejich tržní hodnotou, je totiž relevantní veřejností okamžitě vnímáno jako pouhé reklamní heslo nebo slogan, a nikoli jako označení obchodního původu služeb. Rovněž tak barevné cenové etikety jsou běžně užívány v oblasti obchodu pro všechny

druhy výrobků a služeb a přítomnost prvků typu „®“ vedle jiných prvků nemůže stačit k tomu, aby ochranné známce posuzované jako celek přiznaly rozlišovací způsobilost. Přihlašovaná ochranná známka se tedy jako celek skládá pouze z prvků, které posuzovány odděleně nemají rozlišovací způsobilost pro obchodování s dotčenými službami, aniž mezi těmito různými prvky existuje interakce, která by celku přiznala rozlišovací způsobilost.

Rozsudek ze dne 21. ledna 2010, Audi v. OHIM (C-398/08 P, [EU:C:2010:29](#))

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Společenství – Nařízení (ES) č. 40/94 – Článek 7 odst. 1 písm. b) a článek 63 – Slovní ochranná známka Vorsprung durch Technik – Ochranné známky tvořené reklamními slogany – Rozlišovací způsobilost – Přihláška ochranné známky pro velké množství výrobků a služeb – Relevantní veřejnost – Celkové posouzení a odůvodnění – Nové dokumenty“

Dne 30. ledna 2003 požádala společnost Audi u OHIM na základě nařízení č. 40/94 o zápis slovní ochranné známky Vorsprung durch Technik jakožto ochranné známky Společenství. Výrobky a služby, pro které byl zápis ochranné známky požadován, náležejí do tříd 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35 až 43 a 45 ve smyslu Niceské dohody.

Dne 7. ledna 2004 měl průzkumový referent ve svém oznámení důvodů pro zamítnutí za to, že výraz „Vorsprung durch Technik“ (náskok díky technice) představuje pro určité výrobky a služby zařazené do tříd 9, 12, 14, 25, 28, 37 až 40 a 42, týkající se techniky, objektivní sdělení, které je vnímáno dotčeným spotřebitelem jako reklamní popis. V důsledku toho přihlašovaná ochranná známka postrádá pro uvedené výrobky a služby rozlišovací způsobilost. Co se týče výrobků zařazených do třídy 12, nicméně uvedl, že zápis uvedené ochranné známky lze připustit z důvodu rozlišovací způsobilosti, kterou získala pro motorová vozidla a jejich součásti. V tomto ohledu odkázal na slovní ochrannou známku Společenství Vorsprung durch Technik, která byla zapsaná dne 27. dubna 2001 pod číslem 621086 pro uvedené výrobky zařazené do třídy 12.

Dopisem ze dne 24. února 2004 zpochybnila společnost Audi důvody uvedené průzkumovým referentem ve zmíněném oznámení, přičemž zejména tvrdila, že ochranná známka Společenství č. 621086 byla zapsána nikoliv proto, že rozlišovací způsobilost získala užíváním, ale z důvodu, že má inherentní rozlišovací způsobilost. Ve druhém oznámení důvodů pro zamítnutí ze dne 30. června 2004 vysvětlil průzkumový referent, že v okamžiku průzkumu přihlášky uvedené ochranné známky nebylo společnosti Audi nedopatřením sděleno, že tato ochranná známka byla zapsána výlučně z důvodu získané rozlišovací způsobilosti. Vzhledem k tomu, že uvedená přihláška pochází z roku 1997, se však napříště vyžaduje, aby společnost Audi poskytla důkaz o tom, že přihlašovaná ochranná známka získala rozlišovací způsobilost ve vztahu ke všem dotčeným výrobkům a službám, včetně těch, které náležejí do třídy 12.

Rozhodnutím ze dne 12. ledna 2005 průzkumový referent částečně zamítl přihlášku uvedené ochranné známky pro určité výrobky a služby zařazené do tříd 9, 12, 14, 25, 28, 37 až 40 a 42, přičemž převzal důvody uvedené v jeho oznámení důvodů pro zamítnutí ze dne 7. ledna 2004. V tomto novém rozhodnutí o zamítnutí rovněž konstatoval, že nebyl předložen žádný důkaz o získání rozlišovací způsobilosti ve vztahu k výrobkům náležejícím do třídy 12.

Sporným rozhodnutím druhý odvolací senát odvolání podanému společností Audi, pokud jde o výrobky náležející do třídy 12, vyhověl z důvodu, že dřívější rozhodnutí týkající se zápisu ochranné známky č. 621086 podalo důkaz o tom, že přihlašovaná ochranná známka získala rozlišovací způsobilost pro vozidla a pozemní dopravní prostředky. Ve zbývajících částech, zejména co se týče ostatních výrobků a služeb, ke kterým se vztahovaly výhrady průzkumového referenta, bylo odvolání zamítnuto.

Odvolací senát měl v tomto ohledu za to, že rozlišování prováděné průzkumovým referentem mezi výrobky a službami týkajícími se techniky vyvolává pochybnosti. Odvolací senát uvedl, že „[t]éměř všechny výrobky a služby se alespoň částečně týkají techniky. Technika hraje také významnou roli v oděvním odvětví. Výrobce takových výrobků, jež mají vysokou technickou úroveň, má ve vztahu ke konkurenčním podnikům velkou výhodu. Slogan ‚Vorsprung durch Technik‘ nese objektivní sdělení, podle kterého technická převaha umožňuje výrobu a poskytování lepších výrobků a služeb. Kombinace slov omezující se na toto běžné objektivní sdělení v zásadě postrádá rozlišovací způsobilost. Vzhledem k tomu, že navrhovatelka, s výjimkou výrobků zařazených do třídy 12, nepředložila žádný důkaz o tom, že je slogan ‚Vorsprung durch Technik‘ jakožto ochranná známka u veřejnosti zaveden, musí být přihláška zamítnuta v rozsahu, v němž se týká výrobků a služeb zařazených do jiných tříd“.

Tribunál napadeným rozsudkem zamítl žalobu, kterou podala společnost Audi proti spornému rozhodnutí.

Soudní dvůr, který se touto věcí zabýval v návaznosti na kasační opravný prostředek podaný společností Audi, kasačnímu opravnému prostředku podanému proti napadenému rozsudku vyhověl.

V tomto ohledu měl Soudní dvůr v první řadě za to, že pouhá skutečnost, že ochranná známka je dotčenou veřejností vnímána jako propagační slogan a že s ohledem na její pochvalnou povahu může být v zásadě převzata jinými podniky, není sama o sobě dostatečná pro závěr, že tato ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství.

Pochvalná konotace slovní ochranné známky totiž nevylučuje, že ochranná známka je nicméně způsobilá spotřebitelům zajistit původ výrobků nebo služeb, na které se vztahuje. Taková ochranná známka tak může být současně vnímána dotčenou veřejností jako propagační slogan a údaj o obchodním původu výrobků nebo služeb. Z toho vyplývá, že v rozsahu, v němž tato veřejnost vnímá ochrannou známku jako údaj o tomto

původu, skutečnost, že je současně, případně dokonce na prvním místě, chápána jako propagační slogan, nemá vliv na její rozlišovací způsobilost.

Soudní dvůr ve druhé řadě konstatoval, že nelze vyžadovat, aby měl reklamní slogan „fantazijní povahu“, případně „pojmové napětí, jehož následkem by bylo překvapení, a proto by si jej bylo možné zapamatovat“ proto, aby měl takový slogan minimální rozlišovací způsobilost vyžadovanou čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

Pokud jde o ochrannou známku, která může mít více významů, může představovat slovní hříčku nebo být vnímána jako fantazijní, překvapující a neočekávaná, a tudíž může být zapamatovatelná, i když existence takových vlastností netvoří podmínku nezbytnou pro prokázání rozlišovací způsobilosti reklamního sloganu, nic to však nemění na tom, že jejich existence může v zásadě tomuto sloganu takovou způsobilost přiznat.

Soudní dvůr ve třetí řadě uvedl, že ochranné známky tvořené označeními nebo údaji, které jsou kromě toho užívány jako reklamní slogany, údaje o jakosti anebo výrazy podněcující ke koupi výrobků nebo služeb, na které se tyto ochranné známky vztahují, nesou již ze své podstaty ve větší či menší míře objektivní sdělení. Takové ochranné známky nepostrádají rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 pouze z tohoto důvodu.

V rozsahu, v němž takové ochranné známky nejsou popisné ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení, tak mohou vyjadřovat objektivní sdělení, i když jednoduché, a mohou nicméně spotřebitele informovat o obchodním původu dotčených výrobků nebo služeb. Tak tomu může být zejména v případě, kdy se tyto ochranné známky neomezují na běžné reklamní sdělení, ale mají určitou originalitu nebo výstižnost, vyžadují minimální výkladové úsilí nebo u dotčené veřejnosti vyvolávají rozpoznávací proces.

Konečně ve čtvrté řadě Soudní dvůr zdůraznil, že slogan „Vorsprung durch Technik“, jehož zápis je požadován pro „Vozidla; dopravní prostředky pozemní, vzdušné nebo vodní“ náležející do třídy 12 ve smyslu Niceské dohody, jakož i pro výrobky a služby náležející do tříd 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35 až 43 a 45, nepostrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství.

I za předpokladu, že slogan „Vorsprung durch Technik“ nese obecné sdělení, podle kterého technická převaha umožňuje výrobu a poskytování lepších výrobků a služeb, nelze na základě této okolnosti učinit závěr, že přihlašovaná ochranná známka postrádá jakoukoli inherentní rozlišovací způsobilost. Jakkoliv je totiž takové sdělení jednoduché, nelze je kvalifikovat jako běžné do té míry, aby bylo možné bez dalšího a bez žádné pozdější analýzy vyloučit, že uvedená ochranná známka může informovat spotřebitele o obchodním původu dotčených výrobků nebo služeb.

Uvedené sdělení z uvedeného sloganu nevyplyvá zjevným způsobem. Sled slov „Vorsprung durch Technik“, který znamená „náskok díky technice“, naznačuje v první fázi pouze příčinnou souvislost, a proto vyžaduje určité výkladové úsilí ze strany veřejnosti.

Kromě toho tento slogan svědčí o určité originalitě a výstižnosti, na základě nichž je snadno zapamatovatelným. Konečně v rozsahu, v němž se jedná o proslulý slogan, který přihlašovatelka používá již řadu let, nelze vyloučit, že skutečnost, že dotčená veřejnost je zvyklá spojovat si tento slogan s automobily vyráběnými přihlašovatelkou, usnadňuje rovněž identifikaci obchodního původu označených výrobků nebo služeb touto veřejností.

Rozsudek ze dne 25. listopadu 2020, Brasserie St Avold v. EUIPO (Tvar tmavé láhve) (T-862/19, [EU:T:2020:561](#))

„Ochranná známka Evropské unie – Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie – Trojrozměrné označení – Tvar tmavé láhve – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Nedostatek rozlišovací způsobilosti – Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“

Společnost Brasserie St Avold označila Evropskou unii pro mezinárodní zápis trojrozměrného označení. Označení je tvořeno trojrozměrným vyobrazením tmavé láhve s korunkovým uzávěrem. Na spodní části těla láhve je nepravdělně navinuta bílá etiketa, s výjimkou výčnělku se špičkou směřující vzhůru, který k tělu láhve v této části nepřiléhá. Ochrana ochranné známky byla požadována pro nápoje. EUIPO zamítl ochranu mezinárodního zápisu z důvodu, že označení postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001¹³.

Tribunál, kterému byla předložena žaloba na neplatnost rozhodnutí EUIPO, žalobu zamítl. Upřesnil definici normy a zvyklostí daného odvětví v rámci posouzení rozlišovací způsobilosti trojrozměrných ochranných známek tvořených tvarem výrobku.

Tribunál nejprve připomněl, že jelikož je obal tekutého produktu imperativním požadavkem pro uvádění na trh, průměrný spotřebitel mu přizná nejprve tuto jednoduchou funkci. Pouze ochranná známka, která se podstatným způsobem odlišuje od normy nebo zvyklostí daného odvětví, nepostrádá rozlišovací způsobilost. Jestliže je trojrozměrná ochranná známka tvořena tvarem výrobku, pro který je zápis požadován, nebo tvarem obalu tohoto výrobku, pouhá skutečnost, že tento tvar je variantou jednoho z obvyklých tvarů tohoto typu výrobků nebo obalů tohoto typu výrobků, nestačí k prokázání, že uvedená ochranná známka nepostrádá rozlišovací způsobilost.

Tribunál dále konstatoval, že EUIPO prokázal, že norma a zvyklosti v odvětví nápojů se vyznačují velkou rozmanitostí tvarů a způsobů umístění etiket na láhvích. Tribunál tak upřesnil, že i za předpokladu, že by tvar etikety dotčených výrobků používaný ve většině případů byl obdélníkový, přičemž by celá tato etiketa byla fixována na část válcovitého těla láhve, norma a zvyklosti daného odvětví nemohou být omezeny pouze na statisticky

¹³ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1).

nejrozšířenější tvar, ale zahrnují všechny tvary, které spotřebitel na trhu obvykle postřehne.

Tribunál konečně zdůraznil, že dotčená etiketa představuje pouze možnou variantu již existujících tvarů. Podstatným způsobem se neodlišuje od normy nebo od zvyklostí daného odvětví. Tribunál tudíž rozhodl, že sporné označení nemůže označovat původ dotčených výrobků. Nemá tedy požadovanou minimální rozlišovací způsobilost.

Rozsudek ze dne 7. července 2021, Ardagh Metal Beverage Holdings v. EUIPO (Kombinace zvuků vznikajících při otevírání plechovky se šumivým nápojem) (T-668/19, [EU:T:2021:420](#))

„Ochranná známka Evropské unie – Přihláška ochranné známky Evropské unie sestávající z kombinace zvuků vznikajících při otevírání plechovky se šumivým nápojem – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Nedostatek rozlišovací způsobilosti – Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001 – Článek 95 odst. 1 nařízení 2017/1001“

Společnost Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG podala u EUIPO přihlášku zvukového označení jako ochranné známky Evropské unie. Toto označení předložené prostřednictvím zvukového souboru připomíná zvuk, který vzniká při otevření nápojové plechovky, následovaný tichem trvajícím po dobu přibližně jedné sekundy a šuměním po dobu přibližně devíti sekund. Zápis byl požadován pro různé nápoje, jakož i kovové obaly pro přepravu a skladování.

EUIPO tuto přihlášku k zápisu zamítl z důvodu, že přihlášená ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost.

Tribunál v rozsudku žalobu společnosti Ardagh Metal Beverage Holdings zamítl a poprvé se vyjádřil k zápisu zvukové ochranné známky předložené ve zvukovém formátu. Tribunál poskytl upřesnění týkající se kritérií pro posouzení rozlišovací způsobilosti zvukových ochranných známek a vnímání těchto ochranných známek spotřebiteli obecně.

Tribunál nejprve připomněl, že kritéria pro posouzení rozlišovací způsobilosti¹⁴ zvukových ochranných známek se neliší od kritérií použitelných na jiné kategorie ochranných známek a že zvukové označení musí mít určitou rezonanci umožňující cílovému spotřebiteli jej vnímat jako ochrannou známku, a nikoli pouze za prvek funkční povahy či za indikátor bez inherentních vlastností¹⁵. Spotřebitel dotčených výrobků nebo služeb tak musí mít možnost vytvořit si na základě pouhého vnímání ochranné známky, aniž je kombinována s jinými prvky, jako jsou zejména slovní nebo obrazové prvky, případně i jiná ochranná známka, spojitost s jejich obchodním původem.

¹⁴ Ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001.

¹⁵ Rozsudek ze dne 13. září 2016, Globo Comunicação e Participações v. EUIPO (Zvuková ochranná známka) (T-408/15, [EU:T:2016:468](#), body 41 a 45).

Dále Tribunál v rozsahu, v němž EUIPO použil *per analogiam* judikaturu¹⁶, podle níž pouze ochranná známka, která se podstatným způsobem odlišuje od normy nebo od zvyklostí daného odvětví, nepostrádá rozlišovací způsobilost, zdůraznil, že tato judikatura byla rozvinuta ve vztahu k trojrozměrným ochranným známkám sestávajícím z tvaru samotného výrobku nebo jeho obalu, přičemž ve vztahu k tomuto tvaru existuje norma nebo zvyklosti daného odvětví. V takovém případě přitom dotyčný spotřebitel, který je navyklý setkávat se s tvarem nebo tvary odpovídajícími normě nebo zvyklostem daného odvětví, nebude trojrozměrnou ochrannou známkou vnímat jako údaj o obchodním původu výrobků, je-li její tvar totožný s obvyklým tvarem nebo tvary daných výrobků, nebo je tomuto tvaru nebo tvarům podobný. Tribunál dodal, že tato judikatura nestanoví nová kritéria pro posouzení rozlišovací způsobilosti ochranné známky, ale pouze upřesňuje, že v rámci použití těchto kritérií není vnímání ze strany průměrného spotřebitele nutně stejné v případě trojrozměrné ochranné známky jako v případě slovní, obrazové nebo zvukové ochranné známky spočívající v označení nezávislém na vzhledu nebo tvaru výrobků. V důsledku toho Tribunál rozhodl, že uvedenou judikaturu týkající se trojrozměrných ochranných známek nelze v zásadě použít na zvukové ochranné známky. Nicméně i když EUIPO použil tuto judikaturu nesprávně, Tribunál konstatuje, že toto pochybení nemůže zpochybnit úvahy uvedené v napadeném rozhodnutí, které je založeno také na jiném důvodu.

Pokud jde o tento další důvod, vycházející z toho, že relevantní veřejnost vnímá přihlášenou ochrannou známkou jako funkční prvek dotčených výrobků, Tribunál poznamenává, že zvuk vznikající při otevření plechovky bude s ohledem na druh výrobků skutečně považován za čistě technický a funkční prvek. Otevření plechovky nebo láhve je totiž vlastní určitému technickému řešení spojenému s nakládáním s nápoji za účelem jejich konzumace, a takový zvuk nebude tudíž vnímán jako údaj o obchodním původu těchto výrobků. Dále pak si relevantní veřejnost okamžitě spojí zvuk šumění bublinek s nápoji. Mimoto Tribunál uvedl, že zvukové prvky a ticho trvající po dobu přibližně jedné sekundy nemají, posuzované jako celek, žádnou inherentní vlastnost, jež by jim umožnila, aby je tato veřejnost vnímala jako údaj o obchodním původu výrobků. Tyto prvky nejsou dostatečně výrazné k tomu, aby se odlišovaly od srovnatelných zvuků v oblasti nápojů. Tribunál tedy potvrdil závěry EUIPO, pokud jde o nedostatek rozlišovací způsobilosti přihlášené ochranné známky.

Nakonec Tribunál odmítl konstatování EUIPO, podle něhož je na trzích s nápoji a jejich obaly neobvyklé uvádět obchodní původ výrobku pouze pomocí zvuků z důvodu, že tyto výrobky nevydávají žádné zvuky až do okamžiku jejich konzumace. Tribunál uvedl, že většina výrobků totiž sama o sobě nevydává zvuky a zvuk vydávají až v okamžiku konzumace. Pouhá skutečnost, že se zvuk může rozeznít až při konzumaci, tak neznámá, že užívání zvuků pro uvádění obchodního původu výrobku na určitém trhu je ještě neobvyklé. Tribunál nicméně vysvětlil, že případné pochybení EUIPO v tomto

¹⁶ Viz zejména rozsudek ze dne 7. října 2004, *Mag Instrument v. OHIM* (C-136/02 P, [EU:C:2004:592](#) bod 31).

ohledu nevede ke zrušení napadeného rozhodnutí, neboť nemělo rozhodující vliv na výrok tohoto rozhodnutí.

Rozsudek ze dne 13. listopadu 2024, Administration of the State Border Guard Service of Ukraine v. EUIPO (RUSSIAN WARSHIP, GO FK YOURSELF) (T-82/24, [EU:T:2024:821](#))**

*„Ochranná známka Evropské unie – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Nedostatek rozlišovací způsobilosti – Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001 – Politický slogan – Rovné zacházení – Zásada řádné správy – Článek 71 odst. 1 nařízení 2017/1001“*

Ve svém rozsudku se Tribunál vůbec poprvé zabýval otázkou, zda je možné „politický slogan“ zapsat jako ochrannou známku.

Jistý příslušník ukrajinské pohraniční stráže, který je právním předchůdcem žalobkyně – Administration of the State Border Guard Service of Ukraine, podal EUIPO přihlášku obrazového označení „RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF“ jako ochranné známky Evropské unie pro různé výrobky a služby¹⁷. Průzkumový referent tuto přihlášku k zápisu v plném rozsahu zamítl na základě čl. 7 odst. 1 písm. f) nařízení 2017/1001, podle něhož se do rejstříku nezapíší ochranné známky, které jsou v rozporu s veřejným pořádkem nebo s dobrými mravy. Žalobkyně podala u EUIPO proti rozhodnutí průzkumového referenta odvolání. Napadeným rozhodnutím¹⁸ odvolací senát odvolání zamítl z důvodu, že přihlašovaná ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost pro dotčené výroky a služby, a její zápis tedy musí být na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001 zamítnut.

Tribunál uvedl, že žalobkyně marně poukazuje na to, že odvolací senát pochybil, když přihlášenou ochrannou známku kvalifikoval jako „politický slogan“.

Věta převzatá do přihlášené ochranné známky totiž byla okamžitě po jejím prvním užití široce užívána k mobilizování podpory Ukrajině a stala se tak velmi rychle symbolem boje Ukrajiny proti agresi Ruské federace. Tato věta tedy byla používána v politickém kontextu, opakovaně a s cílem vyjadřovat a prosazovat podporu Ukrajině. Taková situace zcela odpovídá definici výrazu „politický slogan“, kterou použila sama žalobkyně ve své žalobě, tj. výraz užívaný v určitém politickém nebo sociálním kontextu a opakující určitou myšlenku nebo určitý cíl ve snaze přesvědčit veřejnost nebo – v jejím rámci – určitou cílovou skupinu.

Věta převzatá do přihlášené ochranné známky byla velmi intenzivně používána v neobchodním kontextu a relevantní veřejnost ji nutně bude s tímto kontextem velmi úzce spojovat. Věta převzatá do přihlášené ochranné známky se totiž velmi rychle stala jedním ze symbolů boje Ukrajiny proti ruské agresi, spojovaným s vojákem ukrajinské

¹⁷ Konkrétně přihlašovaná ochranná známka označovala výrobky a služby náležející do tříd 9, 14, 16, 18, 25, 28 a 41 ve smyslu Niceské dohody.

¹⁸ Rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 1. prosince 2023 (věc R 438/2023-1).

armády, potažmo s Ukrajinou. Vzhledem k rozsahu mediálního pokrytí této události bude tato věta spojována s tímto okamžikem z nedávné historie, který je průměrnému spotřebiteli v Unii dobře znám.

Tribunál v tomto ohledu uvedl, že se odvolací senát nedopustil nesprávného právního posouzení, když měl za to, že obecná zásada, podle níž je relevantní veřejnost málo pozorná ve vztahu k označení, které jí neposkytuje hned údaj o původu dotčených výrobků a služeb, jelikož ho nebude vnímat ani si ho neuchová v paměti jakožto ochrannou známku, se použije rovněž na označení, jejichž hlavní sdělení je politické povahy.

S ohledem na základní funkci ochranné známky, tj. identifikovat původ výrobku nebo služby, na které se ochranná známka vztahuje, přitom označení není způsobilé plnit tuto funkci, pokud průměrný spotřebitel ve styku s ním nevnímá údaj o původu výrobku nebo služby, ale pouze politické sdělení.

Pokud jde o povinnost uvést odůvodnění, Tribunál připomněl, že je-li tentýž důvod pro zamítnutí zápisu namítán vůči kategorii nebo skupině výrobků či služeb, může se příslušný orgán omezit na souhrnné odůvodnění pro všechny dotčené výrobky nebo služby. V judikatuře bylo upřesněno, že se taková možnost vztahuje pouze na výrobky a služby, které mezi sebou vykazují dostatečně přímou a konkrétní spojitost tak, že tvoří dostatečně stejnorodou kategorii nebo skupinu výrobků či služeb. Zároveň však v ní bylo uvedeno, že za účelem posouzení, zda výrobky a služby mezi sebou vykazují dostatečně přímou a konkrétní spojitost a mohou být rozvrženy do dostatečně stejnorodých kategorií nebo skupin, je třeba zohlednit cíl tohoto kroku, jímž je umožnit a usnadnit posouzení *in concreto* otázky, zda se na ochrannou známku, které se týká přihláška k zápisu, vztahuje, či nevztahuje některý z absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu. Rozvržení dotčených výrobků a služeb do jedné nebo několika skupin či kategorií proto musí být provedeno zejména na základě vlastností, které jsou pro ně společné a relevantní pro analýzu, zda se na ochrannou známku přihlášenou pro uvedené výrobky a služby vztahuje, či nevztahuje určitý absolutní důvod pro zamítnutí zápisu. Z toho vyplývá, že takové posouzení musí být provedeno *in concreto* v rámci průzkumu každé přihlášky k zápisu, a případně pro každý z jednotlivých potenciálně použitelných absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu.

V projednávané věci měl odvolací senát v napadeném rozhodnutí za to, že relevantní veřejnost přihlášenou ochrannou známku nebude vnímat jako označující obchodní původ. Dále upřesnil, že věta převzatá do přihlášené ochranné známky bude interpretována především jako politické sdělení a toto vnímání bude totožné pro všechny výrobky nebo služby, na které se tato ochranná známka vztahuje. Odvolací senát měl tedy za to, že výrobky a služby, na které se přihlášená ochranná známka vztahuje, tvoří dostatečně stejnorodou skupinu s přihlédnutím k absolutnímu důvodu pro zamítnutí zápisu, který podle něj brání zápisu uvedené ochranné známky.

Vzhledem k tomu, že odvolací senát měl správně za to, že relevantní veřejnost nebude přihlášenou ochrannou známkou vnímat jako označující obchodní původ, ale jako politické sdělení prosazující podporu boje Ukrajiny proti vojenské agresi Ruské federace, mohl platně seskupit všechny výrobky a služby, na které se přihlášená ochranná známka vztahuje, do jediné kategorie, i když vykazují odlišné inherentní vlastnosti.

S ohledem na specifičnost přihlášené ochranné známky a její totožné vnímání relevantní veřejností pro všechny výrobky a služby, na které se přihláška k zápisu vztahuje, tudíž Tribunál rozhodl, že se odvolací senát nedopustil nesprávného posouzení, když měl za to, že uvedené výrobky a služby jsou součástí jediné skupiny, na kterou se jím uplatněný důvod pro zamítnutí zápisu použije stejným způsobem, a správně dospěl k závěru, že přihlášená ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001.

Rozsudek ze dne 10. září 2025, BVG v. EUIPO (Zvuk melodie) (T-288/24, [EU:T:2025:847](#))

„Ochranná známka Evropské unie – Přihláška ochranné známky Evropské unie spočívající ve zvuku melodie – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Rozlišovací způsobilost – Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“

Tribunál ve svém rozsudku zrušil rozhodnutí odvolacího senátu EUIPO¹⁹ z důvodu, že odvolací senát nesprávně posoudil rozlišovací způsobilost ochranné známky Evropské unie, jejíž zápis byl požadován pro zvukové označení spočívající ve zvuku melodie z hlediska čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001.

Žalobkyně, společnost Berliner Verkehrsbetriebe (BVB), požádala o zápis ochranné známky spočívající ve zvuku melodie týkající se určitých dopravních služeb²⁰. Když průzkumová referentka tuto přihlášku zamítla, žalobkyně podala odvolání k EUIPO.

Odvolací senát konstatoval, že přihlašovaná ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost. Uvedená ochranná známka je jakožto dvousekundové zvukové označení, které spočívá v jednoduchém sledu čtyř různých slyšitelných zvuků, natolik krátká a banální, že postrádá jakoukoli výstižnost i schopnost být spotřebiteli rozpoznána jako označení obchodního původu dotyčných služeb. Je vnímána pouze jako funkční zvukový prvek, který má upoutat pozornost posluchače.

Žalobkyně podala proti tomuto zamítavému rozhodnutí žalobu k Tribunálu.

Tribunál měl za to, že více skutečností umožňuje mít za to, že vlastnosti přihlašované ochranné známky z hlediska doby trvání a výstižnosti umožňují prokázat spíše existenci rozlišovací způsobilosti ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001 a související judikatury než její nedostatek.

¹⁹ Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 2. dubna 2024 (věc R 2220/2023-5).

²⁰ Tyto služby náleží do třídy 39 ve smyslu Niceské dohody a odpovídají následujícímu popisu: „Doprava; osobní přeprava; balení a balicí služby; provoz skladů; pořádání zájezdů“.

Pokud jde totiž zaprvé o zvyklosti dotčeného hospodářského odvětví, je obecně známo, že hospodářské subjekty působící v odvětví dopravy čím dál častěji využívají „znělky“, tj. krátké zvukové motivy k vytvoření zvukové identity pro související výrobky a služby, která bude veřejností rozpoznatelná a bude zvukovým ekvivalentem vizuální identity ochranné známky. Tyto znělky umožňují upoutat pozornost posluchačů v prostředí, které může být občas hlučné, ať už v letištních halách nebo na nástupištích vlakových a autobusových nádraží, a mohou uvádět nebo doprovázet sdělení určená cílové části veřejnosti pro reklamní účely nebo v souvislosti se souvisejícími službami.

Zadruhé zvuk melodie tvořící přihlašovanou ochrannou známku nemá přímou spojitost s dotčenými službami a nejeví se, že by se zakládal na technických nebo funkčních hlediscích. Mimo jiné není prokázáno, že by tento zvuk již veřejnost znala, což umožňuje předpokládat, že se jedná o původní dílo. V tomto kontextu lze mít za to, že uvedený zvuk má sloužit spíše jako znělka, tedy jako krátká výrazná zvuková sekvence, která může být sama o sobě zapamatovatelná. Tento závěr je ostatně potvrzen rozhodovací praxí a metodickými pokyny o průzkumu před EUIPO v oblasti zvukových ochranných známek, které mohou představovat referenční zdroj.

S ohledem na vlastnosti přihlašované ochranné známky z hlediska doby trvání, použité melodie a slyšitelných zvuků, jakož i na různé údaje, které EUIPO v minulosti poskytl k úloze, kterou tyto vlastnosti plní v rámci posuzování rozlišovací způsobilosti zvukové ochranné známky, jejíž zápis je požadován, se posouzení odvolacího senátu jeví jako nesprávné jak s ohledem na zvyklosti dotčeného odvětví, tak s ohledem na prvky charakterizující přihlašovanou ochrannou známku. Doba trvání přihlašované ochranné známky ani její údajná jednoduchost či banalita, která jako taková nebrání tomu, aby mohla být rozpoznána odpovídající melodie, nejsou překážkami, které by samy o sobě postačovaly k odůvodnění nedostatku jakékoli rozlišovací způsobilosti.

Zatřetí se odvolací senát dopustil pochybení, když měl za to, že přihlašovaná ochranná známka má toliko funkční úlohu a že je obvyklé před hlášením o dopravních prostředcích vysílat z reproduktorů krátkou sekvenci zvuků, aby byla upoutána pozornost cestujících. I kdyby bylo třeba uvažovat o jednom z potenciálních způsobů užití přihlašované ochranné známky, tedy o jejím užití na nádraží za účelem ohlášení související dopravní služby, takové užití, i když plní funkční úlohu, nijak nebrání tomu, aby přihlašovaná ochranná známka plnila funkci označení obchodního původu uvedené služby.

Začtvrté, pokud jde o ostatní služby, na které se přihlašovaná ochranná známka vztahuje a které se netýkaly přímo dopravy, ale souvisejících aspektů, měl Tribunál za to, že je obtížné na základě úvah odvolacího senátu pochopit, s jakými aspekty těchto služeb může být spojen zvuk melodie, která tuto ochrannou známku tvoří, a jak skutečnost, že by přihlašované zvukové označení mohlo být použito v reklamě na tyto služby, svědčí proti jeho zápisu jako ochranné známky.

Ve světle těchto úvah Tribunál dospěl k závěru, že odvolací senát nesprávně posoudil rozlišovací způsobilost přihlašované ochranné známky.

3. Popisné ochranné známky

Rozsudek ze dne 23. října 2003 (plénium), OHIM v. Wrigley (C-191/01 P, [EU:C:2003:579](#))

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Společenství – Nařízení (ES) č. 40/94 – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Rozlišovací způsobilost – Ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně popisnými označeními nebo údaji – Sousloví Doublemint“

V roce 1996 společnost Wm Wrigley Jr. Company (dále jen „Wrigley“) požádala OHIM o zápis sousloví „Doublemint“ jako ochranné známky Společenství pro žvýkačky.

Vzhledem k tomu, že průzkumový referent OHIM tuto přihlášku zamítl, podala společnost Wrigley odvolání k odvolacímu senátu. Odvolací senát však odvolání zamítl z důvodu, že výraz „Doublemint“, který je výsledkem kombinace dvou anglických slov bez přidání fantazijních nebo imaginativních prvků, popisuje některé vlastnosti žvýkaček, v daném případě jejich složení obsahující mátu a jejich mátovou příchutí, a proto nemůže být podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 zapsána jako ochranná známka Společenství.

Žalobě, kterou společnost Wrigley podala proti posledně uvedenému rozhodnutí u Tribunálu, bylo vyhověno. Tribunál dospěl k závěru, že výraz „Doublemint“ vztahující se na žvýkačky má nejednoznačný a sugestivní smysl, který je možné vykládat různým způsobem a že dotčené veřejnosti neumožňuje bezprostředně a bez dalšího přemýšlení odhalit popis vlastností dotčených výrobků. Vzhledem k tomu, že tento výraz není výlučně popisný, nemohl být podle Tribunálu jeho zápis zamítnut.

Tímto rozsudkem Soudní dvůr vyhověl kasačnímu opravnému prostředku, který proti rozsudku Tribunálu podal OHIM a rozsudek Tribunálu zrušil.

Soudní dvůr nejprve připomněl, že čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení 40/94 o ochranné známce Společenství stanoví, že do rejstříku se nezapíší ochranné známky, které jsou „tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností“.

Soudní dvůr dále konstatoval, že k tomu, aby OHIM zamítl zápis na základě tohoto článku, není nezbytné, aby označení a údaje tvořící dotčenou ochrannou známku byly v okamžiku podání přihlášky k zápisu skutečně užívány pro účely popisu takových výrobků nebo služeb, pro které je přihláška podána, nebo vlastností těchto výrobků nebo služeb. Jak uvádí samotné znění tohoto ustanovení, stačí, že tato označení nebo tyto údaje mohou být pro takové účely používány. Zápis slovního označení je tak třeba

zamítnout na základě uvedeného ustanovení, pokud alespoň jeden z možných významů označuje vlastnost dotyčných výrobků nebo služeb.

Soudní dvůr konečně upřesnil, že výklad čl. 7 odst. 1 písm. c) v tom smyslu, že brání zápisu ochranných známek „výlučně popisujících“ výrobky nebo služby, pro které je zápis požadován, nebo jejich vlastnosti, znamená, že se použije kritérium, které není kritériem stanoveným tímto ustanovením a které je v rozporu s jeho dosahem.

