

**METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE
PRŮZKUMU OCHRANNÝCH ZNÁMEK
EVROPSKÉ UNIE**

**ÚŘAD EVROPSKÉ UNIE
PRO DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
(EUIPO)**

Část C

Námitky

**Oddíl 7 Důkaz o
užívání**

Obsah

1 Úvod.....	1275
1.1 Funkce důkazu o užívání.....	1275
1.2 Legislativní rámec.....	1275
2 Obecné zásady a kritéria pro posuzování důkazů.....	1278
2.1 Obecné zásady.....	1278
2.2 Kritéria pro posuzování důkazů.....	1279
3 Místo užívání.....	1281
3.1 Užívání na „domácím“ trhu.....	1281
3.2 OZEU: užívání v Evropské unii.....	1281
3.3 Národní známky: užívání v příslušném členském státě.....	1283
3.4 Užívání při dovozu a vývozu.....	1283
4 Čas užívání.....	1284
4.1 Námitky podané ke dni 23. 3. 2016 nebo později.....	1284
4.2 Námitky podané před 23. 3. 2016.....	1285
5 Rozsah užívání.....	1286
5.1 Kritéria.....	1286
5.2 Příklady nedostatečného užívání.....	1288
5.3 Příklady dostatečného užívání.....	1291
6 Povaha užívání.....	1294
6.1 Užívání jako ochranné známky.....	1295
6.1.1 Užívání ochranné známky v souladu s její funkcí.....	1295
6.1.1.1 Užívání individuálních ochranných známek.....	1295
6.1.1.2 Užívání kolektivních a certifikačních ochranných známek.....	1297
6.1.2 Užívání v obchodním styku.....	1298
6.1.2.1 Veřejné užívání versus interní užívání.....	1298
6.1.2.2 Obchodní činnost versus propagační činnost.....	1299
6.1.2.3 Užívání ve vztahu k výrobkům.....	1300
6.1.2.4 Užívání ve vztahu ke službám.....	1301
6.1.2.5 Užívání v reklamě.....	1301
6.1.2.6 Užívání na internetu.....	1303
6.2 Užívání ochranné známky tak, jak byla zapsána, nebo její obměny.....	1306

6.2.1 Užívání v podobě, v jaké byla známka zapsána – současné užívání nezávislých ochranných známek.....	1306
6.2.2 Užívání v podobě odlišné od zapsané podoby ochranné známky.....	1310
6.2.2.1 Doplnění.....	1311
6.2.2.2 Vynechání.....	1321
6.2.3 Změna dalších znaků.....	1331
6.3 Užívání ve spojení se zapsanými výrobky a službami.....	1334
6.3.1 Porovnávání výrobků a/nebo služeb, pro které je známka užívána, a specifikace výrobků a/nebo služeb.....	1335
6.3.2 Význam klasifikace.....	1337
6.3.3 Užívání a zápis pro obecné termíny v “názvech tříd”.....	1337
6.3.4 Užívání pro podkategorie výrobků/služeb a obdobné výrobky/služby.....	1338
6.3.4.1 Starší ochranná známka zapsaná pro širokou kategorii výrobků a/nebo služeb.	1338
6.3.4.2 Starší ochranná známka zapsaná pro přesně určené výrobky/služby.....	1340
6.3.4.3 Příklady.....	1340
6.3.5 Užívání ochranné známky pro nedílné součásti, poprodejní služby a trh s použitými výrobky.....	1346
6.3.6 Používání k prodeji vlastních výrobků výrobce.....	1347
7 Užívání vlastníkem nebo jeho jménem.....	1348
7.1 Užívání vlastníkem.....	1348
7.2 Užívání oprávněnými třetími osobami.....	1348
7.3 Užívání kolektivních a certifikačních ochranných známek oprávněnými uživateli.....	1349
8 Irelevantnost protiprávního užívání.....	1349
9 Odůvodnění neužívání.....	1350
9.1 Obchodní rizika.....	1350
9.2 Intervence vlády nebo soudu.....	1351
9.3 Blokační zápisy.....	1353
9.4 Vyšší moc.....	1353
9.5 Důsledky odůvodnění neužívání.....	1353
10 Rozhodnutí.....	1353
10.1 Pravomoc úřadu.....	1353
10.2 Nutnost posouzení důkazu o užívání.....	1354
10.3 Celkové posouzení předložených důkazů.....	1355
10.4 Zacházení s důvěrnými informacemi.....	1355

10,5 Příklady	1356
10.5.1 Řádné užívání uznáno.....	1356
10.5.2 Řádné užívání neuznáno.....	1360

Zastaralé

1 Úvod

1.1 Funkce důkazu o užívání

Právní předpisy Evropské unie o ochranných známkách ukládají vlastníkově zapsané ochranné známky povinnost, aby známku řádně **užíval**. Vlastník musí začít ochrannou známku řádně užívat do pěti let od zápisu ([čl. 18 odst. 1 nařízení o OZEU](#)). Vlastník však má po dobu pěti let od zápisu „poshověcí lhůtu“, během které nelze požadovat důkaz o užívání ochranné známky k tomu, aby bylo možné se na ni odvolávat, a to i v námitkovém řízení před úřadem. Během „poshověcí lhůty“ poskytuje ochranné známce plnou ochranu pouhý formální zápis. Jakmile toto období uplyne, může být vlastník požádán o **doložení řádného užívání** starší ochranné známky.

Důvodem požadavku řádného užívání starších ochranných známek je omezení počtu zapsaných a chráněných ochranných známek, a tedy i počtu rozporů mezi nimi (12/03/2003, [T-174/01](#), Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 38).

Pokud jde o požadavek prokázat užívání v námitkovém řízení před úřadem, je důležité mít na paměti, že účelem [čl. 47 odst. 2 a 3 nařízení o OZEU](#) není vyhodnotit obchodní úspěch nebo kontrolovat ekonomickou strategii podniku ani omezit ochranu ochranných známek pouze na rozsáhlé obchodní použití známek (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 32; 08/07/2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).

Úřad nešetří, zda je starší ochranná známka užívána, z moci úřední. K takovému průzkumu dochází pouze tehdy, pokud přihlašovatel OZEU výslovně požádá o důkaz o užívání. Jsou-li splněny právní požadavky, vyvolá taková žádost procesní a hmotněprávní důsledky stanovené v nařízení o OZEU, v přeneseném nařízení o OZEU a v prováděcím nařízení o OZEU.

1.2 Legislativní rámec

Legislativní rámec sestává z ustanovení obsažených v nařízení o OZEU, v nařízení v přenesené pravomoci o OZEU, prováděcím nařízení o OZEU a směrnici (EU) 2015/2436 o sblížení právních předpisů členských států o ochranných známkách ⁽⁷⁰⁾ ([dále jen „směrnice“](#)) v podobě, v jaké byla tato směrnice provedena do vnitrostátního práva členských států.

[Čl. 18 nařízení o OZEU](#)

[Článek 18 nařízení o OZEU](#) stanoví základní hmotněprávní požadavek týkající se povinnosti používat zapsané známky.

⁷⁰ [Směrnice Evropského parlamentu a Rady \(EU\) 2015/2436 ze dne 16. 12. 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách](#)

Pokud do pěti let od zápisu nezačal vlastník ochrannou známku EU řádně v Unii užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo na nepřetržitou dobu pěti let přerušeno, podléhá ochranná známka EU sankcím podle tohoto nařízení, ledaže pro neužívání existují řádné důvody.

Ustanovení [čl. 18 odst. 1 písm. a\) nařízení o OZEU](#) uvádí, že užívání ochranné známky EU v podobě, která se liší v prvcích neměnicích rozlišovacích způsobů ochranné známky v podobě, v jaké byla zapsána, se rovněž považuje za užívání. To platí bez ohledu na to, zda je ochranná známka v podobě, v jaké je užívána, rovněž zapsána na jméno vlastníka. Ustanovení [čl. 18 odst. 1 písm. b\) nařízení o OZEU](#) uvádí, že užívání představuje i umísťování ochranné známky EU na výrobky nebo na jejich obaly v Unii, a to i pouze pro účely vývozu.

Podle [čl. 18 odst. 2 nařízení o OZEU](#) se užívání OZEU se souhlasem vlastníka považuje za užívání vlastníkem.

[Čl. 47 odst. 2 a 3 nařízení o OZEU](#)

Důsledky nedostatečného užívání v námitkovém řízení se zabývá [čl. 47 odst. 2 a 3 nařízení o OZEU](#).

Na žádost přihlašovatele je vlastník starší ochranné známky EU, který podal námitky, povinen předložit důkaz o tom, že během období pěti let předcházejících dni podání přihlášky ochranné známky EU nebo dni vzniku práva přednosti uplatněného ve vztahu k uvedené přihlášce byla starší ochranná známka EU řádně užívána v Unii pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána a které uvádí pro odůvodnění námitek, nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání, pokud je k tomuto dni starší ochranná známka EU zapsána nejméně po dobu pěti let. Nejsou-li takové důkazy předloženy, námitky se zamítnou. Byla-li starší ochranná známka EU užívána pouze pro některé z výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, považuje se pro účely průzkumu námitek za zapsanou pouze pro tyto výrobky nebo služby.

odstavec 2 se vztahuje i na starší národní ochranné známky uvedené v [čl. 8 odst. 2 písm. a\)](#), přičemž užívání na území Unie je nahrazeno užíváním na území členského státu, kde požívá starší národní známka ochrany.

Ze znění [čl. 47 odst. 2 a 3 nařízení o OZEU](#) navíc vyplývá, že důkaz o užívání lze požadovat pouze tehdy, pokud starší právo je **OZEU** nebo jiná **ochranná známka** s účinkem pro EU nebo členský stát EU ve smyslu [čl. 8 odst. 2 písm. a\) nařízení o OZEU](#). Jelikož námitky podané podle [čl. 8 odst. 4 nařízení o OZEU](#) nemohou být založeny ani na OZEU, ani na jiných ochranných známkách uvedených v [čl. 8 odst. 2 písm. a\) nařízení o OZEU](#), není přihlašovatel OZEU oprávněn požadovat důkaz o užívání starších práv, která jsou uplatňována v námitkách podaných podle tohoto ustanovení. V [čl. 8 odst. 4 nařízení o OZEU](#) se nicméně požaduje, aby namítající v souvislosti s dotčenými staršími právy prokázal užívání v obchodním styku, jehož význam není pouze místní.

Pokud jde o [čl. 8 odst. 3 nařízení o OZEU](#), nelze podat žádost o důkaz o užívání podle [čl. 47 odst. 2 nebo 3](#) pro žádnou z uplatňovaných starších ochranných známek. Důvodem je, že starší ochranné známky, které jsou způsobilé podle [čl. 8 odst. 3 nařízení o OZEU](#), zahrnují jak ochranné známky s účinkem v EU, **tak** mimo EU,

příčemž žádosti o důkaz o užívání posledně uvedených nejsou podle nařízení o OZEU možné. Bylo by diskriminační žádat důkaz o užívání ochranných známek v některých zemích a v jiných nikoli. V každém případě z konkrétního požadavku uvedeného v [čl. 8 odst. 3 nařízení o OZEU](#) na doložení vztahu mezi zmocnitelem nebo jednatelem vyplývá, že starší ochranná známka byla v zásadě obvykle užívána přihlašovatelem se souhlasem, a tudíž jménem vlastníka starší ochranné známky.

[Článek 10 přeneseného nařízení o OZEU a článek 24 prováděcího nařízení o OZEU](#)

V souladu s [čl. 10 odst. 2 přeneseného nařízení o OZEU](#) platí, že má-li podle [čl. 47 odst. 2 nebo 3 nařízení o OZEU](#) namítající předložit důkaz o užívání nebo doložit, jaké jsou řádné důvody pro neužívání, vyzve ho úřad, aby poskytl požadovaný důkaz ve lhůtě, kterou mu stanoví. Nepředloží-li namítající tento důkaz před uplynutím lhůty, úřad námitku zamítne.

V souladu s [čl. 10 odst. 3 přeneseného nařízení o OZEU](#) platí, že se údaje a doklady k poskytnutí důkazu o užívání musí skládat z indikací místa, času, rozsahu a povahy užívání namítané ochranné známky na výrobcích nebo službách, pro které byla zapsána a na nichž jsou založeny námitky, a z důkazů na podporu těchto údajů podle odstavce 4.

Podle [čl. 10 odst. 4 přeneseného nařízení o OZEU](#) se důkazy musí skládat z písemných materiálů a zpravidla se omezí na podpůrnou dokumentaci a předměty, jako jsou například obaly, etikety, ceníky, katalogy, faktury, fotografie, inzeráty v tisku a písemná prohlášení uvedená v [čl. 97 odst. 1 písm. f\) nařízení o OZEU](#).

Podle [čl. 10 odst. 5 přeneseného nařízení o OZEU](#) žádost o důkaz o užívání může být předložena současně s předložením připomínek k důvodům, na kterých je námitka založena. Tyto připomínky mohou být rovněž podány společně s vyjádřeními v reakci na důkaz o užívání.

Pokud jde o jazyk, použijí se obecná pravidla týkající se podkladů, které mají být použity v písemném řízení před úřadem, jak je stanoveno v [článku 24 prováděcího nařízení o OZEU](#). Důkaz o užívání jako takový může být předložen v kterémkoliv úředním jazyce Evropské unie. Podle [čl. 10 odst. 6 přeneseného nařízení o OZEU](#) platí, že nejsou-li předložené důkazy v jazyce námitkového řízení, může úřad vyzvat osobu, která námitku podala, aby poskytla překlad těchto důkazů do uvedeného jazyka ve lhůtě, kterou jí úřad stanoví.

[Směrnice](#)

[Čl. 16 odst. 1, 5 a 6 směrnice](#) obsahuje ustanovení týkající se ochranných známek s účinkem pro některý členský stát, která jsou v podstatě totožná s [článkem 18 nařízení o OZEU](#).

Pro účely stanovení odkladné lhůty pro neužívání ochranných známek s účinkem v některém členském státě jsou relevantní [čl. 16 odst. 2, 3 a 4 směrnice](#).

Tento oddíl metodických pokynů se zabývá **hmotněprávními** aspekty prokázání řádného užívání. **Procesními** aspekty důkazu o užívání se zabývají metodické pokyny, [část C, Námitky, oddíl 1, Námitková řízení, bod 5](#).

2 Obecné zásady a kritéria pro posuzování důkazů

2.1 Obecné zásady

Nařízení o OZEU, přenesené nařízení o OZEU ani prováděcí nařízení o OZEU nedefinují, co má být považováno za „řádné užívání“. Soudní dvůr (dále jen „soud“) však stanovil několik důležitých zásad, pokud jde o výklad tohoto pojmu.

Ve věci *Minimax* (11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145) soud stanovil následující zásady:

- řádné užívání znamená, že ochranná známka je **fakticky** užívána (bod 35),
- řádné užívání je proto třeba chápat jako užívání, které **není prováděno pouze symbolicky**, za jediným účelem zachovat práva přiznaná ochrannou známkou (bod 36),
- řádné užívání musí být v souladu se **základní funkcí** ochranné známky, kterou je zaručit spotřebiteli nebo konečnému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby tím, že jim umožní tento výrobek nebo službu odlišit bez možnosti záměny od výrobku nebo služby, které mají jiný původ (bod 36),⁽⁷¹⁾
- součástí řádného užívání je užívání ochranné známky **na trhu** výrobků a služeb chráněných danou ochrannou známkou, a nikoli pouze v rámci dotyčného podniku (bod 37),
- řádné užívání se musí týkat **výrobků nebo služeb**, které již byly uvedeny na trh nebo mají být uvedeny na trh v blízké budoucnosti a pro které podnik již provádí přípravy, aby zajistil zákazníky, zejména ve formě reklamních kampaní (bod 37),
- při posuzování, zda se jedná o řádné užívání, je třeba vzít v úvahu všechny skutečnosti a okolnosti, které jsou způsobilé prokázat, že obchodní užívání známky je **skutečné**, zejména zda je takové užívání v dotyčném hospodářském odvětví považováno za odůvodněné za účelem **udržení nebo získání podílu na trhu** s výrobky a službami, které jsou ochrannou známkou chráněny (bod 38),
- okolnosti případu mohou tedy zahrnovat mimo jiné zohlednění **povahy** dotčených výrobků nebo služeb, **charakteristik dotyčného trhu** a rozsahu a **četnosti** užívání ochranné známky (bod 39),
- užívání tudíž **nemusí** být vždy **kvantitativně významné**, aby bylo považováno za řádné, jelikož to závisí na charakteristikách dotyčných výrobků nebo služeb na odpovídajícím trhu (bod 39).

Ve svém rozhodnutí ze dne 27/01/2004 ve věci [C-259/02](#), Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50 Soudní dvůr dále rozpracoval kritéria uvedená ve věci *Minimax* tímto způsobem:

⁷¹ Kritérium „totožnosti původu“ se uplatňuje pouze na jednotlivé ochranné známky. Pokud jde o základní funkci kolektivních a certifikačních ochranných známek a důsledky pro posouzení řádného užívání, viz [bod 6.1.1.2](#) níže.

- otázka, zda používání je dostatečné k ochraně nebo vytvoření podílu na trhu u dotčených výrobků nebo služeb závisí na několika faktorech a na jejich vyhodnocení případ od případu. **Charakteristika** těchto produktů a služeb, **četnost nebo pravidelnost** používání známky, ať již je známka používána k uvádění na trh **všech** identických výrobků nebo služeb vlastníka, nebo pouze některých z nich, nebo důkazy, které má vlastník možnost poskytnout jsou mezi faktory, které je možné brát v úvahu (bod 22),
- používání ochranné známky jedním zákazníkem, který **dovází** výrobky, pro které je známka zapsána, může být dostatečné k prokázání, že takovéto používání je řádné, pokud se ukazuje, že dovozní operace měla řádné obchodní odůvodnění z hlediska vlastníka ochranné známky (bod 24),
- **pravidlo de minimis** nemůže tedy být stanoveno (bod 25).

2.2 Kritéria pro posuzování důkazů

[Článek 47 nařízení o OZEU](#) ukládá povinnost předložit **důkaz** o řádném užívání starší ochranné známky. Řádné užívání ochranné známky nelze dokázat pomocí pravděpodobností nebo domněnek, ale musí být prokázáno solidními a objektivními důkazy o účinném a dostatečném používání ochranné známky na dotčeném trhu (18/01/2011, [T-382/08](#), Vogue, EU:T:2011:9, § 22).

Úřad navíc nemůže o řádném užívání starších známek rozhodovat z moci úřední. Aby vlastníci prokázali řádné užívání starší známky (starších známek), musí i u údajně obecně známých ochranných známek předložit důkazy.

Úřad nutně nevyžaduje vysokou úroveň důkazů o řádném užívání. Soud uvedl, že není možné abstraktně stanovit, **jaká kvantitativní úroveň by měla být použita** pro určení toho, zda je užívání řádné, či nikoliv, a možná tedy neexistuje žádné objektivní pravidlo *de minimis* pro a priori stanovení úrovně užívání potřebné k tomu, aby užívání bylo „řádné“. I když je tedy nutno prokázat minimální rozsah užívání, co přesně tento minimální rozsah představuje, závisí na okolnostech daného jednotlivého případu. Je obecným pravidlem, že pokud ochranná známka slouží řádnému obchodnímu účelu, **může být i minimální použití považováno za dostatečné k tomu, aby se stanovilo, že se jedná o řádné užívání**, a to v závislosti na výrobcích a službách a **příslušném trhu** (23/09/2009, [T-409/07](#), acopat, EU:T:2009:354, § 35 a zde uvedená judikatura; 02/02/2012, [T-387/10](#), Arantax, EU:T:2012:51, § 42).

Jinými slovy, stačí, když důkaz o užívání prokáže, že se vlastník ochranné známky vážně snažil získat nebo udržet obchodní postavení na relevantním trhu. Avšak jako řádné užívání předmětné ochranné známky nemůže být automaticky kvalifikováno jakékoli prokázané obchodní využívání (17/07/2014, [C-141/13 P](#), Walzer Traum, EU:C:2014:2089, § 32). Použití může být stále nedostatečné i v případech, kdy bylo do určité míry prokázáno obchodní využívání.

Podle [čl. 10 odst. 3 přeneseného nařízení o OZEU](#) tvoří údaje a doklady pro poskytnutí důkazu o užívání údaje týkající se **místa, času, rozsahu a povahy užívání** ochranné známky namítajícího na výrobky a služby.

Tyto požadavky kladené na důkaz o užívání jsou **kumulativní** (05/10/2010, [T-92/09](#), STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). To znamená, že namítající je povinen nejen uvést, ale také prokázat každý z těchto požadavků. Dostatečnost uvedení a důkazu místa, času, rozsahu a povahy užívání však musí být zvažována s ohledem na předložené důkazy jako **celek**. Oddělené posuzování různých relevantních faktorů, z nichž každý je pojednáván izolovaně, není vhodné (17/02/2011, [T-324/09](#), Friboi, EU:T:2011:47, § 31).

Úřad tedy hodnotí předložené důkazy v rámci **celkového posouzení**. Je nutné vzít v úvahu všechny okolnosti konkrétního případu a všechny předložené materiály se musejí posuzovat **ve vzájemné spojitosti**. Proto mohou jednotlivé důkazy, i když samy o sobě mohou být nedostatečné k tomu, aby prokázaly užívání starší ochranné známky, ve spojení s dalšími doklady a informacemi přispět k prokázání užívání.

Důkazy o užívání mohou být **nepřímé povahy**, jako např. důkazy o podílu na příslušném trhu, o dovozu příslušných výrobků, o dodávkách nezbytných surovin nebo obalů majiteli známky nebo o datu ukončení použitelnosti příslušných výrobků. Takové nepřímé důkazy mohou hrát v celkovém posouzení předložených důkazů rozhodující roli. Jejich důkazní hodnota musí být pečlivě posouzena. Například rozsudek ze dne 08/07/2010 ve věci [T-30/09](#), Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et seq., rozhodl, že katalogy samy o sobě mohou být, za určitých okolností, přesvědčivým důkazem o dostatečném rozsahu užívání.

Při posuzování důkazní hodnoty předložených důkazů je nutné vzít v úvahu **konkrétní druh dotčených výrobků a služeb**. V určitém odvětví trhu může být například běžné, aby samotné vzorky výrobků a služeb nenesly označení místa, času, rozsahu a povahy užívání. V těchto případech je zjevně nevhodné nepřihlížet k takovým důkazům o užívání, pokud lze v jiných předložených důkazech nalézt údaje svědčící o takovýchto skutečnostech.

Každý z předložených dokumentů musí být pečlivě vyhodnocen, zda skutečně odráží užívání v pěti letech předcházejících datu podání nebo datu práva přednosti přihlášky OZEU (viz [bod 4](#) níže) nebo užívání na příslušném území (viz [bod 3](#) níže). ⁽⁷²⁾ Pečlivě přezkoumána jsou zejména data a místo užívání uvedená v objednávkách, fakturách a katalozích.

Dokument předložený **bez jakéhokoli údaje o datu užití** může být v rámci celkového posouzení přesto relevantní a může být brán v úvahu **ve spojení s jinými důkazy**, které jsou datovány (17/02/2011, [T-324/09](#), Friboi, EU:T:2011:47, § 33). Je tomu tak, zejména pokud je v určitém odvětví trhu běžné, aby samotné vzorky výrobků a služeb nenesly označení času (05/09/2001, [R 608/2000-4](#), PALAZZO / HELADERIA PALAZZO, § 16, kde se upozorňuje na to, že zmrzlinová menu jsou jen málokdy datována).

Pro provádění výše uvedených obecných zásad v praxi viz příklady v [bodu 10.5](#) níže.

⁷² Datum zveřejnění napadené přihlášky OZEU v případě námitek podaných před 23. 03. 2016, viz [bod 4.2](#) níže.

3 Místo užívání

3.1 Užívání na „domácím“ trhu

Ochranné známky musí být užívány na území, kde jsou chráněny (Evropská unie pro OZEU, území členského státu pro národní ochranné známky nebo Beneluxu pro ochranné známky Beneluxu a území příslušných zemí pro mezinárodní zápisy).

Jak soud konstatoval v bodě 30 *Leno Merken* svého rozsudku ze dne 19/12/2012, [C-149/11](#), Onel / Omel, EU:C:2012:816, „územní rozsah užívání je pouze jedním z více faktorů, které musejí být zohledněny pro určení, zda je toto užívání řádné, či nikoliv“. Soud dále uvedl, že užívání ochranné známky na územích mimo EU nelze brát v úvahu (bod 38).

Vzhledem ke globalizaci obchodu nesmí být údaj o sídle vlastníka známky považován za dostatečné svědectví o tom, že k užívání došlo v dané konkrétní zemi. Ačkoli [čl. 18 odst. 1 písm. b\) nařízení o OZEU](#) stanoví, že umístování ochranné známky na výrobky nebo na jejich obaly v Evropské unii pouze pro účely vývozu je považováno za užívání ochranné známky, pouhý údaj o sídle namítajícího není sám o sobě důkazem o takovém jednání. Na druhé straně skutečnost, že jsou v dokumentech prokazujících užívání starší ochranné známky uvedeni klienti, kteří mají svá sídla mimo příslušné území, není sama o sobě dostatečná k vyloučení toho, že služby ve prospěch dotyčných společností se sídly na jiných územích (např. propagační služby) mohly být skutečně poskytovány na příslušném území (09/06/2010, [R 952/2009-1](#), GLOBAL (fig.) / GLOBAL TABACOS (fig.), § 16).

3.2 OZEU: užívání v Evropské unii

Pokud je starší ochranná známka ochrannou známkou Evropské unie, musí být užívána „v Unii“ (čl. [18 odst. 1](#) a [čl. 47 odst. 2](#) nařízení o OZEU). V návaznosti na věc *Leno Merken* je [čl. 18 odst. 1 nařízení o OZEU](#) nutné vykládat ve smyslu, že by se při posuzování, zda byla OZEU „řádně užívána“ v Evropské unii, nemělo přihlížet k územním hranicím členských států (§ 44).

Z hlediska území a vzhledem k jednotné povaze OZEU není vhodný přístup založený na politických hranicích, ale na trhu (trzích). Navíc je jedním z cílů sledovaných systémem OZEU být otevřený podnikům všech druhů a velikostí. Velikost podniku proto není pro určení řádného užívání relevantním faktorem.

Jak soud uvedl ve věci *Leno Merken*, není možné a priori abstraktně stanovit, z jakého územního rozsahu by se mělo vycházet pro určení toho, zda je užívání uvedené ochranné známky řádné či nikoliv (§ 55). Územní rozsah je pouze jeden z několika faktorů, které je třeba brát v úvahu při posuzování, zda je používání OZEU řádné. Kromě toho nelze stanovit pravidlo *de minimis* pro určení, zda je tento faktor splněn (07/11/2019, [T-380/18](#), INTAS / INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 80).

