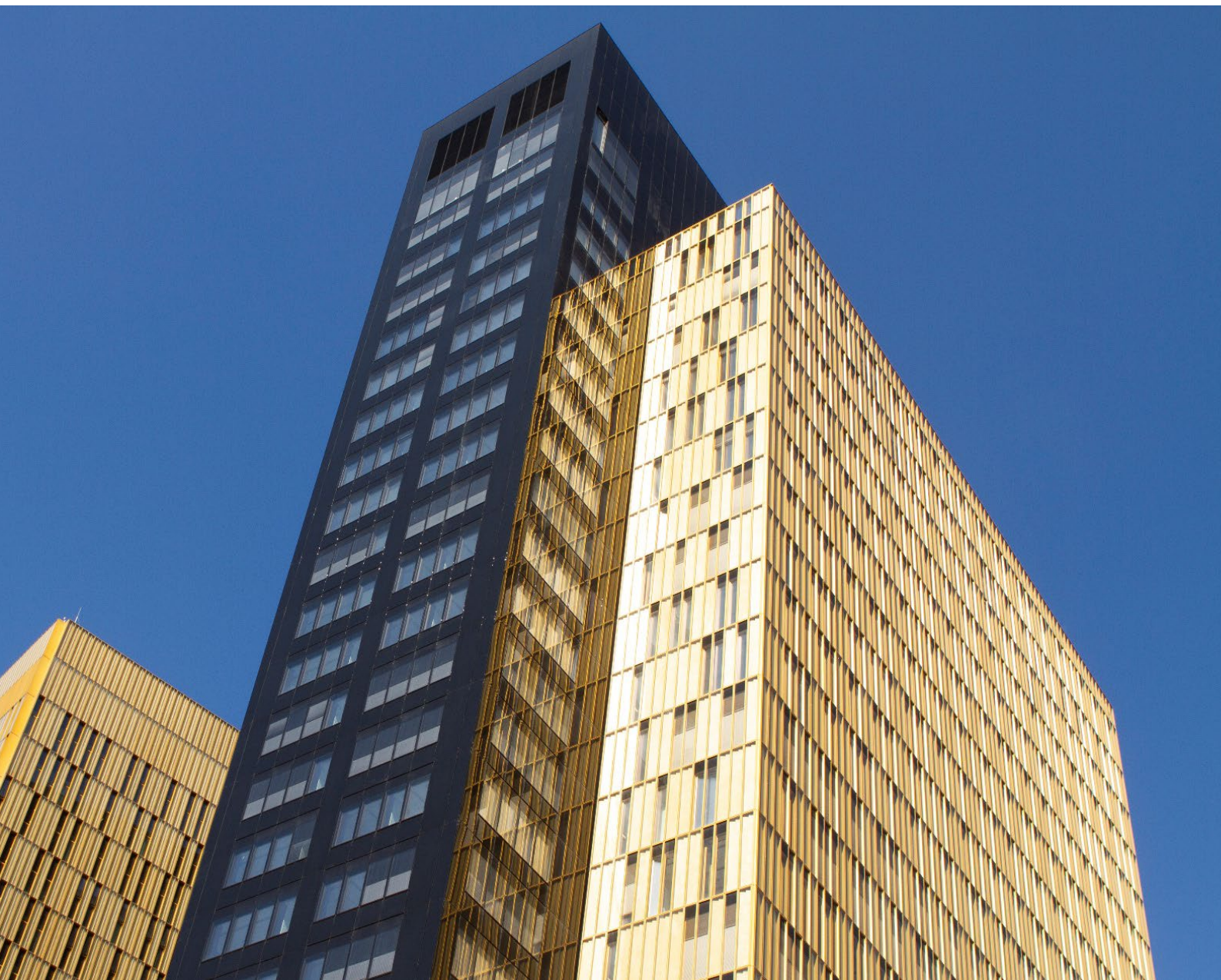




Tematický súhrn

Právo ochranných známok

Obsah

Úvod.....	4
ZOZNAM UVÁDZANÝCH AKTOV	5
I. ABSOLÚTNE DÔVODY ZAMIETNUTIA ZÁPISU	7
1. Grafické znázornenie označenia.....	7
2. Ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť.....	11
3. Opisné ochranné známky	24
4. Ochranné známky pozostávajúce výlučne z označení alebo údajov, ktoré sa stali obvyklými	35
5. Značky pozostávajúce výlučne z tvaru tovaru.....	38
6. Ochranné známky, ktoré sú v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi.....	42
7. Klamlivé ochranné známky.....	45
8. Nekonanie prihlasovateľa v dobrej viere.....	49
9. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti používaním	52
II. RELATÍVNE DÔVODY ZAMIETNUTIA ZÁPISU	59
1. Pravdepodobnosť zámeny	59
2. Nezapísaná ochranná známka používaná v obchodnom styku	69
3. Ochranná známka s dobrým menom.....	71
III. ĎALŠIE OTÁZKY HMOTNÉHO PRÁVA	76
1. Účinky ochrannej známky.....	76
2. Riadne používanie	86
3. Kolektívna známka.....	99
4. Certifikačná známka.....	101

Úvod

Ochranná známka je označenie používané v obchode na označenie tovarov alebo služieb. Nariadenie (ES) č. 40/94¹ o ochrannnej známke Spoločenstva zaviedlo režim ochranných známk Spoločenstva, ktorý umožňuje každému záujemcovi získať prostredníctvom jednotného postupu ochrannú známku, ktorá je chránená jednotným spôsobom a jej účinky sa vzťahujú na celé územie Európskej únie. Tento režim je v súčasnosti upravený nariadením (EÚ) 2017/1001 o ochrannnej známke Európskej únie². Ochrana ochranných známk bola okrem toho na vnútroštátnej úrovni harmonizovaná smernicou (EÚ) 2015/2436 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk³, čím sa zjednodušil zápis a správa ochranných známk v celej únii.

Právo ochranných známk je v súčasnosti, ako aj po mnoho rokov, zdrojom veľkého počtu sporov pred súdmi Európskej únie. Ako príklad možno uviesť, že v priebehu roka 2024 Súdny dvor a Všeobecný súd v tejto oblasti vydali viac ako 360 rozhodnutí, čo je spôsobené najmä tým, že Všeobecný súd je príslušný preskúmať opravné prostriedky podané proti rozhodnutiam odvolacích senátov Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a Súdny dvor rozhoduje o odvolaniach podaných proti rozhodnutiam Všeobecného súdu v tejto oblasti, ako aj o predbežných otázkach týkajúcich sa výkladu smernice (EÚ) 2015/2436. Vysoký počet týchto sporov v plnej miere odôvodňuje, aby Súdny dvor, Všeobecný súd, ako aj všetky dotknuté osoby, mali k dispozícii nástroje, ktoré im poskytnú prehľad o najrelevantnejšej judikatúre v tejto oblasti. To je aj cieľom tohto tematického súhrnu.

Tento súhrn preto obsahuje zhrnutia 50 rozsudkov Súdneho dvora a Všeobecného súdu vyhlásených do konca roka 2025, ktoré sa týkajú práva ochranných známk. Tento výber judikatúry bol vypracovaný v rámci úzkej spolupráce medzi Súdnyim dvorom Európskej únie a Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO) v priebehu roka 2023. V tejto súvislosti bolo Riaditeľstvo výskumu a dokumentácie požiadané, aby vybralo najdôležitejšie rozsudky Súdneho dvora a Všeobecného súdu v oblasti duševného vlastníctva, a to s cieľom pridať ich do databázy WIPO a sprístupniť tak verejnosti najdôležitejšiu judikatúru týkajúcu sa práva Únie v tejto oblasti na webovej stránke tejto organizácie. Tento výber bol doplnený o najdôležitejšie rozsudky vyhlásené v tejto oblasti v rokoch 2024 a 2025.

¹ Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannnej známke Spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146).

² Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannnej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1).

³ Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. EÚ L 336, 2015, s. 1).

Zoznam uvádzaných aktov

NARIADENIA

Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146).

Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva (Ú. v. EÚ L 3, 2002, s. 1; Mim. vyd. 13/027, s. 142) v znení pred nadobudnutím účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/2822 z 23. októbra 2024 (Ú. v. EÚ L 2024/2822).

Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 167, 2012, s. 1).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (Ú. v. EÚ L 341, 2015, s. 21).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1).

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/625 z 5. marca 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 o ochrannej známke Európskej únie a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie (EÚ) 2017/1430 (Ú. v. EÚ L 104, 2018, s. 1).

SMERNICE

Smernica Rady 84/450/EHS z 10. septembra 1984 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa klamlivej reklamy (Ú. v. ES L 250, 1984, s. 17; Mim. vyd. 15/001, s. 227), zmenená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/55/ES zo 6. októbra 1997 (Ú. v. ES L 290, 1997, s. 18; Mim. vyd. 15/003, s. 365).

Prvá smernica Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 2000, s. 1; Mim. vyd. 13/025, s. 399).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. EÚ L 336, 2015, s. 1).

MEDZINÁRODNÉ ZMLUVY

Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení.

Parížsky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva podpísaný v Paríži 20. marca 1883, naposledy revidovaný v Štokholme 14. júla 1967 a zmenený 28. septembra 1979 (*Zbierka dohovorov Organizácie spojených národov*, zv. 828, č. 11851, s. 305).

I. Absolútne dôvody zamietnutia zápisu

1. Grafické znázornenie označenia

Rozsudok z 27. novembra 2003, Shield Mark (C-283/01, [EU:C:2003:641](#))

„Ochranné známky – Aproximácia právnych predpisov – Smernica 89/104/EHS – Článok 2 – Označenia, ktoré môžu tvoriť ochrannú známku – Označenia, ktoré možno graficky vyobrazit’ – Zvukové označenia – Notový záznam – Písomný opis – Zvukomalebné citoslovce“

Spoločnosť Shield Mark je majiteľkou štrnástich ochranných známk zapísaných na Úrade pre ochranné známky štátov Beneluxu pre rôzne tovary⁴, pričom jedenásť z nich pozostáva z prvých deviatich nôt hudobnej skladby „Pre Elišku“ od L. van Beethovena a tri zvyšné pozostávajú zo zvukomalebných citosloviec vyjadrujúcich spev kohúta.

V priebehu reklamnej kampane, ktorá sa začala v roku 1995, použil pán Kist, konzultant v oblasti komunikácie, melódiu pozostávajúcu z prvých deviatich nôt diela „Pre Elišku“ a predával softvér, po ktorého spustení zaznel spev kohúta. Shield Mark preto podala na pána Kistu žalobu pre porušenie práv z ochrannej známky a pre nekalosúťažné konanie. Tejto žalobe bolo v prvostupňovom konaní čiastočne vyhovené v rozsahu, v akom sa opierala o právnu úpravu občianskoprávnej zodpovednosti. Na druhej strane bola však zamietnutá v rozsahu, v akom bola založená na práve ochranných známk z dôvodu, že zámerom vlád členských štátov Beneluxu bolo zamietnuť zápis zvukov ako ochranných známk.

Predkladajúci vnútroštátny súd, na ktorý Shield Mark podala odvolanie, predložil návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý sa týkal výkladu článku 2 smernice 89/104 o ochranných známkach⁵, a to najmä možnosti zápisu zvukových označení ako ochranných známk.

Súdny dvor v prvom rade rozhodol, že článok 2 smernice 89/104 sa má vykladať v tom zmysle, že zvukové označenia musia byť považované za ochranné známky, ak sú spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov alebo služieb iných podnikov a ak sa dajú graficky znázorniť.

V druhom rade konštatoval, že článok 2 smernice 89/104 sa má vykladať v tom zmysle, že ochranná známka v zmysle tohto ustanovenia môže pozostávať z označenia, ktoré samo osebe nie je spôsobilé, aby bolo vnímané vizuálne, pod podmienkou, že ho možno graficky znázorniť predovšetkým pomocou obrázkov, čiar alebo znakov a že je jednoznačné, určité, ucelené, ľahko pochopiteľné, zrozumiteľné, stále a objektívne.

⁴ išlo o tovary a služby zaradené do tried 9, 16, 35, 41 a 42 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení.

⁵ Prvá smernica Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92).

Pokiaľ ide o zvukové označenia, tieto náležitosti nie sú splnené v prípade, ak je označenie graficky znázornené prostredníctvom písomného opisu, akým je údaj o tom, že označenie pozostáva z nôt vyjadrujúcich známe hudobné dielo, alebo údaj označujúci zvuk vydávaný zvieraťom, alebo prostredníctvom jednoduchého zvukomalebného citoslovca, alebo prostredníctvom za sebou idúcich hudobných nôt bez ďalšieho spresnenia. Tieto náležitosti sú však splnené v prípade, ak je označenie znázornené prostredníctvom notovej osnovy rozdelennej na takty, na ktorej sa nachádza najmä kľúč, hudobné noty a pauzy, ktorých forma predstavuje príslušnú hodnotu, a prípadne posuvky.

Rozsudok z 27. októbra 2005, Eden/ÚHVT (Vôňa zrelej jahody) (T-305/04, [EU:T:2005:380](#))

„Ochranná známka spoločenstva – Čuchová ochranná známka Vôňa zrelej jahody – Absolútny dôvod zamietnutia – Označenie, ktoré nemožno graficky znázorniť – Článok 7 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 40/94“

Spoločnosť Laboratoires France Parfum SA podala v roku 1999 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva s cieľom zapísať čuchové označenie, ktoré nemožno vnímať vizuálne, opísané slovami „vôňa zrelej jahody“ a doplnené farebným obrázkom.

Prieskumový pracovník však žiadosť zamietol jednak z dôvodu, že prihlasované čuchové označenie nebolo možné graficky znázorniť a jednak že nemalo rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k niektorým z požadovaných tovarov. Laboratoires France Parfum SA podala odvolanie na prvý odvolací senát, ktorý ho zamietol. Domnieval sa, že požadované označenie nemôže byť predmetom grafického znázornenia v zmysle článku 4 nariadenia č. 40/94⁶ a preto sa naň vzťahuje dôvod zamietnutia stanovený v článku 7 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia.

Súd prvého stupňa, na ktorý bola podaná žaloba proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho senátu ÚHVT, túto žalobu zamietol a spresnil, že článok 4 nariadenia č. 40/94 sa má vykladať v tom zmysle, že ochranná známka môže pozostávať z označenia, ktoré samo osebe nie je spôsobilé, aby bolo vnímané vizuálne pod podmienkou, že ho možno graficky znázorniť predovšetkým pomocou obrázkov, čiar alebo znakov a že je jednoznačné, určité, ucelené, ľahko pochopiteľné, zrozumiteľné, stále a objektívne. Grafické znázornenie označenia musí umožňovať presnú identifikáciu označenia s cieľom zabezpečiť správne fungovanie systému zápisu ochranných známk. V dôsledku toho nemožno meniť ani zmierňovať podmienky prijateľnosti grafického znázornenia s cieľom umožniť zápis označení, ktorých povaha grafické znázornenie sťažuje.

⁶ Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146).

Pokiaľ ide o čuchové označenie, Súd prvého stupňa konštatoval, že nemožno vylúčiť, že takéto označenie by mohlo prípadne byť predmetom opisu spĺňajúceho všetky podmienky článku 4 nariadenia č. 40/94.

Rozsudok z 25. januára 2007, Dyson (C-321/03, [EU:C:2007:51](#))

„Ochranné známky – Aproximácia právnych predpisov – Smernica 89/104/EHS – Článok 2 – Pojem označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku – Priesvitné zberné zhromaždisko alebo priehradka tvoriaca súčasť vonkajšieho povrchu vysávača“

Spoločnosť Dyson LTD od roku 1993 vyrába a uvádza na trh vysávač Dual Cyclone, ktorý je bez vrečka a v ktorom sa nečistota a prach usádzajú v priesvitnej plastovej schránke zabudovanej v prístroji. Spoločnosť Notettry Ltd, ktorú vlastnil pán James Dyson, v roku 1996 podala na Registrar of Trade Marks (orgán príslušný pre zápis ochranných známk, Spojené kráľovstvo, ďalej len „Registrar“) prihlášku šiestich ochranných známk pre „prístroje na čistenie“⁷. Prihláška bola stiahnutá pre štyri z týchto ochranných známk, ale ostala zachovaná pre dve ochranné známky, ktoré boli opísané takto: „ochranná známka je tvorená z priesvitného zberného zhromaždiska alebo priehradky tvoriacej súčasť vonkajšieho povrchu vysávača, ako je znázornené na obrázku“.

Registrar však uvedenú prihlášku zamietol a Hearing officer toto rozhodnutie potvrdil. Spoločnosť Dyson preto podala odvolanie na High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Vyšší súd (Anglicko a Wales), oddelenie Chancery, Spojené kráľovstvo], ktorý konštatoval, že obe dotknuté ochranné známky nemajú rozlišovaciu spôsobilosť a opisujú vlastnosti tovarov uvedených v prihláške. Na druhej strane sa zamýšľal nad otázkou, či uvedené ochranné známky k dátumu podania prihlášky nenadobudli rozlišovaciu spôsobilosť používaním. Za týchto okolností sa rozhodol obrátiť na Súdny dvor s návrhom na začatie prejudiciálneho konania, ktorý sa týkal výkladu smernice 89/104.

Súdny dvor konštatoval, že článok 2 smernice 89/104 sa má vykladať v tom zmysle, že predmet prihlášky na zápis ochranných známk, ktorý je tvorený všetkými pomyselnými tvarmi priesvitného zberného zhromaždiska alebo priehradky, ktorá tvorí súčasť vonkajšieho povrchu vysávača, netvorí „označenie“ v zmysle tohto ustanovenia, a teda v zmysle tohto ustanovenia nemôže tvoriť ochrannú známku.

Predmet tejto prihlášky, ktorý v skutočnosti spočíva v jednoduchej vlastnosti dotknutého tovaru, môže mať množstvo rôznych podôb, a nie je preto určitý. S ohľadom na výlučnosť práva ochranných známk by pritom majiteľ ochrannej známky tvorenej takýmto neurčeným predmetom získal v rozpore s cieľom stanoveným v článku 2 smernice nenáležitú konkurenčnú výhodu, ktorou by mal právo zabrániť svojim

⁷ Išlo o tovary zaradené do triedy 9 v zmysle Niceskej dohody.

konkurentom ponúkať vysávače, ktoré by mali na svojom vonkajšom povrchu akýkoľvek druh priesvitnej zbernej schránky, bez ohľadu na jej tvar.

Rozsudok z 24. októbra 2018, Pirelli Tyre/EUIPO – Yokohama Rubber (Zobrazenie drážky v tvare „L“) (T-447/16, [EU:T:2018:709](#)⁸)

„Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Obrazová ochranná známka Európskej únie zobrazujúca drážku v tvare „L“ – Absolútny dôvod zamietnutia – Označenie, ktoré tvorí výlučne tvar tovaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku – Článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia (ES) č. 40/94 – Článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) smernice č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia 2017/1001] – Nariadenie (EÚ) 2015/2424 – Časová pôsobnosť právneho predpisu – Tvar tovaru – Povaha označenia – Zohľadnenie prvkov potrebných na identifikáciu podstatných vlastností označenia – Všeobecný záujem, ktorý je základom článku 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia č. 40/94“

Žalobkyňa, spoločnosť Pirelli Tyre SpA, je od roku 2002 majiteľkou obrazovej ochrannej známky Európskej únie zobrazujúcu drážku v tvare „L“ pre pneumatiky⁹. Vedľajšia účastníčka konania, spoločnosť The Yokohama Rubber Co. Ltd, podala v roku 2012 návrh na vyhlásenie neplatnosti¹⁰, ktorému zrušovacie oddelenie Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) vyhovel z dôvodu, že sporné označenie bolo tvorené výlučne tvarom dotknutých tovarov, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku.

Rozhodnutie zrušovacieho oddelenia však bolo zrušené odvolacím senátom EUIPO, ktorý čiastočne vyhovel odvolaniu podanému žalobkyňou a konštatoval, že uvedené oddelenie nesprávne vyhlásilo napadnutú ochrannú známku za neplatnú pre tovary, ktoré neboli predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti, a že v dôsledku toho jej rozhodnutie o vyhlásení neplatnosti presiahlo rozsah tohto návrhu.

Všeobecný súd, na ktorý bola žalobkyňou podaná žaloba proti rozhodnutiu odvolacieho senátu, čiastočne zrušil rozhodnutie odvolacieho senátu a preskúmal, či je sporné označenie tvorené výlučne tvarom tovaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku¹¹. Na tento účel preskúmal povahu sporného označenia, a to najmä jeho grafické znázornenie.

V tejto súvislosti Všeobecný súd pripomenul, že na jednej strane grafické vyjadrenie ochrannej známky musí tvoriť samostatný a úplný celok, byť ľahko pochopiteľné a zrozumiteľné, aby mohlo byť predmetom ustáleného a spoľahlivého vnímania, ktoré zaručuje funkciu uvedenej ochrannej známky ako označenia pôvodu. Na druhej strane

⁸ Obe odvolania proti tomuto rozsudku boli zamietnuté rozsudkom z 3. júna 2021, Yokohama Rubber a EUIPO/Pirelli Tyre (C-818/18 P a C-6/19 P, [EU:C:2021:431](#)).

⁹ Išlo o tovary zaradené do triedy 12 v zmysle Niceskej dohody.

¹⁰ Založený na článku 52 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94 v spojení s článkom 7 ods. 1 písm. b) alebo s článkom 7 ods. 1 písm. e) bodom ii) tohto istého nariadenia.

¹¹ V zmysle článku 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia č. 40/94.

zdôraznil, že účelom požiadavky grafického znázornenia je predovšetkým vymedziť samotnú ochrannú známku s cieľom určenia presného predmetu ochrany priznanej zapísaním ochrannej známky jej majiteľovi.

2. Ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť

Rozsudok zo 6. mája 2003 (malé plénum) (Libertel, C-104/01, [EU:C:2003:244](#))

„Ochranné známky – Aproximácia právnych predpisov – Smernica 89/104/EHS – Označenia, ktoré môžu tvoriť ochrannú známku – Rozlišovacia spôsobilosť – Farba ako taká – Oranžová farba“

Libertel je spoločnosť so sídlom v Holandsku, ktorej hlavným predmetom činnosti je poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb.

Benelux-Markenbureau (Úrad pre ochranné známky štátov Beneluxu, ďalej len „BBM“) je kompetentným orgánom v oblasti ochranných známk v Belgickom kráľovstve, Luxemburskom veľkovoľvodstve a Holandskom kráľovstve. Od 1. januára 1996 je BBM poverený posudzovaním prihlášok ochranných známk z hľadiska absolútnych dôvodov zamietnutia.

Dňa 27. augusta 1996 prihlásila Libertel na BBM oranžovú farbu ako ochrannú známku pre niektoré telekomunikačné tovary a služby. Príloha prihlášky obsahovala v časti určenej na vyobrazenie ochrannej známky obdĺžnikovú plochu oranžovej farby a v časti určenej na opis ochrannej známky slovo „oranžová“ bez toho, aby bol uvedený akýkoľvek kód farby.

Listom z 21. februára 1997 BBM informoval spoločnosť Libertel, že predbežne zamietá zápis tohto označenia, pretože nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 6a ods. 1 písm. a) jednotného zákona Beneluxu o ochranných známkach v znení zmien (ďalej len „JZB“)¹². Na základe námietky spoločnosti Libertel proti tomuto predbežnému zamietnutiu dospel BBM k záveru, že prehodnotenie tohto predbežného zamietnutia nie je opodstatnené, a listom z 10. septembra 1997 oznámil svoje definitívne zamietnutie.

V súlade s článkom 6b JZB, podala Libertel proti tomuto rozhodnutiu opravný prostriedok na Gerechtshof te ´s-Gravenhage (Odvolací súd Haag, Holandsko), ktorý ho rozhodnutím zo 4. júna 1998 zamietol.

Dňa 3. augusta 1998 podala Libertel kasačný opravný prostriedok na Hoge Raad der Nederlanden (Najvyšší súd, Holandsko), ktorý položil Súdnemu dvoru niekoľko

¹² Belgické kráľovstvo, Luxemburské veľkovoľvodstvo a Holandské kráľovstvo upravili právo týkajúce sa ochranných známk v spoločnom zákone nazvanom Jednotný zákon Beneluxu o ochranných známkach (Trb. 1962, 58). Tento zákon bol zmenený s účinnosťou od 1. januára 1996 protokolom z 2. decembra 1992 (Trb. 1993, 12) a jeho prijatím sa zosúladiť právny poriadok týchto troch členských štátov so smernicou.

prejudiciálnych otázok týkajúcich sa najmä výkladu článku 3 ods. 1 písm. b) smernice 89/104.

Súdny dvor najskôr pripomenul, že farba ako taká môže tvoriť ochrannú známku v zmysle článku 2 smernice 89/104 pod podmienkou, že tvorí označenie, ktoré sa dá graficky vyjadriť a ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov alebo služieb iných podnikov. Počet a detailná povaha prekážok zápisu ochrannej známky upravených v článku 2 a 3 smernice, ako aj široký rozsah možností podať opravný prostriedok v prípade zamietnutia, podľa Súdneho dvora naznačujú, že preskúmanie vykonané príslušným orgánom v priebehu konania o prihláške ochrannej známky nesmie byť zanedbateľné. Toto preskúmanie musí byť prísne a úplné, aby sa zabránilo tomu, že ochranné známky budú zapísané neoprávnene. Z dôvodov právnej istoty a riadnej správy vecí verejných je totiž potrebné zabezpečiť, aby ochranné známky, ktorých používanie by mohlo byť úspešne spochybnené pred súdnymi orgánmi, neboli zapísané.

Súdny dvor ďalej uviedol, že na posúdenie rozlišovacej spôsobilosti v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 3 ods. 3 smernice 89/104, ktorú môže mať určitá farba ako ochranná známka, je potrebné zobrať do úvahy verejný záujem neúmerne neobmedzovať dostupnosť farieb pre iných podnikateľov ponúkajúcich podobné tovary alebo služby ako tie, pre ktoré je podaná prihláška na zápis ochrannej známky. Pokiaľ ide o farbu ako takú, existencia rozlišovacej spôsobilosti pred akýmkoľvek používaním v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) smernice 89/104 prichádza do úvahy iba vo výnimočných prípadoch. Aj keď farba ako taká nemá rozlišovaciu spôsobilosť v tomto zmysle *ab initio*, v súlade s odsekom 3 toho istého článku ju môže vo vzťahu k požadovaným tovarom alebo službám nadobudnúť používaním. Takáto rozlišovacia spôsobilosť môže byť nadobudnutá, potom ako prebehne normálny proces oboznámenia dotknutej verejnosti. Pokiaľ ide o farbu ako takú, bez priestorového určenia, Súdny dvor konštatoval, že pre určité tovary a služby môže mať rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 3 ods. 3 smernice 89/104, a to hlavne pod podmienkou, že jej grafické vyjadrenie bude jednoznačné, určité, ucelené, ľahko pochopiteľné, zrozumiteľné, stále a objektívne. Uvedená podmienka nemôže byť splnená jednoduchým vyobrazením uvedenej farby na papieri, ale môže byť splnená uvedením jej medzinárodne uznaného identifikačného kódu.

Súdny dvor ďalej spresnil, že farbe ako takej je možné priznať rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 3 ods. 3 smernice 89/104 pod podmienkou, že vo vzťahu k vnímaniu príslušnej verejnosti má ochranná známka schopnosť identifikovať tovar alebo službu, pre ktoré je podaná prihláška na zápis ochrannej známky ako tovar alebo službu pochádzajúce od určitého podniku, a odlíšiť tento tovar alebo službu od tovarov alebo služieb iných podnikov. Skutočnosť, že prihláška na zápis farby ako takej ako ochrannej známky je podaná pre veľké množstvo tovarov alebo služieb, alebo pre konkrétny tovar alebo službu, alebo pre konkrétnu skupinu tovarov a služieb, je podľa Súdneho dvora relevantná spolu s ostatnými okolnosťami prípadu, a to tak pre

posúdenie rozlišovacej spôsobilosti farby v zmysle článku 3 ods. 1 a článku 3 ods. 3 smernice 89/104, pre ktorú bola podaná prihláška na zápis ochrannej známky, ako aj pre posúdenie toho, či jej zápis vyhoví verejnému záujmu neúmerne neobmedzovať dostupnosť farieb pre iných podnikateľov ponúkajúcich podobné tovary alebo služby ako tie, pre ktoré je podaná prihláška na zápis ochrannej známky. Súdny dvor napokon uviedol, že pre posúdenie toho, či ochranná známka má rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 3 ods. 3 smernice 89/104, musí orgán príslušný v oblasti zápisu ochranných známk vykonať konkrétne preskúmanie prihlášky a brať ohľad na všetky konkrétne okolnosti prípadu, najmä na uskutočnené používanie ochrannej známky.

Rozsudok z 3. júla 2003, Best Buy Concepts/ÚHVT (BEST BUY) (T-122/01, [EU:T:2003:183](#))

„Ochranná známka Spoločenstva – Obrazová ochranná známka obsahujúca slovné označenie BEST BUY – Absolútny dôvod zamietnutia – Rozlišovacia spôsobilosť – Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94“

Dňa 7. mája 1999 podala žalobkyňa na ÚHVT prihlášku obrazovej ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia č. 40/94. Prihlasovaná ochranná známka bola tvorená tvarom etikety v žltej farbe (pozadie) a v čiernej farbe (písmená, obrys, kruh), ktorá obsahovala slovné označenie BEST BUY a prvok „®“. Služby, pre ktoré bola prihláška ochrannej známky podaná, boli zaradené do tried 35, 37 a 42 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk.

Rozhodnutím z 19. novembra 1999 prieskumový pracovník zamietol prihlášku na základe článku 38 nariadenia č. 40/94 z dôvodu, že na prihlasovanú ochrannú známku sa vzťahuje článok 7 ods. 1 písm. b) až d) nariadenia č. 40/94.

Dňa 22. decembra 1999 podala žalobkyňa odvolanie proti rozhodnutiu prieskumového pracovníka na ÚHVT podľa článku 59 nariadenia č. 40/94.

Rozhodnutím z 21. marca 2001 odvolací senát odvolanie zamietol. V podstate dospel k záveru, že predmetné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, že sa javí ako opisné, a preto spadá pod ustanovenia článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 40/94.

Súd prvého stupňa, na ktorý bola podaná žaloba proti uvedenému rozhodnutiu odvolacieho senátu, túto žalobu zamietol a konštatoval, že obrazová ochranná známka tvorená tvarom farebnej etikety, ktorá obsahuje slovné označenie BEST BUY a znak „®“, ktorej zápis bol požadovaný pre služby poradenstva v oblasti riadenia podnikov (trieda 35 Niceskej dohody), inštalácie a údržby zariadení (trieda 37), ako aj technického poradenstva a asistencie pri zriaďovaní špecializovaných predajní (trieda 42), nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Uvedené slovné označenie pozostávajúce z bežných slov anglického jazyka, ktoré zjavne poukazujú na výhodný pomer medzi cenou služieb uvedených v prihláške a ich trhovou hodnotou, je totiž príslušnou skupinou verejnosti okamžite vnímaný skôr ako

jednoduchá reklamná fráza alebo slogan než ako označenie obchodného pôvodu služieb. Rovnako farebné cenovky sa v obchode bežne používajú pre všetky druhy tovarov a služieb a prítomnosť prvkov typu „®“ vedľa iných prvkov nemôže stačiť na to, aby ochranná známka, posudzovaná ako celok, mala rozlišovaciu spôsobilosť. Prihlasovaná ochranná známka sa teda ako celok skladá iba z prvkov, ktoré posudzované samostatne nemajú rozlišovaciu spôsobilosť pri uvádzaní dotknutých služieb na trh, a to bez toho, aby medzi týmito rôznymi prvkami existovala interakcia, ktorá by mohla celku poskytnúť rozlišovaciu spôsobilosť.

Rozsudok z 21. januára 2010, Audi/ÚHVT (C-398/08 P, [EU:C:2010:29](#))

„Odvolanie – Ochranná známka Spoločenstva – Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 – Článok 7 ods. 1 písm. b) a článok 63 – Slovná ochranná známka Vorsprung durch Technik – Ochranné známky zložené z reklamných sloganov – Rozlišovacia spôsobilosť – Prihláška ochrannej známky pre viaceré tovary a služby – Príslušné skupiny verejnosti – Celkové posúdenie a odôvodnenie – Nové dokumenty“

Spoločnosť Audi podala 30. januára 2003 na ÚHVT prihlášku na zápis slovnej ochrannej známky Vorsprung durch Technik ako ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia č. 40/94. Tovary a služby uvedené v prihláške sú zaradené do tried 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35 až 43 a 45 v zmysle Niceskej dohody.

Dňa 7. januára 2004 prieskumový pracovník vo svojom oznámení o dôvodoch zamietnutia uviedol, že výraz „Vorsprung durch Technik“ (náskok vďaka technike) pre niektoré tovary a služby zaradené do tried 9, 12, 14, 25, 28, 37 až 40 a 42 a týkajúce sa techniky predstavuje objektívny odkaz, ktorý je vnímaný dotknutým spotrebiteľom ako reklamný opis. V dôsledku toho by prihlasovaná ochranná známka nemala rozlišovaciu spôsobilosť pre uvedené tovary a služby. Čo sa však týka tovarov zaradených do triedy 12, uviedol, že zápis uvedenej ochrannej známky je prípustný, pretože ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť pre motorové vozidlá a ich súčasti. V tejto súvislosti odkázal na slovnú ochrannú známku Spoločenstva Vorsprung durch Technik, ktorá bola zapísaná 27. apríla 2001 pod číslom 621086 pre uvedené tovary zaradené do triedy 12.

Listom z 24. februára 2004 Audi napadla dôvody uvedené prieskumovým pracovníkom v uvedenom oznámení, pričom predovšetkým tvrdila, že ochranná známka Spoločenstva č. 621086 bola zapísaná nie preto, lebo nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním, ale preto, lebo mala vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť. V druhom oznámení o dôvodoch zamietnutia z 30. júna 2004 prieskumový pracovník vysvetlil, že v čase preskúmania prihlášky uvedenej ochrannej známky spoločnosti Audi nedopatrením nebolo oznámené, že táto známka bola zapísaná len z dôvodu nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti. Keďže uvedená prihláška je z roku 1997, od spoločnosti Audi sa vyžadovalo, aby predložila dôkaz o rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej prihlasovanou ochrannou známkou v súvislosti so všetkými uvedenými tovarmi a službami, vrátane tých, ktoré sú zaradené do triedy 12.

Rozhodnutím z 12. januára 2005 prieskumový pracovník čiastočne zamietol prihlášku uvedenej ochrannéj známky pre niektoré tovary a služby zaradené do tried 9, 12, 14, 25, 28, 37 až 40 a 42, pričom zopakoval dôvody uvedené vo svojom oznámení o dôvodoch zamietnutia zo 7. januára 2004. V tomto novom rozhodnutí o zamietnutí bolo tiež konštatované, že nebol predložený nijaký dôkaz o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti pre tovary zaradené do triedy 12.

Sporným rozhodnutím druhý odvolací senát vyhovel odvolaniu podanému spoločnosťou Audi pre tovary zaradené do triedy 12 z dôvodu, že staršie rozhodnutie týkajúce sa zápisu ochrannéj známky č. 621086 predstavovalo dôkaz, že prihlasovaná ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť pre vozidlá a zariadenia na pohyb po zemi. Vo zvyšnej časti, najmä pokiaľ ide o ostatné tovary a služby, ktoré boli predmetom námietok prieskumového pracovníka, bolo odvolanie zamietnuté.

Odvolací senát sa domnieval, že rozlišovanie vykonané prieskumovým pracovníkom medzi tovarmi a službami týkajúcimi sa techniky bolo otáznе. Domnieval sa, že „skoro všetky tovary a služby sa aspoň čiastočne týkajú techniky. Technika má dôležitú úlohu aj v odevnom odvetví. Výrobca takých tovarov, ktoré sú na vysokej technickej úrovni, má veľkú výhodu v porovnaní s konkurenčnými podnikmi. Slogan ‚Vorsprung durch Technik‘ šíri objektívny odkaz, že technický pokrok umožňuje vyrábať a poskytovať lepšie tovary a služby. Kombinácia slov zložená len z tohto jednoduchého objektívneho odkazu nemá v zásade rozlišovaciu spôsobilosť. Vzhľadom na to, že okrem tovarov zaradených do triedy 12 žalobca nepredložil nijaký dôkaz o zaužívaní sloganu ‚Vorsprung durch Technik‘ ako ochrannéj známky medzi verejnosťou, prihláška musí byť zamietnutá v rozsahu, v akom sa týka tovarov a služieb obsiahnutých v iných triedach“.

Napadnutým rozsudkom Súd prvého stupňa zamietol žalobu, ktorú spoločnosť Audi podala proti spornému rozhodnutiu.

Súdny dvor, na ktorý spoločnosť Audi podala odvolanie proti napadnutému rozsudku, tomuto odvolaniu vyhovel.

V tejto súvislosti v prvom rade konštatoval, že samotná skutočnosť, že ochranná známka je vnímaná dotknutou verejnosťou ako reklamný slogan a že so zreteľom na jej propagačnú povahu ju môžu v zásade použiť iné podniky, nie je sama osebe dostatočná na rozhodnutie, že táto ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 o ochrannéj známke Spoločenstva. Propagačný význam slovnej ochrannéj známky totiž nevylučuje, že táto ochranná známka môže spotrebiteľom tiež zaručiť pôvod tovarov alebo služieb, ktoré označuje. Taká ochranná známka teda môže byť súčasne vnímaná dotknutou verejnosťou ako reklamný slogan a označenie obchodného pôvodu tovarov alebo služieb. Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ je ochranná známka vnímaná verejnosťou ako označenie tohto pôvodu, skutočnosť, že je súčasne, ba dokonca v prvom rade, chápaná ako reklamný slogan, nemá vplyv na jej rozlišovaciu spôsobilosť.

Súdny dvor v druhom rade uviedol, že nie je možné vyžadovať, aby reklamný slogan musel mať „fantazijnú povahu“, respektíve „konceptné pole napätia, ktorého dôsledkom by bolo prekvapenie, ktoré by utkvelo v pamäti“, na to, aby mal minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť vyžadovanú v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

Pokiaľ ide o ochrannú známku, ktorá môže mať viacero významov, môže predstavovať hru slov alebo byť vnímaná ako fantazijná, prekvapivá a neočakávaná, a tým pádom zapamätateľná, aj keď existencia týchto vlastností nie je nevyhnutnou podmienkou na to, aby reklamný slogan nadobudol rozlišovaciu spôsobilosť, nič to nemení na skutočnosti, že ich prítomnosť môže v zásade poskytnúť rozlišovaciu spôsobilosť tomuto sloganu.

V treťom rade Súdny dvor konštatoval, že ochranné známky zložené z označení alebo údajov, ktoré sa inak používajú ako reklamné slogany, údaje o kvalite a výrazy nabádajúce na nákup tovarov alebo služieb označených týmito ochrannými známkami, šíria vo svojej podstate a vo väčšom či menšom rozsahu objektívny odkaz. To neznamena, že by také ochranné známky len z tohto dôvodu nemali rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

Vzhľadom na to, že také ochranné známky teda nie sú opisné v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) uvedeného nariadenia, môžu vyjadrovať objektívny odkaz, hoci aj jednoduchý, a môžu spotrebiteľa informovať o obchodnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Tak je to najmä v prípade, keď sa tieto ochranné známky neobmedzujú len na bežný reklamný odkaz, ale obsahujú určitú originalitu a výstižnosť, vyžadujú minimálne výkladové úsilie alebo spúšťajú rozpoznávací proces medzi dotknutou verejnosťou.

Napokon Súdny dvor v štvrtom rade zdôraznil, že slogan „Vorsprung durch Technik“, ktorého zápis sa požaduje pre „vozidlá; zariadenia na pohyb po zemi, vode alebo vzduchu“ patriace do triedy 12 v zmysle Niceskej dohody, ako aj pre tovary a služby zaradené do tried 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35 až 43 a 45, má rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva.

Hoci slogan „Vorsprung durch Technik“ šíri objektívny odkaz, že technický pokrok umožňuje vyrábať a poskytovať lepšie tovary a služby, na základe tejto okolnosti nie je možné dospieť k záveru, že prihlasovaná ochranná známka nemá žiadnu vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť. Akokoľvek je totiž tento odkaz jednoduchý, nie je možné považovať ho za bežný do tej miery, aby mohlo byť bezprostredne a bez akéhokoľvek ďalšieho preskúmania vylúčené, že by uvedená ochranná známka mohla informovať spotrebiteľa o obchodnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb.

Uvedený odkaz nevyplýva jednoznačne z uvedeného sloganu. Slovné spojenie „Vorsprung durch Technik“, ktoré znamená „náskok vďaka technike“, napovedá na prvý pohľad len o príčinnom vzťahu, a preto vyžaduje určité výkladové úsilie zo strany verejnosti. Tento slogan navyše svedčí o určitej originalite a výstižnosti, ktoré ho robia ľahko zapamätateľným. Napokon, keďže ide o slogan, ktorý má dobré meno a prihlasovateľ ho používa dlhé roky, nie je možné vylúčiť ani skutočnosť, že dotknutá

verejnosť si už vytvorila spojitost medzi týmto sloganom a automobilmi vyrábanými prihlasovateľom, čo tiež uľahčuje rozpoznať obchodný pôvod označených tovarov alebo služieb touto verejnosťou.

