

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

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

Část D

Zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti

Oddíl 2

Důležitá ustanovení

Obsah

1 Obecné poznámky.....	1400
1.1 Důvody zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti.....	1400
1.2 Řízení inter partes.....	1400
1.3 Účinky zrušení a neplatnosti.....	1401
1.3.1 Právní účinky zrušení.....	1401
1.3.2 Právní účinky prohlášení neplatnosti.....	1401
1.3.3 Právní účinky žádosti o převedení OZEU.....	1401
2 Zrušení.....	1402
2.1 Úvod.....	1402
2.2 Neužívání OZEU – čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení o OZEU.....	1402
2.2.1 Důkazní břemeno.....	1403
2.2.2 Řádné užívání.....	1403
2.2.3 Lhůta, kterou je třeba vzít v úvahu.....	1404
2.2.4 Řádné důvody pro neužívání.....	1405
2.3 OZEU se stane obvyklým označením (druhovým výrazem) – čl. 58 odst. 1 písm. b) nařízení o OZEU.....	1405
2.3.1 Důkazní břemeno.....	1405
2.3.2 Okamžik, který je třeba vzít v úvahu.....	1405
2.3.3 Příslušná veřejnost.....	1406
2.3.4 Obvyklé označení.....	1406
2.3.5 Obhajoba vlastníka.....	1407
2.4 OZEU se stane klamavou – čl. 58 odst. 1 písm. c) nařízení o OZEU.....	1407
2.4.1 Důkazní břemeno.....	1407
2.4.2 Okamžik, který je třeba vzít v úvahu.....	1407
2.4.3 Normy, které je třeba použít.....	1407
2.4.4 Příklady.....	1408
2.5 Další důvody pro zrušení kolektivních ochranných známek EU (článek 81 nařízení o OZEU).....	1408
2.6 Další důvody pro zrušení certifikačních ochranných známek EU (článek 91 nařízení o OZEU).....	1409
3 Absolutní důvody neplatnosti.....	1409
3.1 OZEU zapsaná v rozporu s článkem 7 nařízení o OZEU – čl. 59 odst. 1 písm. a) nařízení o OZEU.....	1409
3.1.1 Důkazní břemeno.....	1409

3.1.2 Okamžik, který je třeba vzít v úvahu.....	1410
3.1.3 Normy, které je třeba použít.....	1410
3.2 Obhajoba proti tvrzení o nedostatečné rozlišovací způsobilosti.....	1411
3.3 Nejednání v dobré víře – čl. 59 odst. 1 písm. b) nařízení o OZEU.....	1412
3.3.1 Příslušný okamžik.....	1412
3.3.2 Pojem neexistence dobré víry.....	1412
3.3.2.1 Faktory, které obvykle naznačují neexistenci dobré víry.....	1413
3.3.2.2 Faktory, které obvykle nenaznačují neexistenci dobré víry.....	1417
3.3.3 Důkaz neexistence dobré víry.....	1417
3.3.4 Vztah k dalším ustanovením nařízení o OZEU.....	1418
3.3.5 Rozsah neplatnosti.....	1418
3.4 Absolutní důvody neplatnosti pro kolektivní ochranné známky EU.....	1418
3.5 Absolutní důvody neplatnosti pro certifikační ochranné známky EU... 	1419
4 Relativní důvody neplatnosti.....	1419
4.1 Úvod.....	1419
4.2 Důvody podle čl. 60 odst. 1 nařízení o OZEU.....	1420
4.2.1 Normy, které je třeba použít.....	1420
4.2.2 Okamžik, který je třeba vzít v úvahu.....	1420
4.2.2.1 Pro posouzení zvýšené rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména.....	1420
4.2.2.2 Přihláška na základě čl. 60 odst. 1 písm. c) nařízení o OZEU ve spojení s čl. 8 odst. 4 nařízení o OZEU.....	1421
4.3 Důvody podle čl. 60 odst. 2 nařízení o OZEU – jiná starší práva.....	1421
4.3.1 Právo na jméno / právo k vlastní podobě.....	1421
4.3.2 Autorské právo.....	1424
4.3.3 Jiná práva k průmyslovému vlastnictví.....	1427
4.4 Neužívání starší známky.....	1428
4.5 Obhajoba proti návrhu na prohlášení neplatnosti na základě relativních důvodů.....	1429
4.5.1 Souhlas se zápisem.....	1429
4.5.1.1 Případy, kdy došlo k zamítnutí tvrzení o souhlasu se zápisem.....	1430
4.5.1.2 Případy, kdy došlo k přijetí tvrzení o souhlasu se zápisem.....	1430
4.5.2 Starší návrhy na prohlášení neplatnosti nebo protinávhrhy.....	1431
4.5.3 Strpění.....	1432
4.5.3.1 Příklady zamítnutí nároku na strpění.....	1433
4.5.3.2 Příklady (částečného) schválení nároku na strpění.....	1436
5 Res judicata (věc, o níž bylo pravomocně rozhodnuto).....	1437

Příloha 1 Důvody neplatnosti: Uplatňovaná časová působnost po vstupu v platnost nařízení (EU) 2015/2424 dne 23. 03. 2016.....	1439
1 Absolutní důvody neplatnosti.....	1439
1.1 Důvody neplatnosti, které se používaly před 23. 03. 2016 na základě jiných nařízení EU kromě nařízení o ochranné známce Společenství.....	1439
1.2 Důvody neplatnosti, které nebyly stanoveny právem EU před vstupem v platnost nařízení (EU) 2015/2424 dne 23. března 2016.....	1440
2 Relativní důvody neplatnosti, konkrétně čl. 60 odst. 1 písm. d) nařízení o OZEU ve spojení s čl. 8 odst. 6 nařízení o OZEU a vztah s čl. 60 odst. 1 písm. c) nařízení o OZEU ve spojení s čl. 8 odst. 4 nařízení o OZEU...	1440

1 Obecné poznámky

1.1 Důvody zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti

Podle [čl. 63 odst. 1 nařízení o OZEU](#) zrušovací řízení zahrnuje návrhy na zrušení a prohlášení neplatnosti.

Důvody zrušení jsou uvedeny v [článku 58 nařízení o OZEU](#).

Důvody neplatnosti jsou uvedeny v [článku 59 nařízení o OZEU](#) (absolutní důvody) a [článku 60 nařízení o OZEU \(relativní důvody\)](#). Pro časovou působnost uplatnění důvodů neplatnosti po vstupu v platnost nařízení (EU) [2015/2424](#) viz přílohu 1 níže.

Kromě těchto obecných důvodů se může navrhovatel zrušení nebo prohlášení neplatnosti odvolávat na zvláštní důvody na podporu návrhu na zrušení kolektivní ochranné známky nebo na prohlášení její neplatnosti podle [článku 81 nařízení o OZEU](#) (důvody zrušení) a [článku 82 nařízení o OZEU](#) (důvody neplatnosti) nebo na zrušení certifikační ochranné známky nebo na prohlášení její neplatnosti podle [článku 91 nařízení o OZEU](#) (důvody zrušení) a [článku 92 nařízení o OZEU](#) (důvody neplatnosti) (viz body [2.5](#) a [2.6](#), [3.4](#) a [3.5](#) níže).

Pokud je ochranná známka zapsána na jméno jednatele nebo zástupce vlastníka bez jeho souhlasu, může vlastník požádat, aby úřad převedl danou OZEU v jeho prospěch. Jedná se alternativu nápravy v řízení o prohlášení neplatnosti podle [čl. 60 odst. 1 písm. b\) nařízení o OZEU](#) ve spojení s [čl. 8 odst. 3 nařízení o OZEU](#). Další podrobnosti naleznete v bodě [1.3.3](#) níže a v metodických pokynech, [části D, Zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti, oddíle 1, Řízení o zrušení nebo o prohlášení neplatnosti](#).

Přenesené nařízení o OZEU v [článcích 12 až 19](#) stanoví příslušná ustanovení týkající se návrhů na zrušení a prohlášení neplatnosti, včetně jazyků řízení, jejich přípustnosti, odůvodnění a zkoumání v dané věci atd.

1.2 Řízení inter partes

Zrušovací řízení nikdy nezahajuje samotný úřad. Iniciativa je na straně navrhovatele zrušení a/nebo prohlášení známky za neplatnou, i v případech založených na absolutních důvodech neplatnosti.

[Čl. 63 odst. 1 nařízení o OZEU](#) stanoví podmínky, které musí navrhovatel splnit, aby mohl mít oprávnění (*locus standi*) k podání návrhu na zrušení nebo na prohlášení neplatnosti. Další podrobnosti jsou uvedeny v metodických pokynech, [část D, Zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti, oddíl 1, Řízení o zrušení nebo o prohlášení neplatnosti, body 2.1 a 4.1](#).

1.3 Účinky zrušení a neplatnosti

1.3.1 Právní účinky zrušení

Podle [čl. 62 odst. 1 nařízení o OZEU](#) se v případě **zrušení** a v míře, v jaké byla práva vlastníka zrušena, má za to, že ochranná známka Evropské unie (dále jen „OZEU“) nemá účinky stanovené v nařízení o OZEU ode dne podání návrhu na zrušení.

Úřad může stanovit dřívější datum, k němuž nastal některý z důvodů zrušení, pokud o to některá ze stran požádá a navrhující strana prokáže oprávněný zákonný zájem v tomto ohledu. Na základě informací, které jsou k dispozici v příslušném procesním spisu, musí být možné přesně určit dřívější datum. Toto dřívější datum by v každém případě mělo být stanoveno po pětileté „odkladné lhůtě“, kterou získat vlastník OZEU po zápisu OZEU podle [článku 18 nařízení o OZEU](#) (28/07/2010, 3 349 C, Alphatrad, potvrzeno 08/10/2012, [R 444/2011-1](#), ALPHATRAD (fig.), § 48–50; 16/01/2014, [T-538/12](#), Alphatrad, EU:T:2014:9).

Pokud návrhu na zrušení předcházela protinávrh na zrušení podle [článku 128 nařízení o OZEU](#) mezi týmiž účastníky a soud ho „odložil“ podle [čl. 128 odst. 7 nařízení o OZEU](#), datum účinnosti zrušení bude datum protinávrhu bez ohledu na to, zda toto datum bylo v návrhu na zrušení před úřadem výslovně vyžadováno (viz [bod 2.2.3 níže](#)). Není tím dotčena žádná případná žádost o dřívější datum účinnosti zrušení v úvodním protinávrhu (v takovém případě musí být doložen oprávněný zájem).

Pokud jde o praxi úřadu v případě, že se vlastník vzdá ochranné známky v okamžiku, kdy probíhá řízení o zrušení, viz metodické pokyny, [část D, Zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti, oddíl 1, Řízení o zrušení nebo o prohlášení neplatnosti, bod 4.3](#).

1.3.2 Právní účinky prohlášení neplatnosti

Podle [čl. 62 odst. 2 nařízení o OZEU](#) se v případě **prohlášení neplatnosti** má za to, že OZEU neměla od počátku účinky stanovené v nařízení o OZEU.

Pokud jde o praxi úřadu v případě, že se vlastník vzdá ochranné známky v okamžiku, kdy probíhá řízení o prohlášení neplatnosti, viz metodické pokyny, [část D, Zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti, oddíl 1, Řízení o zrušení nebo o prohlášení neplatnosti, bod 4.3](#).

1.3.3 Právní účinky žádosti o převedení OZEU

Podle [čl. 21 odst. 2 písm. a\)](#) a [čl. 163 odst. 1 písm. b\)](#) nařízení o OZEU, pokud vlastník OZEU navrhuje prohlášení neplatnosti podle [čl. 60 odst. 1 písm. b\) nařízení o OZEU](#) ve spojení s [čl. 8 odst. 3 nařízení o OZEU](#), může požádat, jako alternativní řešení k prohlášení neplatnosti ochranné známky, o její převedení v jeho prospěch, pokud byla zapsaná na jméno jeho jednatele nebo zástupce bez souhlasu daného vlastníka. Tato žádost o převedení není samostatným důvodem pro právní krok, ale pouze prostředkem **alternativní nápravy**. Pokud je návrh úspěšný, stane se navrhovatel

vlastníkem OZEU se zpětnou účinností ke dni zápisu nebo případně ke dni vzniku práva přednosti napadené OZEU. Tato alternativní náprava není k dispozici u jiných důvodů pro prohlášení neplatnosti.

2 Zrušení

2.1 Úvod

Podle [čl. 58 odst. 1 nařízení o OZEU](#) existují tři důvody zrušení.