Aby bylo užívání OZEU považováno za řádné, nemusí být užívána v rozsáhlé zeměpisné oblasti, protože to bude záviset na vlastnostech dotčených výrobků nebo služeb na příslušném trhu a obecněji na všech skutečnostech a okolnostech důležitých pro určení, zda obchodní využívání ochranné známky slouží k vytvoření nebo udržení podílu na trhu výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána (19/12/2012, [C-149/11](#), Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 55; 07/11/2019, [T-380/18](#), INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782 § 80).

Je nutné zohlednit všechny relevantní skutečnosti a okolnosti, jako jsou zejména vlastnosti dotčeného trhu, povaha výrobků nebo služeb chráněných dotčenou ochrannou známkou, územní a kvantitativní rozsah užívání, jakož i jeho četnost a pravidelnost (19/12/2012, [C-149/11](#), Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 58).

Kromě toho, aby bylo užívání OZEU považováno za řádné, nemusí být ochranná známka užívána na podstatné části území Evropské unie. Nelze vyloučit možnost, že bylo možná použito na území pouze jednoho členského státu, jelikož hranice členských států se nesmí brát v úvahu, přičemž se musí zohlednit vlastnosti dotčených výrobků nebo služeb (07/11/2019, [T-380/18](#), INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80).

Tribunál již mnohokrát rozhodl, že pro splnění kritéria územní působnosti postačuje užívání OZEU v jediném členském státě (například v Německu, ve Španělsku nebo ve Spojeném království), nebo dokonce v jediném městě členského státu Evropské unie (07/11/2019, [T-380/18](#), INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 81 a citovaná judikatura).

Například užívání OZEU ve Spojeném království (15/07/2015, [T-398/13](#), TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 57), nebo dokonce v Londýně a jeho bezprostředním okolí může být dostačující z geografického hlediska (30/01/2015, [T-278/13](#), now, EU:T:2015:57). Odvolací senát ve svém rozhodnutí ve věci z dne 07/03/2013, [R 234/2012-2](#), now (fig.) (potvrzeno 30/01/2015, [T-278/13](#), now, EU:T:2015:57) měl za to, že používání ochranné známky EU pro služby v oblasti bezdrátového a širokopásmového připojení ve třídě 42 **v geografické oblasti zahrnující Londýn a údolí Temže** je dostatečné pro to, aby představovalo řádné užívání ve Spojeném království a také v Evropské unii, a to při zohlednění územního rozsahu [vzhledem k tomu, že Londýn je „největší město ve Spojeném království a největší městská oblast v Evropské unii“, vzhledem k tomu, že má „metropolitní oblast... o celkovém počtu obyvatel mezi 12 a 14 miliony osob“, vzhledem k tomu, že je „předním finančním centrem spolu s New Yorkem“, „předním střediskem umění, vědy, cestovního ruchu a sdělovacích prostředků a informačních technologií“ a vzhledem k tomu, že má profil na evropské komerční scéně „nepřiměřeně významný s ohledem na dotčené služby“ ([R 234/2012-2](#), § 47), a vzhledem k tomu, že údolí Temže je „dlouhé 200 mil a 30 mil široké“ a čítá „velká a malá města s vysokým počtem obyvatel a s významnou hospodářskou činností“ ([R 234/2012-2](#), § 45–46)], kvantitativního rozsahu, četnosti a pravidelnosti užívání a vlastností dotčeného trhu ([R 234/2012-2](#), § 52).

Jinými slovy to, zda OZEU byla užívána v jednom či několika členských státech, je irelevantní. Záleží na dopadu užívání na vnitřním trhu a konkrétně na tom, zda je dostatečné k udržení nebo vytvoření podílu na trhu výrobků a služeb, na které se

ochranná známka vztahuje, a zda přispívá k obchodně relevantní přítomnosti výrobků a služeb na tomto trhu. To, zda je výsledkem užívání skutečný obchodní úspěch, není relevantní (07/11/2019, [T-380/18](#), INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 82).

Úřad musí v každém konkrétním případě stanovit, zda lze pro účel posuzování řádné povahy užívání, jehož zeměpisný rozsah je pouze jedním z aspektů, které je nutno zvažovat, kombinovat různé údaje a důkazy.

V každém případě je nutné zdůraznit, že použitelné jsou evropské požadavky nebo normy pro řádné užívání (tj. podmínky [článku 18 nařízení o OZEU](#)), a nikoli vnitrostátní normy nebo postupy používané na ochranné známky Evropské unie.

3.3 Národní známky: užívání v příslušném členském státě

Je-li starší ochranná známka národní známka s účinkem v jednom ze členských států Evropské unie, musí být řádně užívána v zemi, kde je chráněna ([čl. 47 odst. 3 nařízení o OZEU](#)). Užívání v části členského státu lze považovat za dostatečné pod podmínkou, že je řádné:

Věc č.	Starší ochranná známka	Poznámky
11/05/2006, C-416/04 P , Vitafruit	VITAFRUIT	Užívání je považováno za dostatečné, i když starší španělská známka nebyla přítomna v podstatné části území Španělska, jelikož důkazy odkazovaly na prodej výrobků běžné spotřeby (koncentrovaných ovocných šťáv) pouze jedinému zákazníkovi ve Španělsku (body 60, 66 a 76).

Pokud je starší ochrannou známkou mezinárodní známka nebo známka Beneluxu, je nutné, aby byla tato známka řádně užívána na území příslušných zemí, jichž se týká mezinárodní zápis, nebo v případě známky Beneluxu na území Beneluxu.

3.4 Užívání při dovozu a vývozu

Podle [čl. 18 odst. 1 písm. b\) nařízení o OZEU](#) se za užívání ve smyslu [čl. 18 odst. 1 nařízení o OZEU](#) považuje rovněž umístování ochranné známky Evropské unie na výrobky nebo na jejich obaly v Evropské unii pouze pro účely **vývozu**. Známkou je nutné užívat (tj. umísťovat na výrobky nebo jejich obaly) na příslušném trhu, tedy v zeměpisné oblasti, kde je zapsána.

Věc č.	Starší ochranná známka	Poznámky
04/06/2015, T-254/13 , EU:T:2015:156	STAYER	Řádné užívání může vyplývat z vývozu určenému jedinému provozovateli nacházejícímu se mimo Evropu, který může být zprostředkovatelem pro účely prodeje koncovému spotřebiteli v zemi mimo EU. Není třeba důkaz o tom, že výrobky byly v zemi dovozu mimo EU uvedeny na trh (body 57–61).
14/07/2010, R 602/2009-2	RED BARON	Odvolací senát uvedl, že prodeje z Nizozemska v Rakousku a ve Velké Británii se rovněž považují za řádné užívání v Nizozemsku (bod 42).

Důkazy týkající se pouze **dovozu** výrobků do příslušné oblasti mohou v závislosti na okolnostech případu postačovat jako důkaz o užívání v dané oblasti (viz analogicky rozsudek ze dne 09/07/2010, [T-430/08](#), Grain Millers, EU:T:2010:304, § 33, 40 et seq. ohledně důkazu o užívání označení v obchodním styku na základě dovozů z Rumunska do Německa).

Soud rozhodl, že **tranzit**, který spočívá v tom, že při převozu zboží legálně vyrobeného v členském státě do třetího státu je překročeno území jednoho nebo více členských států, nevede k žádnému uvedení dotyčného zboží na trh, a nemůže tedy být na újmu zvláštnímu předmětu práva z ochranné známky (viz ohledně tranzitu zboží pocházejícího ze Španělska a směřujícího do Polska přes Francii rozsudek ze dne 23/10/2003, [C-115/02](#), Rioglass and Transremar, EU:C:2003:587, § 27; 09/11/2006, [C-281/05](#), Diesel, EU:C:2006:709, § 19). Pouhý tranzit přes území členského státu proto nemůže představovat řádné užívání starší ochranné známky na daném území (09/12/2015, [T-354/14](#), ZuMEX (fig.) / JUMEX, EU:T:2015:947, § 62).

4 Čas užívání

4.1 Námitky podané ke dni 23. 3. 2016 nebo později

Pokud vůbec starší ochranná známka podléhala povinnosti týkající se užívání (je zapsána po dobu nejméně pěti let), lze skutečné období, pro které je nutné prokázat užívání, vypočítat jednoduše zpětně ode dne **podání** přihlášky napadené OZEU nebo v případě, že přihláška napadené OZEU má datum vzniku práva přednosti, **ode dne**

vzniku tohoto práva přednosti. Například pokud byla přihláška napadené OZEU podána dne 15. 06. 2016 nebo pokud byl tento den dnem vzniku práva přednosti přihlášky napadené OZEU, bude muset namítající prokázat řádné užívání své ochranné známky v rámci období od 15. 06. 2011 do 14. 06. 2016.

Pokud se v případě napadené ochranné známky jedná o mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie, lze skutečné období, pro které je nutné prokázat užívání, jednoduše vypočítat zpětně ode dne zápisu (kód INID 151) nebo ode dne vzniku práva přednosti (kód INID 300) nebo případně od dne následného vyznačení Evropské unie (kód INID 891). Byl-li například napadený mezinárodní zápis zapsán dne 15. 06. 2016 nebo byla-li toho dne následně vyznačena Evropská unie, bude muset prokázat namítající řádné užívání své známky v průběhu období od 15. 06. 2011 do 14. 06. 2016.

Důkazy odkazující na užívání mimo relevantní časový rámec se obecně považují za nevýznamné, pokud nepředstavují přesvědčivý nepřímý důkaz, že známka musela být řádně užívána během relevantního období. V této souvislosti soud rozhodl, že okolnosti následující po příslušném okamžiku mohou umožnit potvrdit nebo lépe posoudit rozsah, ve kterém byla ochranná známka užívána během příslušného období, a skutečných úmyslů vlastníka v dotyčném čase (27/01/2004, [C-259/02](#), Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31).

Nebyla-li ochranná známka řádně užívána po více než pět let přede dnem podání přihlášky napadené OZEU nebo dnem vzniku práva přednosti, skutečnost, že v mysli příslušníků oboru nebo zákazníků může existovat zbývající goodwill nebo znalost známky, známku „nezachrání“.

K užívání nemuselo docházet po celé období pěti let, ale spíše v rámci období pěti let. Ustanovení týkající se povinnosti užívání neukládají povinnost nepřetržitého užívání (16/12/2008, [T-86/07](#), Deitech, EU:T:2008:577, § 52).

4.2 Námitky podané před 23. 3. 2016

U námitek podaných před 23/03/2016 se uplatňuje režim pro výpočet příslušného období před vstupem [pozměňujícího nařízení \(EU\) 2015/2424](#) v platnost, podle kterého se pětileté období musí vypočítat zpětně od **data zveřejnění** napadené přihlášky OZEU. V případě napadených mezinárodních zápisů s vyznačením EU je ekvivalentním datem datum prvního zveřejnění mezinárodního zápisu nebo jeho následné označení ve Věstníku ochranných známek Evropské unie (25/04/2018, [T-312/16](#), CHATKA / CHATKA (obr.), EU:T:2018:221, § 19–42).

5 Rozsah užívání

5.1 Kritéria

V tomto ohledu musí být vyhodnoceno, zda vzhledem k situaci na trhu v dotyčném konkrétním odvětví nebo oboru může být z předložených materiálů dovozeno, že **se majitel vážně pokoušel získat obchodní postavení na příslušném trhu**. Ochranná známka musí být užívána pro výrobky nebo služby, které již byly uvedeny na trh nebo mají být uvedeny na trh v blízké budoucnosti a pro které podnik již provádí přípravy, aby zajistil zákazníky, zejména ve formě reklamních kampaní (11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 37). To neznamená, že namítající musí odhalit celkový objem prodejů nebo údaje o obratu.

Pokud jde o rozsah užívání starší ochranné známky, je třeba přihlídnout zejména jednak k **obchodnímu objemu** představovanému souhrnem všech úkonů spojených s užíváním, a jednak k **délce** časového období, během kterého došlo k úkonům spojeným s užíváním, jakož i k **četnosti** těchto úkonů (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).

Toto posouzení předpokládá **určitou míru vzájemné závislosti mezi** zohledněnými faktory. Nízký objem výrobků nebo služeb uváděných na trh pod uvedenou ochrannou známkou tak může být vyvážen větší četností nebo určitou časovou stálostí při užívání této ochranné známky a naopak (08/07/2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).

Za určitých okolností může být k tomu, aby v rámci celkového posouzení prokázal rozsah užívání, sám o sobě dostatečný i **nepřímý důkaz**, např. katalog obsahující danou ochrannou známku, ačkoliv neposkytuje přímé informace o množství výrobků, které byly skutečně prodány (15/07/2015, [T-398/13](#) TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 57–58; 08/07/2010, [T-30/09](#), Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et seq.).

K tomu, aby mohlo být užívání uznáno jako „řádné“, nemusí k němu docházet po minimální dobu. Zejména **nemusí být užívání v průběhu příslušného období pěti let nepřetržité**. Je postačující, pokud byla ochranná známka užívána na samém počátku nebo konci daného období, jednalo-li se o řádné užívání (16/12/2008, [T-86/07](#), Deitech, EU:T:2008:577).

Přesný **rozhodující práh** prokazující řádné užívání nelze definovat bez přihlídnutí k souvislostem. Obrat a objem prodejů výrobku je vždy nutné posuzovat v souvislosti se všemi jinými relevantními faktory, jako jsou objem obchodní činnosti, výrobní nebo prodejní kapacita nebo stupeň diverzifikace podniku využívajícího ochrannou známku, jakož i vlastnosti výrobků nebo služeb na dotčeném trhu. Užívání nemusí být významné z kvantitativního hlediska, aby mohlo být považováno za řádné, protože závisí na vlastnostech dotčených výrobků nebo služeb na příslušném trhu (11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 39; 08/07/2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).

Nízký obrat a prodeje výrobku střední nebo nízké ceny v absolutním vyjádření mohou vést k závěru, že užívání dotyčné ochranné známky není řádné. Ve vztahu k drahým výrobkům nebo výlučnému trhu však může být nízký obrat nebo nízký objem prodeje dostatečný (22/10/2020, [C-720/18](#) a [C-721/18](#), Testarossa, ECLI:EU:C:2020:854, § 51–52). Proto je vždy nutné vzít v úvahu charakteristiky dotyčného trhu (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 51).

Pravidlo *de minimis* nelze stanovit. Užívá-li ochrannou známku jediný klient, který dováží výrobky, pro které je známka zapsána, může to být dostačující k tomu, aby se prokázalo, že takové užívání je řádné, pokud se jeví, že dotyčná dovozní operace má pro vlastníka známky řádné obchodní důvody (27/01/2004, [C-259/02](#), Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 24 et seq.).

Řádné užívání nelze vyloučit pouze na základě toho, že se všechna užívání týkají téhož zákazníka, pokud ochranná známka byla užívána veřejně a navenek, a nikoliv pouze uvnitř podniku, který je vlastníkem starší ochranné známky nebo v distribuční síti vlastněné či kontrolované tímto podnikem (08/07/2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, § 50; 08/10/2014, [T-300/12](#), Fairglobe, EU:T:2014:864, § 36).

Čím omezenější je objem obchodního využívání ochranné známky, tím je nutnější, aby namítající strana dodala doplňující údaje, které mohou rozptýlit veškeré pochybnosti o řádném užívání dotyčné ochranné známky (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 37).

Pokud jde o poměr mezi obratem dosaženým prodejem výrobků v rámci starší ochranné známky a ročním obratem přihlašovatele, je třeba podotknout, že činnosti podniků zastoupených na stejném trhu vykazují různý stupeň diverzifikace. Navíc účelem povinnosti prokázat řádné užívání starší ochranné známky není kontrola obchodní strategie podniku. Je možné, že pro podnik je ekonomicky a objektivně odůvodněné uvádět na trh výrobky nebo sortiment výrobků také tehdy, když je podíl těchto výrobků na ročním obratu daného podniku nízký (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 49).

Při posuzování, zda užívání známky bylo řádné, mohou být významné zvláštní okolnosti, např. nižší prodeje během počáteční fáze uvádění výrobku na trh (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 53). Počáteční fáze uvádění výrobku na trhu může trvat déle než několik měsíců, ale nelze ji prodlužovat donekonečna (18/03/2015, [T-250/13](#), SMART WATER, EU:T:2015:160, § 54–55; potvrzeno 17/03/2016, [C-252/15 P](#), SMART WATER, EU:C:2016:178).

5.2 Příklady nedostatečného užívání

Věc č.	Poznámky
18/03/2015, T-250/13 , SMART WATER	Zkušební prodej 15 000 lahví s vodou se s ohledem na velikost evropského trhu považuje za symbolický (body 34–35).
16/07/2014, T-196/13 , NAMMU, EU:T:2014:1065	Přihlašovatel předložil přísežné prohlášení podepsané vedoucím oddělení dovozu a manažerem jakosti, jakož i fotografie, včetně fotografie zachycující výlohu obchodu Nanu-Nana a jiné nedatované fotografie různých výrobků, jako jsou složené papírové krabice, alba, kalendáře, nálepky, bloky, umělecké materiály, karty a jiné papírenské výrobky, ubrousky, kuchařské knihy, nábytek a předměty pro výzdobu interiéru. Všechny vyfotografované výrobky nesou na obalu označení a nálepky se starší ochrannou známkou. Nebyl předložen žádný důkaz o výši obratu uvedené v přísežných prohlášeních a fotografie nebyly opatřeny datem (bod 33).
17/01/2013, T-355/09 , Walzer Traum, EU:T:2013:22; potvrzeno 17/07/2014, C-141/13 P , Walzer Traum	Namítající, tedy německá pekárna sídlící ve městě s 18 000 obyvateli, prokázal trvalé měsíční prodeje přibližně 3,6 kg exkluzivních, ručně vyráběných čokolád po dobu 22 měsíců. Přestože byly čokolády inzerovány na internetové stránce přístupné na celém světě, bylo je možno objednat a zakoupit pouze v pekárně namítajícího. Tribunál byl vzhledem k územním a množstevním omezením toho názoru, že užívání nebylo dostatečně prokázáno (bod 32 a násl.).
30.04.2008, T-131/06 , Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135	Za dobu 13 měsíců bylo prodáno 54 kusů dámských kombiné a 31 kusů spodniček za celkovou částku 432 EUR. Tribunál považoval vzhledem k příslušnému trhu (výrobky běžné spotřeby prodávané za velmi příznivou cenu) toto malé množství za nedostatečné.

Věc č.	Poznámky
27/02/2009, R 249/2008-4 , AMAZING ELASTIC PLASTIC II	500 souprav umělohmotných balónů, které byly rozdávány zdarma jako „vzorky“, nemůže představovat řádné užívání.
20/04/2001, R 378/2000-1 , RINASCIMENTO/ RENACIMIENTO	Odvolací senát potvrdil rozhodnutí námitkového oddělení, že předložení jednoho nákladního listu prokazujícího dodání 40 balíčků sherry je pro prokázání řádného užívání nedostatečné.
09/02/2012, R 239/2011-1 , GOLF WORLD (fig.9 / GOLF WORLD et al. (B 1 456 443 , Golf World)	Namítající předložil jako jediný důkaz o užívání <i>tiskovin</i> důkaz, jenž prokazoval 14 předplatitelů časopisu ve Švédsku. Námitkové oddělení shledalo, že je to nedostatečné pro prokázání řádného užívání ve Švédsku, zejména s ohledem na to, že časopisy nejsou drahé zboží.
20/05/2011, R 2132/2010-2 , SUSURRO (fig.) / SUSURRO	Devět faktur týkajících se prodeje vína v letech 2005, 2006, 2007 a 2008 prokazujících, že byly za dobu 36 měsíců prodány výrobky uváděné na trh pod starší ochrannou známkou v ceně 4 286,36 EUR, a nedatovaný vzorek etikety výrobku nebyly považovány za dostatečný důkaz o řádném užívání španělské ochranné známky zapsané pro <i>alkoholické nápoje (s výjimkou pív)</i> ve třídě 33. Důkazy prokazovaly, že prodeje vína byly uskutečněny v malé, velmi provinční, části Španělska. Prodané množství relativně levného vína bylo pro zemi s více než 40 miliony obyvatel shledáno příliš malým k tomu, aby vytvořilo nebo zajistilo odbyt pro výrobky (víno), které průměrný španělský spotřebitel konzumuje ve velkém množství.

Věc č.	Poznámky
07/07/2011, R 908/2010-2 , ALFA-REN / ALPHA D3 et al.	Tabulka s údaji o prodeích výrobků ALFACALCIDOL v Litvě v období 2005–2008, v níž jsou uvedeny výrobky prodané společností Teva Corp. pod obchodním názvem „ALPHA D3“ (zdroj: databáze IMS Health, Litva), nedatovaná kopie obalu výrobku „ALPHA D3“ (nedatováno) a kopie reklamy výrobků „ALPHA D3“ prodáváných v Litvě (nepřeloženo) byly shledány nedostatečnými k tomu, aby prokázaly řádné užívání ochranné známky v Litvě. Z předložených důkazů nebylo možno zjistit, zda označené výrobky byly skutečně distribuovány, a pokud ano, v jakém množství.
16/03/2011, R 820/2010-1 , BE YOU / BEYU	Prodeje výrobků se zisky pod 200 EUR během devítiměsíční doby užívání nebyly považovány za dostatečný důkaz o řádném užívání namítané známky pro výrobky ve třídě 14.
06/04/2011, R 999/2010-1 , TAUTROPFEN CHARISMA (fig.) / CHARISMA	Jedenáct faktur prokazujících, že mezi roky 2003 a 2005 bylo ve Španělsku prodáno 13 kusů výrobků z oblasti <i>parfumerie</i> za celkovou částku 84,63 EUR, bylo považováno za nedostatečný důkaz o řádném užívání označení. Byla zohledněna skutečnost, že výrobky byly určeny pro každodenní užívání a dostupné za velmi nízkou cenu.
27/10/2008, B 1 118 605 , Viña la Rosa	Fotokopie tří nezávislých vinných průvodců, které zmiňují ochrannou známku namítajícího (bez dalšího vysvětlení ohledně objemu, vydání, vydavatele atd.), nebyly považovány za dostatečné pro prokázání užívání pro vína.
21/06/1999, B 70 716 , Oregon	Námitkové oddělení shledalo, že faktura za 180 párů obuvi je nedostatečná pro prokázání řádného užívání.
30/01/2001, B 193 716 , Lynx	Namítající předložil jako důkazy o užívání dvě faktury na celkové množství 122 kusů oděvů a čtyři nedatované etikety bez jakýchkoli označení, na jakých výrobcích měly být umístěny. Námitkové oddělení považovalo důkazy za nedostatečné.

5.3 Příklady dostatečného užívání

Věc č.	Poznámky
16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675	Devět faktur, které pochází z období od dubna 2001 do března 2002, týkají se prodeje ve výši přibližně 1 600 EUR (s obratem sotva přesahujícím jeden milion EUR ročně) a ze kterých vyplývá, že zboží bylo dodáno v malých množstvích (12, 24, 36, 48, 60, 72 nebo 144 kusů) různým klientům, bylo pro značně rozšířené výrobky – jako jsou <i>vosky na obuv</i> – na největším evropském trhu, a sice v Německu, které zahrnuje přibližně 80 milionů potenciálních spotřebitelů, považováno za důkaz o užívání, které je objektivně takové, aby vytvořilo nebo zajistilo odbyt pro <i>lešticí pastu a krém na kůži</i>. Objem prodeje byl navíc v souvislosti s dobou a četností užívání považován za dostatečně významný, aby nebyl považován za pouze symbolický, minimálně nebo fiktivně, za jediným účelem zachování práv propůjčených ochrannou známkou. Potvrzeno Tribunálem (bod 68)
10/09/2008, T-325/06, Capio, EU:T:2008:338	Důkazní prostředky, (faktury, seznamy prodeje) které prokazují, že vedlejší účastník prodal v letech 1998, 1999 a 2001 ve Finsku 4, 105, 12 (v daném pořadí) oxygenátorů z dutých vláken se snímatelnými nádržemi s pevnou schránkou za celkovou částku 19 901,76 EUR, byly považovány za dostatečný důkaz o řádném užívání OZEU zapsané pro <i>oxygenátory s integrovaným čerpadlem, ovladače integrovaných čerpadel, regulátory tlaku vzduchu pro integrovaná čerpadla, sací čerpadla a měřidla průtoku krve</i> ve třídě 10 (body 48 a 60).

Věc č.	Poznámky
27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299	Deset faktur z doby 33 měsíců s vzájemně velmi vzdálenými čísly (22 214 na faktuře ze dne 03. 01. 1995, 24 085 na faktuře ze dne 04. 05. 1995, 24 135 na faktuře ze dne 10. 05. 1995 a 31 348 na faktuře ze dne 26. 03. 1997) týkajících se několika řad výrobků, jejichž obal nese dotýčnou ochrannou známku, které prokazují, že byly provedeny prodeje různým osobám, bylo shledáno za důkaz opravňující k domněnce, že faktury byly předloženy pouze s cílem ilustrovat celkové prodeje, ale nikoli za důkaz prokazující, že ochranná známka byla užívána veřejně a navenek, a ne výhradně uvnitř podniku, který starší ochrannou známku vlastnil, nebo uvnitř distribuční sítě, kterou dotýčný podnik vlastní nebo ovládá. Uskutečněné prodeje, i když nevelké, byly nicméně považovány za prodeje, které představovaly užívání, jež objektivně bylo takové, aby pro dotýčné výrobky vytvořilo nebo zajistilo odbyť, a které zahrnovalo objem prodeje, jenž v souvislosti s dobou a četností užívání nebyl tak nízký, aby umožňoval závěr, že užívání bylo prováděno pouze symbolicky, minimálně nebo fiktivně za jediným účelem zachování práv propůjčených ochrannou známkou (body 87–90).
25/03/2009, T-191/07, Budweiser, EU:T:2009:83	Odvolací senát (20/03/2007, R 299/2006-2, 'BUDWEISER/BUDWEISER BUDVAR (fig.) et al., § 26) v zásadě shledal, že dokumenty, které mu byly předloženy v průběhu správního řízení – faktury prokazující prodej piva ve Francii v objemu více než 40 000 litrů mezi říjnem 1997 a dubnem 1999, 23 faktur vydaných v Rakousku jedinému rakouskému kupujícímu mezi lety 1993 a 2000 a 14 faktur vydaných v Německu mezi lety 1993 a 1997 – byly dostačující k tomu, aby se prokázal rozsah užívání starší mezinárodní slovní ochranné známky BUDWEISER (mezinárodní zápis č. 238 203) v dotýčných zemích. Závěry odvolacího senátu potvrdil Tribunál.