Rozsudek ze dne 12. ledna 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS v. OHIM (EUROPREMIUM) (T-334/03, [EU:T:2005:4](#))²¹

„Ochranná známka Společenství – Slovní označení EUROPREMIUM – Absolutní důvod pro zamítnutí – Popisný charakter – Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 40/94“

Společnost Deutsche Post EURO EXPRESS GmbH podala u OHIM přihlášku slovního označení EUROPREMIUM jako ochranné známky Společenství. Vzhledem k tomu, že tato přihláška byla zamítnuta, společnost Deutsche Post EURO EXPRESS podala odvolání proti rozhodnutí průzkumového referenta.

Odvolací senát OHIM zamítl odvolání z důvodu, že ochranná známka EUROPREMIUM může být spotřebiteli vnímáno jako údaj o výjimečné kvalitě a evropském původu výrobků a služeb, jež jsou předmětem přihlášky ochranné známky.

Tribunál, ke kterému společnost Deutsche Post EURO EXPRESS podala žalobu proti posledně uvedenému rozhodnutí, které zrušil, posoudil popisný charakter přihlašovaného označení²².

V první řadě Tribunál konstatoval, že zápis ochranné známky Společenství tvořené označeními nebo údaji, které jsou jinak užívány jako reklamní slogany, údaje o kvalitě nebo vyjádření vyzývající ke koupi výrobků nebo služeb, na něž se tato ochranná známka vztahuje, není jako takový vyloučen z důvodu takového užití za jediné podmínky, že dotčená ochranná známka může být vnímána bez dalšího jako údaj o obchodním původu uvedených výrobků nebo služeb, aby relevantní veřejnost mohla odlišit bez možnosti záměny výrobky nebo služby majitele ochranné známky od výrobků a služeb jiného obchodního původu.

Tato způsobilost takové ochranné známky být vnímána jako údaj o obchodním původu výrobků a služeb musí být zkoumána v rámci čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

Naproti tomu k tomu, aby se na ochrannou známku použil čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, musí sloužit ke specifickému, jednoznačnému a objektivnímu označení základních vlastností dotčených výrobků a služeb.

²¹ Kasační opravný prostředek proti tomuto rozsudku byl vyškrtnut usnesením předsedy Soudního dvora ze dne 14. prosince 2005, OHIM v. Deutsche Post EURO EXPRESS (C-121/05 P, [EU:C:2005:767](#)).

²² Ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94.

Ve druhé řadě Tribunál konstatoval, že není prokázáno, že slovní označení EUROPREMIUM, o jehož zápis jako ochranné známky Společenství je žádáno, zejména pro výrobky z různých materiálů určených k balení, uspořádání a přepravě, reklamní služby, řízení a podporu v oblasti obchodní činnosti a přepravní a skladovací služby zařazené do tříd 16, 20, 35 a 39 ve smyslu Niceské dohody, které může být průměrným anglicky hovořícím spotřebitelem chápáno jako odkaz na výrobky a služby evropského původu a vysoké kvality, může sloužit k přímému označení uvedených výrobků a služeb ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94.

Dotčené označení není totiž tvořeno prvky popisujícími požadované výrobky a služby, neboť předpona „euro“ je neoznačuje ani přímo, ani zmínkou o některé z jejich základních vlastností, a výraz „premium“ je pouze vychvalujícím výrazem, jenž má evokovat vlastnost, kterou přihlašovatel zamýšlí přisoudit vlastním výrobkům, aniž by informoval spotřebitele o specifických a objektivních vlastnostech nabízených výrobků nebo služeb.

Dále pak není prokázáno, že výraz „EUROPREMIUM“ jako celek je nebo může být druhovým nebo obvyklým označením pro identifikaci nebo charakterizaci výrobků nebo služeb, o které se jedná.

Rozsudek ze dne 10. března 2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. OHIM (C-51/10 P, [EU:C:2011:139](#))

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Společenství – Označení, které tvoří výlučně číslice – Přihláška označení ‚1000‘ jakožto ochranné známky pro brožury, periodika a noviny – Údajně popisný charakter uvedeného označení – Kritéria pro použití čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 40/94 – Povinnost OHIM zohlednit svou dřívější rozhodovací praxi“

Společnost Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (dále jen „Technopol“) podala u OHIM přihlášku označení „1000“ jako ochranné známky Společenství pro brožury, periodika a noviny. Tato přihláška však byla zamítnuta z důvodu, že označení „1000“ nemá rozlišovací způsobilost a představuje popisné označení obsahu či jiných vlastností dotčených výrobků.

Odvolací senát OHIM, který zamítl odvolání, které u něj podala společnost Technopol proti rozhodnutí průzkumového referenta, měl za to, že označení „1 000“ může sloužit k označení publikací společnosti Technopol a že v každém případě uvedené označení nemá rozlišovací způsobilost, neboť je spotřebitelem vnímáno jako pochvala uvedených publikací, a nikoli jako označení původu.

Společnost Technopol následně podala žalobu k Tribunálu, která byla rovněž zamítnuta. Soudní dvůr, u něhož byl podán kasační opravný prostředek proti rozsudku Tribunálu, který zamítl, se zabýval kritérii pro použití absolutního důvodu pro zamítnutí zápisu týkajícího se popisného charakteru označení.

V první řadě měl Soudní dvůr za to, že každý z důvodů pro zamítnutí uvedených v čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94 musí být vykládán ve světle obecného zájmu, na němž stojí. Obecný zájem, na němž stojí čl. 7 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení, spočívá v zajištění, že označení popisující jednu či několik vlastností výrobků nebo služeb, pro něž je zápis jakožto ochranná známka požadován, mohou být volně užívána všemi hospodářskými subjekty, které takové výrobky nebo služby nabízejí.

Aby bylo zaručeno splnění tohoto cíle volného užívání v plném rozsahu, k tomu, aby OHIM zápis zamítl na základě čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, není nezbytné, aby dotčené označení bylo v okamžiku přihlášky k zápisu skutečně užíváno k popisným účelům. Stačí, aby uvedené označení k takovým účelům použito být mohlo. Stejně tak použití tohoto důvodu pro zamítnutí nezávisí na požadavku disponibility, který by byl konkrétní, trvající či vážný, a je tedy irelevantní znát počet konkurentů, kteří mají či by mohli mít zájem na užívání dotčeného označení. Kromě toho je bezvýznamné, že existují jiná běžněji užívaná označení než to, o něž se zde jedná, k označení těchto vlastností výrobků nebo služeb uvedených v přihlášce k zápisu. Z předcházejícího vyplývá, že použití čl. 7 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení nevyžaduje, aby dotčené označení odpovídalo obvyklým způsobům označení.

Ve druhé řadě Soudní dvůr konstatoval, že popisná označení uvedená v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 rovněž postrádají rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení. Naopak označení může postrádat rozlišovací způsobilost ve smyslu uvedeného čl. 7 odst. 1 písm. b) i z jiných důvodů, než je jeho případný popisný charakter. Oblast působnosti čl. 7 odst. 1 písm. b) a oblast působnosti čl. 7 odst. 1 písm. c) se tedy určitým způsobem překrývají, ovšem první z těchto ustanovení se odlišuje od druhého, jelikož se vztahuje na všechny okolnosti, kdy označení není s to rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků či služeb jiných podniků.

Za těchto podmínek je kvůli správnému použití čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94 nutné dbát na to, aby použití důvodu pro zamítnutí uvedeného v tomto čl. 7 odst. 1 písm. c) zůstalo řádně vyhrazeno pro případy, kterých se skutečně tento důvod pro zamítnutí týká.

Ve třetí řadě Soudní dvůr uvedl, že případy, kterých se skutečně týká důvod pro zamítnutí uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, jsou ty případy, kdy označení, jehož zápis jako ochranné známky je požadován, může označit „vlastnost“ výrobků nebo služeb, pro něž je přihláška podána. Tím, že normotvůrce v čl. 7 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení použil výrazy „druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností“, totiž uvedl, že druh, jakost, množství, účel, hodnota, zeměpisný původ a doba výroby výrobků nebo poskytnutí služby je třeba pokládat za vlastnosti výrobků nebo služeb, a také upřesnil, že tento seznam není taxativní, přičemž mohou být rovněž zohledněny jakékoli jiné vlastnosti výrobků či služeb.

Volba výrazu „vlastnost“, kterou učinil normotvůrce, zdůrazňuje skutečnost, že označeními, kterých se týká uvedené ustanovení, jsou pouze ta, jež slouží k označení

vlastnosti výrobků nebo služeb, pro něž je zápis požadován, kterou zúčastněné kruhy snadno rozpoznají. Zápis označení tak lze na základě čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 zamítnout pouze v případě, že lze důvodně předpokládat, že jej zúčastněné kruhy skutečně rozpoznají jako popis jedné z uvedených vlastností.

Tato upřesnění mají zvláštní relevanci v případě označení tvořených výlučně číslicemi. Vzhledem k tomu, že taková označení jsou zpravidla postavena na roveň číslům, mohou totiž obzvláště sloužit v oblasti obchodu k označení množství. K tomu, aby zápis označení tvořeného výlučně číslicemi mohl být zamítnut na základě čl. 7 odst. 1 písm. c) proto, že označuje množství, je však třeba, aby bylo možné důvodně předpokládat, že u zúčastněných kruhů množství označené těmito číslicemi charakterizuje výrobky nebo služby, pro něž je zápis požadován.

Ve čtvrté a poslední řadě Soudní dvůr připomněl, že pravidlo stanovené v čl. 12 písm. b) nařízení č. 40/94 nemá rozhodující vliv na výklad pravidla stanoveného v čl. 7 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení. Článek 12 uvedeného nařízení se totiž týká omezení účinků ochranné známky Společenství, zatímco článek 7 tohoto nařízení se týká důvodů zamítnutí zápisu označení jako ochranných známek.

Okolnost, že uvedený čl. 12 písm. b) zajišťuje, aby každý hospodářský subjekt mohl volně užívat údaje týkající se vlastností výrobků a služeb, nikterak neomezuje působnost uvedeného čl. 7 odst. 1 písm. c). Právě naopak, uvedená okolnost zdůrazňuje zájem na tom, aby důvod pro zamítnutí uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. c), který je mimoto absolutní, byl skutečně použit na každé označení, jež může označovat vlastnost výrobků nebo služeb, pro které je jeho zápis jakožto ochranné známky požadován.

Rozsudek ze dne 25. října 2018, Devin v. EUIPO – Haskovo (DEVIN) (T-122/17, [EU:T:2018:719](#))²³

„Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Slovní ochranná známka Evropské unie DEVIN – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Popisný charakter – Zeměpisný název – Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/1001]“

Dne 11. července 2014 podala Haskovo Chamber of Commerce and Industry (HCCI, obchodní a průmyslová komora v Haskovo, Bulharsko) návrh na prohlášení neplatnosti slovní ochranné známky Unie DEVIN, jejíž majitelkou je společnost Devin AD a byla zapsána EUIPO v roce 2011 pro výrobky náležející do třídy 32 ve smyslu Niceské dohody odpovídající nealkoholickým nápojům, zejména minerální vodu.

Zrušovací oddělení EUIPO návrhu na neplatnost založenému na čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009²⁴ vyhovělo a dotčenou ochrannou známku prohlásilo za neplatnou

²³ Kasační opravný prostředek proti tomuto rozsudku bylo zamítnut usnesením ze dne 11. července 2019, Haskovo v. Devin (C-800/18 P, [EU:C:2019:606](#)).

²⁴ Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1).

v plném rozsahu, když mělo za to, že ochranná známka je tvořena označením, které může soužit k označení zeměpisného původu výrobku²⁵. Odvolací senát EUIPO odvolání, které proti tomuto rozhodnutí podala společnost Devin AD, zamítl z důvodu, že bulharské město Devin je známé široké veřejnosti v Bulharsku a značné části spotřebitelů v sousedních zemích, jako je Řecko a Rumunsko, zejména jako vyhlášené lázeňské středisko, a že zúčastněné kruhy si název tohoto města spojují s kategorií výrobků třídy 32, zejména s minerálními vodami.

Ve svém rozsudku Tribunál zrušil rozhodnutí odvolacího senátu EUIPO a podal upřesnění týkající se posuzování popisného charakteru označení spočívajícího v zeměpisném názvu ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009.

Pokud se jedná konkrétně o označení nebo údaje, které mohou sloužit k označení zeměpisného původu nebo místa určení kategorií výrobků nebo místa poskytování kategorií služeb, pro které je zápis ochranné známky Evropské unie požadován, zejména zeměpisné názvy, Tribunál připomněl, že existuje obecný zájem na zachování jejich dostupnosti zejména z důvodu jejich schopnosti nejen případně ukázat jakost a další vlastnosti dotýčných kategorií výrobků nebo služeb, ale rovněž různě ovlivnit preference spotřebitelů například tím, že si spojí výrobky nebo služby s místem, které může vyvolat pozitivní pocity.

V tomto ohledu je jednak vyloučen zápis zeměpisných názvů jako ochranných známek, pokud tyto názvy označují určitá zeměpisná místa, která jsou již proslulá nebo známá v souvislosti s kategorií dotýčných výrobků nebo služeb, a která tedy vykazují spojitost s těmito výrobky nebo službami pro zúčastněné kruhy, a jednak je vyloučen zápis zeměpisných názvů, které mohou být užívány podniky a rovněž musejí zůstat dostupné pro tyto podniky jako označení zeměpisného původu kategorie dotýčných výrobků nebo služeb.

Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 však v zásadě nebrání zápisu zeměpisných názvů, které nejsou zúčastněným kruhům známy nebo nejsou alespoň známy jako označení zeměpisného místa, nebo dále názvů, u kterých není z důvodu vlastností označeného místa pravděpodobné, že by zúčastněné kruhy mohlo napadnout, že kategorie dotýčných výrobků nebo služeb pochází z tohoto místa nebo že je v něm koncipovaná.

Pokud jde mimoto o posouzení popisného charakteru takového označení, Tribunál konstatoval, že EUIPO je povinen prokázat, že zeměpisný název je známý zúčastněným kruhům jako označení určitého místa. Navíc je třeba, aby dotčený název vykazoval v současnosti u zúčastněných kruhů spojitost s kategorií dotýčných výrobků nebo služeb nebo aby bylo rozumné očekávat, že by takový název mohl u této veřejnosti označovat zeměpisný původ uvedené kategorie výrobků nebo služeb. V rámci tohoto přezkumu je třeba konkrétněji zohlednit více či méně velké povědomí zúčastněných kruhů

²⁵ Ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009.

o dotčeném zeměpisném názvu, jakož i vlastnosti místa označeného tímto názvem a vlastnosti kategorie dotyčných výrobků nebo služeb.

Tribunál v projednávané věci rozhodl, že slovní ochranná známka DEVIN nepopisuje zeměpisný původ, pokud jde o průměrného spotřebitele ze zemí sousedících s Bulharskem, tj. Řecka a Rumunska, a o průměrného spotřebitele z ostatních členských států Unie, s jedinou výjimkou Bulharska.

Zeměpisný název Devin je sice známý zúčastněným kruhům v Bulharsku, pokud však jde o zúčastněné kruhy ostatních členských států Unie, zeměpisný název Devin je těmto kruhům do značné míry neznámý nebo je alespoň neznámý jako označení zeměpisného místa.

Pouhá skutečnost, že město Devin je vyhledáno pomocí internetových vyhledávačů, nepostačuje k prokázání, že se jedná o místo, které zná podstatná část relevantní veřejnosti v Řecku a Rumunsku. Existence „turistického profilu na internetu“ sama o sobě nestačí k prokázání skutečnosti, že zahraniční relevantní veřejnost zná určité malé město. Průměrný spotřebitel minerální vody a nápojů v Unii se totiž nevyznačuje vysokou mírou specializace v oblasti zeměpisu nebo cestovního ruchu. Jelikož se odvolací senát nesprávně zaměřil na zahraniční turisty, zejména řecké nebo rumunské, kteří navštěvují Bulharsko nebo Devin, nezohlednil celou relevantní veřejnost, kterou tvoří průměrný spotřebitel Unie, zejména Řecka a Rumunska, ale nesprávně se omezil na nepatrnou nebo mizivou část relevantní veřejnosti, a sice zahraniční turisty navštěvující Bulharsko nebo Devin, která se každopádně jeví jako zanedbatelná a nelze ji považovat za dostatečně reprezentativní pro danou veřejnost z hlediska judikatury. Odvolací senát tak použil nesprávný test, který jej dovedl k chybnému posouzení skutkového stavu, pokud jde o vnímání výrazu „devin“ relevantní veřejností.

Pokud jde o dostupnost zeměpisného názvu Devin, je třeba konstatovat, že je dovoleno popisné užívání názvu „Devin“ k propagaci města jako turistické destinace. Nařízení č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie v samotné definici výlučného práva plynoucího z ochranné známky stanoví záruky určené k ochraně zájmů třetích osob. Název města Devin zůstává k dispozici třetím osobám nejen pro popisné užívání, jako je např. propagace cestovního ruchu v tomto městě, ale také jako rozlišovací označení v případě „řádného důvodu“ a neexistence nebezpečí záměny vylučujících použití článků 8 a 9 nařízení č. 207/2009. Obecný zájem na zachování dostupnosti takového zeměpisného názvu, jako je název lázeňského města Devin, tak může být chráněn prostřednictvím povolení popisného užívání takových názvů a záruk omezujících výlučné právo majitele sporné ochranné známky, aniž by tato ochranná známka musela být zrušena.

Rozsudek ze dne 7. května 2019, Fissler v. EUIPO (vita) (T-423/18, [EU:T:2019:291](#))

„Ochranná známka Evropské unie – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie vita – Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu – Nedostatek rozlišovací způsobilosti – Popisný charakter – Pojem ‚vlastnost‘ – Název barvy – Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (EU) 2017/1001“

V rozsudku Fissler v. EUIPO (vita) (T-423/18) vydaném dne 7. května 2019 Tribunál zrušil rozhodnutí EUIPO, kterým se zamítá zápis slovní ochranné známky vita jako ochranné známky Evropské unie pro takové výrobky, jako jsou kuchyňské roboty, elektrické hrnce a potřeby pro domácnost. V projednané věci EUIPO zamítl zápis uvedené ochranné známky pro výrobky náležející do tříd 7, 11 a 21 (zejména elektrické kuchyňské roboty, elektrické tlakové hrnce a potřeby pro domácnost) z důvodů, že tato ochranná známka je popisná a postrádá rozlišovací způsobilost [čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení 2017/1001]. EUIPO měl zejména za to, že jelikož přihlášená ochranná známka je výrazem ze švédského jazyka (vita je určitým tvarem a množným číslem slova „vit“, které ve švédštině znamená „bílý“), relevantní veřejností je švédsky hovořící veřejnost Evropské unie. EUIPO popisný charakter přihlášené ochranné známky založil v podstatě na dvou důvodech. Zaprvé jsou dotčené výrobky dostupné v bílé barvě, což je poměrně obvyklá barva, ač není nejběžnější. Zadruhé jsou tyto výrobky často nazývány jako „vitvaror“ („bílý zboží“) ve švédštině.

Pokud jde o více či méně obvyklé používání bílé barvy pro výrobu dotčených výrobků, Tribunál určil, zda lze takové užívání kvalifikovat jako „vlastnost“ těchto výrobků ve smyslu judikatury. Tribunál připomněl, že zápis označení lze z důvodu jeho popisného charakteru [na základě čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení 2017/1001] zamítnout pouze v případě, že lze důvodně předpokládat, že jej zúčastněné kruhy skutečně rozpoznají jako popis jedné z uvedených vlastností. Navíc je bezvýznamné, že je taková vlastnost z obchodního hlediska podstatná či podružná, přičemž vlastnost ve smyslu uvedeného článku nicméně musí být „objektivním znakem, který by byl povaze tohoto výrobku“ nebo služby „vlastní“, jakož i „inherentní a trvalá“ pro tento výrobek nebo tuto službu.

V projednané věci Tribunál konstatoval, že bílá barva nepředstavuje vlastnost „inherentní“ a „vlastní povaze“ dotčených výrobků (jako jsou kuchyňské roboty, elektrické hrnce a potřeby pro domácnost), ale představuje aspekt čistě vedlejší a nahodilý, který může mít případně pouze jejich část, a v každém případě nevykazuje žádnou přímou a bezprostřední spojitost s jejich povahou. Takové výrobky jsou totiž dostupné v celé řadě barev, mezi nimiž figuruje bez jakékoli přednosti bílá barva. Pouhá skutečnost, že dotčené výrobky jsou dostupné v bílé barvě, více či méně obvyklé a mezi jinými barvami, zpochybněna není, ale jeví se jako irelevantní, jelikož není ve smyslu judikatury „důvodně“ předpokládat, že pouze v důsledku této skutečnosti relevantní veřejnost bílou barvu skutečně rozpozná jako popis vlastnosti, která je inherentní a vlastní povaze těchto výrobků. Výraz „vita“ tedy nepopisuje vlastnost dotčených výrobků, a tudíž se na něj nevztahuje důvod pro zamítnutí zápisu uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení 2017/1001.

Kromě toho Tribunál připomněl, že obecný zájem, na němž stojí čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001, který vylučuje zápis ochranné známky, jež postrádá rozlišovací způsobilost, se týká ochrany spotřebitele, když mu umožňuje rozlišit bez možnosti záměny původ výrobků nebo služeb, na které se vztahuje ochranná známka, v souladu s její základní funkcí označení původu, zatímco obecný zájem, na němž stojí pravidlo uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. c), který brání zápisu popisné ochranné známky, se soustředí na ochranu konkurentů proti jakémukoli nebezpečí, že si jediný subjekt monopolizuje údaje popisující vlastnosti takových výrobků nebo služeb. Ochranná známka, která nemá popisný charakter, jako je tomu v projednané věci, proto ještě nemá rozlišovací způsobilost.

Vzhledem k tomu, že relevantní veřejnost nebude přihlášenou ochrannou známkou chápat jako jednoduché objektivní sdělení, podle něhož jsou uvedené výrobky dostupné v bílé barvě, ale pochopí ji spíše jako označení jejich původu, dospěl Tribunál v podstatě k závěru, že uvedená ochranná známka má rozlišovací způsobilost.

S ohledem na vše předcházející Tribunál oběma žalobním důvodům vyhověl a rozhodnutí EUIPO zrušil.

Rozsudek ze dne 16. července 2025, Iceland Foods v. EUIPO – Íslandsstofa (Promote Iceland) a další (ICELAND) (T-105/23, [EU:T:2025:729](#))

„Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Slovní ochranná známka Evropské unie ICELAND – Absolutní důvod neplatnosti – Popisný charakter – Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/1001]“

Tribunál se ve svých rozsudcích vyjádřil k popisnému charakteru dvou označení obsahujících název evropské země (ICELAND) a zamítl žaloby podané proti rozhodnutím velkého odvolacího senátu EUIPO z důvodu, že tato označení popisují zeměpisný původ výrobků a služeb, na které se vztahují, nebo jejich vlastnosti.

Žalobkyně, Iceland Foods Ltd, podala dne 19. dubna 2002 u EUIPO přihlášku slovního označení ICELAND a dne 12. února 2013 přihlášku obrazového označení Iceland pro několik výrobků a služeb. Následně byly u zrušovacího oddělení EUIPO předloženy dva návrhy na prohlášení neplatnosti dotčených ochranných známek pro některé výrobky a služby, na které se tyto ochranné známky vztahují²⁶. Zrušovací oddělení vyhovělo těmto návrhům na prohlášení neplatnosti pro všechny dotyčné výrobky a služby.

Žalobkyně tedy podala dvě odvolání proti každému z rozhodnutí zrušovacího oddělení. Rozhodnutími ze dne 15. prosince 2022 velký odvolací senát tato odvolání zamítl (dále jen „napadená rozhodnutí“). Tento odvolací senát měl za to, že sporné ochranné známky jsou relevantní veřejností, konkrétně širokou anglicky hovořící veřejností Evropské unie,

²⁶ Výrobky a služby náleží do tříd 7, 11, 16, 29 až 32 a 35 a do tříd 29, 30 a 35 ve smyslu Niceské dohody.

vnímány jako označení, že výrobky a služby, na které se tyto ochranné známky vztahují, pocházejí z Islandu a je třeba mít za to, že jsou popisné²⁷. Velký odvolací senát poté, co konstatoval, že k tomu, aby označení nemohla být zapsána jako ochranná známka Evropské unie, stačí, aby se uplatnil jeden z absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu, měl za to, že v každém případě, pokud by sporné ochranné známky měly být zkoumány rovněž z hlediska jejich rozlišovací způsobilosti²⁸, musely by být nevyhnutelně považovány za ochranné známky, které tuto rozlišovací způsobilost postrádají²⁹.

Žalobkyně proto podala proti každému z napadených rozhodnutí žalobu k Tribunálu³⁰.

Tribunál nejprve připomněl, že jsou vyloučeny dva druhy zápisu zeměpisných názvů. První druh se týká zápisu zeměpisných názvů jako ochranných známek, pokud tyto názvy označují určitá zeměpisná místa, která jsou již proslulá nebo známá v souvislosti s kategorií dotyčných výrobků nebo služeb, a vykazují tedy spojitost s touto kategorií pro zúčastněné kruhy. Druhý druh se týká zápisu zeměpisných názvů, které mohou být užívány podniky a rovněž musí zůstat dostupné pro tyto podniky jako označení zeměpisného původu kategorie dotyčných výrobků nebo služeb.

Kromě toho Tribunál konstatoval, že posouzení popisného charakteru sporných ochranných známek vyžaduje, aby bylo přihlédnuto ke všem relevantním faktorům, jako je povědomí o Islandu a jeho vlastnostech a spojitost mezi kategoriemi výrobků a služeb a spornými ochrannými známkami.

Tribunál v tomto ohledu uvedl, že sporné ochranné známky označují název země, která se nachází v Evropě, je tvořena poměrně řídké osídleným územím, ale má větší rozlohu než některé členské státy Unie a Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Tribunál tak konstatoval, že slovo „Iceland“ zná podstatná část relevantní veřejnosti složená z široké anglicky hovořící veřejnost Unie.

Kromě toho Tribunál potvrdil, že důkazy, ze kterých vycházel velký odvolací senát, prokazují zaprvé, že Island je zemí šetrou k životnímu prostředí, zejména z důvodu několika geotermálních a vodních elektráren, zadruhé, že Island je oblíbenou turistickou destinací, a zatřetí, že Island nabízí širokou škálu výrobků a služeb, přičemž ve vztahu k nim udržuje významné obchodní vztahy se zeměmi EHP.

Tribunál rovněž poznamenal, že je třeba přihlédnout ke všem okolnostem, jak existovaly ke dni podání přihlášky dotčené ochranné známky, i z hlediska budoucího vývoje,

²⁷ Ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, později čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009, nahrazeného čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení 2017/1001.

²⁸ Ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) výše uvedeného nařízení č. 40/94, později čl. 7 odst. 1 písm. b) výše uvedeného nařízení č. 207/2009, nahrazeného čl. 7 odst. 1 písm. b) výše uvedeného nařízení 2017/1001.

²⁹ Tvrzení osob navrhuje prohlášení neplatnosti, podle něhož jsou dotčené ochranné známky v rozporu s veřejným pořádkem [ve smyslu čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94 (později čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009, nyní čl. 59 odst. 1 písm. a) nařízení 2017/1001] ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. f) nařízení č. 40/94 (později čl. 7 odst. 1 písm. f) nařízení č. 207/2009, nyní čl. 7 odst. 1 písm. f) nařízení 2017/1001], bylo velkým odvolacím senátem odmítnuto jako nepřipustné z důvodu jeho opožděného předložení. Tato otázka tak nebyla ani odvolacím senátem, ani následně Tribunálem přezkoumána.

³⁰ Věci Iceland Foods v. EUIPO – Íslandsstofa (Promote Iceland) a další (ICELAND) (T-105/23) týkající se slovní ochranné známky ICELAND a Iceland Foods v. EUIPO – Icelandic Trademark (Iceland) (T-106/23) týkající se obrazové ochranné známky Iceland.

a neomezovat se pouze na otázku „dobrého jména“, kterému se Island těšil u relevantní veřejnosti nebo se mohl těšit v budoucnu v souvislosti s výrobky a službami, na něž se vztahují sporné ochranné známky. Různé vlastnosti Islandu jsou mimo jiné důležité pro určení, do jaké míry může být zeměpisný původ dotčených výrobků nebo služeb relevantní pro zúčastněné kruhy za účelem posouzení jakosti a jiných vlastností dotyčných výrobků nebo služeb. Ze stejných důvodů Tribunál rozhodl, že velký odvolací senát správně zohlednil hospodářskou prosperitu, včetně posouzení hrubého domácího produktu, kvalifikované pracovní síly nebo přítomnosti různých průmyslových odvětví, jelikož na základě těchto kritérií bylo možné určit, zda se Island mohl stát známým nebo proslulým jako místo zeměpisného původu dotčených výrobků a služeb.

Pokud jde dále o výrobky obsahující potraviny rostlinného a živočišného původu a tekutiny určené k lidské spotřebě, měl Tribunál za to, že sporné ochranné známky mají ve vztahu k těmto výrobkům popisný charakter. Ke dni zápisu sporných ochranných známek tak Island vyráběl a vyvážel takové výrobky a mohl z nich vyrábět další výrobky, takže pokud je jeden z těchto výrobků uváděn na trh pod jednou ze sporných ochranných známek, může být vnímán jako pocházející z této země. I kdyby mimoto současný vývoz potravin z Islandu nepředstavoval relativně významnou část jeho vývozu obecně, měl Tribunál za to, že toto tvrzení nemůže zpochybnit popisnou spojitost mezi ochrannými známkami a dotčenými výrobky, jelikož nezohledňuje, že se do budoucna jeví jako důvodné, že by taková spojitost mezi spornými ochrannými známkami a dotčenými výrobky mohla vzniknout.

Konečně Tribunál konstatoval, že velký odvolací senát provedl podrobnou analýzu popisného charakteru sporných ochranných známek ve vztahu ke všem dotčeným výrobkům a službám. Pokud jde navíc o obrazovou ochrannou známku Iceland³¹, dodal, že typografie ani barva sporné ochranné známky jí nepřiznává neobvyklý či nápadný efekt. Slovní prvek této ochranné známky je totiž ztvárněn standardním druhem bílých písmen bez jakékoli typografické zvláštnosti. I když je umístěn na červeném, oranžovém a žlutém obdélníkovém pozadí, jehož žlutý a oranžový efekt vyvolává dojem poněkud vybledlého vzhledu, barevné pozadí, zejména v oranžové a žluté barvě, je v reklamě nebo na obalech v podstatě běžné, takže jej spotřebitel považuje za dekorativní prvek. Za těchto okolností obrazové prvky dotčené sporné ochranné známky slouží pouze ke zdůraznění slovního prvku uvedené ochranné známky a nijak nemění popisný obsah šířený posledně uvedeným prvkem.

Pokud jde o čl. 12 písm. b) nařízení č. 40/94³² týkající se omezení účinků ochranné známky, který zajišťuje, aby islandské subjekty mohly užívat název „Iceland“, Tribunál připomněl, že cílem tohoto ustanovení je zejména vyřešit problémy, které vznikají v případě, kdy byla zapsána ochranná známka tvořená jako celek nebo zčásti zeměpisným označením a nepřiznává třetím stranám užívání takového názvu jako

³¹ Rozsudek ze dne 16. července 2025, Iceland Foods v. EUIPO – Icelandic Trademark (Iceland) (T-106/23, [EU:T:2025:730](#)).

³² Později čl. 12 písm. b) nařízení č. 207/2009, nyní čl. 14 písm. b) nařízení 2017/1001.

ochranné známky, ale omezuje se na zajištění, že jej mohou používat popisným způsobem, a sice jako údaj týkající se zeměpisného původu za podmínky, že je toto užívání v souladu s poctivými zvyky v průmyslu a obchodě. Okolnost, podle které čl. 12 písm. b) nařízení č. 40/94 zajišťuje, aby každý hospodářský subjekt mohl volně používat údaje týkající se vlastností výrobků a služeb, mimoto neumožňuje zajistit ochranu obecného zájmu, na němž stojí čl. 7 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení. Právě naopak tato okolnost zdůrazňuje zájem na tom, aby důvod neplatnosti uvedený v čl. 51 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení č. 40/94, který je mimoto absolutní, byl skutečně použit na každé označení, jež může označovat vlastnost výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka zapsána.

4. Ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými

Rozsudek ze dne 16. března 2006, *Telefon & Buch v. OHIM – Herold Business Data (WEISSE SEITEN)* (T-322/03, [EU:T:2006:87](#))

„Ochranná známka Společenství – Přípustnost žaloby – Nahodilá událost – Návrh na prohlášení neplatnosti – Článek 51 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 40/94 – Slovní ochranná známka WEISSE SEITEN – Absolutní důvody pro zamítnutí – Článek 7 odst. 1 písm. b) až d) nařízení č. 40/94“

Společnost Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH podala u OHIM přihlášku slovního spojení WEISSE SEITEN pro různé výrobky³³. Společnost Herold Business Data GmbH & Co. KG podala návrh na prohlášení neplatnosti tohoto zápisu na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) až d) a g) nařízení č. 40/94. Zrušovací oddělení tomuto návrhu částečně vyhovělo. Odvolací senát prohlásil ochrannou známku za neplatnou z důvodu, že pokud jde o výrobky náležející do tříd 9 a 16, je tvořena výlučně označeními nebo údaji, které se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech. Kromě toho měl odvolací senát za to, že se čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 40/94 použije rovněž na všechny dotčené výrobky a služby.

Tribunál, u něhož byla podána žaloba proti poslednímu rozhodnutí, kterou zamítl, nejprve zdůraznil, že obvyklost ochranné známky může být posouzena pouze jednak ve vztahu k výrobkům nebo službám, na které se ochranná známka vztahuje, i když dotčené ustanovení na ně výslovně neodkazuje, a jednak ve vztahu k tomu, jak ochrannou známku vnímá cílová veřejnost. Dále pokud jde o cílovou veřejnost, upřesnil, že je třeba zohlednit předpokládané očekávání průměrného spotřebitele dotčeného druhu výrobku, o kterém se má za to, že je běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný. Konečně uvedl, že označení nebo údaje tvořící ochrannou známku, jež se

³³ Jednalo se o výrobky náležející do tříd 9, 16, 41 a 42 ve smyslu Niceské dohody.

staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech pro označení výrobků či služeb, na které se tato ochranná známka vztahuje, nejsou schopné odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků, a proto nesplňují základní funkci uvedené ochranné známky.

S ohledem na tyto úvahy Tribunál uvedl, že v daném případě nemělo být slovní spojení WEISSE SEITEN zapsáno jako ochranná známka Společenství pro výrobky náležející do tříd 9 a 16 ve smyslu Niceské dohody, a to z důvodu existence absolutního důvodu pro zamítnutí zápisu uvedeného v čl. 7 odst. 1 písm. d) nařízení č. 40/94, jelikož bylo prokázáno, že pro průměrného německy mluvícího spotřebitele se slovní spojení „weiße Seiten“ stalo v době podání přihlášky ochranné známky obvyklým jako druhový název pro telefonní seznam osob nejen v tištěné podobě, ale i v elektronické formě.