- OZEU nebyla řádně užívána po nepřerušené období pěti let,
- OZEU se v důsledku činnosti/nečinnosti vlastníkem stala druhovou,
- OZEU se v důsledku užívání vlastníkem nebo s jeho souhlasem stala klamavou.

Tyto důvody jsou podrobněji popsány v dalších bodech níže. Podle [čl. 58 odst. 2 nařízení o OZEU](#) platí, že existují-li důvody pro zrušení práv pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka EU zapsána, práva vlastníka OZEU se zruší pouze ve vztahu k těmto výrobkům nebo službám.

Kromě těchto důvodů uvádí [článek 81 nařízení o OZEU](#) tři další zvláštní důvody, na základě kterých mohou být zrušena práva vlastníka **kolektivní ochranné známky EU**. Další zvláštní důvody pro zrušení **certifikačních ochranných známek EU** jsou uvedeny v [článku 91 nařízení o OZEU](#).

2.2 Neužívání OZEU – čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení o OZEU

Podle [čl. 58 odst. 1 písm. a\) nařízení o OZEU](#) platí, že pokud po nepřerušené období pěti let od zapsání OZEU a před podáním návrhu na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti nebyla OZEU řádně užívána ve smyslu [článku 18 nařízení o OZEU](#), musí být OZEU zrušena, neexistují-li řádné důvody pro neužívání.

Podle [čl. 58 odst. 2 nařízení o OZEU](#) platí, že pokud byla OZEU užívána pouze pro některé z výrobků a služeb, pro které je zapsána, bude zrušení omezeno na neužívané výrobky a služby.

Pokud jde o **procesní aspekty** předložení důkazů (lhůty pro předložení důkazů, další kola pro vyjádření a předložení dalších relevantních důkazů, překlady důkazů atd.), viz metodické pokyny, [část D, Zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti, oddíl 1, Řízení o zrušení nebo o prohlášení neplatnosti](#).

Pro posouzení žádostí o zrušení na základě neužívání platí praktická pravidla pro **hmotněprávní posouzení** důkazu o užívání dřívějších práv v námitkovém řízení (viz metodické pokyny, [část C, Námitky, oddíl 7, Důkaz o užívání](#)). V kontextu zrušovacího řízení je však třeba vzít v úvahu řadu skutečností, jež jsou pojednány níže.

2.2.1 Důkazní břemeno

Podle [čl. 19 odst. 1 přeneseného nařízení o OZEU](#) leží důkazní břemeno na vlastníkově OZEU.

Úkolem úřadu je posouzení předložených důkazů na základě vyjádření stran. Úřad nemůže z *moci úřední* stanovit řádné užívání starších známek. Jeho úkolem není shromažďování důkazů. I vlastníci domněle dobře známých známek musí předkládat důkazy o řádném užívání svých známek.

2.2.2 Řádné užívání

Podle [čl. 19 odst. 1 přeneseného nařízení o OZEU](#) ve spojení s [čl. 10 odst. 3 přeneseného nařízení o OZEU](#) údaje a dokumenty předkládané jako důkaz o užívání musí představovat údaje o místě, čase, rozsahu a povaze užívání napadené ochranné známky pro výrobky a služby, pro něž je zapsána.

Jak se uvádí výše, posouzení řádného užívání (včetně místa, času, rozsahu a povahy užívání) je stejné v řízení o zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti i v námitkovém řízení. Je třeba se řídit podrobnými úvahami uvedenými v metodických pokynech, [části C, Námitky, oddíle 7, Důkaz o užívání](#).

Nedostatek řádného užívání některých z napadených výrobků nebo služeb ve věci týkající se zrušení má za následek zrušení zapsané OZEU pro tyto výrobky nebo služby. Proto musí být důkazy o **užívání zapsaných (a napadených) výrobků nebo služeb** v řízení o zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti posuzovány s velkou pečlivostí.

Věc č.	Poznámky
02/10/2012, R 1857/2011-4 AQUOS	OZEU byla zapsána pro <i>předměty pro sportovní rybolov, vybavení pro sportovní rybolov, doplňky pro sportovní rybolov</i> ve třídě 28. Odvolací senát potvrdil rozhodnutí zrušovacího oddělení a zachoval OZEU pro <i>rybářské pruty</i> a nenapadené <i>rybářské vlasce</i> ve třídě 28. Odvolací senát se shodl se zrušovacím oddělením, že předložené důkazy, které měly prokázat užívání napadené OZEU, prokázaly řádné užívání pro „rybářské pruty“ a tyto výrobky jsou dostatečně odlišné od širokých kategorií <i>předmětů pro sportovní rybolov</i> a <i>vybavení pro sportovní rybolov</i> na to, aby tvořily vlastní soudržné podkategorie. Toto zjištění nebylo návrhovatelem odvolání napadeno.

2.2.3 Lhůta, kterou je třeba vzít v úvahu

Podle [čl. 58 odst. 1 písm. a\) nařízení o OZEU](#) může být OZEU zrušena, pokud nebyla řádně užívána po nepřerušené období pěti let. Nikdo se však nemůže domáhat zrušení práv vlastníka OZEU, pokud v období mezi uplynutím pětileté lhůty a podáním návrhu začala být ochranná známka řádně užívána nebo bylo její řádné užívání obnoveno. Dále podle [čl. 62 odst. 1 nařízení o OZEU](#), pokud je žádosti o zrušení vyhověno, je datem účinnosti zrušení datum podání návrhu na zrušení.

Z těchto ustanovení vyplývá, že vlastník musí prokázat řádné užívání napadené OZEU v **pětiletém období předcházejícím datu podání návrhu na zrušení** (17/12/2020, [C-607/19](#), HUSQVARNA, EU:C:2020:1044, § 35–41).

Například pokud byla OZEU zapsána dne 01/01/2011, návrh na její zrušení mohl být podán ke dni 02/01/2016. Pokud by návrh na zrušení byl podán dne 15. 09. 2016, vlastník OZEU by musel prokázat řádné užívání této ochranné známky v období od 15. 09. 2011 do 14. 09. 2016.

Dokonce i v případě, že OZEU nezačala být řádně užívána během nepřetržitého pětiletého období po svém zápisu, nemůže být zrušena, pokud řádné užívání začalo nebo bylo obnoveno před podáním návrhu na zrušení. Pokud však je toto období kratší než tři měsíce **a** lze stanovit, že vlastník začal ochrannou známku řádně užívat nebo obnovil její řádné užívání vzhledem k hrozícímu zrušení, nelze důkazy o tomto užívání vzít v úvahu a OZEU bude muset být zrušena. Důkazní břemeno leží na navrhovateli zrušení, který musí prokázat, že vlastníka OZEU **informoval o svém záměru** podat návrh na zrušení.

V žádném případě nelze vzít v úvahu důkazy o řádném užívání **předcházejícím** nepřetržité pětileté období, během kterého ochranná známka nebyla užívána, bez ohledu na to, jak dlouho možná byla užívána.

Je-li podle [čl. 62 odst. 1 nařízení o OZEU](#) žádáno **dřívější datum účinnosti zrušení**, může být schváleno – s výhradou toho, že žadatel o zrušení doloží oprávněný zájem (viz [bod 1.3.1](#) výše) – pokud nebylo doloženo žádné řádné užívání napadené ochranné známky **jak** během pětiletého období předcházejícího datu podání návrhu na zrušení, **tak** během pětiletého období předcházejícího požadovanému dřívějšímu datu účinnosti. Ze znění [čl. 62 odst. 1 druhé věty](#) vyplývá, že dřívější datum účinnosti zrušení může být stanoveno, pokud důvod ke zrušení „nastal“ v ten den. Avšak i když je takové dřívější datum účinnosti žádáno, je prvotním zájmem vlastníka OZEU prokázat řádné užívání napadené ochranné známky během pětiletého období bezprostředně předcházejícího datu podání návrhu na zrušení. Je-li řádné užívání napadené OZEU v tomto období prokázáno, nemůže být napadená ochranná známka vůbec zrušena. Důkaz o řádném užívání napadené ochranné známky v pětiletém období předcházejícím požadovanému dřívějšímu datu účinnosti se může stát relevantním pouze za předpokladu, že důkaz o řádném užívání napadené ochranné známky v pětiletém období bezprostředně předcházejícím datu návrhu na zrušení neexistuje.

Předcházel-li návrhu na zrušení protinávrh na zrušení podle [článku 128 nařízení o OZEU](#) mezi stejnými účastníky a byl-li soudem „odložen“ podle [čl. 128 odst. 7 nařízení o OZEU](#), období, pro které musí být prokázáno řádné užívání, trvá pět let předcházejících datu **protinávrhu** (17/01/2018, [T-68/16](#), DEVICE OF A CROSS ON A SPORT SHOE SIDE (obr.), EU:T:2018:7, § 55–56).

2.2.4 Řádné důvody pro neužívání

Je třeba se řídit podrobnými úvahami uvedenými v metodických pokynech, [části C, Námitky, oddíle 7, Důkaz o užívání](#) a zejména v [bodu 9](#).

2.3 OZEU se stane obvyklým označením (druhovým výrazem) – čl. 58 odst. 1 písm. b) nařízení o OZEU

OZEU bude zrušena, pokud se stala v důsledku činnosti nebo nečinnosti vlastníka označením, které je v obchodě obvyklé pro výrobek či službu, pro něž je zapsána.

2.3.1 Důkazní břemeno

Je na navrhovateli zrušení, aby dokázal, že se výraz stal označením, které je v obchodě obvyklé, v důsledku:

- činnosti nebo
- nečinnosti

na straně vlastníka.

Úřad přezkoumá dané skutečnosti v souladu s [čl. 95 odst. 1 nařízení o OZEU](#) v rozsahu daném věcnými podáními předloženými navrhovatelem zrušení (13/09/2013, [T-320/10](#), Castel, EU:T:2013:424, § 28). Při tom může vzít v úvahu očividné a obecně známé skutečnosti. Nepůjde však nad rámec právních argumentů předložených navrhovatelem. Vychází-li žádost o zrušení pouze z [čl. 58 odst. 1 písm. b\) nařízení o OZEU](#), nelze ochrannou známku zrušit např. kvůli tomu, že je v rozporu s veřejným pořádkem a dobrými mravy.

2.3.2 Okamžik, který je třeba vzít v úvahu

Navrhovatel zrušení musí dokázat, že se ochranná známka stala označením, které je v obchodě obvyklé pro dotýčný výrobek nebo službu, po dni zápisu OZEU, ačkoli lze vzít v úvahu skutečnosti či okolnosti, jež nastaly mezi dnem podání přihlášky a zápisem. Skutečnost, že označení bylo v obchodě obvyklé pro výrobky nebo služby, jejichž zápis byl požadován, ke dni podání přihlášky, by měla význam pouze v souvislosti s návrhem na prohlášení neplatnosti.

2.3.3 Příslušná veřejnost

OZEU je možné zrušit v souladu s [čl. 58 odst. 1 písm. b\) nařízení o OZEU](#), pokud se stala obvyklým označením pro výrobek nebo službu nikoliv pouze mezi částí příslušné veřejnosti, ale u její velké většiny, včetně osob, které se účastní obchodování s dotčeným výrobkem nebo službou (29/04/2004, [C-371/02](#), Bostongurka, EU:C:2004:275, § 23, 26). Při posuzování, zda se ochranná známka stala v oblasti obchodu označením obvyklým pro výrobek či službu, pro kterou byla zapsána, je třeba se zaměřit nejen na vnímání spotřebitelů nebo konečných uživatelů, nýbrž i – v závislosti na charakteristických znacích relevantního trhu – na vnímání obchodníků, jako jsou například prodejci (06/03/2014, [C-409/12](#), Kornspitz, EU:C:2014:130, § 28). Za jistých zvláštních okolností však může být dostatečné, že prodejci hotového výrobku neinformují své zákazníky, že označení bylo zapsáno jako ochranná známka a nenabízejí zákazníkům pomoc v okamžiku prodeje, jejíž součástí je upozornění na původ výrobků nabízených k prodeji (06/03/2014, [C-409/12](#), Kornspitz, EU:C:2014:130, § 23–25, 30).

2.3.4 Obvyklé označení

Označení je považováno za „označení, které je v obchodě obvyklé“, je-li v obchodě zavedenou praxí užívat dotyčný výraz k označení výrobků nebo služeb, pro něž je zapsán (viz metodické pokyny, [část B, Průzkum, oddíl 4, Absolutní důvody pro zamítnutí, kapitola 5, Obvyklá označení a údaje \(čl. 7 odst. 1 písm. d\) nařízení o OZEU](#)). Není zapotřebí dokazovat, že výraz přímo popisuje kvalitu nebo vlastnost výrobků či služeb, ale jen že je v obchodě skutečně užíván k označení uvedených výrobků nebo služeb. Vždy je pravděpodobnější, že se síla rozlišovací způsobilosti ochranné známky zmenší, je-li označení evokativní nebo určitým způsobem výstižné, zvláště má-li pozitivní konotace, které ostatní vedou k využívání jeho vhodnosti nejen k označování výrobku či služby konkrétního výrobce, ale konkrétního typu výrobků nebo služeb (30/01/2007, [1 020 C](#), Stimulation, § 22, 32 et seq.).