Věc č.	Poznámky
11/05/2006, C-416/04 P , Vitafruit, EU:C:2006:310	Důkazy o prodeji koncentrovaných ovocných šťáv jedinému zákazníkovi ve Španělsku po dobu 11,5 měsíce s celkovým objemem prodeje 4 800 EUR odpovídajícím prodeji 293 beden, každé o obsahu 12 kusů, byly považovány za dostatečné užívání starší španělské ochranné známky (body 68–77).
08/07/2010, T-30/09 , Peerstorm, EU:T:2010:298	Namítající poskytl jako důkazy o užívání (pouze) několik katalogů pro konečné spotřebitele, ve kterých byla příslušná ochranná známka umístěna na oděvech. Soud rozhodl, že „... je pravda, že tyto katalogy neposkytují informace o množství výrobků skutečně prodaných vedlejší účastníci pod ochrannou známkou PETER STORM. Je však třeba ... přihlídnout ke skutečnosti, že velký počet výrobků, na které se vztahuje ochranná známka PETER STORM, byl nabízen v katalogích a že tyto výrobky byly dostupné ve více než 240 obchodech ve Spojeném království během značné části relevantního období. Tyto poznatky umožňují v rámci celkového posouzení ... učinit závěr o určitém rozsahu tohoto užívání“ (body 42 až 43).
04/09/2007, R 35/2007-2 , DINKY	Prodej přibližně tisíce modelů autíček byl považován za dostatečný rozsah užívání s ohledem na to, že se výrobky prodávají na specifickém trhu zejména sběratelům, a to za vysokou cenu.
11/10/2010, R 571/2009-1 , VitAmour / VITALARMOR	Prodej 500 kg mléčných bílkovin v celkové hodnotě 11 000 EUR byl považován za dostatečný pro prokázání řádného užívání pro <i>mléčné bílkoviny k lidské spotřebě</i> . Vzhledem k povaze výrobků, jež nejsou spotřebitelské výrobky, ale přísady, které se používají v odvětví zpracování potravin, prokázalo uvedené množství a ceny přítomnost na trhu nad požadovanou hranicí.

Věc č.	Poznámky
27/07/2011, R 1123/2010-4 , Duracryl / DURATINT a ostatní	Jedenáct faktur vystavených různým podnikům v různých regionech Španělska, které prokazují, že vlastník známky prodal v příslušném období pod uvedenou ochrannou známkou 311 nádob různých velikostí obsahujících výrobek za čistou částku 2 684 EUR, bylo považováno za dostatečné pro prokázání řádného užívání známky zapsané jako <i>přípravky zamezující poškození dřeva</i> ve třídě 2.
01/02/2011, B 1 563 066	Pro <i>léčivé přípravky</i> byl po dobu několika let deklarován roční obrat přesahující 10 milionů EUR. Odpovídající faktury (jedna za každý příslušný rok) prokazovaly pouze skutečné prodeje ve výši zhruba 20 EUR ročně. V rámci celkového posouzení a v souvislosti s dalšími předloženými materiály jako ceníky, místopřísežné prohlášení, obalové a reklamní materiály to úřad shledal dostatečným pro prokázání řádného užívání.
26/01/2001, B 150 039	Námitkové oddělení považovalo důkazy o prodeích zhruba 2 000 plyšových zvířátek v odvětví trhu s vysokými cenami za dostatečné.
18/06/2001, B 167 488	Namítající předložil jednu fakturu týkající se prodeje jednoho stroje pro přesné řezání laserem za 565 000 FRF, katalog popisující fungování stroje a několik fotografií, které výrobek zobrazují. Vzhledem k povaze výrobku, specifickému trhu a značně vysoké ceně stroje považovalo námitkové oddělení tyto materiály za dostatečné důkazy.

6 Povaha užívání

Pojem „povaha užívání“ označuje:

- užívání ochranné známky v souladu s její základní funkcí, v obchodním styku ([bod 6.1](#) níže);
- užívání ochranné známky tak, jak byla zapsána, nebo její obměny ([bod 6.2](#) níže) a
- užívání ochranné známky ve spojení s výrobky a službami, pro které byla zapsána ([bod 6.3](#) níže).

6.1 Užívání jako ochranné známky

6.1.1 Užívání ochranné známky v souladu s její funkcí

6.1.1.1 Užívání individuálních ochranných známek

[Článek 18](#) a [čl. 47 odst. 2 nařízení o OZEU](#) vyžadují důkaz o řádném užívání pro výrobky nebo služby, pro které je ochranná známka zapsána a které namítající uvádí pro odůvodnění svých námitek. Namítající musí tudíž doložit, že známka byla na trhu užívána jako ochranná známka.

Jelikož ochranná známka má mimo jiné funkci sloužit jako vazba mezi výrobky a službami a osobou odpovědnou za jejich uvádění na trh, důkaz o užívání musí prokázat **jasnou spojitost mezi užíváním ochranné známky a příslušnými výrobky a službami**. Jak je jasné uvedeno v [čl. 10 odst. 4 přeneseného nařízení o OZEU](#), není nutné, aby byla ochranná známka umístěna na výrobcích samotných (12/12/2014, [T-105/13](#) TrinkFix, EU:T:2014:1070, § 28–38). Vyobrazení známky na obalech, v katalogích, v reklamních materiálech nebo na fakturách týkajících se dotyčných výrobků a služeb představuje přímý důkaz, že známka je řádně užívána.

Aby se jednalo o řádné užívání, je nutné, aby známka byla užívána jako **ochranná známka**:

- nikoli výhradně pro ilustrativní účely nebo výhradně na propagačních výrobcích nebo službách,
- v souladu se svou základní funkcí, kterou je zaručit totožnost původu výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána (11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 43).

Proto **nejsou vhodným** dokladem řádného užívání **ochranné známky** tyto způsoby užívání:

1. Užívání jako **certifikační ochranná známka**. Certifikační ochranné známky lze získat v některých jurisdikcích po splnění stanovených norem. Vlastník certifikační ochranné známky není oprávněným uživatelem, výrobcem ani poskytovatelem certifikovaných výrobků či služeb, ale pouze subjektem vydávajícím certifikace, který vykonává oprávněnou kontrolu nad užíváním dané certifikační ochranné známky. Certifikační ochranné známky mohou být užívány společně s individuální ochrannou známkou výrobce certifikovaných výrobků nebo poskytovatele certifikovaných služeb. Základní funkce certifikační ochranné známky se liší od základní funkce individuální ochranné známky: zatímco individuální ochranná známka slouží k určení původu výrobků a služeb, certifikační ochranná známka slouží k osvědčení, že výrobky či služby splňují určitá stanovené normy a mají zvláštní charakteristiky. Použití coby certifikační ochranná známka tedy neslouží jako použití coby individuální ochranná známka, jelikož nezaručuje spotřebitelům, že výrobky nebo služby pocházejí od jediného podniku, pod jehož kontrolou jsou výrobky nebo služby

vyráběny nebo dodávány a který je v důsledku toho odpovědný za kvalitu těchto výrobků nebo služeb (08/06/2017, [C-689/15](#), Cotton Flower, EU:C:2017:434, § 45).

2. Použití jako **zeměpisné označení**. Základní funkcí zeměpisných označení je označení původu výrobků z konkrétního regionu nebo místa. Tím se liší od hlavní funkce individuální ochranné známky, jíž je sloužit jako ukazatel obchodního původu. Pokud je zeměpisné označení obsaženo v individuální ochranné známce, která spotřebitelům zaručuje, že výrobky, které označuje, pocházejí od jediného podniku, pod jehož kontrolou jsou tyto výrobky vyrobeny a který je odpovědný za kvalitu těchto výrobků, musí namítající předložit důkaz o užívání jako individuální ochranné známky (07/06/2018, [T-72/17](#), Steirisches Kürbiskernöl (fig.), EU:T:2018:335, § 52; 17/10/2019, [C-514/18 P](#), Steirisches Kürbiskernöl (fig.), EU:C:2019:878, § 37–43). Důkazy o užívání jakožto zeměpisného označení (např. obecná prohlášení regulačních rad) nemohou sloužit jako důkaz o užívání jako individuální ochranné známky. Více informací o zeměpisných označeních naleznete v [Metodických pokynech, části B: Průzkum, oddíle 4: Absolutní důvody pro zamítnutí, kapitole 10, Ochranné známky kolidující se zeměpisnými označeními \(čl. 7 odst. 1 písm. j\) nařízení o OZEU\)](#).

V závislosti na okolnostech mohou být na podporu řádného užívání zapsané ochranné známky vhodné níže uvedené situace. Je tomu tak z toho důvodu, že užívání označení může sloužit více než jednomu účelu současně. Proto mohou být za užívání označení jakožto ochranné známky označeno níže uvedené užívání. Účel užívání označení je však nutné posoudit v daném konkrétním případě.

1. **Užívání označení jako obchodního názvu či názvu společnosti** lze považovat za užívání ochranné známky pouze tehdy, pokud jsou pod tímto označením identifikovány a nabízeny na trhu příslušné výrobky nebo služby samotné (13/04/2011, [T-209/09](#), Alder Capital, EU:T:2011:169, § 55–56). Obecně tomu tak není, když se název podniku používá pouze jako vývěsní štít (vyjma případů prokazování užívání pro maloobchod) nebo objevuje-li se na zadní straně katalogu či jako související označení na etiketě (18/01/2011, [T-382/08](#), Vogue, EU:T:2011:9, § 47).

V zásadě platí, že cílem užívání označení jako **názvu společnosti nebo obchodního názvu** není samo o sobě rozlišit výrobky a služby. Účelem názvu společnosti je identifikovat společnost, zatímco účelem obchodního názvu nebo označení provozovny je označovat podnik, který je provozován. Kde je tedy užívání názvu společnosti, obchodního názvu nebo označení provozovny omezeno na identifikaci společnosti nebo označení podniku, který je provozován, nelze takové užívání považovat za užívání „v souvislosti s výrobky nebo službami“ (11/09/2007, [C-17/06](#), Céline, EU:C:2007:497, § 21; 13/05/2009, [T-183/08](#), Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156, § 31–32).

Užívání názvu společnosti či obchodního názvu může být považováno za užívání „v souvislosti s výrobky“, pokud:

- účastník na výrobu **umístí označení**, které tvoří název společnosti, obchodní jméno nebo označení provozovny; nebo

- o i když označení není (na výrobku) umístěno, dotyčný účastník používá dané označení takovým způsobem, že **dojde k vytvoření spojitosti** mezi názvem společnosti, obchodním názvem nebo označením provozovny a výrobky nebo službami (11/09/2007, [C-17/06](#), Céline, EU:C:2007:497, § 21–23).

Je-li splněna kterákoli z těchto dvou podmínek, nebrání skutečnost, že je slovní prvek užíván jako obchodní název společnosti, jeho užívání jako známky k označení výrobků nebo služeb (30/11/2009, [T-353/07](#), Coloris, EU:T:2009:475, § 38).

Například uvedení názvu podniku v záhlaví **objednávkového formuláře nebo na fakturách** může být v závislosti na tom, jakým způsobem je označení na těchto dokumentech uvedeno, vhodné k tomu, aby podpořilo řádné užívání zapsané ochranné známky (06/11/2014, [T-463/12](#), MB, EU:T:2014:935, § 44–45). Současné používání názvu společnosti a ochranné známky na fakturách může, pokud lze obě označení jasně rozlišit, prokázat používání označení jako ukazatele obchodního původu poskytovaných služeb bez ohledu na skutečnost, že na fakturách mohou být uvedeny i jiné dílčí značky (03/10/2019, [T-666/18](#), ad pepper (fig.), EU:T:2019:720, § 82–84).

Pouhé užívání názvu podniku na horním okraji faktur bez jasného odkazu na konkrétní výrobky či služby však není dostatečné.

2. Užívání **označení jako jména domény nebo součásti jména domény** identifikuje v první řadě příslušné internetové stránky. V závislosti na okolnostech však může být takové užívání rovněž užíváním zapsané známky (což předpokládá, že nabízí přístup na internetové stránky, na kterých se výrobky a služby objevují).

Pouhá skutečnost, že namítající zapsal název domény obsahující starší ochrannou známku, není sama o sobě dostatečná k tomu, aby prokázala řádné užívání dané ochranné známky. Účastník musí dokázat, že se pod ochrannou známkou obsaženou v názvu domény nabízejí relevantní výrobky či služby.

6.1.1.2 Užívání kolektivních a certifikačních ochranných známek

Národní kolektivní a certifikační ochranné známky a kolektivní a certifikační ochranné známky EU mohou rovněž představovat „starší ochranné známky“ ve smyslu [čl. 8 odst. 2 nařízení o OZEU](#), na nichž může být založena námitka, a jako takové mohou podléhat požadavku na užívání podle [čl. 47 odst. 2 a 3 nařízení o OZEU](#).

Platí požadavky stanovené v nařízení o OZEU týkající se podmínek užívání. Je však třeba zohlednit odlišnou funkci těchto ochranných známek. Osoba předkládající námitku musí prokázat, že zmocněné osoby (viz [bod 7.3](#)) užívaly kolektivní nebo certifikační ochrannou známku v souladu s její základní funkcí.

Základní funkcí **kolektivní ochranné známky** je odlišit výrobky nebo služby členů **sdržení**, které je vlastníkem ochranné známky, od výrobků nebo služeb jiných podniků (20/09/2017, [C-673/15 P a C-674/15 P a C-675/15 P a C-676/15 P](#), DARJEELING (fig.) / DARJEELING et al., EU:C:2017:702, § 63). Specifickým znakem kolektivních ochranných známek je označení **kolektivního** obchodního původu

výrobků nebo služeb, tj. označení, že určité výrobky nebo služby pocházejí od člena určitého „kolektivu“, který je vlastníkem kolektivní ochranné známky, a nikoli **individuálního** obchodního původu, jako je tomu u individuálních ochranných známek. Na rozdíl od individuální ochranné známky tedy kolektivní ochranná známka nemá funkci naznačovat spotřebitelům „totožnost původu“ výrobků nebo služeb, pro které je zapsána. Výrobci, producenti, dodavatelé nebo obchodníci, kteří jsou spojeni se sdružením, jež je vlastníkem kolektivní ochranné známky, nemusí být součástí stejné skupiny společností, které vyrábějí nebo dodávají výrobky nebo služby pod jednotnou kontrolou. Ve skutečnosti se může jednat o konkurenty, z nichž každý používá na jedné straně kolektivní ochrannou známku označující jeho příslušnost k tomuto sdružení a na druhé straně individuální ochrannou známku označující totožnost původu jeho výrobků nebo služeb. Stejně jako individuální ochranná známka však musí být i kolektivní ochranná známka používána členy sdružení za účelem vytvoření nebo zachování prodejny pro zapsané výrobky nebo služby (12/12/2019, [C-143/19 P](#), EIN KREIS MIT ZWEI PFEILEN (fig.), EU:C:2019:1076).

Základní funkcí **certifikační ochranné známky** není uvádět **obchodní** původ jako v případě individuálních a kolektivních ochranných známek, ale odlišovat výrobky a služby, které jsou certifikovány vlastníkem ochranné známky jako výrobky a služby, které splňují stanovené normy a mají zvláštní vlastnosti, od takto necertifikovaných výrobků a služeb. Aby užití certifikační ochranné známky bylo považováno za řádné, musí se užívat v souladu s touto základní funkcí.

6.1.2 Užívání v obchodním styku

6.1.2.1 Veřejné užívání versus interní užívání

Užívání musí být veřejné, to znamená, že musí být externí a zjevné skutečným nebo potenciálním zákazníkům výrobků nebo služeb. Soukromé užívání nebo čistě interní užívání v rámci společnosti nebo skupiny společností nepředstavuje řádné užívání (09/12/2008, [C-442/07](#), Radetzky, EU:C:2008:696, § 22; 11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 09/09/2015, [T-584/14](#), ZARA, EU:T:2015:604, § 33).

Známka musí být užívána **veřejně a navenek** v rámci obchodní činnosti s cílem dosažení ekonomických výhod za účelem zajištění odbytu pro výrobky a služby, které reprezentuje (12/03/2003, [T-174/01](#), Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 39; 30/04/2008, [T-131/06](#), Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38). Užívání navenek nutně neznamená užívání zaměřené na koncové spotřebitele. Relevantní důkazy mohou právoplatně vycházet z užití **zprostředkovatelem**, jehož činnost sestává z identifikace profesionálních nakupujících, jako jsou distribuční společnosti, jimž zprostředkovatel prodává výrobky, které byly vyrobeny původními výrobci (21/11/2013, [T-524/12](#), RECARO, EU:T:2013:604, § 25–26).

Relevantní důkazy mohou právoplatně vycházet též z užití **distribuční společnosti**, která tvoří součást skupiny. Distribuce je metoda organizování obchodní činnosti, která je v obchodním styku obvyklá a zahrnuje užívání ochranné známky, jež nelze

považovat za výhradně interní užívání skupinou společností, neboť známka se používá také navenek a veřejně (17/02/2011, [T-324/09](#), Friboi, EU:T:2011:47, § 32).

Užívání ochranné známky se musí **týkat výrobků nebo služeb**, které již byly uvedeny na trh nebo mají být uvedeny na trh v blízké budoucnosti a pro které podnik již provádí přípravy, aby zajistil zákazníky. Pouhá příprava na užívání ochranné známky, např. tisk etiket, výroba kontejnerů apod., je interním užíváním, a nikoli užíváním v průběhu obchodu pro aktuální účely (11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 37).

6.1.2.2 Obchodní činnost versus propagační činnost

Pokud je ochranná známka chráněna pro výrobky a služby poskytované **neziskovými společnostmi** a daná známka byla užívána, skutečnost, že užívání nebylo motivováno ziskem, je irelevantní: „Okolnost, že charitativní sdružení nesleduje dosažení zisku, totiž nevylučuje, že může mít za cíl vytvoření, a později zachování odbytu pro své výrobky nebo služby“ (09/12/2008, [C-442/07](#), Radetzky, EU:C:2008:696, § 17).

Výrobky a služby nabízené **bezplatně** mohou představovat řádné užívání, pokud jsou nabízeny za obchodním účelem, to znamená s úmyslem vytvořit nebo zachovat pro tyto výrobky nebo služby odbyt v EU na rozdíl od výrobků nebo služeb jiných podniků, a tak jim konkurovat (09/09/2011, [T-289/09](#), Omnicare Clinical Research, EU:T:2011:452, § 67–68).

Pouhé užívání ochranné známky na **propagačních materiálech pro jiné výrobky** nelze obvykle považovat za dostatečné (nepřímé) důkazy o užívání ve smyslu právních předpisů o ochranných známkách pro typ propagačních předmětů, na kterých je nebo byla známka užívána. Například rozdávání oděvů, jako jsou trička a čepice se štítkem, na propagačních akcích za účelem uvádění na trh nějakého jiného výrobku, jako např. nápoje, nelze považovat za řádné užívání dotyčné ochranné známky pro oděvy.

Praxi úřadu týkající se „řádného užívání“ ve vztahu k propagačním materiálům potvrdil soud:

Starší označení	Věc č.
WELLNESS	15/01/2009, C-495/07 , EU:C:2009:10 (rozhodnutí o předběžné otázce)
Namítající vlastnil známku „WELLNESS“ v třídách 25 a 32. V rámci prodeje svých oděvů „WELLNESS“ užíval známku rovněž k označení nealkoholického nápoje, který rozdával v malých lahvích jako dárek společně s prodanými oděvy. Pod známkou „WELLNESS“ nebyly samostatně prodávány žádné nápoje. Soud rozhodl, že v případě distribuce reklamních předmětů představujících odměnu za nákup jiných výrobků a podporujících jejich prodej ztrácí ochranná známka pro propagační výrobky své obchodní odůvodnění a nelze ji považovat za řádně užívanou na trhu s výrobky dané třídy (bod 22).	

6.1.2.3 Užívání ve vztahu k výrobkům

Ochranné známky se tradičně užívají na výrobcích (vytištěné na výrobcích, na etiketách atd.) nebo na jejich obalech. Prokázání užívání na výrobcích nebo na jejich obalech není však jediným způsobem, jak dokázat užívání ve vztahu k výrobkům. Je dostatečné, existuje-li řádné spojení mezi známkou a výrobky, aby známka byla užívána „ve vztahu“ k výrobkům nebo službám, např. na brožurách, letácích, štítcích, označeních uvnitř míst prodeje atd.

Pokud například namítající prodává své výrobky pouze prostřednictvím katalogů (prodeje prostřednictvím zásilkové služby) nebo internetu, nemusí být ochranné známky vždy na obalu, nebo dokonce na výrobcích samotných. V takových případech bude obecně považováno za dostatečné užívání na (internetových) stránkách, kde jsou výrobky prezentovány, pod podmínkou, že je užívání jinak řádné z hlediska času, místa, rozsahu a povahy. Vlastník známky nebude muset poskytnout důkaz, že známka byla skutečně umístěna na výrobcích samotných.

Starší označení	Věc č.
PETER STORM	08/07/2010, T-30/09 , Peerstorm, EU:T:2010:298
Mezi důkazy předložené k prokázání řádného užívání sporné ochranné známky mohou patřit i katalogy: „Je třeba uvést, že mimo oblečení označeného různými ochrannými známkami je v něm [katalogu] nabízeno k prodeji více než 80 různých výrobků pod ochrannou známkou PETER STORM. Jedná se o pánské a dámské bundy, pulovry, kalhoty, trička, obuv, ponožky, klobouky a rukavice, jejichž příslušné charakteristické rysy jsou stručně popsány. Starší ochranná známka ztvárněná stylizovaným písmem se nachází vedle každého výrobku. V tomto katalogu jsou uvedeny ceny výrobků v GBP a referenční číslo každého výrobku“ (body 38-39).	

Situace je však odlišná, pokud se ochranná známka používá například v katalogu nebo v reklamě, na nákupních taškách nebo na fakturách s cílem označit maloobchodního prodejce výrobků, a nikoliv výrobky samotné.

Starší označení	Věc č.
Schuhpark	13/05/2009, T-183/08 , Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156
Tribunál rozhodl, že záměrem užívání označení <i>Schuhpark</i> pro obuv v inzerátech, na taškách a fakturách nebylo určení původu obuvi (která nesla svou vlastní ochrannou známku nebo nebyla známkou označena vůbec), ale spíše názvu společnosti nebo obchodního jména maloobchodníka s obuví. To bylo považováno za nedostatečné pro vytvoření vazby mezi označením <i>Schuhpark</i> a obuví. Jinými slovy, ačkoli <i>Schuhpark</i> je známka pro maloobchod s obuví, nebyla užívána jako ochranná známka pro výrobky (body 31–32).	

6.1.2.4 Užívání ve vztahu ke službám

„Na“ službách nelze známky přímo používat. Proto se známky zapsané pro služby budou obecně užívat v obchodních listinách, v reklamě nebo nějakým jiným způsobem přímo nebo nepřímo souvisejícím se službami. Pokud užívání v takových položkách prokazuje řádné užívání, bude dostatečné.

Starší označení	Věc č.
M&P	06/11/2014, T-463/12 , MB, EU:T:2014:935
Starší ochranná známka byla zapsána ve třídě 42 mimo jiné pro služby advokáta specializujícího se na patentové spory. Používání známky na fakturách, navštívenkách a v korespondenci s podnikem bylo považováno za dostatečné k prokázání řádného užívání ve spojení se službami advokáta specializujícího se na patentové spory.	
STRATÉGIES	05/10/2010, T-92/09 , STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424
Pokud byla zapsána starší ochranná známka pro služby <i>obchodního managementu</i> a použita jako název podnikových časopisů, Tribunál nevyloučil, že toto užívání by mohlo být v případě dotčených služeb považováno za řádné, pokud bylo prokázáno, že časopis nabízí podporu pro poskytování služeb <i>obchodního managementu</i> , tj. pokud jsou služby poskytovány prostřednictvím média, jímž je časopis. Skutečnost, že neexistuje „přímé dvoustranné spojení“ mezi vydavatelem a příjemcem služeb, tomuto zjištění o řádném užívání neodporuje. Je tomu tak proto, že časopis není distribuován bezplatně, což by mohlo propůjčit věrohodnost tvrzení, že zaplacení ceny magazínu představuje odměnu za poskytnutou službu (body 31–35).	

6.1.2.5 Užívání v reklamě

Ochranné známky plní svou funkci označení obchodního původu výrobků nebo služeb a symbolů goodwillu jejich vlastníka, nejen když jsou skutečně užívány na výrobcích či pro výrobky nebo služby, ale rovněž když jsou užívány v reklamě. Reklamní nebo tržně komunikační funkce ochranných známek je ve skutečnosti jedna z jejich nejdůležitějších funkcí.

Užívání v reklamě bude proto obecně považováno za řádné užívání:

- je-li objem reklamy dostatečný, aby představoval řádné veřejné užívání ochranné známky, a
- lze-li prokázat vztah mezi známkou a výrobky nebo službami, pro které je známka zapsána.

Soudní dvůr potvrdil tento přístup ve věci *Minimax* a uvedl, že užívání ochranné známky se musí týkat výrobků nebo služeb, které již byly uvedeny na trh nebo mají být

uvedeny na trh v blízké budoucnosti a pro které podnik již provádí přípravy, aby zajistil zákazníky, **zejména ve formě reklamních kampaní** (11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 37).

Výsledek bude však v konkrétním případě velmi záviset na jednotlivých okolnostech, jak dokládají následující příklady:

Starší označení	Věc č.
BLUME	28/10/2002, R 681/2001-1 , Blumen Worldwide (fig.) / BLUME, LEOPOLDO BLUME
Služby: služby vydavatelské společnosti ve třídě 41. Odvolací senát potvrdil, že důkazy (které sestávaly z katalogů, tiskových poznámek a inzerátů) posuzované v souvislostech byly dostatečné k prokázání řádného užívání ochranné známky. „Třebaže záznam o objednávkách a příjmy na bankovním účtu neposkytují žádné informace o tom, jak a v jakém rozsahu byla známka ve Španělsku užívána, zbývající dokumenty, tj. katalogy, tiskové poznámky a inzeráty, jsou-li posuzovány v souvislostech, prokazují, že namítající vydal během příslušného období ve Španělsku knihy a časopisy pod ochrannou známkou BLUME. I když namítající nepředkládá žádné faktury, objednávky ani údaje o prodeích, existuje určitý důvod předpokládat, že inzeroval, propagoval a prodával své knihy a časopisy pod ochrannou známkou BLUME. Ačkoli byly reklamní dokumenty a tiskové poznámky identifikovány a datovány namítajícím, v tiskových poznámkách a na titulní straně uvedených knih je vždy uváděna ochranná známka BLUME. Text je navíc ve španělském jazyce a cena je uváděna v pesetách. Jsou-li posuzovány společně s katalogy, prokazují tyto tiskové poznámky, že odkazují na některé z knih výslovně uvedených v katalogích“ (bod 23).	

Starší označení	Věc č.
BIODANZA	13/04/2010, R 1149/2009-2 , BIODANZA (fig.) / BIODANZA; potvrzeno 08/03/2012, T-298/10 , Biodanza, EU:T:2012:113

Výrobky a služby: třídy 16 a 41

Odvolací senát zamítl zjištění námitkového oddělení, že důkazy (výhradně inzeráty) postačovaly k prokázání řádného užívání.