Rozsudok z 25. novembra 2020, Brasserie St Avold/EUIPO (Tvar tmavej fľaše) (T-862/19, [EU:T:2020:561](#))

„Ochranná známka Európskej únie – Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia – Trojrozmerné označenie – Tvar tmavej fľaše – Absolútny dôvod zamietnutia – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti – Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“

Spoločnosť Brasserie St Avold vyznačila Európsku úniu pre medzinárodný zápis trojrozmerného označenia. Označenie pozostávalo z trojrozmerného zobrazenia tmavej fľaše s korunkovým uzáverom. Okolo dolnej časti tela fľaše bola nepravidelne ovinutá biela etiketa, s výnimkou výčnelku so špičkou smerujúcou nahor, ktorý k telu fľaše v tejto časti nepriliehal. Ochrana ochrannej známky bola požadovaná pre nápoje. EUIPO zamietol ochranu medzinárodného zápisu z dôvodu, že označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001¹³.

Všeobecný súd, na ktorý bola podaná žaloba o neplatnosť proti rozhodnutiu EUIPO, zamietol žalobu. Spresnil definíciu normy a zvyklostí v odvetví v rámci posúdenia rozlišovacej spôsobilosti trojrozmerných ochranných známk tvorených tvarom tovaru.

Všeobecný súd predovšetkým pripomenul, že vzhľadom na to, že obal tekutého tovaru je nevyhnutnosťou pre jeho uvádzanie na trh, priemerný spotrebiteľ mu v prvom rade priznáva túto jednoduchú funkciu. Iba ochranná známka, ktorá sa výrazným spôsobom odlišuje od normy alebo zvyklostí v odvetví, má rozlišovaciu spôsobilosť. Ak je teda trojrozmerná ochranná známka tvorená tvarom tovaru, pre ktorý sa zápis žiada, alebo tvarom jeho balenia, samotná skutočnosť, že tento tvar je variantom bežného tvaru tohto typu tovarov alebo ich balení nestačí na preukázanie, že uvedená ochranná známka má rozlišovaciu spôsobilosť.

Všeobecný súd ďalej konštatoval, že EUIPO preukázal, že norma a zvyklosti v odvetví nápojov sa vyznačujú veľkou rozmanitosťou tvarov a spôsobov umiestnenia etikiet na fľašiach. Všeobecný súd teda spresnil, že aj za predpokladu, že tvar etikety predmetných tovarov je väčšinou obdĺžnikový, úplne pripevnený na časti valcovitého tela fľaše, normu a zvyklosti v odvetví nemožno zredukovať len na štatisticky najrozšírenejšiu formu, ale zahŕňajú všetky tvary, ktoré má spotrebiteľ vo zvyku na trhu vnímať.

Všeobecný súd napokon zdôraznil, že predmetná etiketa predstavuje len možný variant už existujúcich tvarov. Výrazne sa neodlišuje od normy alebo zvyklostí v odvetví.

¹³ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1).

Všeobecný súd preto rozhodol, že sporné označenie nie je spôsobilé označovať pôvod predmetných tovarov. Nemá teda požadovanú minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť.

Rozsudok zo 7. júla 2021, Ardagh Metal Beverage Holdings/EUIPO (Kombinácia zvukov pri otváraní plechovky s perlivým nápojom) (T-668/19, [EU:T:2021:420](#))

„Ochranná známka Európskej únie – Prihláška ochrannej známky Európskej únie pozostávajúcej z kombinácie zvukov pri otváraní plechovky s perlivým nápojom – Absolútny dôvod zamietnutia – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti – Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Článok 95 ods. 1 nariadenia 2017/1001“

Spoločnosť Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG podala prihlášku zvukového označenia ako ochrannej známky Európskej únie na EUIPO. Toto označenie, predložené formou zvukového súboru, pripomína zvuk vznikajúci pri otvorení plechovky s nápojom, po ktorom nasleduje ticho trvajúce približne jednu sekundu a perlenie trvajúce približne deväť sekúnd. Prihláška bola podaná pre rôzne nápoje, ako aj kovové prepravné a skladovacie nádoby.

EUIPO zamietol túto prihlášku z dôvodu, že prihlasovaná ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Všeobecný súd vo svojom rozsudku zamietol žalobu spoločnosti Ardagh Metal Beverage Holdings a po prvýkrát sa vyjadril k zápisu zvukovej ochrannej známky predloženej v audio formáte. Uviedol spresnenia týkajúce sa kritérií posúdenia rozlišovacej spôsobilosti zvukových ochranných známk, ako aj vnímania týchto ochranných známk spotrebiteľmi vo všeobecnosti.

Všeobecný súd najskôr pripomenul, že kritériá posúdenia rozlišovacej spôsobilosti¹⁴ zvukových ochranných známk sa nelíšia od kritérií vzťahujúcich sa na iné kategórie ochranných známk a že zvukové označenie musí mať určitú rezonanciu, ktorá umožňuje cieľovému spotrebiteľovi vnímať ho ako ochrannú známku, a nie ako funkčný prvok alebo ukazovateľ bez charakteristických vlastností¹⁵. Spotrebiteľ dotknutých tovarov alebo služieb teda musí mať možnosť samotným vnímaním ochrannej známky bez toho, aby bola kombinovaná s inými prvkami, ako sú najmä slovné alebo obrazové prvky či dokonca iná ochranná známka, vytvoriť súvislosť s týmto obchodným pôvodom.

Ďalej vzhľadom na to, že EUIPO analogicky uplatnil judikatúru¹⁶, podľa ktorej má rozlišovaciu spôsobilosť iba ochranná známka, ktorá sa podstatným spôsobom odlišuje od normy alebo zvykov odvetvia, Všeobecný súd zdôraznil, že táto judikatúra bola rozvinutá vo vzťahu k trojrozmerným ochranným známkam spočívajúcim v tvare samotného tovaru alebo jeho obalu, hoci existovala norma alebo zvyklosti odvetvia

¹⁴ V zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001.

¹⁵ Rozsudok z 13. septembra 2016, Globo Comunicação e Participações/EUIPO (Zvuková ochranná známka) (T-408/15, [EU:T:2016:468](#), body 41 a 45).

¹⁶ Pozri najmä rozsudok zo 7. októbra 2004, Mag Instrument/ÚHVT (C-136/02 P, [EU:C:2004:592](#), bod 31).

týkajúce sa tohto tvaru. V takom prípade však dotknutý spotrebiteľ, ktorý je zvyknutý vidieť jeden tvar alebo viac tvarov v súlade s normou alebo zvyklosťami odvetvia, nebude vnímať trojrozmernú ochrannú známku ako údaj o obchodnom pôvode tovarov, ak je jej tvar zhodný s obvyklým tvarom alebo obvyklými tvarmi alebo je mu alebo im podobný. Všeobecný súd dodal, že táto judikatúra nestanovuje nové kritériá posúdenia rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, ale sa obmedzuje na spresnenie, že v rámci uplatnenia týchto kritérií nie je vnímanie priemerného spotrebiteľa v prípade trojrozmernej ochrannej známky nevyhnutne rovnaké ako v prípade slovnej, obrazovej alebo zvukovej ochrannej známky, ktorá spočíva v označení nezávislom od vonkajších aspektov alebo tvaru tovarov. V dôsledku toho Všeobecný súd rozhodol, že uvedenú judikatúru týkajúcu sa trojrozmerných ochranných známk v zásade nemožno uplatniť na zvukové ochranné známky. Hoci EUIPO nesprávne uplatnil túto judikatúru, Všeobecný súd napriek tomu konštatoval, že toto pochybenie nemá takú povahu, že by spôsobilo nesprávnosť odôvodnenia uvedeného v napadnutom rozhodnutí, ktoré je založené aj na inom dôvode.

Pokiaľ ide o tento ďalší dôvod založený na vnímaní prihlasovanej ochrannej známky príslušnou skupinou verejnosti tak, že ide o funkčný prvok dotknutých tovarov, Všeobecný súd na jednej strane poznamenal, že zvuk vznikajúci pri otvorení plechovky sa bude vzhľadom na druh tovarov skutočne považovať za čisto technický a funkčný prvok. Otvorenie plechovky alebo fľaše je totiž nevyhnutne podmienené určitým technickým riešením v rámci narábania s nápojmi s cieľom ich konzumácie, takýto zvuk sa teda nebude vnímať ako označenie obchodného pôvodu tovaru. Na druhej strane si príslušná skupina verejnosti bude zvuk perlenia bubliniek okamžite spájať s nápojmi. Všeobecný súd navyše uviedol, že zvukové prvky a ticho trvajúce približne jednu sekundu, posudzované ako celok, nemajú žiadnu neodňateľnú vlastnosť, pre ktorú by ich táto skupina verejnosti mohla vnímať ako označenie obchodného pôvodu tovaru. Tieto prvky nie sú dostatočne výrazné na to, aby sa odlišovali od porovnateľných zvukov v odvetví nápojov. Všeobecný súd preto potvrdil závery EUIPO týkajúce sa chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky.

Napokon Všeobecný súd vyvrátil tvrdenie EUIPO, podľa ktorého je na trhoch nápojov a ich obalov neobvyklé označovať obchodný pôvod tovaru iba prostredníctvom zvukov, keďže tento tovar až do svojej spotreby nevydáva žiadny zvuk. Všeobecný súd totiž uviedol, že väčšina tovarov je sama osebe bez zvuku a vydáva zvuk až v čase svojej spotreby. Samotná skutočnosť, že zvuk sa môže prejavíť iba pri spotrebe, teda neznamená, že použitie zvukov na označenie obchodného pôvodu tovaru na určitom trhu je ešte neobvyklé. Všeobecný súd však vysvetlil, že prípadné pochybenie EUIPO v tejto súvislosti nemá za následok zrušenie napadnutého rozhodnutia, pretože nemalo rozhodujúci vplyv na výrok tohto rozhodnutia.

Rozsudok z 13. novembra 2024, Administration of the State Border Guard Service of Ukraine/EUIPO (RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF) (T-82/24, [EU:T:2024:821](#))

*„Ochranná známka Európskej únie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF – Absolútny dôvod zamietnutia – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti – Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Politický slogan – Rovnosť zaobchádzania – Zásada riadnej správy vecí verejných – Článok 71 ods. 1 nariadenia 2017/1001“*

Všeobecný súd sa svojím rozsudkom po prvýkrát zaoberal otázkou možnosti zápisu „politického sloganu“ ako ochrannej známky.

Ukrajinský príslušník pohraničnej stráže, právny predchodca žalobkyne Administration of the State Border Guard Service of Ukraine, podal na EUIPO prihlášku obrazového označenia „RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF“ ako ochrannej známky Európskej únie pre rôzne tovary a služby¹⁷. Prieskumový pracovník zamietol túto prihlášku v celom rozsahu na základe článku 7 ods. 1 písm. f) nariadenia 2017/1001, podľa ktorého sa do registra nezapíšu ochranné známky, ktoré sú v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi. Žalobkyňa podala odvolanie na EUIPO proti rozhodnutiu prieskumového pracovníka. Napadnutým rozhodnutím¹⁸ odvolací senát zamietol odvolanie z dôvodu, že prihlasovaná ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť pre predmetné tovary a služby, a preto musí byť jej zápis zamietnutý podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001.

Všeobecný súd poznamenal, že žalobkyňa zbytočne tvrdila, že odvolací senát sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď prihlasovanú ochrannú známku kvalifikoval ako „politický slogan“.

Veta prevzatá do prihlasovanej ochrannej známky bola totiž široko používaná hneď po jej prvom použití s cieľom zhromaždiť podporu pre Ukrajinu, a tak sa veľmi rýchlo stala symbolom boja Ukrajiny proti agresii Ruskej federácie. Táto veta sa teda použila v politickom kontexte opakovane a s cieľom vyjadriť a propagovať podporu Ukrajiny. Takáto situácia dokonale zodpovedá definícii výrazu „politický slogan“, ktorú uvádza samotná žalobkyňa vo svojej žalobe, teda výrazu použitého v politickom alebo sociálnom kontexte, ktorý opakuje myšlienku alebo cieľ na účely presvedčenia verejnosti alebo cieľovej skupiny v rámci tejto verejnosti.

Veta prevzatá do prihlasovanej ochrannej známky bola používaná veľmi intenzívne v neobchodnom kontexte a príslušná skupina verejnosti ju nevyhnutne bude spájať veľmi úzko s týmto kontextom. Veta prevzatá do prihlasovanej ochrannej známky sa totiž veľmi rýchlo stala jedným zo symbolov boja Ukrajiny proti ruskej agresii, spájaným s vojakom ukrajinskej armády, a teda s Ukrajinou. Vzhľadom na rozsah mediálneho

¹⁷ Konkrétne prihlasovaná ochranná známka označovala tovary a služby zaradené do tried 9, 14, 16, 18, 25, 28 a 41 v zmysle Niceskej dohody.

¹⁸ Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO z 1. decembra 2023 (vec R 438/2023-1).

pokrytia tejto udalosti sa daná veta spája s týmto nedávnym historickým okamihom, ktorý je priemernému spotrebiteľovi Únie dobre známy.

V tejto súvislosti Všeobecný súd zastával názor, že odvolací senát sa nedopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď sa domnieval, že všeobecná zásada, podľa ktorej je príslušná skupina verejnosti málo pozorná vo vzťahu k označeniu, ktoré jej nedáva vopred údaj o pôvode dotknutých tovarov a služieb, keďže ho nevníma ani si ho nezapamätá ako ochrannú známku, sa uplatňuje aj na označenia, ktorých hlavný odkaz má politickú povahu.

Vzhľadom na základnú funkciu ochrannej známky, a to identifikovať pôvod tovaru alebo služby, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje, označenie nie je schopné plniť túto funkciu, ak priemerný spotrebiteľ v jeho prítomnosti nevníma údaj o pôvode tovaru alebo služby, ale len politický odkaz.

Pokiaľ ide o povinnosť odôvodnenia, Všeobecný súd pripomenul, že ak je rovnaký dôvod zamietnutia namietaný proti kategórii alebo skupine tovarov alebo služieb, príslušný orgán sa môže obmedziť na celkové odôvodnenie pre všetky predmetné tovary alebo služby. Je pravda, že judikatúra spresnila, že takáto možnosť sa vzťahuje len na tovary a služby, ktoré majú medzi sebou dostatočne priamu a konkrétnu spojitost do tej miery, že tvoria kategóriu alebo skupinu tovarov alebo služieb s dostatočnou rovnorodosťou. Táto judikatúra však tiež uviedla, že na účely posúdenia, či tovary a služby majú medzi sebou dostatočne priamu a konkrétnu súvislosť a môžu byť rozdelené do kategórií alebo skupín s dostatočnou rovnorodosťou, treba zohľadniť cieľ tejto činnosti, ktorým je umožniť a uľahčiť posúdenie *in concreto* otázky, či sa na ochrannú známku dotknutú prihláškou vzťahuje jeden z absolútnych dôvodov zamietnutia alebo nie. Rozdelenie dotknutých tovarov a služieb do jednej alebo viacerých skupín či kategórií sa musí vykonať najmä na základe vlastností, ktoré sú im spoločné a ktoré sú relevantné na analýzu, či sa na ochrannú známku prihlasovanú pre uvedené tovary a služby vzťahuje určitý absolútny dôvod zamietnutia alebo nie. Z toho vyplýva, že takéto posúdenie musí byť vykonané *in concreto* v rámci preskúmania každej prihlášky a v prípade potreby pre každý z rôznych, prípadne uplatniteľných absolútnych dôvodov zamietnutia.

V prejednávanej veci sa odvolací senát v napadnutom rozhodnutí domnieval, že príslušná skupina verejnosti nebude vnímať prihlasovanú ochrannú známku ako ochrannú známku označujúcu obchodný pôvod. Okrem toho spresnil, že veta prevzatá do prihlasovanej ochrannej známky bude vykladaná predovšetkým ako politický odkaz a toto vnímanie bude zhodné pre všetky tovary alebo služby označené touto ochrannou známkou. Z toho vyplýva, že odvolací senát sa domnieval, že tovary a služby, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, tvoria dostatočne rovnorodú skupinu vzhľadom na absolútny dôvod zamietnutia, na ktorý podľa neho naráža zápis uvedenej ochrannej známky.

Vzhľadom na to, že odvolací senát sa správne domnieval, že príslušná skupina verejnosti nebude vnímať prihlasovanú ochrannú známku ako ochrannú známku označujúcu

obchodný pôvod, ale ako politický odkaz propagujúci podporu boja Ukrajiny proti vojenskej agresii Ruskej federácie, mohol platne zoskupiť všetky tovary a služby, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, do jednej kategórie, hoci majú odlišné vnútorné vlastnosti.

Preto vzhľadom na osobitosť prihlasovanej ochrannej známky a jej zhodné vnímanie príslušnou skupinou verejnosti vo vzťahu ku všetkým tovarom a službám uvedeným v prihláške Všeobecný súd rozhodol, že odvolací senát sa nedopustil nesprávneho posúdenia, keď sa domnieval, že uvedené tovary a služby sú súčasťou jednej skupiny, na ktorú sa rovnakým spôsobom uplatňuje dôvod zamietnutia, ktorý prijal, a že odvolací senát správne prijal záver, že prihlasovaná ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001.

Rozsudok z 10. septembra 2025, BVG/EUIPO (Zvuk melódie) (T-288/24, [EU:T:2025:847](#))

„Ochranná známka Európskej únie – Prihláška ochrannej známky Európskej únie pozostávajúcej zo zvuku melódie – Absolútny dôvod zamietnutia – Rozlišovacia spôsobilosť – Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“

Všeobecný súd vo svojom rozsudku zrušil rozhodnutie odvolacieho senátu EUIPO¹⁹ z dôvodu, že tento senát nesprávne posúdil rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky Európskej únie, o ktorej zápis sa žiadalo pre zvukové označenie pozostávajúce zo zvuku melódie, z hľadiska článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001.

Žalobkyňa, spoločnosť Berliner Verkehrsbetriebe (BVB), podala prihlášku ochrannej známky pozostávajúcej zo zvuku melódie pre určité dopravné služby²⁰. Po zamietnutí tejto prihlášky prieskumovou pracovníčkou podala žalobkyňa odvolanie na EUIPO.

Odvolací senát konštatoval, že prihlasovaná ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Keďže ide o dvojsekundové zvukové označenie, ktoré pozostáva z jednoduchých štyroch rôznych po sebe nasledujúcich vnímateľných zvukov, uvedená ochranná známka je taká krátka a obyčajná, že nemá žiadnu rezonanciu ani schopnosť, aby bola spotrebiteľmi rozpoznaná ako označenie obchodného pôvodu príslušných služieb. Je jednoducho vnímaná ako funkčný zvukový prvok určený na upriamenie pozornosti poslucháča.

Žalobkyňa podala proti tomuto zamietavému rozhodnutiu žalobu na Všeobecný súd.

Všeobecný súd uviedol, že viaceré skutočnosti umožňujú domnievať sa, že vlastnosti prihlasovanej ochrannej známky z hľadiska dĺžky trvania a rezonancie umožňujú preukázať skôr existenciu než neexistenciu rozlišovacej spôsobilosti v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001 a súvisiacej judikatúry.

¹⁹ Rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO z 2. apríla 2024 (vec R 2220/2023-5).

²⁰ Tieto služby patria do triedy 39 v zmysle Niceskej dohody a zodpovedajú tomuto opisu: „Doprava; preprava cestujúcich; balenie a baliace služby; skladovanie; organizácia dopravy v rámci turistických zájazdov“.

Po prvé, pokiaľ ide o dotknuté zvyky hospodárskeho odvetvia, je totiž všeobecne známe, že hospodárske subjekty pôsobiace v odvetví dopravy čoraz častejšie využívajú „zvučky“, teda krátke zvukové motívy, aby vytvorili zvukovú identitu pre súvisiace tovary a služby, ktorá bude verejnosťou rozpoznateľná a bude zvukovým ekvivalentom vizuálnej identity ochrannej známky. Tieto zvučky umožňujú upriamiť pozornosť poslucháčov v prostredí, ktoré môže byť občas hlučné, či už na letiskách alebo na nástupištiach železničných a autobusových staníc, a vkladať alebo sprevádzať odkazy určené verejnosti na reklamné účely alebo účely spojené so súvisiacimi službami.

Po druhé zvuk melódie, z ktorej pozostáva prihlasovaná ochranná známka, nemá priamu súvislosť s príslušnými službami a nezdá sa, že by sa zakladal na technických alebo funkčných úvahách. Okrem toho nie je preukázané, že tento zvuk už verejnosť poznala, čo umožňuje predpokladať, že ide o pôvodné dielo. V tomto kontexte sa možno domnievať, že jeho účelom je slúžiť skôr ako zvučka, teda ako krátka výrazná zvuková sekvencia, ktorú je možné si ako takú zapamätať. Takéto posúdenie je potvrdené aj rozhodovacou praxou a usmerneniami týkajúcimi sa preskúmania pred EUIPO v oblasti zvukových ochranných známk, ktoré môžu predstavovať referenčný zdroj.

Vzhľadom na vlastnosti prihlasovanej ochrannej známky, pokiaľ ide o dĺžku trvania, používanú melódiu a vnímateľné zvuky, ako aj rôzne údaje, ktoré v minulosti poskytol EUIPO, a pokiaľ ide o úlohu, ktorú tieto vlastnosti zohrávajú pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti zvukovej ochrannej známky, o ktorej zápis sa žiada, posúdenie odvolacieho senátu sa javí ako nesprávne vzhľadom na zvyklosti dotknutého odvetvia, ako aj na prvky, ktoré charakterizujú prihlasovanú ochrannú známku. Dĺžka trvania prihlasovanej ochrannej známky, ani jej údajná jednoduchosť alebo obyčajnosť, ktorá sama osebe nebráni tomu, aby mohla byť rozpoznaná zodpovedajúca melódia, nie sú prekážkami, ktoré by ako také postačovali na odôvodnenie neexistencie rozlišovacej spôsobilosti.

Po tretie odvolací senát sa dopustil pochybenia, keď usúdil, že prihlasovaná ochranná známka má jednoducho funkčnú úlohu a že býva obvyklé pred hlásením o dopravných prostriedkoch vysielat z reproduktorov krátku sekvenciu zvukov, aby boli cestujúci upozornení na hlásenie. Aj za predpokladu, že by bolo potrebné uvažovať o jednom z potenciálnych použití prihlasovanej ochrannej známky, teda jej používanie na stanici na účely reklamy súvisiacej dopravnej služby, takéto používanie, aj keď má funkčnú úlohu, nijako nebráni prihlasovanej ochrannej známke plniť si funkciu označenia obchodného pôvodu uvedenej služby.

Po štvrté, pokiaľ ide o ostatné služby, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, ktoré sa priamo netýkali dopravy, ale aspektov, ktoré s ňou súvisia, Všeobecný súd konštatoval, že z úvah odvolacieho senátu je ťažké pochopiť, s akými aspektmi týchto služieb na jednej strane môže súvisieť zvuk melódie, z ktorej táto ochranná známka pozostáva, a na druhej strane ako skutočnosť, že prihlasované zvukové označenie môže byť použité v reklame na tieto služby, svedčí v neprospech jeho zápisu ako ochrannej známky.

Na základe týchto úvah dospel Všeobecný súd k záveru, že odvolací senát nesprávne posúdil rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovanej ochrannéj známky.

3. Opisné ochranné známky

Rozsudok z 23. októbra 2003 (plénium), ÚHVT/Wrigley (C-191/01 P, [EU:C:2003:579](#))

„Odvolanie – Ochranná známka Spoločenstva – Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 – Absolútny dôvod zamietnutia zápisu – Rozlišovacia spôsobilosť – Ochranné známky pozostávajúce výlučne z popisných označení alebo údajov – Slovné spojenie Doublemint“

Spoločnosť Wm Wrigley Jr. Company (ďalej len „Wrigley“) podala v roku 1996 na ÚHVT prihlášku slovného spojenia „Doublemint“ ako ochrannéj známky Spoločenstva pre žuvačky.

Keďže prieskumový pracovník ÚHVT túto prihlášku zamietol, Wrigley podala odvolanie na odvolací senát. Odvolací senát však toto odvolanie zamietol s odôvodnením, že slovo „Doublemint“, ktoré vzniklo spojením dvoch anglických slov bez pridania fantazijných alebo imaginatívnych prvkov, opisuje určité vlastnosti žuvačiek, konkrétne ich zloženie obsahujúce mäta a mäťovú príchuť, a preto nemôže byť podľa článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 zapísané ako ochranná známka Spoločenstva.

Žalobe, ktorú Wrigley podala proti tomuto rozhodnutiu, Súd prvého stupňa vyhovel. Súd prvého stupňa dospel k záveru, že slovo „Doublemint“, ktoré sa vzťahuje na žuvačky, má nejednoznačný a sugestívny význam, ktorý je otvorený rôznym výkladom, a neumožňuje dotknutej verejnosti ihneď a bez ďalšieho premýšľania rozpoznať opis vlastností predmetných tovarov. Podľa Súdu prvého stupňa toto slovo nemôže byť predmetom zamietnutia zápisu, pretože nie je výlučne opisné.

Týmto rozsudkom Súdny dvor vyhovel odvolaniu, ktoré proti rozsudku Súdu prvého stupňa podal ÚHVT, a rozsudok Súdu prvého stupňa zrušil.

V prvom rade pripomenul, že podľa článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 o ochrannéj známke Spoločenstva „[sa] do registra... nezapíšu ochranné známky, ktoré pozostávajú výlučne z označení alebo údajov, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovarov alebo poskytovania služieb, prípadne iných charakteristík tovarov alebo služieb“.

Súdny dvor ďalej konštatoval, že na to, aby ÚHVT zamietol zápis na základe tohto článku, nie je nevyhnutné, aby označenia a údaje tvoriace ochrannú známku, na ktoré sa vzťahuje tento článok, boli v čase podania prihlášky skutočne používané na účely popisu takých tovarov alebo služieb, pre aké sa prihláška ochrannéj známky podáva, alebo vlastností týchto tovarov alebo služieb. Ako uvádza samotné znenie tohto ustanovenia,

stačí, aby sa tieto označenia a údaje na tieto účely mohli používať. Zápis slovného označenia musí byť podľa uvedeného ustanovenia zamietnutý, ak aspoň jeden z jeho možných významov označuje vlastnosť dotknutých tovarov alebo služieb.

Súdny dvor napokon spresnil, že výklad článku 7 ods. 1 písm. c) v tom zmysle, že bráni zápisu ochranných známk, ktoré sú „výlučne opisné“ vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré sa zápis žiada, alebo vo vzťahu k ich vlastnostiam, znamená, že sa musí uplatniť kritérium, ktoré nie je kritériom stanoveným v tomto ustanovení a ktoré je v rozpore s jeho rozsahom.

Rozsudok z 12. januára 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/ÚHVT (EUROPREMIUM) (T-334/03, [EU:T:2005:4](#))²¹

„Ochranná známka Spoločenstva – Slovné označenie EUROPREMIUM – Absolútny dôvod zamietnutia – Opisný charakter – Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 40/94“

Spoločnosť Deutsche Post EURO EXPRESS GmbH podala na ÚHVT prihlášku slovného označenia EUROPREMIUM ako ochrannej známky Spoločenstva. Keďže táto prihláška bola zamietnutá, Deutsche Post EURO EXPRESS podala odvolanie proti rozhodnutiu prieskumového pracovníka.

Odvolací senát ÚHVT zamietol odvolanie z dôvodu, že ochranná známka EUROPREMIUM môže byť vnímaná spotrebiteľmi ako označenie výnimočnej kvality a európskeho pôvodu tovarov a služieb, ktoré sú predmetom prihlášky ochrannej známky.

Súd prvého stupňa, na ktorý Deutsche Post EURO EXPRESS podala žalobu proti tomuto poslednému uvedenému rozhodnutiu, toto rozhodnutie zrušil, pričom musel posúdiť opisný charakter prihlasovaného označenia²².

Súd prvého stupňa v prvom rade uviedol, že zápis ochrannej známky Spoločenstva zloženej z označení alebo údajov, ktoré sú okrem iného používané ako reklamné slogany, údaje o kvalite alebo výrazy nabádajúce na kúpu tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje táto ochranná známka, nie je ako taký vylúčený z dôvodu takéhoto použitia s jedinou podmienkou, že dotknutá ochranná známka môže byť vnímaná ako údaj o obchodnom pôvode uvedených tovarov a služieb, aby mala príslušná skupina verejnosti možnosť odlíšiť, bez možnosti zámieny, tovary alebo služby majiteľa ochrannej známky od tovarov a služieb iného obchodného pôvodu.

Táto spôsobilosť takejto ochrannej známky byť vnímaná ako údaj o obchodnom pôvode tovarov a služieb musí byť preskúmaná v rámci článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

²¹ Odvolanie proti tomuto rozsudku bolo vymazané uznesením predsedu Súdneho dvora zo 14. decembra 2005, ÚHVT/Deutsche Post EURO EXPRESS (C-121/05 P, [EU:C:2005:767](#)).

²² V zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94.

Naopak, aby ochranná známka spadala do rámca článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, musí slúžiť na konkrétne, jednoznačné a objektívne označenie podstatných vlastností dotknutých tovarov a služieb.

Súd prvého stupňa v druhom rade konštatoval, že nie je preukázané, že slovné označenie EUROPREMIUM, ktorého zápis ako ochrannej známky sa žiada najmä pre tovary z rôznych materiálov určené na balenie, usporiadanie alebo prepravu, na reklamné služby, riadenie a podporu obchodnej činnosti a na prepravné a skladovacie služby, ktoré sú zaradené do tried 16, 20, 35 a 39 v zmysle Niceskej dohody a ktoré môže byť chápané anglicky hovoriacimi priemernými spotrebiteľmi ako odkaz na tovary a služby, ktoré sú európskeho pôvodu a vysokej kvality, môže slúžiť na priame označenie uvedených tovarov a služieb v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94.

Na jednej strane predmetné označenie totiž nepozostáva z častí opisujúcich požadované tovary a služby, keďže predpona „euro“ neoznačuje predmetné tovary a služby ani priamo, ani uvedením niektorej z ich podstatných vlastností a výraz „premium“ je len vychvaľujúcim výrazom, ktorý má evokovať vlastnosti, ktoré chce prihlasovateľ prisúdiť vlastným tovarom, bez toho, aby informovala spotrebiteľa o konkrétnych a objektívnych vlastnostiach ponúkaných tovarov alebo služieb.

Na druhej strane nie je preukázané, že výraz „EUROPREMIUM“ ako celok je alebo by mohol byť druhovým alebo obvyklým označením pre identifikáciu alebo charakterizovanie tovarov alebo služieb, ktorých sa týka.

Rozsudok z 10. marca 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/ÚHVT (C-51/10 P, [EU:C:2011:139](#))

„Odvolanie – Ochranná známka Spoločenstva – Označenie pozostávajúce výlučne z číslíc – Prihláška označenia „1000“ ako ochrannej známky pre brožúry, periodiká a noviny – Údajne opisný charakter uvedeného označenia – Kritériá uplatnenia článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 40/94 – Povinnosť ÚHVT zohľadniť svoju predchádzajúcu rozhodovaciu prax“

Spoločnosť Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (ďalej len „Technopol“) podala na ÚHVT prihlášku označenia „1000“ ako ochrannej známky Spoločenstva pre brožúry, periodiká a noviny. Táto prihláška však bola zamietnutá z dôvodu, že označenie „1000“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť a je opisným označením množstva alebo iných vlastností dotknutých tovarov.

Odvolací senát ÚHVT zamietol odvolanie podané spoločnosťou Technopol proti rozhodnutiu prieskumového pracovníka, pričom konštatoval, že označenie „1000“ môže slúžiť na označovanie publikácii spoločnosti Technopol a že toto označenie v každom prípade nemá rozlišovaciu spôsobilosť, keďže je spotrebiteľom vnímané ako vychvaľovanie uvedených publikácii a nie ako označenie pôvodu.

Technopol následne podal žalobu na Súd prvého stupňa, ktorá bola taktiež zamietnutá. Súdny dvor, na ktorý bolo podané odvolanie proti rozsudku Súdu prvého stupňa, ktoré

zamietol, mal príležitosť vyjadriť sa ku kritériám, ktoré sa týkajú uplatňovania absolútnej prekážky zápisu súvisiacej s opisným charakterom označenia.

Súdny dvor v prvom rade uviedol, že každý z dôvodov zamietnutia zápisu uvedených v článku 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94 sa má vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je jeho základom. Všeobecný záujem, ktorý predstavuje základ článku 7 ods. 1 písm. c) uvedeného nariadenia, spočíva v zabezpečení, že opisné označenia jednej alebo niekoľkých vlastností tovarov alebo služieb, pre ktoré bol požadovaný zápis ochrannej známky, budú môcť voľne používať všetky hospodárske subjekty ponúkajúce tieto tovary alebo služby.

S cieľom zabezpečiť úplnú realizáciu tohto cieľa voľného používania sa na to, aby ÚHVT zamietol prihlášku ochrannej známky na základe článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 nevyžaduje, aby sa dotknuté označenie v okamihu podania prihlášky skutočne používalo na účely opisu tovarov alebo služieb. Postačuje, ak sa uvedené označenie môže na takéto účely používať. Rovnako uplatnenie tohto dôvodu zamietnutia nezávisí od existencie požiadavky určitej, aktuálnej a vážnej dostupnosti, a teda nie je dôležité poznať počet konkurentov, ktorí majú alebo by mohli mať záujem na používaní dotknutého označenia. Okrem toho je irelevantné, že existujú aj iné označenia, bežnejšie ako dotknuté označenie, ktoré označujú rovnaké vlastnosti tovarov alebo služieb uvedených v prihláške ochrannej známky. Z vyššie uvedeného vyplýva, že uplatniteľnosť článku 7 ods. 1 písm. c) uvedeného nariadenia nevyžaduje, aby dotknuté označenie bolo zhodné s bežným spôsobom označovania.

Súdny dvor v druhom rade konštatoval, že opisné označenia uvedené v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 rovnako strácajú rozlišovaciu schopnosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia. Naopak, označenie môže stratiť rozlišovaciu schopnosť v zmysle uvedeného článku 7 ods. 1 písm. b) aj z iných dôvodov, ako je jeho prípadný opisný charakter. Existuje teda určité prekryvanie rámca pôsobnosti článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a článku 7 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia v tom zmysle, že prvé z týchto ustanovení sa odlišuje od druhého ustanovenia tým, že zahŕňa všetky okolnosti, za ktorých označenie nie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov alebo služieb iných podnikov.

Za týchto okolností je na účely správneho uplatňovania článku 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94 potrebné dbať na to, aby uplatnenie dôvodu zamietnutia uvedeného v tomto článku 7 ods. 1 písm. c) zostalo riadne vyhradené prípadom, na ktoré sa tento dôvod zamietnutia skutočne vzťahuje.

Súdny dvor v treťom rade uviedol, že prípadmi, na ktoré sa vzťahuje dôvod zamietnutia uvedený v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, sú tie, keď označenie, ktorého zápis ako ochrannej známky sa požaduje, je spôsobilé označiť „vlastnosť“ tovarov alebo služieb, ktoré sú predmetom prihlášky. Použitím slov „druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovarov alebo poskytovania služieb, prípadne iných charakteristík tovarov alebo služieb“ v článku 7

ods. 1 písm. c) uvedeného nariadenia normotvorca jednak naznačil, že druh, kvalita, množstvo, zamýšľaný účel, hodnota, zemepisný pôvod a čas výroby tovarov alebo poskytovania služieb sa musia považovať za vlastnosti tovarov alebo služieb, a jednak spresnil, že tento zoznam nie je taxatívny, keďže je možné brať do úvahy aj akúkoľvek inú vlastnosť tovarov alebo služieb.

Voľba výrazu „vlastnosť“ uskutočnená normotvorcom zdôrazňuje skutočnosť, že označeniami, ktoré sú predmetom tohto ustanovenia, sú iba tie označenia, ktoré slúžia na označovanie zainteresovanými kruhmi ľahko rozpoznateľnej vlastnosti tovarov alebo služieb, pre ktoré je zápis požadovaný. Zápis označenia teda možno odmietnuť na základe článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 iba vtedy, ak možno rozumne predpokladať, že ho zainteresované kruhy skutočne identifikujú ako opis jednej z uvedených vlastností.

Tieto spresnenia majú osobitný význam, pokiaľ ide o označenia pozostávajúce výlučne z číslíc. Tým, že sa totiž takéto označenia vo všeobecnosti podobajú na čísla, môžu slúžiť najmä v obchodnom styku na označovanie množstva. Na to, aby však zápis označenia výlučne pozostávajúceho z číslíc mohol byť zamietnutý na základe článku 7 ods. 1 písm. c) z dôvodu, že označuje množstvo, musí byť možné rozumne predpokladať, že z pohľadu zainteresovaných kruhov množstvo vyjadrené týmito číslcami charakterizuje tovary alebo služby, pre ktoré sa zápis požaduje.

V štvrtom a poslednom rade Súdny dvor pripomenul, že pravidlo zakotvené v článku 12 písm. b) nariadenia č. 40/94 rozhodujúcim spôsobom neovplyvňuje výklad pravidla článku 7 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia. Článok 12 uvedeného nariadenia sa týka obmedzenia účinkov ochrannej známky Spoločenstva, kým predmetom článku 7 tohto nariadenia sú dôvody zamietnutia zápisu označenia ako ochrannej známky.

Skutočnosť, že uvedený článok 12 písm. b) zabezpečuje, aby všetky hospodárske subjekty mohli voľne používať údaje týkajúce sa vlastností tovarov alebo služieb, nijako neobmedzuje rozsah pôsobnosti uvedeného článku 7 ods. 1 písm. c). Práve naopak, uvedená skutočnosť dokazuje záujem na tom, aby sa absolútny dôvod zamietnutia podľa článku 7 ods. 1 písm. c) skutočne uplatňoval na každé označenie, ktoré môže označovať vlastnosť tovarov alebo služieb, pre ktoré sa zápis označenia ako ochrannej známky požaduje.

Rozsudok z 25. októbra 2018, Devin/EUIPO – Haskovo (DEVIN) (T-122/17, [EU:T:2018:719](#))²³

„Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Slovná ochranná známka Európskej únie DEVIN – Absolútny dôvod zamietnutia – Opisný charakter – Zemepisný názov – Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“

²³ Odvolanie proti tomuto rozsudku bolo zamietnuté uznesením z 11. júla 2019, Haskovo/Devin (C-800/18 P, [EU:C:2019:606](#)).

Dňa 11. júla 2014 Haskovo Chamber of Commerce and Industry (HCCI, Obchodná a priemyselná komora Haskovo, Bulharsko) podala návrh na vyhlásenie neplatnosti slovej ochrannej známky Európskej únie DEVIN, ktorá patrila spoločnosti Devin AD a bola zapísaná EUIPO v roku 2011 pre tovary zaradené do triedy 32 v zmysle Niceskej dohody a zodpovedajúce nealkoholickým nápojom, medzi ktoré patrí najmä minerálna voda.

Zrušovacie oddelenie EUIPO vyhovel návrhu na vyhlásenie neplatnosti, ktorý bol založený na článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009²⁴ a vyhlásilo spornú ochrannú známku za neplatnú v celom rozsahu, pričom dospelo k záveru, že ochranná známka pozostáva z označenia, ktoré môže slúžiť na označenie zemepisného pôvodu tovaru²⁵. Odvolací senát EUIPO zamietol odvolanie podané proti tomuto rozhodnutiu spoločnosťou Devin AD z dôvodu, že bulharské mesto Devin bolo známe širokej verejnosti v Bulharsku a veľkej časti spotrebiteľov v susedných krajinách, ako je Grécko a Rumunsko, najmä ako slávne kúpeľné mesto, a že názov tohto mesta si zainteresované kruhy spájajú so skupinou tovarov zaradených do triedy 32, najmä s minerálnymi vodami.

Všeobecný súd svojím rozsudkom zrušil rozhodnutie odvolacieho senátu EUIPO a spresnil posúdenie opisného charakteru označenia pozostávajúceho zo zemepisného názvu v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009.

Pokiaľ ide konkrétnejšie o označenia alebo údaje, ktoré by mohli slúžiť na označenie zemepisného pôvodu alebo miesta určenia kategórií tovarov alebo miesta poskytovania kategórií služieb, pre ktoré sa žiada zápis ochrannej známky Európskej únie, najmä pokiaľ ide o zemepisné názvy, Všeobecný súd pripomenul, že existuje všeobecný záujem, aby sa uchovala ich dostupnosť, a to najmä z dôvodu ich schopnosti nielen eventuálne poukazovať na kvalitu a iné charakteristiky kategórií príslušných tovarov alebo služieb, ale rovnako tak aj ovplyvniť rôznym spôsobom preferencie spotrebiteľov napríklad tým, že dôjde k spájaniu tovarov alebo služieb s určitým miestom, ktoré môže vyvolávať pozitívne pocity.

V tejto súvislosti je vylúčený jednak zápis zemepisných názvov ako ochranných známk, ak tieto názvy označujú určité zemepisné miesta, ktoré sú už preslávené alebo známe pre kategóriu príslušných tovarov alebo služieb a ktoré sú teda v očiach zainteresovanej skupiny verejnosti spájané s týmito tovarmi alebo službami, a jednak je vylúčený zápis zemepisných názvov, ktoré môžu byť používané podnikmi a ktoré musia zostať takisto dostupné pre tieto podniky ako označenia zemepisného pôvodu kategórie príslušných tovarov alebo služieb.

Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 však v zásade nebráni zápisu zemepisných názvov, ktoré zainteresované kruhy nepoznajú alebo sú aspoň neznáme

²⁴ Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1).

²⁵ V zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009.

ako označenia zemepisného miesta, alebo názvov, pre ktoré z dôvodu charakteristík označeného miesta nie je pravdepodobné, že by sa zainteresované kruhy mohli domnievať, že predmetná kategória tovarov alebo služieb pochádza z tohto miesta alebo že tam vznikla.

Okrem toho, pokiaľ ide o posúdenie opisného charakteru takéhoto označenia, Všeobecný súd konštatoval, že EUIPO je povinný preukázať, že zemepisný názov je známy zainteresovaným kruhom ako označenie miesta. Okrem toho je potrebné, aby predmetný názov vzbudzoval v zainteresovaných kruhoch naozaj súvislosť s kategóriou príslušných tovarov alebo služieb alebo aby bolo primerane predstaviteľné, že takýto názov by mohol v týchto kruhoch označovať zemepisný pôvod uvedenej kategórie tovarov alebo služieb. V rámci tohto posudzovania je potrebné konkrétnejšie zohľadniť viac alebo menej výrazné povedomie príslušnej verejnosti o predmetnom zemepisnom názve, ako aj vlastnosti miesta označeného týmto názvom a vlastnosti predmetnej kategórie tovarov alebo služieb.

Všeobecný súd v tejto veci rozhodol, že ochranná známka DEVIN nie je opisná vzhľadom na zemepisný pôvod, pokiaľ ide o priemerného spotrebiteľa z krajín susediacich s Bulharskom, t. j. z Grécka a Rumunska, ako ani spotrebiteľov zo všetkých ostatných členských štátov Únie s jedinou výnimkou Bulharska.

Napriek tomu, že zemepisný názov Devin je známy zainteresovaným kruhom v Bulharsku, pokiaľ ide o zainteresované kruhy z iných členských štátov Únie, zemepisný názov Devin je im v širokej miere neznámy, alebo prinajmenšom neznámy ako označenie zemepisného miesta.

Samotná skutočnosť, že mesto Devin sa dá nájsť prostredníctvom internetových vyhľadávačov, nepostačuje na preukázanie toho, že ide o miesto, ktoré je známe podstatnej časti príslušnej skupiny verejnosti z Grécka a Rumunska. Existencia „profilu cestovného ruchu na internete“ tiež sama osebe nemôže stačiť na preukázanie známosti malého mesta príslušnej skupine verejnosti v zahraničí. Priemerný spotrebiteľ minerálnej vody a nápojov v Únii sa totiž špeciálne nezameriava na zemepis alebo cestovný ruch. Odvolací senát tým, že sa nesprávne zameriaval na zahraničných turistov, najmä gréckych či rumunských, ktorí navštevujú Bulharsko alebo Devin, nezohľadnil celú príslušnú skupinu verejnosti, ktorú tvorí priemerný spotrebiteľ Únie, najmä z Grécka a Rumunska, ale nesprávne sa obmedzil na malú či nepatrnú časť príslušnej skupiny verejnosti, ktorá sa v každom prípade javí ako zanedbateľná a nemožno ju považovať za dostatočne reprezentatívnu pre danú skupinu verejnosti vzhľadom na citovanú judikatúru. Odvolací senát uplatnil nesprávne kritérium, ktoré ho viedlo k nesprávnemu skutkovému posúdeniu vnímania výrazu „devin“ príslušnou skupinou verejnosti.

Pokiaľ ide o dostupnosť zemepisného názvu Devin, treba uviesť, že je dovolené opisné používanie názvu „Devin“ s cieľom propagovať mesto ako turistickú destináciu. Nariadenie č. 207/2009 o ochrane známke Európskej únie stanovuje v samotnej definícii výlučného práva priznaného ochrannou známkou záruky určené na ochranu

záujmov tretích osôb. Názov mesta Devin zostane k dispozícii tretím osobám nielen na opisné používanie, ako je podpora cestovného ruchu v tomto meste, ale aj ako rozlišovacie označenie v prípade „náležitého dôvodu“ a neexistencie pravdepodobnosti zámeny, ktorá vylučuje uplatnenie článkov 8 a 9 nariadenia č. 207/2009. Všeobecný záujem na zachovaní dostupnosti zemepisného názvu, akým je názov kúpeľného mesta Devin, tak môže byť chránený vďaka možnosti opisného používania takých názvov a prostredníctvom záruk, ktoré obmedzujú výhradné právo majiteľa spornej ochrannej známky, bez toho, aby sa vyžadovalo zrušenie tejto ochrannej známky.

Rozsudok zo 7. mája 2019, Fissler/EUIPO (vita) (T-423/18, [EU:T:2019:291](#))

„Ochranná známka Európskej únie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie vita – Absolútne dôvody zamietnutia – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti – Opisný charakter – Pojem vlastnosť – Názov farby – Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) 2017/1001“

V rozsudku Fissler/EUIPO (vita) (T-423/18), vyhlásenom 7. mája 2019, Všeobecný súd zrušil rozhodnutie EUIPO, ktorým bol zamietnutý zápis slova vita ako slovnej ochrannej známky Európskej únie pre tovary, akými sú napríklad kuchynské roboty, elektrické nádoby na varenie a domáce potreby. V prejednávanej veci EUIPO zamietol zápis uvedenej ochrannej známky pre tovary zaradené do tried 7, 11 a 21 (najmä elektrické kuchynské roboty, elektrické tlakové hrnce a domáce potreby) z dôvodu, že táto ochranná známka je opisná a nemá rozlišovaciu spôsobilosť [článok 7 ods. 1 písm. c) a b) nariadenia 2017/1001]. Domnieval sa najmä, že vzhľadom na to, že prihlasovaná ochranná známka je výrazom vo švédskom jazyku (vita je vo švédčine tvar slova „vit“, ktoré znamená „biely“, s určitým členom v množnom čísle), príslušnou skupinou verejnosti je časť verejnosti v Európskej únii, ktorá hovorí po švédsky. EUIPO v podstate vychádzal z opisného charakteru prihlasovanej ochrannej známky z dvoch dôvodov. V prvom rade mali byť dotknuté tovary dostupné v bielej farbe, ktorá sa podľa neho používa pomerne často, ale nie je najčastejšie používaná. V druhom rade sa tieto tovary podľa neho vo švédčine často označujú ako „vitvaror“ („biela technika“).

Pokiaľ ide o viac alebo menej obvyklé používanie bielej farby pri výrobe uvedených tovarov, Všeobecný súd mal určiť, či takéto použitie možno považovať za „vlastnosť“ týchto tovarov v zmysle judikatúry. Všeobecný súd pripomenul, že zápis označenia môže byť zamietnutý pre jeho opisný charakter [na základe článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia 2017/1001] len vtedy, ak možno rozumne predpokladať, že ho zainteresované kruhy skutočne identifikujú ako opis jednej z uvedených vlastností. Navyše, hoci nie je podstatné, či je takáto vlastnosť z obchodného hľadiska podstatná alebo vedľajšia, vlastnosť v zmysle uvedeného článku však musí byť „objektívnou vlastnosťou, ktorá je vlastná povahe tovaru“ alebo služby, ako aj „neoddeliteľná a stála“ pre tento tovar alebo túto službu.

V tejto veci Všeobecný súd konštatoval, že biela farba nepredstavuje „neoddeliteľnú“ vlastnosť, ktorá je „vlastná povaha“ dotknutých tovarov (ako sú kuchynské roboty,

elektrické nádoby na varenie a potreby pre domácnosť), ale je čisto príležitostným a náhodným aspektom, ktorý sa prípadne môže týkať len zlomku týchto tovarov a v každom prípade nemá žiadnu priamu a bezprostrednú súvislosť s ich povahou. Takéto tovary sú totiž dostupné v mnohých farbách, medzi ktoré patrí aj biela farba, ale nie je prevládajúca. Samotná skutočnosť, že dotknuté tovary sú okrem iných farieb dostupné aj vo viac alebo menej zvyčajnej bielej farbe, sa nespochybňuje, ale je neúčinná, keďže v zmysle judikatúry nie je „rozumné“ uvažovať, že na základe tejto samotnej skutočnosti príslušná skupina verejnosti skutočne spozná bielu farbu ako opis neoddeliteľnej vlastnosti týchto tovarov, ktorá je vlastná ich povahe. Výraz „vita“ teda nie je opisom vlastnosti dotknutých tovarov, a preto sa naň nevzťahuje dôvod zamietnutia uvedený v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia 2017/1001.

Všeobecný súd okrem toho pripomenul, že všeobecný záujem, z ktorého vychádza článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001, ktorým sa vylučuje zápis ochrannej známky bez rozlišovacej spôsobilosti, sa týka ochrany spotrebiteľa, ktorá mu umožňuje bez možnosti zámeny odlíšiť pôvod tovarov alebo služieb označených ochrannou známkou v súlade so svojou základnou funkciou označenia pôvodu, zatiaľ čo všeobecný záujem, ktorý je základom pravidla uvedeného v článku 7 ods. 1 písm. c), ktorý bráni zápisu opisnej ochrannej známky, sa sústreďuje na ochranu konkurentov proti akémukoľvek riziku monopolizácie opisných údajov vlastností takýchto tovarov alebo služieb jediným hospodárskym subjektom. Ochranná známka, ktorá nie je opisná, ako je to v prejednávanej veci, napriek tomu nie je hneď rozlišovacím označením.

Vzhľadom na to, že príslušná skupina verejnosti nebude vnímať prihlasovanú ochrannú známku ako jednoduchý objektívny odkaz, že uvedené tovary sú k dispozícii v bielej farbe, ale skôr ako označenie ich pôvodu, Všeobecný súd dospel v podstate k záveru, že uvedená ochranná známka má rozlišovaciu spôsobilosť.

Vzhľadom na všetko, čo bolo uvedené, Všeobecný súd vyhovel obidvom žalobným dôvodom a zrušil rozhodnutie EUIPO.

Rozsudok zo 16. júla 2025, Iceland Foods/EUIPO – Íslandsstofa (Promote Iceland) a i. (ICELAND) (T-105/23, [EU:T:2025:729](#))

„Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Slovná ochranná známka Európskej únie ICELAND – Absolútny dôvod neplatnosti – Opisný charakter – Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“

Všeobecný súd vo svojich rozsudkoch rozhodol o opisnom charaktere dvoch označení obsahujúcich názov európskej krajiny (ICELAND) a zamietol žaloby podané proti rozhodnutiam veľkého odvolacieho senátu EUIPO z dôvodu, že tieto označenia opisujú zemepisný pôvod tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahujú, alebo ich vlastnosti.

Žalobkyňa, spoločnosť Iceland Foods Ltd, podala na EUIPO prihlášky na zápis slovného označenia ICELAND a obrazového označenia Iceland pre viaceré tovary a služby, a to

19. apríla 2002 a 12. februára 2013. Následne boli zrušovaciemu oddeleniu EUIPO pre niektoré tovary a služby, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, podané dva návrhy na vyhlásenie neplatnosti predmetných ochranných známk²⁶. Zrušovacie oddelenie vyhoveló týmto návrhom na vyhlásenie neplatnosti pre všetky dotknuté tovary a služby.

Žalobkyňa následne podala dve žaloby proti každému z rozhodnutí zrušovacieho oddelenia. Rozhodnutiami z 15. decembra 2022 veľký odvolací senát EUIPO tieto odvolania zamietol (ďalej len „napadnuté rozhodnutia“). Odvolací senát sa domnieval, že napadnuté ochranné známky boli príslušnou skupinou verejnosti, t. j. početnou anglicky hovoriacou verejnosťou v Európskej únii, vnímané ako označenie, podľa ktorého tovary a služby, na ktoré sa vzťahujú, pochádzajú z Islandu a že sa mali považovať za opisné²⁷. Veľký odvolací senát po tom, čo konštatoval, že stačí, aby sa uplatnil jeden z absolútnych dôvodov zamietnutia na to, aby označenia nemohli byť zapísané ako ochranná známka Európskej únie, dospel k záveru, že v každom prípade, ak by sa napadnuté ochranné známky mali preskúmať aj z hľadiska ich rozlišovacej spôsobilosti²⁸, nutne by sa usúdilo, že ju nemajú²⁹.

Žalobkyňa teda podala na Všeobecný súd žaloby proti každému z napadnutých rozhodnutí³⁰.

Všeobecný súd v prvom rade pripomenul, že sú vylúčené dva typy zápisu zemepisných názvov. Prvý sa týka zápisu zemepisných názvov ako ochranných známk, pokiaľ označujú určité zemepisné miesta, ktoré sú už preslávené alebo známe pre kategóriu príslušných tovarov alebo služieb a ktoré sú teda v očiach zainteresovanej skupiny verejnosti s ňou spájané. Druhý sa týka zápisu zemepisných názvov, ktoré môžu byť používané podnikmi a ktoré musia byť tiež pre tieto podniky k dispozícii ako označenia zemepisného pôvodu kategórie dotknutých tovarov alebo služieb.

Okrem toho Všeobecný súd konštatoval, že pri posudzovaní opisného charakteru sporných ochranných známk bolo potrebné zohľadniť všetky relevantné faktory, akými sú znalosť Islandu a jeho charakteristiky a súvislosť medzi kategóriami tovarov a služieb a napadnutými ochrannými známkami.

V tejto súvislosti konštatoval, že napadnuté ochranné známky označujú názov krajiny, ktorá sa zo zemepisného hľadiska nachádza v Európe, má relatívne riedko osídlené

²⁶ Tovary a služby sú zaradené do tried 7, 11, 16, 29 až 32 a 35 a tried 29, 30 a 35 v zmysle Niceskej dohody.

²⁷ V zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, neskôr článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009, ktorý bol nahradený článkom 7 ods. 1 písm. c) nariadenia 2017/1001.

²⁸ V zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, neskôr článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, ktorý bol nahradený článkom 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001.

²⁹ Veľký odvolací senát zamietol tvrdenie navrhovateľov na vyhlásenie neplatnosti, podľa ktorého predmetné ochranné známky boli v rozpore s verejným poriadkom [v zmysle ustanovení článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94 (neskôr článku 52 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009, ktorý bol nahradený článkom 59 ods. 1 písm. a) nariadenia 2017/1001) v spojení s článkom 7 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 40/94 (neskôr článkom 7 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 207/2009, ktorý bol nahradený článkom 7 ods. 1 písm. f) nariadenia 2017/1001)], ako neprípustné z dôvodu jeho oneskoreného podania. Túto otázku teda nepreskúmal ani odvolací senát a následne ani Všeobecný súd.

³⁰ Veci Iceland Foods/EUIPO – Íslandsstofa (Promote Iceland) a i. (ICELAND) (T-105/23) týkajúca sa slovnej ochrannej známky ICELAND a Iceland Foods/EUIPO – Icelandic Trademark (Iceland) (T-106/23) týkajúca sa obrazovej ochrannej známky Iceland.

územie, ale má rozlohu väčšiu ako niektoré členské štáty Únie a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

Všeobecný súd tak uviedol, že slovo „Iceland“ bolo známe značnej časti príslušnej skupiny verejnosti zloženej z početnej anglicky hovoriacej skupiny verejnosti v Únii.

Okrem toho Všeobecný súd potvrdil, že dôkazy, z ktorých vychádzal veľký odvolací senát, preukazujú, že po prvé Island bol krajinou s ohľaduplným prístupom k životnému prostrediu, najmä z dôvodu viacerých geotermálnych a vodných elektrární, po druhé, že Island bol turistickou destináciou, a po tretie, že Island ponúkal širokú škálu tovarov a služieb, v súvislosti s ktorými udržiaval významné obchodné vzťahy s krajinami EHP.

Všeobecný súd tiež poznamenal, že je potrebné zohľadniť súbor okolností existujúcich v čase podania prihlášky predmetnej ochrannej známky, a to aj s prihliadnutím na perspektívny prístup, a neobmedzovať sa len na otázku „dobrého mena“, ktoré mal Island u príslušnej skupiny verejnosti alebo ktoré mohol mať v budúcnosti v súvislosti s tovarmi a službami označenými napadnutými ochrannými známkami. Okrem toho sú rôzne charakteristiky Islandu, dôležité na účely určenia, do akej miery môže byť zemepisný pôvod dotknutých tovarov alebo služieb relevantný v očiach zainteresovanej skupiny verejnosti pre posúdenie kvality alebo iných charakteristík dotknutých tovarov alebo služieb. Z tých istých dôvodov Súdny dvor konštatoval, že veľký odvolací senát správne zohľadnil hospodársku prosperitu, vrátane posúdenia hrubého domáceho produktu, kvalifikovanej pracovnej sily alebo prítomnosti rôznych priemyselných odvetví, keďže tieto kritériá mohli umožniť určiť, či sa Island môže stať známym miestom alebo miestom s dobrou povestou, ako miesto zemepisného pôvodu predmetných tovarov a služieb.

Ďalej, pokiaľ ide o tovary zahŕňajúce potraviny rastlinného a živočíšneho pôvodu a tekutiny určené na ľudskú spotrebu, Všeobecný súd sa domnieval, že napadnuté ochranné známky majú vo vzťahu k týmto tovarom opisný charakter. Ku dňu zápisu napadnutých ochranných známk Island takéto tovary vyrábal a vyvážal a mohol vyrábať iné tovary, takže ak sa jeden z týchto tovarov uvádzal na trh pod jednou z napadnutých ochranných známk, mohol byť vnímaný ako pochádzajúci z tejto krajiny. Okrem toho za predpokladu, že súčasný vývoz potravín z Islandu nepredstavuje relatívne významnú časť jeho celkového vývozu, Všeobecný súd dospel k záveru, že takéto tvrdenie nemôže spochybniť opisný vzťah medzi ochrannými známkami a tovarmi, na ktoré sa vzťahujú, pokiaľ nezohľadňuje perspektívny pohľad na súvislosť, ktorú možno rozumne stanoviť medzi napadnutými ochrannými známkami a tovarmi, na ktoré sa vzťahujú.

Všeobecný súd napokon konštatoval, že veľký odvolací senát vykonal podrobnú analýzu opisného charakteru napadnutých ochranných známk vo vzťahu ku všetkým dotknutým tovarom a službám. Navyše, pokiaľ ide o obrazovú ochrannú známku Iceland³¹, dodal, že ani typografia, ani farba napadnutej ochrannej známky v jej prípade

³¹ Rozsudok zo 16. júla 2025, Iceland Foods/EUIPO – Icelandic Trademark (Iceland) (T-106/23, [EU:T:2025:730](#)).

nevyvoláva neobvyklý alebo nápadný efekt. Slovný prvok tejto ochrannej známky je totiž zobrazený štandardným tvarom bielych písmen bez akejkoľvek typografickej osobitosti. Hoci je umiestnený na červenom, oranžovom a žltom obdĺžnikovom pozadí, ktorého žltý a oranžový efekt vyvoláva dojem trochu rozptýleného aspektu, farebné pozadie, najmä v oranžovej a žltej farbe, je v podstate bežné v reklame alebo na obaloch, takže ho spotrebiteľ považuje za dekoratívny prvok. Za týchto okolností obrazové prvky napadnutej ochrannej známky slúžili výlučne na zvýraznenie slovného prvku uvedenej ochrannej známky a nijako nemenili jeho opisný obsah, ktorý mal tento posledný uvedený prvok.

Pokiaľ ide o článok 12 písm. b) nariadenia č. 40/94³² týkajúci sa obmedzenia účinkov ochrannej známky, ktoré by umožňovali používanie názvu „Iceland“ islandským subjektom, Všeobecný súd pripomenul, že toto ustanovenie má najmä za cieľ riešiť problémy, ktoré vznikajú pri zápise ochrannej známky zloženej úplne alebo sčasti zo zemepisného názvu, a neudeľuje tretím stranám právo používať tento názov ako ochrannú známku, ale iba zaručuje ich právo používať ho opisným spôsobom, teda ako označenie týkajúce sa zemepisného pôvodu, za predpokladu, že takéto používanie je v súlade s čestnými praktikami v priemysle alebo obchode. Okrem toho skutočnosť, že článok 12 písm. b) nariadenia č. 40/94 zaručuje, aby všetky hospodárske subjekty mohli voľne používať údaje týkajúce sa vlastností tovarov alebo služieb, neumožňuje zaručiť ochranu verejného záujmu, ktorý je základom článku 7 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia. Práve naopak, táto skutočnosť dokazuje záujem na tom, aby sa dôvod neplatnosti uvedený v článku 51 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 7 ods. 1 písm. c) uvedeného nariadenia č. 40/94, ktorý je inak absolútny, skutočne uplatňoval na každé označenie, ktoré môže označovať vlastnosť tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná.

4. Ochranné známky pozostávajúce výlučne z označení alebo údajov, ktoré sa stali obvyklými

Rozsudok zo 16. marca 2006, Telefon & Buch/ÚHVT – Herold Business Data (WEISSE SEITEN) (T-322/03, [EU:T:2006:87](#))

„Ochranná známka Spoločenstva – Prípustnosť žaloby – Nepredvídateľná okolnosť – Návrh na vyhlásenie neplatnosti – Článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 40/94 – Slovná ochranná známka WEISSE SEITEN – Absolútne dôvody zamietnutia – Článok 7 ods. 1 písm. b) až d) nariadenia č. 40/94“

³² Neskôr článok 12 písm. b) nariadenia č. 207/2009, teraz článok 14 písm. b) nariadenia 2017/1001.

Spoločnosť Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH podala na ÚHVT prihlášku slovného spojenia WEISSE SEITEN ako ochrannej známky Spoločenstva pre rôzne tovary³³. Spoločnosť Herold Business Data GmbH & Co. KG podala návrh na vyhlásenie neplatnosti tejto ochrannej známky na základe článku 7 ods. 1 písm. b) až d) a g) nariadenia č. 40/94. Zrušovacie oddelenie tomuto návrhu čiastočne vyhovel. Odvolací senát vyhlásil ochrannú známku za neplatnú z dôvodu, že pokiaľ ide o tovary zaradené do tried 9 a 16, pozostávala výlučne z označení alebo údajov, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zachovávaných a zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach. Okrem toho dospel k záveru, že na všetky uvedené tovary a služby sa uplatní aj článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 40/94.

Súd prvého stupňa, na ktorý bola podaná žaloba proti tomuto poslednému uvedenému rozhodnutiu, ktorú zamietol, v prvom rade zdôraznil, že bežný charakter ochrannej známky možno posúdiť len jednak vzhľadom na tovary alebo služby, ktorých sa ochranná známka týka, hoci predmetné ustanovenie na ne výslovne neodkazuje, a jednak vzhľadom na jej chápanie cieľovou skupinou verejnosti. Ďalej spresnil, že pokiaľ ide o toto chápanie, je potrebné zohľadniť predpokladané očakávanie priemerného spotrebiteľa druhu predmetného tovaru, ktorý sa považuje za bežne informovaného a primerane pozorného a obozretného. Napokon uviedol, že označenia alebo údaje, ktoré tvoria ochrannú známku a ktoré sa stali používanými v bežnom jazyku alebo v poctivých obchodných zvyklostiach na označovanie tovarov alebo služieb, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje, nie sú vhodné na rozlišovanie tovarov alebo služieb jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov, a teda neplnia základnú funkciu ochrannej známky.

Vzhľadom na tieto úvahy dospel Súd prvého stupňa k záveru, že v tejto veci nemalo byť slovné spojenie WEISSE SEITEN zapísané ako ochranná známka Spoločenstva pre tovary zaradené do tried 9 a 16 v zmysle Niceskej dohody, a to z dôvodu existencie absolútneho dôvodu zamietnutia uvedeného v článku 7 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 40/94, keďže bolo preukázané, že pre priemerného nemecky hovoriaceho spotrebiteľa sa v čase podania prihlášky slovné spojenie „weiße Seiten“ stalo obvyklé ako druhové pomenovanie pre telefónny zoznam súkromných osôb nielen v papierovej, ale aj v elektronickej podobe.

Rozsudok z 18. mája 2018, Mendes/EUIPO – Actial Farmaceutica (VSL#3) (T-419/17, [EU:T:2018:282](#))

„Ochranná známka Európskej únie – Konanie vo veci zrušenia – Slovná ochranná známka Európskej únie VSL#3 – Ochranná známka, ktorá sa stala obvyklým pomenovaním v obchode pre tovar alebo službu, pre ktoré je zapísaná – Ochranná známka, ktorá svojou povahou môže klamať

³³ Išlo o tovary zaradené do tried 9, 16, 41 a 42 v zmysle Niceskej dohody.

verejnosť – Článok 51 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 58 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) 2017/1001]

Spoločnosť Actial Farmaceutica Srl bola majiteľkou slovej ochrannej známky Európskej únie „VSL#3“ pre farmaceutické výrobky. Spoločnosť Mendes s.u.r.l. podala návrh na zrušenie tejto ochrannej známky, pričom na jednej strane tvrdila, že táto ochranná známka sa v dôsledku konania alebo nečinnosti vedľajšej účastníčky konania stala obvyklým pomenovaním v obchode pre dotknuté tovary, a na druhej strane, že by bola z dôvodu jej požívania spôsobilá klamať verejnosť. Zrušovacie oddelenie EUIPO tento návrh zamietlo. Odvolanie podané proti tomuto rozhodnutiu odvolací senát taktiež zamietol.

Všeobecný súd, na ktorý bola podaná žaloba proti tomuto poslednému uvedenému rozhodnutiu, ktorú zamietol, v prvom rade uviedol, že z judikatúry Súdneho dvora, ktorá sa analogicky uplatňuje na článok 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, vyplýva, že tento článok sa týka situácie, v ktorej ochranná známka už nie je spôsobilá plniť svoju funkciu označenia pôvodu. Medzi rôznymi funkciami ochrannej známky je funkcia označenia pôvodu základnou funkciou, pretože umožňuje identifikovať tovar alebo službu označené ochrannou známkou ako pochádzajúce od určitého podniku, a teda odlíšiť tento tovar alebo službu od tovarov a služieb iných podnikov. Uvedeným podnikom je podnik, pod ktorého kontrolou sa tovar alebo služba uvádza na trh. Normotvorca Európskej únie potvrdil funkciu označenia pôvodu ochrannej známky tým, že v článku 4 smernice č. 207/2009 stanovil, že označenia, ktoré sa dajú graficky vyjadriť, môžu tvoriť ochrannú známku iba vtedy, ak sú spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov alebo služieb iných podnikov.

Zatiaľ čo článok 7 nariadenia č. 207/2009 vymenováva prípady, v ktorých ochranná známka nemôže *ab initio* spĺňať funkciu označenia pôvodu, článok 51 ods. 1 písm. b) tohto istého nariadenia sa týka situácie, v ktorej je používanie ochrannej známky natoľko rozšírené, že označenie, ktoré ju tvorí, má určiť kategóriu, druh alebo povahu tovarov alebo služieb, ktorých sa týka zápis, a nie osobitných tovarov alebo služieb pochádzajúcich od určitého podniku. Ochranná známka, ktorá sa stala obvyklým pomenovaním tovaru, preto stratila svoju rozlišovaciu spôsobilosť, takže túto funkciu už nespĺňa. Majiteľovi ochrannej známky možno teda zrušiť práva priznané článkom 9 nariadenia č. 207/2009, pokiaľ sa po prvé táto ochranná známka stala obvyklým pomenovaním v obchode pre tovar alebo službu, pre ktoré je zapísaná, a po druhé, ak táto premena závisí od konania alebo nekonania uvedeného majiteľa. Ide o kumulatívne podmienky.

Všeobecný súd v druhom rade pripomenul judikatúru, podľa ktorej za predpokladu, že do distribúcie tovaru, na ktorý sa vzťahuje zapísaná ochranná známka, spotrebiteľom alebo konečným odberateľom vstupujú sprostredkovatelia, príslušné skupiny verejnosti, ktorých vnímanie sa musí zohľadniť pri posúdení otázky, či sa táto ochranná známka stala v obchode obvyklým pomenovaním pre príslušný tovar, tvoria všetci spotrebiteľia alebo koncoví užívatelia a v závislosti od vlastností trhu predmetného tovaru všetci

odborníci, ktorí sa podieľajú na predaji dotknutého tovaru. Ochranná známka totiž tvorí neoddeliteľnú súčasť komunikácie medzi predávajúcimi a kupujúcimi. Táto komunikácia môže byť úspešná a ochranná známka môže plniť funkciu, ktorá odôvodňuje jej existenciu, len v tom prípade, keď obe strany, ktoré sú účastníkmi komunikácie, rozumejú ochrannej známke, t. j. uvedomujú si jej funkciu označenia pôvodu. Keď jedna z týchto dvoch skupín považuje ochrannú známku za označenie druhu, prenos informácie, ktorú má ochranná známka sprostredkovať, zlyhá. Ochranná známka totiž svoju funkciu označenia pôvodu tovaru môže plniť aj v prípade neznalosti zo strany kupujúceho, že ide o ochrannú známku, keď sprostredkovateľ relevantným spôsobom ovplyvní jeho rozhodovanie pri kúpe, takže znalosť funkcie ochrannej známky ako označenia pôvodu tovaru tak prispeje k úspechu komunikácie. Je to tak v prípade, keď je na príslušnom trhu bežné poradenstvo zo strany sprostredkovateľa, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvní rozhodovanie pri kúpe, alebo keď sprostredkovateľ prijme rozhodnutie o kúpe za spotrebiteľa, ako je to v prípade lekárnikov a lekárov v súvislosti s liekmi na predpis.

Ak teda príslušnú skupinu verejnosti tvoria predovšetkým koneční spotrebitelia a koncoví užívatelia, musia byť tiež zohľadnení sprostredkovatelia, ktorí zohrávajú úlohu pri posúdení bežnej povahy ochrannej známky. Z tejto judikatúry vyplýva, že príslušná skupina verejnosti, ktorej vnímanie musí byť zohľadnené na účely posúdenia, či sa sporná ochranná známka stala obvyklým pomenovaním v obchode pre tovar uvedený na trh pod touto ochrannou známkou, musí byť vymedzená z hľadiska charakteristických znakov trhu pre uvedený tovar.

5. Značky pozostávajúce výlučne z tvaru tovaru

Rozsudok zo 14. septembra 2010 (veľká komora), Lego Juris/ÚHVT (C-48/09 P, [EU:C:2010:516](#))

„Odvolanie – Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 – Ochranná známka Spoločenstva – Spôsobilosť tvaru výrobku byť zapísaný ako ochranná známka – Zápis trojrozmerného označenia zloženého z hornej časti a dvoch strán kocky Lego – Vyhlásenie neplatnosti uvedeného zápisu na základe návrhu podniku uvádzajúceho na trh kocky na hranie s rovnakým tvarom a rozmermi – Článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) uvedeného nariadenia – Označenie, ktoré tvorí výlučne tvar tovaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku“

Spoločnosť Kirkbi A/S, ktorej právnou nástupkyňou je spoločnosť Lego Juris A/S, zapísala ako ochrannú známku Európskej únie trojrozmerné označenie tvorené červenou kockou Lego. Spoločnosť Mega Brands Inc. podala návrh na vyhlásenie neplatnosti tejto ochrannej známky na základe článku 7 ods. 1 písm. a) a e) bodov ii) a iii) a článku 7 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 40/94, ktorému zrušovacie oddelenie ÚHVT vyhovel. Toto rozhodnutie bolo potvrdené najprv veľkým odvolacím senátom ÚHVT a následne Súdom

prvého stupňa³⁴ z dôvodu, že napadnutá ochranná známka bola tvorená výlučne tvarom tovaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku.

Súdny dvor, na ktorý bolo podané odvolanie, ktoré zamietol, spresnil rozsah a kritériá posúdenia absolútneho dôvodu zamietnutia týkajúceho sa označení, ktoré sú tvorené výlučne tvarom tovaru³⁵.

Súdny dvor v prvom rade uviedol, že podmienka týkajúca sa skutočnosti, že pod uvedený dôvod zamietnutia je možné zaradiť každé označenie, ktoré pozostáva „výlučne“ z tvaru tovaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku, je splnená, ak všetky podstatné vlastnosti predmetného tvaru zodpovedajú technickej funkcii, pričom existencia nepodstatných vlastností, ktoré nemajú technickú funkciu, je v tejto súvislosti irelevantná. Uvedený výklad odráža myšlienku, podľa ktorej existencia jedného alebo niekoľkých ľubovoľných menej významných prvkov v trojrozmernom označení, ktorého všetky podstatné prvky sú dané technickým riešením prejavovým v tomto trojrozmernom označení, nemá vplyv na záver, že uvedené označenie je tvorené výlučne tvarom tovaru potrebným na dosiahnutie technického výsledku. Okrem toho, keďže to znamená, že dôvod zamietnutia uvedený v článku 7 ods. 1 písm. e) bode ii) nariadenia č. 40/94 sa použije len vtedy, ak sú všetky podstatné vlastnosti označenia funkčné, uvedený výklad zaručuje, že zápis takéhoto označenia ako ochrannej známky nemôže byť zamietnutý na základe tohto ustanovenia, ak tvar daného tovaru obsahuje významnejší nefunkčný prvok, akým môže byť okrasný či fantazijný prvok, ktorý má dôležitú úlohu v uvedenom tvare.

V druhom rade Súdny dvor spresnil, že podmienka, že zápis tvaru tovaru ako ochrannej známky možno zamietnuť len v prípade, že je „nevyhnutný“ na dosiahnutie cieľného technického výsledku, neznamena, že predmetný tvar musí byť jediný, akým je možné daný výsledok dosiahnuť. Je pravda, že v niektorých prípadoch môže byť ten istý výsledok dosiahnutý rôznymi riešeniami. Môžu teda existovať alternatívne tvary, ktoré budú mať rôzne rozmery či dizajn, umožňujúce dosiahnuť ten istý technický výsledok. Táto okolnosť však sama osebe nespôsobuje, že by zápis dotknutého tvaru ako ochrannej známky nemal vplyv na dostupnosť technického riešenia, ktoré je v ňom obsiahnuté, pre ostatné hospodárske subjekty. V tejto súvislosti by podľa článku 9 ods. 1 nariadenia č. 40/94 na základe zápisu výlučne funkčného tvaru tovaru ako ochrannej známky majiteľ tejto ochrannej známky mohol zabrániť iným podnikom nielen používať rovnaký tvar, ale používať aj podobné tvary. Veľmi početné alternatívne tvary by sa teda mohli stať nepoužiteľnými pre konkurentov uvedeného majiteľa. Platilo by to predovšetkým v prípade kumulácie zápisov rôznych výlučne funkčných tvarov určitého tovaru, ktorá by mohla viesť k úplnému zamedzeniu ostatným podnikom vo vyrábaní a uvádzaní na trh niektorých tovarov, ktoré majú danú technickú funkciu.

³⁴ Rozsudok z 12. novembra 2008, Lego Juris/ÚHVT – Mega Brands (Červená kocka Lego), T-270/06, [EU:T:2008:483](#).

³⁵ V zmysle článku 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia č. 40/94.

Súdny dvor v treťom rade uviedol, že situáciu podniku, ktorý vyvinul určité technické riešenie, vo vzťahu k jeho konkurentom, ktorí uvádzajú na trh identické kópie tvaru tovaru obsahujúce úplne rovnaké riešenie, nemožno chrániť priznaním monopolu danému podniku zápisom trojrozmerného označenia tvoreného uvedeným tvarom ako ochrannej známky, možno ju však prípadne preskúmať so zreteľom na pravidlá v oblasti nekalej súťaže.

Súdny dvor v štvrtom rade zdôraznil, že správne uplatnenie článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94 znamená, že podstatné vlastnosti predmetného trojrozmerného označenia boli riadne identifikované orgánom rozhodujúcim o prihláške daného označenia ako ochrannej známky. Výraz „podstatné vlastnosti“ je preto potrebné chápať tak, že sa týka najdôležitejších prvkov označenia. Uvedené podstatné vlastnosti treba identifikovať v každom jednotlivom prípade samostatne. Neexistuje totiž nijaké systematické poradie medzi jednotlivými druhmi prvkov, ktoré môže označenie obsahovať. Navyše pri skúmaní podstatných vlastností označenia môže príslušný orgán založiť svoje posúdenie buď priamo na celkovom dojme, ktorý označenie vyvoláva, alebo najskôr vykonať postupné preskúmanie jednotlivých prvkov, ktoré označenie tvoria. Okrem toho identifikácia podstatných vlastností trojrozmerného označenia s cieľom prípadného použitia dôvodu zamietnutia uvedeného v článku 7 ods. 1 písm. e) bode ii) uvedeného nariadenia môže byť v niektorých prípadoch, a predovšetkým vzhľadom na komplikovanosť daného prípadu, vykonaná jednoduchou vizuálnou analýzou daného označenia, alebo sa naopak môže zakladať na dôkladnom preskúmaní, v rámci ktorého sa zohľadňujú prvky užitočné na posúdenie, akými sú prieskumy a odborné posudky či dokonca údaje o predtým priznaných právach duševného vlastníctva, ktoré sa vzťahujú na dotknutý tovar. Keď sú podstatné vlastnosti označenia identifikované, príslušný orgán musí ďalej overiť, či všetky tieto vlastnosti zodpovedajú technickej funkcii predmetného tovaru. Článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) uvedeného nariadenia sa nemôže uplatniť, ak sa prihláška ochrannej známky vzťahuje na tvar tovaru, v ktorom má dôležitú úlohu nefunkčný prvok, akým môže byť okrasný alebo fantazijný prvok. V tomto prípade majú konkurenčné podniky jednoduchý prístup k alternatívnym tvarom s rovnakou funkciou, keďže neexistuje ohrozenie dostupnosti technického riešenia. Dané technické riešenie môže byť v takom prípade bez problémov použité konkurentmi majiteľa ochrannej známky v tvaroch tovarov, ktoré nemajú taký istý nefunkčný prvok, ako je obsiahnutý v tvare tovaru majiteľa ochrannej známky, a ktoré teda nie sú ani zhodné, ani podobné tvaru tovaru majiteľa ochrannej známky.

Súdny dvor v piatom a poslednom rade konštatoval, že predpokladané vnímanie označenia priemerným spotrebiteľom nie je rozhodujúci prvok v rámci použitia dôvodu zamietnutia podľa článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94, avšak môže predstavovať užitočné kritérium posúdenia pre príslušný orgán pri identifikácii podstatných vlastností označenia.

Rozsudok zo 6. októbra 2011, Bang & Olufsen/ÚHVT (Zobrazenie reproduktora) (T-508/08, [EU:T:2011:575](#))

„Ochranná známka Spoločenstva – Prihláška trojrozmernej ochrannej známky Spoločenstva – Vyobrazenie reproduktora – Vykonanie rozsudku, ktorým sa zrušuje rozhodnutie jeho odvolacích senátov, zo strany ÚHVT – Článok 63 ods. 6 nariadenia (ES) č. 40/94 [neskôr článok 65 ods. 6 nariadenia (ES) č. 207/2009] – Absolútny dôvod zamietnutia – Označenie pozostávajúce výlučne z tvaru, ktorý dodáva tovaru podstatnú hodnotu – Článok 7 ods. 1 písm. e) bod iii) nariadenia č. 40/94 [neskôr článok 7 ods. 1 písm. e) bod iii) nariadenia č. 207/2009]“

Spoločnosť Bang & Olufsen A/S podala na ÚHVT prihlášku trojrozmerného označenia pozostávajúceho z tvaru reproduktora ako ochrannej známky Spoločenstva. Prieskumový pracovník prihlášku zamietol z dôvodu, že ochranná známka nemala rozlišovaciu spôsobilosť a že ju nenadobudla ani používaním³⁶. Toto rozhodnutie bolo najprv potvrdené odvolacím senátom, avšak neskôr bolo zrušené Súdom prvého stupňa³⁷. Odvolací senát vyvodil dôsledky z tohto rozsudku Súdu prvého stupňa a na jednej strane zrušil rozhodnutie prieskumového pracovníka, pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky, a na druhej strane zamietol prihlášku ochrannej známky z dôvodu, že predmetné označenie pozostávalo výlučne z tvaru, ktorý dodáva tovaru podstatnú hodnotu.

Súd prvého stupňa, na ktorý bola podaná žaloba proti tomuto poslednému uvedenému rozhodnutiu, ktorú zamietol, potvrdil rozhodnutie odvolacieho senátu a spresnil vzťah medzi absolútnym dôvodom zamietnutia týkajúceho sa označení pozostávajúcich výlučne z tvaru, ktorý dodáva tovaru podstatnú hodnotu v zmysle článku 7 ods. 1 písm. e) iii) nariadenia č. 40/94, a nadobudnutím rozlišovacej spôsobilosti používaním v zmysle článku 7 ods. 3 tohto nariadenia.

V tejto súvislosti Súd prvého stupňa zdôraznil, že označenie, na ktoré sa vzťahuje článok 7 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 40/94, nemôže nikdy nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 3 tohto istého nariadenia v dôsledku používania, ku ktorému došlo, hoci podľa tohto posledného uvedeného ustanovenia táto možnosť existuje pre označenia, ku ktorým sa viažu absolútne dôvody zamietnutia upravené v článku 7 ods. 1 písm. b) až d) nariadenia č. 40/94.