Skutečnost, že je ochranná známka užívána jako obvyklé označení vztahující se na konkrétní výrobek nebo službu, je známkou toho, že ztratila svou schopnost rozlišovat dotyčné výrobky či služby od výrobků nebo služeb jiných podniků. Jednou ze známek toho, že se ochranná známka stala druhou, je skutečnost, že je v mluveném projevu běžně užívána k označení konkrétního typu nebo vlastnosti výrobků či služeb. To však samo o sobě není rozhodující. Musí být zjištěno, zda je ochranná známka stále schopná odlišovat dotyčné výrobky nebo služby od výrobků či služeb jiných podniků.

Neexistence jakéhokoli alternativního výrazu nebo existence pouze jednoho dlouhého, složitějšího výrazu může být také známkou toho, že se označení stalo označením, které je v obchodě obvyklé pro konkrétní výrobek či službu.

2.3.5 Obhajoba vlastníka

Pokud vlastník OZEU udělal to, co bylo možné v konkrétním případě přiměřeně očekávat (např. uspořádal televizní kampaň nebo zveřejnil reklamy v novinách a příslušných časopisech), nelze OZEU zrušit. Vlastník pak musí zkontrolovat, zda je ochranná známka uvedena ve slovnících jako druhový název; pokud ano, může požádat vydavatele, aby ochranná známka v dalších vydáních byla opatřena označením, že se jedná o zapsanou ochrannou známku ([článek 12 nařízení o OZEU](#)).

2.4 OZEU se stane klamavou – čl. 58 odst. 1 písm. c) nařízení o OZEU

Pokud by v důsledku užívání vlastníkem nebo s jeho souhlasem ochranná známka mohla klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobků nebo služeb, pro které je zapsána, OZEU může být zrušena. V této souvislosti označuje „jakost“ vlastnost nebo charakteristický znak, spíše než stupeň či úroveň vynikání.

2.4.1 Důkazní břemeno

Úřad přezkoumá dané skutečnosti v souladu s [čl. 95 odst. 1 nařízení o OZEU](#) v rozsahu daném věcnými podáními předloženými navrhovatelem zrušení (13/09/2013, [T-320/10](#), Castel, EU:T:2013:424, § 28). Při tom může vzít v úvahu očividné a obecně známé skutečnosti. Nepůjde však nad rámec právních argumentů předložených navrhovatelem zrušení.

Břemeno důkazů vztahujících se na to, že se známka stala klamavou, nese navrhovatel zrušení, který musí dále dokázat, že klamání je důsledkem užívání vlastníkem. Užívá-li známku třetí strana, musí navrhovatel zrušení dokázat, že vlastník s uvedeným užíváním souhlasil, není-li třetí strana nabyvatelem licence zmocněným vlastníkem.

2.4.2 Okamžik, který je třeba vzít v úvahu

Navrhovatel zrušení musí dokázat, že ochranná známka může klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ dotýčných výrobků nebo služeb, od okamžiku po dni svého zápisu jako OZEU. Jestliže označení již klamalo nebo mohlo klamat veřejnost ke dni podání přihlášky, bude tato skutečnost relevantní v souvislosti s návrhem na prohlášení neplatnosti.

2.4.3 Normy, které je třeba použít

Metodické pokyny obsahují údaje o kritériích, která je třeba uplatnit při posuzování toho, zda je přihláška OZEU v souladu s [čl. 7 odst. 1 písm. g\) nařízení o OZEU](#) (metodické pokyny, [část B, Průzkum, oddíl 4, Absolutní důvody pro zamítnutí, kapitola](#)

[8 Klamavé ochranné známky \(čl. 7 odst. 1 písm. g\) nařízení o OZEU](#)). Kritéria jsou srovnatelná s kritérii uplatňovanými v řízení o zrušení podle [čl. 58 odst. 1 písm. c\) nařízení o OZEU](#).

2.4.4 Příklady

Ochrannou známku složenou ze zeměpisného označení nebo obsahující zeměpisné označení bude příslušná veřejnost zpravidla vnímat jako označení místa, odkud výrobky pocházejí. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je případ, kdy je vztah mezi zeměpisným názvem a výrobky očividně tak nereálný (např. protože místo veřejnosti není a pravděpodobně nebude známé jako místo původu dotyčných výrobků), že si spotřebitelé tuto souvislost nevytvoří.

V této souvislosti byla zrušena ochranná známka MÖVENPICK OF SWITZERLAND, protože dotyčné výrobky byly vyráběny (dle faktů) výhradně v Německu, nikoli ve Švýcarsku (12/02/2009, [R 697/2008-1](#), MÖVENPICK OF SWITZERLAND).

OZEU bude dále zrušena, pokud obsahuje slovní prvky „kozí“ a „sýr“ a obrazový prvek, který zřetelně znázorňuje kozu, a je zapsána pro „kozí sýr“, ale je prokázáno užívání pro sýr nevyrobený z kozího mléka.

Je-li ochranná známka obsahující slovní prvky „čistá nová vlna“ zapsána pro „oděvy“, ale je prokázáno užívání pro oděvy vyrobené z umělých vláken, bude OZEU zrušena.



Je-li ochranná známka obsahující slova „pravá kůže“ nebo odpovídající piktogram zapsána pro „obuv“, ale je prokázáno užívání pro boty nevyrobené z kůže, OZEU bude zrušena.

2.5 Další důvody pro zrušení kolektivních ochranných známek EU (článek 81 nařízení o OZEU)

Podle [článku 81 nařízení o OZEU](#) vedle důvodů pro zrušení stanovených v [článku 58 nařízení o OZEU](#) budou práva vlastníka kolektivní ochranné známky EU zrušena na základě návrhu podaného u úřadu nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení práv, pokud:

1. vlastník nepřijal přiměřená opatření, aby zabránil užívání známky způsobem neslučitelným s podmínkami užívání stanovenými v pravidlech pro užívání známky, jejichž případná změna byla zapsána do rejstříku;
2. vlastník kolektivní ochranné známky EU ji užívá tak, že se stala způsobilou klamat veřejnost, pokud jde o povahu nebo význam ochranné známky, zejména pokud je pravděpodobné, že bude považována za něco jiného než za kolektivní ochrannou známku, jak je uvedeno v [článku 76 nařízení o OZEU](#);

3. změněná pravidla nevyhovují požadavkům [článku 75 nařízení o OZEU](#) nebo zahrnují jeden z důvodů pro zamítnutí uvedený v [článku 76 nařízení o OZEU](#), ale změna uvedená v rejstříku je v rozporu s ustanoveními [čl. 79 odst. 2 nařízení o OZEU](#), s výjimkou případu, kdy vlastník známky vyhoví požadavkům těchto ustanovení novou změnou pravidel pro užívání známky.

2.6 Další důvody pro zrušení certifikačních ochranných známek EU (článek 91 nařízení o OZEU)

Podle [článku 91 nařízení o OZEU](#) se kromě důvodů zrušení uvedených v [článku 58](#) práva vlastníka certifikační ochranné známky EU zruší na základě návrhu podaného u úřadu nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení práv, pokud je splněna některá z těchto podmínek:

1. vlastník vykonává podnikatelskou činnost zahrnující dodávání výrobků nebo poskytování služeb, které jsou certifikovány, v rozporu s [čl. 83 odst. 2 nařízení o OZEU](#);
2. vlastník nepřijal přiměřená opatření, aby zabránil užívání ochranné známky způsobem neslučitelným s podmínkami užívání stanovenými v pravidlech pro užívání známky, jejichž případná změna byla zapsána do rejstříku;
3. způsob, jakým byla ochranná známka vlastníkem užívána, měl za následek, že se stala způsobitou klamat veřejnost způsobem uvedeným v [čl. 85 odst. 2 nařízení o OZEU](#);
4. změna pravidel pro užívání ochranné známky byla zapsána do rejstříku v rozporu s [čl. 88 odst. 2 nařízení o OZEU](#), s výjimkou případu, kdy vlastník známky vyhoví požadavkům tohoto článku novou změnou pravidel pro užívání známky.

3 Absolutní důvody neplatnosti

3.1 OZEU zapsaná v rozporu s článkem 7 nařízení o OZEU – čl. 59 odst. 1 písm. a) nařízení o OZEU

OZEU může být prohlášena za neplatnou, pokud v okamžiku podání přihlášky OZEU mohla být vznesena námitka podle kteréhokoliv důvodu z těch, které jsou uvedeny v [článku 7 nařízení o OZEU](#).

3.1.1 Důkazní břemeno

Předmětem řízení o prohlášení neplatnosti je mimo jiné umožnit úřadu, aby přezkoumal platnost zápisu ochranné známky a přijal stanovisko, které měl případně přijmout z úřední moci při procesu zápisu na základě [čl. 42 odst. 1 nařízení o OZEU](#) (30/05/2013, [T-396/11](#), Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 20).

V [čl. 95 odst. 1 druhé větě nařízení o OZEU](#) se výslovně uvádí, že v řízení o prohlášení neplatnosti podle [článku 59 nařízení o OZEU](#) omezí úřad své šetření na důvody a návrhy předložené účastníky. OZEU se těší domněnce platnosti a přísluší osobě, která podala návrh na prohlášení neplatnosti, aby u úřadu uplatnila konkrétní skutečnosti, které by platnost ochranné známky zpochybnilly (13/09/2013, [T-320/10](#), Castel, EU:T:2013:424, § 27–29).

Úřad tedy přezkoumá dané skutečnosti v souladu s [čl. 95 odst. 1 druhou větou nařízení o OZEU](#) v rozsahu daném věcnými podáními předloženými navrhovatelem prohlášení neplatnosti (13/09/2013, [T-320/10](#), Castel, EU:T:2013:424, § 28). Při tom může vzít v úvahu očividné a obecně známé skutečnosti. **Nepůjde však nad rámec důvodů a argumentů předložených navrhovatelem** za účelem prohlášení neplatnosti.

Jedním z argumentů, které může vlastník OZEU předložit proti požadavku navrhovatele prohlášení neplatnosti, je důkaz, že daná OZEU získala rozlišovací způsobilost na základě užívání. Viz [bod 3.2](#) níže.

3.1.2 Okamžik, který je třeba vzít v úvahu

Tribunál rozhodl, že to, zda by měla být ochranná známka zapsána, nebo prohlášena za neplatnou, musí být posouzeno na základě stavu ke dni podání přihlášky, nikoli ke dni zápisu (03/06/2009, [T-189/07](#), Flugbörse, EU:T:2009:172; potvrzeno 23/04/2010, [C-332/09 P](#), Flugbörse, EU:C:2010:225).

Obecně řečeno, k vývoji nebo událostem po dni podání přihlášky či dni vzniku práva přednosti nebude přihlíženo. Například skutečnost, že se označení stalo po dni podání přihlášky označením, které je v obchodě obvyklé pro výrobky nebo služby, jejichž zápis byl požadován, nemá pro účely průzkumu návrhu na zrušení neplatnosti význam (měla by význam pouze v souvislosti s návrhem na zrušení). Tyto skutečnosti, k nimž došlo po dni podání přihlášky, však lze vzít v úvahu, pokud umožňují vyvodit závěry ohledně stavu ke dni podání přihlášky dané OZEU a v míře, v níž tento závěr umožňují vyvodit. Tak tomu může být například v případě úryvků ze slovníku, které jsou datovány po dni podání přihlášky. Pokud nedošlo ode dne podání přihlášky k rychlému vývoji jazykového užívání nebo životních podmínek (ve smyslu sociálních nebo technických „trendů“), uvádí se slova ve slovnících obvykle pouze tehdy, pokud bylo jejich skutečné užívání a význam stanoveno během značného časového období (25/11/2015, [T-223/14](#), VENT ROLL, EU:T:2015:879, § 39).

3.1.3 Normy, které je třeba použít

Metodické pokyny, [část B, Průzkum, oddíl 4, Absolutní důvody pro zamítnutí](#) obsahují podrobnosti o kritériích, která je třeba použít při posuzování, zda je přihláška OZEU v souladu s [čl. 7 nařízení o OZEU](#). Kritéria jsou totožná s kritérii uplatňovanými v řízení o prohlášení neplatnosti podle [čl. 59 odst. 1 písm. a\) nařízení o OZEU](#).