Ze zjištění napadeného rozhodnutí jasně vyplývá, že důkazy o užívání předložené namítajícím sestávají výlučně z reklamy, jež může prokázat pouze to, že namítající inzeroval během celého příslušného období každoroční festival „BIODANZA“ a od roku 2002 také pravidelná i nepravidelná pracovní setkání.

V rozporu se zjištěním napadeného rozhodnutí však taková reklama nemůže poskytnout důkaz o distribuci potenciálním německým zákazníkům. Nemůže prokázat ani rozsah jakékoli distribuce nebo počet prodejů či smluv uzavřených pro služby chráněné ochrannou známkou. Pouhá existence reklamy by mohla nanejvýš zvýšit pravděpodobnost nebo věrohodnost toho, že služby inzerované pod starší ochrannou známkou byly na příslušném území prodávány nebo alespoň nabízeny k prodeji, ale nemůže to prokázat, jak neoprávněně předpokládalo napadené rozhodnutí.

Provádí-li se inzerce souběžně s uváděním výrobků a služeb na trh a existuje-li důkaz obou činností, inzerce podporuje řádné užívání.

Reklama před řádným uváděním výrobků a služeb na trh, pokud je prováděna za účelem vytvoření trhu pro výrobky nebo služby, bude obecně považována za řádné užívání.

Zdá se sporné, zda pouhá reklama, bez jakýchkoli současných nebo budoucích plánů řádně uvést výrobky nebo služby na trh, představuje řádné užívání. Jako ve většině jiných situací bude výsledek záviset na okolnostech daného jednotlivého případu. Pokud se například výrobky nebo služby nabízejí v zahraničí, jako např. rekreační ubytovací služby nebo určité výrobky, může reklama sama postačovat k tomu, aby představovala řádné užívání.

6.1.2.6 Užívání na internetu

Úroveň uplatňovaná při posuzování důkazů ve formě výtisků z internetu není přísnější než při hodnocení jiných forem důkazů. Z toho plyne, že přítomnost ochranné známky na internetových stránkách může prokazovat mimo jiné povahu jejich užívání nebo skutečnost, že výrobky nebo služby označené známkou jsou nabízeny veřejnosti. Pouhá přítomnost ochranné známky na internetových stránkách však není sama o sobě dostatečná k prokázání řádného užívání, neuvádí-li internetové stránky zároveň místo, čas a rozsah užívání nebo nejsou-li tyto informace poskytovány jinak.

Starší označení	Věc č.
SHARP	20/12/2011, R 1809/2010-4 , SHARPMaster / SHARP (fig.)

Starší označení	Věc č.
Namítající předložil „výpisy ze svých internetových stránek pro různé země“. Odvolací senát byl toho názoru, že „prosté výtisky z vlastní internetové stránky společnosti nejsou bez doplňkových informací o skutečném využívání internetových stránek potenciálními a příslušnými spotřebiteli nebo o doplňkové inzerci a údajů o prodeji různých výrobků, fotografií výrobků s odpovídajícími známkami atd. schopné prokázat užívání známky pro určité výrobky“ (bod 33).	

Starší označení	Věc č.
WALZERTRAUM	17/01/2013, T-355/09 , Walzer Traum, EU:T:2013:22; potvrzeno 17/07/2014, C-141/13 P , Walzer Traum, EU:C:2014:2089
Namítající, tedy cukrář, který vlastní německou ochrannou známku „WALZERTRAUM“ pro výrobky ve třídě 30, se snažil dokázat rozsah užívání své ochranné známky tím, že předložil důkazy ohledně reklamní brožury zveřejněné na internetu, která poskytuje obecné informace o pracovních metodách, složkách používaných v příslušných výrobcích a nabídce výrobků, včetně čokolády „WALZERTRAUM“. Výrobky však nebylo možné objednat on-line prostřednictvím webové stránky. Z tohoto důvodu shledal Tribunál, že spojení mezi internetovými stránkami a počtem prodaných položek nebylo možno prokázat (bod 47).	

Hodnotu internetových výpisů z hlediska důkazů lze posílit především předložením důkazů, že konkrétní internetové stránky byly v příslušném období navštíveny určitým počtem zákazníků, a zejména že prostřednictvím dotyčných internetových stránek provedl určitý počet zákazníků objednávky příslušných výrobků a služeb. Užitečnými důkazy mohou v tomto ohledu být například záznamy, jež jsou obecně vedeny při provozování obchodních internetových stránek, např. záznamy týkající se počtu dosažených přístupů v různých okamžicích nebo v některých případech zemí, ze kterých bylo na internetové stránky přistupováno.

Pokud jde o **příslušné období**, informace na internetu nebo v on-line databázích se považují za datované ke dni, kdy byly informace zveřejněny. Internetové stránky často obsahují velmi důležité informace. Určité informace mohou být dokonce dostupné pouze na takovýchto webových stránkách. Mezi tyto informace patří např. on-line katalogy, jež nejsou dostupné v tištěné podobě.

Avšak v důsledku povahy internetu může být složité stanovit skutečné datum, kdy byly informace veřejnosti zpřístupněny. Ne všechny webové stránky například uvádějí datum zveřejnění. Internetové stránky je navíc snadné aktualizovat, ale většina z nich neposkytuje žádný archiv dříve zobrazovaných materiálů, ani nezobrazují záznamy, jež by osobám z řad veřejnosti umožnily přesně zjistit, co bylo kdy zveřejněno.

V této souvislosti bude datum použití na internetu považováno za spolehlivé, zejména pokud:

- webové stránky opatřují každý zápis časovým údajem (jak umožňuje např. Wikipedie nebo jak je automaticky připojen k obsahu např. u sdělení na fórech a u blogů), a tak poskytují informace o historii změn provedených v souboru nebo na webové stránce, nebo
- jsou internetové stránky opatřovány daty indexování internetovými vyhledávacími (např. v archivu vyhledávače GoogleTM cache), nebo
- snímek obrazovky s internetovou stránkou obsahuje dané datum.

Předložené důkazy musí doložit, že on-line transakce byly **spojeny s výrobky nebo službami** označenými ochrannou známkou.

Starší označení	Věc č.
ANTAX	02/02/2012, T-387/10 , Arantax, EU:T:2012:51
Namítající předložil mimo jiné internetové výpisy z domovských stránek několika podniků daňového poradenství, které používají namítanou ochrannou známku. Tribunál byl toho názoru, že údaje na internetových stránkách čtenáři umožňovaly vytvořit si vazbu mezi ochrannou známkou a poskytovanými službami (body 39-40).	

Zatímco **povaha ochranné známky** a do určité míry **čas** (jak bylo ukázáno výše) a **místo** jsou pro prokázání méně složité prvky, **rozsah užívání** přináší, jsou-li poskytovány pouze důkazy užívání na internetu, více obtíží. Je třeba zohlednit, že transakce na internetu často vedou k eliminaci většina „tradičních“ důkazů o prodejích, jako jsou faktury, obrat, daňové doklady atd. Stále častěji je nahrazují, nebo již nahradily, nové „elektronické“ důkazy, jako jsou certifikovaný způsob placení, objednávky nebo potvrzení objednávky, záznam o bezpečném provedení transakce atd.

Starší označení	Věc č.
Skunk funk (fig.)	31/03/2011, R 1464/2010-2 , SKUNK FU! (fig.) / SKUNK FUNK (fig.)
„I když byly výňatky z webových stránek třetích osob vytištěny dne 10. 06. 2008, obsahují komentáře spotřebitelů o oděvech a obchodech „SKUNKFUNK“ datované v rámci příslušného období. Pokud jde o příslušné území, dokumenty zejména dokládají různé komentáře učiněné spotřebiteli ve Španělsku a datované do prosince 2004 a února, března, dubna, května a července 2007. Jak poukázalo námitkové oddělení, komentář v blogu (ze dne 4. března 2007) na internetové stránce www.cybereuskadi.com navíc uvádí, že namítající („původce značky Skunkfunk“) „vyváží oděvy na surfování do celého světa a má obrat téměř 7 milionů EUR ročně“ (bod 21).	

Další podrobnosti o důkazních prostředcích získaných z internetu viz Metodické pokyny, [část C, Námitky, oddíl 5, Ochranné známky s dobrým jménem \(čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU\), bod 3.1.4.4.](#)

6.2 Užívání ochranné známky tak, jak byla zapsána, nebo její obměny

Při posuzování řádného užívání ochranné známky je třeba vzít v úvahu, že ochranné známky jsou užívány v obchodním kontextu, na výrobcích, obalech, informačních a reklamních materiálech atd. Obvykle se používají společně s dalšími informacemi o výrobku, marketingovými sděleními, dekorativními prvky a často s jinými ochrannými známkami (individuálními, kolektivními nebo certifikačními ochrannými známkami) nebo zeměpisnými označeními a souvisejícími symboly. Ověření, zda byla ochranná známka užívána v podobě „jak byla zapsána“, může být tudíž náročné.

Tento oddíl se zabývá i) současným užíváním nezávislých ochranných známek a ii) užíváním v jiné podobě, která nemění rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky.

[Ustanovení čl. 18 odst. 1 písm. a\) nařízení o OZEU](#) uvádí, že vedle užívání ochranné známky EU v podobě, v jaké byla zapsána, i užívání ochranné známky EU v podobě, která se liší v prvcích neměnicích rozlišovací způsobilost ochranné známky v podobě, v jaké byla zapsána, představuje „užívání ochranné známky“. Toto platí bez ohledu na to, zda je ochranná známka v té podobě, v jaké je užívána, rovněž zapsána na jméno vlastníka.

Účelem tohoto ustanovení je umožnit vlastníkově při obchodním využívání ochranné známky provést na ochranné známce obměny, které by beze změny její rozlišovací způsobilosti umožňovaly lépe přizpůsobit ochrannou známku požadavkům na uvádění dotčených výrobků a služeb na trh a na jejich propagaci (23/02/2006, [T-194/03](#), Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50). V souladu s účelem tohoto ustanovení platí, že pokud se ochranná známka při obchodním využití liší od podoby, v jaké byla zapsána, musí být rozdíl takový, aby obě známky mohly být stále považovány za v zásadě rovnocenné.

Síť duševního vlastnictví Evropské unie ve snaze sblížit postupy v oblasti ochranných známek zveřejnila Společné prohlášení o společné praxi – užívání ochranné známky v podobě, která se liší od podoby, ve které byla zapsána ([CP8](#)) ⁽⁷³⁾. Tento oddíl Metodických pokynů je se společným prohlášením CP8 v souladu.

6.2.1 Užívání v podobě, v jaké byla známka zapsána – současné užívání nezávislých ochranných známek

Ochranné známky se často užívají společně s jinými známkami, například k označení domácí ochranné známky a odvozené značky. Jedná se o užívání ochranné známky **v téže podobě**, v jaké byla zapsána, a to současně s jinými ochrannými známkami, ale

⁷³ k dispozici na adrese <https://www.tmdn.org/network/converging-practices>

nezávisle na nich (současné užívání nezávislých ochranných známek). Toto užívání se liší od užívání ochranné známky v **odlišné podobě**, než v jaké je známka zapsána (08/12/2005, [T-29/04](#), Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 33, 34; 06/11/2014, [T-463/12](#), MB, EU:T:2014:935, § 43). V případě současného užívání nezávislých ochranných známek tudíž otázka, zda byla změněna rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky, vůbec nevystává a [čl. 18 odst. 1 písm. a\) nařízení o OZEU](#) se nepoužije. V souladu s tím se na užívání ochranné známky bez jakékoli změny, včetně současného užívání se samostatnými nezávislými ochrannými známkami, vztahuje [čl. 18 odst. 1 první pododstavec nařízení o OZEU](#), nikoli [čl. 18 odst. 1 písm. a\) nařízení o OZEU](#).

Aby bylo možné prokázat současné užívání, je třeba určit, zda dotyčné ochranné známky, navzdory tomu, že jsou užívány společně, zůstávají na sobě **nezávislé** a zda je takto bude vnímat veřejnost. Toto vnímání je v protikladu k případům, kdy bude veřejnost vnímat ochranné známky jako **celek**, nikoli jako „samostatné, nezávislé ochranné známky“. Vizualní a/nebo významová **interakce** mezi složkami, jež vede k nedělitelnému celku, by v zásadě bránila tomu, aby byly tyto složky vnímány jako „samostatné, nezávislé ochranné známky“. To vyžaduje celkové posouzení různých faktorů, jako jsou:

- vnitřní vlastnosti ochranných známek (dominantní prvky a prvky s rozlišovací způsobilostí, jejich příslušná pozice, použití v různých velikostech, typech písma nebo barvách; přítomnost nebo nepřítomnost syntaktických, gramatických nebo významových vazeb atd.);
- způsob, jakým jsou ochranné známky vyobrazeny v důkazech o užívání a v kontextu užívání (obchodní praxe v dotyčném obchodním odvětví, povaha ochranných známek, tj. názvy společností, domácí ochranné známky, identifikátory produktové řady, odvozené značky atd.);
- konkrétní důkazy schopné doložit, že spotřebitelé vnímají ochranné známky nezávisle.

Nedostatek důkazů o nezávislém užívání a vnímání ochranné známky v podobě, v jaké byla zapsána, nevylučuje posouzení otázky současného užívání na základě vnitřních vlastností ochranných známek a obecných zkušeností s obchodními zvyklostmi v příslušném obchodním odvětví.

Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
YGAY		21/09/2010, T-546/08 , i Gai, EU:T:2010:404

Označení „Marqués de Murrieta“ odkazuje na vinařský závod odpovědný za výrobu a uvádění vína na trh, zatímco označení „YGAY“ identifikuje konkrétní víno v rámci sortimentu vín uváděných na trh výrobcem. Společné užívání slov „Marqués de Murrieta“ a starší ochranné známky na téže médii nemá vliv na identifikační funkci starší ochranné známky pro dotčené výrobky. Společné užívání několika ochranných známek na etiketách výrobků, konkrétně těch, které odkazují na vinařský závod a na konkrétní výrobek, je v odvětví vína běžnou obchodní praxí (body 19–25).

Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
		13/09/2016, T-146/15 , DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469

Společné užívání obrazového prvku a slovního prvku na téže textilním výrobku nebo oděvu nenarušuje identifikační funkci zapsané ochranné známky; v oděvním průmyslu není neobvyklé, aby byl obrazový prvek umístěn vedle prvku slovního, který odkazuje na návrháře nebo výrobce, aniž by obrazový prvek v celkovém dojmu ztratil svou autonomní identifikační funkci (body 58–60).

Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
		Vymyšlený příklad (CP8)

Příslušnými výrobky jsou *farmaceutika* ve třídě 5.

Zapsaná ochranná známka MAPALVAM se užívá společně s jinou ochrannou známkou s rozlišovací schopností, tedy s domácí ochrannou známkou. Ve farmaceutickém odvětví je běžné, že se název výrobku uvádí společně s domácí ochrannou známkou. Zapsaná ochranná známka bude v ochranné známce v užívané podobě vnímána nezávisle.

Pokud **slovo s rozlišovací způsobilostí překrývá** zapsanou ochrannou známku tvořenou obrazovým prvkem, vzorem nebo tvarem **s nízkou rozlišovací způsobilostí**, může být obtížné určit, zda se jedná o současné užívání nebo o změnu starší ochranné známky. Je třeba položit si otázku, zda je původní ochranná známka stále vnímána nezávisle i přesto, že je překryta slovem s rozlišovací způsobilostí. Pokud ano, bude se to považovat za současné užívání. Jak je uvedeno v rozsudku ze dne 18/04/2013 ve věci [C-12/12](#), Colloseum Holding, EU:C:2013:253, bod 35, zapsaná ochranná známka, která je výlučně užívána jako součást kombinované ochranné známky nebo společně s jinou ochrannou známkou, **musí být nadále vnímána jako označení původu dotčeného výrobku**, aby toto užívání naplňovalo pojem „skutečné užívání“ ve smyslu uvedeného čl. 15 odst. 1 nařízení č. 40/94. ⁽⁷⁴⁾ Na druhé straně, nelze-li prokázat, že původní obrazová, prostorová známka či ochranná známka se vzorem je vnímána jako nezávislá ochranná známka, nejedná se o situaci „současného užívání“ a věc je třeba posuzovat podle pravidel změny rozlišovací způsobilosti (viz bod [6.2.2.1.2](#)).

Naopak, pokud je zapsaná ochranná známka obrazovou nebo prostorovou ochrannou známkou, která **nemá nízkou rozlišovací způsobilost**, překrytí slovem s rozlišovací způsobilostí obvykle neovlivní schopnost této obrazové nebo prostorové ochranné známky být vnímána jako nezávislá ochranná známka, jako v následujících příkladech současného užívání.

Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
		10/10/2017, T-211/14 RENV, SHAPE OF AN OVEN (3D), EU:T:2017:715 odvolání zamítnuto, 23/01/2019, C-698/17 P, SHAPE OF AN OVEN (3D), EU:C:2019:48

⁷⁴ Ustanovení čl. 15 odst. 1 nařízení č. 40/94 odpovídalo [čl. 18 odst. 1 prvnímu pododstavci nařízení o OZEU](#), nikoli [čl. 18 odst. 1 písm. a\) nařízení o OZEU](#). Ustanovením odpovídajícím [čl. 18 odst. 1 písm. a\) nařízení o OZEU](#) byl čl. 15 odst. 2 písm. a) nařízení č. 40/94.

Za prvé je třeba poznamenat, že zapsaná ochranná známka se výrazně liší od toho, co je v příslušném odvětví obvyklé, pokud jde o její válcový tvar i způsob fungování, který tento tvar navozuje. Za těchto okolností bylo shledáno, že tato ochranná známka má vysokou rozlišovací způsobilost (body 42 a 46). Za druhé slovo „Bullerjan“ zabírá malou část konstrukce a je viditelné pouze při pohledu z přední části spalovací komory. V neposlední řadě má panel, na němž je slovní ochranná známka vyražena, kovový vzhled stejně jako celá konstrukce, ve skutečnosti tedy vůči zbytku konstrukce nijak nevyniká. Tato slovní ochranná známka je tedy méně nápadná než tvar samotného výrobku. Za těchto okolností není celkové vnímání dotčené ochranné známky ovlivněno přítomností slovní ochranné známky „Bullerjan“. Navíc v předmětném odvětví je kombinace trojrozměrné podoby a další slovní ochranné známky běžná. V důsledku toho a s ohledem na rozlišovací způsobilost dotčené ochranné známky tato slovní ochranná známka nezpochybňuje skutečnost, že trojrozměrný tvar je sám o sobě dostatečný k určení obchodního původu těchto výrobků (bod 47).

Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
		28/02/2019, T-459/18 , PEPERO original (fig.) / REPRESENTATION D'UN BATÔNNET (fig.), EU:T:2019:119

Na základě předložených důkazů byl vyvozen závěr, že zapsaná ochranná známka je užívána jako ochranná známka, konkrétně k určení obchodního původu dotčených výrobků (body 76, 94 a 98). Překrytí ochrannou známkou „MIKADO“ nemění rozlišovací způsobilost zapsané prostorové ochranné známky. V tomto ohledu je třeba poznamenat, že ochranná známka „MIKADO“ částečně zakrývá trojrozměrný tvar představující starší ochrannou známku jak na okraji, tak na přední straně obalu. Doplnění tohoto slova však spotřebiteli nijak nebrání v tom, aby vnímal tvar a barvy starší ochranné známky, jejíž oba konce jsou i nadále viditelné a vztah mezi žlutou a hnědou barvou je jasně identifikovatelný. Za těchto okolností se ochranná známka „MIKADO“ jeví jako samostatný prvek, nikoli jako celek se starší ochrannou známkou (body 99–100).

6.2.2 Užívání v podobě odlišné od zapsané podoby ochranné známky

Je-li vyloučeno současné užívání nezávislých ochranných známek, je třeba posoudit rozdíl v užívané podobě ochranné známky podle [čl. 18 odst. 1 písm. a\) nařízení o OZEU](#) a určit, zda se rozdílem mění rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky. V zásadě bude posuzováno, zda ochranná známka v podobě, v jaké je užívána, představuje **příjemnou nebo nepříjemnou „obměnu“** zapsané podoby.

Toto posouzení sestává ze dvou kroků.

Prvním krokem je vyjasnit, co má být považováno za rozlišovací způsobilost ochranné známky v podobě, v jaké je zapsána, a to stanovením, **které prvky přispívají k rozlišovací způsobilosti** a **do jaké míry k ní přispívají** („rozlišovací podstata ochranné známky“). To vyžaduje posouzení rozlišovací způsobilosti a vizuálně dominantní povahy **prvků zapsané ochranné známky** na základě inherentních vlastností každého z nich, jejich vzájemné pozice v rámci uspořádání ochranné známky a jejich vzájemného působení.

Druhým krokem je **určit rozdíly v užívané ochranné známce** a **vyhodnotit dopad obměn**. Je třeba určit, zda je uvedená rozlišovací podstata zapsané ochranné známky v užívané ochranné známce přítomna, chybí nebo je pozměněna. To vyžaduje posouzení rozlišovací způsobilosti a dominantní povahy **doplněných, vynechaných nebo pozměněných složek užívané ochranné známky** na základě vnitřních vlastností každé z nich, jejich vzájemné pozice v rámci uspořádání ochranné známky a jejich vzájemného působení. Mezi silou rozlišovací způsobilosti známky a účinkem obměn existuje vzájemná závislost. Znamky se silnou rozlišovací způsobilostí mohou být obměnami méně ovlivněny než známky s omezenou rozlišovací způsobilostí. Je pravděpodobnější, že doplněné nebo vynechané prvky ovlivní rozlišovací způsobilost známek s omezenou rozlišovací způsobilostí (10/10/2018, [T-24/17](#), D-TACK / TACK et al., EU:T:2018:668, § 47 a tam citovaná judikatura). Rovněž je třeba vzít v úvahu zvyklosti v dotyčném obchodním odvětví a vnímání ze strany příslušné veřejnosti.

Následující body obsahují pokyny a příklady, které ilustrují dopad **doplnění** ([bod 6.2.2.1](#)), **vynechání** ([bod 6.2.2.2](#)) a **úprav jiných vlastností**, jako jsou pozice nebo poměry ([bod 6.2.2.3](#)), v závislosti na tom, zda má zapsaná ochranná známka **průměrný** nebo **nízký** stupeň rozlišovací způsobilosti. Ačkoli užívaná podoba ochranné známky může obsahovat **kombinaci** těchto obměn, včetně vynechání prvku a doplnění jiného prvku (nahrazení), níže uvedené zásady mohou sloužit jako vodítko i v takových případech.

6.2.2.1 Doplnění

6.2.2.1.1 Ochranná známka, jak byla zapsána, s průměrným stupněm rozlišovací způsobilosti

Lze rozlišit tyto hlavní scénáře:

- doplnění prvku bez rozlišovací způsobilosti nebo se slabou rozlišovací způsobilostí
- doplnění symbolu nebo jiného ortografického znaku
- doplnění prvku s rozlišovací způsobilostí (interagujícího)

Doplnění prvku bez rozlišovací způsobilosti nebo se slabou rozlišovací způsobilostí

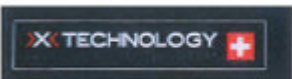
Obecně platí, že přidání prvku bez rozlišovací způsobilosti nebo se slabou rozlišovací způsobilostí (ať už se jedná o slovní nebo obrazový prvek, včetně stylizace nebo barvy), nemění rozlišovací způsobilost ochranné známky v podobě, jak byla zapsána, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto prvky vizuálně dominantní, či nikoliv.

Příklady, kdy není změněna rozlišovací způsobilost:

Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
AINHOA	(i) AINHOA BIO (ii) AINHOA DELUXE (iii) 	23/09/2015, T-426/13 , AINHOA, EU:T:2015:669 odvolání zamítnuto, 16/06/2016, C-611/15 P , AINHOA, EU:C:2016:463
<i>Výrobky a služby:</i> Třída 3 <i>Území:</i> EU <i>Posouzení:</i> Dodatečné prvky jako „bio“ nebo „deluxe“ popisují vlastnosti výrobků. Obdélník, který představuje zamračenou oblohu a je umístěn nad slovním prvkem, nemění celkový dojem ochranné známky (body 30–32) – přijatelná obměna.		

Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
	(i)  (ii) 	29/04/2020, T-78/19 , green cycles (fig.), EU:T:2020:166
<i>Výrobky a služby:</i> Třídy 17, 20, 40 a 42 <i>Území:</i> EU <i>Posouzení:</i> Dodatečné prvky „solutions and products“, „plásticos Hidrosolubles s.l.“, kterým někdy také předchází předložka „by“, představují jen drobné dodatky na rozdíl od výrazu „green cycles“, který představuje dominantní prvek užívané podoby ochranné známky. Obrácení barev ochranné známky, jak byla zapsána, není dostatečné k tomu, aby ovlivnilo rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky. Barvy, kterými jsou modrá, zelená a šedá, nejsou v zapsaných a užívaných podobách ochranné známky zvláště originální nebo neobvyklé (body 68–69) – přijatelná obměna.		

Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
		12/05/2016, T-322/14 a T-325/14 , MOBILE.DE, EU:T:2016:297 odvolání zamítnuto, 28/02/2018, C-418/16P , mobile.de, EU:C:2018:128
<i>Výrobky a služby:</i> Třída 35 <i>Území:</i> Bulharsko <i>Posouzení:</i> Připojení prvku „.bg“ na konec ochranné známky nemění rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky. Ačkoli tento prvek předává další sdělení, faktem zůstává, že je obecně vnímán jako označení doménového jména nejvyšší úrovně spojovaného s Bulharskem. Tento velmi běžný krátký odkaz na území nevykazuje žádnou zvláštní rozlišovací způsobilost. Dotčené ochranné známky mají společný dominantní slovní prvek, sdílejí také vlastnosti své grafické konfigurace, jako je písmo a rámeček, a liší se v druhotných prvcích, které jsou stručné a nejsou rozhodující z hlediska své rozlišovací způsobilosti (body 57–58) – přijatelná obměna.		

Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
	(i)  (ii)  (iii) 	15/10/2019, T-582/18 , X BOXER BARCELONA (fig.) / X (fig.) et al., EU:T:2019:747

Výrobky a služby: Třída 25

Území: EU (důkazy o užívání se zaměřením na Německo, Francii a Itálii)

Posouzení: Slovní prvky „bionic“, „socks“ a „technology“ mají v užívaných podobách ochranných známek druhotné postavení, protože jsou umístěny za obrazovým prvkem složeným z písmene „x“ a dvou šipek, které vzhledem ke své pozici a velikosti upoutají větší pozornost příslušné veřejnosti. Kromě toho jsou prvky „bionic“, „socks“ a „technology“ pochvalné, pokud jde o výrobky označené ochrannou známkou, nebo popisují některé z vlastností výrobků. Konkrétně výraz „socks“ popisuje druh dotčených výrobků. Výraz „bionic“ bude vnímán jako pochvalný výraz označující skutečnost, že výrobek má výkonné nebo výjimečné funkce, zejména pokud se používá k označení sportovního oblečení. Výraz „technology“ bude vnímán jako odkaz na „inteligentní“ sportovní oděvy se zvláštními vlastnostmi, které jsou výsledkem použití technologie, jež umožňuje, aby se tyto oděvy přizpůsobily okolní teplotě nebo vlhkosti (body 45–48) – přijatelná obměna.

Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
FLAMINAIRE		08/12/2015, T-583/14 , FLAMINAIRE / FLAMINAIRE, EU:T:2015:943

Výrobky a služby: Třídy 16 a 34

Území: Španělsko

Posouzení: Zapsaná a užívaná podoba ochranné známky se liší pouze stylizací velkého písmene „A“ a použitím tučného písma. Tyto rozdíly nemění rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky (bod 37) – přijatelná obměna.

Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
BROWNIES		30/01/2020, T-598/18 , BROWNIE / BROWNIE, Brownie (sériová ochranná známka), EU:T:2020:22

Výrobky a služby: Třídy 6, 18, 25, 26, 28 a 41

Území: Spojené království

Posouzení: Slovo „brownies“ je v podobě, v jaké byla ochranná známka užívána, jasně čitelné. Obrazové prvky použité ochranné známky nehrají žádnou významnou roli v celkovém dojmu, který ochranná známka vyvolává, a samy o sobě nemají žádný inherentní sémantický obsah, který by ochranné známce propůjčil rozlišovací způsobilost nebo označoval dotčené výrobky. Tyto obrazové prvky jsou omezeny na provedení slova „brownies“ ve žlutém stylizovaném písmu a tečku v písmenu „i“ v podobě květu, někdy na nepravidelné ohraničení (body 65–67) – přijatelná obměna.

Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
	(i)  (ii)  (iii) 	24/05/2012, T-152/11 , Mad, EU:T:2012:263
Výrobky a služby: Třída 25 Území: EU Posouzení: Písmena M, A, D jsou v zapsané ochranné známce uspořádána konkrétním způsobem. Mělo by být povoleno užívání různých barevných kombinací v podobách, v nichž byla ochranná známka užívána, pokud jsou písmena v kontrastu s pozadím (body 41 a 45) – přijatelná obměna.		

Doplnění symbolu nebo jiného ortografického znaku

Doplnění interpunkčního znaménka (např. tečky nebo vykřičníku), jiného ortografického znaku (např. apostrofu, diakritického znaménka, pomlčky nebo mezery) nebo jiného symbolu (např. symbolu množného čísla nebo přivlastňovacího symbolu nebo zkrácené formy názvu společnosti) obvykle nemění rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky.

Pokud však nový prvek změní vnímání ochranné známky, například změnou významu zapsané ochranné známky, může být odůvodněn odlišný závěr.

Příklady, kdy není změněna rozlišovací způsobilost:

Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
CODICE	CÓDICE	16/12/2019, R 2539/2018-2 , Codici banda nera / SHAPE OF A BLACK BOTTLE WITH AN ORANGE LABEL (3D) et al.
<i>Výrobky a služby:</i> Třída 33 <i>Území:</i> Španělsko <i>Posouzení:</i> Použití diakritického znaménka nemění rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky (bod 28) – přijatelná obměna.		

Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
Tentation	Tentations	29/07/2008, R 1939/2007-1 , TEMPTATION FOR MEN YANBAL (fig.)/TENTATION
<i>Výrobky a služby:</i> Třída 3 <i>Území:</i> Benelux, Německo, Itálie, Portugalsko, Rumunsko a Španělsko (důkazy o užívání se zaměřením na Španělsko) <i>Posouzení:</i> Pode důkazů o užívání pouhé doplnění písmene „s“ na konec ochranné známky nemění podstatně vzhled ani výslovnost zapsané ochranné známky, ani nevytváří na španělském trhu odlišný významový dojem. Dotyčná ochranná známka bude pouze vnímána jako tvar v množném čísle namísto čísla jednotného. 17) – přijatelná obměna.		

Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
FOAMASTER	FOAMASTER®	04/07/2019, R 1808/2018-5 , Easy foam master / Foamaster et al.
<i>Výrobky a služby:</i> Třída 1 <i>Území:</i> Německo <i>Posouzení:</i> Užívání ochranné známky společně se zapsaným symbolem ochranné známky ® nemění rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky (body 52–53) – přijatelná obměna.		

Příklad, kdy je změněna rozlišovací způsobilost:

Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
-----------------------	-----------------------	--------

MEXAVIT	MEXA-VIT C	30/03/2007, R 159/2005-4 , Metavit / MEXA-VIT C et al.
<i>Výrobky a služby:</i> Třída 5 <i>Území:</i> Rakousko <i>Posouzení:</i> Užívání ochranné známky s odlišným pravopisem a doplnění písmene „C“ mění rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky. Je tomu tak proto, že písmena „VIT“ jsou nyní vnímána jako popisný prvek „VIT C“, který odkazuje na „vitamin C“ – nepřijatelná obměna.		

Doplnění prvku s rozlišovací způsobilostí (interagujícího)

V zásadě platí, že doplnění prvku s rozlišovací způsobilostí, který **interaguje** se zapsanou ochrannou známkou takovým způsobem, že již není možné je vnímat samostatně, ale tak, že **tvorí celek** (což vylučuje současné užívání více ochranných známek), mění rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky.

Příklady, kdy je změněna rozlišovací způsobilost:

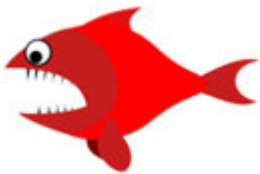
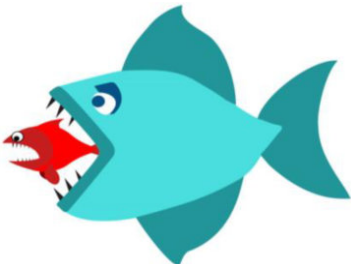
Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
NN		28/06/2017, T-333/15 , NN / NN, EU:T:2017:444 odvolání zamítnuto, 17/01/2018 C-536/17 P , EU:T:2018:14
<i>Výrobky a služby:</i> Třída 36 <i>Území:</i> Španělsko <i>Posouzení:</i> Slovní ochranná známka „núñez i navarro“ je vždy umístěna pod kruhem s písmeny „nn“, to centrálně. Slovní prvek „núñez i navarro“ je navíc mnohem větší než slovní ochranná známka „nn“, a to z hlediska šířky i počtu znaků, které prvky obsahují. Písmena „nn“ budou s velkou pravděpodobností vnímána jako iniciály příjmení „núñez“ a „navarro“. Jelikož se jedná o příjmení, nejedná se o obecné výrazy odkazující na dotčené služby, a proto mají běžnou rozlišovací způsobilost. Za těchto okolností doplnění slovního prvku „núñez i navarro“ k starší ochranné známce mění její rozlišovací způsobilost (body 43–46) – nepřijatelná obměna.		

Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
TACK		10.10.2018, T-24/17 , D-TACK / TACK et al., EU:T:2018:668

Výrobky a služby: Třída 16

Území: Španělsko

Posouzení: Faktury neobsahovaly žádnou informaci o starší slovní ochranné známce TACK jako takové; namísto toho se odkazovalo na názvy výrobků. Umístění prvku „ceys“ nebylo možné považovat za irelevantní nebo zanedbatelné doplnění prvku „tack“. Kromě toho byly na fakturách a v brožurách a katalogích prvky „tack“ a „ceys“ uvedeny společně jako jediný výraz nebo jako jeden osmipísmenný slovní prvek. Prvek „tackceys“ na fakturách a v textu brožur a katalogů bude vnímán jako **nedělitelný celek**, v němž jsou obě slova spojena. Na obalech a ve výpisech z internetových stránek, brožur a katalogů se slovo „tack“ systematicky objevuje v kombinaci se slovem „ceys“, a to obrazovým způsobem. Žádný z výše uvedených důkazů neuvádí starší slovní ochrannou známku TACK, která je užívána izolovaně, nebo alespoň odděleně od prvku „ceys“ (body 54–63) – nepřijatelná obměna.

Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
		Vymyšlený příklad (CP8)
<i>Výrobky a služby:</i> Třída 25 <i>Posouzení:</i> Ochranná známka v zapsané podobě je užívána s obrazovým prvkem s rozlišovací způsobilostí (modrá ryba) tak, že v užívané podobě ochranné známky vzniká jeden celek a nová koncepce (velká ryba požírající malou rybu) – nepřijatelná obměna.		

6.2.2.1.2 Zapsaná podoba známky s nízkým stupněm rozlišovací způsobilosti

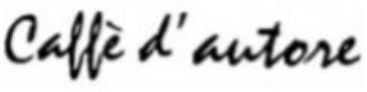
Lze rozlišit následující hlavní scénáře.

- Přidání prvku, který nemá rozlišovací způsobilost nebo má slabou rozlišovací způsobilost.
- Přidání rozlišovacího (interakčního) prvku

Přidání prvku, který nemá rozlišovací způsobilost nebo má slabou rozlišovací způsobilost

Pokud má zapsaná ochranná známka nízký stupeň rozlišovací způsobilosti, může přidání i prvku bez rozlišovací způsobilosti nebo prvku se slabou rozlišovací způsobilostí změnit její rozlišovací způsobilost. Proto je obzvláště důležité posouzení případ od případu.

Příklady, kdy se rozlišovací způsobilost mění:

Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
CAFFE D'AUTORE		14/12/2018, R 932/2018-5 , La migliore interprete del caffè d'autore / Caffè d'autore (fig.) et al.
<i>Výrobky a služby:</i> Třída 11: <i>Elektrické kávovary pro použití v barech</i> <i>Území:</i> EU <i>Posouzení:</i> V užívané podobě známky je specifický ručně psaný styl písma nejvýraznějším prvkem s rozlišovací způsobilostí. To mění rozlišovací způsobilost ochranné známky, jelikož použití tohoto specifického ručně psaného stylu písma dodává slovní ochranné známce rozlišovací prvek, který v podobě, v jaké byla zapsána, nebyl přítomen (body 52–53) – nepřijatelná obměna.		

Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
	(i)  (ii) 	19/06/2019, T-307/17 , DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427

Výrobky a služby: Třída 25

Území: EU

Posouzení: Následující úvahy se uvádí v souvislosti s [čl. 7 odst. 3 nařízení o OZEU](#), který se analogicky použije na [čl. 18 odst. 1 písm. a\) nařízení o OZEU](#) (bod 58). Předmětná ochranná známka je čistě obrazovou ochrannou známkou s velmi malým počtem charakteristických znaků. Jedním z těchto znaků je použití tří černých pruhů na bílém pozadí. Tento znak vytváří specifický kontrast mezi třemi černými pruhy na jedné straně a bílým pozadím a bílými místy oddělujícími tyto pruhy na straně druhé. Za těchto okolností, **zejména pak s ohledem na extrémní jednoduchost dotčené ochranné známky a význam výše popsaného znaku**, nelze obrácení barevného schématu, i když je zachován ostrý kontrast mezi třemi pruhy a pozadím, popsat jako nepodstatnou obměnu ve srovnání se zapsanou podobou dotčené ochranné známky. Z toho vyplývá, že užívání ochranné známky v podobě tří bílých (nebo světlých) pruhů na černém (nebo tmavém) pozadí mění rozlišovací způsobilost ochranné známky v zapsané podobě (body 76–78) – nepřijatelná obměna.

Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
FLAVOUR AND AROMA		Vymyšlený příklad (CP8)

Výrobky a služby: Třída 31

Území: Anglicky mluvící veřejnost

Posouzení: Ochranná známka v podobě, v jaké byla zapsána, má nízký stupeň rozlišovací způsobilosti. Přidaný prvek BAA-naa-NAA, který má také nízký stupeň rozlišovací způsobilosti, je umístěn na začátku a interaguje s ochrannou známkou v podobě, v jaké byla zapsána, vytvořením nové koncepce – nepřijatelná obměna.

Příklad, kdy se rozlišovací způsobilost nemění:

Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
	(i)  (ii) 	13/09/2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469

Výrobky a služby: Třídy 9, 24, 25 a 42

Území: EU

Posouzení: Pouhé doplnění prvku, který postrádá rozlišovací způsobilost, například kruhu, do zapsané ochranné známky nemění její rozlišovací způsobilost. Rozlišovacím a dominantním prvkem ochranné známky v užívané podobě je prvek, který tvoří ochrannou známku v zapsané podobě a který zůstává i nadále jasně rozpoznatelný. Obdobně použití modré barvy není nijak zvlášť originální a nemění rozlišovací způsobilost ochranné známky v zapsané podobě (body 41–55) – přijatelná obměna.

Přidání rozlišovacího (interakčního) prvku

Přidání rozlišovacího prvku k ochranné známce, která má nízký stupeň rozlišovací způsobilosti, obvykle vede k jejich vzájemnému působení, takže ochranná známka v zapsané podobě již nebude vnímána nezávisle. To mění rozlišovací způsobilost ochranné známky v podobě, ve které byla zapsána.

Příklad, kdy se rozlišovací způsobilost mění:

Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
		28.02.2017, T-766/15 , REPRÉSENTATION DE SEMIS DE POISSONS DORÉS SUR FOND BLEU (fig.), EU:T:2017:123
Výrobky a služby: Třídy 29, 30 a 31 Území: EU Posouzení: Ochranná známka v zapsané podobě, vzor zlatého rybího potěru na modrém pozadí, má nízký stupeň rozlišovací způsobilosti. Veřejnost bude tento prvek vnímat jako dekorativní nebo určený k použití jako pozadí. Rozlišovací značka „LABEYRIE“ se objevuje na viditelném místě ve střední části na obalu výrobků a je umístěna přes ochrannou známku v zapsané podobě (body 50–54, 59–60) – nepřijatelná obměna.		

6.2.2.2 Vynechání

Vynechání prvku, který přispívá k rozlišovací způsobilosti zapsané podoby ochranné známky, pravděpodobně změní její rozlišovací způsobilost.

6.2.2.2.1 Zapsaná podoba známky s průměrným stupněm rozlišovací způsobilosti

Lze rozlišit následující hlavní scénáře.

- Vynechání prvku, který nemá rozlišovací způsobilost
- Vynechání prvku se slabou rozlišovací způsobilostí
- Vynechání symbolu nebo jiného pravopisného znaku
- Vynechání prvku s rozlišovací způsobilostí

Vynechání prvku, který nemá rozlišovací způsobilost

Pokud vynechaný prvek nemá rozlišovací způsobilost, rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky se nezmění.

Příklady, kdy se rozlišovací způsobilost nemění:

Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
	Diacol	24/01/2017, T-258/08 , DIACOR / DIACOL, EU:T:2017:22
<i>Výrobky a služby:</i> Třída 5 <i>Území:</i> Portugalsko <i>Posouzení:</i> Vynechání slova „Portugal“, které popisuje původ zboží, nemá vliv na rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky (bod 38) – přijatelná obměna.		

Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
		29/09/2011, T-415/09 , Fishbone, EU:T:2011:550; potvrzeno 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484
<i>Výrobky a služby:</i> Třída 25 <i>Území:</i> Řecko <i>Posouzení:</i> Vynechání mírně stylizovaného slova „Beachwear“, jelikož toto slovo je popisné pro druh dotčeného zboží, nemá vliv na rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky (body 62–63) – přijatelná obměna.		

Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
-----------------------	-----------------------	--------

		24/11/2005, T-135/04 , Online Bus, EU:T:2005:419
<i>Výrobky a služby:</i> Třídy 35, 40, 41 a 42 <i>Území:</i> Německo <i>Posouzení:</i> Slovní prvky „Betriebsverband für Unternehmer und Selbständige e.V.“ (tedy „Sdružení na pomoc podnikatelům a osobám samostatně výdělečně činným, registrované sdružení“), které jsou napsány malými písmeny a zaujímají v zapsané ochranné známce druhé místo, jsou ve vztahu k dotčeným službám popisné. Vynechání tohoto prvku nemění rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky (body 36–37) – přijatelná obměna.		

Vynechání prvku se slabou rozlišovací způsobilostí

Pokud vynechaný prvek má nízký stupeň rozlišovací způsobilosti, rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky se obvykle nezmění. Pokud však tento prvek se slabou rozlišovací způsobilostí významně přispívá k rozlišovací způsobilosti zapsané ochranné známky, je vizuálně dominantní nebo interaguje s ostatními prvky, může být odůvodněný jiný výsledek. Proto je obzvláště důležité posouzení případ od případu.

Příklady, kdy se rozlišovací způsobilost nemění:

Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
	(i) vieta (ii) 	10/12/2015, T-690/14 , Vieta, EU:T:2015:950

Výrobky a služby: Třída 9

Území: EU

Posouzení: Rozlišovací způsobilost ochranné známky je v zásadě odvozena ze slova „vieta“, a nikoli z obrazových prvků. Tento slovní prvek má vysokou rozlišovací způsobilost a zaujímá významnou pozici v celkovém dojmu, který ochranná známka v podobě, v jaké byla zapsána, vyvolává, zatímco obrazové prvky mají pouze nízký stupeň rozlišovací způsobilosti a zaujímají v celkovém dojmu čistě vedlejší pozici. Tyto obrazové prvky, včetně použitého typu písma, mají poměrně okrajový vizuální dopad. Obdélníkové ohraničení není originální s ohledem na obvyklé komerční užívání. Pokud jde o zbývající obrazové prvky – šedé obdélníky oddělující písmena slova „vieta“ a bílé obdélníky uprostřed stran obdélníkového ohraničení – jsou co do velikosti velmi malé a nenápadné a nejsou nikterak originální (body 47 a 48) – přijatelná obměna.

Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
	(i)  (ii) 	14/12/2016, T-397/15 , PAL (fig.), EU:T:2016:730

Výrobky a služby: Třída 7

Území: EU

Posouzení: Obrazový prvek ochranné známky v podobě, v jaké byla zapsána, je v zásadě rámem, který zdůrazňuje přítomnost slovního prvku „pal“ s rozlišovací způsobilostí. Bude vnímán jako čistě dekorativní. Vynechání příslušného prvku nemění rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky (body 32–38) – přijatelná obměna.

Příklad, kdy se rozlišovací způsobilost mění:

Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
-----------------------	-----------------------	--------

		Vymyšlený příklad (CP8)
Výrobky a služby: Třída 9 Území: Anglicky mluvící veřejnost Posouzení: Rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky vyplývá především z kombinace slovního prvku „BUBBLEKAT“ a ostatních prvků v ochranné známce. Navzdory nízkému stupni rozlišovací způsobilosti ostatních prvků tyto prvky interagují a jsou vizuálně dominantní kvůli své velikosti a nápadnému umístění. Vynechání těchto prvků mění rozlišovací způsobilost zapsané známky – nepřijatelná obměna.		

Vynechání symbolu nebo jiného pravopisného znaku

Vynechání interpunkčního znaménka, pravopisného znaku (např. apostrofu, diakritického znaménka, pomlčky nebo mezery) nebo jiných symbolů (např. symbolu množného čísla nebo přivlastňovacího symbolu nebo zkrácené formy společnosti) obvykle rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky nemění.

Příklady, kdy se rozlišovací způsobilost nemění:

Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
Stöckert	(i) Stockert (ii) Stoeckert	22/04/2020, R 1061/2018-5 , STOCKERT medical solutions (fig.) / Stöckert
Výrobky a služby: Třídy 9 a 10 Území: EU Posouzení: Prvek „STOCKERT“ je jednoznačně dominantním a nejpoutavějším prvkem ochranné známky. Doplnění nebo vymazání přehlásky „ö“ neovlivňuje rozlišovací způsobilost slovního prvku, protože dvě malé tečky nad „O“ v zapsané ochranné známce nejsou dominantním nebo poutavým prvkem, přestože, budou-li uvedeny, si jich zejména německy mluvící veřejnost všimne. Vypuštění „přesmyčky“ nebo obvyklé nahrazení písmene „ö“ dvojhláskou „oe“ se proto nepovažuje za změnu rozlišovací způsobilosti zapsané ochranné známky (bod 55) – přijatelná obměna.		

Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
PELASPAN-PAC	PELASPAN PAC	22/03/2013, R 1986/2011-4 , PELASPAN / PELASPAN et al.

Výrobky a služby: Třída 17

Území: Benelux

Posouzení: Užívání ochranné známky tak, jak byla zapsána, bez spojovníku spojujícího prvky „PELASPAN“ a „PAC“ nemění její rozlišovací způsobilost (bod 25) – přijatelná obměna.

Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
		29/04/2010, R 877/2009-1 , Kaiku Bifi actiVium (fig.) / Bi-Fi (fig.) et al.

Výrobky a služby: Třída 29

Území: Německo, Španělsko, Francie, Itálie, Rakousko a Portugalsko

Posouzení: Typ písma byl zmodernizován, ale písmena si zachovávají svůj zaoblený tvar a odstranění spojovníku může projít bez povšimnutí. Rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky je stále založena na velkých černých písmenech „Bi Fi“, přičemž „B“ a „F“ jsou psána velkými písmeny a dvě „i“ písmena jsou psána malými písmeny na bílém pozadí a jsou stříbrně lemovaná. Oranžové pozadí je pouze barvou obalu výrobku (bod 45) – přijatelná obměna.

Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
APALIA-ΑΠΑΛΙΑ	APALIA	15/09/2011, R 2001/2010-1 , APANI / APALIA-ΑΠΑΛΙΑ

Výrobky a služby: Třída 30

Území: Řecko

Posouzení: Vynechání transliterace výrazu do řecké abecedy nemění rozlišovací způsobilost zapsané známky – přijatelná obměna.

Vynechání prvku s rozlišovací způsobilostí

Vynechání prvku s rozlišovací způsobilostí, ať už se jedná o slovní, nebo obrazový prvek, obvykle rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky mění, a to i v případě, že tyto prvky nejsou dominantní, avšak nejsou zanedbatelné.

Příklady, kdy se rozlišovací způsobilost mění:

Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
-----------------------	-----------------------	--------

		04/05/2012, R 562/2012-2 , LT LIGHT-THECNO (fig.) / LIGHT TECHNOLOGY (fig.) et al.
Výrobky a služby: Třída 9 Území: Španělsko Posouzení: Slovní prvky „light technology“ byly v užívané ochranné známce vynechány. Vzhledem k významu slovních prvků v kombinované ochranné známce, kterými příslušná veřejnost obvykle označuje na takové ochranné známky, ke skutečnosti, že se jedná o cizí slova, kterým španělská veřejnost pravděpodobně nerozumí, a ke způsobu, jakým jsou začleněny do obrazové ochranné známky, vynechání těchto slovních prvků rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky mění (body 27 a 32) – nepřijatelná obměna.		

Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
 <i>La Sabiduría del Sabor</i>		21/01/2015, T-46/13 , KIT, EL SABOR DE NAVARRA, EU:T:2015:39
Výrobky a služby: Třída 29 Území: EU (důkazy se zaměřením na Španělsko) Posouzení: Zaprvé, slova „Sabores de Navarra“ (chuť/příchuť Navarry) označuje pocity a dojmy, které navozují v mysli region severního Španělska. Prvky tudíž mohou být vnímány španělsky mluvící veřejností za popisné, pokud jde o zeměpisný původ dotčených výrobků. Kromě toho slovo „sabores“ (příchuť) může být považováno za označení kvality výrobku, tj. jeho příchuti. Z toho vyplývá, že prvky „Sabores de Navarra“ je třeba považovat za v zásadě popisné. Prvky „La Sabiduría del Sabor“, vzhledem k významu slova „La Sabiduría“ (moudrost) a slova „sabor“ (příchuť) představují slovní hříčku a nemohou být považovány za popisné. Z toho vyplývá, že rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky v zásadě vyplývá ze slov „La Sabiduría del Sabor“ (body 31–45) – nepřijatelná obměna.		

Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
FASHION TV	FASHION	13/05/2020, R 1221/2018-4 , Fashion TV
<i>Výrobky a služby:</i> Třídy 32 a 33 <i>Území:</i> EU <i>Posouzení:</i> Pokud jde o řadu nápojů, které jsou v důkazech popsány jako „a new brand of fashionable drinks“ (nová značka oblíbených nápojů), slovo „FASHION“ (móda) má jen velmi malou, pokud vůbec nějakou, rozlišovací způsobilost. Naproti tomu slovo „TV“ neodkazuje ani na nápoje, ani na pojem módy. Slovní prvek „TV“ jako takový představuje nejen prvek s rozlišovací způsobilostí, ale také prvek, který má v dané ochranné známce největší rozlišovací způsobilost (bod 34) – nepřijatelná obměna.		

Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
	ESCORPION	28/03/2007, R 1140/2006-2, SCORPIO / ESCORPION (fig.)
<i>Výrobky a služby:</i> Třídy 1, 3 a 4 <i>Území:</i> Španělsko <i>Posouzení:</i> Zapsaná ochranná známka je silně charakterizována přítomností obrazového prvku. Předložené dokumenty však neprokazují žádné užívání obrazového prvku obsaženého v zapsané ochranné známce (body 19–20) – nepřijatelná obměna.		

Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
		31/03/2020, R 2111/2019-4, natek (fig.) / Natec Ingenieros (fig.)

Výrobky a služby: Třída 42

Území: Španělsko

Posouzení: Obrazový prvek v zapsané ochranné známce nebude vnímán jako čistě ozdobný ani dekorativní. Jedná se o velmi jedinečný nákras kombinující různé čáry, tvary a barvy, které jsou vizuálně poměrně poutavé a osobité a mají svou vlastní rozlišovací způsobilost. Má určitý stupeň kreativity a umělecké představitivosti. Zabírá téměř polovinu ochranné známky. V důsledku toho jej nelze považovat za zanedbatelný. Vzhledem k tomu, že obrazový prvek je vizuálně dominantní a není zanedbatelný, jeho vynechání rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky mění (body 26–28) – nepřijatelná obměna.

Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
		15/12/2015, T-83/14 , ARTHUR & ASTON / Arthur, EU:T:2015:974 odvolání zamítnuto, 15/06/2016, C-94/16 P , ARTHUR & ASTON / Arthur, EU:C:2016:461
<i>Výrobky a služby: Třída 25</i> <i>Území: Francie</i> <i>Posouzení:</i> Grafický prvek zapsané ochranné známky tvořený stylizovaným podpisem totiž v užívané ochranné známce zcela zanikl a je nahrazen grafickým radikálně odlišným zcela klasickým, symetrickým a statickým prvkem. Starší ochranná známka ve své zapsané podobě zaujímá pozornost svou asymetrií a dynamikou, které poskytuje vlnění písmen zleva doprava. Výše uvedené rozdíly nejsou zanedbatelné a ochranné známky nelze považovat za obecně rovnocenné ve smyslu judikatury (body 22–24) – nepřijatelná obměna.		

6.2.2.2.2 Zapsaná podoba známky s nízkým stupněm rozlišovací způsobilosti

Lze rozlišit následující hlavní scénáře.