Rozsudek ze dne 18. května 2018, Mendes v. EUIPO – Actial Farmaceutica (VSL#3) (T-419/17, [EU:T:2018:282](#))

„Ochranná známka Evropské unie – Řízení o zrušení – Slovní ochranná známka Evropské unie VSL#3 – Ochranná známka, která se stala označením, které je v obchodě obvyklé pro výrobek nebo službu, pro kterou je zapsána – Ochranná známka, která může klamat veřejnost – Článek 51 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 58 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (EU) 2017/1001]“

Společnost Actial Farmaceutica Srl byla majitelkou slovní ochranné známky Evropské unie „VSL#3“ pro farmaceutické přípravky. Společnost Mendes s.u.r.l. podala návrh na zrušení této ochranné známky, když tvrdila jednak, že se stala v důsledku činnosti nebo nečinnosti vedlejší účastnice označením, které je v oblasti obchodu obvyklé pro dotčené výrobky, a jednak že uvedená ochranná známka z důvodu svého užívání klame veřejnost. Zrušovací oddělení EUIPO tento návrh zamítlo. Odvolací senát zamítl rovněž odvolání podané proti tomuto rozhodnutí.

Tribunál, u něhož byla podána žaloba proti posledně uvedenému rozhodnutí, kterou zamítl, nejprve konstatoval, že z judikatury Soudního dvora použitelné obdobně na čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 vyplývá, že se tento článek vztahuje na situaci, kdy ochranná známka nadále není způsobilá plnit svou funkci označení původu. Mezi různými funkcemi ochranné známky je funkce označení původu její základní funkcí, neboť umožňuje určit, že výrobek nebo služba označené ochrannou známkou pocházejí z určitého podniku, a tudíž odlišit tento výrobek nebo tuto službu od výrobků nebo služeb jiných podniků. Uvedeným podnikem je podnik, pod jehož kontrolou jsou výrobek či služba uváděny na trh. Normotvůrce Evropské unie zakotvil funkci označení původu ochranné známky tím, že v článku 4 nařízení č. 207/2009 stanovil, že označení způsobilá grafického ztvárnění mohou být ochrannou známkou pouze za podmínky, jsou-li způsobilá odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků či služeb jiných podniků.

Zatímco článek 7 nařízení č. 207/2009 obsahuje výčet situací, ve kterých ochranná známka není *ab initio* způsobilá plnit funkci označení původu, čl. 51 odst. 1 písm. b) téhož nařízení se týká situace, ve které se užívání ochranné známky stalo natolik rozšířeným, že označení, které ji tvoří, se již blíží tomu, že označuje kategorii, druh nebo povahu výrobků nebo služeb, na které se vztahuje její zápis, a nikoliv specifické výrobky nebo služby pocházející z určitého podniku. Ochranná známka, která se stala označením obvyklým pro výrobek, ztratila tedy rozlišovací způsobilost, takže nadále neplní tuto funkci. Majiteli ochranné známky pak mohou být zrušena práva přiznaná článkem 9 nařízení č. 207/2009, pokud se zaprvé tato známka stala označením, které je v obchodě obvyklé pro výrobek nebo službu, pro kterou je zapsána, a zadruhé je tato přeměna důsledkem činnosti nebo nečinnosti uvedeného majitele. Jedná se o podmínky kumulativní.

Tribunál následně připomněl judikaturu, podle níž pokud se při distribuci výrobku, na který se vztahuje zapsaná ochranná známka, spotřebiteli nebo konečnému uživateli účastní zprostředkující obchodníci, je relevantní veřejnost, jejíž hledisko je nutné zohlednit pro účely posouzení otázky, zda se tato ochranná známka stala označením, které je v obchodě obvyklé pro dotčený výrobek, tvořena všemi spotřebiteli nebo konečnými uživateli a v závislosti na charakteristických znacích trhu dotčeného výrobku všemi odborníky, kteří se účastní uvádění výrobku na trh. Ochranná známka je totiž nedílnou součástí komunikačního procesu mezi prodávajícími a kupujícími. Tento komunikační proces může dosáhnout kýženého úspěchu a ochranná známka bude moci plnit funkci, která odůvodňuje její existenci, pouze v případě, že obě strany, které jsou účastníky této komunikace, chápou ochrannou známku jako takovou, tj. uvědomují si její funkci označení původu. Pokud jedna z těchto skupin chápe ochrannou známku jako druhový název, přenos informací, které mají být s pomocí ochranné známky sděleny, selhává. Ochranná známka nicméně může nadále plnit funkci označení původu navzdory tomu, že kupující si není vědom existence ochranné známky, pokud má zprostředkující obchodník rozhodující vliv na rozhodování kupujícího o koupi, a jeho znalost funkce označení původu tak vede k úspěšnému zakončení komunikačního procesu. Tak je tomu v případě, kdy je na příslušném trhu obvyklé, že zprostředkující obchodník poskytne radu, která rozhodujícím způsobem ovlivní rozhodnutí o koupi, nebo když zprostředkující obchodník dokonce sám učiní rozhodnutí o koupi za spotřebitele, jak je tomu v případě lékárníků a lékařů, pokud jde o léky vydávané pouze na lékařský předpis.

Pokud tak relevantní veřejnost zahrnuje především spotřebitele a konečné uživatele, je nutné zohlednit také zprostředkující obchodníky hrající roli v posouzení obvyklé povahy ochranné známky. Z této judikatury vyplývá, že relevantní veřejnost, jejíž hledisko musí být zohledněno pro účely posouzení, zda se zpochybněná ochranná známka stala označením, které je v obchodě obvyklé pro výrobek uváděný na trh pod touto ochrannou známkou, musí být definována s ohledem na charakteristické znaky trhu s uvedeným výrobkem.

5. Označení tvořená výlučně tvarem výrobku

Rozsudek ze dne 14. září 2010 (velký senát), *Lego Juris v. OHIM* (C-48/09 P, [EU:C:2010:516](#))

„Kasační opravný prostředek – Nařízení (ES) č. 40/94 – Ochranná známka Společenství – Způsobilost tvaru výrobku k zápisu jakožto ochranné známky – Zápis trojrozměrného označení tvořeného vrchní a dvěma bočními stranami kostky Lego – Zrušení uvedeného zápisu na návrh podniku uvádějícího na trh kostky na hraní téhož tvaru a rozměrů – Článek 7 odst. 1 písm. e) bod ii) uvedeného nařízení – Označení, které je tvořeno výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku“

Společnost Kirkbi A/S, právní předchůdkyně společnosti Lego Juris A/S, nechala zapsat jako ochrannou známku Evropské unie trojrozměrné označení tvořené červenou Lego kostkou. Společnost Mega Brands Inc. podala návrh na prohlášení neplatnosti tohoto zápisu na základě čl. 7 odst. 1 písm. a), e) bodů ii) a iii) a písm. f) nařízení č. 40/94, jemuž zrušovací oddělení OHIM vyhovělo. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno nejprve velkým odvolacím senátem OHIM a poté Tribunálem³⁴ z důvodu, že zpochybněná ochranná známka je tvořena výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku.

Soudní dvůr, u něhož byl podán kasační opravný prostředek, který zamítl, upřesnil rozsah a kritéria pro posouzení absolutního důvodu pro zamítnutí zápisu týkajícího se označení tvořených výlučně tvarem výrobku³⁵.

Soudní dvůr zaprvé uvedl, že podmínka, že pod uvedený důvod pro zamítnutí spadá jakékoliv označení tvořené „výlučně“ tvarem výrobku nezbytným pro dosažení technického výsledku, je splněna tehdy, jestliže všechny základní vlastnosti tvaru plní technickou funkci, přičemž přítomnost nikoli základních vlastností, které nemají technickou funkci, není v tomto rámci relevantní. Tento výklad odráží myšlenku, že přítomnost jednoho či několika druhořadých arbitrárních prvků v trojrozměrném označení, jehož všechny základní prvky jsou určeny technickým řešením, které toto označení zobrazuje, nemá dopad na závěr, podle kterého je uvedené označení tvořeno výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku. Jelikož tento výklad znamená, že se důvod pro zamítnutí uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94 uplatní pouze tehdy, jestliže jsou všechny základní vlastnosti označení funkční, zajišťuje to, že zápis takového označení jako ochranné známky nemůže být na základě tohoto ustanovení zamítnut, pokud tvar dotčeného výrobku zahrnuje významný nefunkční prvek, jakým je ozdobný nebo fantazijní prvek, který má v uvedeném tvaru důležitou úlohu.

³⁴ Rozsudek ze dne 12. listopadu 2008, *Lego Juris v. OHIM* – Mega Brands (Červená Lego kostka), T-270/06, [EU:T:2008:483](#).

³⁵ Ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94.

Soudní dvůr zadruhé upřesnil, že podmínka, podle které lze zamítnout zápis tvaru výrobku jako ochranné známky pouze tehdy, pokud je tento tvar „nezbytný“ pro dosažení zamýšleného technického výsledku, neznamená, že by dotčený tvar musel jako jediný umožňovat dosažení tohoto výsledku. Je pravda, že v určitých případech lze téhož technického výsledku dosáhnout různými řešeními. Mohou tak existovat alternativní tvary jiných rozměrů nebo jiného designu umožňující dosažení téhož technického výsledku. Nicméně důsledkem této okolnosti jako takové není, že by se zápis dotčeného tvaru jako ochranné známky nedotkl dostupnosti technického řešení, které je v něm zahrnuto, pro ostatní hospodářské subjekty. V tomto ohledu je třeba uvést, že podle čl. 9 odst. 1 nařízení č. 40/94 umožňuje zápis výlučně funkčního tvaru výrobku jako ochranné známky majiteli této ochranné známky zakázat ostatním podnikům nejen užívání téhož tvaru, ale též užívání tvarů podobných. Četné alternativní tvary by se tak mohly stát pro konkurenty uvedeného majitele nepoužitelnými. Bylo by tomu tak zvláště v případě kumulace zápisů různých výlučně funkčních tvarů výrobku, která by mohla zcela zabránit jiným podnikům vyrábět a uvádět na trh určité výrobky s danou technickou funkcí.

Soudní dvůr zatřetí uvedl, že situace podniku, který vyvinul technické řešení, nemůže být chráněna vůči jeho konkurentům uvádějícím na trh otrocké napodobeniny tvaru výrobku zahrnující přesně totéž řešení tím, že bude uvedenému podniku poskytnut monopol prostřednictvím zápisu trojrozměrného označení tvořeného uvedeným tvarem jako ochranné známky, ale může být případně posuzována ve světle pravidel v oblasti nekalé hospodářské soutěže.

Soudní dvůr začtvrté zdůraznil, že správné použití čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94 předpokládá, že orgán rozhodující o přihlášce dotčeného trojrozměrného označení jako ochranné známky řádně určí jeho základní vlastnosti. Výraz „základní vlastnosti“ tak musí být chápán jako týkající se nejdůležitějších prvků označení. Určení uvedených základních vlastností musí být prováděno v každém jednotlivém případě. Neexistuje totiž žádné obecně platné pořadí důležitosti jednotlivých druhů prvků, které může označení obsahovat. Při svém zjišťování základních vlastností označení může příslušný orgán mimoto vycházet buď přímo z celkového dojmu, kterým toto označení působí, nebo nejprve provést postupné přezkoumání každého prvku tvořícího toto označení. Určení základních vlastností trojrozměrného označení pro účely případného uplatnění důvodu pro zamítnutí uvedeného v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) uvedeného nařízení v některých případech, a zejména s ohledem na stupeň jeho obtížnosti, může být uskutečněno prostou analýzou vzhledu uvedeného označení, nebo může být naopak založeno na důkladnějším přezkumu, v rámci kterého jsou zohledňovány takové prvky užitečné pro posouzení, jakými jsou průzkumy a posudky nebo údaje týkající se práv duševního vlastnictví dříve přiznaných v souvislosti s dotyčným výrobkem. Jakmile jsou určeny základní vlastnosti označení, je dále třeba, aby příslušný orgán ověřil, zda všechny tyto vlastnosti plní technickou funkci dotčeného výrobku. Článek 7 odst. 1 písm. e) bod ii) uvedeného nařízení totiž nelze použít tehdy, pokud se přihláška k zápisu ochranné známky týká tvaru výrobku, ve kterém hraje důležitou roli nefunkční prvek, jakým je například ozdobný nebo fantazijní prvek. V tomto případě mají konkurenční

podniky snadný přístup k alternativním funkčně rovnocenným tvarům, takže neexistuje nebezpečí, že dostupnost technického řešení bude narušena. Dané technické řešení může být v takovém případě bez problémů včleněno konkurenty majitele ochranné známky do tvarů výrobku, které nemají tentýž nefunkční prvek, jaký je obsažený ve tvaru výrobku uvedeného majitele, a které tedy s ním nejsou totožné ani jemu podobné.

Soudní dvůr zapáté a v poslední řadě konstatoval, že předpokládané vnímání označení průměrným spotřebitelem není rozhodujícím prvkem v rámci uplatnění důvodu pro zamítnutí uvedeného v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94, ale může leda představovat prvek posouzení užitečný pro příslušný orgán při určování základních vlastností označení.

Rozsudek ze dne 6. října 2011, Bang & Olufsen v. OHIM (Vyobrazení reproduktoru) (T-508/08, [EU:T:2011:575](#))

„Ochranná známka Společenství – Přihláška trojrozměrné ochranné známky Společenství – Vyobrazení reproduktoru – Vyhovění rozsudku zrušujícímu rozhodnutí odvolacího senátu OHIM – Článek 63 odst. 6 nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 65 odst. 6 nařízení (ES) č. 207/2009] – Absolutní důvod pro zamítnutí – Označení tvořené výlučně tvarem, který dává výrobku podstatnou hodnotu – Článek 7 odst. 1 písm. e) bod iii) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. e) bod iii) nařízení č. 207/2009]“

Společnost Bang & Olufsen A/S podala u OHIM přihlášku trojrozměrného označení tvořeného tvarem reproduktoru jako ochranné známky Společenství. Průzkumový referent přihlášku zamítl z důvodu, že ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost a že ji nezískala užíváním³⁶. Toto rozhodnutí nejprve potvrdil odvolací senát, ale následně jej Tribunál zrušil³⁷. Odvolací senát, který z tohoto rozsudku Tribunálu vyvodil důsledky, tedy rozhodnutí průzkumového referenta zrušil, pokud jde o rozlišovací způsobilost ochranné známky, a přihlášku k zápisu zamítl z důvodu, že dotčené označení je tvořeno výlučně tvarem, který dává výrobku podstatnou hodnotu.

Tribunál, u něhož byla podána žaloba proti posledně uvedenému rozhodnutí, kterou zamítl, potvrdil rozhodnutí odvolacího senátu a podal upřesnění týkající se propojení mezi absolutním důvodem pro zamítnutí zápisu týkajícím se označení tvořených výlučně tvarem, který dává výrobku podstatnou hodnotu ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. e) iii) nařízení č. 40/94, a získáním rozlišovací způsobilosti užíváním ve smyslu čl. 7 odst. 3 tohoto nařízení.

Tribunál v tomto ohledu zdůraznil, že označení, na které se vztahuje čl. 7 odst. 1 písm. e) nařízení č. 40/94, nemůže nikdy získat rozlišovací způsobilost užíváním ve smyslu čl. 7 odst. 3 téhož nařízení, zatímco tato možnost podle posledně uvedeného ustanovení

³⁶ Ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) a odst. 3 nařízení č. 40/94.

³⁷ Rozsudek ze dne 10. října 2007, Bang & Olufsen v. OHIM (Tvar reproduktoru) (T-460/05, [EU:T:2007:304](#)).

existuje, pokud jde o označení, kterých se týkají důvody pro zamítnutí stanovené v čl. 7 odst. 1 písm. b) až d) nařízení č. 40/94.

V důsledku toho průzkum označení s ohledem na čl. 7 odst. 1 písm. e) nařízení č. 40/94, vede-li ke zjištění, že je splněno jedno z kritérií uvedených v tomto ustanovení, zbavuje povinnosti provést průzkum téhož označení s ohledem na čl. 7 odst. 3 téhož nařízení, jelikož nemožnost zápisu tohoto označení je v takovém případě dána. Toto zbavení povinnosti vysvětluje zájem na tom, aby byl proveden předběžný průzkum označení s ohledem na čl. 7 odst. 1 písm. e) nařízení č. 40/94 v případě, kdy by bylo možné použít několik absolutních důvodů pro zamítnutí stanovených v uvedeném odstavci 1, avšak takové zbavení povinnosti nemůže být vykládáno tak, že zahrnuje povinnost předběžného průzkumu téhož označení s ohledem na čl. 7 odst. 1 písm. e) nařízení č. 40/94.

6. Ochranné známky odporující veřejnému pořádku nebo dobrým mravům

Rozsudek ze dne 15. března 2018, *La Mafia Franchises v. EUIPO – Itálie (La Mafia SE SIENTA A LA MESA)* (T-1/17, [EU:T:2018:146](#))

„Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Obrazová ochranná známka Evropské unie La Mafia SE SIENTA A LA MESA – Absolutní důvod pro zamítnutí – Rozpor s veřejným pořádkem nebo s dobrými mravy – Článek 7 odst. 1 písm. f) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) 2017/1001]“

Společnost La Honorable Hermandad, SL, jejíž právní nástupkyní je společnost La Mafia Franchises, SL, byla majitelkou obrazové ochranné známky Evropské unie La Mafia SE SIENTA A LA MESA. Italská republika podala návrh na prohlášení neplatnosti této ochranné známky, když měla za to, že tato ochranná známka je v rozporu s veřejným pořádkem a s dobrými mravy. Zrušovací oddělení EUIPO tomuto návrhu vyhovělo a rozhodnutí zrušovacího oddělení bylo potvrzeno odvolacím senátem.

Tribunál, u něhož byla podána žaloba, kterou zamítl, podal upřesnění týkající se posouzení absolutního důvodu pro zamítnutí týkajícího se narušení veřejného pořádku nebo dobrých mravů ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. f) nařízení č. 207/2009.

Tribunál nejprve uvedl, že obecný zájem, na němž stojí absolutní důvod pro zamítnutí zápisu uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. f) nařízení č. 207/2009, je zabránit zápisu označení, která by narušovala veřejný pořádek nebo dobré mravy při jejich užívání na území Unie. Tento absolutní důvod pro zamítnutí brání zápisu ochranné známky jako ochranné známky Evropské unie zejména tehdy, je-li hluboce urážlivá.

Tribunál měl dále za to, že posouzení existence tohoto důvodu pro zamítnutí nemůže být založeno na vnímání části relevantní veřejnosti, kterou nic nešokuje, ani na vnímání

části veřejnosti, kterou lze snadno urazit, ale musí se provádět na základě kritérií rozumné osoby s průměrným prahem citlivosti a tolerance. Kromě toho relevantní veřejnost nemůže být pro účely přezkumu uvedeného důvodu pro zamítnutí omezena na veřejnost, které jsou výrobky a služby, pro které je zápis požadován, přímo určeny. Je totiž třeba zohlednit skutečnost, že označení, kterých se tento důvod pro zamítnutí týká, budou šokovat nejen veřejnost, jíž jsou výrobky a služby označené tímto označením určeny, ale rovněž další osoby, které se budou s tímto označením náhodně setkávat v každodenním životě, aniž se jich uvedené výrobky a služby týkají.

Tribunál mimoto konstatoval, že relevantní veřejnost nacházející se na území Unie se z podstaty věci nachází na území některého členského státu a označení, která by mohla být vnímána jako odporující veřejnému pořádku nebo dobrým mravům, nejsou tatáž ve všech členských státech, zejména z jazykových, historických, sociálních nebo kulturních důvodů. Z toho vyplývá, že pro uplatnění uvedeného absolutního důvodu pro zamítnutí je třeba přihlédnout jak k okolnostem společným všem členským státům Unie, tak ke zvláštním okolnostem jednotlivých členských států, které mohou ovlivnit vnímání relevantní veřejnosti nacházející se na území těchto států.

Tribunál konečně upřesnil, že v případě, že označení vykazuje obzvláště šokující a urážlivý charakter, je třeba jej považovat za odporující veřejnému pořádku nebo dobrým mravům bez ohledu na výrobky a služby, pro které bylo zapsáno. Kromě toho ze společného výkladu jednotlivých pododstavců čl. 7 odst. 1 nařízení č. 207/2009 vyplývá, že se tyto pododstavce týkají vnitřních vlastností dotčené ochranné známky, a nikoliv okolností jednání přihlašovatele ochranné známky.

Rozsudek ze dne 27. února 2020, Constantin Film Produktion v. EUIPO (C-240/18 P, [EU:C:2020:118](#))

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Článek 7 odst. 1 písm. f) – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Ochranná známka v rozporu s dobrými mravy – Slovní označení ‚Fack Ju Göhte‘ – Zamítnutí přihlášky k zápisu“

Společnost Constantin Film Produktion podala u EUIPO přihlášku slovního označení „Fack Ju Göhte“, které je mimoto názvem německé komedie produkované navrhovatelkou, jakožto ochranné známky Evropské unie pro různé výrobky a služby³⁸. Průzkumový referent však přihlášku k zápisu zamítl z důvodu, že je v rozporu s veřejným pořádkem a s dobrými mravy³⁹. Toto zamítnutí zápisu bylo potvrzeno nejprve odvolacím senátem EUIPO a poté Tribunálem⁴⁰.

Soudní dvůr, u něhož navrhovatelka podala kasační opravný prostředek, zrušil rozsudek Tribunálu i rozhodnutí odvolacího senátu EUIPO a vyjádřil se k pojmu „dobré mravy“,

³⁸ Jednalo se o výrobky a služby náležející do tříd 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 38 a 41 ve smyslu Niceské dohody.

³⁹ Ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. f) nařízení č. 207/2009 ve spojení s čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

⁴⁰ Rozsudek ze dne 24. ledna 2018, Constantin Film Produktion v. EUIPO (Fack Ju Göhte) (T-69/17, [EU:T:2018:27](#)).

jakož i ke kritériím pro posouzení důvodu pro zamítnutí zápisu podle čl. 7 odst. 1 písm. f) nařízení č. 207/2009.

Soudní dvůr na úvod upřesnil, že jelikož pojem „dobré mravy“ není v nařízení č. 207/2009 definován, musí být vykládán s přihlédnutím ke svému obvyklému smyslu, jakož i ke kontextu, ve kterém je obvykle používán. Tento pojem odkazuje ve svém obvyklém smyslu na základní morální hodnoty a normy, které jsou v dané době společností dodržovány, mohou se v průběhu času vyvíjet a v prostoru měnit a musí být tedy určeny v závislosti na sociálním konsensu převažujícím v této společnosti v okamžiku posuzování, přičemž je třeba zohlednit sociální kontext, případně včetně kulturních, náboženských nebo filozofických odlišností, jimž se tento kontext vyznačuje.

Soudní dvůr mimoto konstatoval, že otázka, zda označení, jehož zápis je požadován, je v rozporu s dobrými mravy, vyžaduje analýzu všech prvků charakterizujících daný případ za účelem určení způsobu, jakým by relevantní veřejnost takové označení vnímala v případě, že bude toto označení užívat jako ochrannou známku pro požadované výrobky nebo služby. V tomto ohledu Soudní dvůr upřesnil, že nestačí, aby dotčené označení bylo považováno za označení vyjadřující špatný vkus, ale tento špatný vkus musí být v okamžiku průzkumu vnímán relevantní veřejností tak, že je v rozporu s takovými základními morálními hodnotami a normami společnosti, které existují v tomto okamžiku. Za účelem zjištění, zda tomu tak je, je třeba vycházet z vnímání rozumné osoby s průměrnými prahy citlivosti a tolerance s přihlédnutím ke kontextu, v němž je možné se s ochrannou známkou setkat, jakož i případně ke zvláštním okolnostem vlastním dotyčné části Unie. Za tímto účelem jsou relevantní takové skutečnosti, jako jsou legislativní předpisy a správní praxe, veřejné mínění a případně způsob, jakým relevantní veřejnost v minulosti reagovala na toto označení nebo na podobná označení, jakož i všechny ostatní skutečnosti umožňující posoudit vnímání této veřejnosti. Takový průzkum se tedy nemůže omezit na abstraktní posouzení přihlášené ochranné známky, případně na některé její složky, ale musí být prokázáno, že užívání uvedené ochranné známky v konkrétním a aktuálním sociálním kontextu bude touto veřejností skutečně vnímáno tak, že odporuje základním morálním hodnotám a normám společnosti. Kromě toho je třeba zohlednit také svobodu projevu zakotvenou v článku 11 Listiny základních práv Evropské unie, což podporuje jak bod 21 odůvodnění nařízení 2015/2424⁴¹, kterým bylo změněno nařízení č. 207/2009, tak bod 21 odůvodnění nařízení 2017/1001, které výslovně zdůrazňují nutnost uplatňovat tato nařízení způsobem, který zajistí plné dodržování základních práv a svobod a zejména svobody projevu.

Pokud jde konkrétně o posuzované označení, Soudní dvůr měl za to, že není nikterak nezbytné, aby název filmu popisoval jeho obsah, aby představoval prvek z kontextu relevantní pro posouzení otázky, zda relevantní veřejnost vnímá tento název a slovní označení nesoucí stejný název tak, že jsou v rozporu s dobrými mravy. Dále pak ačkoli je

⁴¹ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení č. 207/2009 a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení (ES) č. 40/94, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (Úř. věst. 2015, L 341, s. 21).

zajisté pravda, že úspěch filmu neprokazuje automaticky přijetí jeho názvu a slovního označení nesoucího stejný název ve společnosti, nic to nemění na tom, že se jedná přinejmenším o indicii takového přijetí, kterou je třeba posoudit ve světle všech relevantních skutečností projednávaného případu, aby bylo konkrétně prokázáno vnímání tohoto označení v případě jeho užívání jako ochranné známky. Za těchto podmínek a s ohledem na skutečnost, že nebyl předložen žádný konkrétní důkaz za účelem věrohodného vysvětlení, proč široká německy hovořící veřejnost bude posuzované slovní označení vnímat jako označení odporující základním morálním hodnotám a normám společnosti, bude-li toto označení užíváno jako ochranná známka, takže se nejeví, že by tatáž veřejnost měla za to, že je název komedií nesoucích stejný název v rozporu s dobrými mravy, Soudní dvůr rozhodl, že jak odvolací senát EUIPO, tak Tribunál nesprávně vyložily a použily čl. 7 odst. 1 písm. f) nařízení č. 207/2009.

7. Klamavé ochranné známky

Rozsudek ze dne 13. května 2020, SolNova v. EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T-86/19, [EU:T:2020:199](#))

„Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Slovní ochranná známka Evropské unie BIO-INSECT Shocker – Absolutní důvod pro zamítnutí – Ochranná známka, která by mohla klamat veřejnost – Článek 7 odst. 1 písm. g) nařízení (ES) č. 207/2009“

Tribunál rozsudkem SolNova v. EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T-86/19), vydaným dne 30. dubna 2020, částečně zrušil rozhodnutí EUIPO z důvodu, že se dopustil nesprávného posouzení, když měl za to, že slovní ochranná známka BIO-INSECT Shocker není klamavá ve vztahu k biocidním přípravkům.

Společnost SolNova AG, žalobkyně, podala návrh na prohlášení neplatnosti slovní ochranné známky BIO-INSECT Shocker pro všechny výrobky, na které se tato ochranná známka vztahuje, včetně biocidních přípravků, především z důvodu, že by mohla klamat veřejnost o povaze nebo jakosti výrobků. EUIPO tento návrh zamítl s tím, že zpochybněná ochranná známka nemůže klamat veřejnost vzhledem k tomu, že žalobkyně neprokázala, že tuto ochrannou známku bylo možno kvalifikovat jako klamavou ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. g) nařízení č. 207/2009 a že uvedenou ochrannou známku bylo možno užívat neklamavým způsobem. Ve své žalobě k Tribunálu žalobkyně zejména tvrdila, že relevantní veřejnost bude zpochybněnou ochrannou známku vnímat jako ochrannou známku týkající se ekologických výrobků nebo výrobků souvisejících s ochranou životního prostředí.

Tribunál nejprve připomněl svou ustálenou judikaturu, podle níž případy zamítnutí zápisu ochranných známek, které by mohly klamat veřejnost, stanovené v čl. 7 odst. 1

písm. g) nařízení č. 207/2009 předpokládají, že lze prokázat existenci skutečného klamání nebo dostatečně vážné nebezpečí klamání spotřebitele.

Dále Tribunál poté, co odkázal na ustanovení nařízení č. 528/2012⁴², která definují pojem „biocidní přípravek“ a stanoví požadavky na označování a reklamy uvedených přípravků, konstatoval, že z těchto ustanovení vyplývá, že přítomnost údajů na takovém biocidním přípravku, jako jsou přípravky, pro který je zpochybněná ochranná známka zapsána, které vedou k domněnce, že je tento přípravek přírodní, neškodný nebo že je šetrný k životnímu prostředí, může spotřebitele uvést v omyl a oklamat jej. Přítomnost údaje tohoto druhu v biocidních přípravcích tedy postačuje k prokázání dostatečně vážného rizika klamání spotřebitele.

Pokud jde v tomto ohledu o slovní prvek „bio“ zpochybněné ochranné známky, Tribunál připomněl, že tento prvek již získal vysoce sugestivní rozsah, jenž obecně odkazuje na myšlenku ochrany životního prostředí, užívání přírodních materiálů, či ekologických postupů výroby.

Tribunál tak dospěl k závěru, že přítomnost výrazu „bio“ na biocidních přípravcích postačuje k prokázání nebezpečí dostatečně závažného klamání spotřebitele.

Na závěr měl Tribunál na rozdíl od EUIPO za to, že možnost neklamavého užívání ochranné známky, i kdyby byla považována za prokázanou, nemůže vyloučit porušení čl. 7 odst. 1 písm. g) nařízení č. 207/2009.

Rozsudek ze dne 29. června 2022, Hijos de Moisés Rodríguez González v. EUIPO – Irsko a Ornu (La Irlandesa 1943) (T-306/20, [EU:T:2022:404](#))⁴³

„Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Obrazová ochranná známka Evropské unie La Irlandesa 1943 – Absolutní důvody neplatnosti – Prohlášení neplatnosti velkým odvolacím senátem EUIPO – Důkazy předložené poprvé před Tribunálem – Relevantní datum pro posouzení absolutního důvodu neplatnosti – Ochranná známka, která by mohla klamat veřejnost – Článek 7 odst. 1 písm. g) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. g) nařízení (EU) 2017/1001] – Nedostatek dobré víry – Článek 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 59 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001]“

Žalobkyně, společnost Hijos de Moisés Rodríguez González, SA, nakupovala po desetiletí irské máslo od společnosti Ornu Co-operative Ltd a prodávala jej na Kanárských ostrovech (Španělsko) pod ochrannými známkami obsahujícími prvek „la irlandesa“. Po ukončení tohoto obchodního vztahu v roce 2011 žalobkyně nadále prodávala výrobky pod těmito ochrannými známkami. V roce 2014 dosáhla žalobkyně u EUIPO zápisu obrazové ochranné známky Evropské unie La Irlandesa 1943 pro různé potravinářské

⁴² Článek 3 odst. 1 písm. a), čl. 69 odst. 2 a čl. 72 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. 2012, L 167, s. 1).

⁴³ Kasační opravný prostředek proti tomuto rozsudku nebyl uznán přijatelným (usnesení ze dne 8. března 2023, Hijos de Moisés Rodríguez González v. EUIPO (C-605/22 P, [EU:C:2023:199](#)).

výrobky⁴⁴. Irsko a společnost Ornu Co-operative podaly u EUIPO návrh na prohlášení neplatnosti této ochranné známky z důvodu, že je klamavá a přihláška k jejímu zápisu nebyla podána v dobré víře⁴⁵. Zrušovací oddělení EUIPO návrh na prohlášení neplatnosti zamítlo. Velký odvolací senát EUIPO však rozhodnutí zrušovacího oddělení zrušil a zpochybněnou ochrannou známku prohlásil za neplatnou. Velký odvolací senát měl za to, že ke dni podání přihlášky k zápisu mohla tato ochranná známka klamat veřejnost ohledně zeměpisného původu dotčených výrobků a že přihláška k jejímu zápisu nebyla podána v dobré víře.

Žalobkyně podala k Tribunálu žalobu znějící na zrušení rozhodnutí velkého odvolacího senátu. Tribunál tuto žalobu zamítl, když měl za to, že zpochybněná ochranná známka nebyla v době podání přihlášky k zápisu klamavá, ale že žalobkyně v době podání této přihlášky nebyla v dobré víře. Při této příležitosti podal upřesnění ohledně podmínek použití pojmů „klamavá ochranná známka“ a „nedostatek dobré víry přihlašovatele“ v kontextu ochranných známek označujících zeměpisný původ výrobků.

Tribunál nejprve uvedl, že španělští spotřebitelé, kteří tvoří relevantní veřejnost, se při pohledu na zpochybněnou ochrannou známku umístěnou na dotčených výrobcích budou domnívat, že tyto výrobky pocházejí z Irska.

Pokud jde dále o klamavost zpochybněné ochranné známky, Tribunál zdůraznil, že na rozdíl od přezkumu návrhu na zrušení⁴⁶, který vyžaduje zohlednění takových skutečností či důkazů z doby po podání přihlášky ochranné známky, jako je její užívání, přezkum návrhu na prohlášení neplatnosti založeného na klamavosti ochranné známky⁴⁷ vyžaduje prokázání, že označení přihlášené k zápisu jako ochranná známka mohlo samo o sobě klamat spotřebitele v okamžiku podání přihlášky k zápisu, přičemž pozdější nakládání s uvedeným označením je irrelevantní. Ve věci prohlášení neplatnosti je totiž třeba posoudit, zda ochranná známka neměla být zapsána *ab initio* z důvodů existujících již ke dni podání uvedené přihlášky, přičemž zohlednění pozdějších skutečností či důkazů může sloužit pouze k objasnění okolností existujících k tomuto datu.

V projednávané věci měl velký odvolací senát ověřit, zda ke dni podání přihlášky k zápisu neexistoval rozpor mezi informací, kterou zpochybněná ochranná známka šířila, a vlastnostmi výrobků, na něž se tato přihláška vztahovala. Vzhledem k tomu, že seznam výrobků neobsahoval žádný údaj o jejich zeměpisném původu, a že tedy mohl zahrnovat výrobky pocházející z Irska, neexistoval ke dni podání přihlášky takový rozpor, takže bylo vyloučeno učinit závěr, že zpochybněná ochranná známka byla k tomuto dni klamavá. Velký odvolací senát tak neprávem vytkl žalobkyni, že neomezila uvedený seznam na výrobky pocházející z Irska. Navíc vzhledem k tomu, že zpochybněná ochranná známka nemohla být ke dni podání přihlášky k zápisu považována za klamavou, nemohly

⁴⁴ Jednalo se o takové výrobky, jako je maso nebo mléčné výrobky, náležející do třídy 29 ve smyslu Niceské dohody.