V dôsledku toho, ak posúdenie označenia vo vzťahu k článku 7 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 40/94 povedie k záveru, že jedno z kritérií tohto ustanovenia je splnené, upustí sa od preskúmania toho istého označenia v zmysle článku 7 ods. 3 tohto istého nariadenia, lebo za tohto predpokladu je zápis tohto označenia nemožný. Toto upustenie od preskúmania vysvetľuje záujem uskutočniť predchádzajúce preskúmanie označenia v zmysle článku 7 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 40/94 v prípade, že uplatnenie viacerých absolútnych dôvodov zamietnutia zápisu upravených v uvedenom odseku 1 by bolo

³⁶ V zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) a článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94.

³⁷ Rozsudok z 10. októbra 2007, Bang & Olufsen/ÚHVT (Tvar reproduktora) (T-460/05, [EU:T:2007:304](#)).

možné bez toho, aby sa v tomto prípade takéto upustenie mohlo vykladať v tom zmysle, že zahŕňa povinnosť predchádzajúceho posúdenia toho istého označenia v zmysle článku 7 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 40/94.

6. Ochranné známky, ktoré sú v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi

Rozsudok z 15. marca 2018, La Mafia Franchises/EUIPO – Taliansko (La Mafia SE SIENTA A LA MESA) (T-1/17, [EU:T:2018:146](#))

„Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Obrazová ochranná známka Európskej únie La Mafia SE SIENTA A LA MESA – Absolútny dôvod zamietnutia – Rozpor s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi – Článok 7 ods. 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. f) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“

Spoločnosť La Honorable Hermandad, SL, ktorej právnou nástupkyňou sa stala spoločnosť La Mafia Franchises, SL, bola majiteľkou obrazovej ochrannej známky Európskej únie La Mafia SE SIENTA A LA MESA. Talianska republika podala návrh na vyhlásenie neplatnosti tejto ochrannej známky s odôvodnením, že táto ochranná známka je v rozpore s verejným poriadkom a s dobrými mravmi. Zrušovacie oddelenie tomuto návrhu vyhovel a odvolací senát rozhodnutie zrušovacieho oddelenia potvrdil.

Všeobecný súd, na ktorý bola podaná žaloba, ktorú zamietol, spresnil posúdenie absolútneho dôvodu zamietnutia týkajúceho sa porušenia verejného poriadku alebo dobrých mravov v zmysle článku 7 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 207/2009.

Všeobecný súd najprv uviedol, že verejným záujmom, ktorý stojí za týmto absolútnym dôvodom zamietnutia uvedeným v článku 7 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 207/2009, je vyhnúť sa zápisu označení, ktoré by pri ich používaní na území Únie ohrozovali verejný poriadok alebo dobré mravy. Tento absolútny dôvod zamietnutia bráni zápisu ochrannej známky ako ochrannej známky Európskej únie, najmä ak je veľmi urážlivá.

Všeobecný súd ďalej konštatoval, že posúdenie existencie tohto dôvodu zamietnutia nemožno založiť na vnímaní časti príslušnej skupiny verejnosti, ktorú nič nešokuje, ani na vnímaní časti príslušnej skupiny verejnosti, ktorú možno veľmi ľahko uraziť, ale musí sa vykonať na základe kritérií rozumnej osoby s priemerným prahom citlivosti a tolerancie. Okrem toho príslušnú skupinu verejnosti nemožno na účely preskúmania uvedeného dôvodu zamietnutia obmedziť na verejnosť, ktorej sú priamo určené tovary a služby, pre ktoré sa žiada o zápis. Treba totiž zohľadniť skutočnosť, že označenia, na ktoré sa tento dôvod zamietnutia vzťahuje, budú šokovať nielen skupinu verejnosti, ktorej sú tovary a služby s predmetným označením určené, ale aj ostatné osoby, ktoré, hoci nie sú uvedenými tovarmi a službami dotknuté, sa v každodennom živote budú s týmto označením náhodne stretávať.

Všeobecný súd okrem toho uviedol, že príslušná skupina verejnosti nachádzajúca sa na území Únie sa už zo svojej definície nachádza na území členského štátu a že označenia, ktoré môže príslušná skupina verejnosti vnímať ako označenia v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi, nie sú rovnaké vo všetkých členských štátoch, najmä z jazykových, historických, spoločenských či kultúrnych dôvodov. Z toho vyplýva, že na účely uplatnenia uvedeného absolútneho dôvodu zamietnutia treba zohľadniť nielen okolnosti, ktoré sú spoločné pre všetky členské štáty Únie, ale rovnako aj osobitné okolnosti vlastné jednotlivým členským štátom, ktoré môžu ovplyvniť vnímanie príslušnej skupiny verejnosti nachádzajúcej sa na území týchto štátov.

Všeobecný súd napokon spresnil, že ak je označenie mimoriadne šokujúce alebo urážlivé, treba ho považovať za označenie, ktoré je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi bez ohľadu na tovary a služby, pre ktoré bolo zapísané. Navyše zo spoločného výkladu jednotlivých pododsekov článku 7 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 vyplýva, že tieto pododseky odkazujú na vnútorné kvality predmetnej ochrannej známky a nie na okolnosti týkajúce sa správania osoby, ktorá podala prihlášku ochrannej známky.

Rozsudok z 27. februára 2020, Constantin Film Produktion/EUIPO (C-240/18 P, [EU:C:2020:118](#))

„Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 – Článok 7 ods. 1 písm. f) – Absolútny dôvod zamietnutia – Ochranná známka, ktorá je v rozpore s dobrými mravmi – Slovné označenie „Fack Ju Göhte“ – Zamietnutie prihlášky“

Spoločnosť Constantin Film Produktion podala na EUIPO prihlášku ochrannej známky Európskej únie pre rôzne tovary a služby³⁸, pričom táto ochranná známka pozostávala zo slovného označenia „Fack Ju Göhte“, ktoré je okrem iného názvom nemeckej komédie, natočenej odvolateľkou. Prieskumový pracovník však túto prihlášku zamietol s odôvodnením, že je v rozpore s verejným poriadkom a dobrými mravmi³⁹. Toto zamietnutie potvrdil najprv odvolací senát EUIPO a neskôr aj Všeobecný súd⁴⁰.

Na základe odvolania podaného odvolateľkou Súdny dvor zrušil rozsudok Všeobecného súdu a rozhodnutie odvolacieho senátu EUIPO a vyjadril sa k pojmu „dobré mravy“, ako aj ku kritériám posúdenia dôvodu zamietnutia uvedeného v článku 7 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 207/2009.

Súdny dvor na úvod spresnil, že keďže pojem „dobré mravy“ nie je v nariadení č. 207/2009 definovaný, treba ho vykladať s prihliadnutím na jeho obvyklý význam a kontext, v ktorom sa všeobecne používa. Tento pojem vo svojom obvyklom význame odkazuje na základné hodnoty a morálne normy, ku ktorým sa spoločnosť v danom okamihu hlási, ktoré sa môžu v priebehu času vyvíjať a meniť sa v priestore, a musia

³⁸ Išlo o tovary a služby zaradené do tried 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 38 a 41 v zmysle Niceskej dohody.

³⁹ V zmysle článku 7 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 7 ods. 2 tohto nariadenia.

⁴⁰ Rozsudok z 24. januára 2018, Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Göhte) (T-69/17, [EU:T:2018:27](#)).

teda byť určené v závislosti od sociálneho konsenzu prevládajúceho v tejto spoločnosti v čase hodnotenia, pričom treba náležite zohľadniť spoločenský kontext, a to v prípade potreby vrátane kultúrnej, náboženskej alebo filozofickej rozmanitosti, ktorá ho charakterizuje.

Okrem toho Súdny dvor uviedol, že preskúmanie otázky, či označenie, ktorého zápis sa požaduje, je v rozpore s dobrými mravmi, vyžaduje analýzu všetkých prvkov vlastných danej veci na účely určenia spôsobu, akým by príslušná skupina verejnosti vnímala takéto označenie v prípade jeho používania ako ochrannej známky pre prihlasované tovary alebo služby. V tejto súvislosti Súdny dvor uvádza, že nestačí, aby bolo dotknuté označenie považované za nevkusné, ale musí byť príslušnou skupinou verejnosti vnímané tak, že je v rozpore so základnými hodnotami a morálnymi normami spoločnosti, ktoré v tom čase existujú. Na účely stanovenia, či ide o takýto prípad, treba vychádzať z vnímania rozumnej osoby s priemerným prahom citlivosti a tolerance, berúc do úvahy kontext, v ktorom sa môže ochranná známka vyskytnúť, ako aj prípadne osobitné okolnosti vlastné dotknutej časti Únie. Na tento účel sú relevantné prvky, akými sú legislatívne predpisy a administratívne postupy, verejná mienka a prípadne spôsob, akým príslušná skupina verejnosti v minulosti reagovala na toto označenie alebo podobné označenia, ako aj akýkoľvek iný prvok umožňujúci posúdiť vnímanie tejto verejnosti. Takéto preskúmanie sa preto nemôže obmedziť na abstraktné posúdenie prihlasovanej ochrannej známky či dokonca jej určitých zložiek, ale musí sa preukázať, že táto verejnosť by používanie uvedenej ochrannej známky v konkrétnom a aktuálnom spoločenskom kontexte skutočne vnímala tak, že je v rozpore so základnými hodnotami a morálnymi normami spoločnosti. Okrem toho treba zohľadniť aj slobodu prejavu zakotvenú v článku 11 Charty základných práv Európskej únie, čo potvrdzuje tak odôvodnenie 21 nariadenia 2015/2424⁴¹, ktorým sa zmenilo nariadenie č. 207/2009, ako aj odôvodnenie 21 nariadenia 2017/1001, ktoré výslovne zdôrazňujú potrebu uplatňovať tieto nariadenia s cieľom zabezpečiť plné dodržiavanie základných práv a slobôd, najmä slobody prejavu.

Pokiaľ ide konkrétnejšie o posudzované označenie, Súdny dvor uviedol, že nie je potrebné, aby názov filmu opisoval jeho obsah, aby mohol predstavovať relevantný prvok na posúdenie toho, či príslušná skupina verejnosti vníma tento názov a rovnomenné slovné označenie ako označenie, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi. Okrem toho, hoci úspech filmu automaticky nepreukazuje spoločenskú prijateľnosť jeho názvu a rovnomenného slovného označenia, nič to nemení na skutočnosti, že ide prinajmenšom o nepriamy dôkaz tejto prijateľnosti, ktorý treba posúdiť v súvislosti so všetkými relevantnými prvkami prejednávanej veci, aby sa konkrétnym spôsobom preukázalo vnímanie tohto označenia v prípade jeho používania ako ochrannej známky.

⁴¹ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (Ú. v. EÚ L 341, 2015, s. 21).

Za týchto podmienok a vzhľadom na skutočnosť, že nebol predložený nijaký konkrétny dôkaz, ktorý by hodnoverne vysvetlil, prečo by široká nemecky hovoriaca verejnosť vnímala posudzované slovné označenie tak, že by bolo v rozpore so základnými hodnotami a morálnymi normami spoločnosti v prípade použitia tohto označenia ako ochrannej známky, hoci sa nezdá, že by tá istá verejnosť považovala názvy rovnomených komédií tak, že sú v rozpore s dobrými mravmi, Súdny dvor konštatoval, že tak odvolací senát EUIPO, ako aj Všeobecný súd, nesprávne vyložili a uplatnili článok 7 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 207/2009.

7. Klamlivé ochranné známky

Rozsudok z 13. mája 2020, SolNova/EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T-86/19, [EU:T:2020:199](#))

„Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Slovná ochranná známka Európskej únie BIO-INSECT Shocker – Absolútny dôvod zamietnutia – Ochranná známka, ktorá môže klamať verejnosť – Článok 7 ods. 1 písm. g) nariadenia (ES) č. 207/2009“

Všeobecný súd v rozsudku SolNova/EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T-86/19), vydanom 30. apríla 2020, čiastočne zrušil rozhodnutie EUIPO z dôvodu, že sa tento úrad dopustil nesprávneho posúdenia tým, že sa domnieval, že slovná ochranná známka BIO-INSECT Shocker nie je klamlivá vo vzťahu k biocídnym výrobkom.

SolNova AG, žalobkyňa, podala návrh na vyhlásenie neplatnosti slovnej ochrannej známky BIO-INSECT Shocker pre všetky tovary, na ktoré sa táto ochranná známka vzťahuje, vrátane biocídnych výrobkov, a to najmä z dôvodu, že môže klamať verejnosť o povahe alebo kvalite tovarov. EUIPO tento návrh zamietol, pričom sa domnieval, že napadnutá ochranná známka neklame verejnosť, keďže žalobkyňa nepreukázala, že túto ochrannú známku možno považovať za klamlivú v zmysle článku 7 ods. 1 písm. g) nariadenia č. 207/2009 a že používanie uvedenej ochrannej známky neklamlivým spôsobom je možné. Žalobkyňa vo svojej žalobe podanej na Všeobecný súd najmä tvrdila, že príslušná skupina verejnosti vníma napadnutú ochrannú známku tak, že sa týka biologických tovarov alebo tovarov súvisiacich s ochrannou životného prostredia.

Všeobecný súd na úvod pripomenul svoju ustálenú judikatúru, podľa ktorej prípady odmietnutia zápisu ochranných známk, ktoré môžu klamať verejnosť, uvedené v článku 7 ods. 1 písm. g) nariadenia č. 207/2009, predpokladajú existenciu skutočného klamania alebo dostatočne závažného nebezpečenstva klamania spotrebiteľa.

Všeobecný súd ďalej po odkaze na ustanovenia nariadenia č. 528/2012⁴², ktorými sa definuje pojem biocídny výrobok a stanovujú požiadavky uplatniteľné na etikety a reklamy na uvedené výrobky, konštatoval, že z týchto ustanovení vyplýva, že zmienky na biocídnom výrobku, ako je ten, pre ktorý bola napadnutá ochranná známka zapísaná, ktoré navodzujú dojem, že tento výrobok je prírodný, neškodlivý zdraviu alebo šetrný k životnému prostrediu, môžu viesť spotrebiteľa do omylu a oklamať ho. Zmienka tohto druhu na biocídnom výrobku postačuje na preukázanie dostatočne závažného nebezpečenstva klamania spotrebiteľa.

Pokiaľ ide o slovný prvok „bio“ napadnutej ochrannej známky, Všeobecný súd v tejto súvislosti pripomenul, že tento prvok je vysoko sugestívny, pričom táto sugestívnosť všeobecne odkazuje na myšlienku ochrany životného prostredia, používania prírodných materiálov alebo ekologických výrobných procesov.

Všeobecný súd teda dospel k záveru, že prítomnosť výrazu „bio“ na biocídnych výrobkoch postačuje na preukázanie dostatočne závažného nebezpečenstva klamania spotrebiteľa.

Všeobecný súd napokon na rozdiel od EUIPO konštatoval, že možnosť neklamlivého používania ochrannej známky za predpokladu, že sa preukáže, nie je teda spôsobilá vylúčiť porušenie článku 7 ods. 1 písm. g) nariadenia č. 207/2009.

Rozsudok z 29. júna 2022, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO – Írsko a Ornua (La Irlandesa 1943) (T-306/20, [EU:T:2022:404](#))⁴³

„Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Obrazová ochranná známka Európskej únie La Irlandesa 1943 – Absolútne dôvody neplatnosti – Vyhlásenie neplatnosti veľkým odvolacím senátom EUIPO – Dôkazy predložené po prvýkrát Všeobecnému súdu – Relevantný dátum na preskúmanie absolútneho dôvodu neplatnosti – Ochranná známka, ktorá môže klamať verejnosť – Článok 7 ods. 1 písm. g) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. g) nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Nekonanie v dobrej viere – Článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 59 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001]“

Spoločnosť Hijos de Moisés Rodríguez González, SA, nakupovala po desaťročia od spoločnosti Ornua Co-operative Ltd írske maslo a predávala ho na Kanárskych ostrovoch (Španielsko) pod ochrannými známkami obsahujúcimi prvok „la irlandesa“. Po skončení tohto obchodného vzťahu v roku 2011 žalobkyňa pokračovala v predaji tovarov pod týmito ochrannými známkami. V roku 2014 dosiahla na EUIPO zápis obrazovej ochrannej

⁴² Článok 3 ods. 1 písm. a), článok 69 ods. 2 a článok 72 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 167, 2012, s. 1).

⁴³ Odvolanie proti tomuto rozsudku nebolo prijaté (uznesenie z 8. marca 2023, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO (C-605/22 P, [EU:C:2023:199](#)).

známky Európskej únie La Irlandesa 1943 pre rôzne potravinárske tovary⁴⁴. Írsko a Ornua Co-operative predložili EUIPO návrh na vyhlásenie neplatnosti tejto ochrannej známky z dôvodu, že má klamlivú povahu a jej prihláška nebola podaná v dobrej viere⁴⁵. Zrušovacie oddelenie EUIPO zamietlo návrh na vyhlásenie neplatnosti. Veľký odvolací senát však zrušil rozhodnutie zrušovacieho oddelenia a vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú. Konštatoval, že ku dňu podania prihlášky bola táto ochranná známka spôsobilá klamať verejnosť o zemepisnom pôvode dotknutých tovarov a že jej prihláška nebola podaná v dobrej viere.

Žalobkyňa podala na Všeobecný súd žalobu s návrhom na zrušenie rozhodnutia veľkého odvolacieho senátu. Všeobecný súd túto žalobu zamietol s odôvodnením, že napadnutá ochranná známka nebola v čase podania prihlášky klamlivá, ale že žalobkyňa pri podaní prihlášky nekonala v dobrej viere. Pri tejto príležitosti poskytol spresnenia týkajúce sa podmienok uplatnenia pojmov „klamlivá ochranná známka“ a „nekonanie prihlasovateľa v dobrej viere“ v kontexte ochranných známk označujúcich zemepisný pôvod tovarov.

Všeobecný súd v prvom rade uviedol, že keď španielski hovoriaci spotrebitelia, ktorí predstavujú príslušnú skupinu verejnosti,vidia napadnutú ochrannú známku umiestnenú na dotknutých tovaroch, budú si myslieť, že pochádzajú z Írska.

Pokiaľ ide ďalej o klamlivú povahu napadnutej ochrannej známky, Všeobecný súd zdôraznil, že na rozdiel od preskúmania návrhu na zrušenie⁴⁶, ktoré si vyžaduje zohľadnenie skutočností, ktoré nastali po podaní ochrannej známky, ako je jej používanie, preskúmanie návrhu na vyhlásenie neplatnosti založené na klamlivej povahe ochrannej známky⁴⁷, vyžaduje preukázanie, že označenie predložené na účely jeho zápisu ako ochrannej známky je samo osebe spôsobilé klamať spotrebiteľa v čase podania prihlášky, pričom neskoršie používanie uvedeného označenia nie je relevantné. Pokiaľ ide o neplatnosť, treba totiž spresniť, či ochranná známka nemala byť zapísaná *ab initio* z dôvodov existujúcich už v čase podania uvedenej prihlášky, keďže zohľadnenie neskorších skutočností môže slúžiť len na objasnenie okolností existujúcich k tomuto dátumu.

V prejednávanej veci mal veľký odvolací senát overiť, či v čase podania prihlášky neexistoval rozpor medzi informáciou, ktorú napadnutá ochranná známka šířila, a charakteristikami tovarov označených v tejto prihláške. Keďže však zoznam tovarov neobsahoval nijaké údaje o ich zemepisnom pôvode, a teda sa mohol vzťahovať na tovary pochádzajúce z Írska, v čase podania prihlášky neexistoval takýto rozpor, takže bolo vylúčené konštatovať, že napadnutá ochranná známka mala k tomuto dátumu klamlivú povahu. Veľký odvolací senát teda nesprávne vytkol žalobkyni, že tento zoznam neobmedzila na tovary pochádzajúce z Írska. Okrem toho vzhľadom na to, že napadnutá

⁴⁴ išlo o tovary, akými sú mäso alebo mliečne výrobky, patriace do triedy 29 v zmysle Niceskej dohody.

⁴⁵ V zmysle článku 7 ods. 1 písm. g) a článku 52 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia č. 207/2009.

⁴⁶ V zmysle článku 51 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009.

⁴⁷ Podaný na základe ustanovení článku 52 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 7 ods. 1 písm. g) nariadenia č. 207/2009.

ochranná známka nemohla byť ku dňu podania prihlášky považovaná za klamlivú, neskoršie dôkazy, ktoré sa netýkali situácie k tomuto dňu, nemohli potvrdiť takúto klamlivú povahu. Veľký odvolací senát sa preto v tejto súvislosti dopustil nesprávneho posúdenia.

Napokon, pokiaľ ide o neexistenciu dobrej viery žalobkyne pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky⁴⁸, Všeobecný súd konštatoval, že na účely rozhodnutia o tejto otázke sa mohol veľký odvolací senát platne opierať o dôkazy – a dokonca aj o používanie ochrannej známky – po dátume uvedeného podania prihlášky, keďže predstavovali dôkazy týkajúce sa situácie k relevantnému dátumu.

V tejto veci po prvé nezanedbateľná časť tovarov predávaných žalobkyňou pod napadnutou ochrannou známkou nemala írsky pôvod, a teda nezodpovedala jej vnímaniu príslušnou skupinou verejnosti. Hoci táto okolnosť nie je relevantná na účely preskúmania klamlivej povahy ochrannej známky, je relevantná na účely preskúmania tvrdenia, že žalobkyňa nekonala v dobrej viere. Keďže španielski hovoriaci spotrebitelia boli po desaťročia zvyknutí na umiestnenie napadnutej ochrannej známky na maslo pochádzajúce z Írska, mohli byť uvedení do omylu, pokiaľ ide o zemepisný pôvod týchto tovarov, po tom, čo žalobkyňa rozšírila používanie ochrannej známky na iné tovary než na maslo írskeho pôvodu.

Po druhej veci, v ktorých EUIPO a španielske orgány zrušili alebo zamietli podobné ochranné známky, ako je dotknutá ochranná známka v tejto veci, potvrdzujú, že napadnutá ochranná známka môže byť vnímaná ako označujúca írsky pôvod tovarov. Uvádzajú tiež, že používanie ochrannej známky pre tovary, ktoré nemajú írsky pôvod, bolo predmetom sporov týkajúcich sa jej klamlivej povahy, o čom žalobkyňa nevyhnutne vedela v deň podania prihlášky, a teda môže potvrdzovať existenciu jej nekonania v dobrej viere k tomuto dátumu.

Po tretie žalobkyňa prijala obchodnú stratégiu spočívajúcu na asociácii s ochrannými známkami obsahujúcimi prvok „la irlandesa“, ktoré súviseli s bývalým obchodným vzťahom žalobkyne so spoločnosťou Ornua Co-operative, aby naďalej využívala prospech z tohto skončeného vzťahu a ochranných známk, ktoré s ním súviseli.

Všeobecný súd preto konštatoval, že zápis napadnutej ochrannej známky bol v rozpore s čestným konaním v priemysle a obchode a že veľký odvolací senát správne dospel k záveru, že žalobkyňa nekonala v dobrej viere. Keďže tento záver sám osebe odôvodňoval výrok rozhodnutia veľkého odvolacieho senátu, Všeobecný súd žalobu zamietol.

⁴⁸ V zmysle článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.

8. Nekonanie prihlasovateľa v dobrej viere

Rozsudok z 12. septembra 2019, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, [EU:C:2019:724](#))

„Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 – Absolútne dôvody neplatnosti – Článok 52 ods. 1 písm. b) – Nekonanie v dobrej viere pri podávaní prihlášky ochrannej známky“

V rozsudku Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P), vyhlásenom 12. septembra 2019, Súdny dvor zrušil rozsudok Všeobecného súdu⁴⁹ a spresnil pojem „nekonanie v dobrej viere“ pri podávaní prihlášky ochrannej známky Európskej únie.

Pán Nadal Esteban a spoločnosť Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret, ktorá je majiteľkou obrazových ochranných známk KOTON, udržiavali obchodné vzťahy do roku 2004. Pán Esteban podal 25. apríla 2011 prihlášku obrazového označenia STYLO & KOTON ako ochrannej známky Európskej únie pre tovary a služby zaradené do tried 25, 35 a 39 v zmysle Niceskej dohody. V nadväznosti na čiastočné vyhovenie námietke, ktorú podala Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret, založenej na jej ochranných známkach KOTON, zapísaných pre tovary a služby zaradené do tried 18, 25 a 35, došlo k zápisu ochrannej známky STYLO & KOTON pre služby zaradené do triedy 39. Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret teda podala návrh na vyhlásenie neplatnosti na základe článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, podľa ktorého je nekonanie prihlasovateľa v dobrej viere pri podávaní prihlášky ochrannej známky absolútnym dôvodom neplatnosti.

Všeobecný súd potvrdil rozhodnutie o zamietnutí návrhu na vyhlásenie neplatnosti prijaté EUIPO, pričom dospel k záveru, že nemohlo ísť o nekonanie v dobrej viere, keďže medzi tovarmi alebo službami, pre ktoré boli ochranné známky zapísané, neexistovala zhodnosť ani podobnosť, ktorá by mohla viesť k zámene. Na základe odvolania bol Súdny dvor vyzvaný, aby objasnil pojem „nekonanie v dobrej viere“.

Na úvod Súdny dvor spresnil, že hoci podľa svojho obvyklého významu v bežnom jazyku pojem „nekonanie v dobrej viere“ predpokladá existenciu určitého stavu mysle alebo nečestného úmyslu, tento pojem treba okrem toho chápať v kontexte práva ochranných známk, teda práva, ktorým sa riadi obchodný styk. Normy týkajúce sa ochrannej známky Európskej únie majú za cieľ predovšetkým prispieť k systému nenarušenej hospodárskej súťaže v Únii, v ktorom na účely získania a udržania si klientely kvalitou svojich tovarov alebo služieb musí každý podnik mať možnosť dať zapísať ako ochranné známky označenia umožňujúce spotrebiteľovi odlíšiť bez možnosti zámieny tieto tovary alebo služby od tovarov alebo služieb iného pôvodu. V dôsledku toho Súdny dvor usúdil,

⁴⁹ Rozsudok Všeobecného súdu z 30. novembra 2017, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, [EU:T:2017:853](#)).

že ochrannú známku treba vyhlásiť za neplatnú, ak z relevantných a súhlasných nepriamych dôkazov vyplýva, že majiteľ uvedenej ochrannej známky podal žiadosť o zápis tejto ochrannej známky nie s cieľom zúčastniť sa hospodárskej súťaže čestným spôsobom, ale s úmyslom poškodiť záujmy tretích osôb spôsobom, ktorý nie je v súlade s čestnými praktikami, alebo s úmyslom získať výlučné právo na iné účely, než sú tie, ktoré súvisia s funkciou ochrannej známky, predovšetkým základnou funkciou označenia pôvodu, a to aj bez toho, aby sa zamerail na konkrétnu tretiu osobu.

Súdny dvor ďalej uviedol, že z rozsudku z 11. júna 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, [EU:C:2009:361](#)), nevyplýva, že nekonanie v dobrej viere možno konštatovať iba v prípade, keď sa na vnútornom trhu používa zhodné alebo podobné označenie pre zhodné alebo podobné tovary, ktoré by mohlo viesť k zámene s označením, o ktorého zápis sa žiada. Môžu totiž existovať prípady, v ktorých je možné sa o prihláške ochrannej známky domnievať, že nebola podaná v dobrej viere bez ohľadu na to, že tretia osoba v čase podania tejto žiadosti nevyužívala na vnútornom trhu zhodné alebo podobné označenie pre zhodné alebo podobné tovary. V prípade návrhu na vyhlásenie neplatnosti na základe článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 sa vôbec nevyžaduje, aby bol navrhovateľ majiteľom staršej ochrannej známky zapísanej pre totožné alebo zhodné tovary alebo služby. Navyše platí, že existencia pravdepodobnosti zámeny medzi označeniami vo vedomí verejnosti nemusí byť nutne preukázaná v prípadoch, keď sa ukáže, že v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky tretia osoba používala aspoň v jednom členskom štáte označenie zhodné alebo podobné s napadnutou ochrannou známkou. V prípade, že neexistuje pravdepodobnosť zámeny medzi označením používaným treťou osobou a napadnutou ochrannou známkou, alebo v prípade, že tretia osoba nepoužíva označenie, ktoré je zhodné alebo podobné napadnutej ochrannej známke, sa v prípade potreby iné skutkové okolnosti môžu považovať za relevantné a súhlasné nepriame dôkazy, ktoré preukazujú skutočnosť, že prihlasovateľ nekonal v dobrej viere.

Na záver Súdny dvor konštatoval, že Všeobecný súd nezohľadnil pri celkovom posúdení všetky relevantné skutkové okolnosti, ktoré nastali pri podaní prihlášky, zatiaľ čo tento okamih bol rozhodujúci. Keďže návrh smeroval na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky v celom rozsahu, mal byť teda preskúmaný s ohľadom na úmysel pána Estebana v okamihu, keď žiadal o zápis uvedenej ochrannej známky. V dôsledku toho Súdny dvor zrušil napadnutý rozsudok.

Rozsudok zo 6. júla 2022, Zdúť/EUIPO – Nehera a i. (nehera) (T-250/21, [EU:T:2022:430](#))

„Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Obrazová ochranná známka Európskej únie NEHERA – Absolútny dôvod neplatnosti – Neexistencia nekonania v dobrej viere – Článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 59 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“

Žalobca, pán Ladislav Zdút, dosiahol v roku 2014 na EUIPO zápis obrazovej ochrannej známky Európskej únie NEHERA pre tovary patriace do odevného odvetvia.

Pani Nehera, pán Nehera a pani Sehnal podali v roku 2019 žiadosť o vyhlásenie neplatnosti uvedenej ochrannej známky, založenú na tvrdení, že žalobca pri podávaní prihlášky nekonal v dobrej viere⁵⁰. Uviedli najmä, že ich starý otec, Jan Nehera, založil v 30. rokoch 20. storočia v Československu podnik, ktorý uvádzal na trh odevy a módné doplnky, a podal prihlášku pre národnú ochrannú známku, ktorú používal a ktorá je zhodná s napadnutou ochrannou známkou a má dobré meno. Druhý odvolací senát EUIPO vyhovel tejto žiadosti. Tento odvolací senát dospel k záveru, že žalobca mal v úmysle neoprávnene využívať dobré meno pána Jana Neheru a staršej československej ochrannej známky, a teda nekonal pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky v dobrej viere. Žalobca podal na Všeobecný súd žalobu s návrhom na zrušenie tohto rozhodnutia odvolacieho senátu EUIPO.

Všeobecný súd zrušil napadnuté rozhodnutie a spresnil pojem „nekonanie v dobrej viere“, ak sa zakladá na úmysle neprávom využívať dobré meno staršej ochrannej známky alebo známosť mena určitej osoby.

Všeobecný súd predovšetkým uviedol, že na účely posúdenia neexistencie dobrej viery prihlasovateľa možno zohľadniť stupeň všeobecnej známosti dotknutého označenia v čase podania jeho prihlášky, najmä ak toto označenie bolo v minulosti zapísané alebo používané treťou osobou ako ochranná známka. Skutočnosť, že by používanie prihlasovaného označenia prihlasovateľovi umožnilo neoprávnene využívať dobré meno ochrannej známky alebo staršieho označenia alebo dokonca meno známej osoby, totiž môže dokazovať, že prihlasovateľ nekonal v dobrej viere. Príslušnou skupinou verejnosti na posúdenie existencie tohto dobrého mena a neoprávneného prospechu z tohto dobrého mena je priemerný spotrebiteľ tovarov, pre ktoré bola napadnutá ochranná známka zapísaná.

Všeobecný súd ďalej usúdil, že konanie parazitujúcim spôsobom vo vzťahu k dobrému menu označenia alebo mena, je v zásade možné len vtedy, ak toto označenie alebo meno má skutočne určité dobré meno alebo určitú známosť. V tejto veci pritom ku dňu podania prihlášky napadnutej ochrannej známky staršia československá ochranná známka a meno pána Jana Neheru už neboli ani zapísané ani chránené, ani používané treťou osobou na uvádzanie oblečenia na trh, ani nemali dobré meno v príslušnej skupine verejnosti. V tejto súvislosti Všeobecný súd spresnil, že samotná okolnosť, že prihlasovateľ ochrannej známky vedel alebo mal vedieť, že tretia osoba v minulosti používala ochrannú známku, ktorá je zhodná alebo podobná prihlasovanej ochrannej známke, nestačí na preukázanie toho, že prihlasovateľ nekonal v dobrej viere.

Všeobecný súd okrem toho pripomenul, že existencia súvislosti medzi napadnutou ochrannou známkou a starším označením vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti sama

⁵⁰ V zmysle článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.

osebe nemôže stačiť na vyvodenie záveru o existencii neoprávnene získaného prospechu z dobrého mena staršieho označenia alebo mena. V tejto súvislosti zdôraznil, že žalobca vynaložil vlastné obchodné úsilie s cieľom oživiť obraz staršej československej ochrannej známky a že samotná skutočnosť, že odkázal na túto ochrannú známku a historickú povest jej tvorca na propagačné účely, sa nezdá byť v rozpore s čestnými praktikami v priemysle alebo obchode.

Navyše Všeobecný súd pripustil, že za určitých osobitných okolností by opätovné použitie staršej ochrannej známky, ktorá mala kedysi dobré meno, alebo meno kedysi známej osoby, mohlo vyvolať falošný dojem o kontinuite alebo dedičskom vzťahu s touto staršou ochrannou známkou alebo s touto osobou. Tak by to mohlo byť najmä v prípade, ak prihlasovateľ ochrannej známky vystupuje v príslušnej skupine verejnosti ako právny alebo hospodársky nástupca majiteľa staršej ochrannej známky, hoci medzi majiteľom staršej ochrannej známky a ním neexistuje žiadny vzťah kontinuity alebo dedičský vzťah. Takúto okolnosť možno zohľadniť na účely prípadného preukázania toho, že prihlasovateľ nekonal v dobrej viere. V prejednávanej veci sa pritom podľa Všeobecného súdu nezdá, že by sa žalobca úmyselne snažil vytvárať falošný dojem o kontinuite alebo dedičskom vzťahu medzi svojím podnikom a podnikom Jana Neheru.

Napokon Všeobecný súd rozhodol o údajnom úmysle žalobcu podviesť potomkov a dedičov pána Jana Neheru alebo ich zbaviť ich práv. V tejto súvislosti uviedol, že v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky staršia československá ochranná známka a meno pána Jana Neheru už neboli predmetom nijakej právnej ochrany. Z toho vyplýva, že potomkovia a dediči pána Jana Neheru nemali nijaké právo, ktoré by mohlo byť predmetom podvodu alebo ktorého by ich žalobca zbavil.

Všeobecný súd preto dospel k záveru o neexistencii nekonania v dobrej viere a zrušil rozhodnutie druhého odvolacieho senátu EUIPO.

9. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti používaním

Rozsudok z 12. decembra 2002, eCopy/ÚHVT (ECOPY) (T-247/01, [EU:T:2002:319](#))

„Ochranná známka Spoločenstva – Slovo ECOPY – Zneužitie právomoci – Rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním po dátume podania prihlášky – Článok 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 40/94“

Spoločnosť eCopy, Inc, predtým nazývaná Simplify Development Corporation, podala na ÚHVT prihlášku slovnej ochrannej známky ECOPY pre tovary zodpovedajúce opisu: „softvér a prístroje na skenovanie a elektronické šírenie dokumentov“. Prieskumový pracovník však túto prihlášku zamietol z dôvodu, že prihlasovaná ochranná známka bola pre príslušné tovary opisná a nemala žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť. Odvolanie podané proti tomuto rozhodnutiu odvolací senát taktiež zamietol.

Súd prvého stupňa, na ktorý bola podaná žaloba proti rozhodnutiu odvolacieho senátu, ktorú zamietol, spresnil kritériá posúdenia rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním v zmysle článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94, ako aj rozsah preskúmania vykonávaného ÚHVT.

Podľa Súdu prvého stupňa sa článok 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 má vykladať v tom zmysle, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky musí byť nadobudnutá používaním pred podaním prihlášky. V dôsledku toho je irelevantná skutočnosť, že ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť po dni podania prihlášky ochrannej známky a pred dátumom, keď ÚHVT, t. j. prieskumový pracovník alebo prípadne odvolací senát, rozhodoval o otázke, či absolútne dôvody zamietnutia zápisu bránia zápisu tejto ochrannej známky. Z toho vyplýva, že ÚHVT nemôže brať do úvahy nijaký dôkaz vzťahujúci sa na používanie, ktorý je z obdobia po dátume podania prihlášky.

Pokiaľ ide o preskúmanie vykonávané ÚHVT, Súd prvého stupňa uviedol, že pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky Spoločenstva nadobudnutej používaním je ÚHVT povinný preskúmať skutočnosti, ktoré môžu prihlasovateľ ochrannej známky takúto rozlišovaciu spôsobilosť poskytnúť, len ak ich prihlasovateľ uviedol. Hoci je pravda, že pokiaľ ide o článok 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94, neexistuje žiadne pravidlo, podľa ktorého by preskúmanie ÚHVT (t. j. preskúmanie vykonané prieskumným pracovníkom alebo prípadne odvolacím senátom) bolo obmedzené na skutočnosti uvedené stranami, na rozdiel od toho, čo stanovuje článok 74 ods. 1 *in fine* toho istého nariadenia týkajúci sa relatívnych dôvodov zamietnutia, ak prihlasovateľ ochrannej známky netvrdí, že jej rozlišovacia spôsobilosť bola nadobudnutá používaním, pre ÚHVT je fakticky nemožné zohľadniť skutočnosť, že prihlasovaná ochranná známka takúto rozlišovaciu spôsobilosť nadobudla. ÚHVT je taktiež povinný zohľadniť dôkaz, ktorý preukazuje, že prihlasovaná ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním, len ak ho prihlasovateľ ochrannej známky predložil počas správneho konania pred ÚHVT, pretože neexistuje podstatný rozdiel medzi tvrdením, že prihlasovaná ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním, na jednej strane a predložením dôkazov na podporu takéhoto tvrdenia na strane druhej.

Rozsudok z 19. júna 2014, Oberbank a i. (C-217/13 a C-218/13, [EU:C:2014:2012](#))

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochranné známky – Smernica 2008/95/ES – Článok 3 ods. 1 a 3 – Ochranná známka tvorená červenou farbou bez kontúr zapísaná pre bankové služby – Návrh na vyhlásenie neplatnosti – Rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním – Dôkaz – Spotrebiteľský prieskum – Moment, keď sa rozlišovacia spôsobilosť na základe užívania musí nadobudnúť – Dôkazné bremeno“

Spoločnosť DSGV bola majiteľkou národnej ochrannej známky tvorenej červenou farbou bez kontúr, ktorá bola zapísaná na Deutsches Patent- und Markenamt (Nemecký úrad pre patenty a ochranné známky, ďalej len „DPMA“) pre bankové služby. Spoločnosť

Oberbank podala návrh na vyhlásenie neplatnosti predmetnej ochrannej známky, pričom najmä namietala, že táto ochranná známka nenadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním. DPMA tento návrh zamietla. Okrem toho spoločnosti Banco Santander a Santander Consumer Bank tiež podali návrh na vyhlásenie neplatnosti predmetnej ochrannej známky z dôvodu, že nenadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním, ktorý bol takisto zamietnutý.

Bundespapentgericht (Spolkový patentový súd, Nemecko), ktorý rozhodoval o dvoch žalobách, ktoré podali jednak Oberbank a jednak Banco Santander a Santander Consumer Bank, požiadal Súdny dvor, aby objasnil stupeň asociácie požadovaný na to, aby bolo možné konštatovať, že ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním, ako aj dátum, ktorý je relevantný na účely takéhoto preskúmania.

Súdny dvor v prvom rade uviedol, že článok 3 ods. 1 a 3 smernice 2008/95 o ochranných známkach⁵¹ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni takému výkladu vnútroštátneho práva, v zmysle ktorého sa v konaniach, v ktorých vznikla otázka, či farebná ochranná známka bez kontúr nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť na základe používania, vždy vyžaduje, aby zo spotrebiteľského prieskumu vyplynula úroveň asociácie tejto ochrannej známky najmenej vo výške 70 %.

Súdny dvor v druhom rade konštatoval, že ak členský štát nevyužil možnosť upravenú v článku 3 ods. 3 druhej vete smernice 2008/95 o ochranných známkach, článok 3 ods. 3 prvá veta tejto smernice sa má vykladať v tom zmysle, že v rámci konania o vyhlásenie neplatnosti týkajúceho sa ochrannej známky, ktorá nemá vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť, treba na účely posúdenia, či táto ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť na základe používania, preskúmať, či takúto spôsobilosť nadobudla pred podaním prihlášky tejto ochrannej známky. V tomto ohľade nie je relevantné, že majiteľ namietanej ochrannej známky tvrdí, že táto známka v každom prípade nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť na základe používania po podaní prihlášky, ale pred jej zápisom.

V treťom a poslednom rade Súdny dvor dospel k záveru, že ak členský štát nevyužil možnosť upravenú v článku 3 ods. 3 druhej vete smernice 2008/95 o ochranných známkach, článok 3 ods. 3 prvá veta tej istej smernice sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby v rámci konania o vyhlásenie neplatnosti bola ochranná známka vyhlásená za neplatnú, ak nemá vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť a majiteľ tejto ochrannej známky nepreukáže, že táto ochranná známka nadobudla pred podaním prihlášky rozlišovaciu spôsobilosť na základe používania.