- Vynechání prvku, který nemá rozlišovací způsobilost
- Vynechání prvku se slabou rozlišovací způsobilostí

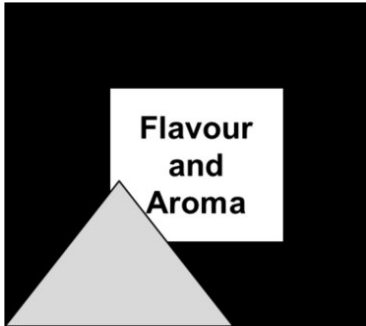
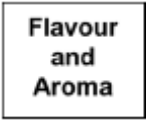
Vzhledem k tomu, že ochranná známka s nízkým stupněm rozlišovací způsobilosti neobsahuje žádné prvky s průměrnou rozlišovací způsobilostí, scénář „vynechání prvku s rozlišovací způsobilostí“ neexistuje.

Vynechání prvku, který nemá rozlišovací způsobilost

Pokud má ochranná známka v zapsané podobě nízký stupeň rozlišovací způsobilosti a vynechaný prvek nemá rozlišovací způsobilost, obecně platí, že rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky se nezmění. Jiný výsledek však může být odůvodněný

v případech, kdy rozlišovací způsobilost ochranné známky v podobě, ve které byla zapsána, vyplývá výlučně z kombinace prvků bez rozlišovací způsobilosti.

Příklad, kdy se rozlišovací způsobilost mění:

Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
		Vymyšlený příklad (CP8)
<i>Výrobky a služby:</i> Třída 30 <i>Území:</i> Anglicky mluvící veřejnost <i>Posouzení:</i> Rozlišovací způsobilost ochranné známky v podobě, ve které byla zapsána, vyplývá z kombinace jednoduchých geometrických tvarů a popisných slov. Kombinace takových prvků vede k tomu, že ochranná známka jako celek má rozlišovací způsobilost, takže vynechání části těchto prvků mění rozlišovací způsobilost ochranné známky – nepřijatelná obměna.		

Vynechání prvku se slabou rozlišovací způsobilostí

Pokud má zapsaná ochranná známka nízký stupeň rozlišovací způsobilosti, může vynechání prvku se slabou rozlišovací způsobilostí vést ke změně rozlišovací způsobilosti ochranné známky v podobě, ve které byla zapsána, zejména pokud je vynechaný prvek vizuálně dominantní nebo pokud rozlišovací způsobilost ochranné známky v podobě, ve které byla zapsána, vyplývá z kombinace prvků s nízkým stupněm rozlišovací způsobilosti. Proto je obzvláště důležité posouzení případ od případu.

Příklady, kdy se rozlišovací způsobilost mění:

Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
		15/09/2015, T-483/12 , LOTTE (fig.) / KOALA SCHÖLLER (fig.), EU:T:2015:635

Výrobky a služby: Třída 30

Území: Německo

Posouzení: Ochranná známka je zapsána jako obrazová ochranná známka, a nikoli jako prostorová ochranná známka se šestiúhelníkovým tvarem. Ochranná známka rovněž neobsahuje vyobrazení dvou rovnostranných šestiúhelníkových desek, které jsou spojeny jednou šestinou na horní straně a jednou šestinou na dolní straně reprodukce této ochranné známky, což naznačuje, že když jsou všechny desky složeny, mohou tvořit šestiúhelníkovou krabici. Vyobrazení obalu, jak je znázorněno v důkazech, nereprodukuje trojí účinek vytvořený vyobrazením tří obdélníkových desek, který charakterizuje tuto ochrannou známku. To mění rozlišovací způsobilost ochranné známky v podobě, ve které byla zapsána (body 111–117) – nepřijatelná obměna.

Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
		Vymyšlený příklad (CP8)
<i>Výrobky a služby:</i> Třída 31 <i>Posouzení:</i> Rozlišovací způsobilost označení, jak bylo zapsáno, vyplývá z kombinace prvků bez rozlišovací způsobilosti a prvků se slabou rozlišovací způsobilostí, konkrétně slova „Bio“ a stylizace písmene O připomínajícího kočku. Kombinace obou prvků vede k tomu, že ochranná známka jako celek má rozlišovací způsobilost – nepřijatelná obměna.		

6.2.3 Změna dalších znaků

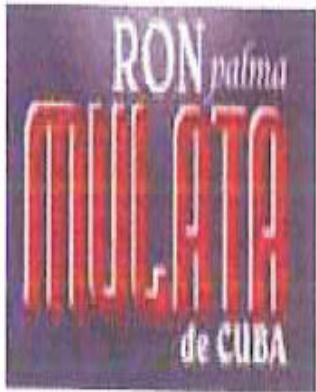
Změna umístění nebo proporcí prvků zapsané ochranné známky nebo přechod mezi horním a dolním typem písma, pokud se výrazně neodchyluje od obvyklého způsobu psaní, obecně neovlivní rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky.

Nepravidelné psaní velkých písmen nebo jiná doplnění, která mohou ovlivnit způsob, jakým jsou prvky vnímány (např. pokud obrácené pořadí slovních prvků vede k odlišnému významu nebo pokud graficky zvýrazněná část slovního prvku má vlastní význam), mohou vést k jinému závěru.

Příklady, kdy se rozlišovací způsobilost nemění:

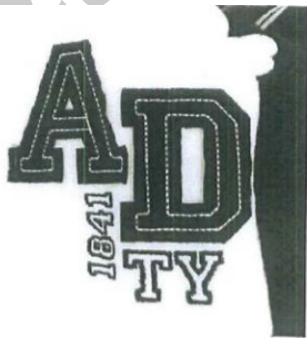
Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
-----------------------	-----------------------	--------

DRINKFIT		12/12/2014, T-105/13 , TrinkFix, EU:T:2014:1070
<i>Výrobky a služby:</i> Třída 29 <i>Území:</i> EU <i>Posouzení:</i> Etikety nalepené na nápojových lahvích jsou úzké, tudíž není neobvyklé, aby byla slovní ochranná známka uvedena na dvou řádcích. Doplnění půlkruhového grafického prvku nemění celkový dojem ochranné známky (body 47 a 49) – přijatelná obměna.		

Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
PALMA MULATA		12/03/2014, T-381/12 , EU:T:2014:119
<i>Výrobky a služby:</i> Třída 33 <i>Území:</i> EU <i>Posouzení:</i> Odlišné uspořádání a proporce slovních prvků „PALMA“ a „MULATA“ v užívané ochranné známce nepředstavují změnu, která by měnila rozlišovací způsobilost zapsané ochranné známky (body 34–36) – přijatelná obměna.		

Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
-----------------------	-----------------------	--------

		24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419
<i>Výrobky a služby:</i> Třídy 35, 40, 41 a 42 <i>Území:</i> Německo <i>Posouzení:</i> Zapsaná i užívaná podoba ochranné známky obsahuje slovo „BUS“ a obrazový prvek „tři provázané trojúhelníky“. Prezentace těchto prvků není ani v jedné z obou podob zvláště originální nebo neobvyklá. Jejich odchylka neovlivňuje rozlišovací způsobilost ochranné známky. (bod 35) – přijatelná obměna.		

Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
AD-1841-TY	(i)  (ii) 	10/10/2017, T-233/15, 1841, EU:T:2017:714

Výrobky a služby: Třída 25

Území: Francie

Posouzení: Tři hlavní složky zapsané ochranné známky, konkrétně prvky „AD“, „1841“ a „TY“, jsou v užívané ochranné známce vždy přítomny současně, i když lze zaznamenat určitý rozdíl v umístění a velikosti a určitou specifickou stylizaci. Navíc zůstávají čitelné a identifikovatelné v použitých formách (body 73–76) – přijatelná obměna.

Příklad, kdy se rozlišovací způsobilost mění:

Zapsaná podoba známky	Užívaná podoba známky	Věc č.
LOVE YOUNG	YOUNG LOVE	Vymyšlený příklad (CP8)
<i>Výrobky a služby:</i> Třída 25 <i>Území:</i> Anglicky mluvící veřejnost <i>Posouzení:</i> Ačkoli jsou v užívané ochranné známce oba slovní prvky zapsaného označení, jejich užívání v obráceném pořadí význam zapsané ochranné známky mění – nepřijatelná obměna.		

6.3 Užívání ve spojení se zapsanými výrobky a službami

Podle [článku 18 nařízení o OZEU](#) musí být známka, aby byla vymahatelná, užívána pro výrobky nebo služby, pro něž je zapsána. V souladu s [čl. 47 odst. 2 první větou nařízení o OZEU](#) musí být starší zapsaná ochranná známka řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána a které namítající uvádí pro odůvodnění svých námitek. [Čl. 47 odst. 2 třetí věta nařízení o OZEU](#) stanoví, že byla-li starší ochranná známka užívána pouze pro část výrobků nebo služeb, pro které je zapsána, považuje se pro účely přezkoumání námitek za zapsanou pouze pro tyto výrobky nebo služby.

Jak tribunál uvedl ve věci *Aladin*:

Ustanovení článku 43 nařízení č. 40/94 [nyní [článek 47 nařízení o OZEU](#)] umožňující považovat starší ochrannou známku za zapsanou pouze pro část výrobků a služeb, pro kterou byl předložen důkaz o řádném užívání ochranné známky, totiž představují jednak **omezení práv**, která vlastník starší ochranné známky vyvozuje z jejího zápisu, (...) a jednak musejí být v souladu s legitimním zájmem uvedeného vlastníka na tom, aby v budoucnosti mohl **rozšířit svou řadu výrobků nebo služeb** v mezích pojmů, kterými jsou popsány výrobky nebo služby, pro které byla ochranná známka zapsána, přičemž požívá ochrany, kterou mu zápis uvedené ochranné známky poskytuje. Tak je tomu tím spíše, pokud jako v projednávaném případě výrobky a služby, pro které byla ochranná známka zapsána, představují dostatečně ohraničenou kategorii.

(14/07/2005, [T-126/03](#), Aladin, EU:T:2005:288, § 51, zdůraznění doplněno)

Analýza řádného užívání se v zásadě musí vztahovat na všechny zapsané výrobky a/ nebo služby, na kterých jsou námitky založeny a pro které přihlašovatel OZEU výslovně požádal o důkaz o užívání. V situacích, kdy je zřejmé, že nebezpečí záměny lze stanovit na základě **některých** ze starších výrobků a/nebo služeb, se však analýza řádného užívání prováděná úřadem nemusí vztahovat na všechny starší výrobky a/ nebo služby, ale namísto toho se může zaměřit pouze na dotyčné výrobky a/nebo služby dostatečné pro stanovení totožnosti či podobnosti s napadenými výrobky a/nebo službami.

Jinými slovy, jelikož nebezpečí záměny lze stanovit na základě zjištění řádného užívání některých ze starších výrobků a/nebo služeb, je zbytečné zkoumat důkazy o užívání, které se týkají zbývajících starších výrobků a/nebo služeb, předložené namítajícím.

Následující oddíly zahrnují řadu pokynů, které pomohou stanovit, zda je starší ochranná známka pro zapsané výrobky a služby účinně užívána. Pro více podrobností viz [metodické pokyny, část C, Námitky, oddíl 2, Dvojí totožnost a nebezpečí záměny, kapitola 2, Porovnání výrobků a služeb](#) a zejména postup ohledně používání všech obecných označení v názvu dané třídy, a [metodické pokyny, část B, Průzkum, oddíl 3, Třídění](#).

6.3.1 Porovnávání výrobků a/nebo služeb, pro které je známka užívána, a specifikace výrobků a/nebo služeb

Vždy musí být pečlivě posouzeno, zda výrobky a služby, pro které je známka užívána, spadají do kategorie zapsaných výrobků a služeb.

Příklady:

Věc č.	Zapsané výrobky a služby	Užívání pro výrobky a služby	Poznámky
18/01/2011, T-382/08 , Vogue	Obuv	Maloobchod s obuví	Není v souladu (body 47, 48)
13/05/2009, T-183/08 , Jello Schuhpark II	Obuv	Maloobchodní služby v oblasti obuvi	Není v souladu (bod 32)
08/11/2001, R 807/2000-3 , DEMARA / DEMAR Antibioticos, S.A.	Farmaceutické, zvěrolékařské a dezinfekční přípravky.	Pleny a plenové kalhotky pro inkontinenci.	Není v souladu, i když konkrétní výrobky mohou distribuovat lékárny (body 14, 16).
03/10/2008, R 1533/2007-4 , Geo Madrid (obr.) / GEO	Telekomunikační služby ve třídě 38	Poskytování internetové nákupní platformy.	Není v souladu (bod 16).

Věc č.	Zapsané výrobky a služby	Užívání pro výrobky a služby	Poznámky
03/05/2004, R 68/2003-2 , SWEETIE / SWEETY	Konzervované, sušené a vařené ovoce a zelenina; koncentrované citrusové ovoce a výtažky z ovoce, konzervy; cukr, sušenky, pekařské a cukrářské výrobky, cukrovinky.	Polevy pro zdobení dezertů s jahodovou, karamelovou nebo čokoládovou příchutí.	Není v souladu (bod 20).
24/02/2010, R 1519/2008-1 , DADO / DODOT a ostatní	Textilní dětské pleny ve třídě 25	Papírové a celulózové pleny na jedno použití (třída 16)	Není v souladu (bod 29).
18/06/2010, R 594/2009-2 , BANIF / BANIF (fig.)	Správa, zastupování a obecné poradenství ve třídě 35 Technické, hospodářské a administrativní projekty ve třídě 42.	Správa peněžních prostředků a osobního majetku nebo správa nemovitostí (třída 36)	Není v souladu (bod 39).
31/05/2011, B 1 589 871	Elektrické spínače a „části lamp“.	Osvětlovací zařízení.	Není v souladu.
25/11/2002, B 253 494	Služby v oblasti vzdělávání.	Zábavní služby.	Není v souladu.
28/04/2011, B 1 259 136	Dopravní a distribuční služby ve třídě 39.	Dodávky výrobků zakoupených v maloobchodu do domácností.	Není v souladu, neboť zapsané služby poskytují specializované přepravní společnosti, které neposkytují jiné služby, zatímco dodávky výrobků zakoupených v maloobchodu do domácností jsou pouze doplňující pomocné služby začleněné do maloobchodu.

Věc č.	Zapsané výrobky a služby	Užívání pro výrobky a služby	Poznámky
23/08/2012, R 1330/2011-4 , AF (fig.)	<i>Reklama, vedení obchodních záležitostí, komerční správa, kancelářské práce ve třídě 35.</i>	<i>Maloobchodní služby.</i>	Není v souladu. Pokud je ochranná známka zapsána pro obecná označení ve třídě 35, ale užívání je prokázáno pouze pro <i>maloobchodní služby</i> týkající se konkrétních výrobků, nemůže to představovat platný důkaz o užívání pro kteroukoli ze specifických označení ve třídě 35 nebo pro název třídy jako celek (bod 25 analogicky).

6.3.2 Význam klasifikace

Je relevantní určit, zda určité výrobky nebo služby, pro které je známka užívána, spadají pod kterékoli **obecné termíny** uvedené v **názvu třídy** konkrétní třídy výrobků nebo služeb, a pokud ano, pod které.

Název třídy 25 je např. *Oděvy, obuv a kloboučnické zboží* a každá z těchto tří položek představuje „obecný termín“. Přestože klasifikace obecně slouží pouze k administrativním účelům, je relevantní pro posouzení povahy užívání, pro stanovení, zda výrobky, pro které je známka užívána, spadají pod obecné označení *oděvy, obuv nebo kloboučnické zboží*.

To je zjevné, byly-li obdobné kategorie výrobků z určitých důvodů klasifikovány odlišně. Například obuv byla zařazena do různých tříd podle účelu, k němuž je určena: *obuv ortopedická* do třídy 10 a běžná *obuv* do třídy 25. Podle předložených důkazů musí být stanoveno, na který druh obuvi se užívání vztahuje.

6.3.3 Užívání a zápis pro obecné termíny v “názvech tříd”

Je-li ochranná známka zapsána pod **všemi** obecnými termíny uvedenými v názvu určité třídy nebo pod **některými** těmito termíny a je-li užívána pro několik výrobků nebo služeb, jež jsou řádně klasifikovány do stejné třídy pod jedním z dotyčných **obecných termínů**, ochranná známka bude považována za užívanou pro dané konkrétní **obecné termíny**.

Příklad: starší ochranná známka je zapsána pro *oděvy, obuv a kloboučnické zboží* ve třídě 25. Důkazy se týkají „sukní“, „kalhot“ a „triček“.

Závěr: ochranná známka je užívána pro *oděvy*.

Je-li ovšem ochranná známka zapsána pouze pro **některé obecné termíny** uvedená v názvu určité třídy, ale je užívána pouze pro výrobky nebo služby, jež spadají pod **jiné** obecné termíny téže třídy, nebude ochranná známka považována za užívanou pro zapsané výrobky nebo služby (viz rovněž [bod 6.3.4](#) níže).

Příklad: starší ochranná známka je zapsána pro *oděvy* ve třídě 25. Důkazy se týkají pouze „vysoké obuvi“.

Závěr: ochranná známka není užívána pro výrobky, pro které je zapsána.

6.3.4 Užívání pro podkategorie výrobků/služeb a obdobné výrobky/služby

Tato část se zabývá rozsahem ochrany poskytované při užívání pro podkategorie výrobků (služeb) a „obdobné“ výrobky (nebo služby).

Přijímat důkaz o užívání pro „odlišné“, ale nějak „související“ výrobky nebo služby, který se má automaticky vztahovat na zapsané výrobky a služby, není obecně vhodné. Zejména pojem **podobnost výrobků a služeb není v této souvislosti platnou úvahou**. [Čl. 47 odst. 2 třetí věta nařízení o OZEU](#) nestanoví v tomto ohledu žádnou výjimku.

Příklad: starší ochranná známka je zapsána pro *oděvy* ve třídě 25. Důkazy se týkají pouze „vyšší obuvi“.

Závěr: ochranná známka není užívána pro výrobky, pro které je zapsána.

6.3.4.1 Starší ochranná známka zapsaná pro širokou kategorii výrobků a/nebo služeb

Ve věci *Aladin* Tribunál rozhodl takto:

pokud byla ochranná známka zapsána pro kategorii výrobků nebo služeb dostatečně rozsáhlou pro to, aby uvnitř ní mohly být rozlišeny některé podkategorie, které by mohly být považovány za samostatné, má důkaz o řádném užívání ochranné známky pro část těchto výrobků nebo služeb v námitkovém řízení za následek pouze ochranu podkategorie nebo podkategorií, pod které spadají výrobky nebo služby, pro které byla ochranná známka řádně užívána.

(14/07/2005, [T-126/03](#), *Aladin*, EU:T:2005:288, § 45; viz též 16/07/2020, [C-714/18 P](#), *tigha / TAIGA*, EU:C:2020:573, § 43.)

Proto byla-li starší ochranná známka zapsána pro **širokou kategorii** výrobků nebo služeb, ale namítající poskytne důkazy o užívání pouze pro specifické výrobky nebo služby **spadající do dané kategorie**, vyvstává otázka, zda předložené důkazy mají být výlučně považovány za důkazy o užívání pouze pro určité výrobky nebo služby, které nejsou jako takové uvedeny na seznamu výrobků nebo služeb, nebo pro širokou kategorii uvedenou v zápisu.

Tribunál dále poukázal, že je na jedné straně namístě vykládat [čl. 47 odst. 2 poslední větu nařízení o OZEU](#) tak, že směřuje k zabránění tomu, aby částečně užívaná ochranná známka požívala rozsáhlé ochrany pouze z důvodu, že byla zapsána pro širokou řadu výrobků nebo služeb. Je proto třeba zohlednit rozsah kategorií výrobků nebo služeb, pro které byla starší ochranná známka zapsána, zejména obecnost výrazů k tomuto účelu používaných pro popis uvedených kategorií, a to s ohledem na výrobky nebo služby, jejichž řádné užívání bylo řádně prokázáno (bod 44).

Na druhé straně není nezbytné, aby namítající předložil důkazy pro všechny obchodní variace obdobných výrobků nebo služeb, ale pouze na výrobky nebo služby natolik odlišné, aby mohly představovat soudržné kategorie nebo podkategorie (bod 46). Důvodem tohoto přístupu je, že v praxi není pro vlastníka ochranné známky možné, aby předložil důkaz o užívání ochranné známky pro všechny představitelné varianty výrobků, na něž se zápis vztahuje.

Ochrana je tedy dostupná **pouze** pro tu podkategorii nebo podkategorie, do které/ kterých užívané výrobky nebo služby patří, pokud:

1. ochranná známka byla zapsána pro **kategorii** výrobků nebo služeb:
 - a. která je dostatečně široká, aby zahrnovala řadu podkategorií jiným než jen náhodným způsobem;
 - b. jež je možno vnímat jako vzájemně nezávislé;
- a
2. může být prokázáno, že ochranná známka je řádně užívána pouze v souvislosti s **částí** původní široké specifikace.

Vymezení podkategorií by mělo být přiměřeně odůvodněno a na základě důkazů předložených namítajícím musí být vysvětleno, zda bylo užívání prokázáno pouze v souvislosti s **částí** původní široké specifikace nebo podkategorie (podkategorií). Viz příklady v [bodu 6.3.4.3](#) níže.

To je zvláště důležité v případě ochranných známek zapsaných pro *farmaceutické přípravky*, jež jsou obvykle užívány pouze pro jeden druh léčiva pro léčení určité nemoci (viz **příklady farmaceutických přípravků** v [bodu 6.3.4.3](#) níže).

Na druhé straně musí být uznáno užívání pro celou kategorii v případě, že existují příklady různých druhů výrobků, které patří do dotyčné kategorie, a neexistuje žádná jiná podkategorie zahrnující tyto různé výrobky.

Napadené označení	Věc č.
CARRERA	09/09/2009, R 260/2009-4 , (zrušení)

Napadené označení	Věc č.
Prokázané užívání ochranné známky pro: • dekorativní nápisy, • balíčky pro zvýšení výkonu, • kryty odkládacích schránek, • sady kol a kompletní sady kol na léto a zimu a • prahové krycí desky bylo považováno za dostatečný důkaz o celkovém užívání pro <i>součástí motorových a pozemních vozidel</i>, pro které byla ochranná známka zapsána. Hlavními argumenty bylo, že známka byla užívána pro mnoho různých součástí motorových vozidel a výrobky, pro které bylo užívání prokázáno, tak zahrnovaly široké spektrum součástí motorových vozidel: prvky podvozku, karoserie, motoru a interiérového designu a dekorativní prvky.	

V případě ochranné známky zapsané pro **širokou kategorii výrobků a služeb, která není dostatečně jasná a přesná**, aby umožnila příslušným orgánům a hospodářským subjektům pouze na tomto základě určit rozsah ochrany, by mělo být v zásadě možné určit přesný rozsah na základě důkazu o užívání (29/01/2020, [C-371/18](#), SKY, EU:C:2020:45, § 68–70; 04/03/2020, [C-155/18 P](#), [C-156/18 P](#), [C-157/18 P](#) a [C-158/18 P](#), BURLINGTON / BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 136). Uplatňují se obecné zásady uvedené výše. Další informace o nejasných a nepřesných pojmech viz Metodické pokyny, [část C, oddíl 2, Dvojí totožnost a nebezpečí záměny, kapitola 2, Porovnání výrobků a služeb, bod 1.5.2](#).

6.3.4.2 Starší ochranná známka zapsaná pro přesně určené výrobky/služby

Důkaz o řádném užívání ochranné známky pro některé z určených výrobků nebo služeb se naopak nezbytně vztahuje na **celou kategorii**, pokud:

1. byla ochranná známka zapsána pro výrobky nebo služby **určené** poměrně přesným způsobem, takže
2. uvnitř dotyčné kategorie není možné přirozeně provést podstatná dělení (14/07/2005, [T-126/03](#), Aladin, EU:T:2005:288, § 45; 16/07/2020, [C-714/18 P](#), tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 42).

Rozhodnutí by mělo řádně uvádět, ve kterých případech je považováno za nemožné provést dělení, a je-li to nezbytné, mělo by obsahovat odůvodnění.

6.3.4.3 Příklady

Aby bylo možné stanovit vhodné podkategorie obecných **termínů**, má zásadní význam **kritérium účelu nebo zamýšleného užívání dotčeného výrobku či služby**, neboť toto kritérium uplatňují spotřebitelé předtím, než provedou nákup (13/02/2007, [T-256/04](#), Respicur, EU:T:2007:46, § 29–30; 23/09/2009, [T-493/07](#), Famoxin, EU:T:2009:355, § 37). Pokud mají dotyčné výrobky nebo služby více účelů, není

možné vytvořit svévolně samostatné podkategorie tím, že se každý z těchto účelů posoudí izolovaně (16/07/2020, [C-714/18 P](#), tigha / TAIGA, EU:C: 2020:573, § 51).

Jinými použitelnými kritérii pro vymezení přiměřených podkategorií mohou být vlastnosti výrobku nebo služby, např. povaha výrobku nebo služby či cílový spotřebitel výrobku nebo služby. Zeměpisný původ výrobků není relevantní. I když zeměpisný původ vín je významným faktorem při jejich výběru, nejedná se o tak významný faktor, aby vína s jiným označením původu mohla představovat podkategorii výrobků, kterou by bylo možné pokládat za samostatnou (30/06/2015, [T-489/13](#), VIÑA ALBERDI / VILLA ALBERTI, EU:T:2015:446, § 37).

Starší označení	Věc č.
ALADIN	14/07/2005, T-126/03
Výrobky a služby: <i>přípravky na leštění kovů</i> ve třídě 3 Posouzení důkazu o užívání: starší ochranná známka byla zapsána pro přípravky na <i>leštění kovů</i> ve třídě 3, ale byla ve skutečnosti řádně užívána pouze pro <i>kouzelnou vatu</i> (přípravek na leštění kovů sestávající z vaty impregnované leštícím činidlem). Tribunál rozhodl, že výraz „přípravky na leštění kovů“, jenž je sám o sobě již podkategorií výrazu názvu třídy <i>leštící přípravky</i>, je z hlediska funkce a účelu požadovaných výrobků dostatečně přesný a úzce ohraničený. Nelze stanovit žádnou další podkategorii, která by nebyla umělá, a proto se předpokládalo užívání pro celou kategorii <i>přípravky na leštění kovů</i>.	

Napadené označení	Věc č.
PELLICO	15/06/2018, R 2595/2015-G , PELLICO (obr.) Zrušení
Výrobky a služby: <i>obuv</i> ve třídě 25. Posouzení důkazu o užívání: bylo prokázáno použití pouze pro <i>dámskou obuv</i>, což představuje dostatečně odlišnou podkategorii v rámci široké kategorie <i>obuvi</i>. Přáním cílového zákazníka není jen uspokojit potřeby zakrytí a ochrany nohou, ale hledá výslovně dámské boty. Situace na trhu rovněž podporuje takové rozdělení: mnohé obchody s obuví nabízejí výhradně dámskou obuv, nebo fyzicky oddělují oddíl dámské obuvi od ostatních (body 32, 39–42).	

Napadené označení	Věc č.
Turbo	19/06/2007, R 378/2006-2 , TURBO Zrušení

Výrobky a služby: *oděvy* ve třídě 25.