3.2 Obhajoba proti tvrzení o nedostatečné rozlišovací způsobilosti

Ochranná známka, která nevyhovuje [čl. 59 odst. 1 písm. a\) nařízení o OZEU](#) ve spojení s [čl. 7 odst. 1 písm. b\), c\) nebo d\) nařízení o OZEU](#), nebude prohlášena za neplatnou, pokud získala rozlišovací způsobilost užíváním ([čl. 59 odst. 2 nařízení o OZEU](#)). Ustanovení [čl. 59 odst. 2 nařízení o OZEU](#) se řídí stejnou logikou jako [čl. 7 odst. 3 nařízení o OZEU](#) a musí být vykládáno stejným způsobem a ve světle stejných příslušných faktorů (28/06/2019, [T-340/18](#), SHAPE OF a FLYING V GUITAR (3D), EU:T:2019:455, § 64).

Rozlišovací způsobilost získaná užíváním je v souvislosti s řízením o prohlášení neplatnosti výjimkou z důvodů prohlášení neplatnosti uvedených v [čl. 59 odst. 1 písm. a\) nařízení o OZEU](#) ve spojení s [čl. 7 odst. 1 písm. b\), c\) a d\) nařízení o OZEU](#). Jelikož se jedná o výjimku, nese **důkazní břemeno** účastník, který se chce na tuto výjimku odvolávat, tj. vlastník napadené ochranné známky. Vlastník napadené ochranné známky je v ideální pozici k tomu, aby předložil důkazy na podporu tvrzení, že jeho ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním této známky (např. pokud jde intenzitu, zeměpisný rozsah, délku užívání a investice do propagace). Pokud se tedy vlastník napadené ochranné známky odvolává na rozlišovací způsobilosti získané užíváním, ale nepředloží o tom důkazy, musí být ochranná známka prohlášena za neplatnou (19/06/2014, spojené věci [C-217/13](#) a [C-218/13](#), Oberbank e.a, EU:C:2014:2012, § 68–71).

Vlastník OZEU se může rovněž podpůrně odvolávat na obhajobu získané rozlišovací způsobilosti a výslovně žádat zrušovací oddělení, aby rozhodlo nejprve o důvodu neplatnosti uvedeném v odvolání ([čl. 59 odst. 1 písm. a\) nařízení o OZEU](#) ve spojení s [čl. 7 odst. 1 písm. b\), c\) nebo d\) nařízení o OZEU](#)).

Zrušovací oddělení obvykle těmto žádostem vyhoví (nevyžadují-li okolnosti jinak, např. když je sporná ochranná známka prohlášena neplatnou z jiných důvodů) a vydá rozhodnutí z důvodu neplatnosti uvedeného v odvolání (jak to umožňuje [čl. 66 odst. 2 nařízení o OZEU](#)). Jestliže to vede k závěru, že se použije [čl. 59 odst. 1 písm. a\) nařízení o OZEU](#) ve spojení s [čl. 7 odst. 1 písm. b\), c\) nebo d\) nařízení o OZEU](#), a jakmile se toto rozhodnutí stane pravomocným, bude sporná část řízení znovu otevřena, aby měl vlastník OZEU možnost předložit důkazy na podporu svého nárokovaní rozlišovací způsobilosti.

Metodické pokyny, [část B, Průzkum, oddíl 4, Absolutní důvody pro zamítnutí, kapitola 14, Rozlišovací způsobilost získaná užíváním](#) ([čl. 7 odst. 3 nařízení o OZEU](#)) obsahují podrobnosti o kritériích, která je třeba použít při posuzování, zda OZEU získala rozlišovací způsobilost užíváním.

Vlastník musí prokázat, že ochranná známka získala rozlišovací způsobilost nejpozději v den žádosti o prohlášení neplatnosti (05/03/2003, [T-237/01](#), BSS, EU:T:2003:54, § 53).

Jsou tedy relevantní rovněž důkazy o rozlišovací způsobilosti i) do data přihlášky OZEU (nebo případně data vzniku práva přednosti), ii) od data přihlášky OZEU (nebo případně data vzniku práva přednosti) do data zápisu, a iii) od data zápisu do data žádosti o prohlášení neplatnosti.

3.3 Nejednání v dobré víře – čl. 59 odst. 1 písm. b) nařízení o OZEU

Nařízení o OZEU považuje neexistenci dobré víry pouze za absolutní důvod **neplatnosti** OZEU, který lze uvádět buď u úřadu, nebo jako protinávrh v řízení o porušení práv. Nejednání v dobré víře proto není relevantní pro přezkumné nebo námitkové řízení (pro námitkové řízení: 17/12/2010, [T-192/09](#), Seve Trophy, EU:T:2010:553, § 50).

3.3.1 Příslušný okamžik

Příslušným okamžikem pro určení toho, zda majitel OZEU nejednal v dobré víře, je **čas podání přihlášky k zápisu**. Je však třeba připomenou níže uvedené skutečnosti.

- Skutečnosti a důkazy datované před podáním lze vzít v úvahu pro interpretaci vlastníkovu záměru k datu podání OZEU. K těmto skutečnostem patří mimo jiné to, zda již existuje zápis známky v členském státě, u úřadu či v jiné jurisdikci, okolnosti, za nichž byla tato známka vytvořena, a její využívání od jejího vytvoření (viz [bod 3.3.2.1](#) níže, třetí odstavec).
- Skutečnosti a důkazy datované po podání lze někdy použít pro interpretaci vlastníkovu záměru k datu podání OZEU, zejména pokud jde o to, zda majitel známku od jejího zápisu užíval (viz [bod 3.3.2.1](#) níže, třetí odstavec).

3.3.2 Pojem neexistence dobré víry

Pojem neexistence dobré víry zmiňovaný v [čl. 59 odst. 1 písm. b\) nařízení o OZEU](#) je autonomním pojmem práva Evropské unie (EU), který by měl mít v EU jednotný výklad (rozhodnutí o předběžné otázce ze dne 27/06/2013, [C-320/12](#), Malaysia Dairy, EU:C:2013:435). V právních předpisech však není definován, vymezen ani jakkoli popsán.

Generální advokátka Sharpston navrhla, aby byl definován jako „chování, které se odchyluje od uznávaných zásad etického chování nebo od poctivých obchodních zvyklostí a zvyklostí v daném odvětví“ (stanovisko generální advokátky Sharpston z 11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).

[Čl. 59 odst. 1 písm. b\) nařízení o OZEU](#) odpovídá cíli obecného zájmu, kterým je zabránit zápisům ochranných známek, které jsou nedovolené nebo v rozporu s poctivými obchodními zvyklostmi a zvyklostmi v daném odvětví. Tyto zápisy jsou v rozporu se zásadou, že právní předpisy EU nelze rozšířit tak, aby se vztahovaly na nedovolené zvyklosti na straně obchodníka, které znemožňují dosáhnout cíle dotčené

právní úpravy (23/05/2019, [T-3/18 a T-4/18](#), ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 33).

Důvod neexistence dobré víry se použije tam, kde je z příslušných a shodujících se indicií zřejmé, že vlastník OZEU podal svou přihlášku nikoli s cílem zapojit se poctivě do konkurence, ale s úmyslem poškodit zájmy třetích stran způsobem, který je v rozporu s poctivými zvyklostmi, nebo s úmyslem získat, aniž by se přitom nutně zaměřil na konkrétní třetí stranu, výlučné právo pro jiné účely než jsou ty, které spadají do funkcí ochranné známky, zejména základní funkce označení původu (12/09/2019, [C-104/18 P](#), STYLO & KOTON (obr.), EU:C:2019:724, § 46).

Aby bylo možné zjistit, zda vlastník v době podání přihlášky jednal v rozporu s dobrou vírou, je nutné provést **celkové posouzení**, v němž musí být přihlédnuto ke všem příslušným faktorům individuálního případu (rozhodnutí o předběžné otázce ze dne 27/06/2013, [C-320/12](#), Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 37), zejména celého seznamu všech výrobků a služeb, u nichž byla známka použita, přestože nebyla pro některé z nich nakonec zapsána. Níže je uveden **neúplný** seznam těchto faktorů.

3.3.2.1 Faktory, které obvykle naznačují neexistenci dobré víry

Judikatura nabízí tři faktory, které jsou zvláště relevantní:

1. **Totožnost nebo podobnost označení:** skutečnost, že OZEU údajně zapsaná při neexistenci dobré víry je totožná nebo podobná s označením, kterého se návrh na prohlášení neplatnosti týká, může být významná pro konstatování neexistence dobré víry. Ačkoli v mnoha případech, kdy je zjištěna neexistence dobré víry, existuje totožnost nebo podobnost se starším označením, nebezpečí záměny není předpokladem neexistence dobré víry (12/09/2019, [C-104/18 P](#), STYLO & KOTON (obr.), EU:C:2019:724, § 51). Totožnost nebo podobnost označení nakonec sama o sobě k prokázání neexistence dobré víry nepostačuje (01/02/2012, [T-291/09](#), Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 90; 28/01/2016, [T-335/14](#), DoggiS, EU:T:2016:39, § 59–60).
2. **Vědomé užívání totožného nebo podobného označení:** skutečnost, že vlastník OZEU věděl nebo si měl být vědom užívání totožného nebo podobného označení třetí stranou pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby může být také významná.

O vědomé užívání se jedná například i tehdy, když účastníci byli navzájem v obchodním vztahu, a tudíž „nemohli nevědět a patrně si byli vědomi, že navrhovatel prohlášení neplatnosti toto označení dlouhou dobu užíval“ (11/07/2013, [T-321/10](#), Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25), když dobré jméno označení, dokonce i „historické“ ochranné známky, bylo obecně známou skutečností (08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 50) nebo když totožnost nebo téměř úplná totožnost mezi napadenou známkou a staršími označeními „zjevně nemůže být náhodná“ (28/01/2016, [T-335/14](#), DoggiS, EU:T:2016:39, § 60).

Existenci vědomého užívání lze **předpokládat** („musí si být vědom“) mimo jiné na základě všeobecné známosti v dotyčném hospodářském odvětví či na základě délky užívání. Čím je toto užívání starší, tím je pravděpodobnější, že majitel OZEU o

tomto užívání věděl (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 39). V závislosti na okolnostech dané věci lze tuto domněnku použít i v případě, že bylo označení zapsáno v zemi mimo EU (28/01/2016, [T-335/14](#), DoggiS, EU:T:2016:39, § 64–71).

Vědomost o existenci totožného nebo podobného staršího označení pro totožné nebo podobné výrobky a služby **sama o sobě nepostačuje** k tomu, aby podpořila zjištění neexistence dobré víry (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40, 48–49). Vždy to závisí na okolnostech případu (například viz 14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 27).

Obdobně okolnost, že přihlašovatel si je při podání přihlášky vědom nebo by si měl být vědom toho, že třetí osoba **v zahraničí užívá ochrannou známku**, kterou lze zaměnit s přihlašovanou ochrannou známkou, nepostačuje **sama o sobě** k prokázání existence nedostatku dobré víry přihlašovatele ve smyslu uvedeného ustanovení (rozhodnutí o předběžné otázce ze dne 27/06/2013, [C-320/12](#), Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 37).

Znalost nebo domněnka znalosti stávajícího označení se nepožaduje tam, kde vlastník OZEU zneužívá systém s úmyslem zabránit **jakémukoli** podobnému označení v uvedení na trh (viz např. umělé prodloužení poshověcí lhůty pro neužívání v bodě 3 písm. e) níže).