⁵¹ Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25).

Rozsudok z 21. apríla 2015, Louis Vuitton Malletier/ÚHVT – Nanu-Nana (Zobrazenie hnedo-bežového šachovnicového vzoru) (T-359/12, [EU:T:2015:215](#))⁵²

„Ochranná známka Spoločenstva – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Obrazová ochranná známka Spoločenstva zobrazujúca hnedo-béžový šachovnicový vzor – Absolútny dôvod zamietnutia – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním – Článok 7 ods. 1 písm. b) a článok 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 – Článok 52 ods. 1 a 2 nariadenia č. 207/2009“

Spoločnosť Louis Vuitton Malletier bola majiteľkou obrazovej ochrannej známky Spoločenstva zobrazujúcej hnedo-béžový šachovnicový vzor. Spoločnosť Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG podala návrh na vyhlásenie neplatnosti, ktorému zrušovacie oddelenie ÚHVT vyhovel z dôvodu, že ochranná známka nemala rozlišovaciu spôsobilosť a nezáskala ju používaním. Odvolací senát ÚHVT toto rozhodnutie potvrdil.

Všeobecný súd, na ktorý bola podaná žaloba proti rozhodnutiu odvolacieho senátu, ktorú zamietol, dospel k záveru, že absolútny dôvod zamietnutia týkajúci sa nedostatku rozlišovacej spôsobilosti označenia⁵³ nebráni zápisu ochrannej známky, ak táto nadobudne rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary alebo služby, o ktorých zápis sa žiada, v dôsledku jej používania. Dôkaz o rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním sa má vzťahovať len na štáty, ktoré boli členmi Únie v okamihu podania prihlášky na zápis spornej ochrannej známky. Označenie bez vnútornej rozlišovacej spôsobilosti, ktoré z dôvodu používania, ku ktorému došlo pred podaním prihlášky navrhujúcej jeho zápis ako ochrannej známky Spoločenstva, nadobudlo takúto spôsobilosť pre tovary alebo služby uvedené v prihláške, je teda možné zapísať, pretože nejde o ochrannú známku „zapísanú v rozpore s ustanoveniami článku 7“. Článok 52 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 preto v tomto prípade nie je relevantný, keďže sa týka ochranných známk, ktorých zápis bol v rozpore s dôvodmi zamietnutia uvedenými v článku 7 ods. 1 písm. b) až d) nariadenia č. 207/2009, a ktoré by v prípade neexistencie takéhoto ustanovenia museli byť zrušené. Cieľom článku 52 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 je totiž práve ponechať zápis tých z týchto ochranných známk, ktoré z dôvodu ich používania nadobudli medzitým, teda po ich zápise, rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o tovary alebo služby, pre ktoré boli zapísané, napriek tomu, že tento zápis bol v okamihu, keď k nemu došlo, v rozpore s článkom 7 nariadenia č. 207/2009.

Ochranná známka Spoločenstva má „jednotný charakter“, čo so sebou prináša, že „má rovnaké účinky v celom Spoločenstve“. Z toho vyplýva, že na to, aby mohlo byť označenie zapísané, musí mať rozlišovaciu spôsobilosť v celej Únii. Zápis ochrannej známky sa tak musí zamietnuť, ak ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť v časti Únie. Článok 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 treba chápať s prihliadnutím na tieto požiadavky.

⁵² Odvolanie proti tomuto rozsudku bolo zamietnuté uznesením predsedu Súdneho dvora z 21. júla 2016, Louis Vuitton Malletier/EUIPO (C-363/15 P a C-364/15 P, [EU:C:2016:595](#)).

⁵³ V zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.

Preto sa musí takáto spôsobilosť nadobudnutá používaním preukázať na celom území, na ktorom ochranná známka nemala takúto rozlišovaciu spôsobilosť *ab initio*. Z vyššie uvedeného nevyhnutne vyplýva, že ak nemá sporná ochranná známka rozlišovaciu spôsobilosť v celej Únii, dôkaz o rozlišovacej spôsobilosti, ktorú uvedená ochranná známka nadobudla, musí byť predložený pre každý z členských štátov. Hoci sa Súdny dvor domnieval, že aj keď je pravda, že to, či ochranná známka získala rozlišovaciu spôsobilosť používaním, sa musí preukázať v tej časti Únie, v ktorej táto ochranná známka nemala takúto povahu *ab initio*, bolo by nadmerné vyžadovať, aby dôkaz o takomto získaní rozlišovacej spôsobilosti bol predložený pre každý členský štát jednotlivo. Je však potrebné uviesť, že Súdny dvor sa neodklonil od svojej judikatúry, keď pripomenul judikatúru, podľa ktorej mohla byť ochranná známka zapísaná len vtedy, ak bol predložený dôkaz, že používaním, ktorého bola predmetom, nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v časti Únie, v ktorej nemala takúto rozlišovaciu spôsobilosť *ab initio*, a že by to malo byť v celej Únii.

Rozsudok z 25. júla 2018, Société des produits Nestlé a i./Mondelez UK Holdings & Services (C-84/17 P, C-85/17 P a C-95/17 P, [EU:C:2018:596](#))

„Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Trojrozmerná ochranná známka zobrazujúca tvar štvordielnej čokoládovej tyčinky – Odvolanie týkajúce sa odôvodnenia – Nepripustnosť – Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 – Článok 7 ods. 3 – Dôkaz o rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním

Spoločnosť Société des produits Nestlé SA podala na EUIPO prihlášku trojrozmerného označenia zobrazujúceho tvar štvordielnej čokoládovej tyčinky ako ochrannej známky Európskej únie pre tovary patriace do odvetvia cukríkov a pekárenských výrobkov⁵⁴. Spoločnosť Cadbury Schweppes plc (neskôr Cadbury Holdings, teraz Mondelez) podala návrh na vyhlásenie neplatnosti zápisu založený na neexistencii rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia⁵⁵, ktorému zrušovacie oddelenie EUIPO vyhovel. Odvolací senát EUIPO však toto rozhodnutie zrušil z dôvodu, že sporné označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v dôsledku jej používania⁵⁶.

Všeobecný súd⁵⁷, na ktorý bola podaná žaloba proti tomuto poslednému uvedenému rozhodnutiu, ho následne zrušil v celom rozsahu, pričom dospel k záveru, že toto rozhodnutie sa nezaoberalo vnímaním spornej ochrannej známky príslušnou skupinou verejnosti vo viacerých členských štátoch.

V nadväznosti na odvolania, ktoré podali Nestlé a EUIPO, ktoré zamietol, Súdny dvor spresnil územný rozsah používania označenia, ktorý je potrebný na to, aby sa označenie

⁵⁴ Išlo o tovary zaradené do triedy 30 v zmysle Niceskej dohody.

⁵⁵ V zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.

⁵⁶ V zmysle článku 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009.

⁵⁷ Rozsudok z 15. decembra 2016, Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO – Société des produits Nestlé (Tvar čokoládovej tyčinky) (T-112/13, [EU:T:2016:735](#)).

mohlo považovať za označenie, ktoré nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009.

Súdny dvor v prvom rade spresnil pôsobnosť rozsudku z 18. apríla 2013, Colloseum Holding (C-12/12, [EU:C:2013:253](#)). V tejto súvislosti zdôraznil, že je pravda, že už rozhodol, že požiadavky stanovené na účely riadneho používania ochrannej známky⁵⁸ sú analogické s požiadavkami týkajúcimi sa nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia používaním na účely jeho zápisu⁵⁹ a že na posúdenie existencie „riadneho používania ochrannej známky v Spoločenstve“ netreba brať do úvahy hranice územia členských štátov. Rozsudok Colloseum Holding sa však netýka územného rozsahu relevantného na posúdenie existencie riadneho používania ochrannej známky v zmysle článku 15 ods. 1 nariadenia č. 207/2009, ale možnosti domnievať sa, že podmienka riadneho používania ochrannej známky v zmysle uvedeného ustanovenia je splnená, pokiaľ sa zapísaná ochranná známka, ktorá svoju rozlišovaciu spôsobilosť nadobudla v dôsledku používania inej kombinovanej ochrannej známky, pričom predstavuje jeden z jej prvkov, používa len prostredníctvom tejto inej kombinovanej ochrannej známky alebo ak sa používa len spolu s inou ochrannou známkou a samotná kombinácia týchto dvoch ochranných známk je navyše zapísaná ako ochranná známka. Bod 34 rozsudku Colloseum Holding preto nemožno chápať v tom zmysle, že požiadavky stanovené na účely posúdenia územného rozsahu, ktoré umožňujú zapísať ochrannú známku na základe používania, sú analogické s požiadavkami, ktoré umožňujú zachovať práva majiteľa zapísanej ochrannej známky.

Pokiaľ ide o riadne používanie už zapísanej ochrannej známky Európskej únie, Súdny dvor tiež uviedol, že neexistuje analogické ustanovenie s článkom 7 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, takže sa nemožno ďalej domnievať, že takéto používanie chýba len preto, lebo dotknutá ochranná známka nie je používaná v časti Únie. Aj keď je teda odôvodnené očakávať, že ochranná známka Európskej únie by sa mala používať na rozsiahlejšom území, než je územie jedného členského štátu, aby bolo možné kvalifikovať toto používanie ako „riadne používanie“, nie je vylúčené, že za určitých okolností sa trh s tovarmi alebo so službami, pre ktoré bola uvedená ochranná známka Európskej únie zapísaná, v skutočnosti obmedzuje len na územie jedného členského štátu, takže používanie uvedenej ochrannej známky na tomto území môže spĺňať podmienku riadneho používania ochrannej známky Európskej únie.

Pokiaľ ide v druhom rade o nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky v dôsledku jej používania, Súdny dvor pripomenul svoju judikatúru, podľa ktorej možno označenie zapísať ako ochrannú známk Európskej únie podľa článku 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 iba vtedy, ak sa predloží dôkaz, že v dôsledku svojho používania nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v časti Únie, v ktorej *ab initio* takúto spôsobilosť nemalo. Túto časť Únie môže prípadne tvoriť aj jediný členský štát. Pokiaľ teda ide

⁵⁸ V zmysle článku 15 ods. 1 nariadenia č. 40/94 a článku 15 ods. 1 nariadenia č. 207/2009.

⁵⁹ Rozsudok z 19. decembra 2012, Leno Merken (C-149/11, [EU:C:2012:816](#)).

o ochrannú známku, ktorá *ab initio* nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo všetkých členských štátoch, takúto ochrannú známku možno na základe tohto ustanovenia zapísať len vtedy, ak sa preukáže, že nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním na celom území Únie. Súdny dvor okrem toho zdôraznil, že z rozsudku z 24. mája 2012, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/ÚHVT* (C-98/11 P, [EU:C:2012:307](#), bod 62), nevyplýva, že v prípade, ak ochranná známka nemá vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť v celej Únii, stačí na jej zápis ako ochrannej známky Európskej únie preukázať, že nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním v prevažnej časti Únie, i keď tento dôkaz nebol predložený pre každý členský štát.

Pokiaľ ide v treťom a poslednom rade o dôkaz nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti používaním, Súdny dvor konštatoval, že nijaké ustanovenie nariadenia č. 207/2009 neukladá povinnosť preukázať na základe rôznych dôkazov nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti používaním v každom jednotlivom členskom štáte, nemožno preto vylúčiť, že dôkazy o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti daného označenia používaním sú relevantné, pokiaľ ide o viacero členských štátov či dokonca celú Úniu. Predovšetkým je možné, že hospodárske subjekty v prípade niektorých tovarov alebo služieb zoskupili viaceré členské štáty v rámci rovnakej distribučnej siete a považovali tieto členské štáty, najmä z hľadiska ich obchodných stratégií, za jeden a ten istý národný trh. V tomto prípade môžu byť dôkazy o používaní označenia na takomto cezhraničnom trhu relevantné pre všetky dotknuté členské štáty. Bude to tak aj vtedy, ak z dôvodu geografickej, kultúrnej alebo jazykovej blízkosti medzi dvoma členskými štátmi príslušná skupina verejnosti prvého členského štátu dostatočne pozná tovary alebo služby ponúkané na trhu druhého členského štátu.

Z týchto úvah vyplýva, že i keď na účely zápisu ochrannej známky, ktorá *ab initio* nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo všetkých členských štátoch Únie, nie je podľa článku 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 potrebné, aby bolo pre každý jednotlivý členský štát preukázané nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky používaním, na základe predložených dôkazov musí byť možné preukázať takéto nadobudnutie vo všetkých členských štátoch Únie. Otázka, či predložené dôkazy postačujú na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti daného označenia používaním na časti územia Únie, na ktorom toto označenie *ab initio* nemalo takúto spôsobilosť, vyplýva z posúdenia dôkazov, ktoré v prvom rade musia vykonať orgány EUIPO. Toto posúdenie podlieha preskúmaniu Všeobecným súdom, ktorý jediný má v prípade, že je na ňom podaná žaloba proti rozhodnutiu odvolacieho senátu, právomoc zisťovať skutkový stav, a teda ho posudzovať. Posúdenie skutkového stavu Všeobecným súdom však nepredstavuje, s výnimkou prípadu skreslenia dôkazov, ktoré sú mu predložené, právnu otázku, ktorá ako taká podlieha preskúmaniu Súdnym dvorom v rámci odvolacieho konania. Nič to nemení na skutočnosti, že hoci orgány EUIPO alebo Všeobecný súd po tom, čo posúdia všetky dôkazy, ktoré im boli predložené, rozhodnú, že niektoré z týchto dôkazov postačujú na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti daného označenia používaním v časti Únie, v ktorej *ab initio* nemalo túto spôsobilosť, a tak na rozhodnutie

o jeho zápise ako ochrannej známky Európskej únie, musia toto rozhodnutie jasne uviesť vo svojich jednotlivých rozhodnutiach.

II. Relatívne dôvody zamietnutia zápisu

1. Pravdepodobnosť zámeny

Rozsudok z 9. júla 2003, Laboratorios RTB/ÚHVT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS) (T-162/01, [EU:T:2003:199](#))

„Ochranná známka Spoločenstva – Námietkové konanie – Staršie obrazové a slovné ochranné známky obsahujúce slovo GIORGI – Prihláška slovnnej ochrannej známky Spoločenstva GIORGIO BEVERLY HILLS – Relatívny dôvod zamietnutia – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94“

Spoločnosť Giorgio Beverly Hills, Inc. podala na ÚHVT prihlášku slovného označenia GIORGIO BEVERLY HILLS ako ochrannej známky Spoločenstva pre tovary zaradené do rôznych tried v zmysle Niceskej dohody⁶⁰.

Spoločnosť Laboratorios RTB podala námietku proti zápisu tejto ochrannej známky Spoločenstva z dôvodu existencie pravdepodobnosti zámeny medzi prihlasovanou ochrannou známkou a staršími obrazovými ochrannými známkami obsahujúcimi slovné označenia J GIORGI, GIORGI LINE a MISS GIORGI, ktorých majiteľkou bola žalobkyňa.

Námietkové oddelenie ÚHVT zamietlo námietku z dôvodu, že rozdiely medzi kolidujúcimi označeniami nemôžu viesť k zámene zo strany verejnosti na španielskom území, na ktorom boli staršie ochranné známky chránené.

Žalobkyňa podala na ÚHVT odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia, ktoré odvolací senát zamietol. Odvolací senát v podstate konštatoval, že napriek zhodnosti predmetných tovarov existovali medzi prihlasovanou ochrannou známkou GIORGIO BEVERLY HILLS a staršími obrazovými ochrannými známkami obsahujúcimi slovné označenia J GIORGI, GIORGI LINE a MISS GIORGI dostatočné rozdiely, aby bolo možné vylúčiť akúkoľvek pravdepodobnosť zámeny.

Žalobkyňa podala žalobu proti rozhodnutiu odvolacieho senátu, ktorú Súd prvého stupňa zamietol.

Súd prvého stupňa v tejto súvislosti konštatoval, že pre španielsku verejnosť neexistuje pravdepodobnosť zámeny medzi slovnou ochrannou známkou „GIORGIO BEVERLY HILLS“, ktorej zápis ako ochrannej známky Spoločenstva sa požaduje pre toaletné mydlá,

⁶⁰ Ide o triedy 3, 14, 18 a 25 v zmysle Niceskej dohody.

parfumy atď. zaradené do triedy 3 v zmysle Niceskej dohody, a obrazovými ochrannými známkami obsahujúcimi slovné označenia „J GIORGI“, „GIORGI LINE“ a „MISS GIORGI“, ktoré boli predtým zapísané v Španielsku na označenie voňavkárskeho a kozmetického tovaru patriacich do tej istej triedy. Aj keby totiž existovala zhoda alebo podobnosť medzi tovarmi, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce ochranné známky, vizuálne, fonetické a koncepčné rozdiely medzi označeniami predstavujú dostatočné dôvody na vylúčenie existencie uvedenej pravdepodobnosti, a preto nie je splnená jedna z podmienok na uplatnenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 o ochranných známkach Spoločenstva.

Rozsudok z 22. januára 2009, Commercy/ÚHVT – easyGroup IP Licensing (easyHotel) (T-316/07, [EU:T:2009:14](#))

„Ochranná známka Spoločenstva – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Slovná ochranná známka Spoločenstva easyHotel – Staršia národná slovná ochranná známka EASYHOTEL – Relatívny dôvod zamietnutia – Neexistencia podobnosti tovarov a služieb – Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 52 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 40/94 – Právna pomoc – Prihláška podaná správcom obchodnej spoločnosti v konkurze – Článok 94 ods. 2 rokovacieho poriadku“

Spoločnosť EasyGroup IP Licensing Ltd podala na ÚHVT prihlášku slovného označenia easyHotel ako ochrannej známky Spoločenstva pre rôzne tovary a služby⁶¹. Spoločnosť Commercy AG podala návrh na vyhlásenie neplatnosti predmetnej ochrannej známky založený na staršej národnej slovnej ochrannej známke EASYHOTEL zapísanej v Nemecku pre rôzne tovary a služby. EasyGroup IP Licensing sa vzdala spornej ochrannej známky pre niektoré tovary a služby.

Zrušovacie oddelenie zamietlo návrh na vyhlásenie neplatnosti s odôvodnením, že jedna z podmienok potrebných na uplatnenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 nebola splnená, a síce zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb označených kolidujúcimi ochrannými známkami. Odvolací senát svojím rozhodnutím zamietol odvolanie žalobkyne a potvrdil rozhodnutie zrušovacieho oddelenia. V podstate rozhodol, že dotknuté tovary a služby nie sú ani zhodné, ani podobné, a preto článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 nemožno uplatniť.

Súd prvého stupňa zamietol žalobu podanú proti rozhodnutiu odvolacieho senátu, pričom v prvom rade konštatoval, že návrh na vyhlásenie neplatnosti, ktorý sa zakladá na článku 8 ods. 1 toho istého nariadenia, môže byť podaný len majiteľmi starších ochranných známk uvedených na podporu tohto návrhu alebo užívateľmi licencií na tieto ochranné známky⁶². Postavenie správcu v konkurznom konaní obchodnej spoločnosti, ktorá je majiteľkou predmetných starších ochranných známk, však

⁶¹ Tvary a služby, pre ktoré bola zapísaná ochranná známka, sú zaradené do tried 9, 16, 25, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41 a 42 v zmysle Niceskej dohody.

⁶² Článok 55 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 o ochranných známkach Spoločenstva, v spojení s článkom 42 ods. 1 a článkom 52 ods. 1 tohto nariadenia.

nezodpovedá žiadnej z týchto dvoch kategórií. Návrh na vyhlásenie neplatnosti podaný týmto správcom v jeho vlastnom mene musí byť preto považovaný za neprípustný.

Ak teda návrh na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva podala dotknutá spoločnosť a odvolávala sa pritom na staršie ochranné známky, ktorých je majiteľkou, je to tá istá spoločnosť, prípadne zastúpená správcom konkurznej podstaty, ktorá je oprávnená konať proti rozhodnutiam zrušovacieho oddelenia a odvolacieho senátu. Naopak odvolanie podané na odvolací senát a žaloba na Súde prvého stupňa, ktoré podal správca konkurznej podstaty tej istej spoločnosti vo svojom vlastnom mene, musia byť zamietnuté z dôvodu, že boli podané⁶³ osobou neoprávnenou konať proti rozhodnutiam uvedeným v týchto podaniach.

Súd prvého stupňa v druhom rade dospel k záveru, že pre širokú verejnosť neexistuje pravdepodobnosť zámeny⁶⁴ medzi slovným označením easyHotel, ktorého prihláška na zápis ako ochrannej známky Spoločenstva bola podaná pre služby zaradené do tried 39 a 42 v zmysle Niceskej dohody, ako aj pre tovary a služby zaradené do tried 16, 25, 32, 33, 35, 36 a 41, a slovnou ochrannou známkou EASYHOTEL, skôr zapísanou v Nemecku pre softvér zaradený do tried 9 a 42 v zmysle uvedenej dohody.

Predmetné tovary a služby sú odlišné, pokiaľ ide o ich povahu, určenie a používanie, ako aj tým, že nemajú konkurenčný ani doplňujúci charakter. Predmetné tovary a služby označené staršou ochrannou známkou majú totiž počítačový charakter, zatiaľ čo informačné, objednávacie a rezervačné služby označené prihlasovanou ochrannou známkou majú odlišnú povahu a používajú informatiku len ako prostriedok na šírenie informácií alebo na rezerváciu hotelových izieb alebo ciest.

Predmetné tovary a služby označené staršou ochrannou známkou sú určené najmä podnikom z oblasti hotelových služieb a cestovného ruchu a informačné, objednávacie a rezervačné služby označené prihlasovanou ochrannou známkou sú určené širokej verejnosti. Okrem toho sú predmetné tovary a služby označené staršou ochrannou známkou využívané na to, aby umožnili počítačovému systému a osobitne on-line obchodu fungovať, zatiaľ čo informačné, objednávacie a rezervačné služby označené prihlasovanou ochrannou známkou sa využívajú na rezerváciu hotelových izieb alebo ciest. Samotná skutočnosť, že informačné, objednávacie a rezervačné služby označené prihlasovanou ochrannou známkou sú výlučne ponúkané na internete, a teda potrebujú počítačové zariadenie, ako je to, ktoré poskytujú tovary a služby označené staršou ochrannou známkou, nepostačuje na vylúčenie základných rozdielov, ktoré existujú medzi predmetnými tovarmi a službami, pokiaľ ide o ich povahu, určenie a používanie.

V treťom a poslednom rade tovary alebo služby sa dopĺňajú, ak medzi nimi existuje úzky vzťah v tom zmysle, že jeden je nevyhnutný alebo dôležitý na použitie druhého tak, že

⁶³ V rozpore s tým, čo je uvedené v článku 58 a článku 63 ods. 4 nariadenia č. 40/94.

⁶⁴ V zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

spotrebitelia si môžu myslieť, že zodpovednosť za výrobu týchto tovarov alebo poskytovanie týchto služieb pripadá rovnakému podniku.

Táto z judikatúry vyplývajúca definícia uvádza, že tovary alebo služby, ktoré sa dopĺňajú, sa môžu použiť spoločne, čo znamená, že sú určené rovnakej verejnosti. Z toho vyplýva, že doplňujúci vzťah by nemohol existovať medzi na jednej strane tovarmi alebo službami, ktoré sú potrebné na fungovanie obchodného podniku, a na druhej strane tovarmi a službami, ktoré tento podnik vyrába alebo ponúka. Tieto dve kategórie tovarov alebo služieb sa nepoužívajú spoločne, pretože tovary a služby prvej kategórie používa samotný podnik, zatiaľ čo tie druhej kategórie využívajú zákazníci uvedeného podniku.

Rozsudok z 18. júna 2009, L'Oréal a i. (C-487/07, [EU:C:2009:378](#))

„Smernica 89/104/EHS – Ochranné známky – Článok 5 ods. 1 a 2 – Použitie v porovnávacej reklame – Právo zakázať toto použitie – Neoprávnene získaný prospech z dobrého mena – Poškodenie funkcií ochrannej známky – Smernica 84/450/EHS – Porovnávacia reklama – Článok 3a ods. 1 písm. g) a h) – Podmienky prípustnosti porovnávacej reklamy – Neoprávnene získaný prospech z dobrého mena ochrannej známky – Predstavovanie tovaru ako imitácie alebo kópie“

Podniky L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, ako aj Laboratoire Garnier & Cie sú členovia skupiny L'Oréal, ktorá vyrába a uvádza na trh luxusné parfumy. Sú majiteľmi ochranných známk s dobrým menom Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs a Noa.

Spoločnosti Malaika a Starion uvádzali v Spojenom kráľovstve na trh imitácie týchto parfumov vyrábané spoločnosťou Bellure. Flakóny a obaly použité na uvádzanie týchto imitácií na trh vykazovali všeobecnú podobnosť s flakónmi a obalmi používanými skupinou L'Oréal, ktoré sú chránené slovnými a obrazovými ochrannými značkami. Tieto spoločnosti používali porovnávacie zoznamy poskytované maloobchodným predajcom, ktoré uvádzali slovnú ochrannú známku luxusného parfumu, ktorého imitáciou bol parfum, ktorý uvádzali na trh.

L'Oréal podala proti spoločnostiam Bellure, Malaika a Starion na High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Vyšší súd (Anglicko a Wales), oddelenie Chancery, Spojené kráľovstvo] žalobu pre porušenie práv z ochranných známk.

Predkladajúci vnútroštátny súd požiadal Súdny dvor o spresnenie výkladu niektorých ustanovení smernice o ochranných značkách, ako aj smernice o klamlivej a porovnávacej reklame⁶⁵.

⁶⁵ Smernica Rady 84/450/EHS z 10. septembra 1984 o klamlivej a porovnávacej reklame (Ú. v. ES L 250, s. 17; Mim. vyd. 15/001, s. 227), zmenená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/55/ES zo 6. októbra 1997 (Ú. v. ES L 290, s. 18; Mim. vyd. 15/003, s. 365).

Pokiaľ ide o použitie obalov a flakónov podobných obalom a flakónom značkových parfumov uvádzaných na trh skupinou L'Oréal, Súdnemu dvoru bola položená otázka, či tretia osoba, ktorá použije označenie podobné ochrannej známke s dobrým menom, neoprávnene získava prospech z ochrannej známky, keď jej toto použitie poskytuje výhodu pri uvádzaní jej tovarov na trh, avšak bez toho, aby to u verejnosti vyvolávalo pravdepodobnosť zámeny alebo spôsobovalo ujmu majiteľovi ochrannej známky.

Súdny dvor na túto otázku odpovedal kladne. Rozhodol, že existencia neoprávnene získaného prospechu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky nie je podmienená existenciou pravdepodobnosti zámeny, ani existenciou nebezpečenstva ujmy spôsobenej majiteľovi ochrannej známky. Súdny dvor zastával názor, že určenie, či sa použitím označenia neoprávnene získava prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky, si vyžaduje celkové posúdenie, ktoré musí zohľadniť najmä silu dobrého mena a stupeň rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, mieru podobnosti kolidujúcich ochranných známk, ako aj povahu a mieru príbuznosti dotknutých tovarov. Malaika a Starion v danom prípade získavali obchodnú výhodu tým, že používali obaly a flakóny podobné obalom a flakónom, ktoré používa L'Oréal pre jej luxusné parfums, aby uvádzali na trh ich „podradné“ imitácie. Okrem toho táto podobnosť bola zámerne vytvorená na vyvolanie asociácie vo vnímaní verejnosti s cieľom uľahčiť uvádzanie takéhoto tovaru na trh. Súdny dvor uviedol, že za týchto podmienok treba zohľadniť najmä skutočnosť, že cieľom používania obalov a flakónov, ktoré sú podobné obalom a flakónom imitovaných parfumov, je ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena ochranných známk, pod ktorými sú tieto parfums uvádzané na trh, na reklamné účely. Súdny dvor dospel k záveru, že keď sa tretia osoba pokúša použitím označenia podobného ochrannej známke s dobrým menom využiť túto ochrannú známku, aby ťažila z jej príťažlivosti, dobrej povesti a prestíže, ako aj aby bez akejkoľvek finančnej náhrady a bez toho, aby sama musela v tejto súvislosti vyvinúť vlastné snaženie, využila obchodné úsilie majiteľa ochrannej známky na vytvorenie a udržiavanie jej obrazu, prospech vyplývajúci z uvedeného použitia musí byť považovaný za neoprávnene získaný z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena uvedenej ochrannej známky.

Pokiaľ ide o porovnávacie zoznamy parfumov obsahujúce názvy luxusných parfumov skupiny L'Oréal, ktoré sú chránené slovnými ochrannými známkami, Súdny dvor najprv konštatoval, že tieto zoznamy môžu byť kvalifikované ako porovnávacia reklama. Ďalej pripomenul, že použitie označenia zhodného alebo podobného ochrannej známke konkurenta inzerentom v porovnávacej reklame môže byť prípadne zakázané podľa smernice o ochranných známkach, pokiaľ táto reklama nespĺňa všetky podmienky prípustnosti uvedené v smernici o klamlivej a porovnávacej reklame. Súdny dvor v tejto súvislosti dospel k záveru, že majiteľ ochrannej známky môže zakázať použitie označenia zhodného s touto ochrannou známkou treťou osobou, a to aj vtedy, ak toto použitie nie je spôsobilé zasiahnuť do základnej funkcie ochrannej známky, ktorou je označovanie pôvodu tovarov alebo služieb, pod podmienkou, že uvedené použitie je zasahuje alebo je spôsobilé zasiahnuť do niektorej z ostatných funkcií ochrannej známky, akou je najmä

komunikačná, investičná či reklamná funkcia. Pokiaľ ide o otázku, či porovnávacie zoznamy parfumov spĺňajú všetky podmienky prípustnosti uvedené v smernici o klamlivej a porovnávacej reklame, Súdny dvor rozhodol, že táto smernica inzerentovi zakazuje, aby v porovnávacej reklame uvádzal, že tovar, ktorý uvádza na trh, je imitáciou alebo kópiou tovaru alebo služby označenej ochrannou známkou. Cieľom a účelom týchto porovnávacích zoznamov je upozorniť dotknutú verejnosť na pôvodný parfum, za ktorého imitáciu sa majú považovať parfumy uvádzané na trh spoločnosťami Malaika a Starion. Súdny dvor konštatoval, že tieto zoznamy tak potvrdzujú skutočnosť, že tieto parfumy predstavujú imitácie parfumov uvádzaných na trh skupinou L'Oréal a predstavujú teda tovary uvádzané inzerentom na trh ako imitácie tovarov označených chránenou ochrannou známkou. Súdny dvor napokon spresnil, že prospech dosiahnutý inzerentom vďaka takejto protiprávnej porovnávacej reklame musí byť považovaný za „získaný neoprávnene“ zo všeobecnej známosti tejto ochrannéj známky, čo je takisto v rozpore s požiadavkami stanovenými smernicou o klamlivej a porovnávacej reklame.

Rozsudok z 22. septembra 2016, combit Software (C-223/15, [EU:C:2016:719](#))

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 – Ochranná známka Európskej únie – Jednotný charakter – Konštatovanie pravdepodobnosti zámeny iba v časti Únie – Územná pôsobnosť zákazu stanovená v článku 102 uvedeného nariadenia“

Spoločnosť combit Software, založená podľa nemeckého práva, bola majiteľkou nemeckej slovnej ochrannéj známky a slovnej ochrannéj známky Európskej únie combit pre tovary a služby v oblasti informatiky.

Spoločnosť Commit Business Solutions, založená podľa izraelského práva, predávala v mnohých krajinách prostredníctvom svojej internetovej stránky www.commitcrm.com softvér pod slovným označením „Commit“.

Combit Software podala žalobu proti spoločnosti Commit Business Solutions na Landgericht Düsseldorf (Krajinský súd Düsseldorf, Nemecko), ktorou sa primárne domáhala, aby bol spoločnosti Commit Business Solutions uložený zákaz používania slovného označenia „Commit“ v Únii pre softvér, ktorý táto spoločnosť uvádzala na trh, a subsidiárne, aby bol tejto spoločnosti uložený zákaz používať toto označenie v Nemecku.

Landgericht Düsseldorf (Krajinský súd Düsseldorf) zamietol primárny návrh spoločnosti combit Software, ale vyhovel jej subsidiárnemu návrhu.

Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajinský súd Düsseldorf, Nemecko), ktorý rozhodoval o odvolaní podanom spoločnosťou combit Software, požiadal Súdny dvor, aby sa vyjadril k používaniu označenia Európskej únie, ktoré vytvára pravdepodobnosť zámeny s ochrannou známkou Európskej únie na časti územia Únie, pričom na inej časti tohto územia takéto nebezpečenstvo nevytvára.

Súdny dvor v prvom rade uviedol, že vo veci týkajúcej sa práva majiteľa ochrannej známky Európskej únie namietat voči zápisu podobnej ochrannej známky Európskej únie, ktorá vytvára pravdepodobnosť zámeny, už rozhodol, že takáto námietka sa musí prijať, pokiaľ je existencia pravdepodobnosti zámeny preukázaná v časti Únie, pričom touto časťou môže byť napríklad územie určitého členského štátu. Súdny dvor z toho vyvodil, že analogické riešenie treba použiť vo veciach týkajúcich sa práva majiteľa ochrannej známky Európskej únie zakázať používanie označenia, pri ktorom existuje pravdepodobnosť zámeny, pretože majiteľ ochrannej známky Únie je chránený proti akémukoľvek používaniu, ktoré zasahuje alebo môže zasiahnuť do funkcie tejto ochrannej známky ako označenia pôvodu. Tento majiteľ má teda nárok na zákaz takéhoto používania, hoci toto používanie zasahuje do tejto funkcie iba v časti Únie.

Súdny dvor v druhom rade konštatoval, že s cieľom zabezpečiť jednotnú ochranu, ktorú má ochranná známka Európskej únie na celom území Únie, sa pôsobnosť zákazu pokračovať v úkonoch, ktoré porušujú alebo hrozia porušením tejto známky v zásade vzťahuje na celé územie Európskej únie.

V takých prípadoch, keď súd pre ochranné známky Európskej únie konštatuje, že používanie sporného podobného označenia pre tovary zhodné s tovarmi, pre ktoré bola dotknutá ochranná známka Európskej únie zapísaná, nevytvára, najmä z jazykových dôvodov, žiadnu pravdepodobnosť zámeny na určitej časti územia Únie a nemôže tak zasiahnuť do funkcie tejto ochrannej známky ako označenia pôvodu, musí tento súd obmedziť územnú pôsobnosť uvedeného zákazu.

Pokiaľ totiž súd pre ochranné známky Európskej únie rozhodne, že na základe dôkazov, ktoré mu musí v zásade predložiť žalovaný, neexistuje pravdepodobnosť zámeny v časti Únie, nemôže byť zákonné uvádzanie na trh vyplývajúce z používania dotknutého označenia v tejto časti Únie zakázané. Takýto zákaz by išiel nad rámec výlučného práva vyplývajúceho z ochrannej známky Európskej únie, keďže toto právo majiteľovi tejto ochrannej známky iba umožňuje chrániť svoje osobitné záujmy ako také, čiže aby sa zaručilo, že táto ochranná známka bude schopná plniť svoje funkcie.

Konštatovanie neexistencie pravdepodobnosti zámeny v časti Únie musí vychádzať v súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora iba z posúdenia všetkých relevantných okolností dotknutej veci. Posúdenie musí zahŕňať vizuálne, fonetické alebo koncepčné porovnanie kolidujúcich označení, konkrétne s prihliadnutím na ich rozlišovacie a dominantné prvky.

Okrem toho je potrebné, aby časť Únie, vo vzťahu ku ktorej dotknutý súd pre ochranné známky Európskej únie konštatoval neexistenciu zásahu alebo možnosti zásahu do funkcií ochrannej známky, bola vymedzená týmto súdom presne, aby z príkazu vydaného podľa článku 102 nariadenia č. 207/2009 o ochrannej známke Európskej únie jednoznačne vyplývalo, ktorej časti územia Únie sa zákaz používania dotknutého označenia netýka. Pokiaľ má tento súd úmysel vylúčiť zo zákazu používania určité

jazykové oblasti Únie, akými sú oblasti označené pojmom „anglicky hovoriace“, prináleží mu úplným spôsobom spresniť, ktorých oblastí sa tento pojem týka.

Výklad, podľa ktorého sa zákaz používania označenia, pri ktorom existuje pravdepodobnosť zámeny s ochrannou známkou Európskej únie, uplatňuje na celom území Únie, s výnimkou časti tohto územia, pre ktorú bola konštatovaná neexistencia takejto pravdepodobnosti zámeny, nezasahuje do jednotného charakteru ochrannej známky Európskej únie stanoveného v článku 1 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, keďže zachováva právo majiteľa tejto ochrannej známky zakázať akékoľvek používanie zasahujúce do vlastných funkcií tejto ochrannej známky.

Súdny dvor napokon dospel k záveru, že článok 1 ods. 2, článok 9 ods. 1 písm. b) a článok 102 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 sa majú vykladať v tom zmysle, že keď súd pre ochranné známky Európskej únie konštatuje, že používaním označenia vytvára pravdepodobnosť zámeny s ochrannou známkou Európskej únie na časti územia Únie, ale takáto pravdepodobnosť zámeny neexistuje na inej časti tohto územia, musí tento súd rozhodnúť, že došlo k porušeniu výlučného práva vyplývajúceho z tejto ochrannej známky, a musí vydať príkaz zakazujúci uvedené používanie na celom území Únie, s výnimkou takej časti územia Únie, vo vzťahu ku ktorej bola konštatovaná neexistencia pravdepodobnosti zámeny.

Rozsudok z 25. júla 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha a Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, [EU:C:2018:594](#))

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochranná známka Európskej únie – Smernica 2008/95/ES – Článok 5 – Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 – Článok 9 – Právo majiteľa ochrannej známky namietat' proti odstráneniu všetkých označení zhodných s touto ochrannou známkou treťou osobou a umiestneniu nových označení na tovary zhodné s tovarmi, pre ktoré bola uvedená ochranná známka zapísaná, s cieľom ich dovozu alebo uvedenia na trh v Európskom hospodárskom priestore (EHP)“

Spoločnosť Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd (ďalej len „Mitsubishi“), so sídlom v Japonsku, bola majiteľkou slovej ochrannej známky Európskej únie MITSUBISHI⁶⁶, obrazovej ochrannej známky Európskej únie MITSUBISHI⁶⁷, slovej ochrannej známky Beneluxu MITSUBISHI⁶⁸ a obrazovej ochrannej známky Beneluxu MITSUBISHI⁶⁹ (ďalej len „ochranné známky Mitsubishi“).

⁶⁶ Zapísaná 24. septembra 2001 pod číslom 118042, ktorá označuje najmä tovary zaradené do triedy 12 Niceskej dohody, vrátane motorových vozidiel, elektrických vozidiel a vysokozdvížných vozíkov.

⁶⁷ Zapísaná 3. marca 2000 pod číslom 117713, ktorá označuje najmä tovary zaradené do triedy 12 Niceskej dohody, vrátane motorových vozidiel, elektrických vozidiel a vysokozdvížných vozíkov.

⁶⁸ Zapísaná 1. júna 1974 pod číslom 93812, ktorá označuje najmä tovary zaradené do triedy 12, vrátane vozidiel a vnútrozemských dopravných prostriedkov, a triedy 16, vrátane kníh a tlačovín.

⁶⁹ Zapísaná 1. júna 1974 pod číslom 92755, ktorá označuje tovary zaradené do triedy 12, vrátane vozidiel a vnútrozemských dopravných prostriedkov, a triedy 16, vrátane kníh a tlačovín, a ktorá je zhodná s obrazovou ochrannou známkou Európskej únie.

Spoločnosť Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (ďalej len „MCFE“), so sídlom v Holandsku, mala výlučné právo vyrábať a uvádzať na trh vysokozdvížne vozíky značky Mitsubishi v Európskom hospodárskom priestore (EHP).

Hlavnou činnosťou spoločnosti Duma Forklifts NV, so sídlom v Belgicku, bol celosvetový nákup a predaj tak nových, ako aj použitých vysokozdvížných vozíkov. Na predaj ponúkala aj svoje vlastné vysokozdvížne vozíky pod značkami „GSI“, „GS“ alebo „Duma“. Okrem toho patrila do siete oficiálnych distribútorov vysokozdvížných vozíkov značky Mitsubishi v Belgicku.

G.S. International BVBA (ďalej len „GSI“), tiež so sídlom v Belgicku, bola prepojená so spoločnosťou Duma, s ktorou mala spoločnú administratívu a sídlo. Vyrábala a opravovala vysokozdvížne vozíky, ktoré ako veľkoobchodník spolu s ich náhradnými dielmi dovážala a vyvážala na svetovom trhu. Zameriavala sa na prispôbenie týchto vozíkov normám platným v Európe, pridelovala im vlastné sériové čísla a dodávala ich spoločnosti Duma s osvedčením EÚ o zhode.

Hof van beroep te Brussel (Odvolací súd Brusel, Belgicko), ktorý mal rozhodnúť najmä o tom, či paralelný dovoz vysokozdvížných vozíkov, označených ochrannou známkou Mitsubishi, do EHP predstavuje porušenie práva ochranných známk, rozhodol prerušiť konanie a predložil Súdnemu dvoru prejudiciálne otázky.