Posouzení důkazu o užívání: odvolací senát konstatoval, že kromě plavek byly ve fakturách uvedeny jiné typy oděvů, jež lze nalézt i v katalogích, například trička, šortky bermudy, cyklistické šortky a dámské spodní prádlo (bod 21). Odvolací senát tudíž rozhodl, že užívání napadené známky bylo prokázáno pro *oděvy* (bod 22). Odvolací senát navíc rozhodl, že je téměř nemožné a rozhodně příliš zatěžující uložit vlastníkovu OZEU pro *oděvy* povinnost, aby prokázal užívání pro všechny možné subkategorie, jež může žalobkyně nekonečně dále dělit (bod 25).

Starší označení	Věc č.
	19/01/2009, R 1088/2008-2 , EPCOS (fig.) / E epco SISTEMAS (fig.); potvrzeno 15/12/2010, T-132/09 , Epcos, EU:T:2010:518
Výrobky a služby: <i>měřicí přístroje a zařízení</i> ve třídě 9. Posouzení důkazu o užívání: ochranná známka byla užívána pro přístroje a části přístrojů na měření teploty, tlaku a hladiny. Napadené rozhodnutí považovalo původní specifikaci starší ochranné známky pro <i>měřicí přístroje a zařízení</i> za „velmi širokou“ a určilo za použití kritérií stanovených v rozsudku ve věci <i>Aladin</i>, že užívání bylo ve skutečnosti prokázáno pouze pro jednu podkategorii výrobku, a sice: <i>měřicí přístroje a části přístrojů určené výhradně pro měření teploty, tlaku a hladiny</i>. Senát rozhodl, že tento přístup byl za okolností v dané věci přiměřený, a ztotožnil se v tomto ohledu s odůvodněním a závěry napadeného rozhodnutí (bod 29).	

Napadené označení	Věc č.
ICEBERG	23/07/2009, R 1166/2008-1 , ICEBERG Zrušení

Napadené označení	Věc č.
Výrobky a služby: <i>zařízení sloužící k topení, výrobě páry, chlazení, sušení, ventilaci a zásobování vodou</i> ve třídě 11. Posouzení důkazů o užívání: odvolací senát dospěl k závěru, že užívání ochranné známky bylo prokázáno pouze pro ledničky, mrazničky a klimatizační jednotky pro jachty a lodě (bod 26). Tyto výrobky byly zahrnuty do podkategorií <i>vytápěcí zařízení</i> (vzhledem k tomu, že klimatizační zařízení může fungovat také jako ohřívač), <i>chladicí přístroje a chladicí zařízení</i> (vzhledem k tomu, že klimatizační zařízení, lednička a mraznička dokážou chladit vzduch/věci) a <i>ventilační zařízení</i> (vzhledem k tomu, že klimatizační zařízení, lednička i mraznička zahrnují ventilační obvody), pro které byla zapsána ochranná známka. Odvolací senát se proto domníval, že by ochranná známka měla zůstat zapsána pro uvedené podkategorie (bod 27). Nepovažoval však za vhodné omezovat rozsah ochrany ochranné známky na <i>jachty a lodě</i>. To by „podkategorie“ dále rozdělilo a představovalo by to neodůvodněné omezení (bod 28). Závěr: Užívání bylo považováno za prokázané pro <i>vytápěcí zařízení, chladicí přístroje a chladicí zařízení a ventilační zařízení</i>.	

Napadené označení	Věc č.
LOTUS	02/12/2008, R 1295/2007-4 , LOTUS Zrušení
Výrobky a služby: <i>svrchní a spodní oděvy, punčochové zboží, korzety, kravaty, šle, rukavice, spodní prádlo</i> ve třídě 25. Posouzení důkazů o užívání: pro výrobky <i>korzety, kravaty a šle</i> nebyly předloženy žádné důkazy. Tyto výrobky žádný z předložených důkazů nezmiňuje ani na ně neodkazuje. Užívání je nutno prokázat pro všechny výrobky nebo služby, pro které je ochranná známka zapsána. Ochranná známka je zapsána pro <i>svrchní a spodní oděvy</i>, ale rovněž pro konkrétní výrobky v této kategorii, mimo jiné pro <i>korzety, kravaty a šle</i>. Užívání pro jiné výrobky není dostatečné k zachování ochrany podle právních předpisů o ochranných známkách pro tyto výrobky, ani když tyto jiné výrobky spadají rovněž do kategorie <i>svrchní a spodní oděvy</i>. Zrušovací oddělení však považovalo užívání za dostatečné, protože podle zásad rozsudku ve věci <i>Aladin</i> (14/07/2005, T-126/03, <i>Aladin</i>, EU:T:2005:288) <i>korzety, kravaty a šle</i> spadají pod druhový výraz <i>svrchní a spodní oděvy</i>. I když je to skutečně pravda, tato otázka je podřízená přezkoumání, zda lze výrobky, pro které je známka užívána, vůbec zahrnout pod uplatněný výraz. Pro <i>korzety, kravaty a šle</i> tomu tak není. Pokud ochranná známka společně s širokým druhovým výrazem výslovně nárokuje také konkrétní výrobky, které druhový výraz zahrnuje, musí být užívána rovněž pro dotyčné konkrétní výrobky, aby pro ně zůstala zapsána (bod 25).	

Starší označení	Věc č.
-----------------	--------

GRAF-SYTECO	16/12/2010, R 1113/2009-4 , GRAFSYSTEM / GRAF-SYTECO
Výrobky a služby: <i>elektrická zařízení (zahrnuté do třídy 9); optické přístroje, přístroje na měření hmotnosti, měřicí, signalizační a kontrolní přístroje a zařízení, zařízení pro zpracování dat a počítače, zejména pro obsluhu, monitorování a kontrolu strojů, instalací, vozidel a budov; zaznamenané počítačové programy; elektronická počítadla ve třídě 9, opravy ve třídě 37 a počítačové programování ve třídě 42.</i> Posouzení důkazu o užívání: zařízení, jejichž uvedení na trh namítající prokázal, spadají pod výraz <i>hardware</i>, jak je určen ve třídě 9. Jde však o širokou kategorii, zejména vzhledem k mohutnému vývoji a vysoké specializaci, ke kterým v této oblasti, kterou lze rozdělit do podkategorií podle skutečně vyráběných výrobků, dochází. V projednávané věci musí být výrobky omezeny na automobilový průmysl. Jelikož je namítající povinen poskytovat klientům právní záruku, lze mít za to, že prokázal rovněž užívání pro služby týkající se opravy dotyčného technického vybavení (<i>hardware</i>) (třída 37). Odvolací senát rovněž konstatoval, že <i>nahrané počítačové programy</i> ve třídě 9 byly velmi širokou kategorií a musí se omezit na skutečnou oblast činnosti namítajícího (body 30-31). Pro třídu 42 nebyly předloženy žádné důkazy.	

Starší označení	Věc č.
HEMICELL	20/09/2010, R 155/2010-2 , HICELL (fig.) / HEMICELL
Výrobky a služby: <i>krmiva pro zvířata ve třídě 31 a krmiva a potrava pro zvířata, krmiva a potrava pro zvířata a neléčivé přísady do krmiva a potravy pro zvířata; vše zahrnuto do třídy 31.</i> Posouzení důkazu o užívání: napadené rozhodnutí je chybné v tom, že dospělo k závěru, že starší ochranná známka byla řádně užívána pro <i>krmiva pro zvířata</i> ve třídě 31 a <i>krmiva a potrava pro zvířata, krmiva a potrava pro zvířata a neléčivé přísady do krmiva; vše zahrnuto do třídy 31</i>, neboť toto rozhodnutí odporuje zjištěním soudu ve věci <i>ALADIN</i>. Důvod uváděný v napadeném rozhodnutí není přijatelný, protože mělo být přezkoumáno, zda kategorie výrobků, na které se starší ochranná známka vztahuje, umožňuje rozdělení na nezávislé podkategorie a zda výrobky, pro které bylo užívání starší ochranné známky prokázáno, lze zařadit do jedné z dotyčných subkategorií, nebo nikoli. Odvolací senát se proto domnívá, že starší CTM je pro účely přezkoumání námitek považována za zapsanou pouze pro <i>přísady do krmiva a potravy pro zvířata</i> ve třídě 31.	

Napadené označení	Věc č.
VIGOR	18/11/2015, T-361/13 , VIGOR / VIGAR
Výrobky a služby: <i>všechny druhy kartáčů a kartáčových výrobků na čištění a pro hygienické účely ve třídě 21.</i> Prokázané užívání ochranné známky mimo jiné pro košťata, kartáče a mycí houby bylo považováno za dostatečný důkaz o užívání pro všechny druhy kartáčů a kartáčových výrobků na čištění a pro hygienické účely, pro něž byla ochranná známka zapsána. Soud uvedl, že tyto výrobky pro domácnost a kuchyni nepřestávají dostatečně širokou kategorií na to, aby bylo nezbytné tyto výrobky identifikovat v rámci podkategorií, v nichž by bylo nutné zvlášť prokázat skutečné užívání. Naopak je třeba rozhodnout, že není možné provést podstatná dělení uvnitř dané kategorie výrobků.	

Farmaceutické přípravky

Soud musel v řadě případů vymezit přiměřené podkategorie pro *farmaceutické přípravky* ve třídě 5. Shledal, že účel a zamýšlené užívání léčivého přípravku jsou stanoveny jeho léčebnou indikací. *Léčebná indikace* je tudíž klíčová pro vymezení příslušné podkategorie farmaceutických výrobků. Ostatní kritéria (jako jsou forma podání, účinné látky, zda se přípravek prodává na předpis nebo ve volném prodeji) jsou v tomto ohledu nepodstatná.

Soud považoval pro *farmaceutické přípravky* za přiměřené tyto podkategorie:

Věc č.	Přiměřené	Nepřiměřené
13/02/2007, T-256/04 , Respicur	<i>Farmaceutické přípravky k léčbě dýchacích cest.</i>	<i>Aerosolové dávkovače obsahující kortikoidy, které jsou vydávány pouze na předpis.</i>
23/09/2009, T-493/07 , Famoxin	<i>Farmaceutické přípravky k léčbě kardiovaskulárních chorob.</i>	<i>Farmaceutické přípravky obsahující digoxin pro lidskou spotřebu k léčbě kardiovaskulárních chorob.</i>
16/06/2010, T-487/08 , Kremezin, EU:T:2010:237	<i>Farmaceutické přípravky k léčbě chorob srdce.</i>	<i>Sterilní roztok adenosinu pro použití k léčbě specifických onemocnění srdce, pro intravenózní podávání v nemocnicích.</i>
17/10/2006, T-483/04 , Galzin, EU:T:2006:323	<i>Přípravky na bázi vápníku.</i>	<i>Farmaceutické přípravky.</i>

6.3.5 Užívání ochranné známky pro nedílné součásti, poprodejní služby a trh s použitými výrobky

V rozsudku ve věci *Minimax* soud rozhodl, že za určitých okolností může být užívání ochranné známky považováno za řádné rovněž pro „zapsané“ výrobky, jež byly v minulosti prodávány a již nejsou dostupné (11/03/2003, [C-40/01](#), *Minimax*, EU:C:2003:145, § 40 et seq.).

- Tento přístup se může uplatnit, pokud vlastník ochranné známky, pod kterou byly takové výrobky uvedeny na trh, **prodává části**, jež jsou nedílnou součástí provedení nebo struktury dříve prodáváných výrobků.
- Totéž se může uplatnit, když vlastník ochranné známky ochrannou známku skutečně užívá pro **poprodejní služby**, jako jsou prodej příslušenství nebo souvisejících částí či zajišťování údržby a oprav.

Označení	Věc č.
Minimax	11/03/2003, C-40/01
Výrobky a služby: <i>hasicí přístroje a související výrobky versus součásti a poprodejní služby.</i> Posouzení důkazů o užívání: povolení pro hasicí přístroje prodávané společností Ansul pod ochrannou známkou Minimax skončila platnost v osmdesátých letech dvacátého století. Od té doby společnost Ansul hasicí přístroje pod dotyčnou ochrannou známkou neprodává. Společnost Ansul však nicméně prodala součásti a hasicí látky pro hasicí přístroje nesoucí dotyčnou ochrannou známku podnikům odpovědným za údržbu těchto hasicích přístrojů. Během stejného období prováděla také společnost sama údržbu, kontroly a opravy zařízení, která nesla ochrannou známku Minimax, užívala známku na fakturách týkajících se těchto služeb a umísťovala na zařízeních nálepky s dotyčnou ochrannou známkou a pásky se slovy „Gebruiksklaar Minimax“ (Minimax připraven k použití). Společnost Ansul rovněž prodávala dotyčné nálepky a pásky podnikům, které provádí údržbu hasicích přístrojů.	

Toto rozhodnutí soudu by se však mělo vykládat **striktně** a mělo by se používat pouze ve velmi výjimečných případech. Ve věci *Minimax* uznal soud užívání pro jiné výrobky, než byly zapsány, což odporuje obecnému pravidlu stanovenému v [čl. 47 odst. 2 nařízení o OZEU](#).

V rozsudku ve věci *Testarossa* Soudní dvůr potvrdil, že následný **další prodej použitých výrobků** označených ochrannou známkou v zásadě nepředstavuje řádné užívání (22/10/2020, [C-720/18](#) a [C-721/18](#), *Testarossa*, EU:C:2020:854, § 55). Rozhodl však, že další prodej použitých výrobků označených ochrannou známkou **vlastníkem** lze vzít v úvahu jako důkaz o užívání této ochranné známky. Skutečnost, že vlastník ochranné známky nemůže zakázat třetím osobám užívání své ochranné známky pro výrobky, které již byly pod touto ochrannou známkou uvedeny na trh, neznamená, že ji nemůže pro tyto výrobky užívat sám. Pokud vlastník dotčené ochranné známky tuto ochrannou známku skutečně užívá **v souladu s její základní funkcí**, kterou je zaručit **totožnost původu** výrobků, pro které byla zapsána, může při dalším prodeji použitých

výrobků takové užívání představovat „řádné užívání“ (22/10/2020, [C-720/18 a C-721/18](#), Testarossa, EU:C:2020:854, § 56–60).

6.3.6 Používání k prodeji vlastních výrobků výrobce

Služby maloobchodního prodeje v třídě 35 jsou definovány ve vysvětlivkách Niceského třídění jako

... shromažďování různých výrobků ve prospěch ostatních (s výjimkou jejich dopravy), aby si mohli zákazníci tyto výrobky pohodlně prohlédnout a nakoupit; tyto služby mohou být poskytovány maloobchodními nebo velkoobchodními prodejny, prostřednictvím prodejních automatů, zásilkových katalogů nebo elektronických médií, například webových stránek nebo teleshoppingových programů.

Z těchto vysvětlivek vyplývá, že pojem „služby maloobchodního prodeje“ odkazuje na **tři základní znaky**, a sice zaprvé, že tyto služby mají za cíl prodej výrobků spotřebitelům, zadruhé jsou poskytovány spotřebiteli, aby mu umožnily tyto výrobky pohodlně prohlížet a nakupovat, a zatřetí, že jsou poskytovány na účet třetích osob. (04/03/2020, [C-155/18 P](#), [C-156/18 P](#), [C-157/18 P](#) a [C-158/18 P](#), BURLINGTON / BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 126). „**Třetí osoby**“ mající prospěch ze „seskupování **různých** výrobků“ jsou různí výrobci hledající prodejnu pro své výrobky.

Soudní dvůr rozhodl, že cílem maloobchodního prodeje je prodej výrobků spotřebitelům. To zahrnuje kromě zákonné prodejní transakce i veškerou činnost, kterou obchodník vykonává za účelem podpory uzavření takové transakce. Taková činnost spočívá mimo jiné ve výběru sortimentu výrobků nabízených k prodeji a v nabídce různých služeb, které vedou spotřebitele k tomu, aby uzavřel uvedený obchod s dotčeným obchodníkem raději než s jeho konkurentem (07/07/2005, [C-418/02](#), Praktiker, EU:C:2005:425, § 34). Například pojem „služby maloobchodního prodeje“ zahrnuje služby poskytované obchodní galerií určené spotřebiteli, aby mu bylo umožněno pohodlně prohlížet a nakupovat tyto výrobky ve prospěch prodejců, kteří se v dotyčné galerii nacházejí (04/03/2020, [C-155/18 P](#), [C-156/18 P](#), [C-157/18 P](#) a [C-158/18 P](#), BURLINGTON / BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 130). Soudní dvůr potvrdil, že předmětem maloobchodu mohou být i služby, neboť existují situace, kdy obchodník vybírá a nabízí sortiment služeb třetích stran tak, aby si spotřebitel mohl z těchto služeb vybrat na jednom kontaktním místě (10/07/2014, [C-420/13](#), Netto Marken-Discount, EU:C:2014:2069, § 34).

Stejně jako reklama na vlastní výrobky nepředstavuje užití pro reklamní služby ve třídě 35, neexistuje užití pro služby maloobchodního prodeje ve třídě 35, pokud výrobce pouze prodává své vlastní výrobky ve svém obchodě nebo na svých internetových stránkách. Prodej vlastních výrobků výrobcem není samostatnou službou, ale činností, na kterou se vztahuje ochrana poskytovaná zápisem pro **výrobky**. Nebylo by vhodné ztotožňovat ochranu poskytovanou zápisem pro výrobky v některé z tříd 1 až 34 s ochranou poskytovanou zápisem pro služby maloobchodního prodeje pro třídu 35. Výrobci sice mohou v rámci prodeje vlastních výrobků poskytovat doplňkové služby (např. udržování prodejny s prodavači, reklama, poradenství, poprodejní služby atd.),

ale tyto činnosti spadají pod pojem „úplatná plnění“ pouze tehdy, netvoří-li tato plnění nedílnou součást prodeje zmíněných výrobků (10/07/2014, [C-421/13](#), Apple Store, EU:C:2014:2070, § 26). Pokud tedy výrobce užívá ochrannou známku v souvislosti s činnostmi, které tvoří nedílnou součást prodeje jeho vlastních výrobků, není ve třídě 35 žádné užití pro maloobchodní služby těchto výrobků. Tento výklad potvrzují i příklady (protiprávního) užívání uvedené v [čl. 9 odst. 3 nařízení o OZEU](#).

Taková prodejní činnost by ani nebyla v souladu s definicí „služeb maloobchodního prodeje“ uvedenou ve vysvětlivkách k Niceskému třídění a vykládanou Soudním dvorem, jelikož nepředstavuje žádnou výhodu pro výrobce z řad třetích stran. Základní znak služeb maloobchodního prodeje tudíž chybí.

Kromě toho musí být řádné užívání v souladu se základní funkcí ochranné známky. Ochranná známka používaná ve vztahu k prodejně vlastních výrobků výrobce slouží k odlišení těchto **výrobků** od výrobků jiných výrobců, avšak nikoli k odlišení **služeb** poskytovaných prostřednictvím této prodejny od služeb poskytovaných prostřednictvím jiných prodejen. Výrobci prodávající vlastní výrobky ve vlastních prodejnách soutěží na trhu prodávaných **výrobků**, ale nesoutěží na trhu **služeb maloobchodního prodeje**, který je zaměřen na výrobce z řad třetích stran. Provozování obchodu **výhradně** za účelem prodeje vlastních výrobků výrobce vylučuje nabízení konkurenčních výrobků od výrobců z řad třetích stran.

Řádné užívání v případě služeb maloobchodního prodeje by však nemělo být odmítnuto, pokud namítající při seskupování výrobků nabízených třetími stranami zahrnuje kromě výrobků nabízených jinými obchodníky i výrobky, které sám vyrábí.

7 Užívání vlastníkem nebo jeho jménem

7.1 Užívání vlastníkem

Podle [čl. 18 odst. 1](#) a [čl. 47 odst. 2](#) nařízení o OZEU je za řádné užívání starší zapsané ochranné známky odpovědný obecně vlastník. Tato ustanovení zahrnují rovněž užívání ochranné známky předchozím majitelem po dobu, kdy tuto známku vlastní.

7.2 Užívání oprávněnými třetími osobami

Podle [čl. 18 odst. 2 nařízení o OZEU](#) se užívání ochranné známky se souhlasem vlastníka považuje za užívání vlastníkem. To znamená, že majitel musí poskytnout svůj souhlas **před** užíváním ochranné známky třetí stranou. Pozdější schválení je nedostatečné.

Typickým případem užívání třetími osobami je užívání **nabyvateli licence**. Za oprávněné užívání je obdobně nutno považovat užívání společnostmi **v hospodářském vztahu** k vlastníkovi ochranné známky, jako jsou členové stejné skupiny společností (přidružené společnosti, dceřiné podniky atd.) (30/01/2015,

[T-278/13](#), now, EU:T:2015:57, § 38). Jsou-li výrobky vyrobeny vlastníkem ochranné známky (nebo s jeho souhlasem), ale následně uvedeny na trh **distributory** na velkoobchodní nebo maloobchodní úrovni, je to nutno považovat za užívání ochranné známky (17/02/2011, [T-324/09](#), Friboi, EU:T:2011:47, § 32; 16/11/2011, [T-308/06](#), Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 73).

Ve fázi **předkládání důkazů** je prima facie dostatečné, aby namítající předložil pouze důkazy, že ochrannou známku užívala třetí strana. Úřad z takového užívání ve spojení se schopností namítajícího předložit důkazy o užívání dovozuje, že namítající poskytl předchozí souhlas.

Tento postoj úřadu EUIPO byl potvrzen v rozsudku ze dne 08/07/2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, § 25 (dále potvrzeno 11/05/2006, [C-416/04 P](#), Vitafruit, EU:C:2006:310). Soudní dvůr podotkl, že je nepravděpodobné, že by vlastník ochranné známky mohl předložit důkazy, že ochranná známka byla užívána proti jeho vůli. **Opírat se o tento předpoklad** bylo o to více odůvodněné vzhledem k tomu, že přihlašovatel nezpochybňoval souhlas namítajícího.

Pokud však má úřad **pochybnosti**, nebo obecně v případech, kdy přihlašovatel výslovně zpochybňuje souhlas namítajícího, je na namítajícím, aby předložil další důkazy o poskytnutí souhlasu před užíváním ochranné známky. V takových případech poskytne úřad namítajícímu pro předložení takovýchto důkazů další lhůtu dvou měsíců.

7.3 Užívání kolektivních a certifikačních ochranných známek oprávněnými uživateli

Kolektivní ochranné známky nejsou obecně užívány sdružením, které je jejich vlastníkem, ale spíše jeho členy. Pokud jde o kolektivní ochranné známky EU, odráží se tato skutečnost v [článku 78 nařízení o OZEU](#), které stanoví, že užívání osobou, která je oprávněna známku užívat, uspokojí požadavek na užívání.

Certifikační ochranné známky nejsou používány jejich vlastníky, ale oprávněnými uživateli, a to s cílem zaručit spotřebitelům, že výrobky nebo služby vykazují zvláštní charakteristiku. Pokud jde o kolektivní ochranné známky EU, odráží se tato skutečnost v [článku 87 nařízení o OZEU](#), které stanoví, že užívání osobou, která je oprávněna známku užívat, v souladu s nařízeními, která upravují užívání certifikační ochranné známky, uspokojí požadavek na užívání.

8 Irelevantnost protiprávního užívání

Aby bylo možné určit, zda je známka užívána způsobem, který splňuje požadavky na užívání podle článků [18](#) a [47](#) nařízení o OZEU, je nutné provést skutkové zjištění řádného užívání. Užívání bude v této souvislosti „řádné“ i v případě, že uživatel porušuje právní předpisy.

Užívání, jež je ve smyslu [čl. 7 odst. 1 písm. g\)](#) nebo [čl. 58 odst. 1 písm. c\) nařízení o OZEU](#) nebo podle ustanovení vnitrostátních právních předpisů **klamavé**, zůstává pro

účely potvrzení starších ochranných známek v námitkovém řízení „řádné“. Sankcemi za klamavé užívání jsou zrušení nebo prohlášení známky za neplatnou či zákaz užívání (stanovený podle [čl. 137 odst. 2 nařízení o OZEU](#)).

Stejná zásada platí, dochází-li k užívání podle protiprávního licenčního ujednání (např. ujednání, která porušují pravidla hospodářské soutěže stanovená Smlouvou o fungování Evropské unie nebo vnitrostátní pravidla). Obdobně skutečnost, že užívání může porušovat práva třetích osob, je rovněž nepodstatná.

9 Odůvodnění neužívání

Podle [čl. 47 odst. 2 nařízení o OZEU](#) může namítající případně prokázat, že existují oprávněné důvody pro neužívání jeho starší zapsané ochranné známky. Jak je uvedeno v čl. 19 odst. 1 druhé větě Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „dohoda TRIPS“), tyto důvody zahrnují okolnosti vznikající nezávisle na vůli vlastníka ochranné známky, které zakládají překážku pro užívání ochranné známky.

Pojem řádné důvody pro neužívání, který tvoří výjimku z povinnosti užívání, musí být vykládán poměrně úzce.

„Byrokratické překážky“, které vznikají **nezávisle na vůli** vlastníka ochranné známky, nejsou samy o sobě dostatečné, pokud nemají natolik **přímý vztah** k ochranné známce, že její užití závisí na kladném vyřízení příslušných správních formalit. Kritérium přímého vztahu však nezbytně neznamená, že užívání ochranné známky je nemožné; může postačovat, že užívání **ztrácí smysl**. Je třeba posuzovat případ od případu, zda kvůli změně podnikové strategie s cílem obejít předmětnou překážku ztratí užívání uvedené známky smysl. Po vlastníkově ochranné známky nelze tedy např. spravedlivě požadovat, aby změnil svoji podnikovou strategii a své výrobky uváděl na trh v prodejnách svých konkurentů (14/06/2007, [C-246/05](#), Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 52).

9.1 Obchodní rizika

Pojem řádných důvodů je třeba chápat tak, že označuje okolnosti, které vyvstanou nezávisle na vůli majitele a které znemožní užívání ochranné známky nebo způsobí, že její užívání ztratí smysl, nikoliv tak, že jde o okolnost spojenou s obchodními potížemi, kterými majitel prochází (14/05/0008, [R 855/2007-4](#), PAN AM, § 27; 09/07/2003, [T-156/01](#), Giorgio Aire, EU:T:2003:198, § 41; 18/03/2015, [T-250/13](#), SMART WATER, EU:T:2015:160, § 67–69).

Takže finanční obtíže, které společnost postihly v důsledku hospodářské recese nebo vzhledem k jejím vlastním finančním problémům, se nepovažují za řádné důvody pro neužívání ve smyslu [čl. 47 odst. 2 nařízení o OZEU](#), jelikož tyto druhy obtíží tvoří přirozenou součást podnikání.

9.2 Intervence vlády nebo soudu

Dovozní omezení nebo jiné podmínky států jsou dva příklady řádných důvodů pro neužívání, jež jsou výslovně uvedeny v čl. 19 odst. 1 druhé větě dohody TRIPS.

Dovozní omezení zahrnují obchodní embargo, kterým jsou výrobky chráněné ochrannou známkou dotčeny.