3. **Nepoctivý záměr ze strany vlastníka OZEU:** jedná se o subjektivní faktor, který musí být určen na základě objektivních okolností (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42). Opět může být relevantních více faktorů. Viz např. následující scénáře případů.
- Dobrá víra neexistuje, jestliže původní účel přihlášek ochranných známek není správně naplňován a tyto přihlášky jsou podávány spekulativně nebo výlučně za účelem získání finančních náhrad (07/07/2016, [T-82/14](#), LUCEO, EU:T:2016:396, § 145).
 - Neexistence dobré víry se vyvodí v případě, že přihlašovatel OZEU zamýšlel „parazitně“ využívat dobrého jména osoby navrhuující prohlášení neplatnosti (14/05/2019, [T-795/17](#), NEYMAR, EU:T:2019:329, § 51) nebo jeho zapsaných známek a těžit z této pověsti prospěch (08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 56), i v případě, že tyto ochranné známky zanikly (21/12/2015, [R 3028/2014-5](#), PM PEDRO MORAGO (obr.), § 25).
 - Neexistence úmyslu použít ochrannou známku pro některé nebo všechny přihlášené výrobky a služby představuje neexistenci dobré víry v souvislosti s nimi, pokud přihlašovatel OZEU jednal s úmyslem poškodit zájem třetích stran způsobem, který je v rozporu s poctivými zvyklostmi nebo – aniž by se zaměřil na konkrétní třetí stranu – získání výlučného práva pro jiné účely, než které spadají do funkcí ochranné známky. Pokud se neexistence úmyslu užívat ochrannou známku v souladu se základními funkcemi ochranné známky týká pouze určitých výrobků nebo služeb uvedených v přihlášce, představuje přihláška neexistenci dobré víry pouze v rozsahu, v němž se týká těchto výrobků nebo služeb (29/01/2020, [C-371/18](#), SKY, EU:C:2020:45, § 81; 11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 44; 07/07/2016, [T-82/14](#), LUCEO, EU:T:2016:396,

§ 126). Avšak existuje-li obchodní logika pro podání přihlášky OZEU a lze předpokládat, že vlastník OZEU měl skutečně v úmyslu užívat označení jako ochrannou známku pro výrobky, o jejichž ochranu žádá, naznačovalo by to, že žádný nepoctivý úmysl neexistoval. Například by se mohlo jednat o případ, kdy měl vlastník OZEU obchodní pobídku, aby širší měrou chránil ochrannou známku, například zvýšením počtu členských států, v nichž vlastník generuje obrát z výrobků prodávaných pod touto známkou (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 20, 23).

- d. Existence přímého nebo nepřímého vztahu mezi účastníky před podáním žádosti o OZEU, např. vztahu před, během a po uzavření smlouvy (zbytkový) vztah, může rovněž naznačovat, že vlastník OZEU nejednal v dobré víře (01/02/2012, [T-291/09](#), Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 85–87; 11/07/2013, [T-321/10](#), Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25–32). Zápis označení vlastníka OZEU jeho vlastním jménem může být v takových případech podle okolností považován za porušení poctivých obchodních a podnikatelských praktik.
- e. Neexistence dobré víry byla konstatována v případě, že se vlastník OZEU pokouší uměle prodloužit odkladnou lhůtu pro neužívání, například podáním opakované přihlášky starší OZEU s cílem předejít ztrátě práv v důsledku neužívání (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 27). Tento případ je třeba odlišovat od situace, v níž se vlastník OZEU v souladu s běžnými obchodními praktikami snaží chránit variace svého označení, např. když se logo vyvíjí (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 36 et seq.).
- f. Neexistence dobré víry byla konstatována v případě, že vlastník OZEU podal na sebe navazující sled přihlášek k zápisu národních ochranných známek, které mu měly zajistit blokující postavení pro období přesahující lhůtu na rozmyšlenou v délce šesti měsíců stanovenou v [čl. 34 odst. 1 nařízení o OZEU](#), a dokonce poshověcí lhůtu v délce pěti let stanovenou v [čl. 58 odst. 1 písm. a\) nařízení o OZEU](#) (07/07/2016, [T-82/14](#), LUCEO, EU:T:2016:396, § 51).
- g. Žádost o finanční odškodnění předložená vlastníkem OZEU vůči navrhovateli prohlášení neplatnosti může vést ke zjištění neexistence dobré víry, pokud existují důkazy o tom, že vlastník OZEU věděl o existenci staršího totožného nebo podobného označení a očekával, že obdrží návrh na finanční odškodnění od navrhovatele prohlášení neplatnosti (08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 72).

Kromě výše uvedených faktorů patří mezi **jiné potenciálně relevantní faktory** pro posouzení neexistence dobré víry stanovené judikaturou a/nebo praxí úřadu faktory uvedené zde.

1. Okolnosti, za nichž bylo napadené označení vytvořeno, užívání označení od jeho vytvoření, obchodní logika motivující podání přihlášky k zápisu tohoto označení jako OZEU a sled událostí vedoucí k podání této přihlášky (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 21 et seq.; 08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 39; 26/02/2015, [T-257/11](#), COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68).
2. Povaha známky, o níž se žádá. Pokud je označení, u něhož se žádá o zápis, tvořeno celým tvarem a balením výrobku, pak skutečnost, že vlastník OZEU nejednal v okamžiku podání žádosti v dobré víře, může být zjištěna snáze, pokud je

svoboda konkurenta ve výběru tvaru výrobku a jeho balení omezena technickými a obchodními faktory, s tím výsledkem, že vlastník OZEU může svým konkurentům zabránit nejen v používání identického nebo podobného označení, ale i v uvádění srovnatelných výrobků na trh (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 50).

3. Míra vnitřní nebo získané rozlišovací způsobilosti, již se těší označení navrhovatele prohlášení neplatnosti a označení vlastníka OZEU, jakož i stupeň dobrého jména, i když je pouze zbytkové (08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 40, 46 a 49).
4. Skutečnost, že národní známka, na níž vlastník OZEU zakládá uplatnění práva přednosti, byla prohlášena za neplatnou z důvodu neexistence dobré víry (30/07/2009, [R 1203/2005-1](#), BRUTT).

Konečně pak judikatura a/nebo úřad určily řadu faktorů, které, jsou-li zváženy samostatně, nepostačují ke konstatování neexistence dobré víry, ale v kombinaci s jinými relevantními faktory (které je třeba určit zvlášť pro každý jednotlivý případ) mohou svědčit o neexistenci dobré víry.

- Skutečnost, že starší velmi podobná OZEU byla zrušena pro výrobky nebo služby v řadě tříd, není sama o sobě dostatečným důvodem pro vyvozování závěrů o záměrech vlastníka OZEU v době podání přihlášky OZEU pro stejné výrobky nebo služby (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 45).
- Skutečnost, že přihláška napadené OZEU je podána tři měsíce před uplynutím odkladné lhůty pro starší OZEU, není dostatečným důvodem pro popření faktorů, které ukazují, že záměrem vlastníka OZEU bylo podat žádost o modernizovanou ochrannou známku pro aktualizovaný seznam služeb (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 50 a 51).
- Podání návrhu na prohlášení neplatnosti označení navrhovatele prohlášení neplatnosti je legitimním výkonem výhradního práva vlastníka OZEU a nemůže samo o sobě dokládat jakýkoli nepoctivý záměr z jeho strany (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 66).
- Skutečnost, že po úspěšném zápisu příslušné OZEU vlastník OZEU rozešle formální výzvu ostatním účastníkům, aby přestali používat podobné označení v jejich obchodních vztazích, sama o sobě nenaznačuje, že nejednal v dobré víře. Taková žádost spadá do rozsahu práv souvisejících se zápisem OZEU; viz [článek 9 nařízení o OZEU](#) (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 33). Avšak v případě okolností, kdy je žádost spojena s jinými faktory (např. neužívání ochranné známky), může se jednat o faktor nasvědčující záměru zabránit jinému účastníkovi vstoupit na trh.
- V případech, kdy vlastník OZEU vlastní více než jednu ochrannou známku, pouhá skutečnost, že rozdíly mezi spornou OZEU a předchozí zapsanou OZEU téhož vlastníka jsou natolik nevýznamné, že je průměrný spotřebitel nepostřehne, nemůže sama o sobě prokázat, že v případě napadené OZEU se jedná o pouhou opakovanou přihlášku neučiněnou v dobré víře (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 33–34).

3.3.2.2 Faktory, které obvykle nenaznačují neexistenci dobré víry

Judikatura určila několik faktorů, které obecně zpravidla nenaznačují neexistenci dobré víry.

- Prodloužení ochrany národní ochranné známky zápisem této známky jako OZEU spadá do běžné obchodní strategie společností (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 23; 01/02/2012, [T-291/09](#), Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 58).
- Neexistenci dobré víry nelze určit na základě délky seznamu výrobků a služeb uvedených v přihlášce k zápisu (07/06/2011, [T-507/08](#), 16PF, EU:T:2011:253, § 88). Zpravidla je legitimní, když podnik usiluje o zápis známky nejen pro kategorie výrobků a služeb, které prodává v době podání přihlášky, ale i pro další kategorie výrobků a služeb, které hodlá prodávat v budoucnosti (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 25; 07/06/2011, [T-507/08](#), 16PF, EU:T:2011:253, § 88). Jak je však vysvětleno v odst. 3 písm. c) [bodů 3.3.2.1 \(Faktory, které obvykle naznačují neexistenci dobré víry\)](#), zápis ochranné známky přihlašovatelem bez jakéhokoli úmyslu ji používat pro výrobky a služby, na které se tento zápis vztahuje, může představovat neexistenci dobré víry, pokud pro zápis neexistuje žádné zdůvodnění (29/01/2020, [C-371/18](#), SKY, EU:C:2020:45, § 77).
- Skutečnost, že se vlastník několika národních známek rozhodne požádat o OZEU pouze pro jednu, a nikoli pro všechny, nemůže svědčit o tom, že nejednal v dobré víře. Rozhodnutí chránit známku na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU je volbou určenou obchodní strategií vlastníka. Úřadu ani soudu nepřísluší do této volby zasahovat (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 29).
- Pokud se označení těší dobrému jménu na vnitrostátní úrovni a vlastník zažádá o OZEU, může rozsah dobrého jména označení ospravedlnit vlastníkův zájem o zajištění širší právní ochrany (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 51–52).
- Podání návrhu na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti starší ochranné známky v době, kdy probíhá námitkové řízení týkající se této starší ochranné známky, není důkazem o neexistenci dobré víry (25/11/2014, [T-556/12](#), KAISERHOFF (fig.) / KAISERHOFF, EU:T:2014:985, § 12).

3.3.3 Důkaz neexistence dobré víry

V řízení o prohlášení neplatnosti podle [článku 59 nařízení o OZEU](#) **omezí úřad své šetření na důvody a návrhy předložené účastníky (čl. 95 odst. 1 druhá věta nařízení o OZEU)**.

Navrhovatel prohlášení neplatnosti musí prokázat okolnosti, které umožňují dojít k závěru, že byla OZEU užita při neexistenci dobré víry. Dobrá víra přihlašovatele OZEU se předpokládá až do prokázání opaku (23/05/2019, [T-3/18 a T-4/18](#), ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 34 a judikatura zde citovaná).

Pokud úřad zjistí, že objektivní okolností případu mohou vést k vyvrácení domněnky dobré víry, je na vlastníkově OZEU, aby poskytl věrohodné vysvětlení, pokud jde o cíle

a obchodní logiku sledovanou přihláškou této ochranné známky (23/05/2019, [T-3/18 a T-4/18](#), ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 36–37).

3.3.4 Vztah k dalším ustanovením nařízení o OZEU

Zatímco [čl. 8 odst. 3 nařízení o OZEU](#) je projevem zásady, že obchodní transakce musí být prováděny v dobré víře, [čl. 59 odst. 1 písm. b\) nařízení o OZEU](#) je obecným vyjádřením této zásady (viz s. 4 a násl. metodických pokynů, [část C, Námitky, oddíl 3, Neoprávněné podání přihlášky jednatelem vlastníka ochranné známky \(čl. 8 odst. 3 nařízení o OZEU\)](#)).

3.3.5 Rozsah neplatnosti

Podle [čl. 59 odst. 3 nařízení o OZEU](#) mohou absolutní důvody neplatnosti uvedené v [čl. 59 odst. 1 nařízení o OZEU](#) existovat v závislosti na okolnostech pouze pro některé výrobky a služby, pro které byla napadená ochranná známka zapsána.

Navrhovatel prohlášení neplatnosti může určit rozsah návrhu na prohlášení neplatnosti. Pokud zpochybní pouze některé výrobky a služby, na které se vztahuje napadená OZEU, omezí úřad své posouzení na tyto výrobky a služby.

Rozsah prohlášení neplatnosti na základě zjištění neexistence dobré víry bude stanoven na základě důkazů a argumentů předložených navrhovatelem prohlášení neplatnosti a bude záviset na povaze konkrétního chování, které představuje neexistenci dobré víry.

Například:

- pokud je zjištěna neexistence dobré víry, protože napadená OZEU byla podána s úmyslem vytvořit sdružení s navrhovatelem prohlášení neplatnosti (14/05/2019, [T-795/17](#), NEYMAR, EU:T:2019:329, § 55), OZEU bude obvykle prohlášena za neplatnou v celém rozsahu,
- je-li zjištěna neexistence dobré víry z důvodu neexistence úmyslu užívat ochrannou známku, může být OZEU prohlášena za neplatnou pouze částečně, pokud navrhovatel prohlášení neplatnosti nemůže adekvátně prokázat, že se taková neexistence dobré víry vztahuje na všechny výrobky a služby (29/01/2020, [C-371/18](#), SKY, ECLI:EU:C:2020:45, § 81).