⁴⁵ Ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. g) a čl. 52 odst. 1 písm. a) a b) nařízení č. 207/2009.

⁴⁶ Ve smyslu čl. 51 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009.

⁴⁷ Podané na základě ustanovení čl. 52 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. g) nařízení č. 207/2009.

pozdější důkazy, které se netýkaly stavu k tomuto datu, potvrdit takovou klamavost. Velký odvolací senát tudíž v tomto ohledu pochybil.

Pokud jde konečně o nedostatek dobré víry žalobkyně při podání přihlášky zpochybněné ochranné známky⁴⁸, Tribunál určil, že při rozhodování o této otázce mohl velký odvolací senát platně vycházet z důkazů – a dokonce i z užívání ochranné známky – z doby po dni podání uvedené přihlášky, jelikož tyto důkazy představovaly indicie týkající se stavu k relevantnímu datu.

V projednávané věci zaprvé nezanedbatelná část výrobků prodávaných žalobkyní pod zpochybněnou ochrannou známkou neměla irský původ, a tedy neodpovídala jejich vnímání relevantní veřejností. Tato okolnost sice není relevantní pro účely přezkumu klamavosti ochranné známky, je však relevantní pro účely přezkumu nedostatku dobré víry žalobkyně. Vzhledem k tomu, že španělsky hovořící spotřebitelé byli po desetiletí zvyklí na umístění zpochybněné ochranné známky na másle pocházejícím z Irska, mohli být uvedeni v omyl ohledně zeměpisného původu těchto výrobků, jakmile žalobkyně rozšířila užívání ochranné známky na jiné výrobky než máslo irského původu.

Zadruhé věci, ve kterých byly ochranné známky podobné ochranné známce dotčené v projednávané věci zrušeny nebo odmítnuty ze strany EUIPO a španělských orgánů, potvrzují, že zpochybněná ochranná známky mohla být vnímána jako označující irský původ výrobků. Uvádějí též, že užívání ochranné známky pro výrobky, které nemají irský původ, bylo předmětem sporu ohledně její případné klamavosti, o čemž žalobkyně nutně věděla ke dni podání přihlášky k zápisu, a tedy může potvrdit nedostatek její dobré víry k tomuto datu.

Zatřetí žalobkyně přijala obchodní strategii asociace s ochrannými známkami obsahujícími prvek „la irlandesa“, které byly spojeny s jejím dřívějším obchodním vztahem se společností Ornu Co-operative, aby i nadále těžila z tohoto ukončeného vztahu a z ochranných známek, které s ním byly spojeny.

Tribunál tudíž určil, že zápis zpochybněné ochranné známky byl v rozporu s poctivými zvyklostmi v průmyslu a obchodě a že velký odvolací senát správně dospěl k závěru o nedostatku dobré víry žalobkyně. Vzhledem k tomu, že tento závěr může sám o sobě odůvodnit výrok rozhodnutí velkého odvolacího senátu, Tribunál žalobu zamítl.

⁴⁸ Ve smyslu čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.

8. Nedostatek dobré víry přihlašovatele

Rozsudek ze dne 12. září 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO (C-104/18 P, [EU:C:2019:724](#))

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Absolutní důvody neplatnosti – Článek 52 odst. 1 písm. b) – Neexistence dobré víry v době podání přihlášky ochranné známky“

V rozsudku Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO (C-104/18 P), vyhlášeném dne 12. září 2019, Soudní dvůr zrušil rozsudek Tribunálu⁴⁹ a upřesnil pojem „[nedostatek jednání] v dobré víře“ při podání přihlášky ochranné známky Evropské unie.

Joaquín Nadal Esteban a Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret, podnik, který je majitelem obrazových ochranných známek KOTON, udržovali do roku 2004 obchodní vztahy. Joaquín Nadal Esteban podal dne 25. dubna 2011 přihlášku obrazového označení STYLO & KOTON jako ochranné známky Evropské unie pro výrobky a služby náležející do tříd 25, 35 a 39 ve smyslu Niceské dohody. Poté, co bylo částečně vyhověno námitkám podaným společností Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret, které se opíraly o její ochranné známky KOTON zapsané pro výrobky a služby náležející do tříd 18, 25 a 35, byla ochranná známka STYLO & KOTON zapsána pro služby náležející do třídy 39. Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret pak podala návrh na prohlášení neplatnosti na základě čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, podle něhož je nedostatek dobré víry přihlašovatele v době podání přihlášky ochranné známky absolutním důvodem neplatnosti.

Tribunál, který potvrdil rozhodnutí o zamítnutí návrhu na prohlášení neplatnosti přijaté EUIPO, měl za to, že nelze hovořit o nedostatku dobré víry, jelikož nebyla dána totožnost ani podobnost výrobků nebo služeb, pro které byly ochranné známky zapsány. Soudní dvůr, k němuž byl podán kasační opravný prostředek, byl vyzván k objasnění pojmu „nedostatek dobré víry“.

Soudní dvůr nejprve uvedl, že i když v souladu se svým obvyklým významem v běžném jazyce předpokládá pojem „nedostatek dobré víry“ určitý stav mysli nebo nepoctivý úmysl, musí být tento pojem chápán i v kontextu práva ochranných známek, kterým je obchodní styk. Cílem pravidel ochranných známek Evropské unie je přitom zejména přispívat k systému nenarušené hospodářské soutěže v Unii, ve kterém musí být každý podnik schopen nechat si k tomu, aby si získal zákazníky kvalitou svých výrobků nebo služeb, zapsat jako ochranné známky označení umožňující spotřebiteli odlišit bez možnosti záměny tyto výrobky nebo služby od výrobků nebo služeb, které mají jiný

⁴⁹ Rozsudek Tribunálu ze dne 30. listopadu 2017, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, [EU:T:2017:853](#)).

původ. Soudní dvůr měl v důsledku toho za to, že je třeba prohlásit ochrannou známku za neplatnou z důvodu nedostatku dobré víry, pokud z relevantních a shodujících se indicií vyplývá, že majitel uvedené ochranné známky podal přihlášku k zápisu této ochranné známky nikoli za účelem poctivé účasti v hospodářské soutěži, ale s úmyslem zasáhnout do zájmů třetích osob způsobem, který je v rozporu s poctivými zvyklostmi, nebo s úmyslem dosáhnout výlučného práva pro jiné účely, než je účel vyplývající z funkcí ochranné známky, zejména ze základní funkce označení původu, aniž se přitom nutně zaměřil konkrétně na určitou třetí osobu.

Soudní dvůr dále dospěl k závěru, že z rozsudku ze dne 11. června 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, [EU:C:2009:361](#)), nevyplývá, že nedostatek dobré víry může být konstatován pouze v případě, kdy se jedná o užívání totožného nebo podobného označení na vnitřním trhu pro totožné nebo podobné výrobky, které je zaměnitelné s označením, jehož zápis je požadován. Mohou totiž nastat situace, kdy je možné mít za to, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře bez ohledu na to, že v okamžiku podání této přihlášky nebylo na vnitřním trhu pro totožné nebo podobné výrobky třetí osobou užíváno totožné nebo podobné označení. V případě návrhu na prohlášení neplatnosti založeného na čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 není nikterak vyžadováno, aby byl navrhovatel majitelem starší ochranné známky pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby. Kromě toho v případě, kdy se ukáže, že v okamžiku podání přihlášky napadené ochranné známky používala třetí osoba alespoň v jednom členském státě označení totožné nebo podobné napadené ochranné známce, nemusí být nutně prokázána existence nebezpečí záměny těchto označení u veřejnosti. Při neexistenci nebezpečí záměny mezi označením používaným třetí osobou a napadenou ochrannou známkou nebo v případě, že třetí osoba neužívá označení totožné nebo podobné s napadenou ochrannou známkou, mohou jiné skutkové okolnosti případně představovat relevantní a shodující se indicie prokazující nedostatek dobré víry přihlašovatele.

Nakonec Soudní dvůr konstatoval, že Tribunál nezohlednil při svém globálním posouzení všechny relevantní skutkové okolnosti, tak jak existovaly při podání přihlášky, i když byl tento okamžik rozhodující. Vzhledem k tomu, že byl podán návrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky v plném rozsahu, měl být totiž tento návrh zkoumán na základě posouzení úmyslu J. N. Estebana v okamžiku, kdy požádal o zápis uvedené ochranné známky. Soudní dvůr tedy napadený rozsudek zrušil.

Rozsudek ze dne 6. července 2022, *Zdút v. EUIPO – Nehera a další (nehera)* (T-250/21, [EU:T:2022:430](#))

„Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Obrazová ochranná známka Evropské unie NEHERA – Absolutní důvod neplatnosti – Nedostatek dobré víry – Článek 52 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 59 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“

V roce 2014 získal žalobce, Ladislav Zdút, u EUIPO zápis obrazové ochranné známky Evropské unie NEHERA pro výrobky spadající do textilního odvětví.

I. Nehera, J.-H. Nehera a N. Sehnal podali v roce 2019 návrh na prohlášení neplatnosti uvedené ochranné známky, který byl založen na nedostatku dobré víry žalobce v době podání přihlášky k zápisu⁵⁰. Tvrdili, že jejich dědeček, Jan Nehera, založil v 30. letech 20. století v Československu podnik uvádějící na trh oděvy a doplňky a přihlásil a užíval národní ochrannou známku totožnou se zpochybněnou ochrannou známkou, která měla dobré jméno. Druhý odvolací senát EUIPO tomuto návrhu vyhověl. Dospěl k závěru, že úmyslem žalobce bylo neprávem těžit z proslulosti Jana Nehery a dřívější československé ochranné známky, a žalobce tudíž nebyl v době podání přihlášky zpochybněné ochranné známky v dobré víře. Žalobce podal k Tribunálu žalobu znějící na zrušení tohoto rozhodnutí odvolacího senátu EUIPO.

Tribunál napadené rozhodnutí zrušil a upřesnil pojem „nedostatek dobré víry“, pokud je založen na úmyslu neprávem těžit z dobrého jména starší ochranné známky nebo z proslulosti jména určité osoby.

Tribunál nejprve uvedl, že za účelem posouzení nedostatku dobré víry přihlašovatele je možné zohlednit míru proslulosti, kterou dotčené označení požívalo v okamžiku, kdy byl požadován jeho zápis, zejména pokud toto označení bylo dříve zapsáno nebo užíváno třetí osobou jako ochranná známka. Okolnost, že by užívání označení, jehož zápis je požadován, umožnilo přihlašovatelovi neprávem těžit z dobrého jména starší ochranné známky nebo staršího označení nebo též jména slavné osoby, totiž může být důkazem nedostatku dobré víry přihlašovatele. Relevantní veřejností pro posouzení existence dobrého jména a neoprávněného prospěchu z tohoto dobrého jména je průměrný spotřebitel výrobků, pro které byla zpochybněná ochranná známka zapsána.

Dále měl Tribunál za to, že parazitování na dobrém jménu označení nebo proslulosti jména je v zásadě možné pouze tehdy, pokud toto označení nebo toto jméno mají skutečně a aktuálně určité dobré jméno nebo určitou proslulost. V projednávané věci přitom ke dni podání přihlášky zpochybněné ochranné známky nebyly dřívější československá ochranná známka ani jméno Jana Nehery již zapsány nebo chráněny či užívány třetí osobou k uvádění oděvů na trh, ani neměly dobré jméno u relevantní veřejnosti. V tomto rámci Tribunál upřesnil, že pouhá okolnost, že si je přihlašovatel ochranné známky vědom nebo si musí být vědom toho, že třetí osoba v minulosti užívala ochrannou známku totožnou s přihlašovanou ochrannou známkou nebo jí podobnou, nestačí k prokázání nedostatku dobré víry tohoto přihlašovatele.

Kromě toho Tribunál připomněl, že existence spojitosti u relevantní veřejnosti mezi zpochybněnou ochrannou známkou a starším označením nemůže sama o sobě postačovat k učinění závěru o existenci neoprávněného prospěchu z dobrého jména staršího označení nebo jména. V tomto ohledu zdůraznil, že žalobce vyvinul vlastní

⁵⁰ Ve smyslu čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.

obchodní úsilí s cílem oživit image dřívější československé ochranné známky a že pouhá skutečnost, že pro účely propagace odkázal na tuto ochrannou známku a historickou image jejího tvůrce, se nejeví být v rozporu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo obchodě.

Kromě toho Tribunál uznal, že nelze vyloučit, že za určitých zvláštních okolností může opětovné použití kdysi proslulé dřívější ochranné známky nebo jména kdysi slavné osoby třetí osobou vyvolat nepravdivý dojem kontinuity nebo dědického vztahu s touto dřívější ochrannou známkou nebo s touto osobou. Tak tomu může být zejména v případě, kdy přihlašovatel ochranné známky vystupuje ve vztahu k relevantní veřejnosti jako zákonný nebo hospodářský nástupce majitele dřívější ochranné známky, ačkoli mezi majitelem dřívější ochranné známky a přihlašovatelem ochranné známky neexistuje žádný vztah kontinuity nebo dědický vztah. Taková okolnost by mohla být zohledněna za účelem případného prokázání nedostatku dobré víry přihlašovatele. V projednávané věci však podle Tribunálu nic nenasvědčuje tomu, že by se žalobce úmyslně snažil vyvolat nepravdivý dojem kontinuity nebo dědického vztahu mezi svým podnikem a podnikem Jana Nehery.

Konečně se Tribunál vyjádřil k údajnému úmyslu žalobce podvést potomky a dědice Jana Nehery a neoprávněně si přisvojit jejich práva. V tomto ohledu uvedl, že se na dřívější československou ochrannou známku a jméno Jana Nehery již nevztahovala ke dni podání přihlášky zpochybněná ochranná známka žádná právní ochrana. Potomci a dědicové Jana Nehery tudíž nebyli nositeli žádného práva, které by mohlo být předmětem podvodu nebo které by si mohl žalobce neoprávněně přisvojit.

Tribunál proto dospěl k závěru, že žalobce byl v dobré víře, a zrušil rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO.

9. Rozlišovací způsobilost získaná užíváním

Rozsudek ze dne 12. prosince 2002, *eCopy v. OHIM (ECOPY)* (T-247/01, [EU:T:2002:319](#))

„Ochranná známka Společenství – Výraz ECOPY – Zneužití pravomoci – Rozlišovací způsobilost získaná užíváním po dni podání přihlášky – Článek 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 40/94“

Společnost eCopy, Inc, dříve nazývaná Simplify Development Corporation, podala u OHIM přihlášku slovní ochranné známky ECOPY pro výrobky odpovídající „softwaru a zařízením pro skenování a elektronické šíření dokumentů“. Tato přihláška však byla průzkumovým referentem zamítnuta z důvodu, že přihlašovaná ochranná známka byla pro dotčené výrobky popisná a postrádala rozlišovací způsobilost. Odvolací senát rovněž zamítl odvolání podané proti tomuto rozhodnutí.

Tribunál, u něhož byla podána žaloba proti posledně uvedenému rozhodnutí, kterou zamítl, upřesnil kritéria pro posouzení rozlišovací způsobilosti získané užíváním ve smyslu čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94, jakož i rozsah přezkumu provedeného OHIM.

Podle Tribunálu musí být čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94 vykládán v tom smyslu, že rozlišovací způsobilost ochranné známky je třeba získat užíváním přede dnem podání přihlášky. Okolnost, že ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním po dni podání přihlášky ochranné známky a před okamžikem, kdy OHIM, a sice průzkumový referent, nebo případně odvolací senát, rozhodne o otázce, zda absolutní důvody pro zamítnutí zápisu brání zápisu této ochranné známky, je tedy irelevantní. Z toho vyplývá, že OHIM nemůže zohlednit žádný důkaz vztahující se k užívání po dni podání přihlášky ochranné známky.

Pokud jde o přezkum provedený OHIM, Tribunál uvedl, že při posuzování rozlišovací způsobilosti ochranné známky Společenství získané užíváním je OHIM povinen přezkoumat skutečnosti, které by mohly přihlašované ochranné známce takovou rozlišovací způsobilost propůjčit, pouze pokud je přihlašovatel uplatnil. Je sice pravda, že pokud jde o čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94, neexistuje žádné pravidlo, které by stanovilo, že přezkum prováděný OHIM (a sice průzkumovým referentem nebo případně odvolacím senátem) je omezen na skutečnosti uplatněné účastníky řízení, na rozdíl od toho, co stanoví čl. 74 odst. 1 *in fine* téhož nařízení týkající se relativních důvodů pro zamítnutí, přičemž OHIM v případě absence tvrzení přihlašovatele ochranné známky týkajícího se rozlišovací způsobilosti ochranné známky získané užíváním nemůže zohlednit skutečnost, že přihlašovaná ochranná známka takovou rozlišovací způsobilost získala. Stejně tak je OHIM povinen zohlednit důkaz, který má prokázat, že přihlašovaná ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním, pouze pokud jej přihlašovatel ochranné známky předložil během správního řízení před OHIM, neboť neexistuje podstatný rozdíl mezi uplatněním skutečnosti, že přihlašovaná ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním, a předložením důkazů na podporu takového tvrzení.

Rozsudek ze dne 19. června 2014, Oberbank a další (C-217/13 a C-218/13, [EU:C:2014:2012](#))

„Řízení o předběžné otázce – Ochranné známky – Směrnice 2008/95/ES – Článek 3 odstavce 1 a 3 – Ochranná známka sestávající z červené barvy bez obrysů, zapsaná pro bankovní služby – Návrh na prohlášení neplatnosti – Rozlišovací způsobilost získaná užíváním – Důkaz – Průzkum mezi spotřebiteli – Okamžik, kdy musí být rozlišovací způsobilost užíváním získána – Důkazní břemeno“

DSGV byl majitelem národní ochranné známky sestávající z červené barvy bez obrysů, která byla zapsána u Deutsches Patent- und Markenamt (německý úřad pro patenty a ochranné známky, dále jen „DPMA“) pro bankovní služby. Společnost Oberbank podala návrh na prohlášení dotčené ochranné známky za neplatnou, přičemž zejména tvrdila, že tato ochranná známka nezískala rozlišovací způsobilost užíváním. DPMA tento návrh zamítl. Kromě toho i Banco Santander a Santander Consumer Bank podaly návrh na

prohlášení neplatnosti dotčené ochranné známky z důvodu, že nezískala rozlišovací způsobilost užíváním, který byl rovněž zamítnut.

Bundespatentgericht (Spolkový patentový soud, Německo), jemuž byly předloženy dva opravné prostředky podané Oberbank na straně jedné a Banco Santander a Santander Consumer Bank na straně druhé, požádal Soudní dvůr o objasnění stupně rozpoznatelnosti požadovaného k tomu, aby se mělo za to, že ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním, jakož i data, které je pro takový přezkum relevantní.

Soudní dvůr zaprvé uvedl, že čl. 3 odst. 1 a 3 směrnice 2008/95 o ochranných známkách⁵¹ musí být vykládán v tom smyslu, že brání výkladu vnitrostátního práva, podle kterého je v rámci řízení, která se zabývají otázkou, zda barevná ochranná známka bez obrysů získala rozlišovací způsobilost užíváním, ve všech případech nutné, aby výsledek průzkumu mezi spotřebiteli dosáhl stupně rozpoznatelnosti této ochranné známky nejméně ve výši 70 %.

Soudní dvůr zadruhé konstatoval, že pokud členský stát nevyužil možnosti stanovené v čl. 3 odst. 3 druhé větě směrnice 2008/95 o ochranných známkách, musí být čl. 3 odst. 3 první věta této směrnice vykládán v tom smyslu, že v rámci řízení o prohlášení neplatnosti ochranné známky postrádající inherentní rozlišovací způsobilost je třeba za účelem posouzení, zda tato ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním, přezkoumat, zda byla taková způsobilost získána před dnem podání přihlášky k zápisu této ochranné známky. V tomto ohledu je irelevantní, že majitel sporné ochranné známky tvrdí, že tato známka v každém případě získala rozlišovací způsobilost užíváním po podání přihlášky k zápisu, ale před jejím zápisem.

Soudní dvůr zatřetí a v poslední řadě dospěl k závěru, že pokud členský stát nevyužil možnosti stanovené v čl. 3 odst. 3 druhé větě směrnice 2008/95 o ochranných známkách, musí být čl. 3 odst. 3 první věta uvedené směrnice vykládán v tom smyslu, že nebrání tomu, aby v rámci řízení o prohlášení neplatnosti byla sporná ochranná známka prohlášena za neplatnou, pokud postrádá inherentní rozlišovací způsobilost a její majitel není schopen prokázat, že tato ochranná známka získala před podáním přihlášky k zápisu rozlišovací způsobilost v důsledku svého užívání.

Rozsudek ze dne 21. dubna 2015, Louis Vuitton Malletier v. OHIM – Nanu-Nana (Vyobrazení kaštanově hnědého a béžového šachovnicového vzoru) (T-359/12, [EU:T:2015:215](#))⁵²

„Ochranná známka Společenství – Řízení o prohlášení neplatnosti – Obrazová ochranná známka Společenství představující kaštanově hnědý a béžový šachovnicový vzor – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Nedostatek rozlišovací způsobilosti – Nedostatek rozlišovací způsobilosti

⁵¹ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2008, L 299, s. 25).

⁵² Kasační opravný prostředek proti tomuto rozsudku byl zamítnut usnesením předsedy Soudního dvora ze dne 21. července 2016, Louis Vuitton Malletier v. EUIPO (C-363/15 P a C-364/15 P, [EU:C:2016:595](#)).

získané užíváním – Článek 7 odst. 1 písm. b) a odst. 3 nařízení (ES) č. 207/2009 – Článek 52 odst. 1 a 2 nařízení č. 207/2009“

Společnost Louis Vuitton Malletier byla majitelkou obrazové ochranné známky Společenství představující kaštanově hnědý a béžový šachovnicový vzor. Společnost Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG podala návrh na prohlášení neplatnosti, kterému zrušovací oddělení OHIM vyhovělo z důvodu, že ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost a nezískala ji užíváním. Odvolací senát OHIM toto rozhodnutí potvrdil.

Tribunál, u něhož byla podána žaloba proti rozhodnutí odvolacího senátu, kterou zamítl, rozhodl, že absolutní důvod pro zamítnutí zápisu týkající se nedostatku rozlišovací způsobilosti označení⁵³ nebrání zápisu ochranné známky, pokud ochranná známka získala užíváním ve vztahu k výrobkům, pro které je požadován její zápis, rozlišovací způsobilost. Důkaz o rozlišovací způsobilosti získané užíváním může být předložen pouze pro státy, které byly členy Unie k datu podání přihlášky zpochybněné ochranné známky. Označení postrádající inherentní rozlišovací způsobilost, které na základě svého užívání před podáním přihlášky k jeho zápisu jako ochranné známky Společenství získalo takovou rozlišovací způsobilost pro výrobky nebo služby uvedené v přihlášce k zápisu, lze tedy zapsat, jelikož se nejedná o ochrannou známku „zapsanou v rozporu s článkem 7“. Článek 52 odst. 2 nařízení č. 207/2009 není tedy v takovém případě vůbec relevantní, neboť se týká ochranných známek, jejichž zápisu bránily důvody pro zamítnutí uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. b) až d) nařízení č. 207/2009 a které by při neexistenci takového ustanovení musely být prohlášeny za neplatné. Cílem čl. 52 odst. 2 nařízení č. 207/2009 je totiž právě zachování platnosti zápisu těch ochranných známek, které v důsledku svého užívání v mezidobí, to znamená po svém zápisu, získaly rozlišovací způsobilost pro výrobky nebo služby, pro které byly zapsány, navzdory okolnosti, že tento zápis byl v okamžiku, kdy k němu došlo, v rozporu s článkem 7 nařízení č. 207/2009.

Ochranná známka Společenství má „jednotnou povahu“, což znamená, že „má stejné účinky v celém Společenství“. Z toho vyplývá, že aby označení mohlo být zapsáno, musí mít rozlišovací způsobilost v celé Unii. Zápis ochranné známky je tak třeba zamítnout, pokud postrádá rozlišovací způsobilost v části Unie. Článek 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009 musí být vykládán ve světle těchto požadavků. V důsledku toho je nutné prokázat získání takové rozlišovací způsobilosti užíváním na celém území, na němž ochranná známka takovou rozlišovací způsobilost postrádala *ab initio*. Z předcházejícího nezbytně vyplývá, že jestliže zpochybněná ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost v celé Unii, důkaz o rozlišovací způsobilosti, kterou uvedená ochranná známka získala, musí být předložen pro každý z členských států. Je zajisté pravda, že Soudní dvůr měl za to, že i když platí, že získání rozlišovací způsobilosti ochranné známky užíváním je třeba prokázat pro část Unie, ve které tato ochranná známka neměla takovou způsobilost *ab initio*, bylo by přílišné vyžadovat, aby důkaz o takovém získání byl poskytnut pro každý

⁵³ Ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.

členský stát samostatně. Je však třeba uvést, že Soudní dvůr se tím, že připomněl judikaturu, podle níž ochranná známka může být zapsána pouze tehdy, je-li poskytnut důkaz, že v důsledku svého užívání získala rozlišovací způsobilost v části Unie, ve které neměla takovou způsobilost *ab initio*, a že k tomu musí dojít v celé Unii, neodchýlil od své judikatury.

Rozsudek ze dne 25. července 2018, *Société des produits Nestlé a další v. Mondelez UK Holdings & Services* (C-84/17 P, C-85/17 P a C-95/17 P, [EU:C:2018:596](#))

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Trojrozměrná ochranná známka tvořená tvarem čtyřdílné tabulky čokolády – Kasační opravný prostředek směřující proti odůvodnění – Nepřípustnost – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Článek 7 odst. 3 – Důkaz o rozlišovací způsobilosti získané užíváním“

Společnost Société des produits Nestlé SA podala u EUIPO přihlášku trojrozměrného označení, tvořeného tvarem čtyřdílné tabulky čokolády, jako ochranné známky Evropské unie pro výrobky náležející do odvětví bonbonů a pekařského zboží⁵⁴. Společnost Cadbury Schweppes plc (později Cadbury Holdings, následně Mondelez) podala návrh na prohlášení neplatnosti zápisu založený na tom, že toto označení nemá rozlišovací způsobilost⁵⁵, přičemž tomuto návrhu zrušovací oddělení EUIPO vyhovělo. Odvolací senát EUIPO však toto rozhodnutí zrušil z důvodu, že zpochybněné označení získalo rozlišovací způsobilost užíváním⁵⁶.

Tribunál, u něhož byla podána žaloba proti posledně uvedenému rozhodnutí⁵⁷, jej následně zrušil v plném rozsahu, když měl za to, že se toto rozhodnutí nevyjádřilo k tomu, jak relevantní veřejnost vnímá zpochybněnou ochrannou známku v několika členských státech.

Soudní dvůr, u něhož společnost Nestlé a EUIPO podaly kasační opravné prostředky, které zamítl, upřesnil územní rozsah užívání označení nezbytný k tomu, aby bylo možné mít za to, že toto označení získalo rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009.

Soudní dvůr zaprvé upřesnil dosah rozsudku ze dne 18. dubna 2013, *Colloseum Holding* (C-12/12, [EU:C:2013:253](#)). V tomto ohledu Soudní dvůr zdůraznil, že je zajisté pravda, že již rozhodl, že požadavky na ověření skutečného [řádného] užívání ochranné známky⁵⁸ jsou obdobné požadavkům, které se týkají získání rozlišovací způsobilosti označení užíváním pro účely jeho zápisu⁵⁹, a že za účelem posouzení existence „skutečného

⁵⁴ Jednalo se o výrobky náležející do třídy 30 ve smyslu Niceské dohody.

⁵⁵ Ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.

⁵⁶ Ve smyslu čl. 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009.

⁵⁷ Rozsudek ze dne 15. prosince 2016, *Mondelez UK Holdings & Services v. EUIPO – Société des produits Nestlé* (Tvar tabulky čokolády) (T-112/13, [EU:T:2016:735](#)).

⁵⁸ Ve smyslu čl. 15 odst. 1 nařízení č. 40/94 a čl. 15 odst. 1 nařízení č. 207/2009.

⁵⁹ Rozsudek ze dne 19. prosince 2012, *Leno Merken* (C-149/11, [EU:C:2012:816](#)).

[řádného] užívání ve Společenství“ je třeba odhlédnout od územních hranic členských států. Rozsudek Colloseum Holding se však pro posouzení existence skutečného [řádného] užívání ve smyslu čl. 15 odst. 1 nařízení č. 207/2009 zaměřuje nikoliv na relevantní územní rozsah, nýbrž na možnost rozhodnout, že podmínka skutečného [řádného] užívání ochranné známky ve smyslu uvedeného ustanovení je splněna, jestliže zapsaná ochranná známka, která získala rozlišovací způsobilost užíváním jiné kombinované ochranné známky, jejíž je součástí, je užívána pouze prostřednictvím této jiné kombinované ochranné známky, nebo jestliže je užívána pouze společně s jinou ochrannou známkou, přičemž samotná kombinace těchto dvou ochranných známek je navíc zapsána jako ochranná známka. Bod 34 rozsudku Colloseum Holding proto nemůže být vykládán v tom smyslu, že požadavky na posouzení územního rozsahu, které umožňují zápis ochranné známky užíváním, jsou obdobné požadavkům, které umožňují zachování práv majitele zapsané ochranné známky.

Soudní dvůr rovněž uvedl, že v oblasti skutečného [řádného] užívání již zapsané ochranné známky Evropské unie neexistuje žádné ustanovení obdobné ustanovení čl. 7 odst. 2 nařízení č. 207/2009, takže nelze mít bez dalšího za to, že takové užívání není splněno pouze z toho důvodu, že dotčená ochranná známka nebyla použita v určité části Unie. I když lze důvodně očekávat, že ochranná známka Evropské unie bude užívána na rozsáhlejším území, než je území jediného členského státu, aby mohlo být takové užívání považováno za „skutečné [řádné] užívání“, není vyloučeno, že se trh výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka Evropské unie zapsána, za určitých okolností omezí na území jediného členského státu, takže užívání uvedené ochranné známky na tomto území bude moci splnit podmínku skutečného [řádného] užívání ochranné známky Evropské unie.

Pokud jde zadruhé o získání rozlišovací způsobilosti ochranné známky v důsledku jejího užívání, Soudní dvůr připomněl svou judikaturu, podle níž označení může být zapsáno jako ochranná známka Evropské unie podle čl. 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009 pouze tehdy, pokud je předložen důkaz, že jeho užíváním získalo rozlišovací způsobilost v části Unie, ve které nemělo takovou způsobilost *ab initio*. Tato část Unie může být případně tvořena jediným členským státem. Pokud jde o ochrannou známku, která postrádá rozlišovací způsobilost ve všech členských státech *ab initio*, taková ochranná známka může být tedy zapsána podle tohoto ustanovení, pouze pokud se prokáže, že získala rozlišovací způsobilost užíváním na celém území Unie. Soudní dvůr mimoto zdůraznil, že z rozsudku ze dne 24. května 2012, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli v. OHIM*, (C-98/11 P, [EU:C:2012:307](#), bod 62), nevyplývá, že postrádá-li ochranná známka inherentní rozlišovací způsobilost v celé Unii, stačí pro dosažení jejího zápisu jako ochranné známky Evropské unie prokázat, že získala rozlišovací způsobilost užíváním v podstatné části Unie, ačkoliv tento důkaz nebyl poskytnut pro každý z členských států.

Soudní dvůr zatřetí a v poslední řadě konstatoval, pokud jde o důkaz o získání rozlišovací způsobilosti užíváním, že jelikož žádné ustanovení nařízení č. 207/2009 neukládá, aby získání rozlišovací způsobilosti užíváním samostatně v každém členském státě bylo

prokázáno odlišnými důkazy, nelze vyloučit, že důkazy o tom, že určité označení získalo rozlišovací způsobilost užíváním, jsou relevantní, pokud jde o několik členských států, a dokonce i Unii jako celek. Je zejména možné, že hospodářské subjekty sdružují pro některé výrobky nebo služby několik členských států v rámci téže distribuční sítě a zejména z hlediska jejich marketingových strategií posuzují tyto členské státy tak, jako kdyby tvořily jediný a tentýž vnitrostátní trh. V tomto případě mohou být důkazy o užívání označení na takovém přeshraničním trhu relevantní pro všechny dotčené členské státy. Stejně tomu bude, i pokud vzhledem k zeměpisné, kulturní nebo jazykové blízkosti mezi dvěma členskými státy, má relevantní veřejnost prvního státu dostatečnou znalost výrobků nebo služeb nacházejících se na tuzemském trhu druhého státu.

Z těchto úvah vyplývá, že i když není nezbytné pro účely zápisu na základě čl. 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009, co se týká ochranné známky postrádající rozlišovací způsobilost *ab initio* ve všech členských státech Unie, aby byl předložen důkaz o získání rozlišovací způsobilosti této ochranné známky užíváním pro každý členský stát samostatně, poskytnuté důkazy musí umožňovat prokázání takového získání ve všech členských státech Unie. Otázka, zda předložené důkazy jsou dostačující k prokázání toho, že určité označení získalo rozlišovací způsobilost užíváním na části území Unie, kde toto označení nemělo takovou způsobilost *ab initio*, spadá do posouzení důkazů, které přísluší v první řadě oddělení EUIPO. Takové posouzení podléhá přezkumu Tribunálu, který – je-li k němu podána žaloba proti rozhodnutí odvolacího senátu – je jediný příslušný ke zjištění skutkového stavu, a tedy k jeho posouzení. Posouzení skutkového stavu, s výhradou případu zkreslení důkazů předložených Tribunálu, naproti tomu nepředstavuje právní otázku, která by jako taková podléhala přezkumu Soudního dvora v rámci kasačního opravného prostředku. Nic to nemění na tom, že pokud oddělení EUIPO, nebo Tribunál poté, co posoudily všechny důkazy, které jim byly předloženy, rozhodnou, že některé tyto skutečnosti jsou dostačující k prokázání toho, že určité označení získalo rozlišovací způsobilost užíváním v části Unie, v které nemělo takovou rozlišovací způsobilost *ab initio*, a odůvodňují tak jeho zápis jako ochranné známky Evropské unie, musí EUIPO, nebo Tribunál tento bod rozhodnutí jasně uvést ve výrocích jejich příslušných rozhodnutí.

II. Relativní důvody pro zamítnutí zápisu

1. Nebezpečí záměny

Rozsudek ze dne 9. července 2003, *Laboratorios RTB v. OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)* (T-162/01, [EU:T:2003:199](#))

„Ochranná známka Společenství – Námitkové řízení – Starší obrazové a slovní ochranné známky obsahující slovo GIORGI – Přihláška slovní ochranné známky Společenství GIORGIO BEVERLY HILLS – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94“

Společnost Giorgio Beverly Hills, Inc. podala u OHIM přihlášku slovního označení GIORGIO BEVERLY HILLS jako ochranné známky Společenství pro výrobky náležející do různých tříd ve smyslu Niceské dohody⁶⁰.