Jiné **podmínky států** mohou být státní monopol, který brání jakémukoli užívání, nebo státní zákaz prodeje výrobků ze zdravotních důvodů nebo z důvodů vnitrostátní obrany. Typickými jsou v tomto ohledu regulativní postupy jako:

- klinická hodnocení a registrace nových léčiv (18/04/2007, [R 155/2006-1](#), LEVENIA / LEVELINA) nebo
- povolení úřadu pro bezpečnost potravin, které majitel musí získat dříve, než může příslušné výrobky a služby nabízet na trhu.

Starší označení	Věc č.
HEMICELL	20/09/2010, R 155/2010-2 , HICELL (fig.) / HEMICELL
Důkazy předložené namítajícím řádně prokazují, že užívání starších ochranných známek pro potravinářskou přísadu, a sice <i>zootechnickou látku zvyšující stravitelnost (krmivový enzym)</i> , bylo podmíněno předchozím povolením, které vydá Evropský úřad pro bezpečnost potravin na základě podané žádosti. Takový požadavek je nutno považovat za podmínky států ve smyslu čl. 19 odst. 1 dohody TRIPS.	

Ve vztahu k soudním řízením nebo dočasným soudním příkazům je nutné rozlišovat následující:

na jedné straně by pouhá hrozba sporu nebo nerozhodnutý návrh na zrušení a/nebo prohlášení starší známky za neplatnou neměly osvobodit namítajícího od povinnosti používat svou ochrannou známku v obchodním styku. Je na namítajícím, jenž je v námitkovém řízení napadající stranou, aby provedl přiměřené posouzení rizik a svých šancí zvítězit ve sporném řízení a vyvodil z tohoto hodnocení příslušné závěry, zda pokračovat v užívání své ochranné známky, nebo nikoli (18/02/2013, [R 1101/2011-2](#), SMART WATER, § 40; 18/03/2015, [T-250/13](#), SMART WATER, EU:T:2015:160).

Starší označení	Věc č.
HUGO BOSS	09/03/2010, R 764/2009-4 , HUGO BOSS / BOSS

Starší označení	Věc č.
Vnitrostátní [francouzské zrušovací] řízení vedené proti namítané ochranné známce nelze uznat jako řádný důvod pro neužívání (bod 19). Zůstává skutečností, že řádné důvody pro neužívání jsou pouze ty, jež jsou mimo dosah a vliv vlastníka ochranné známky, např. vnitrostátní požadavky na povolení nebo omezení dovozu. Ty jsou ve vztahu k ochranné známce, jež má být užívána, neutrální; netýkají se ochranné známky, ale výrobků a služeb, pro které ji vlastník chce užívat. Takové vnitrostátní požadavky na povolení nebo taková omezení dovozu platí pro typ nebo vlastnosti výrobku, pro který je ochranná známka užívána, a nelze je obejít zvolením jiné ochranné známky. V projednávané věci mohl vlastník ochranné známky naopak okamžitě vyrábět ve Francii cigarety nebo je do Francie dovážet, pokud by zvolil jinou ochrannou známku (bod 25).	

Starší označení	Věc č.
MANPOWER	18/06/2010, R 997/2009-4 , MOON-POWER / MANPOWER
Podle článku 9 nařízení o OZEU a článku 5 směrnice 2008/95/ES nesmí být porušena práva ochranné známky třetích osob. Požadavek neporušovat ochranné známky platí pro každou osobu, která používá v obchodním styku název, bez ohledu na to, zda pro daný název zažádala o ochranu ochranné známky nebo jí byla taková ochrana poskytnuta. Osoba, která se zdrží takových porušení, nejedná z "řádných důvodů", ale jak jí přikazuje zákon. Proto ani zdržení se užívání, které by jinak porušovalo právo, není řádným důvodem (09/03/2010, R 764/2009-4, HUGO BOSS / BOSS, § 22) (bod 27). Užívání v takových případech není ani „nepřiměřené“ (neztrácí smysl). Osoby, které jsou jako vlastníci ochranných známek vystaveny riziku řízení nebo předběžného opatření, musí v případě, že dotčené ochranné známky začnou používat, zvážit vyhlídky na úspěch žaloby podané proti nim a mohou se buď vzdát jejich užívání (nezačít ochrannou známku užívat), nebo se proti stížnosti bránit. V každém případě musí přijmout rozhodnutí nezávislých soudů, jež mohou být vydána ve zrychleném řízení. Nemohou ani před rozhodnutím v posledním stupni namítat, že musí být chráněni skutečností, že dokud se toto rozhodnutí nestane pravomocným, má být nejistota uznána jako řádný důvod pro neužívání. Ve skutečnosti musí být otázka, co se má stát v době mezi podáním žaloby nebo žádosti o dočasný soudní příkaz a závěrečným pravomocným rozhodnutím, opět ponechána soudům v tom smyslu, že přijímají rozhodnutí o předběžné vykonatelnosti, jež ještě nejsou konečná. Žalovaný nemá právo ignorovat tato rozhodnutí a chovat se, jako by neexistovaly žádné soudy (bod 28).	

Na druhé straně například dočasný soudní příkaz nebo soudní zákaz v úpadkovém řízení, který vlastníkovi ochranné známky ukládá obecný zákaz převodů (transferů) nebo prodejů, může být řádný důvod pro neužívání, protože zavazuje namítajícího, aby se zdržel užívání své ochranné známky v obchodním styku. Užívání ochranné známky v rozporu s takovým soudním příkazem by majitele ochranné známky vystavilo nárokům na náhradu škody (11/12/2007, [R 77/2006-1](#), MISS INTERCONTINENTAL (fig.), § 51).

9.3 Blokační zápisy

Tribunál objasnil, že existence vnitrostátního ustanovení, které uznává takzvané „blokační“ zápisy (tj. označení, která nejsou určena k užívání na trhu z důvodu jejich čistě obranné funkce jiného označení tvořícího předmět obchodního využívání), nemůže představovat řádný důvod neužívání starší ochranné známky, na které jsou založeny námitky (23/02/2006, [T-194/03](#), Bainbridge, EU:T:2006:65, § 46).

9.4 Vyšší moc

Dalšími oprávněnými důvody pro neužívání jsou případy zásahu vyšší moci, které brání normálnímu fungování podniku majitele.

9.5 Důsledky odůvodnění neužívání

Existence oprávněných důvodů neznamena, že se s neužíváním během příslušného období nakládá jako s rovnocenným skutečnému užívání, jehož důsledkem by byla nová odkladná lhůta začínající po ukončení doby oprávněného neužívání.

Neužívání během takového období místo toho pouze zastaví běh lhůty pěti let. To znamená, že doba oprávněného neužívání není při výpočtu pětileté poshověcí lhůty vzata v úvahu.

Doba, po kterou existovaly oprávněné důvody, může být navíc značná. Důvody pro neužívání, které existovaly pouze během části příslušné pětileté lhůty, nemusí být vždy považovány za odůvodnění pro zrušení požadavku na důkaz o užívání. V této souvislosti je obzvláště důležitá doba, po kterou byly tyto důvody relevantní, a doba, která uplynula od okamžiku, kdy již přestaly platit (01/07/1999, [B 2 255](#)).

10 Rozhodnutí

10.1 Pravomoc úřadu

Úřad provádí své vlastní hodnocení předložených důkazů o užívání. To znamená, že důkazní hodnota předložených důkazů je vyhodnocena nezávisle na vyjádření předloženém v tomto ohledu přihlašovatelem. Posouzení relevance, vhodnosti, přesvědčivosti a účinnosti důkazů podléhá volnému uvážení a pravomoci rozhodnutí úřadu, ne účastníků, a spadá mimo zásadu kontradiktornosti, kterou se řídí řízení *inter partes* (01/08/2007, [R 201/2006-4](#), OCB (fig.) / O.C.B., OCB (fig.), § 19; 14/11/2000, [R 823/1999-3](#), SIDOL / SIDOLIN).

Prohlášení přihlašovatele, které dospívá k závěru, že užívání bylo prokázáno, nemá proto žádný účinek na zjištění úřadu. Žádost o důkaz o užívání je obranou

přihlašovatele. Jakmile však přihlašovatel tuto obranu uplatnil, je pouze na úřadu, aby provedl následný postup a posoudil, zda důkazy předložené namítajícím mají být považovány za důkazy s dostatečnou důkazní hodnotou. Přihlašovatel však má možnost vzít formálně zpět žádost o důkaz o užívání (viz [bod 3.4.4](#) výše).

To není v rozporu s [čl. 95 odst. 1 nařízení o OZEU](#), který stanoví, že v řízení *inter partes* se úřad ve svém průzkumu omezí na skutečnosti, důvody a návrhy přednesené účastníky. Ačkoli je úřad vázán skutečnostmi, důvody a návrhy přednesenými účastníky, není vázán právní silou, kterou jim mohou účastníci přikládat. Účastníci se tudíž mohou dohodnout, které skutečnosti byly prokázány, a které nikoli, ale nemohou určit, zda jsou tyto skutečnosti dostatečné k prokázání řádného užívání, nebo ne (01/08/2007, [R 201/2006-4](#), OCB (fig.) / O.C.B., OCB (fig.), § 19; 14/11/2000, [R 823/1999-3](#), SIDOL / SIDOLIN, § 20; 13/03/2001, [R 68/2000-2](#), MOBEC / NOVEX PHARMA).

10.2 Nutnost posouzení důkazu o užívání

Rozhodnutí o tom, zda byla splněna povinnost řádného užívání zapsané ochranné známky, není vždy nezbytné.

Pokud přihlašovatel požádá o **důkaz o užívání** starších práv, úřad bude rovněž zkoumat, zda a v jakém rozsahu bylo prokázáno užívání starších ochranných známek, pokud je to relevantní pro výsledek dotčeného rozhodnutí: Přezkum důkazu o užívání je vždy nezbytný a povinný v případech, kdy je námitkám v plném rozsahu nebo částečně vyhověno na základě starší ochranné známky, která podléhala povinnosti předložit důkaz o užívání.

Úřad může rozhodnout, že důkaz o užívání nebude posuzovat, pokud je například pro výsledek námitky irelevantní:

- na základě důvodu vyplývajícího z [čl. 8 odst. 1 písm. b\) nařízení o OZEU](#), pokud neexistuje nebezpečí záměny mezi napadenou ochrannou známkou a starší známkou, která podléhá povinnosti předložit důkaz o užívání (10/02/2021, [T-117/20](#), PANTHÉ (fig.) / P PANTHER (fig.) et al., EU:T:2021:81, § 64),
- pokud bylo námitce vyhověno v plném rozsahu na základě jiné starší ochranné známky, která nepodléhá povinnosti předkládat důkaz o užívání,
- pokud bylo námitce plně vyhověno z důvodů vyplývajících z [čl. 8 odst. 3 a/nebo čl. 8 odst. 4 nařízení o OZEU](#),
- na základě důvodu vyplývajícího z [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#), pokud není splněna jedna z nutných podmínek pro uplatnění tohoto důvodu.

Avšak v případě, že byla v rozhodnutí přezkoumána starší ochranná známka, která podléhala povinnosti předložit důkaz o užívání, ale posouzení důkazu o užívání bylo vynecháno, je nutné tuto skutečnost výslovně v rozhodnutí uvést a doplnit stručným odůvodněním.

10.3 Celkové posouzení předložených důkazů

Jak je podrobněji uvedeno výše (viz [bod 2.2](#) výše), úřad musí v rámci **celkového posouzení** vyhodnotit předložené důkazy s ohledem na místo, trvání, rozsah a povahu užívání. Oddělené posuzování různých relevantních faktorů, z nichž každý je pojednáván izolovaně, není vhodné (17/02/2011, [T-324/09](#), Friboi, EU:T:2011:47, § 31).

Platí **zásada vzájemné závislosti**, což znamená, že slabé důkazy ohledně jednoho relevantního faktoru (např. nízký objem prodeje) mohou být vyrovnány spolehlivými důkazy týkajícími se jiného faktoru (např. nepřetržité užívání po dlouhou dobu).

Pro určení, zda byla dotyčná známka řádně užívána, je nutno vzít v úvahu všechny okolnosti konkrétního případu **ve vzájemné spojitosti**. Konkrétní okolnosti mohou zahrnovat např. specifické znaky dotčených výrobků/služeb (např. nízká či vysoká cena; sériové výrobky oproti speciálním výrobkům) nebo specifický trh či oblast podnikání.

K prokázání řádného užívání mohou být rovněž vhodné **nepřímé důkazy**, za určitých podmínek dokonce i samy o sobě.

Jelikož úřad neposuzuje obchodní úspěšnost, může být i minimální užívání (ale nikoli pouhé symbolické nebo interní užívání) dostatečné k tomu, aby bylo považováno za „řádné“, jestliže na něj lze pohlížet tak, že zaručuje v dotyčném hospodářském odvětví udržení nebo vytvoření podílu na trhu.

Rozhodnutí uvádí, jaké **důkazy** byly podány. Obecně se však zmiňují pouze důkazy relevantní pro závěr. Jsou-li důkazy shledány přesvědčivými, stačí, aby úřad uvedl ty dokumenty, jež byly použity, aby se dospělo k tomuto závěru, a proč. Jsou-li námitky zamítnuty, protože důkaz o užívání nebyl dostatečný, není nutné se zabývat nebezpečím záměny ani [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#), pokud se na něj účastník odvolává.

10.4 Zacházení s důvěrnými informacemi

Podle [čl. 113 odst. 1 nařízení o OZEU](#) musí úřad svá rozhodnutí zveřejnit. Na druhé straně podle [čl. 114 odst. 4 nařízení o OZEU](#) musí být zachována důvěrnost dotčených údajů, pokud jde o veřejnost, a to na základě předchozí žádosti účastníka, který má zvláštní zájem na zachování důvěrnosti částí tohoto spisu ⁽⁷⁵⁾. Nutnost zachovávat důvěrnost některých údajů však nezabavuje úřad povinnosti uvádět důvody svých rozhodnutí.

Vzhledem k veřejné povaze rozhodnutí je třeba sladit oprávněný zájem jednoho účastníka na zachování důvěrnosti některých informací, pokud jde o veřejnost, s povinností úřadu uvést důvody. Může být problematické uvádět odůvodnění, aniž by byly vyjádřeny důvěrné obchodní údaje, ale lze toho dosáhnout obecným

⁷⁵ Upozorňujeme však, že žádné části spisu nemohou být důvěrné, pokud jde o druhého účastníka řízení, a to kvůli právu na obhajobu (viz Metodické pokyny, [část C, Námitky, oddíl 1, Námitková řízení, bod 4.4.4](#)).

odkazováním na tyto údaje bez zveřejnění konkrétních údajů. Rozhodnutí se například může týkat předložených faktur, uvádět časové období, četnost nebo území prodeje, význam objemů prodeje, které představují, a to, zda jsou tyto skutečnosti dostatečné na podporu zjištění o řádném užívání. Je důležité, aby rozhodnutí odráželo skutečnost, že příslušné obchodní údaje byly projednávány a posuzovány v souvislosti s dotčeným druhem výrobků a služeb a vlastnostmi příslušného trhu. Pouhé uvedení, zda byly či nebyly splněny příslušné faktory (čas, místo, povaha a rozsah užívání), nestačí na podporu konečného závěru o otázce řádného užívání.

V neposlední řadě je třeba objasnit, že aniž je dotčena důvěrnost celého podání nebo přílohy, lze v rozhodnutí odkazovat na údaje, které jsou obsaženy v podání a které jsou zjevně veřejně dostupné (např. ve formě výstřížků z tisku).

10,5 Příklady

Níže uvedené případy popisují některá rozhodnutí úřadu a soudu (s různými výsledky), ve kterých bylo důležité celkové posouzení předložených důkazů:

10.5.1 Řádné užívání uznáno

Věc č.	Poznámky
17/02/2011, T-324/09 , Friboi, EU:T:2011:47	Namítající (Fribo Foods Ltd.) předložil několik faktur týkajících se velkého množství výrobků, které byly adresovány jeho distribuční společnosti (Plusfood Ltd.), jež patří do stejné skupiny (Plusfood Group). Je nesporné, že distribuční společnost později uvedla výrobky na trh. Namítající předložil navíc nedatované brožury, výstřížek z tisku a tři ceníky . Ohledně „interních“ faktur soud rozhodl, že řetězec výrobce-distributor-trh je běžnou metodou organizování obchodní činnosti, kterou nelze považovat za výhradně interní užívání. Nedatované brožury bylo nutno zvažovat ve spojení s jinými, datovanými důkazy, jako jsou faktury a ceníky, a proto mohly být přesto vzaty v úvahu. Soudní dvůr uznal řádné užívání a zdůraznil, že celkové posouzení vyžadovalo, aby na všechny relevantní faktory bylo pohlíženo jako na celek, a nikoli izolovaně.

Věc č.	Poznámky
02/05/2011, R 872/2010-4 , CERASIL / CERATOSIL	Namítající předložil mimo jiné asi 50 faktur , které nebyly v jazyce řízení. Jména adresátů, jakož i prodaná množství, byla začerněna. Odvolací senát shledal, že standardní faktury, které obsahují obvyklé informace (datum, údaje o názvu a adrese prodávajícího a kupujícího, o dotýcných výrobcích a zaplacené ceně) nevyžadují překlad. I když byla jména adresátů a prodaná množství začerněna, faktury nicméně potvrzovaly prodej výrobků „CERATOSIL“ měřených v kilogramech společností na celém příslušném území během příslušného období. To bylo společně se zbývajících důkazy (brožury, přísežné prohlášení, články, fotografie) považováno za dostatečné k prokázání řádného užívání.
29/11/2010, B 1 477 670	Namítající, jenž působil v oblasti údržby vozidel a řízení podniků souvisejících s nákupem a prodejem vozidel, předložil několik výročních zpráv , které poskytovaly všeobecný přehled o jeho celkových obchodních a finančních činnostech. Námitkové oddělení shledalo, že tyto zprávy samy o sobě neposkytují dostatečné informace o skutečném užívání většiny uplatňovaných služeb. Ve spojení s reklamou a propagací , kde byly dotčené známky zobrazeny pro konkrétní služby, však námitkové oddělení dospělo k závěru, že důkazy jako celek poskytují dostatečné údaje o rozsahu, povaze, době a místu užívání pro tyto služby.

Věc č.	Poznámky
29/11/2010, R 919/2009-4 , GELITE / GEHOLIT	Dokumenty předložené navrhovatelkou prokazují užívání ochranné známky v souvislosti s „nátěrovými materiály na základě umělé pryskyřice (podkladové nátěry, mezivrstvy a vrchní nátěry) a průmyslovými nátěrovými hmotami“. Přiložené etikety prokazují užívání ochranné známky pro různé podkladové, základní a vrchní nátěrové hmoty. Tyto informace se shodují s přiloženými ceníky. Související technické informační listy popisují tyto výrobky jako antikoroziční nátěrové hmoty na bázi umělé pryskyřice, jež jsou nabízeny k prodeji v různých barvách. Přiložené faktury dokládaly, že tyto výrobky byly dodávány různým zákazníkům v Německu. Ačkoli údaje o obratu uvedené v písemném prohlášení pro období let 2002 až 2007 neodkazovaly výslovně na Německo, nebylo lze než dospět k závěru, že byly alespoň částečně získány rovněž v Německu. Z toho plyne, že starší ochranné známky byly považovány za užívané pro výrobky <i>laky a fermeže, lakové barvy, laky, barvy; disperze a emulze určené k nátěru a opravě povrchů</i>, protože nebylo možné vytvořit žádné další podkategorie pro tyto výrobky.

Věc č.	Poznámky
20/04/2010, R 878/2009-2 , SOLEA / Balea	Oficiální prohlášení odkazuje na vysoké údaje o prodejkách (více než 100 milionů EUR) výrobků uvedených na trh v letech 2004 až 2006 a přikládá internetové výpisy obrázků výrobků prodávaných během příslušného období (<i>mýdlo, šampón, deodorant (na nohy a tělo), tělová mléka a pomůcky pro čištění</i>). Ačkoli jsou internetové výpisy označeny datem autorského práva 2008, věrohodnost toho, co prohlášení tvrdí, posiluje rozsudek státního soudu v Mannheimu, jehož kopie byla namítajícím předložena dříve za účelem prokázání zvýšené rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, a který odkazoval na podíl na trhu, kterému se těší výrobky, jež nesou ochrannou známku namítajícího, v oblasti prostředků pro péči o pleť pro ženy (6,2 %), ošetřujících kosmetických přípravků (mlék) (6,3 %), sprchových mýdel a šampónů (6,1 %) a prostředků pro péči o pleť a přípravků na holení pro muže (7,9 %). Rozsudek navíc uvádí, že podle studie GfK si jedna pětina německých občanů zakoupí alespoň jeden výrobek BALEA ročně. Odkazuje se též na dvě další studie, jež prokazují, že je značka v Německu obecně známá. Pro výrobky, na kterých jsou námitky založeny, byl tedy důkaz o užívání ochranné známky dostatečně doložen.

Věc č.	Poznámky
25/03/2010, R 1752/2008-1 , ULUDAG / BURSA uludağ (fig.)	Důkazy předložené k prokázání užívání starší dánské ochranné známky se zdají být dostatečné. Odvolací senát se ujistil, že předložená faktura uvádí místo a dobu užívání, neboť to prokazuje prodej 2 200 kartonů výrobků dánské společnosti v příslušné době. Předložené etikety prokazují užívání na nealkoholických nápojích označených ochrannou známkou, jak je zobrazena na osvědčení o zápisu. Pokud jde o to, zda důkaz, který sestává z jedné jediné faktury , je dostatečný z hlediska rozsahu užívání, senát je toho názoru, že obsah dotyčné faktury slouží v rámci zbývajících důkazů k závěru, že užívání známky v Dánsku je dostatečné a řádné v souvislosti s <i>perlivou vodou a perlivou vodou s ovocnou příchutí a sodovou vodou</i> .

10.5.2 Řádné užívání neuznáno

Věc č.	Poznámky
18/01/2011, T-382/08 , Vogue, EU:T:2011:9	Namítající předložil prohlášení svého řídícího společníka a patnácti výrobců obuvi („obuv byla pro namítajícího vyráběna pod ochrannou známkou VOGUE po dobu X let“), 35 fotografií modelů obuvi VOGUE, fotografie obchodů a 670 faktur vystavených namítajícímu, výrobcí obuvi. Soud rozhodl, že prohlášení neposkytuje dostatečné důkazy ohledně rozsahu, místa a doby užívání. Faktury se týkaly prodeje obuvi namítajícímu , nikoli prodeje obuvi konečným spotřebitelům, a proto nebyly vhodné k prokázání externího užívání. Pouhé předpoklady a domněnky („je vysoce nepravděpodobné“, „je nepřiměřené si myslet“, „... což pravděpodobně vysvětluje neexistenci faktur ...“, „je přiměřené předpokládat“ atd.) nemohou nahradit solidní fakta. Proto bylo řádné užívání zamítnuto.

Věc č.	Poznámky
19/09/2007, 1359 C; potvrzeno 09/09/2008, R 1764/2007-4 , PAN AM II	Vlastník známky byl majitelem letecké společnosti se sídlem ve Spojených státech, která byla činná pouze ve Spojených státech. Skutečnost, že si lety bylo možno rezervovat prostřednictvím internetu také z Evropské unie, nemůže změnit to, že skutečné dopravní služby (třída 39) byly poskytovány výlučně mimo příslušné území. Navíc nemohou předložené seznamy cestujících s adresami v Evropské unii prokázat, že lety byly skutečně rezervovány z Evropy. Konečně webové stránky byly psány výlučně anglicky, ceny byly uváděny v amerických dolarech a příslušná telefonní a faxová čísla byla ze Spojených států. Proto bylo řádné užívání na příslušném území zamítnuto.
04/05/2010, R 966/2009-2 , COAST / GREEN COAST (fig.) et al.	Neexistují žádné zvláštní okolnosti, jež by mohly odůvodnit rozhodnutí, že katalogy předložené namítajícím samy o sobě nebo ve spojení s webovými stránkami a výňatky z časopisů prokazují rozsah užívání kteréhokoli ze starších označení pro kterýkoli ze zahrnutých výrobků a služeb. Ačkoli předložené důkazy prokazují užívání staršího označení v souvislosti s <i>pánskými a dámskými oděvy</i> , namítající nepředložil vůbec žádné důkazy, které by uváděly objem obchodu využívajícího tohoto označení, aby prokázal, že takové užívání bylo řádné.

Věc č.	Poznámky
08/06/2010, R 1076/2009-2 , EURO CERT (fig.)/ EUROCERT	V judikatuře je ustáleno, že prohlášení, a to i místopřisežné v souladu se zákonem, podle kterého je poskytováno, musí být potvrzeno nezávislými důkazy. V tomto případě obsahuje prohlášení, které učinil zaměstnanec společnosti namítajícího, nástin povahy příslušných služeb, ale pouze obecná tvrzení ohledně obchodních činností. Neobsahuje žádné podrobné údaje o prodeji nebo reklamě ani jiné údaje, jež by mohly prokázat rozsah a užívání ochranné známky. Pouhé tři faktury, na kterých jsou důležité finanční údaje vymazány, a seznam klientů mohou být navíc jen stěží považovány za podpůrné důkazy. Proto nebylo prokázáno žádné řádné užívání starší ochranné známky.
01/09/2010, R 1525/2009-4 , OFFICEMATE / OFFICEMATE (fig.)	Tabulky s údaji o obratu a zprávy o analýze a přezkoumání týkající se údajů o prodeji jsou dokumenty vypracované nebo zadané samotnou navrhovatelkou, a proto mají nižší důkazní hodnotu. Žádný z předložených důkazů neobsahuje žádný jasný údaj o místě užívání starší ochranné známky. Tabulky a zprávy o analýze a přezkoumání, jež obsahují shromážděné údaje o celkové hodnotě odhadovaného objemu prodeje (v SEK) mezi roky 2003 až 2007, neobsahují žádné informace o tom, kde k prodeji došlo. Není zde žádný odkaz na území Evropské unie, kde je starší ochranná známka zapsána. Faktury neobsahují žádné prodeje výrobků provedené navrhovatelkou. Předložené důkazy jsou proto jasně nedostatečné k prokázání řádného užívání starší ochranné známky.

Věc č.	Poznámky
12/12/2002, T-39/01 , HIWATT, EU:T:2002:316	Katalog , který ochrannou známku zobrazuje na třech různých modelech zesilovačů (ale neuvádí místo, dobu ani rozsah), katalog Frankfurtského mezinárodního obchodního veletrhu , který ukazuje, že na veletrhu vystavovala společnost zvaná HIWATT Amplification International (ale neuvádí žádné užívání ochranné známky), a kopie katalogu HIWATT Amplification Catalogue na rok 1997, který ochrannou známku zobrazuje na různých modelech zesilovačů (ale neuvádí místo ani rozsah užívání), nebyly považovány za dostatečné k prokázání řádného užívání především z důvodu chybějícího rozsahu užívání.