3.4 Absolutní důvody neplatnosti pro kolektivní ochranné známky EU

Kromě důvodů neplatnosti vysvětlených výše, jež stanoví článek [59](#) a [60](#) nařízení o OZEU, bude kolektivní ochranná známka EU, která byla zapsána v rozporu s [článkem 76 nařízení o OZEU](#) prohlášena za neplatnou na návrh předložený úřadu v těchto případech:

- pokud nejsou splněny podmínky článku [74](#) a [75](#) nařízení o OZEU nebo pokud jsou pravidla pro užívání známek v rozporu s veřejným pořádkem nebo s dobrými mravy,

- hrozí-li nebezpečí, že bude veřejnost klamána, pokud jde o povahu nebo význam ochranné známky, zejména pokud je schopna vyvolat dojem, že je něčím jiným než kolektivní ochrannou známkou.

[Čl. 76 odst. 3 nařízení o OZEU](#) ve spojení s [článkem 82 nařízení o OZEU](#) *in fine* objasňuje, že pokud vlastník změní pravidla užívání tak, aby splňovala podmínky odstavců [1](#) a [2](#) výše, nebude tato kolektivní ochranná známka EU zamítnuta.

3.5 Absolutní důvody neplatnosti pro certifikační ochranné známky EU

[Článek 92 nařízení o OZEU](#) stanoví, že certifikační ochranná známka EU zapsaná v rozporu s [článkem 85 nařízení o OZEU](#) (tj. pokud nejsou splněny podmínky uvedené v článku [83](#) a [84](#) nařízení o OZEU) bude prohlášena za neplatnou, ledaže vlastník vyhoví změnou pravidel pro užívání známky požadavkům uvedeným v [článku 85 nařízení o OZEU](#).

4 Relativní důvody neplatnosti

4.1 Úvod

[Článek 60 nařízení o OZEU](#) umožňuje vlastníkům starších práv žádat o prohlášení neplatnosti OZEU v rozsahu situací (důvodů), které jsou blíže popsány níže.

- Stejně důvody jako v námitkovém řízení:
 - starší ochranná známka ve smyslu [čl. 8 odst. 2 nařízení o OZEU](#) je totožná s napadenou OZEU nebo je jí podobná a vztahuje se na identické nebo podobné výrobky a služby nebo má dobré jméno ([čl. 60 odst. 1 písm. a\) nařízení o OZEU](#) ve spojení s [čl. 8 odst. 1 písm. a\) nebo b\) a čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#)),
 - ochranná známka, která byla přihlášena bez souhlasu jednatelem nebo zástupcem jejího vlastníka ([čl. 60 odst. 1 písm. b\) nařízení o OZEU](#) ve spojení s [čl. 8 odst. 3 nařízení o OZEU](#)),
 - na základě nezapsané ochranné známky nebo jiného označení užívaného v obchodním styku může být zneplatněn zápis OZEU, pokud vnitrostátní právní předpisy umožňují vlastníkově starší nezapsané ochranné známky nebo jiného označení zakázat užívání pozdější OZEU ([čl. 60 odst. 1 písm. c\) nařízení o OZEU](#) ve spojení s [čl. 8 odst. 4 nařízení o OZEU](#)),
 - na základě označení původu nebo zeměpisného označení může být zneplatněn zápis OZEU, pokud právní předpisy EU nebo vnitrostátní právní předpisy umožňující osobám oprávněným podle příslušných právních předpisů vykonávat svá práva vyplývající z označení původu nebo zeměpisného označení s cílem zakázat užívání pozdější OZEU ([čl. 60 odst. 1 písm. d\) nařízení o OZEU](#) ve spojení s [čl. 8 odst. 6 nařízení o OZEU](#)),

- dodatečný důvod na základě **jiného staršího práva** v rozsahu, v jakém právo EU nebo vnitrostátní právní předpisy (včetně práv odvozených z mezinárodních dohod s účinkem pro některý stát) opravňují vlastníka zakázat užívání napadené OZEU ([čl. 60 odst. 2 nařízení o OZEU](#)), zejména:
 - právo na jméno,
 - právo k vlastní podobě,
 - právo autorské,
 - právo k průmyslovému vlastnictví.

Tyto **důvody** jsou více rozvedeny níže (body [4.2](#) a [4.3](#)).

Jako v námitkovém řízení může vlastník napadené OZEU požadovat, aby navrhovatel prohlášení neplatnosti předložil **důkaz o řádném užívání** své starší ochranné známky. Náležitosti týkající se příslušného období pro posouzení řádného užívání v řízení o prohlášení neplatnosti jsou vysvětleny v [bodu 4.4](#) níže.

A konečně nařízení o OZEU obsahuje řadu ustanovení, kterých se může vlastník OZEU dovolávat proti návrhu na prohlášení neplatnosti v závislosti na typu dovolávaného staršího práva (např. zda se jedná o starší OZEU nebo národní ochrannou známku, či nikoli). Tato ustanovení jsou vysvětlena níže v [bodě 4.5](#).

4.2 Důvody podle čl. 60 odst. 1 nařízení o OZEU

4.2.1 Normy, které je třeba použít

Věcné podmínky pro posouzení staršího práva podle [čl. 60 odst. 1 nařízení o OZEU](#) ve spojení s [článkem 8 nařízení o OZEU](#) jako relativní důvod prohlášení neplatnosti jsou stejné jako v námitkovém řízení. V souladu s tím by měla být použita praktická pravidla týkající se odpovídajícího důvodu námítky.

4.2.2 Okamžik, který je třeba vzít v úvahu

4.2.2.1 Pro posouzení zvýšené rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména

V souladu s námitkovým řízením musí v řízení o prohlášení neplatnosti navrhovatel prohlášení neplatnosti uplatňující zvýšenou rozlišovací způsobilost nebo dobré jméno prokázat, že jeho starší právo získalo **zvýšenou rozlišovací způsobilost nebo dobré jméno** ke dni **podání** napadené přihlášky OZEU, s případným zohledněním uplatňovaného práva přednosti. Kromě toho musí dobré jméno nebo zvýšená rozlišovací způsobilost starší známky stále existovat v době **přijetí rozhodnutí o neplatnosti**.

V námitkovém řízení se vzhledem ke krátké lhůtě mezi podáním přihlášky OZEU a rozhodnutím o námitce běžně předpokládá, že v době rozhodnutí zvýšená rozlišovací způsobilost nebo dobré jméno starší známky stále existuje (viz metodické pokyny, [část C, Námitky, oddíl 5, Ochranné známky s dobrým jménem \(čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU\)](#)). V řízení o prohlášení neplatnosti může však být tato lhůta značná. V tomto

případě musí navrhovatel prohlášení neplatnosti prokázat, že jeho starší právo má v době přijímání rozhodnutí o neplatnosti stále zvýšenou rozlišovací způsobilost nebo dobré jméno.

4.2.2.2 Přihláška na základě čl. 60 odst. 1 písm. c) nařízení o OZEU ve spojení s čl. 8 odst. 4 nařízení o OZEU

V případě návrhu na prohlášení neplatnosti na základě [čl. 60 odst. 1 písm. c\) nařízení o OZEU](#) ve spojení s [čl. 8 odst. 4 nařízení o OZEU](#) musí navrhovatel prohlášení neplatnosti prokázat **užívání staršího označení v obchodním styku, jehož význam není pouze místní k datu podání** napadené OZEU (nebo případně ke dni vzniku práva přednosti). V **řízení o prohlášení neplatnosti** musí navrhovatel rovněž prokázat, že bylo označení užíváno v obchodním styku, jehož význam není pouze místní, v jiný okamžik, totiž v **době podání návrhu na prohlášení neplatnosti**. Tato podmínka vyplývá ze znění [čl. 60 odst. 1 písm. c\) nařízení o OZEU](#), které uvádí, že ochranná známka Evropské unie se prohlašuje za neplatnou, „pokud **existuje** starší právo uvedené v [čl. 8 odst. 4](#) a jsou splněny podmínky stanovené v uvedeném odstavci“ (05/10/2004, 606 C a 03/08/2011, [R 1822/2010-2](#), BABY BAMBOLINA (fig.), § 15). Jakmile je tento požadavek prokázán, považuje se za splněný **v době přijímání rozhodnutí o neplatnosti**, neexistují-li důkazy o opaku (např. strana se dovolává názvu společnosti, ale společnost již neexistuje).

O dalších zvlátnostech týkajících se **odůvodnění a přípustnosti** pojednávají metodické pokyny, [část D, Zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti, oddíl 1, Řízení o zrušení nebo o prohlášení neplatnosti](#).

4.3 Důvody podle čl. 60 odst. 2 nařízení o OZEU – jiná starší práva

OZEU může být na základě níže uvedených práv prohlášena za neplatnou, pokud užívání ochranné známky může být zakázáno na základě práva EU nebo vnitrostátních právních předpisů upravujících jejich ochranu. Toto **není úplný seznam** těchto starších práv.

[Čl. 60 odst. 2 nařízení o OZEU](#) platí pouze v případě, že uplatňovaná práva jsou takové povahy, že nejsou považována za typická práva uplatňovaná ve zrušovacím řízení podle [čl. 60 odst. 1 nařízení o OZEU](#) (13/12/2011, [4 033 C](#), § 12).

4.3.1 Právo na jméno / právo k vlastní podobě

Ne všechny členské státy chrání právo osoby na jméno nebo právo k vlastní podobě. Přesný rozsah ochrany práva vyplývá z vnitrostátních právních předpisů (např. je-li právo chráněno bez ohledu na výrobky a služby, na které se napadená známka vztahuje).

Navrhovatel prohlášení neplatnosti musí předložit příslušné **platné vnitrostátní právní předpisy** a poskytnout **přesvědčivý soubor argumentů**, proč by podle příslušného

vnitrostátního práva úspěšně zabránil užívání napadené známky. Pouhý odkaz na vnitrostátní právní předpisy nebude považován za dostatečný: úkolem úřadu není argumentovat jménem navrhovatele (05/07/2011, [C-263/09 P](#), Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

Starší právo	Napadené označení	Věc č.
TELESIS	TELESIS	08/03/2011, R 134/2009-2
<i>Právo na jméno podle rakouského práva</i> Podle rakouského práva (§ 43 AGBG) „osoba, jejíž právo na užívání vlastního jména bylo napadeno nebo jejíž jméno je užíváno bez řádného souhlasu k její újmě, čímž se porušují její chráněné zájmy, může požádat porušovatele, aby upustil od tohoto užívání a uhradil vzniklou škodu. Tato ochrana platí i pro rozlišovací označení obchodníků, i když se odlišují od civilního jména příslušného obchodníka [...]. I když § 43 AGBG může rovněž platit pro jméno obchodníka, rozsah ochrany nepřekračuje hranice působení užívaného označení. Zbýlé napadené služby jsou odlišné od služeb staršího práva, protože [...] se týkají odlišných oborů činnosti (body 61–63). Proto nebyly požadavky podle rakouských právních předpisů splněny a žádost o prohlášení neplatnosti na základě čl. 53 odst. 2 písm. a) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 60 odst. 2 písm. a) nařízení o OZEU] ve spojení s rakouským právem byla zamítnuta.		

Starší právo	Napadené označení	Věc č.
„MARQUÉS DE BALLESTAR“ šlechtický titul (título nobiliario)		03/12/2009, R 1288/2008-1
<i>Právo na jméno podle španělského práva</i> Ve Španělsku jsou šlechtické tituly chráněny zákonem č. 1/1982, jako by se jednalo o osobní jména. Navrhovatelka zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti prokázala, že tento šlechtický titul existuje a že je jeho držitelkou. Ochranná známka Evropské unie zahrnuje malý erb a slova MARQUÉS DE BALLESTAR velkými písmeny. Víno by nebylo možné v jakémkoli obchodním styku správně identifikovat bez uvedení slov MARQUÉS DE BALLESTAR. Právo vyplývající z OZEU zahrnuje její užívání těmito způsoby: umístění na obal výrobku, uvedení výrobku s ochrannou známkou na trh a veřejné užívání (článek 9 nařízení o OZEU). Proto užívání ochranné známky je užíváním „pro reklamní, obchodní nebo podobné účely“ ve smyslu čl. 7 odst. 6 zákona 1/1982. Protože zákon toto užívání považuje za „protiprávní narušování“, byla by přípustná ochrana podle čl. 9 odst. 2 téhož zákona. Tento článek umožňuje přijetí opatření pro „ukončení protiprávního narušování“. OZEU musí být prohlášena za neplatnou, protože její užívání lze zakázat v důsledku práva na jméno v souladu se španělskými právními předpisy na ochranu práva na důstojné osobní a rodinné soukromí a na vlastní zobrazení (body 14 a násl.).		