Společnost Laboratorios RTB podala námitky proti zápisu této ochranné známky Společenství z důvodu existence nebezpečí záměny mezi přihlašovanou ochrannou známkou a staršími obrazovými ochrannými známkami obsahujícími slovní označení J GIORGI, GIORGI LINE a MISS GIORGI, jejichž majitelkou byla žalobkyně.

Námitkové oddělení OHIM námitky zamítlo z důvodu, že rozdíly mezi kolidujícími označeními nemohou vyvolat záměnu u veřejnosti na území Španělska, kde jsou starší ochranné známky chráněny.

Žalobkyně podala proti rozhodnutí námitkového oddělení odvolání k OHIM, které bylo odvolacím senátem zamítnuto. Odvolací senát měl v podstatě za to, že i přes totožnost dotčených výrobků existují mezi přihlašovanou ochrannou známkou GIORGIO BEVERLY HILLS a staršími obrazovými ochrannými známkami obsahujícími slovní označení J GIORGI, GIORGI LINE a MISS GIORGI dostatečné rozdíly, aby bylo možné vyloučit jakékoli nebezpečí záměny.

Žalobkyně podala proti rozhodnutí odvolacího senátu žalobu, kterou Tribunál zamítl.

V tomto ohledu měl Tribunál za to, že u španělské veřejnosti neexistuje nebezpečí záměny mezi slovní ochrannou známkou „GIORGIO BEVERLY HILLS“, jejíž zápis jako ochranné známky Společenství je požadován pro toaletní mýdla, parfémy atd. náležející do třídy 3 ve smyslu Niceské dohody, a obrazovými ochrannými známkami obsahujícími slovní označení „J GIORGI“, „GIORGIO LINE“ a „MISS GIORGI“, které byly dříve zapsány ve Španělsku pro označení voňavkářských a kosmetických přípravků náležejících do téže třídy. I když jsou výrobky, na které se vztahují kolidující ochranné známky, totožné nebo podobné, vizuální, fonetické a konceptuální rozdíly mezi označeními představují dostatečné důvody k vyloučení existence uvedeného nebezpečí, takže jedna z podmínek

⁶⁰ Jedná se o třídy 3, 14, 18 a 25 ve smyslu Niceské dohody.

pro použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství není splněna.

Rozsudek ze dne 22. ledna 2009, *Commercy v. OHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel)* (T-316/07, [EU:T:2009:14](#))

„Ochranná známka Společenství – Řízení o prohlášení neplatnosti – Slovní ochranná známka Společenství easyHotel – Starší národní slovní ochranná známka EASYHOTEL – Relativní důvod pro zamítnutí – Neexistence podobnosti výrobků a služeb – Článek 8 odst. 1 písm. b) a čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 40/94 – Právní pomoc – Žádost podaná insolvenčním správcem obchodní společnosti – Článek 94 odst. 2 jednacího řádu“

Společnost EasyGroup IP Licensing Ltd podala u OHIM přihlášku slovního označení easyHotel jako ochranné známky Společenství pro různé výrobky a služby⁶¹. Společnost Commercy AG podala návrh na prohlášení neplatnosti dotčené ochranné známky, založený na starší národní slovní ochranné známce EASYHOTEL, zapsané v Německu pro různé výrobky a služby. Společnost EasyGroup IP Licensing se vzdala sporné ochranné známky pro některé výrobky a služby.

Zrušovací oddělení zamítlo návrh na prohlášení neplatnosti, když mělo za to, že není splněna jedna z podmínek nezbytných pro použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, a sice totožnost nebo podobnost výrobků a služeb, na které se vztahují kolidující ochranné známky. Svým rozhodnutím odvolací senát zamítl odvolání žalobkyně a potvrdil rozhodnutí zrušovacího oddělení. Odvolací senát měl v podstatě za to, že dotčené výrobky a služby nejsou totožné ani podobné, a že se tudíž čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 nepoužije.

Tribunál žalobu podanou proti rozhodnutí odvolacího senátu zamítl, když měl v první řadě za to, že návrh na prohlášení neplatnosti založený na čl. 8 odst. 1 téhož nařízení mohou podat pouze majitelé starších ochranných známek uplatňovaných na podporu tohoto návrhu nebo nabyvatelé licence zmocnění těmito majiteli⁶². Postavení správce v insolvenčním řízení vedeném proti obchodní společnosti, která je majitelkou dotčených starších ochranných známek, přitom neodpovídá žádné z těchto dvou kategorií. Návrh na prohlášení neplatnosti, který podal uvedený správce svým vlastním jménem, musí být tedy prohlášen za nepřijatelný.

Jestliže návrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky Společenství podala dotčená společnost a dovolávala se přitom starších ochranných známek, jejichž je majitelkou, je to tatáž společnost, případně zastoupená insolvenčním správcem, která je oprávněna napadat rozhodnutí zrušovacího oddělení a odvolacího senátu. Naproti tomu odvolání podané u odvolacího senátu a žaloba podaná u Tribunálu insolvenčním správcem této

⁶¹ Výrobky a služby, pro které byla ochranná známka přihlášena, náležejí do tříd 9, 16, 25, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41 a 42 ve smyslu Niceské dohody.

⁶² Článek 55 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství ve spojení s čl. 42 odst. 1 a čl. 52 odst. 1 tohoto nařízení.

společnosti jeho vlastním jménem musí být zamítnuty z důvodu, že byly podány⁶³ osobou, která není oprávněna k tomu, aby napadala rozhodnutí, kterých se tyto procesní prostředky týkají.

Tribunál ve druhé řadě konstatoval, že pro širokou veřejnost neexistuje nebezpečí záměny⁶⁴ mezi slovním označením easyHotel, o jehož zápis jako ochranné známky Společenství se žádá pro služby náležející do tříd 39 a 42 ve smyslu Niceské dohody, jakož i pro výrobky a služby náležející do tříd 16, 25, 32, 33, 35, 36 a 41, a slovní ochrannou známkou EASYHOTEL, která byla dříve zapsána v Německu pro software náležející do tříd 9 a 42 ve smyslu uvedené dohody.

Dotčené výrobky a služby se liší, pokud jde o jejich povahu, účel a užívání, a nevykazují konkurenční nebo komplementární charakter. Dotčené výrobky a služby, na které se vztahuje starší ochranná známka, mají totiž informatickou povahu, zatímco informační, objednávkové a rezervační služby, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, mají povahu odlišnou a výpočetní techniku využívají pouze jako nosič k šíření informace nebo umožnění rezervací hotelového pokoje nebo cest.

Dotčené výrobky a služby, na které se vztahuje starší ochranná známka, jsou totiž speciálně určeny podnikům působícím v odvětví hoteliérství a cestovního ruchu a informační, objednávkové a rezervační služby, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, jsou určeny široké veřejnosti. Kromě toho dotčené výrobky a služby, na které se vztahuje starší ochranná známka, jsou užívány k tomu, aby systém výpočetní techniky, konkrétně on-line obchod, mohl fungovat, zatímco informační, objednávkové a rezervační služby, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, jsou užívány k rezervaci hotelového pokoje nebo cesty. Pouhá okolnost, že informační, objednávkové a rezervační služby, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, jsou výlučně poskytovány na internetu, a potřebují tedy takové datové nosiče, jako je nosič, který poskytuje výrobky a služby, na které se vztahuje starší ochranná známka, nepostačuje k odstranění podstatných rozdílů existujících mezi dotčenými výrobky a službami, pokud jde o jejich povahu, účel a užívání.

Ve třetí a poslední řadě je třeba uvést, že komplementárními výrobky nebo službami jsou takové výrobky nebo služby, mezi kterými existuje úzký vztah v tom smyslu, že jeden je nezbytný nebo důležitý pro užití druhého, takže si mohou spotřebitelé myslet, že odpovědnost za výrobu těchto výrobků nebo za poskytování těchto služeb nese stejný podnik.

Podle této definice plynoucí z judikatury mohou být komplementární výrobky nebo služby užívány společně, což předpokládá, že jsou určeny téže veřejnosti. Z toho vyplývá, že vztah komplementarity nemůže existovat mezi výrobky nebo službami, které jsou nezbytné pro fungování obchodního podniku, a výrobky a službami, které tento podnik

⁶³ V rozporu s tím, co je stanoveno v článku 58 a čl. 63 odst. 4 nařízení č. 40/94.

⁶⁴ Ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

vyrábí nebo poskytuje. Tyto dvě kategorie výrobků nebo služeb nejsou užívány společně, jelikož výrobky nebo služby první kategorie užívá dotyčný podnik sám, zatímco výrobky nebo služby druhé kategorie užívají zákazníci uvedeného podniku.

Rozsudek ze dne 18. června 2009, L'Oréal a další (C-487/07, [EU:C:2009:378](#))

„Směrnice 89/104/EHS – Ochranné známky – Článek 5 odst. 1 a 2 – Užití ve srovnávací reklamě – Právo dát zakázat toto užití – Protiprávní těžení z dobrého jména – Zásah do funkcí ochranné známky – Směrnice 84/450/EHS – Srovnávací reklama – Článek 3a odst. 1 písm. g) a h) – Podmínky přípustnosti srovnávací reklamy – Protiprávní těžení z dobré pověsti ochranné známky – Představování zboží jako napodobeniny nebo reprodukce“

Společnosti L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC a Laboratoire Garnier & Cie jsou členy skupiny L'Oréal, která vyrábí a uvádí na trh luxusní parfémy. Tyto společnosti jsou majiteli ochranných známek s dobrým jménem Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs a Noa.

Společnosti Malaika a Starion uvádějí na trh ve Spojeném království napodobeniny těchto parfémů, které vyrábí společnost Bellure. Flakony a obaly, v nichž jsou tyto napodobeniny uváděny na trh, se povšechně podobají flakonům a obalům používaným společnostmi L'Oréal, které jsou chráněny slovními a obrazovými ochrannými známkami. Tyto společnosti používají srovnávací seznamy zasílané maloobchodníkům, ve kterých je uvedena slovní ochranná známka luxusního parfému, jehož napodobeninou je parfém uváděný na trh.

Společnost L'Oréal podala u High Court of Justice (England & Wales) [Vrchní soud (Anglie a Wales), Soud lorda kancléře, Spojené království] žalobu pro porušení práv proti společností Bellure, Malaika a Starion.

Tento vnitrostátní soud položil Soudnímu dvoru předběžnou otázku k upřesnění výkladu určitých ustanovení směrnice o ochranných známkách a směrnice o klamavé a srovnávací reklamě⁶⁵.

Cílem otázky položené Soudnímu dvoru ohledně používání obalů a flakonů, které jsou podobné obalům a flakonům jemných parfémů uváděných na trh společností L'Oréal, je zjistit, zda lze použití označení podobného ochranné známce s dobrým jménem třetí osobou považovat za protiprávní těžení z této ochranné známky, pokud takové použití zjednává této třetí osobě výhodu při uvádění jejích výrobků na trh, aniž u veřejnosti vyvolává nebezpečí záměny nebo způsobuje újmu majiteli dané ochranné známky.

Soudní dvůr na tuto otázku odpověděl kladně. Rozhodl tedy, že existence protiprávního těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nepředpokládá

⁶⁵ Směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o klamavé a srovnávací reklamě (Úř. věst. L 250, s. 17; Zvl. vyd. 15/01, s. 227) ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/55/ES ze dne 6. října 1997 (Úř. věst. L 290, s. 18; Zvl. vyd. 15/03, s. 365).

ani existenci nebezpečí záměny, ani existenci nebezpečí újmy způsobené majiteli dané ochranné známky. Soudní dvůr konstatoval, že k určení, zda užívání určitého označení protiprávně těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky, je třeba provést celkové posouzení, které zohlední zejména sílu dobrého jména a stupeň rozlišovací způsobilosti ochranné známky, stupeň podobnosti mezi kolidujícími se známkami, jakož i povahu a stupeň vzájemné blízkosti dotčeného zboží. V projednávané věci získávají společnosti Malaika a Starion obchodní výhodu tím, že při uvádění svých „laciných“ napodobenin na trh používají obaly a flakony podobné obalům a flakonům, které společnost L'Oréal používá pro své luxusní parfémy. Navíc byla takováto podobnost zvolena úmyslně s cílem vytvořit u veřejnosti příslušnou asociaci, a tím usnadnit uvádění zmíněných výrobků na trh. Soudní dvůr měl za to, že za uvedených podmínek je třeba vzít na zřetel zejména skutečnost, že cílem užití obalů a flakonů podobných obalům a flakonům parfémů, jež jsou napodobovány, je těžit pro účely reklamy z rozlišovací způsobilosti a dobrého jména ochranných známek, pod nimiž jsou tyto parfémy uváděny na trh. Soudní dvůr dospěl k závěru, že pokud se třetí osoba pokouší užitím označení podobného ochranné známce s dobrým jménem kráčet ve stopách této ochranné známky s cílem využít její přitažlivosti, jejího dobrého jména a její prestiže, jakož i využívat – bez jakékoli finanční kompenzace a aniž musí vyvíjet v tomto ohledu vlastní úsilí – obchodní úsilí vyvinuté majitelem ochranné známky k vytvoření a pěstování image této ochranné známky, musí být prospěch z tohoto využívání považován za protiprávně získaný z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména uvedené ochranné známky.

Co se týče srovnávacích seznamů parfémů, v nichž jsou uváděny názvy luxusních parfémů společnosti L'Oréal chráněné slovními ochrannými známkami, Soudní dvůr především konstatoval, že mohou být kvalifikovány jako srovnávací reklama. Následně připomenul, že pokud inzerent použije ve srovnávací reklamě označení totožné s ochrannou známkou soutěžitele nebo označení jí podobné, může být toto použití zakázáno případně na základě směrnice o ochranných známkách, jestliže zmíněná reklama nesplňuje všechny podmínky přípustnosti stanovené ve směrnici o klamavé a srovnávací reklamě. V této souvislosti Soudní dvůr uvedl, že je majitel ochranné známky oprávněn nechat zakázat, aby třetí osoba užívala označení totožné s touto ochrannou známkou, a to i v případě, že toto použití není s to způsobit újmu základní funkci ochranné známky, jíž je označit původ výrobků nebo služeb, za podmínky, že toto použití působí újmu nebo je s to způsobit újmu některé z dalších funkcí ochranné známky, jako je zejména funkce sdělovací, investiční nebo reklamní. Co se týče otázky, zda srovnávací seznamy parfémů splňují všechny podmínky přípustnosti stanovené ve směrnici o klamavé a srovnávací reklamě, Soudní dvůr rozhodl, že tato směrnice inzerentovi zakazuje, aby ve srovnávací reklamě uváděl, že výrobek, který uvádí na trh, je napodobeninou či reprodukcí výrobku nebo služby nesoucí ochrannou známku. Cílem i účinkem srovnávacích seznamů je přitom označit dotčené veřejnosti původní parfém, za jehož napodobeninu mají být považovány parfémy uváděné na trh společnostmi Malaika a Starion. Soudní dvůr konstatoval, že tyto seznamy tak svědčí o skutečnosti, že

posledně zmíněné parfémy jsou napodobeninami parfémů uváděných na trh společností L'Oréal, a tudíž představují výrobky uváděné na trh inzerentem jakožto napodobeniny výrobků nesoucích ochrannou známku. Konečně Soudní dvůr upřesnil, že prospěch, jehož inzerent dosáhl díky takovéto protiprávní srovnávací reklamě, musí být považován za „získaný protiprávně“ z dobré pověsti spojované s touto ochrannou známkou, což je rovněž v rozporu s požadavky stanovenými směrnicí v oblasti klamavé a srovnávací reklamy.

Rozsudek ze dne 22. září 2016, combit Software (C-223/15, [EU:C:2016:719](#))

„Řízení o předběžné otázce – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Ochranná známka Evropské unie – Jednotná povaha – Určení nebezpečí záměny pouze pro jednu část území Unie – Rozsah územní působnosti zákazu podle článku 102 uvedeného nařízení“

Combit Software GmbH, společnost podle německého práva, byla majitelkou německé slovní ochranné známky a slovní ochranné známky Evropské unie combit pro výrobky a služby v oblasti výpočetní techniky.

Společnost Commit Business Solutions Ltd, společnost podle izraelského práva, prodávala software opatřený slovním označením „Commit“ v řadě zemí prostřednictvím své internetové stránky www.commitcrm.com.

Společnost Combit Software podala proti společnosti Commit Business Solutions žalobu k Landgericht Düsseldorf (Zemský soud v Düsseldorfu, Německo), kterou se v rámci hlavního návrhu domáhala, aby bylo společnosti Commit Business Solutions uloženo, aby se v Unii zdržela užívání slovního označení „Commit“ pro software, který tato společnost uvádí na trh, a v rámci podpůrného návrhu se domáhala, aby bylo též společnosti nařízeno zdržet se užívání téhož označení v Německu.

Landgericht Düsseldorf (Zemský soud v Düsseldorfu) hlavní návrh společnosti combit Software zamítl, avšak vyhověl jejímu podpůrnému návrhu.

Oberlandesgericht Düsseldorf (Vrchní zemský soud v Düsseldorfu, Německo), u něhož společnost combit Software podala odvolání, požádal Soudní dvůr, aby se vyjádřil k používání označení Evropské unie, které v jedné části území Unie vyvolává nebezpečí záměny s ochrannou známkou Evropské unie, zatímco v jiné části tohoto území takové nebezpečí nevyvolává.

Soudní dvůr v první řadě uvedl, že ve věci, která se týkala práva majitele ochranné známky Evropské unie podat námitky proti zápisu podobné ochranné známky Evropské unie, u které existovalo nebezpečí záměny, již rozhodl, že takovým námitkám je třeba vyhovět, pakliže je existence nebezpečí záměny prokázána v části území Unie, přičemž tato část může být například územím určitého členského státu. Soudní dvůr z toho vyvodil, že obdobné řešení je třeba použít ve věcech, které se týkají práva majitele ochranné známky Evropské unie, jež spočívá v zákazu užívání označení, které vytváří

nebezpečí záměny, neboť je majitel ochranné známky Evropské unie chráněn proti veškerému užívání, které zasahuje nebo je schopno zasáhnout do funkce této ochranné známky jako označení původu. Tento majitel má tudíž právo zakázat takové užívání, i pokud zasahuje do uvedené funkce jen v části území Unie.

Soudní dvůr ve druhé řadě konstatoval, že s cílem zajistit jednotnou ochranu, které požívá ochranná známka Evropské unie na celém území Unie, se zákaz pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení ochranné známky Evropské unie, musí v zásadě vztahovat na celé toto území.

Pokud však v případě, kdy soud pro ochranné známky Evropské unie konstatuje, že užívání obdobného dotčeného označení pro výrobky totožné s těmi, pro něž je dotčená ochranná známka Evropské unie zapsána, nevyvolává zejména z jazykových důvodů žádné nebezpečí záměny v určité části Unie, a není tudíž schopno zasáhnout do funkce této ochranné známky jako označení původu, musí tento soud omezit územní působnost uvedeného zákazu.

Pokud soud pro ochranné známky Evropské unie rozhodl na základě důkazů, které musí být v zásadě předloženy odpůrcem, o tom, že v určité části Unie neexistuje nebezpečí záměny, nemůže být totiž v takové části Unie zakázáno oprávněné uvádění na trh z důvodu užívání dotčeného označení. Takový zákaz by totiž zacházel nad rámec výlučného práva poskytovaného ochrannou známkou Evropské unie, neboť toto právo majiteli této ochranné známky pouze umožňuje, aby mohl chránit své specifické zájmy jako takové, to znamená zajistit, aby tato známka mohla plnit své vlastní funkce.

Závěr o absenci nebezpečí záměny v určité části Unie musí podle ustálené judikatury Soudního dvora vycházet z posouzení veškerých relevantních faktorů dotčeného případu. Posouzení musí zahrnovat vizuální, fonetické nebo konceptuální srovnání kolidujících označení, s přihlédnutím zvláště k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům.

Kromě toho je třeba, aby byla část území Unie, ve vztahu k níž dotčený soud pro ochranné známky Evropské unie konstatoval absenci zásahu nebo nebezpečí zásahu do funkcí ochranné známky, vymezena tímto soudem přesně, tak aby z příkazu vydaného podle článku 102 nařízení č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie jednoznačně vyplývalo, na kterou část území Unie se zákaz užívání dotčeného označení nevztahuje. Pokud hodlá tento soud vyloučit ze zákazu užívání určité jazykové oblasti Unie, jako jsou oblasti označené výrazem „anglicky mluvící“, musí úplným způsobem vymezit, na jaké oblasti se tento výraz vztahuje.

Výklad, podle kterého se zákaz užívání označení, které vytváří nebezpečí záměny s ochrannou známkou Evropské unie, vztahuje na celé území Unie s výjimkou té části tohoto území, ve vztahu k níž byla konstatována absence takového nebezpečí, není zásahem do jednotné povahy ochranné známky Evropské unie, která je stanovena v čl. 1 odst. 2 nařízení č. 207/2009, neboť zachovává právo majitele této ochranné známky

nechat zakázat veškeré užívání, které zasahuje do vlastních funkcí této ochranné známky.

Konečně Soudní dvůr dospěl k závěru, že ustanovení čl. 1 odst. 2, čl. 9 odst. 1 písm. b) a čl. 102 odst. 1 nařízení č. 207/2009 musí být vykládána v tom smyslu, že pokud soud pro ochranné známky Evropské unie rozhodne o tom, že užíváním označení vzniká nebezpečí záměny s ochrannou známkou Evropské unie v jedné části území Evropské unie, přičemž toto nebezpečí v jiné části jejího území nevzniká, musí tento soud konstatovat, že došlo k porušení výlučného práva přiznaného touto ochrannou známkou, a vyslovit příkaz, kterým se uvedené užívání zakazuje na celém území Unie s výjimkou té části jejího území, ve vztahu k níž byla konstatována absence nebezpečí záměny.

Rozsudek ze dne 25. července 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha a Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, [EU:C:2018:594](#))

„Řízení o předběžné otázce – Ochranná známka Evropské unie – Směrnice 2008/95/ES – Článek 5 – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Článek 9 – Právo majitele ochranné známky bránit třetí osobě v odstranění veškerých označení totožných s touto ochrannou známkou a v umístění nových označení na výrobky totožné s výrobky, pro které byla uvedená ochranná známka zapsána, za účelem jejich dovozu nebo uvedení na trh v Evropském hospodářském prostoru (EHP)“

Společnost Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd (dále jen „Mitsubishi“), která je usazena v Japonsku, byla majitelkou slovní ochranné známky Evropské unie MITSUBISHI⁶⁶, obrazové ochranné známky Evropské unie MITSUBISHI⁶⁷, slovní ochranné známky Beneluxu MITSUBISHI⁶⁸ a obrazové ochranné známky Beneluxu MITSUBISHI⁶⁹ (dále jen „ochranné známky Mitsubishi“).

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (dále jen „MCFE“), která je usazena v Nizozemsku, má výlučné právo k výrobě vysokozdvížných vozíků označených ochrannými známkami Mitsubishi a jejich uvádění na trh v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Hlavním předmětem činnosti společnosti Duma Forklifts NV, která je usazena v Belgii, je nákup a prodej vysokozdvížných vozíků na celosvětové úrovni, a to jak nových, tak použitých. Nabízí k prodeji rovněž vlastní vysokozdvížné vozíky s označením „GSI“, „GS“ nebo „Duma“. Dříve byla autorizovaným distributorem vysokozdvížných vozíků Mitsubishi v Belgii.

⁶⁶ Zapsané dne 24. září 2001 pod číslem 118042 a označující zejména výrobky náležející do třídy 12 Niceské dohody, včetně motorových vozidel, elektrických vozidel a vysokozdvížných vozíků.

⁶⁷ Zapsané dne 3. března 2000 pod číslem 117713 a označující zejména výrobky náležející do třídy 12 Niceské dohody, včetně motorových vozidel, elektrických vozidel a vysokozdvížných vozíků.

⁶⁸ Zapsané dne 1. června 1974 pod číslem 93812 a označující zejména výrobky náležející do třídy 12, včetně vozidel a prostředků pro pozemní dopravu, a do třídy 16, včetně knih a tiskovin.

⁶⁹ Zapsané dne 1. června 1974 pod číslem 92755 a označující výrobky náležející do třídy 12, včetně vozidel a prostředků pro pozemní dopravu, a do třídy 16, včetně knih a tiskovin, která je totožná s obrazovou ochrannou známkou Evropské unie.

Společnost G. S. International BVBA (dále jen „GSI“), která je rovněž usazena v Belgii, je spojena se společností Duma, s níž sdílí vedení a sídlo. Vyráběla a opravovala vysokozdvížné vozíky, které společně s náhradními díly velkoobchodně dovážela a vyvážela po celém světě. Přizpůsobovala je normám platným v Evropě, umísťovala na ně vlastní sériová čísla a dodávala je společnosti Duma s EU prohlášeními o shodě.

Hof van beroep te Brussel (Odvolací soud v Bruselu, Belgie), který se měl vyjádřit zejména k tomu, zda paralelní dovoz vysokozdvížných vozíků označených ochrannými známkami Mitsubishi do EHP porušuje právo z ochranných známek, se rozhodl přerušit řízení a předložit Soudnímu dvoru žádost o rozhodnutí o předběžné otázce.

V první řadě měl Soudní dvůr za to, že čl. 5 odst. 1 směrnice 2008/95 a čl. 9 odst. 1 nařízení č. 207/2009, jejichž obsah je totožný, musí být vykládány stejným způsobem.

Ve druhé řadě Soudní dvůr uvedl, že k tomu, aby byla zajištěna ochrana práv z ochranné známky, je zásadní, aby majitel ochranné známky zapsané v jednom nebo několika členských státech mohl kontrolovat první uvedení výrobků označených touto ochrannou známkou na trh v EHP. Z judikatury Soudního dvora kromě toho vyplývá, že toto právo majitele se týká každého kusu tohoto výrobku.

Ve třetí řadě je podle Soudního dvora reklamní funkce ochranné známky funkce používat ochrannou známku k reklamním účelům s cílem informovat nebo přesvědčit spotřebitele. Majitel ochranné známky je tudíž mimo jiné oprávněn zakázat, aby bylo označení totožné s jeho ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s výrobky či službami, pro něž je tato ochranná známka zapsána, užíváno bez jeho souhlasu, jestliže toto užívání zasahuje do používání této ochranné známky jejím majitelem jakožto součásti podpory prodeje nebo jakožto nástroje obchodní strategie.

Ve čtvrté řadě Soudní dvůr připomněl, že pokud jde o pojem „užívání v obchodním styku“, výčet typů užívání, které může majitel ochranné známky zakázat, obsažený v čl. 5 odst. 3 směrnice 2008/95 a v čl. 9 odst. 2 nařízení č. 207/2009, není vyčerpávající.

V páté a poslední řadě Soudní dvůr dospěl k závěru, že článek 5 směrnice 2008/95 a článek 9 nařízení č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie musí být vykládány v tom smyslu, že majitel ochranné známky může bránit třetí osobě, aby bez jeho souhlasu odstranila veškerá označení totožná s touto ochrannou známkou a umístila jiná označení na výrobky, jež jsou jako ve věci v původním řízení umístěny do celního skladu, za účelem jejich dovozu nebo uvedení na trh v EHP, v němž nebyly nikdy uvedeny na trh.

Je však třeba zaprvé uvést, že odstranění označení totožných s ochrannou známkou brání tomu, aby výrobky, pro něž je tato ochranná známka zapsána, byly při prvním uvedení na trh v EHP označeny uvedenou ochrannou známkou, a tudíž zbavuje majitele této ochranné známky prospěchu ze základního práva kontrolovat první uvedení výrobků označených ochrannou známkou na trh v EHP, které je uznáno judikaturou připomenutou v bodě 31 tohoto rozsudku.

Zadruhé odstranění označení totožných s ochrannou známkou a umístění nových označení na výrobky za účelem jejich prvního uvedení na trh v EHP zasahuje do funkcí ochranné známky.

Zatřetí tím, že odstranění označení totožných s ochrannou známkou a umístění nových označení na výrobky třetí osobou bez souhlasu tohoto majitele za účelem dovozu těchto výrobků nebo jejich uvedení na trh v EHP a s cílem obejít právo majitele zakázat dovoz těchto výrobků označených jeho ochrannou známkou zasahují do práva majitele ochranné známky kontrolovat první uvedení na trh v EHP výrobků označených touto ochrannou známkou, jakož i do funkcí ochranné známky, jsou v rozporu s cílem zajistit nenarušenou hospodářskou soutěž.

Soudní dvůr konečně uvedl, pokud jde o pojem „užívání v obchodním styku“, že postup spočívající v odstranění třetí osobou označení totožných s ochranných známkou za účelem umístění vlastních označení obnáší aktivní jednání této třetí osoby, které může být považováno za užívání ochranné známky v obchodním styku, neboť je uskutečňováno za účelem dovozu výrobků nebo jejich uvedení na trh v EHP, a tedy v kontextu obchodní činnosti, jejímž cílem je hospodářský prospěch. V tomto kontextu Soudní dvůr rovněž uvedl, že čl. 9 odst. 4 nařízení o ochranné známce Evropské unie⁷⁰, který je použitelný na skutkový stav v původním řízení od 23. března 2016, napříště opravňuje majitele, aby bránil všem třetím osobám v přepravě výrobků v rámci obchodního styku do Unie, aniž jsou v ní propuštěny do volného oběhu, pokud takové výrobky, včetně obalů, pocházejí ze třetích zemí a jsou bez povolení označeny ochrannou známkou, která je totožná s ochrannou známkou Evropské unie zapsanou pro tyto výrobky nebo kterou nelze v jejích podstatných rysech od této ochranné známky rozlišit. Tento nárok majitele zanikne jen tehdy, jestliže v rámci řízení týkajícího se otázky, zda byla porušena práva z ochranné známky, poskytne deklarant nebo držitel výrobků důkazy o tom, že majitel není oprávněn zakázat uvádění daných výrobků na trh v zemi konečného určení.

2. Nezapsaná ochranná známka užívaná v obchodním styku

Rozsudek ze dne 11. listopadu 2020, EUIPO v. John Mills (C-809/18 P, [EU:C:2020:902](#))

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Námitkové řízení – Relativní důvod pro zamítnutí – Článek 8 odst. 3 – Působnost – Totožnost nebo podobnost přihlášené ochranné známky se starší ochrannou známkou – Slovní ochranná známka Evropské unie MINERAL MAGIC – Přihláška k zápisu podaná jednatelem nebo zástupcem majitele starší ochranné známky – Starší národní slovní ochranná známka MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER“

⁷⁰ Nařízení č. 207/2009 ve znění nařízení 2015/2424.

Společnost Jerome Alexander Consulting Corp. je majitelkou americké slovní ochranné známky „MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER“, která se vztahuje na výrobky „Pudr na obličej obsahující minerální látky“. Společnost John Mills Ltd je na základě distribuční smlouvy odpovědná za distribuci výrobků Jerome Alexander Consulting v rámci Evropské unie a po celém světě.

Dne 18. září 2013 společnost John Mills požádala svým vlastním jménem o zápis slovního označení „MINERAL MAGIC“ jako ochranné známky Evropské unie pro kosmetické přípravky. Společnost Jerome Alexander Consulting tedy podala námitky s uplatněním čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009, podle něhož „[s]e ochranná známka nezapíše, pokud přihlášku podal jednatel nebo zástupce majitele ochranné známky svým vlastním jménem a bez souhlasu majitele“.

Námitky byly zamítnuty. Odvolací senát EUIPO však rozhodnutí námitkového oddělení zrušil a zamítl zápis ochranné známky MINERAL MAGIC. V tomto ohledu odvolací senát dospěl k závěru, že společnost John Mills podala přihlášku této ochranné známky jako „jednatel“ a bez souhlasu majitele. Odvolací senát rovněž uvedl, že výrobky, na které se vztahují kolidující ochranné známky, jsou totožné nebo podobné a že označení jsou podobná.

Tribunál, ke kterému společnost John Mills podala žalobu, zrušil rozhodnutí odvolacího senátu z důvodu, že čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 se použije pouze v případě totožných ochranných známek.

Soudní dvůr, kterému byl předložen kasační opravný prostředek EUIPO, zrušil rozsudek Tribunálu a rozhodl, že použití čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 se neomezuje pouze na případ totožnosti starší ochranné známky s ochrannou známkou přihlášenou jednatelům nebo zástupcem majitele starší ochranné známky.

Zprv Soudní dvůr konstatoval, že ustanovení čl. 8 odst. 3 nařízení o ochranné známce Evropské unie výslovně neupřesňuje, zda se použije pouze tehdy, je-li ochranná známka přihlášená jednatelům nebo zástupcem totožná se starší ochrannou známkou. Posouzení přípravných prací Soudním dvorem totiž odhalilo, že z těchto přípravných prací nelze vyvodit, že působnost uvedeného ustanovení je omezena pouze na případy totožnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami. Z přípravných prací naproti tomu vyplývá, že čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 vyjadřuje volbu unijního normotvůrce v podstatě převzít článek 6 *septies* odst. 1 Pařížské úmluvy⁷¹. Soudní dvůr měl za to, že Tribunál přitom měl zohlednit přípravné práce k této úmluvě⁷², z nichž vyplývá, že Pařížská úmluva se rovněž může vztahovat na ochrannou známku přihlašovanou jednatelům nebo zástupcem majitele starší ochranné známky, je-li tato přihlašovaná ochranná známka podobná uvedené starší ochranné známce.

⁷¹ Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví byla podepsána v Paříži dne 20. března 1883, naposledy revidována ve Stockholmu dne 14. července 1967 a pozměněna dne 28. září 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, sv. 828, č. 11851, s. 305).

⁷² Akty Lisabonské konference, která se konala ve dnech 6. až 31. října 1958 za účelem revize Pařížské úmluvy a během níž byl do ní vložen článek 6 *septies*.

Zadruhé Soudní dvůr uvedl, že jiný výklad by měl za následek zpochybnění obecné systematiky nařízení č. 207/2009, jelikož by majitele starší ochranné známky zbavil možnosti podat námitky proti zápisu podobné ochranné známky jeho jednatelem nebo zástupcem, zatímco posledně uvedený je oprávněn podat námitky proti pozdější přihlášce původní ochranné známky podané tímto majitelem z důvodu její podobnosti s ochrannou známkou zapsanou jednatelem nebo zástupcem uvedeného majitele.

Zatřetí Soudní dvůr uvedl, že cílem čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 je zabránit zneužití starší ochranné známky jednatelem nebo zástupcem majitele této ochranné známky, jelikož posledně uvedení mohou neprávem těžit z úsilí a investic, které majitel vynaložil. K takovému zneužití může dojít i v případech, kdy jsou kolidující ochranné známky podobné.

Konečně měl Soudní dvůr za to, že soudní řízení dovoluje rozhodnout o žalobě společnosti John Mills a vydal konečné rozhodnutí v této věci.

Společnost John Mills odvolacímu senátu vytýkala, že měl za to, že je „jednatelem“ společnosti Jerome Alexander Consulting. Podle Soudního dvora musí být pojmy „jednatel“ a „zástupce“ vykládány široce tak, aby zahrnovaly všechny formy vztahů založených na smluvní dohodě, která mezi stranami zakládá dohodu o obchodní spolupráci, která může založit vztah důvěrytím, že přihlašovatelí výslovně nebo implicitně uloží obecnou povinnost důvěry a loajality ve vztahu k zájmům majitele starší ochranné známky.