Súdny dvor v prvom rade konštatoval, že článok 5 ods. 1 smernice 2008/95 a článok 9 ods. 1 nariadenia č. 207/2009, ktorých obsah je zhodný, sa majú vykladať tým istým spôsobom.

V druhom rade Súdny dvor uviedol, že na účely zabezpečenia ochrany práv priznaných ochrannou známkou je nevyhnutné, aby majiteľ ochrannej známky zapísanej v jednom alebo vo viacerých členských štátoch mohol kontrolovať prvé uvedenie tovarov označených touto ochrannou známkou na trh v rámci EHP. Z judikatúry Súdneho dvora navyše vyplýva, že toto právo majiteľa sa vzťahuje na každý exemplár tohto tovaru.

V treťom rade reklamná funkcia ochrannej známky podľa Súdneho dvora znamená, že ochranná známka sa použije na reklamné účely s cieľom informovať alebo presvedčiť spotrebiteľa. Preto je majiteľ ochrannej známky najmä oprávnený zakázať používanie označenia zhodného s jeho ochrannou známkou pre tovary alebo služby zhodné s tými, pre ktoré je zapísaná táto ochranná známka, bez jeho súhlasu, keď toto používanie spôsobuje zasahovanie do používania ochrannej známky jej majiteľom ako prostriedku podpory predaja alebo ako nástroja obchodnej stratégie.

V štvrtom rade Súdny dvor pripomenul, že pokiaľ ide o pojem „používanie v obchodnom styku“, vymenovanie spôsobov používania ochrannej známky uvedené v článku 5 ods. 3 smernice 2008/95 a článku 9 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, ktoré môže majiteľ tretím osobám zakázať, je demonštratívny.

Súdny dvor v piatom a poslednom rade dospel k záveru, že článok 5 smernice 2008/95 a článok 9 nariadenia č. 207/2009 o ochrannej známke Európskej únie sa majú vykladať

v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky môže namietiť proti tomu, aby tretia osoba bez jeho súhlasu odstránila všetky označenia zhodné s touto ochrannou známkou a na tovary v režime colného uskladňovania, ako sú vo veci samej, umiestnila iné označenia s cieľom ich dovozu alebo uvedenia na trh v rámci EHP, kde sa predtým nepredávali.

Treba však po prvé uviesť, že odstránenie označení zhodných s ochrannou známkou bráni tomu, aby boli tovary, pre ktoré je táto ochranná známka zapísaná, po tom, ako sú uvedené na trh v EHP, označené touto ochrannou známkou, a že majiteľovi ochrannej známky sa v dôsledku toho odníme právo priznané judikatúrou uvedenou v bode 31 tohto rozsudku kontrolovať prvé uvedenie tovarov označených touto ochrannou známkou na trh v rámci EHP.

Po druhé odstránenie označení zhodných s ochrannou známkou a umiestnenie nových označení na tovary s cieľom ich prvého uvedenia na trh v rámci EHP obmedzuje funkcie ochrannej známky.

Po tretie odstránenie označení zhodných s ochrannou známkou a umiestnenie nových označení na tovary tretími osobami bez súhlasu majiteľa ochrannej známky s cieľom dovážať alebo uvádzať tieto tovary na trh v rámci EHP a s cieľom obísť právo majiteľa zakázať dovoz týchto tovarov označených jeho ochrannou známkou je v rozpore s cieľom zachovať nenarušenú hospodársku súťaž, pretože porušuje právo tohto majiteľa ochrannej známky kontrolovať prvé uvedenie tovarov označených touto ochrannou známkou na trh v rámci EHP a obmedzuje funkcie ochrannej známky.

Napokon, pokiaľ ide o pojem „používanie v obchodnom styku“, Súdny dvor uviedol, že postup spočívajúci v odstránení označenia zhodného s ochrannou známkou tretou osobou s cieľom umiestniť vlastné označenie je aktívnym konaním tejto tretej osoby, ktoré sa vzhľadom na to, že sa uskutočňuje s cieľom dovážať a uvádzať tovary na trh v rámci EHP, a teda v kontexte obchodnej činnosti na účely získania hospodárskej výhody, môže považovať za používanie tejto ochrannej známky v obchodnom styku. V tomto kontexte Súdny dvor taktiež uviedol, že článok 9 ods. 4 nariadenia o ochrannej známke Európskej únie⁷⁰, ktoré je uplatniteľné na skutkové okolnosti vo veci samej od 23. marca 2016, oprávňuje od tohto dátumu majiteľa ochrannej známky zabrániť všetkým tretím osobám v preprave tovaru v obchodnom styku do Únie bez toho, aby tam bol prepustený do voľného obehu, ak takýto tovar vrátane obalu pochádza z tretích krajín a je bez povolenia označený ochrannou známkou, ktorá je zhodná s ochrannou známkou EÚ zapísanou v súvislosti s takýmto tovarom alebo ktorú v jej základných aspektoch nemožno rozlíšiť od takejto ochrannej známky. Toto právo majiteľa ochrannej známky zanikne, iba ak počas konania o určenie, či boli porušené práva z ochrannej známky, deklarant alebo držiteľ tovaru preukáže, že majiteľ zapísanej ochrannej známky nemá právo zakázať uvedenie tovaru na trh v krajine konečného určenia.

⁷⁰ Nariadenie č. 207/2009, zmenené nariadením (ES) 2015/2424.

2. Nezapísaná ochranná známka používaná v obchodnom styku

Rozsudok z 11. novembra 2020, EUIPO/John Mills (C-809/18 P, [EU:C:2020:902](#))

„Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 – Námietkové konanie – Relatívny dôvod zamietnutia – Článok 8 ods. 3 – Pôsobnosť – Zhodnosť alebo podobnosť prihlasovanej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou – Slovná ochranná známka Európskej únie MINERAL MAGIC – Prihláška podaná obchodným zástupcom alebo zástupcom majiteľa staršej ochrannej známky – Staršia národná slovná ochranná známka MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER“

Spoločnosť Jerome Alexander Consulting Corp. je majiteľkou americkej slovnej ochrannej známky „MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER“, označujúcej tovary „Púdre na tvár obsahujúce minerály“. Spoločnosť John Mills Ltd je na základe distribučnej zmluvy zodpovedná za distribúciu tovarov spoločnosti Jerome Alexander Consulting v rámci Európskej únie a po celom svete.

Dňa 18. septembra 2013 John Mills podala vo vlastnom mene prihlášku slovného označenia „MINERAL MAGIC“ ako ochrannej známky Európskej únie pre kozmetické výrobky. Jerome Alexander Consulting teda podala námietku s odkazom na článok 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009, podľa ktorého „sa ochranná známka nezapíše, ak obchodný zástupca alebo zástupca majiteľa ochrannej známky požiada o jej zápis vo vlastnom mene bez súhlasu majiteľa“.

Námietka bola zamietnutá. Odvolací senát EUIPO však zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia a zamietol zápis ochrannej známky MINERAL MAGIC. V tejto súvislosti odvolací senát dospel k záveru, že táto ochranná známka bola prihlásená spoločnosťou John Mills ako „obchodným zástupcom“ a bez súhlasu majiteľa. Taktiež uviedol, že tovary, na ktoré sa vzťahovali kolidujúce ochranné známky boli zhodné alebo podobné a že označenia boli podobné.

Všeobecný súd, na ktorý podala John Mills žalobu, zrušil rozhodnutie odvolacieho senátu z dôvodu, že článok 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 sa uplatňuje len pri existencii zhodných ochranných známk.

Súdny dvor, na ktorý podal odvolanie EUIPO, zrušil rozsudok Všeobecného súdu a rozhodol, že uplatnenie článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 sa neobmedzuje len na prípad zhodnosti medzi staršou ochrannou známkou a ochrannou známkou prihlasovanou obchodným zástupcom a zástupcom majiteľa staršej ochrannej známky.

Súdny dvor v prvom rade konštatoval, že ustanovenie článku 8 ods. 3 nariadenia o ochrannej známke Európskej únie výslovne nespresňuje, či sa uplatňuje, len ak je ochranná známka prihlasovaná obchodným zástupcom alebo zástupcom zhodná so staršou ochrannou známkou. Zo skúmania prípravných prác Súdny dvorom totiž vyplýva, že z nich nemožno vyvodiť, že pôsobnosť uvedeného ustanovenia je obmedzená

len na prípady zhodnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami. Z prípravných prác naopak vyplýva, že článok 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 odzrkadľuje rozhodnutie normotvorcu Únie v podstate prebrať článok 6 *septies* ods. 1 Parížskeho dohovoru⁷¹. Súdny dvor uviedol, že Všeobecný súd mal zohľadniť prípravné práce k tomuto dohovoru⁷², z ktorých vyplýva, že Parížsky dohovor sa môže vzťahovať aj na ochrannú známku prihlasovanú obchodným zástupcom alebo zástupcom majiteľa staršej ochrannej známky, ak je táto prihlasovaná ochranná známka podobná uvedenej staršej ochrannej známke.

V druhom rade Súdny dvor uviedol, že iný výklad by mal za následok spochybnenie všeobecnej štruktúry nariadenia č. 207/2009, keďže by majiteľa staršej ochrannej známky zbavil možnosti namietť proti zápisu podobnej ochrannej známky jej obchodným zástupcom alebo zástupcom napriek tomu, že tento zástupca by mohol namietť proti neskoršiemu prihláseniu pôvodnej ochrannej známky týmto majiteľom z dôvodu jej podobnosti s ochrannou známkou zapísanou obchodným zástupcom alebo zástupcom uvedeného majiteľa.

V treťom rade Súdny dvor konštatoval, že cieľom článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 je zabrániť zneužitiu staršej ochrannej známky obchodným zástupcom alebo zástupcom jej majiteľa, pričom títo poslední uvedení môžu získať neoprávnený prospech z úsilia a investícií, ktoré tento majiteľ vynaložil. K takémuto zneužitiu môže dôjsť aj v prípade, keď sú kolidujúce ochranné známky podobné.

Napokon sa Súdny dvor domnieval, že stav konania dovoľoval rozhodnúť o žalobe spoločnosti John Mills a sám vydal konečný rozsudok.

John Mills vytýkal odvolaciemu senátu, že sa domnieval, že bola „obchodným zástupcom“ spoločnosti Jerome Alexander Consulting. Podľa Súdneho dvora sa pojmy „obchodný zástupca“ a „zástupca“ majú vykladať extenzívne, tak, že sa vzťahujú na všetky formy vzťahov založených na zmluvnej dohode, ktorá zavádza medzi zmluvnými stranami dohodu o obchodnej spolupráci, ktorá môže viesť k vzniku vzťahu dôvery tým, že prihlasovateľovi výslovne alebo implicitne uloží všeobecnú povinnosť dôvery a lojality z hľadiska záujmov majiteľa staršej ochrannej známky.

V tejto súvislosti Súdny dvor konštatoval, že John Mills bola privilegovaným distribútorom tovarov spoločnosti Jerome Alexander Consulting a že existovala doložka o zákaze konkurencie a ustanovenia týkajúce sa práv duševného vlastníctva vo vzťahu k týmto tovarom. V dôsledku toho odvolací senát správne považoval spoločnosť John Mills za „obchodného zástupcu“ spoločnosti Jerome Alexander Consulting.

⁷¹ Parížsky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva podpísaný v Paríži 20. marca 1883, naposledy revidovaný v Štokholme 14. júla 1967 a zmenený 28. septembra 1979 (Zbierka zmlúv Organizácie spojených národov, zv. 828, č. 11851, s. 305).

⁷² Z aktov Lisabonskej konferencie, ktorá sa konala od 6. do 31. októbra 1958 na účely revízie Parížskeho dohovoru a počas ktorej bol tento článok 6 *septies* zavedený.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, Súdny dvor zdôraznil, že na účely uplatnenia článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 sa podobnosť neposudzuje v závislosti od existencie pravdepodobnosti zámeny. Pokiaľ ide o tovary, Súdny dvor pripomenul, že základnou funkciou ochrannej známky je označiť obchodný pôvod uvedených tovarov alebo služieb. Uplatnenie článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 preto nemožno vylúčiť, ak sú tovary alebo služby, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, a tovary alebo služby, na ktoré sa vzťahuje staršia ochranná známka, podobné.

V prejednávanej veci Súdny dvor konštatoval, že predmetné označenia boli podobné a že tovary boli sčasti zhodné a sčasti podobné.

Žalobu spoločnosti John Mills teda zamietol v celom rozsahu.

3. Ochranná známka s dobrým menom

Rozsudok z 22. marca 2007, Sigla/ÚHVT – Elleni Holding (VIPS) (T-215/03, [EU:T:2007:93](#))

„Ochranná známka Spoločenstva – Námietské konanie – Prihláška slovnnej ochrannej známky Spoločenstva VIPS – Staršia národná slovná ochranná známka VIPS – Článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 40/94 – Článok 74 nariadenia (ES) č. 40/94 – Dispozičná zásada – Právo na obranu“

Dňa 7. februára 1997 podala spoločnosť Elleni Holding BV na ÚHVT prihlášku ochrannej známky Spoločenstva. Ochranná známka, ktorej zápis sa žiadal (ďalej len „prihlasovaná ochranná známka“), je slovné označenie VIPS⁷³. Dňa 14. septembra 1999 podala spoločnosť Sigla SA námietku⁷⁴ proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky.

Námietkové oddelenie ÚHVT⁷⁵ vyhovel námietke pre služby zaradené do triedy 42 a zamietlo ju v časti týkajúcej sa tovarov a služieb zaradených do tried 9 a 35. Odvolací senát⁷⁶ však odvolaniu spoločnosti Elleni Holding vyhovel a rozhodnutie námietkového oddelenia zrušil. Podľa odvolacieho senátu žalobkyňa preukázala, že jej staršia ochranná známka má v Španielsku dobré meno, ale neuviedla dôvody, pre ktoré by prihlasovaná ochranná známka mala neoprávnene ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena staršej ochrannej známky alebo ich poškodzovať.

Súd prvého stupňa, na ktorý podala Sigla SA žalobu, zrušil rozhodnutie odvolacieho senátu.

⁷³ Tovary a služby, ktorých sa zápis týka, sú „počítače a počítačové programy zaznamenané na nosičoch magnetických dát a diskoch“ (trieda 9), „poradenstvo v oblasti obchodu; služby v oblasti spracovania údajov zapísaných počítačom“ (trieda 35) a „programovanie počítačov, hotelierske služby, reštaurácie, kaviarne a reštaurácie“ (trieda 42) v zmysle Niceskej dohody.

⁷⁴ Podľa článku 42 ods. 1 nariadenia č. 40/94.

⁷⁵ Rozhodnutie č. 2221/2000 z 28. septembra 2000.

⁷⁶ Rozhodnutie z 1. apríla 2003 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“), doručené žalobkyňi 3. apríla 2003.

V tejto súvislosti Súd prvého stupňa najprv uviedol, že článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 o ochrannnej známke Spoločenstva, ktorý stanovuje ochranu staršej ochrannnej známky, ktorá má dobré meno rozšírené na tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné, sa má vykladať v tom zmysle, že sa naň možno odvolávať tak na podporu námietky, ktorou sa napáda prihláška ochrannnej známky Spoločenstva, ktorá sa vzťahuje na tovary a služby, ktoré nie sú zhodné a ani podobné s tovarmi a službami, na ktoré sa vzťahuje staršia ochranná známka, ako aj na podporu námietky voči prihláške ochrannnej známky Spoločenstva, ktorá sa vzťahuje na tovary zhodné alebo podobné s tovarmi, na ktoré sa vzťahuje staršia ochranná známka. Toto ustanovenie nemožno totiž vykladať tak, že by to malo za následok menšiu ochranu ochranných známk s dobrým menom v prípade používania označenia pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby ako v prípade používania označenia pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné. Súd prvého stupňa spresnil, že uvedené ustanovenie, ktoré stanovuje ochranu staršej ochrannnej známky, ktorá má dobré meno, rozšírenú na tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné, umožňuje majiteľovi staršej národnej ochrannnej známky, ktorá má dobré meno, okrem iného, brániť sa proti zápisu ochrannnej známky, ktorá môže spôsobiť ujmu na rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannnej známky. Táto ujma môže vzniknúť vtedy, ak staršia ochranná známka stratí schopnosť bezprostredne vyvolať asociáciu s tovarmi, pre ktoré bola zapísaná a používaná. Toto nebezpečenstvo sa takto zameriava na „oslabenie“ alebo na „postupné spotrebovanie“ staršej ochrannnej známky prostredníctvom rozptýlenia jej identity a jej vplyvu na vnímanie verejnosti. Nebezpečenstvo oslabenia je však v zásade nižšie, ak staršia ochranná známka pozostáva z výrazu, ktorý na základe svojho významu je veľmi rozšírený a často používaný nezávisle od staršej ochrannnej známky zloženej z predmetného výrazu. V takomto prípade je menej pravdepodobné, že by prevzatie predmetného výrazu prihlasovanou ochrannou známkou viedlo k oslabeniu staršej ochrannnej známky. K ujme uvedenej v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 dochádza aj vtedy, ak tovary alebo služby, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, môžu byť vnímané verejnosťou tak, že atraktivnosť staršej ochrannnej známky by sa znížila. Nebezpečenstvo tejto ujmy môže vzniknúť najmä vtedy, keď predmetné tovary alebo služby majú vlastnosti alebo kvalitu, ktoré môžu mať negatívny vplyv na obraz staršej ochrannnej známky s dobrým menom z dôvodu jej zhodnosti alebo podobnosti s prihlasovanou ochrannou známkou.

Súd prvého stupňa ďalej zdôraznil, že pojem „prospech“ neoprávnene získaný z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannnej známky, ku ktorému dochádza používaním prihlasovanej ochrannnej známky bez náležitého dôvodu, zahŕňa prípady, keď ide o zjavné hospodárske využívanie tejto ochrannnej známky alebo parazitovanie na známej ochrannnej známke, alebo o pokus využívať jej dobré meno. Inak povedané, ide o nebezpečenstvo, že obraz ochrannnej známky, ktorá má dobré meno, alebo vlastnosti ňou vytvorené budú prenesené na tovary označené prihlasovanou ochrannou známkou tak, že by ich uvádzanie na trh bolo uľahčené touto asociáciou so staršou ochrannou známkou, ktorá má dobré meno. Tento posledný typ nebezpečenstva treba odlišovať od pravdepodobnosti zámeny uvedenej v článku 8

ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. V prípadoch uvedených v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 si dotknutá verejnosť vytvára súvislosť medzi týmito dvoma známkami, t. j. vytvára spojitosť medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, avšak bez toho, aby si ich zamieňala. Existencia pravdepodobnosti zámeny teda nie je podmienkou uplatnenia tohto ustanovenia.

Podľa Súdu prvého stupňa nie je cieľom článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 zabrániť zápisu akejkoľvek ochrannej známky, ktorá by bola rovnaká alebo podobná ochrannej známke, ktorá má dobré meno. Majiteľ staršej ochrannej známky teda nie je povinný preukázať existenciu skutočných a súčasných zásahov do svojej ochrannej známky. Musí však uviesť skutočnosti, na základe ktorých možno jednoznačne predpokladať nehypotetické nebezpečenstvo budúceho neoprávneného prospechu alebo ujmy. V tomto kontexte je možné, aby najmä v prípade námietky založenej na ochrannej známke, ktorá má výnimočne dobré meno, bola pravdepodobnosť budúceho nehypotetického nebezpečenstva ujmy alebo neoprávneného prospechu z ochrannej známky, uvádzanej v námietke, prihlasovanou ochrannou známkou tak zjavná, že predkladateľ námietky nemusí v tejto súvislosti uviesť alebo preukázať žiadnu ďalšiu skutkovú okolnosť. Nie je však možné predpokladať, že to tak bude vždy.

Súd prvého stupňa napokon spresnil, že existencia súvislosti medzi prihlasovanou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou je dôležitou podmienkou na použitie článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94. V danej veci existencia vzťahu medzi službami označenými slovným označením VIPS, ktorého zápis ako ochrannej známky Spoločenstva bol žiadaný pre počítačové programy a služby zaradené do tried 9, 35 a 42 v zmysle Niceskej dohody a služby označené slovnou ochrannou známkou VIPS, ktorá bola predtým zapísaná v Španielsku pre služby zaradené do triedy 42 uvedenej dohody, pri neexistencii iných relevantných skutočností nepostačovala na to, aby bolo možné jednoznačne predpokladať nehypotetické nebezpečenstvo, že používanie uvedeného označenia môže spôsobiť ujmu rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrému menu staršej ochrannej známky alebo z nej neoprávnene ťažiť v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94. Po prvé, keďže je totiž výraz „VIPS“ v anglickom jazyku forma množného čísla skratky VIP, ktorá je často v širokej miere používaná, tak z hľadiska medzinárodného, ako aj z hľadiska národného, pre označenie slávnych osobností, nebezpečenstvo ujmy na rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky používaním prihlasovanej ochrannej známky sa javí ako obmedzené. Toto nebezpečenstvo sa tiež zdá o to menej pravdepodobné, že prihlasovaná ochranná známka sa zameriava na služby určené osobitnej verejnosti, ktorá je nevyhnutne užšie vymedzená. Po druhé služby, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, nemajú žiadnu vlastnosť alebo kvalitu, ktoré by mohli preukázať pravdepodobnosť, že dobrému menu staršej ochrannej známky bude spôsobená ujma používaním prihlasovanej ochrannej známky. V tejto súvislosti samotná existencia vzťahu medzi službami označenými kolidujúcimi ochrannými známkami nie je ani dostatočná a ani rozhodujúca. Existencia takéhoto vzťahu bezpochyby posilňuje pravdepodobnosť, že verejnosť pri pohľade na prihlasovanú ochrannú známku bude myslieť aj na staršiu ochrannú známku. Táto okolnosť však sama osebe nestačí na

zníženie príťažlivosti staršej ochrannej známky. Takýto výsledok môže vzniknúť, len ak je preukázané, že služby, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, vykazujú vlastnosti alebo kvality, ktoré môžu potenciálne spôsobiť ujmu dobrému menu staršej ochrannej známky. Po tretie nebezpečenstvo neoprávneného prospechu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky môže vzniknúť len vtedy, ak príslušná skupina verejnosti bez toho, aby si zamieňala pôvod služieb, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce ochranné známky, pociťovala mimoriadnu príťažlivosť pre operačný systém prihlasovateľa iba v dôsledku tej skutočnosti, že je označený ochrannou známkou zhodnou so staršou ochrannou známkou, ktorá má dobré meno. Ak však majiteľ tejto staršej ochrannej známky nevysvetlí osobitné vlastnosti uvádzané v súvislosti s jeho staršou ochrannou známkou, a to tak, že by mohli uľahčiť obchodovanie so službami, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, vlastnosti zvyčajne spájané so známou ochrannou známkou reštauračného reťazca rýchleho občerstvenia potom nemôžu byť samy osebe považované za schopné vytvoriť zisk službám programovania počítačov, aj keď sú určené hotelom a reštauráciám.

Rozsudok z 22. septembra 2011, Interflora a Interflora British Unit (C-323/09, [EU:C:2011:604](#))

„Ochranné známky – Reklama na internete na základe kľúčových slov (keyword advertising) – Výber kľúčového slova zodpovedajúceho ochrannej známke konkurenta, ktorá má dobré meno, inzerentom – Smernica 89/104/EHS – Článok 5 ods. 1 písm. a) a článok 5 ods. 2 – Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 – Článok 9 ods. 1 písm. a) a c) – Podmienka zásahu do jednej z funkcií ochrannej známky – Poškodenie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, ktorá má dobré meno (oslabenie) – Neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena uvedenej ochrannej známky (parazitovanie)“

Spoločnosť Interflora British Unit je držiteľom licencie udelennej americkou spoločnosťou Interflora Inc., ktorá prevádzkovala celosvetovú sieť donášky kvetov. Sieť Interflora tvoria kvetinárstva, v ktorých môžu zákazníci osobne, telefonicky alebo cez internet zadávať objednávky, ktoré potom vybavuje člen siete, ktorý je najbližšie k miestu donášky kvetov.

INTERFLORA je národná ochranná známka v Spojenom kráľovstve, ako aj ochranná známka Spoločenstva. Tieto ochranné známky majú v Spojenom kráľovstve a v ostatných členských štátoch Európskej únie veľmi dobré meno.

Marks & Spencer plc („M & S“), spoločnosť založená podľa anglického práva, je jedným z hlavných maloobchodníkov v Spojenom kráľovstve. Jednou z ňou ponúkaných služieb je predaj a donáška kvetov, čím táto obchodná činnosť konkuruje činnosti siete Interflora.

Zdá sa, že M & S si v rámci služby odkazov „AdWords“ spoločnosti Google vybrala pojem „Interflora“ a jeho varianty (konkrétne „Interflora Flowers“, „Interflora Delivery“, „Interflora.com“, „Interflora co uk“ atď.) ako kľúčové slová. V dôsledku toho, ak používateľ internetu zadal slovo „Interflora“ alebo niektorý z týchto variantov alebo výrazov ako vyhľadávaný výraz do vyhľadávača Google, objavila sa reklama spoločnosti M & S.

High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Vyšší súd (Anglicko a Wales), oddelenie Chancery, Spojené kráľovstvo], na ktorý Interflora podala žalobu proti M & S z dôvodu údajného porušenia jej práv z ochrannej známky, položil Súdnemu dvoru otázky týkajúce sa viacerých aspektov používania kľúčových slov zhodných s ochrannou známkou⁷⁷ konkurentom v rámci služby odkazov na internete, a to bez súhlasu majiteľa ochrannej známky.

Súdny dvor najprv pripomenul, že v prípade, keď tretia osoba používa označenie zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, majiteľ ochrannej známky je oprávnený zakázať toto používanie, len ak toto používanie môže zasahovať do jednej z „funkcií“ ochrannej známky. Jej základnou funkciou je zaručiť spotrebiteľom pôvod tovaru alebo služby, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje (funkcia označenia pôvodu), pričom ďalšie funkcie sú najmä reklamná či investičná funkcia. Súdny dvor v tejto súvislosti zdôraznil, že funkcia označenia pôvodu ochrannej známky nie je jej jedinou funkciou, ktorá si zaslúži ochranu pred zásahmi tretích osôb. Ochranná známka totiž často predstavuje – okrem označenia pôvodu tovarov alebo služieb – nástroj obchodnej stratégie používaný osobitne na reklamné účely alebo na získanie dobrej povesti s cieľom zaviazat si spotrebiteľa.

Súdny dvor s odkazom na svoju judikatúru Google⁷⁸ pripomenul, že o zásah do funkcie označenia pôvodu ochrannej známky ide vtedy, ak reklama zobrazená na základe tohto kľúčového slova neumožňuje alebo len s ťažkosťami umožňuje používateľovi internetu, ktorý je bežne informovaný a primerane pozorný, zistiť, či tovary alebo služby dotknuté reklamou pochádzajú od majiteľa ochrannej známky alebo od podniku, ktorý je s ním hospodársky spojený, alebo naopak od tretej osoby. Naopak používanie označenia zhodného s ochrannou známkou inej osoby v rámci služby odkazov, akou je „AdWords“, nemôže zasahovať do reklamnej funkcie ochrannej známky.

Súdny dvor sa okrem toho po prvýkrát zaoberal ochranou investičnej funkcie ochrannej známky. Do tejto funkcie zasahuje používanie označenia zhodného s ochrannou známkou pre zhodné tovary alebo služby konkurentom, ak toto používanie podstatným spôsobom obmedzuje použitie ochrannej známky jej majiteľom na získanie alebo zachovanie dobrej povesti spôsobiteľ pritiahnúť alebo zaviazat si spotrebiteľov. V situácii, keď ochranná známka už takúto dobrú povesť má, dochádza k zásahu do investičnej funkcie, ak toto použitie zasahuje do tejto povesti a ohrozuje tak jej zachovanie.

Na druhej strane nemožno pripustiť, aby majiteľ ochrannej známky mohol brániť takémuto používaniu zo strany konkurenta, ak má toto používanie za následok len to, že majiteľ tejto ochrannej známky je nútený prispôbiť svoje úsilie na získanie alebo zachovanie dobrej povesti spôsobiteľ pritiahnúť alebo zaviazat si spotrebiteľov. Majiteľ ochrannej známky sa taktiež nemôže účinne odvolávať na okolnosť, že toto používanie

⁷⁷ Smernica 89/104 a nariadenie č. 40/94.

⁷⁸ Rozsudok z 23. marca 2010, Google France a Google (spojené veci C-236/08 až C-238/08, [EUC:2010:159](#)).

vedie niektorých spotrebiteľov k odklonu od tovarov alebo služieb chránených ochrannou známkou.

V danom prípade bolo úlohou vnútroštátneho súdu aby overil, či použitie označenia zhodného s ochrannou známkou INTERFLORA spoločnosťou M & S ohrozovalo zachovanie dobrej povesti spoločnosti Interflora spôsobilej pritiahnuť alebo zaviazat si spotrebiteľov.

Súdny dvor, ktorému bola tiež položená otázka týkajúca sa rozšírenej ochrany ochranných známk, ktoré majú dobré meno, a najmä rozsahu pojmov „oslabenie“ (ujma na rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, ktorá má dobré meno) a „parazitovanie“ (neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky), okrem iného konštatoval, že výber označení, ktoré sú zhodné alebo podobné s cudzou ochrannou známkou, ktorá má dobré meno, bez „náležitého dôvodu“ v rámci služby odkazov, možno považovať za parazitovanie. Takýto záver sa môže uplatniť najmä v prípadoch, keď inzerenti na internete prostredníctvom výberu kľúčových slov zodpovedajúcich ochranným známkam, ktoré majú dobré meno, ponúkajú na predaj tovary, ktoré sú imitáciami tovarov majiteľa uvedených ochranných známk.

Naopak, ak reklama zobrazená na internete na základe kľúčového slova zodpovedajúceho ochrannej známke, ktorá má dobré meno, ponúka alternatívu k tovarom alebo službám majiteľa ochrannej známky, ktorá má dobré meno, bez toho, aby ponúkala jednoduchú napodobeninu tovarov alebo služieb majiteľa tejto ochranné známky, bez toho, aby viedla k oslabeniu ochrannej známky alebo poškodzovala jej dobré meno (očierňovanie), a bez toho, aby zasahovala do funkcií uvedenej ochranné známky, takéto použitie v zásade patrí do medzí zdravej a spravodlivej hospodárskej súťaže v odvetví dotknutých tovarov alebo služieb.

III. Ďalšie otázky hmotného práva

1. Účinky ochrannej známky

Rozsudok z 12. júla 2011 (veľká komora), L'Oréal a i. (C-324/09, [EU:C:2011:474](#))

„Ochranné známky – Internet – Ponuka na predaj tovarov označených ochrannou známkou, ktoré sú majiteľom ochrannej známky určené na predaj v tretích krajinách, na online trhovisku určenom spotrebiteľom v Únii – Odstránenie obalu z uvedených tovarov – Smernica 89/104/EHS – Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 – Zodpovednosť prevádzkovateľa online trhoviska – Smernica 2000/31/ES (smernica o elektronickom obchode) – Súdne príkazy proti uvedenému

prevádzkovateľovi – Smernica 2004/48/ES (smernica o vymožitelnosti práv duševného vlastníctva)”

Spoločnosť eBay prevádzkuje celosvetové internetové trhovisko, na ktorom môžu jednotlivci a podniky nakupovať a predávať širokú škálu tovarov a služieb.

Spoločnosť L'Oréal je majiteľkou mnohých ochranných známk, ktoré majú dobré meno. Distribúcia jej tovarov (predovšetkým kozmetiky a parfumov) sa uskutočňuje prostredníctvom uzatvorenej distribučnej siete, v rámci ktorej majú autorizovaní distribútori zakázané dodávať tovary iným distribútorom.

L'Oréal vytýkala spoločnosti eBay, že sa podieľala na porušovaní práv k ochranným známkam, ktorých sa dopustili používatelia jej webovej stránky. Okrem toho tvrdila, že tým, že eBay u platených služieb odkazov na internete, ako je „AdWords“ spoločnosti Google, kúpila kľúčové slová zodpovedajúce názvom ochranných známk spoločnosti L'Oréal, smeruje svojich používateľov k tovarom porušujúcim právo ochranných známk, ktoré sú ponúkané na predaj na jej internetovej stránke. Podľa spoločnosti L'Oréal boli snahy spoločnosti eBay zabrániť predaju falzifikátov na jej internetovej stránke nedostatočné. L'Oréal identifikovala rôzne formy porušenia, medzi ktoré patrili predaj a ponuka na predaj tovarov označených ochrannými známkami spoločnosti L'Oréal spotrebiteľom v Únii, ktoré boli touto spoločnosťou určené na predaj v tretích štátoch (paralelný dovoz).

High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Vyšší súd (Anglicko a Wales), oddelenie Chancery, Spojené kráľovstvo], na ktorý bola podaná žaloba v tejto veci, položil Súdnemu dvoru viacero otázok týkajúcich sa povinností, ktoré môže mať prevádzkovateľ internetového trhoviska, aby svojim používateľom zabránil porušovať právo ochranných známk.

Súdny dvor na úvod zdôraznil, že majiteľ ochrannej známky sa môže dovolávať svojho výlučného práva voči fyzickej osobe, ktorá predáva tovary označené ochrannou známkou online, len ak tento predaj prebieha v kontexte obchodnej činnosti. Platí to najmä, ak predaje z dôvodu svojho objemu a svojej početnosti prekračujú rámec súkromnej činnosti.

Súdny dvor sa najprv vyjadril k obchodným úkonom zameraným na Úniu prostredníctvom online trhovísk, ako je eBay. Konštatoval, že pravidlá Únie v oblasti ochranných známk sa uplatňujú na ponuky na predaj a reklamu na tovary označené ochrannou známkou, ktoré sa nachádzajú v tretích štátoch, pokiaľ sa preukáže, že tieto ponuky a reklamy sú určené spotrebiteľom v Únii.

Je na vnútroštátnych súdoch, aby v každom jednotlivom prípade posúdili, či existujú relevantné nepriame dôkazy na vyvodenie záveru, že ponuka na predaj alebo reklama zobrazená na online trhovisku je určená spotrebiteľom v Únii. Vnútroštátne súdy môžu zohľadniť geografické oblasti, do ktorých je predajca ochotný zaslať tovar.

Súdny dvor ďalej rozhodol, že prevádzkovateľ internetového trhoviska sám nepoužíva ochranné známky v zmysle právnych predpisov Únie, ak poskytuje službu, ktorá spočíva len v tom, že svojim zákazníkom umožňuje zobraziť označenia zodpovedajúce ochranným známkam na svojej stránke v rámci ich obchodných činností.

Súdny dvor ďalej spresnil niektoré aspekty týkajúce sa zodpovednosti prevádzkovateľa online trhoviska. Hoci uviedol, že toto posúdenie prináleží vnútroštátnym súdom, Súdny dvor sa domnieval, že ak prevádzkovateľ poskytuje pomoc, ktorá spočíva najmä v optimalizácii prezentácie ponúk predaja online alebo v ich propagácii, prevádzkovateľ zohráva aktívnu úlohu, ktorá mu umožňuje údaje týkajúce sa týchto ponúk poznať alebo mať nad nimi kontrolu.

Ak prevádzkovateľ takúto aktívnu úlohu zohrával, nemôže sa dovolávať výnimky zo zodpovednosti, ktorú právo Únie za určitých podmienok priznáva poskytovateľom online služieb, ako sú prevádzkovatelia internetových trhovísk.

Okrem toho aj v prípadoch, keď uvedený prevádzkovateľ takúto aktívnu úlohu nezohrával, uvedenej výnimky zo zodpovednosti sa nemôže dovolávať, ak vedel o skutočnostiach alebo okolnostiach, na základe ktorých by obozretný hospodársky subjekt musel konštatovať protiprávnosť online ponúk na predaj, a ak v prípade takejto vedomosti urýchlene nekonal s cieľom odstrániť príslušné údaje zo svojej internetovej stránky alebo znemožniť prístup k týmto údajom.

Súdny dvor sa napokon vyjadril k otázke súdnych príkazov, ktoré môžu byť vydané voči prevádzkovateľovi online trhoviska, ak sa nerozhodne ukončiť porušovanie práv duševného vlastníctva a zabrániť opakovaniu týchto porušení z vlastnej iniciatívy.

Tomuto prevádzkovateľovi je tak možné uložiť povinnosť prijať opatrenia umožňujúce uľahčiť identifikáciu jeho zákazníkov – predávajúcich. V tejto súvislosti, aj keď je síce potrebné rešpektovať ochranu osobných údajov, nič to nemení na tom, že pokiaľ porušovateľ koná v obchodnom styku a nie v súkromnom styku, musí byť jasne identifikovateľný.

V dôsledku toho Súdny dvor uviedol, že právo Únie vyžaduje, aby členské štáty zabezpečili, že vnútroštátne súdy, ktoré majú právomoc v oblasti práv duševného vlastníctva, môžu prevádzkovateľovi nariadiť, aby prijal opatrenia, ktoré nielen prispievajú k ukončeniu porušovania týchto práv používateľmi, ale tiež zabraňujú novým porušeniam. Tieto súdne príkazy musia byť účinné, primerané, odstrašujúce a nesmú vytvárať prekážky obchodu povolenému právom.

Rozsudok z 23. marca 2010 (veľká komora), Google France a Google (C-236/08 až C-238/08, [EU:C:2010:159](#))

„Ochranné známky – Internet – Internetový vyhľadávač – Reklama na základe kľúčových slov (keyword advertising) – Zobrazenie odkazov na stránky konkurentov majiteľov uvedených ochranných známk alebo na stránky, na ktorých sú ponúkané imitácie, na základe kľúčových slov

zodpovedajúcich ochranným známkam – Smernica 89/104/EHS – Článok 5 – Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 – Článok 9 – Zodpovednosť prevádzkovateľa internetového vyhľadávača – Smernica 2000/31/ES (smernica o elektronickom obchode)”

Právo Spoločenstva v oblasti ochranných známk⁷⁹ oprávňuje za určitých podmienok majiteľov ochranných známk zakázať tretím osobám používanie označení zhodných alebo podobných ako ich ochranné známky pre tovary alebo služby rovnocenné s tými, pre ktoré sú zapísané.

Spoločnosť Google prevádzkuje internetový vyhľadávač. Keď používateľ internetu vykonáva vyhľadávanie na základe jedného alebo viacerých kľúčových slov, vyhľadávač mu zobrazí stránky, o ktorých sa zdá, že najlepšie zodpovedajú týmto kľúčovým slovám v zostupnom poradí relevantnosti. Ide o výsledky, ktoré sa označujú ako „prirodzené“ výsledky vyhľadávania.

Okrem toho Google ponúka platenú službu odkazov nazývanú „AdWords“. Táto služba umožňuje každému hospodárskemu subjektu, na základe výberu jedného alebo viacerých kľúčových slov, nechať zobraziť – v prípade zhody medzi týmto alebo týmito slovami a slovom a slovami zadanými používateľom internetu do vyhľadávača – reklamný odkaz na jeho stránku, spolu s reklamným textom. Táto reklama sa zobrazuje v rubrike „sponzorované odkazy“, ktorá sa zobrazuje buď na pravej strane obrazovky, napravo od prirodzených výsledkov, alebo v hornej časti obrazovky, nad týmito výsledkami.

Spoločnosť Louis Vuitton Malletier SA (ďalej len „Vuitton“), majiteľka ochrannej známky Spoločenstva „Vuitton“ a francúzskych národných ochranných známk „Louis Vuitton“ a „LV“, spoločnosť Viaticum, majiteľka francúzskych ochranných známk „Bourse des Vols“, „Bourse des Voyages“ a „BDV“, ako aj pán Thonet, majiteľ francúzskej ochrannej známky „Eurochallenges“, konštatovali, že pri používaní vyhľadávača Google zadanie slov predstavujúcich tieto ochranné známky používateľmi internetu spôsobuje zobrazenie odkazov v rubrike „sponzorované odkazy“ na stránky ponúkajúce imitácie tovarov spoločnosti Vuitton a na stránky konkurentov spoločnosti Viaticum a Centre national de recherche en relations humaines (Národné centrum pre výskum ľudských vzťahov). Proti spoločnosti Google teda podali žalobu, ktorou sa domáhali určenia, že Google porušila ich ochranné známky.

Cour de cassation (Kasačný súd), ktorý rozhodoval na poslednom stupni v konaniach začatých na návrh majiteľov ochranných známk proti spoločnosti Google, sa Súdneho dvora opýtal na zákonnosť používania označení zodpovedajúcich ochranným známkam bez toho, aby ich majitelia dali k tomu súhlas, ako kľúčových slov v rámci služby odkazov na internete.

⁷⁹ Smernica 89/104/ES.

V tejto súvislosti Súdny dvor poznamenal, že inzerent tým, že si kúpi službu odkazov a vyberie ako kľúčové slovo označenie zodpovedajúce ochrannej známke inej osoby s cieľom ponúkať používateľom internetu alternatívu k tovarom alebo službám uvedeného majiteľa, používa toto označenie pre svoje tovary alebo služby. Neplatí to však v prípade poskytovateľa služieb odkazov, keď umožňuje inzerentom vybrať označenia zhodné s ochrannými známkami ako kľúčových slov, ukladá tieto označenia a zobrazuje reklamy svojich zákazníkov na ich základe.