Starší právo	Napadené označení	Věc č.
DEF-TEC	DEF-TEC	11/08/2009, R 871/2007-4
<i>Právo na jméno podle německého práva</i> Odvolací senát se domnívá, že „podle § 12 BGB by mohlo být případně chráněno jméno navrhovatele zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti, tj. „DEF-TEC Defense Technology GmbH“, ale nikoli označení „DEF-TEC“, které není jménem navrhovatele zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti. [...] zápis a případné užívání označení „DEF-TEC“ jako ochranné známky na pepřových sprejích nemůže porušovat právo na jméno navrhovatele zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti. [...] § 12 BGB chrání jména fyzických osob, a protože neexistuje absolutní zákaz používání jména, které je podobné jménu jiné osoby, je jeho ochrana omezena na případy, kdy je právo na jméno jiné osoby odepřeno nebo zneužito [...] a na rozšířené použití § 12 BGB na jména právnických osob nelze uplatnit žádné jiné ustanovení [...] Návrh prohlášení neplatnosti je zamítnut u všech uplatňovaných starších práv“ (bod 38 a násl.).		

Starší právo	Napadené označení	Věc č.
Osobnostní práva Michaela Jacksona		17/07/2013, R 944/2012-2
Osobnostní práva Michaela Jacksona		17/07/2013, R 878/2012-2

Právo k vlastní podobě podle německého práva

Návrh na prohlášení neplatnosti byl založen na právu k vlastní podobě v Německu podle německého vnitrostátního práva, konkrétně pak na § 823 a 1004 německého občanského zákoníku (BGB) ve spojení s články 1 a 2 německé ústavy.

Odvolací senát shledal, že slavná osobnost (Michael Jackson) je v napadené OZEU rozeznatelný kvůli vlastnostem vyplývajícím z vyobrazení, které jsou pro něho typické, a kvůli textu, který vyobrazení doprovází. Toto užívání se podle německé judikatury považuje za užívání práva na vyobrazení, což je zvláštní forma obecných osobnostních práv chráněných německým právem. Odvolací senát dospěl k závěru, že navrhovatelé zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti prokázali dostatečně, že právo na vlastní vyobrazení je zvláštní formou osobnostních práv chráněných německým právem, že užívání napadené OZEU vlastníkem OZEU porušuje práva ohledně vyobrazení Michaela Jacksona a že navrhovatelé zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti jsou oprávněni zakázat toto užívání podle německého práva, jak bylo rozpracováno v německé judikatuře. Proto je nutné potvrdit žádost o prohlášení neplatnosti napadené OZEU v celém rozsahu...

4.3.2 Autorské právo

Podle [čl. 60 odst. 2 písm. c\) nařízení o OZEU](#) je ochranná známka Evropské unie prohlášena za neplatnou na návrh podaný úřadu, může-li být užívání takové ochranné známky zakázáno na základě jiného staršího práva podle právních předpisů EU nebo vnitrostátního práva upravujících její ochranu, a zejména autorského práva.

Ačkoli zákonodárce EU harmonizoval některé aspekty ochrany autorského práva (viz [směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES](#) ze dne 22/05/2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti, Úř. věst. L 167, 22/06/2001, s. 10–19), není dosud plně harmonizováno autorské právo členských států, ani neexistuje jednotné autorské právo Evropské unie. Všechny členské státy jsou však vázány *Bernskou úmluvou o ochraně literárních a uměleckých děl* a *Dohodou o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví* (Dohoda TRIPS).

Navrhovatel prohlášení neplatnosti musí předložit příslušné **platné vnitrostátní právní předpisy** a poskytnout **přesvědčivý soubor argumentů**, proč by byl podle příslušného vnitrostátního práva úspěšný v zabránění užívání napadené známky. Pouhý odkaz na vnitrostátní právní předpisy nebude považován za dostatečný: úkolem úřadu není argumentovat jménem navrhovatele (viz analogicky rozsudek ze dne 05/07/2011, [C-263/09 P](#), Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

Pojem ochrany autorských práv platí bez ohledu na výrobky a služby, na něž se vztahuje ochranná známka. Vyžaduje pouze neoprávněné zobrazení nebo úpravu chráněného díla nebo jeho části v napadané ochranné známce. Z toho vyplývá, že podobnost pro účely posouzení nebezpečí záměny není relevantní zkouškou, kterou je třeba použít.

Starší právo	Napadené označení	Věc č.
		09/09/2010, R 1235/2009-1
<i>Autorské právo podle italského práva</i> Odvolací senát uvádí, že tento důvod neplatnosti je relativní, a proto se ho mohou dovolávat pouze majitelé starších práv – nebo jiné strany, umožňují-li to právní předpisy upravující tato práva (čl. 56 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 63 odst. 1 písm. c) nařízení o OZEU]). Uplatňovaným právem je v tomto případě právo autorské. Proto strana oprávněná k jednání je majitelem autorského práva ke květinovému vzoru nebo jiná strana oprávněná právními předpisy upravujícími autorské právo. Navrhovatel prohlášení neplatnosti uznává, že vlastnictví autorského práva k designu „patří třetím stranám“ (ve skutečnosti jedné třetí straně: společnosti Corel Corporation z odvětví grafického designu). Navrhovatel prohlášení neplatnosti nevlastní právo, které se snaží uplatňovat. Má pouze právo užívat clip art s květinovým motivem, a to výhradně pro soukromé účely. Důvod byl zamítnut (bod 32 a násl.).		

Starší právo	Napadené označení	Věc č.
		30/06/2009, R 1757/2007-2
<i>Autorské právo podle francouzského práva</i> „[...] samotná skutečnost, že stylizace písmena „G“ je „jednoduchá“, nevylučuje její ochranu podle francouzského autorského práva ... Pro ochranu duševních děl postačuje, že se jedná o „originál“ [...] Je sice pravdou, že napadená OZEU není přesnou kopií staršího díla, ale je třeba vzít v úvahu, že částečná reprodukce a úprava bez souhlasu majitele autorského práva je rovněž zakázána. Právě o tento případ se zde podle názoru senátu jedná. Napadená OZEU má všechny podstatné charakteristické rysy staršího díla: samostatné velké písmeno „G“ tvořené přímými, silnými, černými liniemi, v přesně pravoúhlém vyrovnaném tvaru [...] písmeno „G“ napadené OZEU je tvořeno silnou, černou linií stejné šířky a jeho vnitřní část zasahuje více dovnitř než v případě staršího díla. Rozdíly v těchto malých detailech však představují minimální změny, které nepostihují překrývání podstatných charakteristických rysů staršího díla, totiž samostatného velkého písmena „G“ s přesně pravoúhlým, zploštělým tvarem a silnými, černými liniemi [...]. Protože částečná reprodukce nebo úprava staršího díla byla provedena bez souhlasu majitele, je nezákonná. Proto musí být napadené rozhodnutí zrušeno a návrh na prohlášení neplatnosti [...] musí být potvrzen“ (bod 33 a násl.).		

Starší právo	Napadené označení	Věc č.
--------------	-------------------	--------

		16/05/2012, R 1925/2011-4
---	---	--

Autorské právo podle německého práva

„Podle § 1 německého zákona o autorském právu se ochrana v rámci autorského práva uděluje „autorům“ „literárních, vědeckých nebo uměleckých děl“. V § 2 zákona jsou pak vyjmenovány různé druhy děl, které se považují za umělecké dílo. Podle § 16 a násl. chrání autorské právo autora. Za předpokladu, že nárokovaný předmět představoval „dílo“ ve smyslu těchto ustanovení, se navrhovatel zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti nepodařilo prokázat a doložit, kdo je jeho autorem a jak navrhovatel zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti (právnícká osoba se sídlem v Japonsku) získal výhradní práva od autora“ (body 12–13). Odvolací senát zkoumal všechny tyto aspekty. Kromě toho jsou popisovány rozdíly mezi podobností ochranné známky a kopírováním pro účely porušení autorského práva. Navrhovatel zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti obě koncepce sloučil (body 22–24).

Starší právo	Napadené označení	Věc č.
		05/03/2012, 5377 C

Autorské právo podle práva Spojeného království

Čl. 1 odst. 1 písm. a) zákona Spojeného království o patentech vzorů podle autorského práva z roku 1988 (Copyright Designs Patents Act, CDPA) stanoví, že autorské právo vyplývá z původních uměleckých děl. Čl. 4 odst. 1 CDPA definuje „umělecké dílo“ jako „grafické dílo, fotografii, sochu nebo koláž bez ohledu na uměleckou kvalitu“. Čl. 4 odst. 2 definuje „grafické dílo“ jako dílo zahrnující „malbu, kresbu, diagram, mapu, tabulku [...] plán [...] rytinu, lept, litografii, dřevořezbu nebo podobné dílo“. Zrušovací oddělení na počátku rozhodlo, že navrhovatelé prokázali, že obě loga byla vytvořena jejich autory v době před podáním přihlášky OZEU. Je možné se domnívat, že sporné vzory splňují rovněž hmotněprávní normy ochrany ve Spojeném království. Podobnosti jsou „původní a natolik příznakové, aby bylo možné dospět k závěru, že jedno označení bylo okopírováno od toho druhého“, neboli jinými slovy, podobnosti jsou „dostatečně četné a rozsáhlé, aby odůvodnily závěr, že došlo ke kopírování“. Podobnosti mezi autorskými právy a napadenou OZEU jsou tudíž dostatečně blízké, četné a rozsáhlé na to, aby se jednalo o výsledek kopírování, nikoliv náhody. Z výše uvedených důvodů musí být napadená OZEU prohlášena za neplatnou, jelikož její užívání může být zakázáno podle čl. 16 odst. 3 CDPA, který se použije na základě [čl. 53 odst. 2 písm. c\) nařízení č. 207/2009](#) [nyní [čl. 60 odst. 2 písm. c\) nařízení o OZEU](#)] (body 36–49).

4.3.3 Jiná práva k průmyslovému vlastnictví

Mohou být rovněž uplatňována jiná práva k průmyslovému vlastnictví a starším dílům, a to na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni Evropské unie, jako např. zapsaný (průmyslový) vzor Společenství (ZPVS).

Navrhovatel prohlášení neplatnosti musí předložit příslušné platné vnitrostátní právní předpisy a poskytnout přesvědčivý soubor argumentů, proč by byl podle příslušného vnitrostátního práva úspěšný v zabránění užívání napadené známky. Pouhý odkaz na vnitrostátní právní předpisy nebude považován za dostatečný: úkolem úřadu není argumentovat jménem navrhovatele (viz analogicky rozsudek ze dne 05/07/2011, [C-263/09 P](#), Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

V případě ZPVS není třeba dokazovat, jakou ochranu právní předpisy poskytují. Zrušovací oddělení aplikuje normy příslušného práva Evropské unie v oblasti průmyslových vzorů.

Starší právo	Napadené označení	Věc č.
 (starší RCD)	 (tvar čajového sáčku)	14/02/2012, R 2492/2010-2

„Čl. 19 odst. 1 nařízení Rady o (průmyslových) vzorech Společenství (dále jen „nařízení o PVS“) uvádí, že zapsaný (průmyslový) vzor Společenství poskytuje jeho majiteli výlučné právo jej užívat a zabránit třetí osobě užívat ho bez jeho souhlasu. Výše zmíněné užívání zahrnuje zejména výrobu, nabízení, uvádění na trh, dovoz, vývoz nebo používání výrobku, v němž je (průmyslový) vzor ztělesněn nebo u něhož je použit, jakož i skladování takového výrobku pro tyto účely. Podle čl. 10 odst. 1 nařízení o PVS se rozsah ochrany práva k (průmyslovému) vzoru vztahuje na jakýkoliv (průmyslový) vzor, který nezapůsobí na informovaného uživatele odlišným celkovým dojmem. Starší ZPVS a napadená OZEU působí odlišným celkovým dojmem. [...] Kromě toho se uvádí, že starší ZPVS přináší další rozdíly, jako např. přítomnost výrazné základny, která není součástí napadené OZEU. Odvolací senát proto potvrzuje nález zrušovacího oddělení, že práva vyplývající ze ZPVS č. 241 427 podle čl. 19 odst. 1 nařízení o PVS nelze uplatňovat proti napadené OZEU“ (body 59–64).