V tomto ohledu Soudní dvůr konstatoval, že společnost John Mills byla privilegovaným distributorem výrobků společnosti Jerome Alexander Consulting, že existovala doložka o zákazu konkurence a ustanovení týkající se práv duševního vlastnictví ve vztahu k těmto výrobkům. Odvolací senát tedy správně považoval společnost John Mills za „jednatele“ společnosti Jerome Alexander Consulting.

Pokud jde o posouzení podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami, Soudní dvůr zdůraznil, že pro účely použití čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 se podobnost neposuzuje v závislosti na existenci nebezpečí záměny. Pokud jde o výrobky, Soudní dvůr připomněl, že základní funkcí ochranné známky je označovat obchodní původ výrobků nebo služeb, na které se vztahuje. Použití čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 tedy nelze vyloučit, když jsou výrobky nebo služby, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, a výrobky nebo služby, na které se vztahuje starší ochranná známka, podobné.

V projednávané věci Soudní dvůr konstatoval, že dotčená označení jsou podobná a že výrobky jsou zčásti totožné a zčásti podobné.

Žalobu společnosti John Mills je tudíž třeba zamítnout v plném rozsahu.

3. Ochranná známka s dobrým jménem

Rozsudek ze dne 22. března 2007, Sigla v. OHIM – Elleni Holding (VIPS) (T-215/03, [EU:T:2007:93](#))

„Ochranná známka Společenství – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Společenství VIPS – Starší národní slovní ochranná známka VIPS – Článek 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 40/94 – Článek 74 nařízení (ES) č. 40/94 – Dispoziční zásada – Práva obhajoby“

Dne 7. února 1997 podala společnost Elleni Holding BV u OHIM přihlášku ochranné známky Společenství. Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je slovní označení VIPS (dále jen „přihlašovaná ochranná známka“)⁷³. Dne 14. září 1999 podala Sigla SA námitky⁷⁴ proti zápisu přihlašované ochranné známky.

Námitkové oddělení OHIM⁷⁵ vyhovělo námitkám pro služby třídy 42 a zamítlo námitky pro výrobky a služby obsažené ve třídách 9 a 35. Odvolací senát⁷⁶ však vyhověl odvolání společnosti Elleni Holding a zrušil rozhodnutí námitkového oddělení. Podle odvolacího senátu žalobkyně prokázala, že její starší ochranná známka má ve Španělsku dobré jméno, ale neuvedla důvody, pro které by přihlašovaná ochranná známka neprávem těžila z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim byla na újmu.

Tribunál, u něhož společnost Sigla SA podala žalobu, zrušil rozhodnutí odvolacího senátu.

Tribunál nejprve uvedl, že čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, který stanoví ochranu dříve zapsané ochranné známky s dobrým jménem rozšířenou na výrobky nebo služby, které nejsou podobné, musí být vykládán v tom smyslu, že jej lze uplatňovat na podporu jak námitek podaných vůči přihlášce ochranné známky Společenství, která se vztahuje na výrobky a služby, jež nejsou totožné nebo podobné s výrobky nebo službami označovanými starší ochrannou známkou, tak námitek podaných vůči přihlášce ochranné známky Společenství, která se vztahuje na výrobky totožné nebo podobné s výrobky, na které se vztahuje starší ochranná známka. Toto ustanovení nelze totiž vykládat takovým způsobem, že by tento výklad měl za následek nižší ochranu ochranných známek s dobrým jménem v případě užívání označení pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby než v případě užívání označení pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné. Tribunál upřesnil, že čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, který stanoví ochranu dříve zapsané ochranné známky s dobrým jménem rozšířenou na výrobky nebo služby, které nejsou podobné, umožňuje mimo jiné majiteli starší ochranné známky s dobrým jménem bránit se zápisu

⁷³ Mezi výrobky a služby, pro které byl zápis požadován, náležejí „počítače a počítačové programy zaznamenané na páskách nebo discích“ (třída 9), „poradenství v obchodní činnosti; služby v oblasti zpracování údajů zaznamenaných počítačem“ (třída 35) a „počítačové programování; hotelové služby, restaurace, kavárny“ (třída 42) ve smyslu Niceské dohody.

⁷⁴ Podle čl. 42 odst. 1 nařízení č. 40/94.

⁷⁵ Rozhodnutí č. 2221/2000 ze dne 28. září 2000.

⁷⁶ Rozhodnutí ze dne 1. dubna 2003 (dále jen „napadené rozhodnutí“), které bylo žalobkyni doručeno dne 3. dubna 2003.

ochranných známek, které mohou být na újmu rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky. Tato újma může vzniknout, jestliže starší ochranná známka ztratí schopnost vyvolat bezprostřední asociaci s výrobky, pro které je zapsána a užívána. Toto nebezpečí se tak vztahuje na „rozmělnění“ nebo „postupné zeslabení“ starší ochranné známky prostřednictvím rozptýlení její totožnosti a působení na vědomí veřejnosti. Nebezpečí rozmělnění se však v zásadě jeví jako menší, pokud je starší ochranná známka tvořena výrazem, který je vzhledem ke svému významu velmi rozšířený a velmi často užívaný, nezávisle na starší ochranné známce tvořené dotčeným výrazem. V takovém případě převzetí dotčeného výrazu přihlašovanou ochrannou známkou povede méně pravděpodobně k rozmělnění starší ochranné známky. Újma uvedená v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 vznikne také, jestliže výrobky nebo služby, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, mohou být vnímány veřejností takovým způsobem, že atraktivita starší ochranné známky by byla snížena. Nebezpečí této újmy může vzniknout zejména tehdy, když uvedené výrobky nebo služby mají vlastnost nebo kvalitu, která může mít negativní vliv na obraz starší ochranné známky s dobrým jménem z důvodu její totožnosti nebo podobnosti s přihlašovanou ochrannou známkou.

Tribunál následně zdůraznil, že to, že užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by neprávem „těžilo“ z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky, zahrnuje případy, ve kterých došlo ke zjevnému využívání známé ochranné známky či parazitování na této ochranné známce nebo ve kterých dojde k pokusům o získání prospěchu z její pověsti. Jinými slovy se jedná o nebezpečí, že obraz ochranné známky s dobrým jménem nebo vlastnosti odrážené touto ochrannou známkou jsou přenášeny na výrobky označené přihlašovanou ochrannou známkou, takže jejich uvádění na trh je zjednodušeno touto asociací se starší ochrannou známkou s dobrým jménem. Poslední druh nebezpečí musí být odlišován od nebezpečí záměny uvedeného v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. V případech, na které se vztahuje čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, si dotčená veřejnost vytvoří mezi kolidujícími ochrannými známkami určitou souvislost, tj. bude je navzájem spojovat, aniž je však zaměňuje. Existence nebezpečí záměny není tedy podmínkou pro použití tohoto ustanovení.

Podle Tribunálu účelem čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 není bránit zápisu jakékoli ochranné známky totožné s ochrannou známkou s dobrým jménem nebo jí podobné. Majitel starší ochranné známky tedy není povinen prokázat existenci skutečného a trvajícího zásahu do své ochranné známky. Musí nicméně předložit důkazy umožňující dospět k závěru *prima facie* o nikoli pouze hypotetickém budoucím nebezpečí neoprávněného prospěchu či újmy. V tomto kontextu je možné, zejména v případě, kdy jsou námitky založeny na ochranné známce s mimořádně dobrým jménem, že pravděpodobnost budoucího nehypotetického nebezpečí, že by přihlašovaná ochranná známka byla na újmu ochranné známce uplatňované v námitkách, nebo by z ní neprávem těžila, je tak zjevná, že osoba, která podala námitky, nemusí za tímto účelem uvádět a prokazovat žádnou jinou skutkovou okolnost. Nelze však předpokládat, že je tomu tak v každém případě.

Tribunál nakonec upřesnil, že existence spojitosti mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou je zásadní podmínkou pro použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94. V daném případě existence spojitosti mezi službami označenými slovním označením VIPS, o jehož zápis jako ochranné známky Společenství se žádá pro software a služby náležející do tříd 9, 35 a 42 ve smyslu Niceské dohody, a službami označenými slovní ochrannou známkou VIPS, která byla dříve zapsána ve Španělsku pro služby náležející do třídy 42 uvedené dohody, nestačí v případě absence jiných relevantních skutečností k závěru *prima facie*, že existuje budoucí nehypotetické nebezpečí, že užívání uvedeného označení bude na újmu rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo z nich bude neprávem těžit ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94. Zaprvé, vzhledem k tomu, že výraz „VIPS“ je tvarem množného čísla v anglickém jazyce zkratky VIP, která je v širokém rozsahu a často používána jak na mezinárodní, tak na národní úrovni pro označování známých osobností, se totiž nebezpečí, že by užívání přihlašované ochranné známky bylo na újmu rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, jeví jako nepatrné. Toto nebezpečí se jeví jako méně pravděpodobné tím spíše, že se přihlašovaná ochranná známka vztahuje na služby, které jsou určeny zvláštní a nezbytně užší veřejnosti. Zadruhé služby, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, se nevyznačují žádnou vlastností nebo kvalitou, která by mohla prokázat pravděpodobnost, že by dobrému jménu starší ochranné známky byla způsobena újma užíváním přihlašované ochranné známky. V tomto ohledu pouhá existence spojitosti mezi službami označovanými kolidujícími ochrannými známkami není dostatečná ani určující. Existence takové spojitosti jistě posiluje pravděpodobnost, že veřejnost konfrontovaná s přihlašovanou ochrannou známkou bude myslet rovněž na starší ochrannou známku. Tato okolnost nicméně není sama o sobě dostatečná na to, aby snížila atraktivitu starší ochranné známky. Takový výsledek může nastat pouze tehdy, pokud se prokáže, že služby, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, se vyznačují vlastnostmi nebo kvalitami, které jsou potenciálně na újmu dobrému jménu starší ochranné známky. Zatřetí nebezpečí neoprávněného prospěchu z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky může nastat pouze v případě, kdy relevantní veřejnost je, aniž zaměňuje původ služeb, na které se vztahují kolidující ochranné známky, zvláštním způsobem přitahována programovým vybavením přihlašovatele jen proto, že je označováno ochrannou známkou totožnou se starší ochrannou známkou s dobrým jménem. Vzhledem k tomu, že majitel této starší ochranné známky nevysvětlil zvláštní vlastnosti, kterých se dovolává v souvislosti se svou starší ochrannou známkou, a způsob, kterým by tyto vlastnosti mohly usnadnit prodej služeb, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, nemohou být vlastnosti běžně spojované s ochrannou známkou s dobrým jménem řetězce rychlého občerstvení samy o sobě považovány za způsobilé přinést užitek službám počítačového programování, a to i v případě, že jsou určeny hotelům nebo restauracím.

Rozsudek ze dne 22. září 2011, Interflora a Interflora British Unit (C-323/09, [EU:C:2011:604](#))

„Ochranné známky – Reklama na internetu prostřednictvím klíčových slov („keyword advertising“) – Výběr klíčového slova, které odpovídá ochranné známce s dobrým jménem konkurenta, inzerentem – Směrnice 89/104/EHS – Článek 5 odst. 1 písm. a) a odst. 2 – Nařízení (ES) č. 40/94 – Článek 9 odst. 1 písm. a) a c) – Podmínka zásahu do některé z funkcí ochranné známky – Újma způsobená rozlišovací způsobilostí ochranné známky, která získala dobré jméno („rozmělnění“) – Protiprávní prospěch z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména této ochranné známky („parazitování“)“

Společnost Interflora British Unit je držitelkou licence udělené americkou společností Interflora Inc., která provozovala síť pro doručování květin po celém světě. Součástí sítě Interflora jsou květinářství, u nichž mohou klienti osobně, telefonicky nebo prostřednictvím internetu zadávat objednávky, jež uspokojí člen sítě, který se nachází nejbližší místu, na které mají být květiny dodány.

INTERFLORA je národní ochrannou známkou ve Spojeném království a rovněž ochrannou známkou Společenství. Tyto ochranné známky mají ve Spojeném království i v jiných členských státech Evropské unie velmi dobré jméno.

Marks & Spencer plc („M & S“), společnost založená podle anglického práva, je jedním z hlavních maloobchodníků ve Spojeném království. Jednou z jejích činností je prodej a doručování květin, přičemž tato obchodní činnost tak konkuruje činnosti společnosti Interflora.

Jeví se, že společnost M & S si v rámci služby optimalizace pro vyhledávače „AdWords“ společnosti Google zvolila jako klíčová slova výraz „Interflora“ a jeho varianty (a sice „Interflora Flowers“, „Interflora Delivery“, „Interflora.com“, „Interflora co uk“ atd.). Když si tedy uživatel internetu zadal ve vyhledávači Google slovo „Interflora“ nebo některou z uvedených variant, objevila se inzerce společnosti M&S.

High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Vrchní soud (Anglie a Wales), Soud lorda kancléře, Spojené království], k němuž Interflora podala žalobu proti společnosti M & S z důvodu údajného porušení svých práv z ochranné známky, položil Soudnímu dvoru otázky týkající se několika aspektů užívání klíčových slov totožných s ochrannou známkou bez souhlasu konkurenta v rámci služby optimalizace pro vyhledávače na internetu⁷⁷.

Soudní dvůr nejprve připomněl, že v případě, kdy třetí osoba užívá označení totožné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby totožné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána, je majitel ochranné známky oprávněn toto užívání zakázat pouze tehdy, jestliže je s to způsobit újmu některé z „funkcí“ ochranné známky. Její základní funkcí je zaručit spotřebitelům původ výrobku nebo služby, na které se ochranná známka vztahuje (funkce označení původu), přičemž dalšími funkcemi jsou zejména

⁷⁷ Směrnice 89/104 a nařízení č. 40/94

funkce reklamní a investiční. Soudní dvůr v tomto ohledu zdůraznil, že funkce označení původu ochranné známky není jedinou funkcí ochranné známky, které je přiznána ochrana proti zásahům ze strany třetích osob. Ochranná známka je totiž kromě označení původu výrobků nebo služeb často nástrojem obchodní strategie, který se používá především pro reklamní účely nebo pro získání dobré pověsti k zachování přízně spotřebitele.

Soudní dvůr, který odkázal na svou judikaturu ve věci Google⁷⁸, připomněl, že je narušena funkce označení původu ochranné známky v případě, že inzerce zobrazená prostřednictvím klíčového slova odpovídajícího ochranné známce neumožňuje či umožňuje jen obtížně běžně informovanému a přiměřeně pozornému uživateli internetu zjistit, zda výrobky nebo služby uvedené v inzerci pocházejí od majitele ochranné známky nebo od podniku, který je s ním hospodářsky propojen, či naopak od třetí osoby. Naproti tomu užívání označení totožného s ochrannou známkou jiné osoby v rámci takové služby optimalizace pro vyhledávače, jako je služba „AdWords“, nezasahuje do reklamní funkce ochranné známky.

Soudní dvůr se kromě toho poprvé zabýval ochranou investiční funkce ochranné známky. Tuto funkci narušuje, když konkurent užívá označení totožné s ochrannou známkou pro totožné výrobky nebo služby, pokud toto užívání brání podstatným způsobem tomu, aby uvedený majitel používal svou ochrannou známku k získání či udržení dobré pověsti, která umožňuje přilákat spotřebitele a zachovat si jejich přízeň. V situaci, kdy již ochranná známka dobré pověsti požívá, dochází k zásahu do investiční funkce v případě, že toto užívání zasahuje do této dobré pověsti, a ohrožuje tak její zachování.

Naopak nelze připustit, že majitel ochranné známky bude moci bránit takovému užívání konkurentem, je-li jediným následkem tohoto užívání přinutit majitele této ochranné známky, aby přizpůsobil své úsilí k získání nebo udržení dobré pověsti, která může přilákat spotřebitele a zachovat si jejich přízeň. Stejně tak se majitel této ochranné známky nemůže účinně dovolávat okolnosti, že uvedené užívání vede u některých spotřebitelů k tomu, že se odvracejí od výrobků nebo služeb nesoucích uvedenou ochrannou známku.

V projednávané věci přísluší vnitrostátnímu soudu, aby ověřil, zda užívání označení totožného s ochrannou známkou INTERFLORA ze strany společnosti M&S ohrožuje to, že společnost Interflora udrží dobrou pověst, která může přilákat spotřebitele a zachovat si jejich přízeň.

Soudní dvůr, který byl dotázán rovněž na zvýšenou ochranu ochranných známek s dobrým jménem, a zvláště na rozsah pojmů „rozmělnění“ (újma rozlišovací způsobilosti ochranné známky, která má dobré jméno) a „parazitování“ (protiprávní těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky), konstatoval mimo

⁷⁸ Rozsudek ze dne 23. března 2010, Google France a Google (spojené věci C-236/08 až C-238/08, [EU:C:2010:159](#)).

jiné, že výběr označení totožných nebo podobných ochranné známce s dobrým jménem jiné osoby bez „řádného důvodu“ v rámci služby optimalizace pro vyhledávače může být považován za parazitování. Takový závěr může být obzvláště relevantní v případech, kdy inzerenti na internetu nabízejí prostřednictvím výběru klíčových slov odpovídajících ochranným známkám s dobrým jménem k prodeji výrobky, které jsou napodobeninami výrobků majitele uvedených ochranných známek.

Jestliže naopak reklama zobrazená na internetu prostřednictvím klíčového slova odpovídajícího ochranné známce s dobrým jménem propaguje alternativu k výrobkům nebo službám majitele ochranné známky s dobrým jménem, aniž nabízí pouhou napodobeninu výrobků nebo služeb majitele této ochranné známky, aniž vede k rozmělnění této ochranné známky či újmě způsobené dobrému jménu ochranné známky (pošpinění), a aniž zasahuje do funkcí uvedené ochranné známky, takové užívání v zásadě spadá do mezí zdravé a spravedlivé hospodářské soutěže v odvětví dotyčných výrobků nebo služeb.

III. Další otázky hmotného práva

1. Účinky ochranné známky

Rozsudek ze dne 12. července 2011 (velký senát), L'Oréal a další (C-324/09, [EU:C:2011:474](#))

„Ochranné známky – Internet – Nabídka k prodeji značkových výrobků, které jsou držitelem práv určeny k prodeji ve třetích zemích, na on-line tržišti určeném spotřebitelům v Unii – Odstranění obalů z uvedených výrobků – Směrnice 89/104/EHS – Nařízení (ES) č. 40/94 – Odpovědnost provozovatele on-line tržiště – Směrnice 2000/31/CE (směrnice o elektronickém obchodu) – Soudní záležitosti vůči uvedenému provozovateli – Směrnice 2004/48/CE (směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví)“

Společnost eBay provozuje celosvětové elektronický tržiště na internetu, na kterém mohou jednotlivci i podniky nakupovat a prodávat širokou škálu výrobků a služeb.

Společnost L'Oréal je majitelkou široké škály ochranných známek, které mají dobré jméno. Distribuce jejích výrobků (zejména kosmetických prostředků a parfémů) je prováděna prostřednictvím uzavřené distribuční sítě, v rámci níž se autorizovaným distributorům zakazuje dodávat výrobky jiným distributorům.

Společnost L'Oréal vytýkala společnosti eBay, že se podílí na porušování práv k ochranným známkám, jichž se dopouštějí uživatelé jejích internetových stránek. Kromě toho tvrdila, že společnost eBay tím, že od takových placených služeb optimalizace pro vyhledávače na internetu, jako je „AdWords“ společnosti Google, nakupuje klíčová slova

odpovídající názvům ochranných známek společnosti L'Oréal, zaměřuje pozornost svých uživatelů na výrobky porušující právo k ochranným známkám, které jsou nabízeny k prodeji na jejích internetových stránkách. Podle společnosti L'Oréal byly snahy společnosti eBay zabránit prodeji padělaných výrobků na jejích internetových stránkách nedostatečné. Společnost L'Oréal identifikovala různé formy porušení, mezi nimiž byl prodej a nabídka k prodeji výrobků s ochrannými známkami společnosti L'Oréal, které byly touto společností určeny k prodeji ve třetích státech (paralelní dovoz) spotřebitelům v Unii.

High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Vrchní soud (Anglie a Wales), Soud lorda kancléře, Spojené království], jemuž byla tato věc předložena, položil Soudnímu dvoru několik otázek týkajících se povinností, které mohou být uloženy společnosti provozující internetový tržiště, aby zabránila svým uživatelům porušovat práva k ochranným známkám.

Soudní dvůr úvodem zdůraznil, že majitel ochranné známky může uplatnit své výlučné právo vůči fyzické osobě, která prodává značkové výrobky on-line, pouze v případě, že se tyto prodeje uskutečňují v kontextu obchodní činnosti. To platí zejména v případě, že prodeje z důvodu svého objemu a četnosti přesahují oblast soukromé činnosti.

Soudní dvůr se nejprve vyjádřil k obchodním činnostem prováděným v Unii prostřednictvím takových on-line tržišť, jako je eBay. Konstatoval, že unijní předpisy v oblasti ochranných známek se vztahují na nabídky k prodeji a reklamy týkající se značkových výrobků nacházejících se v třetích státech, jakmile se ukáže, že tyto nabídky a reklamy jsou určeny spotřebitelům v Unii.

Vnitrostátním soudům přísluší v závislosti na konkrétním případě posoudit, zda existují relevantní indicie pro učinění závěru, že nabídka k prodeji nebo reklama zobrazovaná na on-line tržišti je určena spotřebitelům v Unii. Vnitrostátní soudy tak mohou zohlednit zeměpisné oblasti, do kterých je prodávající ochoten zboží zaslat.

Soudní dvůr dále rozhodl, že provozovatel internetového tržiště sám neužívá ochranné známky ve smyslu unijních právních předpisů, poskytuje-li službu, jež spočívá pouze v tom, že svým zákazníkům umožňuje zajistit si na svých internetových stránkách zobrazování označení odpovídajících ochranným známkám v rámci jejich obchodních činností.

Soudní dvůr mimoto upřesnil některé aspekty týkající se odpovědnosti provozovatele on-line tržiště. Soudní dvůr sice konstatoval, že toto posouzení přísluší vnitrostátním soudům, měl však za to, že provozovatel hraje aktivní roli takové povahy, že je možné konstatovat, že údaje týkající se těchto nabídek zná nebo kontroluje, poskytuje-li pomoc, která spočívá zejména v optimalizaci prezentace nabídek k prodeji on-line nebo propagaci těchto nabídek.

Pokud provozovatel takovou aktivní roli hrál, nemůže se dovolávat zproštění odpovědnosti, které právo Unie za určitých podmínek přiznává takovým poskytovatelům on-line služeb, jako jsou provozovatelé internetových tržišť.

I v případech, kdy uvedený provozovatel takovou aktivní roli nehrál, nemůže se dovolávat uvedeného zproštění odpovědnosti, jestliže byl seznámen se skutečnostmi nebo okolnostmi, na základě nichž by hospodářský subjekt postupující s řádnou péčí musel konstatovat protiprávnost dotčených nabídek k prodeji on-line, a v případě takového seznámení nejednal neprodleně s cílem odstranit dotčené údaje ze svých internetových stránek nebo k těmto údajům znemožnit přístup.

Soudní dvůr se konečně vyjádřil k otázce soudních příkazů, které mohou být vydány proti provozovateli on-line tržiště, pokud se z vlastní iniciativy nerozhodne ukončit porušování práv duševního vlastnictví a zabránit opakování takových porušování.

Tomuto provozovateli může být tedy nařízeno, aby přijal opatření k usnadnění identifikace jeho zákazníků-prodávajících. I když je v tomto ohledu bezpochyby nezbytné dodržovat ochranu osobních údajů, nemění to nic na tom, že pokud porušovatel jedná v obchodním styku, a nikoliv v soukromém styku, musí být jasně rozeznatelný.

Soudní dvůr proto uvedl, že právo Unie vyžaduje, aby členské státy zajistily, že vnitrostátní soudy příslušné v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví mohou nařídít provozovateli přijetí opatření, která přispívají nejen k ukončení porušování těchto práv uživateli, ale také k předcházení dalším porušováním tohoto druhu. Tyto soudní zákazy musejí být účinné, přiměřené, odrazující a nesmí vytvářet překážky právem dovolenému obchodu.

Rozsudek ze dne 23. března 2010 (velký senát), Google France a Google (C-236/08 až C-238/08, [EU:C:2010:159](#))

„Ochranné známky – Internet – Vyhledávač – Reklama prostřednictvím klíčových slov (, keyword advertising) – Zobrazování odkazů na internetové stránky konkurentů majitelů ochranných známek nebo na internetové stránky, na kterých jsou nabízeny napodobeniny výrobků, prostřednictvím klíčových slov odpovídajících uvedeným ochranným známkám – Směrnice 89/104/EHS – Článek 5 – Nařízení (ES) č. 40/94 – Článek 9 – Odpovědnost provozovatele vyhledávače – Směrnice 2000/31/ES (,směrnice o elektronickém obchodu)“

Právo Společenství upravující ochranné známky⁷⁹ za určitých podmínek opravňuje majitele ochranných známek zakázat třetím osobám užívání označení totožných s jejich ochrannými známkami či těmto ochranným známkám podobných pro výrobky či služby, které jsou totožné s výrobky či službami, pro které jsou tyto ochranné známky zapsány.

⁷⁹ Směrnice 89/104.

Společnost Google provozuje internetový vyhledávač. Jestliže uživatel internetu provede vyhledávání prostřednictvím jednoho či několika klíčových slov, vyhledávač zobrazí internetové stránky, které nejlépe odpovídají těmto klíčovým slovům v sestupném pořadí podle relevance. Jde o takzvané „přirozené“ výsledky vyhledávání.

Společnost Google kromě toho nabízí placenou optimalizaci pro vyhledávače nazvanou „AdWords“. Tato služba umožňuje jakémukoli hospodářskému subjektu nechat si zajistit, aby se prostřednictvím výběru jednoho či několika klíčových slov v případě shody mezi tímto či těmito slovy a slovem či slovy obsaženými v zadání, které uživatel internetu vložil do vyhledávače, objevil reklamní odkaz na jeho internetovou stránku, ke kterému je připojeno reklamní sdělení. Tato inzerce se objeví v kolonce „sponzorované odkazy“, která je zobrazena buď v pravé části obrazovky napravo od přirozených výsledků vyhledávání, anebo v horní části obrazovky nad těmito výsledky.

Společnost Louis Vuitton Malletier SA (dále jen „Vuitton“), která je majitelkou ochranné známky Společenství „Vuitton“ a národních francouzských ochranných známek „Louis Vuitton“ a „LV“, společnost Viaticum, která je majitelkou francouzských ochranných známek „Bourse des Vols“, „Bourse des Voyages“ a „BDV“, jakož i P.-A. Thonet, který je majitelem francouzské ochranné známky „Eurochallenges“, zjistili, že při užívání vyhledávače Google se při zadání výrazů tvořících tyto ochranné známky uživateli internetu v kolonce „sponzorované odkazy“ objeví odkazy na internetové stránky nabízející napodobeniny výrobků společnosti Vuitton a na internetové stránky konkurentů společností Viaticum a Centre national de recherche en relations humaines. Tyto společnosti a P.-A. Thonet tedy proti společnosti Google podali žalobu k soudu za účelem určení, že tato společnost poškodila jejich ochranné známky.

Cour de cassation, který rozhoduje v posledním stupni v řízeních zahájených majiteli ochranných známek proti společnosti Google, se Soudního dvora tázal, zda je legální užívání označení odpovídajících ochranným známkám jako klíčových slov v rámci optimalizace pro internetové vyhledávače, aniž k tomu majitelé těchto ochranných známek dali svůj souhlas.

Soudní dvůr v tomto ohledu poznamenal, že inzerent tím, že koupí optimalizaci pro vyhledávače a vybere jakožto klíčové slovo označení odpovídající ochranné známce jiné osoby s cílem nabízet uživatelům internetu alternativu k výrobkům nebo službám uvedeného majitele, užívá toto označení pro své výrobky nebo služby. V případě poskytovatele optimalizace pro vyhledávače, který umožňuje inzerentům vybrat označení totožná s ochrannými známkami jakožto klíčová slova, tato označení ukládá a zobrazuje inzerci svých zákazníků prostřednictvím těchto klíčových slov, tomu tak však není.

Soudní dvůr upřesnil, že užívání označení totožného nebo podobného s ochrannou známkou majitele třetí osobou přinejmenším znamená, že třetí osoba označení užívá v rámci vlastní obchodní komunikace. Poskytovatel optimalizace pro vyhledávače

umožňuje svým zákazníkům, a sice inzerentům, aby užívali označení totožná nebo podobná s ochrannými známkami, aniž sám uvedená označení užívá.

Byla-li ochranná známka užívána jako klíčové slovo, majitel této ochranné známky nemůže tedy vůči společnosti Google uplatňovat výlučné právo, které vyvozuje ze své ochranné známky. Toto právo může naproti tomu uplatnit vůči inzerentům, kteří si prostřednictvím klíčového slova odpovídajícího jeho ochranné známce nechají zajistit, že společnost Google zobrazí inzerci, která průměrnému uživateli internetu neumožňuje nebo mu umožňuje jen obtížně zjistit, od kterého podniku pocházejí výrobky nebo služby, kterých se inzerce týká.

V takové situaci, která se vyznačuje okolností, že se předmětná inzerce objeví okamžitě po zadání ochranné známky jakožto slova vyhledávaného dotyčným uživatelem internetu a je zobrazená v okamžiku, kdy se ochranná známka jakožto vyhledávané slovo na obrazovce rovněž objevuje, se totiž uživatel internetu může zmýlit ohledně původu dotčených výrobků nebo služeb. Dochází tedy k zásahu do funkce ochranné známky spočívající v tom, aby byl spotřebitelům zaručen původ výrobku nebo služby („funkce označení původu“ ochranné známky).

Přísluší vnitrostátnímu soudu, aby v každém jednotlivém případě posoudil, zda se skutkové okolnosti sporu, který mu je předložen, vyznačují takovým zásahem nebo nebezpečím takového zásahu do funkce označení původu.

Pokud jde o skutečnost, že inzerenti na internetu užívají označení odpovídající ochranné známce jiné osoby jakožto klíčové slovo za účelem zobrazení reklamních sdělení, měl Soudní dvůr dále za to, že toto užívání může mít určitý dopad na reklamní používání uvedené ochranné známky jejím majitelem, jakož i na jeho obchodní strategii. Tyto dopady užívání označení totožného s ochrannou známkou třetími osobami však samy o sobě nepředstavují zásah do „reklamní funkce“ ochranné známky.

Pokud jde o odpovědnost takového provozovatele, jako je Google, za data svých zákazníků, která ukládá na svém serveru, Soudní dvůr nejprve připomněl, že otázky odpovědnosti jsou upraveny vnitrostátním právem. Právo Unie stanoví nicméně omezení odpovědnosti ve prospěch poskytovatelů zprostředkovatelských služeb informační společnosti⁸⁰.

Pokud jde o otázku, zda optimalizace pro internetové vyhledávače, jako je „AdWords“, představuje službu informační společnosti spočívající v ukládání informací poskytovaných inzerentem, a tudíž se na poskytovatele optimalizace pro internetové vyhledávače vztahuje omezení odpovědnosti, Soudní dvůr uvedl, že přísluší předkládajícímu soudu, aby přezkoumal, zda role vykonávaná tímto poskytovatelem je neutrální v rozsahu, v němž je jeho chování čistě technické, automatické a pasivní, což znamená, že nezná ani nekontroluje data, která ukládá.

⁸⁰ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém obchodu“) (Úř. věst. L 178, s. 1; Zvl. vyd. 13/25, s. 399).

Rozsudek ze dne 22. prosince 2022 (velký senát), Louboutin (Užívání označení porušujícího práva duševního vlastnictví na on-line trhu) (C-148/21 a C-184/21, [EU:C:2022:1016](#))

„Řízení o předběžné otázce – Ochranná známka Evropské unie – Nařízení (EU) 2017/1001 – Článek 9 odst. 2 písm. a) – Práva z ochranné známky Evropské unie – Pojem ‚užívání‘ – Provozovatel internetových stránek pro on-line prodej zahrnujících on-line tržiště – Inzeráty zveřejněné na tomto tržišti třetími prodejci, kteří v těchto inzerátech užívají označení totožné s ochrannou známkou jiné osoby pro výrobky totožné s těmi, pro něž je tato ochranná známka zapsána – Vnímání tohoto označení jako nedílné součásti obchodní komunikace tohoto provozovatele – Způsob prezentace inzerátů, který neumožňuje jasně odlišit nabídky uvedeného provozovatele od nabídek těchto třetích prodejců“

Společnost Amazon je proslulým distributorem, jakož i provozovatelem on-line tržiště. Společnost Amazon na svých stránkách pro on-line prodej zveřejňuje jak inzeráty týkající se vlastních výrobků, které prodává a zasílá svým jménem a na svůj účet, tak inzeráty od třetích prodejců. Společnost Amazon nabízí třetím prodejcům rovněž doplňkové služby spočívající ve skladování a zasílání výrobků nabízených na jejím on-line tržišti, přičemž potenciální kupující informuje v případě, že tyto činnosti zajišťuje.

Na internetových stránkách společnosti Amazon se pravidelně objevují inzeráty třetích prodejců týkající se obuvi s červenou podešví. Christian Louboutin, francouzský návrhář dámské obuvi na vysokém podpatku s proslulou vnější podešví červené barvy, tvrdí, že k uvedení těchto výrobků na trh nedal souhlas. Proti společnosti Amazon podal dvě žaloby k Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Obvodní soud v Lucemburku, Lucembursko), předkládajícímu soudu ve věci C-148/21, a Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (Frankofonní obchodní soud v Bruselu, Belgie), který je předkládajícím soudem ve věci C-184/21. Tvrdí, že společnost Amazon protiprávně použila označení totožné s ochrannou známkou, jejíž je majitelem, pro výrobky totožné s výrobky, pro které je dotčená ochranná známka zapsána. Trvá zejména na skutečnosti, že sporné inzeráty jsou nedílnou součástí obchodní komunikace společnosti Amazon.

Oba vnitrostátní soudy si kladou zejména otázku, zda takový provozovatel on-line tržiště, jako je Amazon, může být přímo odpovědný za porušení práv majitele ochranné známky, které vyplývá z inzerátu třetího prodejce. Tato otázka je na rozdíl od otázky týkající se nepřímé odpovědnosti předmětem harmonizovaného režimu podle unijního práva⁸¹.

Soudní dvůr zasedající ve velkém senátu ve svém rozsudku odpověděl oběma vnitrostátním soudům, že takový provozovatel může být skutečně považován za osobu, která sama používá označení totožné s ochrannou známkou Evropské unie, které je uvedeno v inzerátu třetího prodejce na jeho on-line tržišti, pokud má běžně informovaný a přiměřeně pozorný uživatel jeho internetových stránek dojem, že dotčené padělané výrobky uvádí na trh svým jménem a na svůj účet uvedený provozovatel.

⁸¹ Nařízení 2017/1001.