Súdny dvor spresnil, že používanie označenia zhodného alebo podobného ako ochranná známka majiteľa tretou osobou implikuje prinajmenšom to, že táto tretia osoba používa označenie v rámci svojej vlastnej obchodnej komunikácie. Poskytovateľ služby odkazov umožňuje svojim zákazníkom, teda inzerentom, aby používali označenia zhodné alebo podobné s ochrannými známkami bez toho, aby sám používal uvedené označenia.

Ak bola ochranná známka používaná ako kľúčové slovo, jej majiteľ sa nemôže odvolávať na výlučne právo vyplývajúce mu z jeho ochrannej známky proti spoločnosti Google. Môže však využiť toto právo proti inzerentom, ktorí prostredníctvom kľúčového slova zodpovedajúceho jeho ochrannej známke nechávajú zobraziť spoločnosť Google reklamy, ktoré neumožňujú alebo len ťažko umožňujú priemernému používateľovi internetu zistiť, od ktorého podniku pochádzajú tovary alebo služby uvedené v reklame.

V takejto situácii – pre ktorú je typická okolnosť, že predmetná reklama sa zjaví hneď po zadaní ochrannej známky ako slova vyhľadávaného dotknutým používateľom internetu a zjaví sa v okamihu, keď je ochranná známka ako vyhľadávané slovo tiež zobrazená na obrazovke –, totiž môže byť používateľ internetu uvedený do omylu, pokiaľ ide o pôvod predmetných tovarov alebo služieb. Dochádza teda k zasahovaniu do funkcie ochrannej známky spočívajúcej v tom, že spotrebiteľovi zaručuje pôvod tovaru alebo služby („funkcia označenia pôvodu“ ochrannej známky).

Prináleží vnútroštátnemu súdu, aby posúdil v jednotlivých prípadoch, či skutkové okolnosti veci, v ktorej koná, spôsobujú takéto zasahovanie alebo sú spôsobilé zasahovať do funkcie označenia pôvodu.

Pokiaľ ide o používanie označenia zodpovedajúceho ochrannej známke inej osoby inzerentmi na internete ako kľúčového slova na účely zobrazenia reklamných odkazov, Súdny dvor dospel k záveru, že toto používanie môže mať určitý dosah na reklamné používanie ochrannej známky jej majiteľom, ako aj na obchodnú stratégiu tohto majiteľa. Tieto dosahy na používanie označenia zhodného s ochrannou známkou tretími osobami však samy osebe nepredstavujú zasahovanie do „reklamnej funkcie“ ochrannej známky.

Pokiaľ ide o zodpovednosť prevádzkovateľa, ako je Google, za údaje svojich zákazníkov, ktoré ukladá na svojom serveri, Súdny dvor najprv pripomenul, že otázky zodpovednosti

upravuje vnútroštátne právo. Právo Únie však stanovuje obmedzenia zodpovednosti v prospech sprostredkovateľov služieb informačnej spoločnosti⁸⁰.

Pokiaľ ide o to, či služba odkazov na internete, akou je „AdWords“, predstavuje službu informačnej spoločnosti spočívajúcu v ukladaní informácií poskytnutých inzerentom, a či sa preto na poskytovateľa služby odkazov vzťahuje obmedzenie zodpovednosti, Súdny dvor uviedol, že prináleží vnútroštátnemu súdu preskúmať, či úloha vykonávaná týmto poskytovateľom je neutrálna, keďže jeho správanie je výlučne technické, automatické a pasívne, čo implikuje, že tento poskytovateľ nepozná, ani nekontroluje údaje, ktoré ukladá.

Rozsudok z 22. decembra 2022 (veľká komora), Louboutin (Používanie označenia porušujúceho práva na online trhovisku) (C-148/21 a C-184/21, [EU:C:2022:1016](#))

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochranná známka Európskej únie – Nariadenie (EÚ) 2017/1001 – Článok 9 ods. 2 písm. a) – Práva z ochrannej známky Európskej únie – Pojem ‚používanie‘ – Prevádzkovateľ internetových stránok online predaja zahŕňajúcich online trhovisko – Reklamy zverejňované na tomto trhovisku predávajúcimi v postavení tretích osôb, ktorí v týchto reklamách používajú označenie zhodné s ochrannou známkou inej osoby pre tovary zhodné s tými, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná – Vnímanie tohto označenia ako integrálnej súčasti obchodnej komunikácie tohto prevádzkovateľa – Spôsob prezentácie reklám, ktorý neumožňuje jednoznačne rozlišovať medzi ponukami uvedeného prevádzkovateľa a ponukami predávajúcich v postavení tretích osôb“

Spoločnosť Amazon je renomovaným distribútorom a zároveň prevádzkovateľom online trhoviska. Amazon na svojich stránkach internetového predaja súčasne zobrazuje reklamy na tovary, ktoré predáva vo svojom mene a na svoj účet, a reklamy na tovary, ktoré na tomto trhovisku ponúkajú predávajúci v postavení tretích osôb. Amazon taktiež ponúka predajcom v postavení tretích osôb doplnkové služby skladovania a zasielania tovaru umiestneného online na jeho platforme, pričom potenciálnych kupujúcich informuje o tom, že tieto činnosti zabezpečí ona sama.

Na stránkach spoločnosti Amazon sa pravidelne objavujú reklamy predávajúcich v postavení tretích osôb na topánky s červenými podrážkami. Pán Christian Louboutin, francúzsky návrhár dámskych lodičiek na vysokých podpätkoch, ktoré preslávila vonkajšia podrážka červenej farby, tvrdil, že nedal súhlas na uvedenie týchto tovarov na trh. Proti spoločnosti Amazon podal dve žaloby na Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Oblasťný súd Luxemburg, Luxembursko), ktorý je vnútroštátnym súdom, ktorý predložil návrh na začatie prejudiciálneho konania vo veci C-148/21, a na Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (Frankofónny obchodný súd Brusel, Belgicko),

⁸⁰ Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 2000, s. 1; Mim. vyd. 13/025, s. 399).

ktorý predložil návrh na začatie prejudiciálneho konania vo veci C-184/21. Tvrdil, že Amazon nezákonne použila označenie zhodné s ochrannou známkou, ktorej je majiteľom, pre tovary zhodné s tými, pre ktoré je táto ochranná známka zapísaná. Zdôrazňoval najmä skutočnosť, že sporné reklamy tvoria neoddeliteľnú súčasť obchodnej komunikácie spoločnosti Amazon.

Oba vnútroštátne súdy sa predovšetkým pýtali, či prevádzkovateľ online trhoviska, akým je Amazon, môže byť považovaný za priamo zodpovedného za porušenie práv majiteľa ochrannej známky, ktoré vyplýva z reklamy predávajúceho v postavení tretej osoby. Táto otázka, na rozdiel od otázky nepriamej zodpovednosti, spadá do harmonizovaného režimu práva Únie⁸¹.

Súdny dvor zasadajúci vo veľkej komore odpovedal obom vnútroštátnym súdom, že takýto prevádzkovateľ môže byť skutočne považovaný za osobu, ktorá sama používa označenie zhodné s ochrannou známkou Únie, uvedené v reklame predávajúceho v postavení tretej osoby na jeho online trhovisku, ak bežne informovaný a primerane pozorný používateľ jeho stránky nadobudne dojem, že je to tento prevádzkovateľ, kto sám vo vlastnom mene a na vlastný účet uvádza na trh predmetné napodobeniny.

Súdny dvor najprv pripomenul, že z používania označenia zhodného s ochrannou známkou treťou osobou vyplýva prinajmenšom to, že táto tretia osoba používa označenie v rámci svojej obchodnej komunikácie a že samotné vytvorenie technických podmienok potrebných na používanie označenia a poberanie odmeny za poskytovanie tejto služby neznamena, že ten, kto túto službu poskytuje, sám uvedené označenie používa, aj keď koná vo vlastnom hospodárskom záujme. Súdny dvor tak v súvislosti s prevádzkovateľom online trhoviska, akým je eBay, dospel k záveru, že používanie označení, ktoré sú zhodné s ochrannými známkami alebo podobné takýmto ochranným známkam v ponukách na predaj zobrazovaných na tomto trhovisku, uskutočňujú iba predajcovia, ktorí sú zákazníkmi tohto prevádzkovateľa, a nie on sám, keďže tento prevádzkovateľ nepoužíva toto označenie vo svojej vlastnej obchodnej komunikácii.

Súdny dvor však konštatoval, že v tejto predchádzajúcej judikatúre neriešil otázku týkajúcu sa okolnosti, že predmetné internetové stránky online predaja zahŕňajú okrem online trhoviska aj ponuky na predaj od samotného prevádzkovateľa tejto stránky, zatiaľ čo prejednávané veci sa týkajú práve tejto okolnosti.

Súdny dvor konštatoval, že uvedená okolnosť môže mať prípadne za následok, že používatelia online trhoviska majú dojem, že reklamy na príslušné tovary nepochádzajú od predávajúcich v postavení tretích osôb, ale od prevádzkovateľa tohto trhoviska, a že je to teda tento prevádzkovateľ, kto používa predmetné označenie vo svojej vlastnej obchodnej komunikácii.

⁸¹ Nariadenie 2017/1001.

V konečnom dôsledku prináležalo predkladajúcim vnútroštátnym súdom, aby posúdili, či ide o takýto prípad. Súdny dvor však uviedol, že pre toto posúdenie je relevantné, že Amazon používa jednotnú prezentáciu ponúk na predaj uverejnených na svojej internetovej stránke, pričom súčasne zobrazuje svoje vlastné reklamy a reklamy predávajúcich v postavení tretích osôb a vo všetkých týchto reklamách uvádza svoje logo renomovaného distribútora a že predávajúcim v postavení tretích osôb ponúka v rámci uvádzania na trh ich tovarov doplnkové služby spočívajúce najmä v skladovaní a zasielaní ich tovarov.

Tieto okolnosti môžu totiž sťažiť jasné rozlíšenie a u bežne informovaného a primerane pozorného používateľa vyvolať dojem, že Amazon uvádza na trh tovary Louboutin, ponúkané na predaj predávajúcimi v postavení tretích osôb, vo svojom mene a na svoj účet.

Rozsudok z 25. januára 2024, Audi (Nosič pre logo na mriežke chladiča) (C-334/22, [EU:C:2024:76](#))

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochranná známka Európskej únie – Nariadenie (EÚ) 2017/1001 – Článok 9 ods. 2 a článok 9 ods. 3 písm. a) až c) – Práva z ochrannej známky Európskej únie – Pojem ‚používanie označenia v obchodnom styku‘ – Článok 14 ods. 1 písm. c) – Obmedzenie účinkov ochrannej známky Európskej únie – Právo majiteľa ochrannej známky Európskej únie namietat proti používaniu označenia, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej podobné, pre náhradné diely do automobilov treťou osobou – Prvok mriežky chladiča určený na pripevnenie loga zobrazujúceho ochrannú známku výrobcu motorového vozidla“

Súdny dvor, na ktorý bol podaný návrh na začatie prejudiciálneho konania, poskytol spresnenia týkajúce sa pojmu „používanie označenia v obchodnom styku“, v prípade, ak tretia osoba dováža a ponúka na predaj náhradné diely do motorových vozidiel bez súhlasu výrobcu motorových vozidiel, ktorý je majiteľom ochrannej známky Európskej únie. Okrem toho Súdny dvor spresnil rozsah výlučného práva tohto výrobcu zakázať tejto tretej osobe používanie označenia pre takéto náhradné diely, ktoré je zhodné s touto ochrannou známkou alebo je jej podobné.

GQ je fyzická osoba a prostredníctvom internetu predáva náhradné diely do motorových vozidiel. V rámci tejto činnosti GQ inzeroval mriežky chladiča upravené a určené pre staré modely motorových vozidiel Audi a ponúkal ich na predaj. Mriežky obsahovali prvok určený na pripevnenie loga, ktoré je ochrannou známkou výrobcu motorových vozidiel Audi.

Spoločnosť Audi, majiteľka obrazovej ochrannej známky Európskej únie zloženej zo štyroch vzájomne sa prekrývajúcich kruhov (ďalej len „ochranná známka AUDI“), podala na Sąd Okręgowy w Warszawie (Krajský súd Varšava, Poľsko), vnútroštátny súd, ktorý predložil návrh na začatie prejudiciálneho konania, návrh, aby sa GQ zakázalo inzerovať,

dovážať, ponúkať na predaj alebo uvádzať na trh neoriginálne mriežky chladiča s označením zhodným s ochrannou známkou AUDI alebo jej podobným.

Vnútroštátny súd sa rozhodol položiť Súdnemu dvoru otázku týkajúcu sa výkladu nariadenia 2017/1001, pričom ho vyzval, aby spresnil pojem „používanie označenia v obchodnom styku“, ako aj rozsah práva výrobcu motorových vozidiel, ktorý je majiteľom ochrannej známky Európskej únie, zakázať tretej osobe používanie označenia zhodného s touto ochrannou známkou alebo jej podobného pre náhradné diely.

Po prvé Súdny dvor uviedol, že tzv. ustanovenie „o opravách“, akým je ustanovenie existujúce v práve dizajnov⁸², normotvorca Únie do nariadenia 2017/1001 nezaradil, a pripomenul, že toto ustanovenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia práva Únie týkajúce sa ochranných známk.

Tzv. ustanovenie „o opravách“ preto nemožno analogicky uplatniť na účely dosiahnutia cieľa zachovať nenarušenú hospodársku súťaž medzi výrobcami motorových vozidiel a predajcami neoriginálnych náhradných dielov, keďže tento cieľ normotvorca Únie zohľadnil v rámci nariadenia 2017/1001⁸³, a právo priznané majiteľovi ochrannej známky Európskej únie nemožno obmedziť na základe tohto ustanovenia⁸⁴.

Po druhé Súdny dvor poukázal na to, že vnútroštátny súd považoval tvar prvku mriežok chladiča, ktorý je určený na pripevnenie loga predstavujúceho ochrannú známku AUDI, za zhodný s touto ochrannou známkou alebo jej podobný. Tento tvar tak predstavoval označenie v zmysle nariadenia 2017/1001⁸⁵. Okrem toho umiestnenie tohto označenia na uvedené mriežky chladiča alebo jeho zabudovanie do týchto mriežok na účely ich uvádzania na trh predstavovalo používanie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie⁸⁶, a keďže GQ dovážala a ponúkala na predaj mriežky obsahujúce uvedené označenie, bolo možné predpokladať, že vykonávala činnosť predstavujúcu typ používania, na ktoré sa nariadenie vzťahuje. Skutočnosť, že tento prvok bol umiestnený na náhradnom diele, konkrétne na mriežke chladiča, a to takým spôsobom, že označenie zhodné s touto ochrannou známkou alebo jej podobné bolo pre príslušnú skupinu verejnosti pri pohľade naň viditeľné, mohlo preukázať existenciu vecnej súvislosti medzi týmto dielom, ktorý tretia osoba dovážala, inzerovala a ponúkala na predaj, a majiteľom ochrannej známky AUDI.

Súdny dvor preto konštatoval, že tretia osoba, ktorá bez súhlasu výrobcu motorových vozidiel, ktorý je majiteľom ochrannej známky Európskej únie, dováža a ponúka na predaj náhradné diely, a to mriežky chladiča pre tieto motorové vozidlá, obsahujúce

⁸² Článok 110 nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva (Ú. v. ES L 3, 2002, s. 1; Mim. vyd. 13/027, s. 142) v znení pred nadobudnutím účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/2822 z 23. októbra 2024 (Ú. v. EÚ L, 2024/2822). Podľa tohto článku „ochrana dizajnom spoločenstva neexistuje pre dizajn, ktorý predstavuje časť zloženého výrobku, v zmysle článku 19 ods. 1 na účely opravy zloženého výrobku, aby sa obnovila jeho pôvodná vonkajšia úprava“.

⁸³ Článok 14 nariadenia 2017/1001.

⁸⁴ Článok 9 uvedeného nariadenia.

⁸⁵ Článok 9 ods. 2 tohto nariadenia.

⁸⁶ Článok 9 ods. 3 písm. a) až c) nariadenia 2017/1001.

prvok, ktorý je určený na pripevnenie loga predstavujúceho túto ochrannú známku, pričom tvar tohto prvku je zhodný s uvedenou ochrannou známkou alebo je jej podobný, používa označenie v obchodnom styku spôsobom, ktorý môže narušovať jednu alebo viacero funkcií tej istej ochrannej známky, čo musí overiť vnútroštátny súd.

Po tretie Súdny dvor zdôraznil, že keď majiteľ ochrannej známky nemôže zabrániť tretej osobe, aby používala túto ochrannú známku, ak je toto používanie potrebné na označenie zamýšľaného účelu tovaru alebo služby, predovšetkým v prípade, že ide o príslušenstvo alebo náhradné diely, a ak sa uvedené používanie uskutočňuje v súlade s čestnými praktikami v priemysle alebo obchode, ide o jeden z prípadov, keď výlučné právo z ochrannej známky nemožno voči tretím osobám uplatniť.

Cieľom obmedzenia uvedeného v tomto prípade je umožniť dodávateľom tovarov alebo služieb, ktoré dopĺňajú tovary alebo služby ponúkané majiteľom ochrannej známky, používať túto ochrannú známku s cieľom informovať zrozumiteľným a úplným spôsobom verejnosť o účele tovaru, ktorý uvádzajú na trh, alebo o službe, ktorú ponúkajú, alebo inými slovami o úžitkovej súvislosti medzi ich tovarmi alebo službami a tovarmi alebo službami uvedeného majiteľa ochrannej známky.

Ak však označenie zhodné s ochrannou známkou Európskej únie alebo jej podobné predstavuje prvok náhradného dielu do motorových vozidiel, ktorý je určený na pripevnenie loga výrobcu týchto vozidiel, a nepoužíva sa na účely identifikácie alebo uvádzania tovarov alebo služieb ako tovarov alebo služieb majiteľa uvedenej ochrannej známky, ale na čo najvernejšiu reprodukciu tovaru tohto majiteľa, takéto používanie uvedenej ochrannej známky nie je prípadom uvedeným vyššie.

Súdny dvor preto dospel k záveru, že výrobca motorových vozidiel, ktorý je majiteľom ochrannej známky Európskej únie, má právo zakázať tretej osobe⁸⁷ používanie označenia zhodného s touto ochrannou známkou alebo jej podobného pre náhradné diely do týchto motorových vozidiel, konkrétne mriežky chladiča, ak toto označenie pozostáva z tvaru prvku mriežky chladiča určeného na pripevnenie loga zobrazujúceho túto ochrannú známku, pričom v tejto súvislosti nie je dôležité, či je alebo nie je technicky možné pripevniť toto logo na uvedenú mriežku bez toho, aby na nej bolo umiestnené toto označenie.

⁸⁷ Na základe článku 14 ods. 1 písm. c) nariadenia 2017/1001.

2. Riadne používanie

Rozsudok z 8. júla 2004, Sunrider/ÚHVT – Espadafor (VITAFRUIT) (T-203/02, [EU:T:2004:225](#))⁸⁸

„Ochranná známka Spoločenstva – Námietskove konanie – Staršia slovná ochranná známka VITAFRUIT – Prihláška slovej ochrannej známky Spoločenstva VITAFRUIT – Riadne používanie staršej ochrannej známky – Podobnosť tovarov – Článok 8 ods. 1 písm. b), článok 15 a článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 40/94“

Dňa 1. apríla 1996 podala žalobkyňa na ÚHVT prihlášku ochrannej známky Spoločenstva. Ochranná známka, ktorej zápis sa požadoval pre rôzne tovary⁸⁹, je slovné označenie VITAFRUIT.

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom vzniesol námietku⁹⁰ proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre všetky tovary uvedené v prihláške ochrannej známky. Námietka sa zakladala na existencii ochrannej známky zapísanej v Španielsku s dátumom prednosti 19. októbra 1960, ktorá pozostávala zo slovného označenia VITAFRUIT⁹¹.

Žalobkyňa žiadala, aby ďalší účastník v konaní pred odvolacím senátom predložil dôkaz⁹² o tom, že staršia ochranná známka sa v období piatich rokov predchádzajúcich uverejneniu prihlášky ochrannej známky Spoločenstva riadne používala v členskom štáte, v ktorom je táto ochranná známka chránená.

Námietkové oddelenie svojím rozhodnutím zamietlo prihlášku ochrannej známky⁹³ pre tovary označené ako „minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné a zeleninové nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; bylinkové a vitamínové nápoje“⁹⁴.

Odvolací senát ÚHVT zamietol odvolanie. V podstate potvrdil závery obsiahnuté v rozhodnutí námietkového oddelenia, predsa však zdôraznil, že používanie staršej ochrannej známky bolo preukázané iba vzhľadom na tovary označené ako „koncentrované šťavy“ („juice concentrate“).

⁸⁸ Odvolanie proti tomuto rozsudku bolo zamietnuté rozsudkom z 11. mája 2006, Sunrider/ÚHVT (C-416/04 P, [EU:C:2006:310](#)).

⁸⁹ Tovary, pre ktoré bola podaná prihláška ochrannej známky, sú zaradené do tried 5, 29 a 32 v zmysle Niceskej dohody a predstavujú najmä „výživové koncentráty alebo výživové doplnky na báze bylín, bylinné čaje, všetky na zdravotné účely“ (trieda 5), „neliečebné výživové koncentráty a výživové doplnky na báze bylín, potraviny na báze bylín, tiež v podobe snackov“ (trieda 29) a „ovocné a zeleninové nápoje, ovocné šťavy“ (trieda 32).

⁹⁰ Podľa článku 42 ods. 1 nariadenia č. 40/94.

⁹¹ Uvedená ochranná známka bola zapísaná pre tovary zaradené do tried 30 a 32 v zmysle Niceskej dohody a zodpovedajúce tomuto opisu: „neliečebné nealkoholické sýtené nápoje, neliečebné chladené nápoje všetkých druhov, šumivé granulované prípravky, nekvasené šťavy z ovocia a zeleniny (s výnimkou muštu), limonády, oranžády, chladené nápoje (s výnimkou mandľového sirupu), sýtené vody, vody typu Seidlitz a umelý ľad“.

⁹² Podľa článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94.

⁹³ V zmysle článku 43 ods. 5 prvej vety nariadenia č. 40/94.

⁹⁴ V zmysle článku 43 ods. 5 prvej vety nariadenia č. 40/94.

Súd prvého stupňa zamietol žalobu, ktorú žalobkyňa podala proti tomuto rozhodnutiu, pričom v prvom rade konštatoval, že rozsah preskúmania, ktoré je odvolací senát povinný vykonať vo vzťahu k rozhodnutiu, voči ktorému bolo podané odvolanie, nezávisí od toho, či účastník konania, ktorý podal odvolanie, uviedol vo vzťahu k tomuto rozhodnutiu špecifický odvolací dôvod, namietal výklad alebo uplatnenie právnych predpisov oddelením ÚHVT rozhodujúcim v prvom stupni, alebo posúdenie dôkazu týmto oddelením. Z toho vyplýva, že aj keď účastník konania, ktorý podal odvolanie na odvolací senát, neuviedol špecifický odvolací dôvod, odvolací senát je napriek tomu povinný preskúmať, či by vo svetle všetkých relevantných právnych ustanovení a skutočností, ktoré má k dispozícii, mohlo byť v čase rozhodovania o odvolaní zákonne prijaté nové rozhodnutie s rovnakým výrokom ako rozhodnutie tvoriace predmet odvolania.

Pokiaľ ide o námietkové konanie začaté majiteľom staršej ochrannnej známky, súčasťou tohto preskúmania je rovnako otázka, či s ohľadom na skutočnosti a dôkazy predložené ďalším účastníkom konania pred odvolacím senátom tento účastník preukázal riadne používanie či už majiteľom staršej ochrannnej známky alebo autorizovanou treťou osobou⁹⁵. Naopak, do preskúmania nespadá dôvodnosť tvrdenia ÚHVT, podľa ktorého prihlasovateľ ochrannnej známky nenamietal ani pred námietkovým oddelením, ani pred odvolacím senátom existenciu súhlasu majiteľa staršej ochrannnej známky.

Súd prvého stupňa v druhom rade uviedol, že pri výklade pojmu „riadne používanie ochrannnej známky Spoločenstva“ v zmysle článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 treba brať do úvahy skutočnosť, že *ratio legis* požiadavky, ktorá vyžaduje, aby staršia ochranná známka mohla predstavovať podklad pre námietku proti prihláške ochrannnej známky Spoločenstva, musí byť riadne používaná, je obmedziť konflikty medzi dvoma ochrannými známkami do tej miery, pokiaľ neexistuje rozumný ekonomický dôvod vyplývajúci zo skutočnej úlohy ochrannnej známky na trhu. Navyše toto ustanovenie nepredpokladá ani skúmanie obchodnej úspešnosti, ani kontrolovanie ekonomickej stratégie podniku alebo vyhradenie ochrany ochranných známk iba pre ich kvantitatívne významné obchodné používanie.

Súd prvého stupňa v treťom rade uviedol, že ochranná známka je predmetom riadneho používania⁹⁶, ak sa používa v súlade s jej základnou funkciou zaručiť označenie pôvodu tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, aby pre tieto tovary a služby vytvárala alebo zachovávala odbyť, s výnimkou symbolického používania, ktorého účelom je len zachovanie práv z ochrannnej známky. V tomto smere podmienka týkajúca sa riadneho používania ochrannnej známky vyžaduje, aby sa táto ochranná známka chránená na relevantnom území používala navonok a verejne.

Posúdenie riadnej povahy používania ochrannnej známky musí spočívať na súhrne skutočností a okolností týkajúcich sa určenia jej skutočného obchodného používania,

⁹⁵ V zmysle článku 43 ods. 2 a 3 a článku 15 ods. 3 nariadenia č. 40/94.

⁹⁶ V zmysle článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94.

najmä na tom, či jej používanie v príslušnom ekonomickom odvetví možno považovať za dostačujúce na udržanie alebo vytvorenie podielu na trhu pre tovary alebo služby chránené ochrannou známkou, na povahe týchto tovarov a služieb, vlastnostiach trhu, ako aj rozsahu a frekvencii používania ochrannej známky.

Pokiaľ ide o rozsah používania staršej ochrannej známky, treba brať ohľad najmä na obchodný objem všetkých úkonov používania na jednej strane a na trvanie obdobia, počas ktorého sa úkony používania vykonávali, rovnako ako na frekvenciu týchto úkonov na strane druhej.

Súd prvého stupňa v štvrtom rade dospel k záveru, že na účel preskúmania riadnej povahy používania staršej ochrannej známky je potrebné vykonať celkové posúdenie, berúc do úvahy všetky rozhodujúce okolnosti týkajúce sa daného prípadu. Toto posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi okolnosťami branými do úvahy. Malý objem tovarov uvedených na trh pod predmetnou ochrannou známkou sa takýmto spôsobom môže kompenzovať vysokou intenzitou alebo určitým trvaním obdobia používania predmetnej ochrannej známky a naopak. Dosiahnutý obrat a množstvo tovarov predaných pod staršou ochrannou známkou sa navyše nemôžu posudzovať v absolútnych údajoch, ale musia sa posudzovať vo vzťahu k iným relevantným okolnostiam, ako napríklad objem obchodných aktivít, výrobné alebo obchodné kapacity, stupeň diverzifikácie obchodných aktivít podniku používajúceho obchodnú známku, ako aj vlastnosti tovarov alebo služieb na predmetnom trhu. Z tohto dôvodu na to, aby používanie ochrannej známky bolo kvalifikované ako riadne, nie je nutné, aby bolo kvantitatívne významné.

V piatom a poslednom rade je podľa Súdu prvého stupňa na účely posúdenia podobnosti medzi predmetnými tovarmi alebo službami⁹⁷ potrebné brať do úvahy všetky relevantné okolnosti, ktoré charakterizujú vzťah medzi týmito tovarmi alebo službami, a najmä ich povahu, ich určenie, ich použitie a tiež ich konkurenčnú alebo komplementárnu povahu.

V tomto smere sú koncentrované ovocné šťavy, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známk, na jednej strane a bylinkové a vitamínové nápoje uvedené v prihláške ochrannej známky na strane druhej, podobné. V konečnom dôsledku tieto tovary majú rovnaké určenie, menovite uhasenie smädu, a z tohto dôvodu majú do veľkej miery konkurenčnú povahu. Pokiaľ ide o povahu a použitie tovarov, v oboch prípadoch ide o nealkoholické nápoje konzumované obvykle chladené, hoci ich zloženie je spravidla odlišné. Odlišné zloženie týchto tovarov však nemôže zmeniť konštatovanie, podľa ktorého predmetné tovary zostávajú zameniteľné z dôvodu, že sú určené na uspokojenie identických potrieb.

⁹⁷ V zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

Rozsudok z 8. júna 2017, W. F. Gözze Frottierweberei a Gözze (C-689/15, [EU:C:2017:434](#))

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Duševné vlastníctvo – Ochranná známka Európskej únie – Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 – Články 9 a 15 – Prihláška označenia ‚kvet bavlny‘ podaná združením – Zápis ako individuálna ochranná známka – Koncesia licencií na používanie tejto ochrannej známky výrobcom bavlnených textílií, ktorí sú členmi tohto združenia – Návrh na vyhlásenie neplatnosti alebo zrušenie – Pojem ‚riadne používanie‘ – Základná funkcia označenia pôvodu“

Verein Bremer Baumwollbörse (ďalej len „VBB“) je združenie, ktoré uskutočňuje rôzne činnosti súvisiace s bavlnou. Je majiteľom obrazovej ochrannej známky Európskej únie zobrazujúcej kvet bavlny, zapísanej 22. mája 2008 pre tovar, najmä textílie (ďalej len „ochranná známka kvet bavlny“).

Počas niekoľkých desaťročí pred samotným zápisom výrobcovia textílií z bavlnených vlákien používali toto obrazové označenie (ďalej len „označenie kvet bavlny“) na účely certifikácie zloženia a kvality svojho tovaru. Po zápise VBB uzavrelo licenčné zmluvy týkajúce sa ochrannej známky kvet bavlny s podnikmi, ktoré sú členmi tohto združenia. Tieto podniky sa zaviazali používať túto ochrannú známku len pre tovary z bavlnených vlákien dobrej kvality. VBB mohla kontrolovať dodržiavanie tohto záväzku.

Spoločnosť Gözze, ktorej konateľom je pán Gözze a ktorá nebola členom združenia VBB a nepatrila medzi držiteľov licencie, vyrábala textílie z čistých bavlnených vlákien a už niekoľko desaťročí ich označovala označením kvet bavlny.

VBB podalo žalobu pre porušenie práv z ochrannej známky proti spoločnosti Gözze a pánovi Gözzemu na Landgericht Düsseldorf (Krajinský súd Düsseldorf, Nemecko), z toho dôvodu, že Gözze uviedla na trh uteráky, na ktorých bola visačka, ktorá obsahovala označenie kvet bavlny. V rámci tohto konania podala Gözze protinávrh na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky kvet bavlny od 22. mája 2008 alebo subsidiárne na zrušenie tejto ochrannej známky od 23. mája 2013.

Rozsudkom z 19. novembra 2014 Landgericht Düsseldorf (Krajinský súd Düsseldorf) vyhovel žalobe združenia VBB a protinávrh spoločnosti Gözze zamietol.

Gözze podala odvolanie proti uvedenému rozsudku na Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajinský súd Düsseldorf, Nemecko), ktorý rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru prejudiciálne otázky.

Súdny dvor vo svojom rozsudku v prvom rade spresnil, že článok 15 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 sa má vykladať v tom zmysle, že umiestnenie individuálnej ochrannej známky Európskej únie ako značky kvality jej majiteľom alebo s jeho súhlasom na tovaroch nie je používaním ochrannej známky zodpovedajúcim pojmu „riadne používanie“ v zmysle tohto ustanovenia. Umiestnenie takej ochrannej známky však predstavuje riadne používanie, ak zároveň a súčasne zaručuje spotrebiteľom, že tieto tovary pochádzajú od jediného podniku, pod ktorého kontrolou sa vyrábajú a ktorému možno pripísať zodpovednosť za ich kvalitu. V tomto poslednom uvedenom prípade je

majiteľ tejto ochrannej známky oprávnený zakázať na základe článku 9 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia tretím osobám umiestnenie podobného označenia na rovnakých tovaroch, ak toto umiestnenie vyvoláva pravdepodobnosť zámeny vo vnímaní verejnosti.

Súdny dvor v druhom rade uviedol, že článok 52 ods. 1 písm. a) a článok 7 ods. 1 písm. g) nariadenia č. 207/2009 o ochrannej známke Európskej únie sa majú vykladať v tom zmysle, že individuálnu ochrannú známku nemožno na základe spoločného uplatnenia týchto ustanovení vyhlásiť za neplatnú z dôvodu, že majiteľ ochrannej známky nezaručuje pravidelnými kontrolami kvality u držiteľov licencie súlad s očakávaniami kvality, ktorú si s touto ochrannou známkou spája verejnosť.

V treťom a poslednom rade Súdny dvor zdôraznil, že rozsah pôsobnosti článkov 66 až 74 nariadenia č. 207/2009 o ochrannej známke Európskej únie týkajúcich sa kolektívnych ochranných známk Európskej únie je podľa znenia článku 66 ods. 1 tohto nariadenia výslovne priznaný ochranným známkam takto označeným už pri podaní prihlášky. Toto vymedzenie uplatniteľnosti týchto článkov sa musí striktne dodržiavať vzhľadom na to, že pravidlá v nich uvedené, akým je aj pravidlo uvedené v článku 67 tohto nariadenia týkajúce sa používania ochrannej známky, idú od podania prihlášky ruka v ruku s výslovným označením prihlasovanej ochrannej známky ako kolektívnej ochrannej známky. Analogické uplatňovanie týchto pravidiel na individuálne ochranné známky Európskej únie preto neprichádza do úvahy.

Súdny dvor teda dospel k záveru, že nariadenie č. 207/2009 sa má vykladať v tom zmysle, že jeho ustanovenia týkajúce sa kolektívnych ochranných známk Európskej únie sa nemôžu uplatniť *mutatis mutandis* na individuálne ochranné známky Európskej únie.

Rozsudok zo 7. mája 2025, RTL Group Markenverwaltung/EUIPO – Örtl (RTL) (T-1088/23, [EU:T:2025:446](#))

„Ochranná známka Európskej únie – Konanie vo veci zrušenia – Obrazová ochranná známka Európskej únie RTL – Neexistencia riadneho používania ochrannej známky – Článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Predloženie skutočností a dôkazov prvýkrát pred odvolacím senátom – Článok 95 ods. 2 nariadenia 2017/1001 – Článok 27 ods. 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/625 – Zneužitie práva“

Všeobecný súd vo svojom rozsudku zmenil rozhodnutie odvolacieho senátu EUIPO. Objasnil otázky týkajúce sa zneužívajúcej povahy návrhu na zrušenie, uplatnenia voľnej úvahy odvolacím senátom EUIPO, pokiaľ ide o odmietnutie zohľadniť dôkazy, ktoré mu boli po prvýkrát predložené mimo vyjadrení stanovených delegovaným nariadením 2018/625⁹⁸, riadneho používania ochrannej známky pre reklamné, propagačné

⁹⁸ Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/625 z 5. marca 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 o ochrannej známke Európskej únie a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie (EÚ) 2017/1430 (Ú. v. EÚ L 104, 2018, s. 1).

a marketingové služby podnikom, ktorý je súčasťou skupiny poskytujúcej najmä služby vysielania reklamy, ako aj otázku týkajúcu sa vplyvu dobrého mena ochrannej známky na posúdenie riadneho používania tejto ochrannej známky pre iné tovary a služby.

Od roku 2016 je žalobkyňa, RTL Group Markenverwaltungs GmbH, majiteľkou obrazovej ochrannej známky Európskej únie RTL, zapísanej pre viaceré tovary a služby⁹⁹. V roku 2021 podala vedľajšia účastníčka konania Marcella Örtl návrh na zrušenie¹⁰⁰ z dôvodu, že táto ochranná známka nebola predmetom riadneho používania vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré bola zapísaná, počas nepretržitého obdobia piatich rokov. Zrušovacie oddelenie EUIPO čiastočne vyhovel návrhu na zrušenie, pokiaľ ide o určité tovary a služby.

Odvolací senát EUIPO na základe odvolania podaného žalobkyňou jednak vyhlásil návrh na zrušenie za prípustný a jednak čiastočne zrušil rozhodnutie zrušovacieho oddelenia v rozsahu, v akom rozhodlo o zrušení spornej ochrannej známky, najmä pokiaľ ide o podkategóriu „reklamn[ých], marketingov[ých] a propagačn[ých]“ služieb, konkrétne služieb „vysielani[a] reklám v televízii, rozhlase a elektronických médiách“¹⁰¹, a v zostávajúcej časti odvolanie zamietol. Svojou žalobou podanou na Všeobecný súd sa žalobkyňa domáhala zrušenia alebo zmeny tohto rozhodnutia.

V prvom rade Všeobecný súd uviedol, že dôvody na zrušenie chránia rôzne všeobecné záujmy, na ktorých sú založené, čo vysvetľuje, že sa od navrhovateľa nevyžaduje, aby preukázal záujem na konaní. Túto analýzu podporuje aj odôvodnenie 24 nariadenia 2017/1001 a účel článku 63 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia, ktorým je poskytnúť čo najširšiemu okruhu osôb možnosť napadnúť ochrannú známku Európskej únie, ktorá nebola počas určitého obdobia riadne používaná, bez toho, aby sa vyžadovalo, aby tieto osoby preukázali záujem na konaní. Keďže návrh na zrušenie môžu podať „všetky fyzické a právnické osoby“ z dôvodu nepoužívania, alebo nedostatočného používania ochrannej známky, otázka možnej existencie zneužitia práva nie je relevantná na účely posúdenia prípustnosti takéhoto návrhu. Rovnako ani prípustnosť, ani dôvodnosť návrhu na zrušenie nie sú podmienené dobrou vierou navrhovateľa, pretože zrušenie z dôvodu nepoužívania ochrannej známky počas päťročného obdobia je právnym dôsledkom stanoveným nariadením 2017/1001¹⁰².

Hoci sa žalobkyňa v tejto súvislosti odvolávala na vec Sandra Pabst¹⁰³, Všeobecný súd poznamenal, že táto vec sa vyznačovala výnimočnými okolnosťami, ktoré v prejednávanej veci chýbali. Na rozdiel od veci Sandra Pabst vedľajšia účastníčka konania nie je spoločnosťou, ktorá bola umelo založená s jediným cieľom podať viacero návrhov na zrušenie. Okrem toho žalobkyňa nepreukázala, že návrh na zrušenie v tejto

⁹⁹ Išlo o tovary a služby zaradené do tried 3, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 41, 42, 43 a 45 v zmysle Niceskej dohody.

¹⁰⁰ Na základe článku 58 ods. 1 písm. a) nariadenia 2017/1001.

¹⁰¹ Ostatné tovary a služby, pre ktoré bolo rozhodnutie zrušovacieho oddelenia zrušené, sú „optické pamäťové disky“ zaradené do triedy 9 a „online služby sociálnych sietí; online zoznamovacie služby“ zaradené do triedy 45.

¹⁰² Pozri článok 58 ods. 1 písm. a) a článok 64 ods. 2 nariadenia 2017/1001.

¹⁰³ Vec, v ktorej bolo vydané rozhodnutie veľkého odvolacieho senátu z 1. februára 2020 (vec R 2445-2017-G, ďalej len „vec Sandra Pabst“).

veci bol odsúdený na neúspech, a slúžil teda len na to, aby pre ňu predstavoval nenáležitú záťaž alebo aby na ňu vyvíjal nátlak. Naopak, úmysel vedľajšej účastníčky konania používať ochrannú známku spôsobilú vyvolať zámenu s napadnutou ochrannou známkou preukazuje jej skutočný záujem na tom, aby bol register ochranných známk aktualizovaný, pokiaľ ide o rozsah monopolu žalobkyne na napadnutú ochrannú známku.

Všeobecný súd preto zamietol tvrdenie žalobkyne týkajúce sa neprípustnosti návrhu na zrušenie z dôvodu jeho údajnej zneužívajúcej povahy.

V druhom rade Všeobecný súd pripomenul judikatúru týkajúcu sa voľnej úvahy EUIPO na účely zohľadnenia skutočností a dôkazov, ktoré boli označené alebo predložené oneskorene¹⁰⁴, a zdôraznil, že toto zohľadnenie musí predstavovať výsledok objektívneho a odôvodneného uplatnenia voľnej úvahy, ktorej preskúmanie prináleží Všeobecnému súdu.

Konštatoval, že v tomto prípade žalobkyňa predložila pripomienky a dôkazy oneskorene, takže odvolací senát mal uplatniť svoju mieru voľnej úvahy, aby rozhodol, či je alebo nie je potrebné zohľadniť ich na účely rozhodnutia, ktoré mal prijať. K takémuto objektívnemu a odôvodnenému uplatneniu voľnej úvahy však v tejto veci nedošlo, keďže odvolací senát tieto dôkazy odmietol len z toho dôvodu, že neboli predložené spolu s jedným z vyjadrení uvedených v delegovanom nariadení 2018/625¹⁰⁵, bez toho, aby preskúmal, či boli splnené podmienky uvedené v článku 27 ods. 4 tohto nariadenia. Preskúmanie prípustnosti pripomienok a dôkazov predložených prvýkrát pred odvolacím senátom totiž nie je možné obmedziť na skutočnosti a dôkazy predložené spolu s vyjadreniami uvedenými v delegovanom nariadení 2018/625, pretože takéto obmedzenie nevyplýva ani z článku 95 ods. 2 nariadenia 2017/1001, ani z článku 27 ods. 4 delegovaného nariadenia 2018/625.