Soudní dvůr nejprve připomněl, že užívání označení totožného s ochrannou známkou třetí osobou přinejmenším předpokládá, že třetí osoba užívá označení v rámci vlastní obchodní komunikace a že pouhá skutečnost, že jsou vytvořeny technické podmínky nezbytné k užívání označení a že je za tuto službu poskytována odměna, neznamená, že ten, kdo tuto službu poskytuje, uvedené označení sám užívá, i když jedná ve vlastním hospodářském zájmu. Proto měl Soudní dvůr za to, že pokud jde o takového provozovatele on-line tržiště, jako je eBay, označení totožná nebo podobná s ochrannými známkami v nabídkách k prodeji zobrazovaných na tomto tržišti užívají pouze prodejci, kteří jsou zákazníky tohoto provozovatele, a nikoliv tento provozovatel, pokud toto označení neužívá v rámci své vlastní obchodní komunikace.

Soudní dvůr nicméně poznamenal, že v rámci této dřívější judikatury nebyl tázán na okolnost, že dotčené internetové stránky pro on-line prodej zahrnují vedle on-line tržiště nabídky k prodeji samotného provozovatele těchto internetových stránek, kdežto v rámci projednávaných věcí je tázán právě na tuto okolnost.

Soudní dvůr konstatoval, že důsledkem uvedené okolnosti případně může být, že uživatelé on-line tržiště mají dojem, že inzeráty na dotčené výrobky pocházejí nikoli od třetích prodejců, ale od provozovatele tohoto tržiště, a že je to tedy on, kdo používá dotčené označení v rámci své vlastní obchodní komunikace.

V konečném výsledku je na předkládajících soudech, aby posoudily, zda tomu tak je. Soudní dvůr nicméně upřesnil, že pro toto posouzení jsou relevantní skutečnosti, že společnost Amazon používá jednotný způsob prezentace nabídek k prodeji zveřejňovaných na jejích internetových stránkách, když zobrazuje zároveň své vlastní inzeráty a inzeráty třetích prodejců a když zobrazuje vlastní logo proslulého distributora ve všech těchto inzerátech a nabízí těmto třetím prodejcům v rámci uvádění jejich výrobků na trh doplňkové služby spočívající zejména ve skladování a zasílání jejich výrobků.

Tyto okolnosti mohou totiž jasné rozlišení ztížit a vyvolat u běžně informovaného a přiměřeně pozorného uživatele dojem, že je to společnost Amazon, která svým jménem a na vlastní účet uvádí na trh výrobky Ch. Louboutina nabízené k prodeji třetími prodejci.

Rozsudek ze dne 25. ledna 2024, Audi (Podpěra pro logo na masce chladiče) (C-334/22, [EU:C:2024:76](#))

„Řízení o předběžné otázce – Ochranná známka Evropské unie – Nařízení (EU) 2017/1001 – Článek 9 odst. 2 a odst. 3 písm. a) až c) – Práva z ochranné známky Evropské unie – Pojem ‚[užívání označení v obchodním styku]‘ – Článek 14 odst. 1 písm. c) – Omezení účinků ochranné známky Evropské unie – Právo vlastníka ochranné známky Evropské unie bránit užívání označení totožného s ochrannou známkou, nebo jí podobného třetí osobou u náhradních dílů pro motorová vozidla – Prvek masky chladiče určený k upevnění loga znázorňujícího ochrannou známku výrobce motorových vozidel“

Soudní dvůr, jemuž byla předložena žádost o rozhodnutí o předběžné otázce, poskytl upřesnění k pojmu „[užívání označení v obchodním styku]“, pokud třetí osoba dováží náhradní díly pro motorová vozidla a nabízí je k prodeji bez souhlasu výrobce motorových vozidel, který je vlastníkem ochranné známky Evropské unie. Kromě toho Soudní dvůr upřesnil rozsah výlučného práva tohoto výrobce zakázat třetí osobě užívat označení totožné s touto ochrannou známkou nebo jí podobné pro takové náhradní díly.

GQ je fyzická osoba, která prostřednictvím internetových stránek prodává náhradní díly pro motorová vozidla. V rámci této činnosti GQ inzeroval a nabízel k prodeji masky chladiče upravené a určené pro staré modely vozidel značky Audi. Tyto masky chladiče byly opatřeny prvkem určeným k upevnění loga výrobce motorových vozidel značky Audi.

Společnost Audi, vlastník obrazové ochranné známky Evropské unie znázorňující čtyři kruhy, které se překrývají (dále jen „ochranná známka AUDI“), podala ke Krajskému soudu ve Varšavě (Sąd Okręgowy w Warszawie, Polsko), který je předkládajícím soudem, návrh, kterým se domáhala, aby bylo GQ zakázáno inzerovat, dovážet, nabízet k prodeji nebo uvádět na trh neoriginální masky chladiče opatřené označením totožným s ochrannou známkou AUDI nebo této známce podobným.

Předkládající soud se rozhodl položit Soudnímu dvoru otázku týkající se výkladu nařízení 2017/1001 a vyzval jej, aby upřesnil pojem „[užívání označení v obchodním styku]“, jakož i dosah práva výrobce motorových vozidel, který je vlastníkem ochranné známky Evropské unie, zakázat třetí osobě užívat označení totožné s touto ochrannou známkou nebo jí podobné pro náhradní díly.

Zprv Soudní dvůr uvedl, že tzv. ustanovení „o opravách“, jaké existuje v právu (průmyslových) vzorů⁸², unijní normotvůrce v nařízení 2017/1001 nestanovil a připomněl, že se toto ustanovení použije, aniž jsou dotčena ustanovení unijního práva týkající se ochranných známek.

Tzv. ustanovení „o opravách“ proto nelze použít *per analogiam* za účelem sledování cíle ochrany nenarušené hospodářské soutěže mezi výrobcí motorových vozidel a prodeji neoriginálních náhradních dílů, jelikož tento cíl byl unijním normotvůrcem zohledněn v rámci nařízení 2017/1001⁸³, a právo přiznané vlastníkově ochranné známky Evropské unie nemůže být na základě tohoto ustanovení⁸⁴ omezeno.

Zadruhé Soudní dvůr uvedl, že předkládající soud měl za to, že tvar prvku masek chladiče určený k upevnění loga představujícího ochranou známkou AUDI je totožný nebo podobný této ochranné známce. Tento tvar tak představoval označení ve smyslu

⁸² Článek 110 nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o průmyslových vzorech Evropské unie (Úř. věst. 2002, L 3, s. 1; Zvl. vyd. 13/27, s. 142) ve znění před vstupem v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/2822 ze dne 23. října 2024 (Úř. věst. L, 2024/2822). Tento článek stanoví, že „(průmyslový) vzor, který tvoří součást složeného výrobku používaného ve smyslu čl. 19 odst. 1 pro účely opravy tohoto složitějšího [složeného] výrobku s cílem obnovit jeho původní vzhled, nepoživá ochrany (průmyslového) vzoru Společenství“.

⁸³ Článek 14 nařízení 2017/1001.

⁸⁴ Článek 9 uvedeného nařízení.

nařízení 2017/1001⁸⁵. Mimoto umístění tohoto označení na tyto masky chladiče nebo jeho zabudování do těchto masek za účelem jejich uvádění na trh představovalo užívání, na které se vztahuje toto nařízení⁸⁶, a v rozsahu, v němž GQ dovážel a nabízel k prodeji masky chladiče opatřené uvedeným označením, bylo možné mít za to, že užívá označení způsobem, na které se vztahuje uvedené nařízení. Skutečnost, že je tento prvek umístěn na náhradním dílu, konkrétně na masce chladiče, takovým způsobem, že označení, jež je totožné s ochrannou známkou výrobce vozidel nebo jí podobné, je viditelné pro relevantní veřejnost při pohledu na tento díl, mohla zkonkretizovat existenci materiální vazby mezi tímto náhradním dílem, který třetí osoba dováží, inzeruje a nabízí k prodeji, a vlastníkem ochranné známky AUDI.

Soudní dvůr měl tudíž za to, že třetí osoba, která bez souhlasu výrobce motorových vozidel, jenž je vlastníkem ochranné známky Evropské unie, dováží a nabízí k prodeji náhradní díly, konkrétně masky chladiče pro tato motorová vozidla, jež obsahují prvek, který je určen k upevnění loga znázorňujícího tuto ochrannou známku a jehož tvar je totožný s uvedenou ochrannou známkou nebo je jí podobný, užívá v obchodním styku označení způsobem, který může narušit funkci nebo několik funkcí téže ochranné známky, což přísluší ověřit vnitrostátnímu soudu.

Zatřetí Soudní dvůr zdůraznil, že nemožnost vlastníka ochranné známky zakázat třetí osobě užívání této ochranné známky, je-li toto užití nezbytné k označení účelu výrobku nebo služby, zejména u příslušenství nebo náhradních dílů, a je-li v souladu s poctivými obchodními zvyklostmi nebo zvyklostmi v daném odvětví, představuje jeden z případů, kdy se výlučného práva z ochranné známky nelze dovolávat vůči třetí osobě.

Cílem omezení, kterého se tento případ týká, je totiž umožnit dodavatelům výrobků nebo služeb komplementárních k výrobkům nebo službám nabízeným vlastníkem ochranné známky užívat tuto ochrannou známku za účelem srozumitelného a úplného informování veřejnosti o účelu výrobku, který uvádí na trh, nebo o službě, kterou nabízí, nebo jinými slovy o užitkové vazbě existující mezi jejich výrobky nebo službami a výrobky nebo službami vlastníka ochranné známky.

Pokud však označení totožné s ochrannou známkou Evropské unie nebo jí podobné tvoří prvek náhradního dílu pro motorová vozidla, který je určen k tomu, aby na tento náhradní díl bylo upevněno logo výrobce těchto vozidel, a není užíváno za účelem označení výrobků nebo služeb jako výrobků nebo služeb pocházejících od vlastníka této ochranné známky, ale k co nejvěrnějšímu napodobení výrobku tohoto vlastníka, takové užívání uvedené ochranné známky nespadá pod výše uvedený případ.

Proto měl Soudní dvůr za to, že výrobce motorových vozidel, jenž je vlastníkem ochranné známky Evropské unie, může zakázat třetí osobě⁸⁷ užívat označení totožné s touto ochrannou známkou nebo jí podobné pro náhradní díly pro tato motorová

⁸⁵ Článek 9 odst. 2 tohoto nařízení.

⁸⁶ Článek 9 odst. 3 písm. a) až c) nařízení 2017/1001.

⁸⁷ Na základě čl. 14 odst. 1 písm. c) nařízení 2017/1001.

vozidla, konkrétně pro masky chladiče, pokud je toto označení tvořeno tvarem prvku masky chladiče, který je určen k upevnění loga znázorňujícího uvedenou ochrannou známku na tuto masku, přičemž je v tomto ohledu bezvýznamné, zda je technicky možné, či nikoli upevnit toto logo na uvedenou masku chladiče, aniž by na ni bylo umístěno uvedené označení.

2. Řádné užívání

Rozsudek ze dne 8. července 2004, *Sunrider v. OHIM – Espadafor (VITAFRUIT)* (T-203/02, [EU:T:2004:225](#))⁸⁸

„Ochranná známka Společenství – Námitkové řízení – Starší slovní ochranná známka VITAFRUIT – Přihláška slovní ochranné známky Společenství VITAFRUIT – Skutečné [řádné] užívání starší ochranné známky – Podobnost výrobků – Článek 8 odst. 1 písm. b), článek 15 a čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 40/94“

Dne 1. dubna 1996 podala žalobkyně k OHIM přihlášku ochranné známky Společenství. Ochrannou známkou, o jejíž zápis bylo žádáno, je slovní označení VITAFRUIT pro různé výrobky⁸⁹.

Další účastník řízení před odvolacím senátem podal námitky⁹⁰ proti zápisu přihlášené ochranné známky pro všechny výrobky uvedené v přihlášce ochranné známky. Námitky byly založeny na existenci ochranné známky zapsané ve Španělsku, s právem přednosti ke dni 19. října 1960, tvořené slovním označením VITAFRUIT⁹¹.

Žalobkyně požádala, aby další účastník řízení před odvolacím senátem podal důkaz⁹², že po dobu pěti let před zveřejněním přihlášky ochranné známky Společenství byla starší ochranná známka skutečně [řádně] užívána na území členského státu, kde požívá ochrany.

Rozhodnutím námitkové oddělení OHIM zamítlo přihlášku ochranné známky⁹³ pro výrobky označené jako „minerální a sodové vody a jiné nealkoholické nápoje; ovocné

⁸⁸ Kasační opravný prostředek podaný proti tomuto rozsudku byl zamítnut rozsudkem ze dne 11. května 2006, *Sunrider v. OHIM* (C-416/04 P, [EU:C:2006:310](#)).

⁸⁹ Výrobky, pro které byl zápis ochranné známky požadován, náležejí do tříd 5, 29 a 32 ve smyslu Niceské dohody a zahrnují zejména „výživné koncentráty nebo potravinové doplňky na bázi bylinek, odvarů, tyto všechny ke zdravotním účelům“ (třída 5), „nezdravotní výživné koncentráty a potravinové doplňky na bázi bylinek, potravin na bázi bylinek, rovněž ve formě lehkých jídel“ (třída 29) a „ovocné a zeleninové nápoje, ovocné šťávy“ (třída 32).

⁹⁰ Na základě čl. 42 odst. 1 nařízení č. 40/94.

⁹¹ Uvedená ochranná známka byla zapsána pro výrobky náležející do tříd 30 a 32 ve smyslu Niceské dohody, které odpovídají následujícímu popisu: „nealkoholické a neterapeutické perlivé nápoje, neterapeutické chlazené nápoje všech druhů, šumivé přípravky, šumivé granule, nekvašené ovocné a zeleninové šťávy (s výjimkou moštu), limonády, oranžády, chlazené nápoje (s výjimkou orgeady), sodová voda, voda Seidlitz a umělý led“.

⁹² V souladu s čl. 43 odst. 2 až 3 nařízení č. 40/94.

⁹³ Na základě čl. 43 odst. 5 první věty nařízení č. 40/94.

a zeleninové nápoje; ovocné šťávy; sirupy a jiné přípravky pro výrobu nápojů; nápoje na bázi bylinek a vitaminů⁹⁴.

Rozhodnutím odvolací senát OHIM odvolání zamítl. V podstatě potvrdil posouzení obsažená v rozhodnutí námitkového oddělení s tím, že však zdůraznil, že užívání starší ochranné známky bylo prokázáno pouze pro výrobky označené jako „koncentráty šťáv“ („juice concentrate“).

Tribunál zamítl žalobu, kterou proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně, když v první řadě uvedl, že v rámci odvolání podaných k odvolacímu senátu OHIM rozsah přezkumu rozhodnutí, které je předmětem odvolání, který musí provést odvolací senát, nezávisí na tom, zda účastník řízení, který podal odvolání, uvádí zvláštní důvod ohledně tohoto rozhodnutí tím, že kritizuje výklad nebo uplatňování právního pravidla oddělením OHIM, které rozhoduje v prvním stupni, nebo posouzení důkazu tímto oddělením. I když tedy účastník řízení, který podal odvolání u odvolacího senátu, neuvedl zvláštní důvod, odvolací senát je přesto povinen přezkoumat ve světle všech dostupných relevantních právních a skutkových poznatků, zda v okamžiku, kdy je rozhodováno o odvolání, může, či nemůže být legálně přijato nové rozhodnutí obsahující stejný výrok jako rozhodnutí, jež je předmětem odvolání.

Pokud jde o námitkové řízení zahájené majitelem starší ochranné známky, součástí uvedeného přezkumu je též otázka, zda s ohledem na skutečnosti a důkazy předložené dalším účastníkem řízení před odvolacím senátem tento účastník podal důkaz o skutečném [řádném] užívání buď majitelem starší ochranné známky nebo třetí osobou k tomu oprávněnou⁹⁵. Naproti tomu relevance tvrzení OHIM, že přihlašovatel ochranné známky nezpochybňoval ani před námitkovým oddělením, ani před odvolacím senátem existenci souhlasu majitele starší ochranné známky, je součástí přezkumu merita věci.

Ve druhé řadě Tribunál uvedl, že při výkladu pojmu „skutečné [řádné] užívání ochranné známky Společenství“ ve smyslu čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 je třeba zohlednit skutečnost, že *ratio legis* požadavku, podle kterého musí být starší ochranná známka skutečně [řádně] užívána, aby ji bylo možno namítat proti přihlášce ochranné známky Společenství, spočívá v tom, že mají být omezeny konflikty mezi dvěma ochrannými známkami, pokud není dán oprávněný hospodářský důvod vyplývající ze skutečné funkce ochranné známky na trhu. Naproti tomu cílem tohoto ustanovení není ani vyhodnocení obchodního úspěchu, ani kontrola hospodářské strategie podniku nebo to, aby byla ochrana známek vyhrazena pouze jejich obchodnímu využití, které je kvantitativně rozsáhlé.

Ve třetí řadě Tribunál uvedl, že ochranná známka Společenství je skutečně [řádně] užívána⁹⁶, je-li užívána v souladu s její hlavní funkcí, kterou je zaručit totožnost původu výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, aby vytvořila nebo zachovala odbyť pro

⁹⁴ Na základě čl. 43 odst. 5 první věty nařízení č. 40/94.

⁹⁵ Ve smyslu čl. 43 odst. 2 a 3 a čl. 15 odst. 3 nařízení č. 40/94.

⁹⁶ Ve smyslu čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94.

tyto výrobky a služby, s vyloučením symbolického užití, které slouží pouze k zachování práv plynoucích z ochranné známky. V tomto ohledu podmínka týkající se skutečného [řádného] užívání ochranné známky vyžaduje, aby byla ochranná známka tak, jak je chráněna na relevantním území, užívána veřejně a navenek.

Skutečné [řádné] užívání ochranné známky je třeba posoudit na základě souhrnu skutečností a okolností, které jsou způsobilé prokázat její skutečné obchodní využívání, zvláště užívání, které je v dotyčném hospodářském odvětví považováno za odůvodněné za účelem udržení nebo získání podílu na trhu pro výrobky nebo služby chráněné ochrannou známkou, druhu těchto výrobků nebo služeb, znaků trhu, jakož i rozsahu a četnosti užívání ochranné známky.

Ohledně rozsahu užívání starší ochranné známky je zvláště třeba přihlídnout jednak k obchodnímu objemu představovanému souhrnem všech úkonů spojených s užíváním a jednak i k délce časového období, během kterého došlo k úkonům spojeným s užíváním, jakož i k četnosti těchto úkonů.

Ve čtvrté řadě Tribunál uvedl, že při zkoumání skutečného [řádného] užívání starší ochranné známky v určitém konkrétním případě je třeba provést obecné posouzení s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům konkrétního případu. Toto posouzení předpokládá určitou vzájemnou závislost mezi zohledňovanými faktory. Nízký objem výrobků uváděných na trh pod uvedenou ochrannou známkou tak může být vyvážen větší četností nebo určitou časovou stálostí při užívání této ochranné známky a naopak. Kromě toho nemohou být dosažený obrat a počet výrobků prodaných pod starší ochrannou známkou posuzovány v absolutním vyjádření, ale v kontextu s jinými relevantními faktory, jako jsou objem obchodní činnosti, výrobní nebo prodejní kapacity nebo stupeň diverzifikace podniku využívajícího ochrannou známkou, jakož i vlastnosti výrobků nebo služeb na dotyčném trhu. Z tohoto důvodu nemusí být užívání starší ochranné známky vždy kvantitativně rozsáhlé, aby bylo kvalifikováno jako skutečné [řádné].

V páté a poslední řadě Tribunál uvedl, že je pro posouzení podobnosti mezi dotčenými výrobky nebo službami⁹⁷ třeba zohlednit všechny relevantní faktory, které charakterizují vztah mezi těmito výrobky nebo službami, a zvláště jejich povahu, účel, jejich užívání a jejich konkurenční nebo komplementární charakter.

V tomto smyslu jsou koncentrované ovocné šťávy, pro které je starší ochranná známka chráněna, a nápoje na bázi bylinek a vitamínů, na které se vztahuje přihláška ochranné známky, podobné. Tyto výrobky mají totiž stejný účel, a sice zahnání žízně, a mají do značné míry konkurenční charakter. Pokud jde o jejich povahu a užívání, jedná se v obou případech o nealkoholické nápoje, které se konzumují obvykle chlazené, přičemž jejich složení se zajisté ve většině případů liší. Rozdílné složení těchto výrobků však nemůže nic

⁹⁷ Ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

změnit na zjištění, že zmíněné výrobky zůstávají zaměnitelné z důvodu, že jsou určeny k uspokojení téže potřeby.

Rozsudek ze dne 8. června 2017, W. F. Gözze Frottierweberei a Gözze (C-689/15, [EU:C:2017:434](#))

„Řízení o předběžné otázce – Duševní vlastnictví – Ochranná známka Evropské unie – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Články 9 a 15 – Přihláška označení Bavlníkový květ podaná sdružením – Zápis jako individuální ochranná známka – Poskytování licencí k užívání této ochranné známky výrobcům bavlněných textilií, kteří jsou členy tohoto sdružení – Návrh na prohlášení neplatnosti nebo na zrušení – Pojem „řádné užívání“ – Základní funkce spočívající v označení původu“

Verein Bremer Baumwollbörse (dále jen „VBB“) je sdružením, které vykonává různé činnosti související s bavlnou. Je majitelem obrazové ochranné známky Evropské unie představující bavlníkový květ, která byla zapsána dne 22. května 2008 pro výrobky, zejména textilie (dále jen „ochranná známka Bavlníkový květ“):

Po několik desetiletí před tímto zápisem výrobci textilií z bavlněných vláken používali totéž obrazové označení (dále jen „označení Bavlníkový květ“) k osvědčení složení a kvality jejich výrobků. Od uvedeného zápisu uzavíralo VBB licenční smlouvy týkající se jeho ochranné známky Bavlníkový květ s podniky, které jsou členy tohoto sdružení. Tyto podniky se zavazovaly používat tuto ochrannou známku pouze pro výrobky z kvalitních bavlněných vláken. Dodržování tohoto závazku mohlo být ze strany VBB kontrolováno.

Společnost Gözze, jejímž jednatelem byl W. Gözze, která není členem VBB a neuzavřela licenční smlouvu s tímto sdružením, vyráběla textilie z bavlněných vláken a po několik desetiletí na ně umísťovala označení Bavlníkový květ.

VBB podalo žalobu na porušení ochranné známky proti společnosti Gözze a W. Gözzemu u příslušného soudu pro ochranné známky Evropské unie, Landgericht Düsseldorf (Zemský soud v Düsseldorfu, Německo), z důvodu, že společnost Gözze uvedla do prodeje ručníky, jež jsou označeny visačkou. V rámci tohoto řízení společnost Gözze podala protinávrh znějící na prohlášení neplatnosti ochranné známky Bavlníkový květ ode dne 22. května 2008, nebo podpůrně na zrušení této ochranné známky ode dne 23. května 2013.

Rozsudkem ze dne 19. listopadu 2014 Landgericht Düsseldorf (Zemský soud v Düsseldorfu) vyhověl žalobě VBB a zamítl protinávrh společnosti Gözze.

Společnost Gözze podala proti uvedenému rozsudku odvolání k Oberlandesgericht Düsseldorf (Vrchní zemský soud v Düsseldorfu, Německo), který se rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru předběžné otázky.

Soudní dvůr ve svém rozsudku v první řadě upřesnil, že čl. 15 odst. 1 nařízení č. 207/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že umístění individuální ochranné známky Evropské unie na výrobky jakožto značka kvality, majitelem nebo s jeho souhlasem, není užíváním

jako ochranná známka spadajícím pod pojem „řádné užívání“ ve smyslu tohoto ustanovení. Umístění uvedené ochranné známky však představuje takové řádné užívání, jestliže spotřebitelům také současně zaručuje, že tyto výrobky pocházejí z jediného podniku, pod jehož kontrolou jsou vyráběny a kterému lze přisuzovat odpovědnost za jejich kvalitu. V posledně uvedeném případě je majitel této ochranné známky oprávněn zakázat na základě čl. 9 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení umístění podobného označení třetí osobou na totožné výrobky, pokud toto umístění u veřejnosti vyvolává nebezpečí záměny.

Soudní dvůr ve druhé řadě uvedl, že čl. 52 odst. 1 písm. a) a čl. 7 odst. 1 písm. g) nařízení č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie musí být vykládány v tom smyslu, že individuální ochrannou známku nelze na základě společného použití těchto ustanovení prohlásit za neplatnou z důvodu, že majitel ochranné známky nezaručuje pravidelnými kontrolami kvality u držitelů jeho licence soulad s očekáváními ohledně kvality, která si veřejnost s touto ochrannou známkou spojuje.

Soudní dvůr ve třetí a poslední řadě zdůraznil, že působnost článků 66 až 74 nařízení č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie týkajících se kolektivních známek Evropské unie je podle znění čl. 66 odst. 1 tohoto nařízení výslovně omezena na ochranné známky, které jsou takto označeny již při podání přihlášky. Toto vymezení použitelnosti uvedených článků musí být striktně dodržováno tím spíše, že pravidla stanovená těmito články, jak jsou zakotvena v článku 67 uvedeného nařízení ohledně pravidel užívání ochranné známky, jsou vzájemně provázaná s uvedeným výslovným označením již při podání přihlášky požadované ochranné známky jako kolektivní ochranné známky. Obdobné použití těchto pravidel na individuální ochranné známky Evropské unie tedy nepřichází v úvahu.

Soudní dvůr tudíž dospěl k závěru, že nařízení č. 207/2009 musí být vykládáno v tom smyslu, že jeho ustanovení týkající se kolektivních ochranných známek Evropské unie nelze *mutatis mutandis* použít na individuální ochranné známky Evropské unie.

Rozsudek ze dne 7. května 2025, RTL Group Markenverwaltung v. EUIPO – Örtl (RTL) (T-1088/23, [EU:T:2025:446](#))

„Ochranná známka Evropské unie – Řízení o zrušení – Obrazová ochranná známka Evropské unie RTL – Absence řádného užívání ochranné známky – Článek 58 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/1001 – Předložení skutečností a důkazů poprvé před odvolacím senátem – Článek 95 odst. 2 nařízení 2017/1001 – Článek 27 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/625 – Zneužití práva“

Ve svém rozsudku Tribunál změnil rozhodnutí odvolacího senátu EUIPO. Objasnil otázky týkající se zneužívající povahy návrhu na zrušení, výkonu posuzovací pravomoci odvolacím senátem EUIPO, pokud jde o odmítnutí zohlednit důkazy předložené poprvé

před ním mimo podání stanovená nařízením v přenesené pravomoci 2018/625⁹⁸, řádného užívání ochranné známky pro reklamní, propagační a marketingové služby podnikem, který je součástí skupiny poskytující zejména služby šíření reklamy, a dopadu dobrého jména ochranné známky na posouzení jejího řádného užívání pro jiné výrobky a služby.

Od roku 2016 je žalobkyně, společnost RTL Group Markenverwaltungs GmbH, vlastníkem obrazové ochranné známky Evropské unie RTL pro několik výrobků a služeb⁹⁹. V roce 2021 podala vedlejší účastnice řízení, Marcella Örtl, návrh na zrušení¹⁰⁰ z důvodu, že tato ochranná známka nebyla po nepřerušené období pěti let řádně užívána pro všechny výrobky a služby, pro které byla zapsána. Zrušovací oddělení EUIPO návrhu částečně vyhovělo pro některé výrobky a služby.

Odvolací senát EUIPO, ke kterému žalobkyně podala odvolání, prohlásil návrh na zrušení za přípustný a částečně zrušil rozhodnutí zrušovacího oddělení v rozsahu, v němž zrušovací oddělení rozhodlo o zrušení zpochybněné ochranné známky zejména pro podkategorii „reklamní, marketingové a propagační služby“, a sice služby „vysílání reklamy televizí, rozhlasem a elektronickými médii“¹⁰¹, a ve zbývajících částech odvolání zamítl. Žalobou podanou k Tribunálu se žalobkyně domáhala zrušení nebo změny tohoto rozhodnutí.

Tribunál zaprvé poznamenal, že účelem důvodů zrušení je chránit obecný zájem, který je jejich základem, což vysvětluje, že od navrhovatele se nevyžaduje, aby prokázal právní zájem na podání návrhu. Tato analýza je podpořena bodem 24 odůvodnění nařízení 2017/1001 a účelem článku 63 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení, kterým je poskytnout možnost zpochybnit ochrannou známku Evropské unie, jež nebyla po určitou dobu řádně užívána, co nejširšímu okruhu osob, aniž je vyžadováno, aby tyto osoby prokázaly právní zájem na podání návrhu. Vzhledem k tomu, že návrh na zrušení může podat „každá fyzická nebo právnická osoba“ z důvodu neužívání nebo nedostatečného užívání ochranné známky, není otázka možného zneužití práva relevantní pro účely analýzy přípustnosti takového návrhu. Stejně tak přípustnost ani opodstatněnost návrhu na zrušení nejsou podmíněny dobrou vírou osoby, která návrh podala, neboť zrušení z důvodu neužívání ochranné známky po období pěti let je právním důsledkem stanoveným nařízením 2017/1001¹⁰².

Ačkoli se žalobkyně v tomto ohledu odvolává na věc Sandra Pabst¹⁰³, Tribunál poznamenal, že se tato věc vyznačovala výjimečnými okolnostmi, které v projednávané věci nenastaly. Na rozdíl od věci Sandra Pabst není vedlejší účastnice uměle vytvořenou

⁹⁸ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/625 ze dne 5. března 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie a zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430 (Úř. věst. 2018, L 104, s. 1).

⁹⁹ Jednalo se o výrobky a služby náležející do tříd 3, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 41, 42, 43 a 45 ve smyslu Niceské dohody.

¹⁰⁰ Na základě čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení 2017/1001.

¹⁰¹ Ostatními výrobky a službami, pro které bylo rozhodnutí zrušovacího oddělení zrušeno, jsou „optické paměťové disky“ náležející do třídy 9 a „služby navazování sociálních kontaktů na internetu; on-line služby v oblasti navazování společenských vztahů“ náležející do třídy 45.

¹⁰² Viz čl. 58 odst. 1 písm. a) a čl. 64 odst. 2 nařízení 2017/1001.

¹⁰³ Věc, v níž bylo vydáno rozhodnutí velkého odvolacího senátu ze dne 1. února 2020 (věc R 2445-2017-G, dále jen „věc Sandra Pabst“).

společností s jediným cílem podat bezpočet návrhů na zrušení. Kromě toho žalobkyně neprokázala, že návrh na zrušení byl v projednávané věci odsouzen k neúspěchu, a sloužil tedy pouze k tomu, aby na ni byla přenesena neoprávněná zátěž nebo aby na ni byl vyvíjen jakýkoli nátlak. Naopak skutečnost, že vedlejší účastnice má v úmyslu užívat ochrannou známku, která může vyvolat záměnu se zpochybněnou ochrannou známkou, prokazuje skutečný zájem vedlejší účastnice na tom, aby byl rejstřík ochranných známek aktualizován, pokud jde o rozsah monopolu žalobkyně na zpochybněnou ochrannou známku.

Tribunál tudíž odmítl tvrzení žalobkyně o nepřípustnosti návrhu na zrušení z důvodu údajné zneužívající povahy tohoto návrhu.

Tribunál zadruhé připomněl judikaturu týkající se posuzovací pravomoci EUIPO pro účely zohlednění skutečností a důkazů opožděně uvedených nebo předložených¹⁰⁴ a zdůraznil, že toto zohlednění musí být výsledkem objektivního a odůvodněného výkonu posuzovací pravomoci, jehož přezkum přísluší Tribunálu.

Konstatoval, že v projednávané věci žalobkyně předložila vyjádření a důkazy opožděně, takže odvolací senát měl využít svého prostoru pro uvážení, aby rozhodl, zda bylo třeba k těmto skutečnostem a důkazům přihlédnout pro účely rozhodnutí, které měl vydat. Takový objektivní a odůvodněný výkon posuzovací pravomoci přitom v projednávané věci chybí, jelikož odvolací senát odmítl uvedené skutečnosti a důkazy pouze z toho důvodu, že nebyly předloženy s jedním z podání uvedených v nařízení v přenesené pravomoci 2018/625¹⁰⁵, aniž zkoumal, zda byly splněny podmínky uvedené v čl. 27 odst. 4 tohoto nařízení. Přezkum přípustnosti vyjádření a důkazů předložených poprvé před odvolacím senátem nelze totiž omezit na skutečnosti a důkazy předložené spolu s podáními uvedenými v nařízení v přenesené pravomoci 2018/625, neboť takovéto omezení nevychází ani z čl. 95 odst. 2 nařízení 2017/1001, ani z čl. 27 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci 2018/625.

Odvolací senát tedy pochybil, když z přezkumu vyloučil vyjádření a důkazy předložené žalobkyní opožděně, aniž využil posuzovací pravomoc, která mu byla svěřena.

Tribunál zatřetí zkoumal, zda důkazy předložené žalobkyní týkající se činností společností skupiny, do které patří, umožňují prokázat užívání zpochybněné ochranné známky nejen pro podkategorii služeb šíření reklamy, jak uvedl odvolací senát, ale též nad rámec této jediné podkategorie pro kategorii „reklamní, marketingové a propagační služby“ jako celek.

Tribunál nejprve uvedl, že žalobkyně prokázala, že společnosti skupiny, do níž patří, poskytovaly zadavatelům reklamy služby týkající se tvorby a realizace zejména televizních reklam. Předložila v tomto ohledu důkazy týkající se služeb, které zahrnovaly

¹⁰⁴ Jak je stanoveno v čl. 95 odst. 2 nařízení 2017/1001 a vymezeno v čl. 27 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci 2018/625.

¹⁰⁵ Články 22, 24 a 26 nařízení v přenesené pravomoci 2018/625.

tvůrčí příspěvek těchto společností při návrhu reklam, které se neomezovaly na pouhé šíření reklamního obsahu vytvořeného třetí stranou.

Dále měl Tribunál za to, že z důkazů předložených žalobkyní vyplývá, že žalobkyně nabízela zadavatelům reklamy služby v oblasti vývoje reklamních strategií v médiích, která jí patřila, a nabízela jim možnost účastnit se propagačních akcí vytvořených skupinou, do které žalobkyně patří.

Konečně s ohledem na předložené důkazy Tribunál rozhodl, že společnosti skupiny, do níž žalobkyně patří, poskytovaly poradenské služby týkající se uvádění televizní reklamy na trh, které patří do oblasti specializovaných poradenských a podpůrných služeb pro podniky, jež usilují o propagaci svých výrobků a služeb a rozvoj svých reklamních strategií.

Za těchto podmínek Tribunál shledal, že důkazy předložené žalobkyní prokazují, že skupina, do které patří žalobkyně, poskytovala třetím osobám pod zpochybněnou ochrannou známkou a během relevantního období reklamní, propagační a marketingové služby, které se neomezovaly na šíření reklamy, ale jejich cílem bylo aktivně přispívat k vývoji reklamní strategie uvedených třetích osob. Tribunál proto změnil napadené rozhodnutí tak, že zamítl návrh na zrušení zpochybněné ochranné známky pro reklamní, propagační a marketingové služby náležející do třídy 35.