V dôsledku toho sa odvolací senát dopustil nesprávneho posúdenia, keď zo svojho preskúmania vylúčil pripomienky a dôkazy, ktoré boli žalobkyňou predložené oneskorene, bez toho, aby uplatnil voľnú úvahu, ktorá mu bola priznaná.

V treťom rade Všeobecný súd preskúmal, či dôkazy predložené žalobkyňou, týkajúce sa činností spoločností skupiny, do ktorej patrí, umožňujú preukázať používanie napadnutej ochrannej známky nielen pre podkategóriu služieb šírenia reklám, ako uviedol odvolací senát, ale aj nad rámec tejto jedinej podkategórie pre kategóriu služieb „reklama, marketing a propagácia“ ako celku.

Všeobecný súd najprv konštatoval, že žalobkyňa preukázala, že spoločnosti skupiny, do ktorej patrí, poskytovali inzerentom služby týkajúce sa tvorby a realizácie najmä televíznych reklám. Predložila tak dôkazy týkajúce sa služieb, ktoré zahŕňajú tvorivý

¹⁰⁴ Stanovená v článku 95 ods. 2 nariadenia 2017/1001 a vymedzená v článku 27 ods. 4 delegovaného nariadenia 2018/625.

¹⁰⁵ Články 22, 24 a 26 delegovaného nariadenia 2018/625.

príspevok zo strany týchto spoločností pri navrhovaní reklám a ktoré sa neobmedzujú na obyčajné vysielanie reklamného obsahu vytvoreného treťou osobou.

Všeobecný súd ďalej konštatoval, že z dôkazov predložených žalobkyňou vyplýva, že žalobkyňa ponúkala inzerentom svoje služby v oblasti rozvoja reklamných stratégií v médiách, ktoré jej patria, pričom im ponúkla možnosť zúčastniť sa na reklamných činnostiach vytvorených skupinou, do ktorej patrí.

Napokon rozhodol, že vzhľadom na predložené dôkazy spoločnosti skupiny, do ktorej žalobkyňa patrí, poskytovali poradenské služby týkajúce sa komercializácie televíznej reklamy, ktoré patria medzi špecializované poradenské a podporné služby pre podniky, ktoré sa snažia propagovať svoje produkty a služby a rozvíjať svoje reklamné stratégie.

Za týchto podmienok Všeobecný súd dospel k záveru, že dôkazy predložené žalobkyňou preukazujú, že skupina, do ktorej patrí, poskytovala tretím osobám pod napadnutou ochrannou známkou a počas relevantného obdobia reklamné, propagačné a marketingové služby, ktoré sa neobmedzovali len na vysielanie reklám, ale ich cieľom bolo aktívne prispieť k rozvoju reklamnej stratégie uvedených tretích osôb. V dôsledku toho zmenil napadnuté rozhodnutie tak, že návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky pre reklamné, propagačné a marketingové služby patriace do triedy 35 zamietol.

V poslednom rade Všeobecný súd spresnil, že znenie a účel článku 58 ods. 1 písm. a) nariadenia 2017/1001 podmieňuje zachovanie práv spojených s ochrannou známkou Európskej únie jej riadnym používaním. Nebolo by totiž opodstatnené, aby nepoužívaná ochranná známka bránila hospodárskej súťaži a obmedzovala voľný pohyb tovaru a slobodu poskytovania služieb. Súdny Únie už navyše rozhodli, že ustanovenia týkajúce sa rozšírenej ochrany, ktorá je priznaná ochrannej známke Európskej únie, ktorá má v Únii dobré meno, majú odlišný cieľ ako tie, ktoré vyžadujú dôkaz o riadnom používaní, takže tieto dva druhy ustanovení je potrebné vykladať autonómne. Preto aj za predpokladu, že ochranná známka napadnutá v tejto veci má v mediálnom sektore dobré meno, táto skutočnosť neumožňuje preukázať existenciu riadneho používania tejto ochrannej známky pre predmetné tovary a služby. Na účely výkladu hmotnoprávných ustanovení nariadenia 2017/1001 sa žalobkyňa navyše nemôže účinne odvolávať ani na jednotný charakter ochrannej známky Európskej únie, ani na odôvodnenie 7 delegovaného nariadenia 2018/625, ktoré sa týka len procesných pravidiel.

Rozsudok z 2. júla 2025, Ferrari/EUIPO – Hesse (TESTAROSSA) (T-1103/23, [EU:T:2025:659](#))¹⁰⁶

„Ochranná známka Európskej únie – Konanie vo veci zrušenia – Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia – Slovná ochranná známka TESTAROSSA – Riadne používanie ochrannej známky – Článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Používanie treťou osobou – Povaha používania – Implicitný súhlas majiteľa ochrannej známky – Dôkaz o riadnom používaní – Ojazdené motorové vozidlá – Náhradné diely a príslušenstvo“

Všeobecný súd rozhodujúci v rozšírenom zložení zrušil rozhodnutie odvolacieho senátu EUIPO¹⁰⁷ a vyjadril sa k pojmu riadne používanie v kontexte ďalšieho predaja použitého tovaru označeného napadnutou ochrannou známkou tretími osobami s implicitným súhlasom majiteľa ochrannej známky. Objasnil tak judikatúru vyplývajúcu z rozsudku Ferrari¹⁰⁸.

Ferrari SpA, žalobkyňa, je majiteľkou medzinárodného zápisu slovnej ochrannej známky TESTAROSSA najmä pre vozidlá, v ktorom je vyznačená Európska únia¹⁰⁹. Dňa 7. septembra 2015 podal pán Kurt Hesse, vedľajší účastník konania, návrh na vyhlásenie neplatnosti účinkov tohto medzinárodného zápisu¹¹⁰. Zrušovacie oddelenie čiastočne vyhovel návrhu na zrušenie a zamietlo ho pre „osobné automobily“.

Tak vedľajší účastník konania, ako aj žalobkyňa podali proti tomuto rozhodnutiu odvolanie o čiastočné vyhlásenie neplatnosti. Odvolací senát EUIPO vyhovel odvolaniu vedľajšieho účastníka konania a zamietol odvolanie žalobkyne, ktorá tak stratila práva k napadnutej ochrannej známke pre všetky tovary. Žalobkyňa podala proti tomuto rozhodnutiu žalobu o neplatnosť na Všeobecný súd.

Všeobecný súd najprv rozhodol o riadnom používaní napadnutej ochrannej známky pre osobné automobily. V prvom rade konštatoval, že počas príslušného obdobia nebol pod napadnutou ochrannou známkou vyrobený ani uvedený na trh nijaký nový osobný automobil a že ojazdené vozidlá označené napadnutou ochrannou známkou boli uvedené na trh autorizovanými predajcami alebo distribútormi. V tejto súvislosti pripomenul, že hoci samotný ďalší predaj použitého tovaru označeného ochrannou známkou nepredstavuje nevyhnutne riadne používanie¹¹¹, nič to nemení na tom, že hoci majiteľ napadnutej ochrannej známky používa túto ochrannú známku pri ďalšom predaji v súlade s jej základnou funkciou, takéto používanie možno považovať za „riadne používanie“ tejto ochrannej známky. Takýto výklad potvrdzuje článok 13 ods. 1 nariadenia č. 207/2009, z ktorého vyplýva, že ochranná známka môže byť predmetom používania pre tovar, ktorý už bol uvedený na trh pod touto ochrannou známkou, takže

¹⁰⁶ Prebieha odvolacie konanie (vec C-597/25 P).

¹⁰⁷ Rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO z 29. augusta 2023 (spojené veci R 334/2017-5 a R 343/2017-5), v znení opravenom 28. septembra 2023 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“).

¹⁰⁸ Rozsudok z 22. októbra 2020, Ferrari (C-720/18 a C-721/18, [EU:C:2020:854](#)).

¹⁰⁹ Ide o tovary zaradené do triedy 12 v zmysle Niceskej dohody.

¹¹⁰ V zmysle článku 158 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 51 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia.

¹¹¹ V zmysle článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009.

jej majiteľ nemôže zakázať tretím osobám takéto používanie. To však neznamena, že samotný majiteľ ochrannej známky nemôže používať svoju ochrannú známku pre takýto tovar. V dôsledku toho majiteľ ochrannej známky môže preukázať, že ochranná známka bola riadne používaná pre použitý tovar predávaný pod touto ochrannou známkou tretími osobami s jeho súhlasom.

Všeobecný súd ďalej poukázal na to, že žalobkyňa nepredložila dôkazy, ktoré by preukazovali jej výslovný súhlas s používaním napadnutej ochrannej známky tretími osobami počas príslušného obdobia, uviedol, že takýto súhlas môže implicitne vyplývať aj zo skorších okolností a skutočností, ktoré nastali súčasne alebo po používaní ochrannej známky treťou osobou. Na základe toho v osobitnom rámci používania ochrannej známky pre použitý tovar nemožno takýto implicitný súhlas vyvodiť zo samotnej skutočnosti, že majiteľ vedel o používaní ochrannej známky treťou osobou, ale vyžaduje sa, aby sa majiteľ podieľal na tomto používaní. Okrem toho relevantné okolnosti a skutočnosti, ktoré môžu odrážať existenciu implicitného súhlasu, musia byť preskúmané s prihliadnutím na zvyklosti považované za odôvodnené v dotknutom hospodárskom odvetví a na vlastnosti trhu.

Všeobecný súd tak na jednej strane usúdil, že predaj ojazdeného vozidla napadnutej ochrannej známky predajcom alebo distribútorom autorizovaným majiteľom tejto ochrannej známky, a nie akoukoľvek treťou osobou, ktorá s ním nemá nijakú väzbu, predstavuje nepriamy dôkaz o tom, že sa uskutočňuje s implicitným súhlasom tejto osoby. V tejto súvislosti pripomína, že používanie ochrannej známky výrobnej spoločnosti distribučnou spoločnosťou autorizovanou majiteľom tejto ochrannej známky možno uznať ako používanie vykonávané so súhlasom majiteľa tejto ochrannej známky, keďže takéto povolenie vytvára spojitost medzi týmito dvoma spoločnosťami, ktorá predpokladá, že majiteľ ochrannej známky povolil autorizovanému predajcovi alebo distribútorovi používať jeho ochrannú známku. Toto posúdenie je podporené používaním považovaným za odôvodnené na trhu s osobnými automobilmi, na ktorom sa distribútor alebo predajca autorizovaný výrobcom považuje za oprávneného uvádzať na trh všetky modely tohto výrobcu. To isté platí pre trh ojazdených vozidiel, na ktorom sa spravidla odlišuje predaj ojazdených vozidiel uskutočnený treťou nezávislou osobou od predaja uskutočneného autorizovaným predajcom alebo distribútorom.

Na druhej strane, pokiaľ ide o certifikačnú službu poskytovanú žalobkyňou, ktorej cieľom je za odplatu potvrdiť pravosť ojazdených vozidiel označených napadnutou ochrannou známkou, Všeobecný súd pripomenul, že skutočné používanie majiteľom ochrannej známky zapísanej pre určité tovary, pre služby, ktoré sa priamo vzťahujú na tovary, ktoré už boli uvedené na trh a ktorých cieľom je uspokojiť potreby klienty týchto tovarov, môže predstavovať „riadne používanie“ tejto ochrannej známky. V prejednávanej veci sa certifikačná služba priamo vzťahuje na predaj ojazdených vozidiel napadnutej ochrannej známky autorizovanými koncesionármi a jej cieľom je uspokojiť potreby klienty týchto osobných automobilov, takže takéto používanie môže predstavovať „riadne používanie“ tejto ochrannej známky. Súbežné používanie ochrannej známky Ferrari a napadnutej

ochrannej známky na faktúrach za túto službu je v súlade s trhovými zvyklosťami, keďže vozidlá sa bežne predávajú pod ochrannou známkou označujúcou výrobcu a zároveň pod druhou ochrannou známkou označujúcou model.

Všeobecný súd napokon dospel k záveru, že žalobkyňa preukázala, že implicitne súhlasila s používaním napadnutej ochrannej známky tretími osobami pre „osobné automobily“.

V druhom rade Všeobecný súd preskúmal riadne používanie napadnutej ochrannej známky pre náhradné diely a príslušenstvo, ktoré sú hlavne použitými dielmi. Na jednej strane poznamenal, že k tomuto používaniu došlo počas príslušného obdobia autorizovanými predajcami a distribútormi, a na druhej strane, že žalobkyňa ponúka certifikačnú službu, ktorá zahŕňa overenie obchodného pôvodu dielov tvoriacich ojazdené vozidlá napadnutej ochrannej známky. Žalobkyňa teda preukázala, že implicitne súhlasila s používaním dotknutej ochrannej známky tretími osobami pre náhradné diely a príslušenstvo. Okrem toho Všeobecný súd konštatoval, že odvolací senát dostatočne nezohľadnil skutočnosť, že predaj náhradných dielov a príslušenstva, ktorý uskutočnili autorizovaní predajcovia, sa týkal aj pôvodných dielov označených napadnutou ochrannou známkou. Z týchto dôvodov usúdil, že posúdenia odvolacieho senátu sú nesprávne.

V poslednom rade Všeobecný súd uviedol, že používanie napadnutej ochrannej známky pre náhradné diely a príslušenstvo môže tiež predstavovať jej používanie pre „osobné automobily“. Ochranná známka zapísaná pre kategóriu tovarov a náhradných dielov, ktoré ich tvoria, sa považuje za ochrannú známku, ktorá bola predmetom riadneho používania pre všetky tovary patriace do tejto kategórie a náhradné diely, ktoré ich tvoria, ak bola predmetom takéhoto používania len pre niektoré z týchto tovarov, alebo len v prípade náhradných dielov alebo príslušenstva, ktoré tvoria niektoré z týchto tovarov, pokiaľ z toho nevyplyva, že spotrebiteľ, ktorý chce nadobudnúť rovnaké tovary, ich vníma ako samostatnú podkategóriu kategórie tovarov, pre ktorú bola dotknutá ochranná známka zapísaná. V prejednávanej veci však odvolací senát neskúmal tieto skutočnosti a nedospel k záveru, že tieto náhradné diely a príslušenstvo predstavujú samostatnú podkategóriu vo vzťahu k osobným automobilom, takže dôkaz o používaní týchto náhradných dielov je pre tieto automobily irelevantný. Na jednej strane odvolací senát konštatoval len existenciu neprimeranosti ekonomickej hodnoty medzi náhradnými dielmi a príslušenstvom a osobnými automobilmi bez toho, aby zohľadnil judikatúru, podľa ktorej je kritérium účelu alebo určenia prvoradé na účely definície podkategórie tovarov alebo služieb. Na druhej strane usúdil, že príslušná skupina verejnosti sa nedomnieva, že výrobcovia náhradných dielov a príslušenstva majú technickú kapacitu na výrobu osobných automobilov. Všeobecný súd pritom uviedol, že takéto všeobecné pravidlo, podľa ktorého sa verejnosť nevyhnutne domnievala, že osobné automobily a náhradné diely a príslušenstvo pochádzajú od dvoch rôznych výrobcov, nie je preukázané, pričom určitý počet náhradných dielov a príslušenstva

vyrobajú samotní výrobcovia osobných automobilov. Napadnuté rozhodnutie preto obsahovalo tiež nesprávne posúdenia.

Rozsudok z 2. júla 2025, Ferrari/EUIPO – Hesse (TESTAROSSA) (T-1104/23, [EU:T:2025:660](#))

„Ochranná známka Európskej únie – Konanie vo veci zrušenia – Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia – Slovná ochranná známka TESTAROSSA – Riadne používanie ochrannej známky – Článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Používanie tretou osobou – Povaha používania – Implicitný súhlas majiteľa ochrannej známky – Dôkaz o riadnom používaní – Zmenšené modely pozemných motorových vozidiel (hračky)“

Všeobecný súd rozhodujúci v rozšírenom zložení čiastočne zrušil rozhodnutie odvolacieho senátu EUIPO¹¹² a vyjadril sa k pojmu riadne používanie v kontexte používania ochrannej známky tretími osobami s implicitným súhlasom majiteľa tejto ochrannej známky. Objasnil najmä judikatúru vyplývajúcu z rozsudku Opel¹¹³ a spresnil podmienky, za ktorých možno preukázať riadne používanie ochrannej známky, pokiaľ zvyklosti v predmetnom odvetví a na trhu umožňujú za určitých podmienok používanie zapísanej ochrannej známky niektorými hospodárskymi subjektmi na účely opisu predmetných tovarov.

Spoločnosť Ferrari SpA, žalobkyňa, je majiteľkou medzinárodného zápisu slovnej ochrannej známky TESTAROSSA najmä pre zmenšené modely motorových vozidiel a hračky, v ktorom je vyznačená Európska únia¹¹⁴. Dňa 14. novembra 2014 podal pán Kurt Hesse, vedľajší účastník konania, návrh na vyhlásenie neplatnosti účinkov tohto medzinárodného zápisu¹¹⁵. Zrušovacie oddelenie čiastočne vyhovel návrhu na zrušenie a zamietlo ho pre „zmenšené modely pozemných motorových vozidiel (hračky)“.

Tak vedľajší účastník konania, ako aj žalobkyňa podali proti tomuto rozhodnutiu odvolanie o čiastočné vyhlásenie neplatnosti. Odvolací senát EUIPO vyhovel odvolaniu vedľajšieho účastníka konania a zamietol odvolanie žalobkyne, ktorá tak stratila práva k napadnutej ochrannej známke pre všetky tovary. Žalobkyňa podala proti tomuto rozhodnutiu žalobu o neplatnosť na Všeobecný súd.

Na úvod Všeobecný súd zdôraznil, že umiestnenie označenia zhodného s ochrannou známkou zapísanou pre hračky na zmenšené modely vozidiel tretou osobou možno zakázať len vtedy, ak zasahuje alebo môže zasahovať do funkcií tejto ochrannej známky, čo treba posúdiť podľa vlastností trhu so zmenšenými modelmi vozidiel. Tento trh sa vyznačuje koexistenciou na jednej strane nezávislých výrobcov hračiek, ktorí používajú ochranné známky zapísané pre motorové vozidlá ako jednoduché údaje o tom, že

¹¹² Rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO z 29. augusta 2023 (vec R 887/2016-5).

¹¹³ Rozsudok z 25. januára 2007, Adam Opel (C-48/05, [EU:C:2007:55](#)).

¹¹⁴ Ide o tovary zaradené do triedy 28 v zmysle Niceskej dohody.

¹¹⁵ V zmysle článku 158 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 51 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia.

zmenšený model je vernou reprodukciou skutočného modelu vozidla, a na druhej strane majiteľov ochranných známk zapísaných pre motorové vozidlá alebo podnikov, ktoré sú s nimi ekonomicky prepojené prostredníctvom licencie, ktorí vyrábajú a uvádzajú na trh zmenšené modely vozidiel. Príslušná skupina verejnosti je teda zvyknutá byť vystavená zmenšeným modelom vozidiel s licenciou výrobcu automobilov alebo bez nej a odlíšiť ich v závislosti od informácií uvedených na ich obaloch. Všeobecný súd tak uviedol, že tretia osoba môže používať takúto ochrannú známku bez súhlasu jej majiteľa pod podmienkou, že jej používanie na zmenšenom modeli vozidla sa obmedzuje na informovanie príslušnej skupiny verejnosti o tom, že uvedený dizajn je vernou reprodukciou skutočného modelu motorového vozidla. Naopak, ak používanie ochrannej známky treťou osobou odkazuje napríklad na licenčnú zmluvu uzavretú s majiteľom tejto ochrannej známky, bude vnímané ako údaj o tom, že tieto tovary pochádzajú od výrobcu automobilov alebo od podniku, ktorý je s ním ekonomicky prepojený. V takom prípade je majiteľ ochrannej známky oprávnený zabrániť takémuto používaniu, k nemu došlo bez jeho súhlasu.

V tejto veci Všeobecný súd v prvom rade skúmal, či používanie ochrannej známky tretími osobami je v súlade s jej základnou funkciou. Uviedol, že dôkazy predložené žalobkyňou pozostávajú najmä z viacerých katalógov a fotografií zmenšených modelov, na ktorých sa nachádza napadnutá ochranná známka, ochranné známky tretích osôb, ale aj údaj „oficiálny tovar s licenciou spoločnosti Ferrari“. V tejto súvislosti konštatoval, že tieto údaje umožňujú príslušnej skupine verejnosti pochopiť, že tieto zmenšené modely vyrába tretia osoba na základe licencie žalobkyne, hoci napadnutá ochranná známka je umiestnená popri ochranných známkach tretích osôb. Takéto používanie napadnutej ochrannej známky je preto v súlade s jej základnou funkciou, ktorou je zaručiť spotrebiteľom obchodný pôvod tovarov. Skutočnosť, že zmenšené modely vozidiel označených napadnutou ochrannou známkou sú uvádzané na trh rôznymi podnikmi a že ich kvalita a cena sú odlišné, neumožňuje spochybníť tento záver. Rovnako nezáleží na tom, že výraz „oficiálny tovar s licenciou spoločnosti Ferrari“ neodkazuje na napadnutú ochrannú známku, pretože súvislosť medzi používaním ochrannej známky Ferrari a napadnutou ochrannou známkou na obaloch a katalógoch je v súlade so zvyklosťami dotknutého trhu. Všeobecný súd totiž uviedol, že na trhu s osobnými automobilmi sa vozidlá uvádzajú na trh pod prvou ochrannou známkou označujúcou ich výrobcu a zároveň pod druhou ochrannou známkou označujúcou ich model a že tieto úvahy sú relevantné aj pre trh so zmenšenými modelmi vozidiel. Okrem toho absencia symbolov „®“ alebo „TM“ pri napadnutej ochrannej známke nemeňte schopnosť tejto ochrannej známky plniť svoju základnú funkciu. Vzhľadom na vyššie uvedené Všeobecný súd dospel k záveru, že sporná ochranná známka sa počas príslušného obdobia používala pre zmenšené modely vozidiel v súlade s jej základnou funkciou.

V druhom rade Všeobecný súd skúmal, či k používaniu napadnutej ochrannej známky tretími osobami došlo so súhlasom majiteľa. Poznamenal, že výňatky z licenčných zmlúv predložené žalobkyňou neobsahujú zoznam ochranných známk, ktoré sú predmetom uvedených zmlúv, takže neumožňujú preukázať, že žalobca výslovne súhlasil

s používaním svojej ochrannej známky týmito tretími osobami. Zdôraznil však, že súhlas majiteľa s používaním ochrannej známky tretími osobami môže implicitne vyplývať aj zo skorších okolností a skutočností, ktoré nastali súčasne s týmto používaním alebo po ňom a ktoré musia byť preskúmané s prihliadnutím na používanie považované v dotknutom hospodárskom odvetví za postačujúce.

Všeobecný súd tak po prvé uviedol, že v osobitnom rámci relevantného trhu implicitný súhlas majiteľa napadnutej ochrannej známky vyplýva zo skutočnosti, že tento majiteľ vedel o používaní svojej ochrannej známky tretími osobami a nenamietal proti nemu, a usúdil, že v prejednávanej veci ide o takýto prípad. Po druhé spresnil, že používanie ochrannej známky jednej výrobnéj spoločnosti inou spoločnosťou uvádzajúcou predmetné tovary na trh ako „oficiálne“ tovary na základe licencie prvej spoločnosti možno uznať tak, že sa uskutočňuje so súhlasom majiteľa tejto ochrannej známky, keďže takéto používanie vytvára súvislosť medzi týmito dvoma spoločnosťami, ktorá predpokladá, že majiteľ povolil používanie svojich ochranných známk dotknutou spoločnosťou. Po tretie usúdil, že žalobkyňa tým, že predložila faktúry a objednávky vystavené tretími osobami na predaj zmenšených modelov vozidiel označených napadnutou ochrannou známkou na účely preukázania riadneho používania, implicitne tvrdí, že k tomuto používaniu došlo s jej súhlasom. Všeobecný súd tak dospel k záveru, že žalobkyňa implicitne súhlasila s používaním napadnutej ochrannej známky tretími osobami pre predmetné tovary.

Vzhľadom na predchádzajúce úvahy preto Všeobecný súd zrušil rozhodnutie odvolacieho senátu v rozsahu, v akom bola napadnutá ochranná známka zrušená pre zmenšené modely vozidiel.

3. Kolektívna známka

Rozsudok z 12. decembra 2019, Der Grüne Punkt/EUIPO (C-143/19 P, [EU:C:2019:1076](#))

„Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 – Články 15 a 66 – Riadne používanie kolektívnej ochrannej známky Európskej únie – Ochranná známka týkajúca sa systému zberu a následného využívania obalového odpadu – Umiestnenie na obaloch tovarov, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná“

Súdny dvor týmto rozsudkom zrušil rozsudok Všeobecného súdu¹¹⁶ z dôvodu, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri uplatnení pojmu „riadne používanie“ kolektívnej ochrannej známky Európskej únie.

¹¹⁶ Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018, Der Grüne Punkt/EUIPO – Halston Properties (Zobrazenie kruhu s dvoma šípkami) (T-253/17, [EU:T:2018:909](#)).

V danom prípade odvolateľka, spoločnosť Der Grüne Punkt, dosiahla zápis kolektívnej obrazovej ochrannej známky zobrazujúcej kruh s dvoma šípkami, týkajúcej sa systému zberu a následného využitia obalového odpadu. V nadväznosti na návrh na zrušenie EUIPO tomuto návrhu čiastočne vyhovel z dôvodu, že uvedená ochranná známka nebola predmetom riadneho používania pre všetky tovary, pre ktoré bola zapísaná, s výnimkou tovarov pozostávajúcich z obalov.

Všeobecný súd zamietol žalobu o neplatnosť proti rozhodnutiu odvolacieho senátu EUIPO, ktorú podala odvolateľka.

Na podporu svojho odvolania odvolateľka tvrdí, že Všeobecný súd nerešpektoval výklad pojmu „riadne používanie“ v zmysle článku 15 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 a náležite nezohľadnil vlastnosti kolektívnych ochranných známk uvedených v článku 66 tohto nariadenia.

Na úvod Súdny dvor pripomenul, že základnou funkciou kolektívnej ochrannej známky je rozlišovať tovary alebo služby členov združenia, ktoré je majiteľom ochrannej známky, od tovarov alebo služieb iných podnikov. Na rozdiel od individuálnej ochrannej známky tak funkciou kolektívnej ochrannej známky nie je oznamovať spotrebiteľovi, aká je „identifikácia pôvodu“ tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná. V tejto súvislosti Súdny dvor uviedol, že článok 66 nariadenia č. 207/2009 vôbec nevyžaduje, aby výrobcovia, producenti, dodávatelia alebo obchodníci boli členmi združenia, ktoré je majiteľom kolektívnej ochrannej známky, ktoré je súčasťou tej istej skupiny spoločností, ktorá vyrába alebo dodáva tovary alebo služby pod jedinou kontrolou. Okrem toho Súdny dvor konštatoval, že kolektívne ochranné známky sa podobne ako individuálne ochranné známky vyskytujú v obchodnom styku. Na to, aby ich používanie mohlo byť kvalifikované ako „riadne“ v zmysle článku 15 ods. 1 nariadenia č. 207/2009, teda musí byť skutočne súčasťou cieľa dotknutých podnikov vytvoriť alebo zachovať odbyť pre ich tovary alebo služby.

Ďalej Súdny dvor dospel k záveru, že používanie kolektívnej ochrannej známky je v súlade s jej základnou funkciou v okamihu, keď spotrebiteľovi umožňuje pochopiť, že uvedené tovary alebo služby pochádzajú od podnikov, ktoré sú členmi združenia, ktoré je majiteľom ochrannej známky, a tak odlíšiť tieto tovary alebo služby od tovarov alebo služieb tých podnikov, ktoré nie sú jeho členmi. V tejto veci Súdny dvor vyjadril názor, že zo zistení Všeobecného súdu vyplýva, že kolektívna ochranná známka sa používala v súlade so svojou základnou funkciou vzhľadom na skutočnosť, že výrobca alebo distribútor sporných tovarov je súčasťou systému licenčných dohôd odvolateľky.

Napokon Súdny dvor uviedol, že posúdenie riadneho používania predmetnej ochrannej známky sa musí vykonať tak, že sa zhodnotí najmä, či jej používanie v príslušnom ekonomickom odvetví možno považovať za odôvodnené na účely udržania alebo vytvorenia podielu na trhu pre tovary alebo služby chránené ochrannou známkou, povaha týchto tovarov alebo služieb, vlastnosti trhu, ako aj rozsah a frekvencia používania ochrannej známky. V tejto súvislosti Súdny dvor konštatoval, že Všeobecný

súd uvedené kritériá v tomto prípade neuplatnil. Súdny dvor sa najmä domnieval, že Všeobecnému súdu prislúchalo preskúmať, či používanie, ktoré je v tejto veci riadne preukázané, a to umiestnenie predmetnej ochrannej známky na obale tovarov podnikov zapojených do systému zberu v zberných zariadeniach v blízkosti a ekologického spracovania obalového odpadu, sa v dotknutých hospodárskych odvetviach považovalo za dostačujúce na zachovanie alebo vytvorenie podielu na trhu v prospech tovarov. Podľa Súdneho dvora nemožno vylúčiť, že skutočnosť, že výrobca alebo distribútor na obale tovarov bežnej spotreby uvedie, že je zapojený do takého recyklačného systému, môže mať vplyv na rozhodnutia spotrebiteľov o nákupe, a tým prispievať k zachovaniu alebo vytvoreniu podielov na trhu týkajúcich sa týchto tovarov.

Kedže Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri uplatnení pojmu „riadne používanie“, Súdny dvor zrušil napadnutý rozsudok, ako aj rozhodnutie odvolacieho senátu EUIPO.

4. Certifikačná známka

Rozsudok z 11. apríla 2019, ÖKO-Test Verlag (C-690/17, [EU:C:2019:317](#))

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Duševné vlastníctvo – Ochranné známky – Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 – Článok 9 ods. 1 – Smernica 2008/95/ES – Článok 5 ods. 1 a 2 – Práva z ochrannej známky – Individuálna ochranná známka tvorená testovým certifikátom kvality“

ÖKO-Test Verlag je spoločnosť, ktorá prostredníctvom testov výkonu a súladu hodnotí tovary, aby následne informovala verejnosť o výsledkoch týchto testov. Táto spoločnosť predáva časopis, ktorý je na predaj v Nemecku a ktorý okrem všeobecných informácií určených spotrebiteľom obsahuje výsledky týchto testov.

Od roku 2012 je ÖKO-Test Verlag majiteľkou ochrannej známky Európskej únie, tvorenej označením predstavujúcim certifikát kvality určený na uvedenie výsledkov testov, ktorým boli vystavené tovary (ďalej len „testový certifikát“). Okrem toho je majiteľkou národnej ochrannej známky tvorenej tým istým testovým certifikátom. Tieto ochranné známky (ďalej spoločne len „ochranné známky ÖKO-TEST“) sú predovšetkým zapísané pre tlačoviny a služby pozostávajúce z testovania a poskytovania informácií a poradenstva spotrebiteľom.

ÖKO-Test Verlag vyberá tovary, ktoré chce otestovať a posúdi ich na základe vedeckých parametrov, ktoré sama stanovuje bez toho, aby žiadala o súhlas výrobcov. Následne uverejní výsledky testov vo svojom časopise.

Dr. Liebe je spoločnosť, ktorá vyrába a uvádza na trh zubné pasty, predovšetkým z radu „Aminomed“. Zo zubných pást tohto radu testovala ÖKO-Test Verlag v roku 2005 pastu

s názvom „Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme“ („Aminomed zubná pasta obsahujúca fluorid a harmanček“), ktorá získala hodnotenie „sehr gut“ („veľmi dobrý“). Spoločnosť Dr. Liebe uzatvorila v tom istom roku licenčnú zmluvu s ÖKO-Test Verlag.

V priebehu roka 2014 sa ÖKO-Test Verlag dozvedela, že spoločnosť Dr. Liebe predáva jeden zo svojich tovarov v balení, na ktorom je použitá ochranná známka ÖKO-TEST.

ÖKO-Test Verlag podala žalobu proti spoločnosti Dr. Liebe na Landgericht Düsseldorf (Krajinský súd Düsseldorf, Nemecko), v ktorej tvrdila, že spoločnosť Dr. Liebe nebola oprávnená používať v priebehu roka 2014 ochranné známky ÖKO-TEST na základe licenčnej zmluvy uzavretej v roku 2005, a to predovšetkým z toho dôvodu, že nový test obsahujúci nové hodnotiace parametre pre zubné pasty bol zverejnený v roku 2008, a že okrem toho pasta spoločnosti Dr. Liebe nezodpovedala paste, ktorá bola predmetom testu uskutočneného v roku 2005, keďže jej názov, popis a jej obal boli zmenené.

Uvedený súd rozhodol v neprospech spoločnosti Dr. Liebe, uložil jej povinnosť upustiť od používania testového certifikátu pre tovary radu „Aminomed“, stiahnuť dotknuté tovary z predaja a zničiť ich. Konštatoval, že spoločnosť Dr. Liebe porušila práva z ochranných známk ÖKO-TEST použitím testového certifikátu pre služby „informácie a poradenstvo spotrebiteľom“, ktoré spadajú pod služby, pre ktoré sú tieto ochranné známky zapísané.

Spoločnosť Dr. Liebe podala proti tomuto rozsudku odvolanie na predkladajúci vnútroštátny súd, Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajinský súd Düsseldorf, Nemecko) (ďalej len „predkladajúci vnútroštátny súd“). Samotná ÖKO-Test Verlag podala proti rozhodnutiu vzájomné odvolanie, v ktorom sa domáhala rozšírenia rozhodnutia prvostupňového súdu na používanie niektorých slovných a obrazových prvkov, ktoré síce neboli zapísané ako ochranné známky, ale boli zhodné s ochrannými známkami ÖKO-TEST, spoločnosťou Dr. Liebe.

Predkladajúci vnútroštátny súd sa domnieval, že súd prvého stupňa správne zastával názor, že licenčná zmluva prestala platiť pred rokom 2014. Tento súd z toho odvodil, že spoločnosť Dr. Liebe používala v obchodnom styku a bez súhlasu spoločnosti ÖKO-Test Verlag označenie zhodné alebo podobné ochranným známkam ÖKO-TEST. Na druhej strane však nebolo isté, či sa ÖKO-Test Verlag mohla dovolávať svojho výlučného práva uvedeného v článku 9 ods. 1 písm. a) alebo b) nariadenia č. 207/2009 a článku 5 ods. 1 smernice 2008/95 proti spoločnosti Dr. Liebe. Označenie zhodné alebo podobné ochranným známkam ÖKO-TEST bolo totiž spoločnosťou Dr. Liebe umiestnené na tovary, ktoré nie sú ani zhodné, ani podobné tým, pre ktoré sú zapísané ochranné známky ÖKO-TEST. Okrem toho sa možno domnievať, že toto označenie nebolo použité „ako ochranná známka“.

Uvedený súd mal preto pochybnosti o prístupe, ktorý zvolil súd prvého stupňa, ktorý považoval používanie označenia zhodného alebo podobného ochranným známkam ÖKO-TEST spoločnosťou Dr. Liebe za použitie pre služby, pre ktoré sú tieto ochranné známky zapísané. Pýtal sa tiež na pôsobnosť článku 9 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 a článku 5 ods. 2 smernice 2008/95.

Za týchto podmienok predkladajúci vnútroštátny súd rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru viaceré prejudiciálnych otázok.

Súdny dvor v prvom rade pripomenul, že článok 9 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia č. 207/2009 a článok 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 2008/95 sa majú vykladať v tom zmysle, že neoprávňujú majiteľa individuálnej ochrannej známky tvorenej testovým certifikátom zabrániť tomu, aby tretia osoba umiestňovala označenie zhodné alebo podobné tejto ochrannej známke na tovary, ktoré nie sú ani zhodné, ani podobné tovarom alebo službám, pre ktoré bola uvedená ochranná známka zapísaná.

V tejto súvislosti po prvé uviedol, že článok 9 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 a článok 5 ods. 1 písm. a) smernice 2008/95 sa týkajú hypotézy tzv. „dvojitej zhodnosti“, keď sa použitie označenia zhodného s ochrannou známkou treťou osobou uskutočňuje pre tovary alebo služby zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná. Na druhej strane výraz „pokiaľ ide o tovary alebo služby“ sa v zásade nevzťahuje na tovary alebo služby majiteľa ochrannej známky, ktoré podľa článku 9 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 a článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 2008/95 spadajú pod pojem „tovar[y] alebo služb[y], pre ktoré je ochranná známka [Európskej únie] zapísaná“. Výnimočne však môže spadať do pôsobnosti uvedených ustanovení použitie označenia treťou osobou na účel identifikácie tovarov majiteľa ochrannej známky, keďže jeho tovary sú zároveň predmetom služieb poskytovaných treťou osobou. V takom prípade je toto označenie v skutočnosti používané na identifikáciu pôvodu tovarov, ktoré sú predmetom týchto služieb, a existuje osobitný a neoddeliteľný vzťah medzi tovarmi označenými ochrannou známkou a uvedenými službami.

Súdny dvor po druhé zdôraznil, že z článku 9 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 a článku 5 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95, ktoré priznávajú majiteľovi ochrannej známky osobitnú ochranu pred používaním označenia, ktoré je zhodné alebo podobné ochrannej známke, u ktorej existuje pravdepodobnosť zámeny verejnosťou, zo strany tretích osôb, vyplýva, že uvedená ochrana priznaná majiteľovi ochrannej známky je obmedzená na prípady, kde existuje zhodnosť alebo podobnosť nielen medzi označením používaným treťou osobou a ochrannou známkou, ale aj medzi tovarmi alebo službami, na ktoré sa vzťahuje toto označenie na jednej strane, a tými, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka na strane druhej. Podobne ako výraz „pokiaľ ide o tovary alebo služby“, uvedený v článku 9 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 a v článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 2008/95, výraz „s tovarmi alebo službami ktoré sú chránené označením“ uvedený v ods. 1 písm. b) týchto článkov sa v zásade vzťahuje na tovary predávané a služby poskytované treťou osobou. V prípade neexistencie podobnosti medzi tovarmi alebo službami tretích osôb a tými, pre ktoré je zapísaná ochranná známka, sa ochrana priznaná týmito ustanoveniami nemá uplatňovať.

Súdny dvor v druhom rade spresnil, že článok 9 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 a článok 5 ods. 2 smernice 2008/95/ES sa majú vykladať v tom zmysle, že oprávňujú majiteľa individuálnej ochrannej známky s dobrým menom, tvorenej testovým certifikátom, zabrániť tomu, aby tretia osoba umiestňovala označenie zhodné alebo

podobné tejto ochrannej známke na tovary, ktoré nie sú zhodné ani podobné tovarom alebo službám, pre ktoré bola uvedená ochranná známka zapísaná, za predpokladu, že sa preukáže, že týmto umiestnením označenia tretia osoba neoprávnene získava prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena tej istej ochrannej známky alebo škodí tejto rozlišovacej spôsobilosti alebo tomuto dobrému menu, a že uvedená tretia osoba v takom prípade nepreukáže, že má na toto umiestnenie označenia „náležitý dôvod“ podľa týchto ustanovení. Uvedené ustanovenia totiž určujú rozsah ochrany priznanej majiteľom ochranných známk, ktoré majú dobré meno. Oprávňujú týchto majiteľov zakázať všetkým tretím osobám bez súhlasu dotknutého majiteľa a bez náležitého dôvodu v obchodnom styku používanie zhodného alebo podobného označenia – či už pre podobné tovary alebo služby alebo pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné tovarom alebo službám, pre ktoré sú tieto ochranné známky zapísané –, ktoré neprávom ťaží z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena uvedených ochranných známk alebo škodí tejto rozlišovacej spôsobilosti alebo tomuto dobrému menu. Výkon tohto práva nepredpokladá existenciu pravdepodobnosti zámeny u príslušnej skupiny verejnosti. Prináležalo teda predkladajúcemu vnútroštátnemu súdu, aby preskúmal, či to, že spoločnosť Dr. Liebe umiestnila označenie zhodné alebo podobného ochranným známkam ÖKO-TEST na svoje tovary, umožnilo spoločnosti Dr. Liebe neoprávnene získavať prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena týchto ochranných známk alebo poškodilo tejto rozlišovacej spôsobilosti alebo tomuto dobrému menu. Ak by konštatoval, že je to tak, prislúchalo by mu okrem iného preskúmať, či spoločnosť Dr. Liebe preukáže, že mala v tomto prípade „náležitý dôvod“ na umiestnenie tohto označenia na tieto produkty v zmysle článku 9 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 a článku 5 ods. 2 smernice 2008/95. V prípade, že by spoločnosť Dr. Liebe tento náležitý dôvod mala, malo by sa dospieť k záveru, že ÖKO-TEST Verlag nemal právo zakázať toto používanie na základe týchto ustanovení.



SÚDNY DVOR
EURÓPSKEJ ÚNIE

Riaditeľstvo výskumu a dokumentácie

Január 2026