V poslední řadě Tribunál upřesnil, že znění a účel článku 58 odst. 1 písm. a) nařízení 2017/1001 podmiňují zachování práv spojených s ochrannou známkou Evropské unie tím, aby byla tato ochranná známka skutečně užívána. Není totiž odůvodněné, aby neužívaná ochranná známka bránila hospodářské soutěži a omezovala volný pohyb zboží a služeb. Unijní soudy již navíc rozhodly, že ustanovení týkající se rozšířené ochrany poskytované ochranné známce Evropské unie, která má dobré jméno v Unii, sledují jiný cíl než ta, která vyžadují důkaz o řádném užívání, takže je třeba tyto dva druhy ustanovení vykládat autonomně. I kdyby tedy zpochybněná ochranná známka v projednávané věci požívala dobrého jména v mediálním odvětví, neumožňuje tato okolnost sama o sobě prokázat existenci řádného užívání této ochranné známky pro dotčené výrobky a služby. Kromě toho se žalobkyně nemůže pro účely výkladu hmotněprávních ustanovení nařízení 2017/1001 účelně dovolávat jednotné povahy ochranné známky Evropské unie, ani bodu 7 odůvodnění nařízení v přenesené pravomoci 2018/625, který se týká pouze procesních pravidel.

Rozsudek ze dne 2. července 2025, Ferrari v. EUIPO – Hesse (TESTAROSSA) (T-1 103/23, [EU:T:2025:659](#))¹⁰⁶

„Ochranná známka Evropské unie – Řízení o zrušení – Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie – Slovní ochranná známka TESTAROSSA – Řádné užívání ochranné známky – Článek 51 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/1001] – Užívání třetími osobami – Povaha užívání – Konkludentní souhlas vlastníka ochranné známky – Důkaz řádného užívání – Ojeté automobily – Náhradní díly a příslušenství“

Tribunál, rozhodující v rozšířeném senátu, zrušil rozhodnutí odvolacího senátu EUIPO¹⁰⁷ a vyjádřil se k pojmu „řádné užívání“ v kontextu dalšího prodeje použitých výrobků označených spornou ochrannou známkou třetími osobami s konkludentním souhlasem vlastníka ochranné známky. Objasní tak judikaturu vycházející z rozsudku Ferrari¹⁰⁸.

Žalobkyně, společnost Ferrari SpA, je vlastníkem mezinárodního zápisu slovní ochranné známky TESTAROSSA s vyznačením Evropské unie zejména pro vozidla¹⁰⁹. Dne 7. září 2015 podal vedlejší účastník řízení, Kurt Hesse, návrh na prohlášení neplatnosti účinků tohoto mezinárodního zápisu¹¹⁰. Zrušovací oddělení návrhu na zrušení částečně vyhovělo a zamítlo jej pro „automobily“.

Vedlejší účastník i žalobkyně podali odvolání znějící na částečné zrušení tohoto rozhodnutí. Odvolací senát EUIPO odvolání vedlejšího účastníka vyhověl a odvolání žalobkyně zamítl, přičemž její práva ke sporné ochranné známce tak byla zrušena pro všechny výrobky. Žalobkyně podala k Tribunálu žalobu na neplatnost tohoto rozhodnutí.

V první řadě se Tribunál vyjádřil k řádnému užívání sporné ochranné známky pro automobily. Nejprve konstatoval, že během relevantního období nebyl pod spornou ochrannou známkou vyroben nebo uveden na trh žádný nový automobil a ojeté automobily označené spornou ochrannou známkou byly uváděny na trh autorizovanými prodejci nebo distributory. V tomto ohledu připomněl, že i když další prodej použitého výrobku označeného ochrannou známkou jako takový nutně nepředstavuje řádné užívání¹¹¹, nic to nemění na tom, že užívá-li vlastník sporné ochranné známky tuto ochrannou známku při dalším prodeji v souladu s její základní funkcí, lze takové užívání považovat za „řádné užívání“ této ochranné známky. Takovýto výklad je potvrzen článkem 13 odst. 1 nařízení č. 207/2009, z něhož vyplývá, že ochranná známka může být užívána pro výrobky, které již byly uvedeny na trh pod touto známkou, takže její vlastník nemůže takové užívání zakázat třetím osobám. Naproti tomu to neznamená, že vlastník sám nemůže svoji ochrannou známku užívat pro takové výrobky. To platí i pro užívání ochranné známky třetími osobami se souhlasem vlastníka, takže vlastník ochranné

¹⁰⁶ Probíhá řízení o kasačním opravném prostředku (věc C-597/25 P).

¹⁰⁷ Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 29. srpna 2023 (spojené věci R 334/2017-5 a R 343/2017-5) ve znění opravy ze dne 28. září 2023 (dále jen „napadené rozhodnutí“).

¹⁰⁸ Rozsudek ze dne 22. října 2020, Ferrari (C-720/18 a C-721/18, [EUC:2020:854](#)).

¹⁰⁹ Výrobky náležející do třídy 12 ve smyslu Niceské dohody.

¹¹⁰ Na základě čl. 158 odst. 2 nařízení č. 207/2009 ve spojení s čl. 51 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení.

¹¹¹ Ve smyslu čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009.

známky může prokázat, že tato ochranná známka byla řádně užívána pro použité výrobky prodávané pod touto ochrannou známkou třetími osobami s jeho souhlasem.

Tribunál dále uvedl, že žalobkyně nepředložila důkazy, které by dokládaly její výslovný souhlas s užíváním sporné ochranné známky třetími osobami během relevantního období, avšak zároveň uvedl, že takový souhlas může rovněž vyplývat konkludentně z okolností a skutečností, které předcházely užívání ochranné známky třetí osobou, nastaly současně s ním nebo po něm následovaly. Ve specifickém rámci užívání ochranné známky pro použité výrobky však nelze konkludentní souhlas vyvodit z pouhé skutečnosti, že vlastník věděl o užívání ochranné známky třetí osobou, ale vyžaduje, aby byl vlastník do tohoto užívání zapojen. Kromě toho relevantní okolnosti a skutečnosti, které mohou nasvědčovat takovému konkludentnímu souhlasu, je třeba posoudit s ohledem na užívání, které je v dotyčném hospodářském odvětví považováno za odůvodněné, a na znaky trhu.

Tribunál měl tedy za to, že prodej ojetého automobilu označeného spornou ochrannou známkou prodejcem nebo distributorem autorizovanými vlastníkem této ochranné známky, a nikoli jakoukoli třetí osobou, která s ním nemá žádný vztah, představuje nepřímý důkaz o tom, že k tomuto prodeji dochází s konkludentním souhlasem vlastníka. V tomto ohledu Tribunál připomněl, že užívání ochranné známky výrobní společnosti distribuční společností autorizovanou vlastníkem této ochranné známky může být uznáno za užívání této ochranné známky se souhlasem vlastníka, neboť taková autorizace vytváří vazbu mezi těmito dvěma společnostmi, která předpokládá, že vlastník ochranné známky souhlasil s užíváním své ochranné známky autorizovaným prodejcem nebo distributorem. Toto posouzení je podpořeno zvyklostmi považovanými za odůvodněné na automobilovém trhu, na němž se má za to, že distributor nebo prodejce autorizovaní výrobcem jsou oprávněni uvádět na trh všechny modely tohoto výrobce. Totéž platí pro trh ojetých automobilů, na kterém se obecně rozlišuje mezi prodejem ojetých automobilů nezávislou třetí osobou a prodejem uskutečněným autorizovaným prodejcem nebo distributorem.

Pokud jde dále o certifikační službu poskytovanou žalobkyní, jejímž účelem je za úplatu osvědčovat pravost ojetých automobilů označených spornou ochrannou známkou, Tribunál připomněl, že skutečné užívání ochranné známky jejím vlastníkem, která je zapsaná pro určité výrobky a služby, které se přímo vztahují k výrobkům již uvedeným na trh a jejichž cílem je uspokojit potřeby klientely těchto výrobků, může představovat „řádné užívání“ této ochranné známky. V projednávané věci se certifikační služba přímo týká prodeje ojetých automobilů označených spornou ochrannou známkou autorizovanými prodejci a jejím cílem je uspokojit potřeby klientely těchto automobilů, takže takové užívání může představovat „řádné užívání“ této ochranné známky. Souběžné užívání ochranné známky Ferrari a sporné ochranné známky na fakturách týkajících se této služby je v souladu se zvyklostmi trhu, jelikož automobily jsou běžně uváděny na trh jak pod ochrannou známkou označující výrobce, tak pod druhou ochrannou známkou označující model.

Konečně Tribunál dospěl k závěru, že žalobkyně prokázala, že konkludentně souhlasila s užíváním sporné ochranné známky třetími osobami pro „automobily“.

V druhé řadě Tribunál zkoumal řádné užívání sporné ochranné známky pro náhradní díly a příslušenství, které jsou převážně použitými díly. Poznamenal, že toto užívání bylo během relevantního období skutečně autorizovanými prodejci a distributory a dále že žalobkyně nabízí certifikační službu, která zahrnuje ověření obchodního původu dílů, z nichž se skládají ojeté automobily označené spornou ochrannou známkou. Žalobkyně tedy prokázala, že konkludentně souhlasila s užíváním sporné ochranné známky pro náhradní díly a příslušenství třetími osobami. Kromě toho Tribunál konstatoval, že odvolací senát dostatečně nezohlednil skutečnost, že se prodeje náhradních dílů a příslušenství skutečně autorizovanými prodejci týkaly rovněž originálních dílů specificky označených spornou ochrannou známkou. Z těchto důvodů měl Tribunál za to, že závěry odvolacího senátu jsou chybné.

V poslední řadě Tribunál uvedl, že užívání sporné ochranné známky pro náhradní díly a příslušenství může rovněž představovat její užívání pro „automobily“. Má se totiž za to, že ochranná známka zapsaná pro určitou kategorii výrobků a náhradních dílů, které je tvoří, je řádně užívána pro všechny výrobky spadající do této kategorie a náhradní díly, které je tvoří, i když byla takto užívána pouze pro určité výrobky nebo pouze pro náhradní díly nebo příslušenství tvořící některé z těchto výrobků, ledaže z toho vyplývá, že spotřebitel tyto výrobky vnímá jako autonomní podkategorii kategorie výrobků, pro kterou byla dotčená ochranná známka zapsána. V projednávané věci však odvolací senát tyto důkazy nepřezkoumal a nekonstatoval, že tyto náhradní díly a příslušenství tvoří autonomní podkategorii ve vztahu k automobilům, takže důkaz o užívání náhradních dílů a příslušenství není pro automobily relevantní. Odvolací senát se spokojil s konstatováním nepoměru hospodářské hodnoty mezi náhradními díly a příslušenstvím a automobily, aniž zohlednil judikaturu, podle níž je kritérium určení či účelu prvořadě pro účely vymezení podkategorie výrobků nebo služeb. Dále měl odvolací senát za to, že relevantní veřejnost nebude mít za to, že výrobci náhradních dílů a příslušenství mají technickou způsobilost k výrobě automobilů. Tribunál přitom uvedl, že takové obecné pravidlo, podle kterého má veřejnost nutně za to, že automobily, náhradní díly a příslušenství pocházejí od dvou odlišných výrobců, není prokázáno, s upřesněním, že několik náhradních dílů a příslušenství vyrábí sami výrobci automobilů. Napadené rozhodnutí je tudíž chybné i v tomto ohledu.

Rozsudek ze dne 2. července 2025, Ferrari v. EUIPO – Hesse (TESTAROSSA) (T-1104/23, [EU:T:2025:660](#))

„Ochranná známka Evropské unie – Řízení o zrušení – Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie – Slovní ochranná známka TESTAROSSA – Řádné užívání ochranné známky – Článek 51 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/1001] – Užívání třetími osobami – Povaha užívání – Konkludentní souhlas vlastníka ochranné známky – Důkaz řádného užívání – Zmenšené modely pozemních motorových vozidel (hračky)“

Tribunál rozhodující v rozšířeném senátu částečně zrušil rozhodnutí odvolacího senátu EUIPO¹¹² a vyjádřil se k pojmu „řádné užívání“ v kontextu užívání ochranné známky třetími osobami s konkludentním souhlasem vlastníka této ochranné známky. Objasnil zejména judikaturu vycházející z rozsudku Opel¹¹³ a upřesnil podmínky, za kterých může být řádné užívání ochranné známky prokázáno, jestliže zvyklosti dotčeného odvětví a trhu umožňují za určitých podmínek užívání zapsané ochranné známky některými subjekty za účelem popisu dotčených výrobků.

Žalobkyně, společnost Ferrari SpA, je vlastníkem mezinárodního zápisu slovní ochranné známky TESTAROSSA s vyznačením Evropské unie zejména pro zmenšené modely vozidel a hračky¹¹⁴. Dne 14. listopadu 2014 podal vedlejší účastník, Kurt Hesse, návrh na prohlášení neplatnosti účinků tohoto mezinárodního zápisu¹¹⁵. Zrušovací oddělení návrhu na zrušení částečně vyhovělo a zamítlo jej, pokud jde o „zmenšené modely pozemních motorových vozidel (hračky)“.

Vedlejší účastník i žalobkyně podali odvolání znějící na částečné zrušení tohoto rozhodnutí. Odvolací senát EUIPO odvolání vedlejšího účastníka vyhověl a odvolání žalobkyně zamítl, přičemž její práva ke sporné ochranné známce tak byla zrušena pro všechny výrobky. Žalobkyně podala k Tribunálu žalobu na neplatnost tohoto rozhodnutí.

Úvodem Tribunál zdůraznil, že umístění označení totožného s ochrannou známkou zapsanou pro hračky na zmenšených modelech vozidel třetí osobou může být zakázáno pouze tehdy, pokud zasahuje nebo je schopné zasáhnout do funkcí této ochranné známky, což musí být posouzeno podle vlastností trhu se zmenšenými modely vozidel. Tento trh se vyznačuje koexistencí nezávislých výrobců hraček, kteří užívají ochranné známky zapsané pro automobily jako pouhá označení, že zmenšený model je věrnou napodobeninou modelu skutečného vozidla, a zmenšených modelů vozidel vyráběných a uváděných na trh vlastníky ochranných známek zapsaných pro automobily nebo podniky, které jsou s nimi hospodářsky propojeny, prostřednictvím licence. Relevantní veřejnost je tak zvyklá být vystavena zmenšeným modelům vozidel s licencí nebo bez licence výrobce automobilů a rozlišit je v závislosti na informacích uvedených na jejich obalech. Tribunál uvedl, že třetí osoba může užívat takovou ochrannou známku bez souhlasu jejího vlastníka za podmínky, že její užívání pro zmenšený model vozidla se omezí na to, že relevantní veřejnost informuje, že je model věrnou napodobeninou skutečného modelu automobilu. Naproti tomu, pokud užívání ochranné známky třetí osobou odkazuje například na licenční smlouvu uzavřenou s vlastníkem této ochranné známky, bude vnímáno jako označení toho, že tyto výrobky pocházejí od výrobce automobilů nebo od podniku, který je s ním hospodářsky propojen. V takovém případě bude vlastník ochranné známky oprávněn bránit se proti takovému užívání, pokud k němu došlo bez jeho souhlasu.

¹¹² Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 29. srpna 2023 (věc R 887/2016-5).

¹¹³ Rozsudek ze dne 25. ledna 2007, Adam Opel (C-48/05, [EU:C:2007:55](#)).

¹¹⁴ Výrobky náležející do třídy 28 ve smyslu Niceské dohody.

¹¹⁵ Na základě čl. 158 odst. 2 nařízení č. 207/2009 ve spojení s čl. 51 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení.

Pokud jde o projednávaný případ, Tribunál v první řadě zkoumal, zda je užívání ochranné známky třetími osobami v souladu se základní funkcí této ochranné známky. Uvedl, že důkazy předložené žalobkyní sestávají zejména z několika katalogů a fotografií zmenšených modelů, na nichž se objevují sporná ochranná známka, ochranné známky třetích osob, ale rovněž označení „oficiální výrobek s licencí Ferrari“. V tomto ohledu konstatoval, že tato označení umožňují relevantní veřejnosti pochopit, že tyto zmenšené modely vyrábí třetí osoba s licencí žalobkyně, ačkoli je sporná ochranná známka umístěna vedle ochranných známek třetích osob. Takové užívání sporné ochranné známky je tedy v souladu se základní funkcí této ochranné známky, kterou je zaručit spotřebitelům obchodní původ výrobků. Skutečnost, že zmenšené modely vozidel označené spornou ochrannou známkou jsou uváděny na trh různými podniky a jejich kvalita a cena se liší, neumožňuje tento závěr zpochybnit. Stejně tak je irelevantní, že označení „oficiální výrobek s licencí Ferrari“ neodkazují na spornou ochrannou známkou, neboť vazba mezi užíváním ochranné známky Ferrari a spornou ochrannou známkou na obalech a v katalogích je v souladu se zvyklostmi dotčeného trhu. Tribunál totiž uvedl, že na trhu s automobily jsou automobily uváděny na trh jak pod první ochrannou známkou označující jejich výrobce, tak pod druhou ochrannou známkou označující jejich model, a že tyto úvahy jsou rovněž relevantní pro trh se zmenšenými modely vozidel. Kromě toho absence symbolů „®“ nebo „TM“ vedle sporné ochranné známky nemění schopnost této ochranné známky plnit svou základní funkci. S ohledem na výše uvedené měl Tribunál za to, že sporná ochranná známka byla během relevantního období užívána pro zmenšené modely vozidel v souladu se svou základní funkcí.

Ve druhé řadě Tribunál zkoumal, zda třetí osoby užívaly spornou ochrannou známkou se souhlasem vlastníka. Konstatoval, že výňatky z licenčních smluv předložené žalobkyní neobsahují seznam ochranných známek, které jsou předmětem uvedených smluv, takže neumožňují prokázat, že žalobkyně výslovně souhlasila s užíváním své ochranné známky těmito třetími osobami. Zdůraznil však, že souhlas vlastníka s užíváním ochranné známky třetími osobami může rovněž vyplývat konkludentně z okolností a skutečností, které předcházely tomuto užívání, nastaly současně s ním nebo po něm následovaly, a které musí být posouzeny s ohledem na užívání, jež je v dotyčném hospodářském odvětví považováno za odůvodněné.

Tribunál tak zaprvé uvedl, že v konkrétním rámci dotčeného trhu konkludentní souhlas vlastníka sporné ochranné známky vyplývá ze skutečnosti, že tento vlastník věděl o užívání své ochranné známky třetími osobami a nevznesl proti němu námitky, a má za to, že tomu tak je v projednávané věci. Zadruhé upřesnil, že užívání ochranné známky výrobní společnosti jinou společností, která dotčené výrobky uvádí na trh jako „oficiální“ výrobky s licencí první společnosti, může být uznáno za užívání této ochranné známky se souhlasem jejího vlastníka, jelikož takové užívání vytváří vazbu mezi těmito dvěma společnostmi, která předpokládá, že tento vlastník povolil užívání svých ochranných známek dotčenou společností. Zatřetí měl za to, že předložením faktur a objednávek vystavených třetími osobami za účelem prodeje zmenšených modelů vozidel označených spornou ochrannou známkou k prokázání řádného užívání žalobkyně

implicitně tvrdí, že k tomuto užívání docházelo s jejím souhlasem. V důsledku toho měl Tribunál za to, že žalobkyně konkludentně souhlasila s užíváním sporné ochranné známky třetími osobami pro dotčené výrobky.

S ohledem na výše uvedené úvahy tudíž Tribunál zrušil rozhodnutí odvolacího senátu v rozsahu, v němž byla sporná ochranná známka zrušena pro zmenšené modely vozidel.

3. Kolektivní ochranná známka

Rozsudek ze dne 12. prosince 2019, *Der Grüne Punkt v. EUIPO* (C-143/19 P, [EU:C:2019:1076](#))

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Články 15 a 66 – Řádné užívání kolektivní ochranné známky Evropské unie – Ochranná známka týkající se systému sběru a využití obalových odpadů – Umístění na obalech výrobků, pro které je ochranná známka zapsána“

Tímto rozsudkem Soudní dvůr zrušil rozsudek Tribunálu¹¹⁶ z důvodu, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení při použití pojmu „řádné užívání“ kolektivní ochranné známky Evropské unie.

V projednávané věci navrhovatelka, Der Grüne Punkt, dosáhla zápisu kolektivní obrazové ochranné známky znázorňující kruh se dvěma šipkami, týkající se systému sběru a využití obalových odpadů. V návaznosti na návrh na zrušení EUIPO tomuto návrhu částečně vyhověl z důvodu, že uvedená ochranná známka nebyla řádně užívána pro všechny výrobky, pro které byla zapsána, s výjimkou výrobků představovaných obaly.

Žaloba na neplatnost rozhodnutí odvolacího senátu EUIPO, kterou podala navrhovatelka, byla Tribunálem zamítnuta.

Na podporu svého kasačního opravného prostředku navrhovatelka tvrdila, že Tribunál nesprávně vyložil pojem „řádné užívání“ ve smyslu čl. 15 odst. 1 nařízení č. 207/2009 a nevzal řádně v úvahu charakteristické vlastnosti kolektivních ochranných známek upravené v článku 66 tohoto nařízení.

Soudní dvůr nejprve připomněl, že základní funkcí kolektivní ochranné známky je odlišit výrobky nebo služby členů sdružení, které je jejím majitelem, od výrobků nebo služeb jiných podniků. Na rozdíl od individuální ochranné známky tak není funkcí kolektivní ochranné známky informovat spotřebitele o „totožnosti původu“ výrobků nebo služeb, pro které je zapsána. V tomto ohledu Soudní dvůr uvedl, že článek 66 nařízení č. 207/2009 nijak nevyžaduje, aby výrobci, producenti, poskytovatelé nebo obchodníci,

¹¹⁶ Rozsudek ze dne 12. prosince 2018, *Der Grüne Punkt v. EUIPO – Halston Properties* (Znázornění kruhu se dvěma šipkami) (T-253/17, [EU:T:2018:909](#)).

kteří jsou členy sdružení, jež je majitelem kolektivní ochranné známky, byli součástí stejné skupiny společností, která vyrábí nebo poskytuje výrobky nebo služby pod jedinou kontrolou. Kromě toho Soudní dvůr konstatoval, že kolektivní ochranné známky se vyskytují, podobně jako individuální ochranné známky, v obchodním styku. Jejich užívání musí tedy k tomu, aby mohlo být kvalifikováno jako „řádné“ ve smyslu čl. 15 odst. 1 nařízení č. 207/2009, skutečně souviset s cílem dotčených podniků vytvořit nebo zachovat odbyt pro své výrobky a služby.

Dále Soudní dvůr dospěl k závěru, že kolektivní ochranná známka je užívána v souladu se svou základní funkcí v okamžiku, kdy spotřebiteli umožňuje pochopit, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od podniků, které jsou členy sdružení, jež je majitelem ochranné známky, a umožňuje mu tak odlišit tyto výrobky nebo služby od výrobků nebo služeb podniků, které nejsou členy tohoto sdružení. V projednávané věci měl Soudní dvůr za to, že ze zjištění Tribunálu vyplývá, že kolektivní ochranná známka byla užívána v souladu se svou základní funkcí s ohledem na skutečnost, že výrobce nebo distributor sporných výrobků je součástí systému licenčních dohod navrhovatelky.

Konečně Soudní dvůr uvedl, že posouzení řádné povahy užívání dotčené ochranné známky se má provádět tak, že se posoudí zejména užívání, které je v dotyčném hospodářském odvětví považováno za odůvodněné za účelem udržení nebo vytvoření podílů na trhu pro výrobky nebo služby chráněné ochrannou známkou, povaha těchto výrobků nebo služeb, znaky trhu, jakož i rozsah a četnost užívání ochranné známky. V tomto ohledu Soudní dvůr konstatoval, že Tribunál uvedená kritéria opomněl uplatnit na projednávanou věc. Soudní dvůr měl zejména za to, že Tribunálu příslušelo přezkoumat, zda řádně prokázané užívání v projednávané věci, a sice umístění dotčené ochranné známky na balení výrobků podniků, které jsou členy systému sběru v blízkém sběrném zařízení a ekologického zpracování obalových odpadů, je v dotyčných hospodářských odvětvích považováno za odůvodněné k udržení nebo vytvoření podílů výrobků na trhu ve prospěch výrobků. Podle Soudního dvora nelze vyloučit, že skutečnost, že výrobce nebo distributor označí na obalu výrobků běžné spotřeby, že je členem tohoto recyklačního systému, může ovlivnit rozhodnutí spotřebitelů o koupi, a přispět tak k udržení nebo vytvoření podílů na trhu týkajících se těchto výrobků.

Vzhledem k tomu, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení při použití pojmu „řádné užívání“, zrušil Soudní dvůr napadený rozsudek, jakož i rozhodnutí odvolacího senátu EUIPO.

4. Certifikační ochranná známka

Rozsudek ze dne 11. dubna 2019, ÖKO-Test Verlag (C-690/17, [EU:C:2019:317](#))

„Řízení o předběžné otázce – Duševní vlastnictví – Ochranné známky – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Článek 9 odst. 1 – Směrnice 2008/95/ES – Článek 5 odst. 1 a 2 – Práva z ochranné známky – Individuální ochranná známka tvořená značkou kvality“

ÖKO-Test Verlag je podnikem, který na základě testování užitekosti a shody hodnotí výrobky, aby následně informoval veřejnost o výsledcích těchto hodnocení. Prodává časopis vycházející v Německu, který vedle obecných informací určených spotřebitelům obsahuje též uvedené výsledky.

Od roku 2012 je společnost ÖKO-Test Verlag majitelkou ochranné známky Evropské unie tvořené označením, jež znázorňuje značku určenou k představení výsledku testů, kterým byly výrobky podrobeny (dále jen „značka kvality“): Je rovněž majitelkou národní ochranné známky tvořené stejnou značkou kvality. Tyto ochranné známky (společně dále jen „ochranné známky ÖKO-TEST“) jsou zapsány zejména pro tiskárenské výrobky a služby spočívající v provádění testů a poskytování informací a poradenství spotřebitelům.

Společnost ÖKO-Test Verlag vybírá bez vyžádání si souhlasu výrobců výrobky, které hodlá testovat, a hodnotí je na základě vědeckých parametrů, které si rovněž sama zvolí. Výsledky těchto testů následně uveřejňuje ve svém časopise.

Dr. Liebe je podnikem, který vyrábí a na trh uvádí zubní pasty, zejména z řady „Aminomed“. V rámci této řady zubních past byl výrobek „Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme“ během roku 2005 testován společností ÖKO-Test Verlag a získal hodnocení „sehr gut“ („velmi dobrý“). Společnost Dr. Liebe uzavřela během téhož roku licenční smlouvu se společností ÖKO-Test Verlag.

Během roku 2014 se společnost ÖKO-Test Verlag dozvěděla o tom, že společnost Dr. Liebe uvádí na trh jeden ze svých výrobků v balení, na němž je uvedena ochranná známka ÖKO-TEST.

Společnost ÖKO-Test Verlag podala proti společnosti Dr. Liebe u Landgericht Düsseldorf (Zemský soud v Düsseldorfu, Německo) žalobu pro porušení práv, v níž tvrdila, že společnost Dr. Liebe nebyla oprávněna užívat během roku 2014 ochranné známky ÖKO-TEST na základě licenční smlouvy uzavřené v roce 2005, neboť byl zejména během roku 2008 uveřejněn nový test s novými hodnoticími parametry pro zubní pasty, a dále že výrobek společnosti Dr. Liebe již neodpovídal výrobku, který byl testován během roku 2005, neboť jeho název, popis a balení byly pozměněny.

Uvedený soud uložil společnosti Dr. Liebe, aby přestala užívat značku kvality pro výrobky z řady „Aminomed“, stáhla dotčené výrobky z trhu a zničila je. Společnost Dr. Liebe porušovala podle uvedeného soudu ochranné známky ÖKO-TEST tím, že užívala značku

kvality pro služby „informace a poradenství pro spotřebitele“, jež spadají pod služby, pro které jsou tyto ochranné známky zapsány.

Společnost Dr. Liebe podala proti uvedenému rozsudku odvolání k předkládajícímu soudu, tj. Oberlandesgericht Düsseldorf (Vrchní zemský soud v Düsseldorfu, Německo) (dále jen „předkládající soud“). Společnost ÖKO-Test Verlag podala vzájemné odvolání, v němž navrhovala, aby bylo rozhodnutí soudu prvního stupně rozšířeno na to, že společnost Dr. Liebe užívá některá slovní a obrazová označení, která nebyla zapsána jako ochranné známky, ale jsou totožná s ochrannými známkami ÖKO-TEST.

Předkládající soud měl za to, že soud prvního stupně právem shledal, že platnost dotčené licenční smlouvy uplynula před rokem 2014. Uvedený soud z toho dovodil, že společnost Dr. Liebe umísťovala v obchodním styku a bez souhlasu společnosti ÖKO-Test Verlag označení totožné s ochrannými známkami ÖKO-TEST nebo jim podobné. Naproti tomu není podle předkládajícího soudu jisté, zda se společnost ÖKO-Test Verlag může vůči společnosti Dr. Liebe dovolávat svého výlučného práva podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nebo b) nařízení č. 207/2009 a čl. 5 odst. 1 směrnice 2008/95. Označení totožné s ochrannými známkami ÖKO-TEST nebo jim podobné bylo totiž společností Dr. Liebe umísťováno na výrobky, které nejsou totožné s těmi ani podobné těm, pro které jsou ochranné známky ÖKO-TEST zapsány. Kromě toho lze mít za to, že toto označení nebylo užíváno „jako ochranná známka“.

Uvedený soud měl tudíž pochybnosti o přístupu, který zaujal soud prvního stupně, jenž postavil užívání společností Dr. Liebe označení, jež je totožné s ochrannými známkami ÖKO-TEST nebo jim podobné, na roveň užívání pro služby, pro které jsou tyto ochranné známky zapsány. Kromě toho se předkládající soud zamýšlí nad otázkou působnosti čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 a čl. 5 odst. 2 směrnice 2008/95.

Za těchto podmínek se předkládající soud rozhodl přerušit řízení a položit několik předběžných otázek.

Soudní dvůr v první řadě připomněl, že čl. 9 odst. 1 písm. a) a b) nařízení č. 207/2009 a čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 2008/95 musí být vykládány v tom smyslu, že majitele individuální ochranné známky tvořené značkou kvality neopravňují k tomu, aby se bránil proti umísťování označení totožného s touto ochrannou známkou nebo jí podobného třetí osobou na výrobky, které nejsou totožné s výrobky nebo službami ani podobné výrobkům nebo službám, pro něž je uvedená ochranná známka zapsána.

V tomto ohledu Soudní dvůr zaprvé poukázal na to, že se čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 a čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 2008/95 vztahují na případ tzv. „dvojitosti“, kdy třetí osoba užívá označení totožné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby totožné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána. Naproti tomu se výraz „pro výrobky nebo služby“ v zásadě netýká výrobků nebo služeb majitele ochranné známky, které v čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 a v čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 2008/95 spadají po výraz „s těmi, pro které je ochranná známka zapsána“. Uvedená ustanovení se však výjimečně mohou vztahovat na užívání označení třetí

osobou k identifikaci výrobků majitele ochranné známky, pokud tyto výrobky představují samotný předmět služeb poskytovaných touto třetí osobou. V takovém případě je totiž toto označení užíváno k identifikaci původu výrobků, ke kterým se vztahují tyto služby, a existuje zvláštní a neoddělitelná vazba mezi výrobky označenými ochrannou známkou a uvedenými službami.

Soudní dvůr zadruhé zdůraznil, že z čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 a čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/95, které majiteli ochranné známky přiznávají zvláštní ochranu před užíváním označení totožných s ochrannou známkou nebo jí podobných třetími osobami, jež vede k nebezpečí záměny u veřejnosti, vyplývá, že uvedená ochrana přiznaná majiteli ochranné známky je vyhrazena pro případy, kdy existuje totožnost nebo podobnost nejen mezi označením užívaným třetí osobou a ochrannou známkou, ale i mezi výrobky nebo službami, na které se vztahuje toto označení, a těmi, na které se vztahuje ochranná známka. Obdobně jako výraz „pro výrobky nebo služby“, obsažený v čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 a v čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 2008/95, se tak výrazy „výrobků nebo služeb označených [...] označením“ uvedené ve zmíněných odstavcích 1 písm. b) v zásadě vztahují na výrobky uváděné na trh nebo služby poskytované třetí osobou. V případě, že výrobky nebo služby třetí osoby a výrobky nebo služby, pro které je ochranná známka zapsána, nejsou podobné, se ochrana plynoucí z těchto ustanovení neuplatní.

Soudní dvůr ve druhé řadě upřesnil, že čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 a čl. 5 odst. 2 směrnice 2008/95 musí být vykládány v tom smyslu, že majitele individuální ochranné známky s dobrým jménem, jež je tvořena značkou kvality, opravňují k tomu, aby se bránil proti umísťování označení totožného s touto ochrannou známkou nebo jí podobného třetí osobou na výrobky, jež nejsou totožné s těmi ani podobné těm, pro které je uvedená ochranná známka zapsána, avšak za podmínky, že je prokázáno, že tato třetí osoba tímto umísťováním neoprávněně těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména téže ochranné známky nebo jim způsobuje újmu a že uvedená třetí osoba v takovém případě neprokázala na podporu takového umísťování existenci „řádného důvodu“ ve smyslu uvedených ustanovení. Uvedená ustanovení totiž určují rozsah ochrany přiznané majitelům ochranných známek, které mají dobré jméno. Tato ustanovení opravňují tyto majitele zakázat všem třetím osobám, aby bez jejich souhlasu a bez řádného důvodu užívaly v obchodním styku označení totožná s ochrannými známkami nebo jim podobná – ať již pro výrobky či služby podobné těm, pro které jsou tyto ochranné známky zapsány, nebo jim nepodobné – pokud toto užívání protiprávně těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména těchto ochranných známek nebo jim je na újmu. Předpokladem využití tohoto práva není, aby u dotčené veřejnosti existovalo nebezpečí záměny. Je přitom na předkládajícím soudu, aby posoudil, zda umísťování označení totožného s ochrannými známkami ÖKO-TEST nebo jim podobného společností Dr. Liebe na její výrobky umožnilo této společnosti neoprávněně těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména těchto ochranných známek, nebo jim způsobit újmu. Kdyby dospěl k závěru, že tomu tak je, pak by mu dále příslušelo přezkoumat, zda společnost Dr. Liebe v dané věci prokázala existenci „řádného důvodu“;

ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 a čl. 5 odst. 2 směrnice 2008/95, k umístění tohoto označení na tyto výrobky. V posledně zmíněném případě by totiž bylo důvodné dospět k závěru, že společnost ÖKO-Test Verlag nemá právo zakázat toto užívání na základě uvedených ustanovení.



SOUDNÍ DVŮR
EVROPSKÉ UNIE

Ředitelství výzkumu a dokumentace

Leden 2026