4.4 Neužívání starší známky

Podle [čl. 64 odst. 2 a 3 nařízení o OZEU](#) platí, že je-li **starší známka zapsána pět nebo více let** v okamžiku podání návrhu na prohlášení neplatnosti, může vlastník OZEU požádat vlastníka starší známky o předložení důkazů, že starší známka byla řádně užívána v EU v souvislosti s výrobky nebo službami, pro něž je zapsána, nebo že existují řádné důvody pro neužívání.

Podle [čl. 19 odst. 2 přeneseného nařízení o OZEU](#) ve spojení s [čl. 10 odst. 3 přeneseného nařízení o OZEU](#) údaje a důkazy o užívání musí uvádět místo, čas, rozsah a povahu užívání starší ochranné známky u výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána a na nichž je založen návrh na prohlášení neplatnosti.

Praktická pravidla **hmotněprávního posouzení** důkazu o užívání starších práv v námitkovém řízení jsou platná i pro posouzení důkazu o užívání v řízení o prohlášení neplatnosti (viz metodické pokyny, [část C, Námitky, oddíl 7, Důkaz o užívání](#)). Zejména pokud vlastník OZEU požádá o důkaz o užívání starších práv, úřad prověří, zda a do jakého rozsahu bylo prokázáno užívání pro starší známky, je-li to relevantní pro výsledek rozhodnutí.

A konečně je třeba v posouzení důkazu o užívání v kontextu řízení o prohlášení neplatnosti vzít v úvahu ještě jednu skutečnost. Týká se **relevantní doby užívání**. Podle [čl. 64 odst. 2 nařízení o OZEU](#) ve spojení s [čl. 47 odst. 2 nařízení o OZEU](#) existují na rozdíl od námitkového řízení dvě relevantní lhůty, v nichž musí být prokázáno užívání.

- První relevantní lhůta platí ve všech případech, kdy byla starší ochranná známka zapsána více než pět let před **podáním** návrhu na prohlášení neplatnosti: lhůta pět let před dnem podání návrhu na prohlášení neplatnosti (první relevantní lhůta).
- Kromě toho, pokud byla starší ochranná známka zapsána po dobu alespoň 5 let (v případě napadené OZEU) v den podání návrhu nebo případně ode dne vzniku práva přednosti ⁽⁷⁶⁾ a v případě napadeného mezinárodního zápisu s vyznačením Evropské unie v den mezinárodního zápisu (kód INID 151) nebo v den pozdějšího

vyznačení (kód INID 891) nebo případně v den vzniku práva přednosti (kód INID 300) napadeného mezinárodního zápisu (⁷⁷): lhůta pěti let před tímto dnem (druhá relevantní lhůta).

Tyto dvě relevantní lhůty se nutně nepřekrývají: mohou se zcela nebo částečně překrývat nebo následovat po sobě (s přestávkami nebo bez nich). V případě překrývání období lze pro každé ze dvou relevantních období (29/11/2018, [C-340/17 P](#), Alcolock, EU:C:2018:965, § 84) zohlednit důkaz o užívání starší ochranné známky v případě období překrývání.

4.5 Obhajoba proti návrhu na prohlášení neplatnosti na základě relativních důvodů

4.5.1 Souhlas se zápisem

Podle [čl. 60 odst. 3 nařízení o OZEU](#) nemůže být OZEU prohlášena za neplatnou, pokud majitel staršího práva poskytne výslovný souhlas se zápisem OZEU před podáním návrhu na prohlášení neplatnosti.

Souhlas nesmí být poskytnut před dnem zápisu OZEU. Stačí, když se souhlas udělí před podáním návrhu na prohlášení neplatnosti. Pro tyto účely úřad např. zohlední smlouvu uzavřenou k tomuto účelu mezi stranami.

Důkaz výslovného souhlasu musí mít formu prohlášení (a nikoli jednání). Autorem prohlášení musí být navrhovatel (a nikoli třetí strana). Souhlas musí být „výslovný“ (a nikoliv implicitní nebo domnělý) (23/07/2009, [R 1099/2008-1](#), BRANDY MELVILLE (fig.) / MELVILLE (fig.) et al., § 46). Důkazní břemeno ohledně tohoto souhlasu nese vlastník OZEU.

Smírná koexistence ochranných známek na trhu nemůže pro účely [čl. 60 odst. 3 nařízení o OZEU](#) zastoupit „výslovný souhlas“ držitele práv. Kromě toho dohodu o souběžné existenci nelze vykládat tak, že její působnosti přesahuje danou oblast bez souhlasu stran (03/06/2015, [T-544/12](#) a [T-546/12](#), PENSA PHARMA, EU:T:2015:355, § 40, 50).

Pouhé jednostranné zpětvzetí námítky neznamena, že namítající souhlasí se zápisem přihlášky OZEU (14/10/2008, [R 946/2007-2](#) a [R 1151/2007-2](#), VISIONIC/Visonic LTD (fig.), § 26). Proto bude úřad analyzovat okolnosti, za kterých došlo ke zpětvzetí námítky (viz příklady níže, zejména 03/06/2015, [T-544/12](#) a [T-546/12](#), PENSA PHARMA; 14/10/2008, [R 946/2007-2](#) a [R 1151/2007-2](#), VISIONIC/Visonic LTD (fig.)).

⁷⁶ V případě návrhů na prohlášení neplatnosti podaných přede dnem 23. 03. 2016 je příslušným datem den zveřejnění.

⁷⁷ V případě návrhů na prohlášení neplatnosti podaných před 23/03/2016 je rozhodným datem datum prvního zveřejnění napadeného mezinárodního zápisu nebo jeho následného označení ve věstníku OZEU.

4.5.1.1 Případy, kdy došlo k zamítnutí tvrzení o souhlasu se zápisem

Starší právo	Napadené označení	Věc č.
PENTASA	Pensa PHARMA 	03/06/2015, T-544/12 , EU:T:2015:355; 03/06/2015, T-546/12 , EU:T:2015:355

V dopisech zaslaných úřadu a přihlašovatelé vedlejší účastníci výslovně uvedli, že po zpětvzetí námitek budou následovat návrhy na prohlášení neplatnosti, jakmile dojde k zápisu těchto ochranných známek. Tribunál dopěl k závěru, že za těchto okolností nelze dotčené zpětvzetí vykládat jako krok rovnající se výslovnému souhlasu vedlejších účastníků se zápisem napadených ochranných známek pro účely [čl. 53 odst. 3 nařízení č. 207/2009](#) [nyní [čl. 60 odst. 3 nařízení o OZEU](#)]. Toto zpětvzetí nemá z právního hlediska účinek na zákonnost podání budoucích návrhů na prohlášení neplatnosti. V nařízení o OZEU není žádné ustanovení (alespoň nikoliv výslovné), které stanoví, že zpětvzetí námítky obnáší zřeknutí se práva na podání návrhu na prohlášení neplatnosti (body 43–45).

Tribunál rovněž konstatoval, že nebyl udělen souhlas s rozšířením dohody o souběžné existenci na napadenou ochrannou známku a výrobky (bod 51). Ochranná známka, již se dohoda o souběžné existenci týká, a napadená obrazová ochranná známka se liší, což má za následek, že se dohoda o souběžné existenci nemůže uplatnit na tuto napadenou obrazovou ochrannou známku, na niž se nevztahuje a která není v žádném případě totožná s ochrannou známkou, na niž se vztahuje dohoda (bod 53).

4.5.1.2 Případy, kdy došlo k přijetí tvrzení o souhlasu se zápisem

Starší právo	Napadené označení	Věc č.
	VISIONIC	R 946/2007-2 , R 1151/2007-2

Navrhovatel zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti výslovně nabídl „zpětvzetí námítky“ výměnou za omezení seznamu výrobků, pro něž vlastník známky přihlašuje. Odvolací senát konstatoval, že jednoznačná nabídka odpovídající pozdějšímu omezení seznamu výrobků se stala právně závaznou v okamžiku, kdy ji vlastník přijal. Nabídka byla nezvratně provedena výslovným, bezpodmínečným (po splnění podmínky spočívající v omezení) a jednoznačným zpětvzetím námítky podané navrhovatelem zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti. Vzhledem k těmto dříve uvedeným skutečnostem odvolací senát rozhodl, že navrhovatel zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti udělil výslovný a jednoznačný souhlas se zápisem napadené OZEU, a tato OZEU by proto neměla být prohlášena za neplatnou napadeným rozhodnutím ... (body 27, 30 a 31).

Starší právo	Napadené označení	Věc č.
SKYROCK		29/09/2011, R 1736/2010-2
Vlastník OZEU uvedl, že na základě dohody o souběžné existenci navrhovatel zrušení a/nebo prohlášení známky za neplatnou účinně souhlasil se zápisem napadené OZEU podle čl. 53 odst. 3 nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 60 odst. 3 nařízení o OZEU]. Odvolací senát prozkoumal dohodu o souběžné existenci a její výklad francouzskými soudy. Dospěl k závěru, že francouzské soudy vykládaly dohodu o souběžné existenci tak, že vlastníkově OZEU uděluje právo na zápis známek jiných než „SKYROCK“ a „SKYZIN“, které obsahují předponu „SKY“. „Tato dohoda má celosvětový rozsah použití, a proto platí přihlášky nebo zápisy ochranné známky Evropské unie, jako je známka, která je předmětem sporu v dané věci“ (bod 32).		

4.5.2 Starší návrhy na prohlášení neplatnosti nebo protinávrhy

Podle [čl. 60 odst. 4 nařízení o OZEU](#) platí, že pokud vlastník staršího práva dříve podal návrh na prohlášení neplatnosti OZEU nebo protinávrh na prohlášení neplatnosti v řízení o porušení práv na základě práv v [čl. 60 odst. 1 nebo 2 nařízení o OZEU](#) u soudu pro OZEU, nemůže podat nový návrh na prohlášení neplatnosti na základě jiných práv podle [čl. 60 odst. 1 nebo 2 nařízení o OZEU](#), která mohl uplatňovat v původním řízení.

To v praxi znamená, že úřad zamítne v celém rozsahu jako nepřipustný každý nový návrh podaný vlastníkem staršího práva podle [čl. 60 odst. 1 nebo 2 nařízení o OZEU](#) nebo právního nástupce, pokud bude tento návrh založen na jiných právech stanovených v uvedeném článku (článcích), na něž bylo možné se odvolávat v původním řízení, ale nestalo se tak. Toto pravidlo platí bez ohledu na to, zda je nový návrh směřován proti týmž a/nebo jiným výrobkům či službám kromě výrobků a služeb, které byly původně napadeny.

Tento přístup je v souladu s obecnými zásadami právní jistoty a legitimních očekávání, podle kterých je nutné, aby uplatňování práva na danou situaci bylo předvídatelné a aby byly chráněny zájmy vlastníka ochranné známky před veškerými pozdějšími „útoky“ téhož navrhovatele (nebo jeho právního nástupce), kterým by nemělo být umožněno obcházet zákaz uvedený v [čl. 60 odst. 4 nařízení o OZEU](#) tím, že předloží nový návrh (návrhy) na prohlášení neplatnosti na základě práv, kterými disponoval v okamžiku původního řízení.

Pokud však navrhovatel žádá o převedení OZEU podle [čl. 21 odst. 2 písm. a\) nařízení o OZEU](#) v řízení zahájeném podle [čl. 60 odst. 1 písm. b\) nařízení o OZEU](#) a v případě pozdějšího návrhu žádá o prohlášení neplatnosti této OZEU z jiných relativních důvodů, nelze [čl. 60 odst. 4 nařízení o OZEU](#) vykládat v tom smyslu, že zakazuje navrhovateli vykonávat svá práva v rámci ostatních důvodů neplatnosti, pokud by jeho původní návrh na převedení nebyl úspěšný.

Pokud jde o protinávhrhy, ačkoliv [článek 128 nařízení o OZEU](#) ukládá soudům pro OZEU nebo dotčenému účastníkovi povinnost uvědomit úřad o podání protinávhrhů na neplatnost a o jejich výsledku, pokud k tomu nedojde, vlastník OZEU, který chce na svou obranu vycházet z [čl. 60 odst. 4 nařízení o OZEU](#), musí předložit důkazy od soudu pro OZEU na podporu svého tvrzení.

4.5.3 Strpění

Podle [článku 61 nařízení o OZEU](#) platí, že pokud vlastník starší OZEU nebo národní ochranné známky vědomě strpěl užívání napadené OZEU po dobu pěti po sobě jdoucích let, nemůže být napadená OZEU prohlášena za neplatnou, ledaže o její zápis nebylo požádáno v dobré víře.

Účelem [článku 61 nařízení o OZEU](#) je postihnout vlastníky starších ochranných známek, kteří vědomě strpěli užívání pozdější OZEU po dobu pěti po sobě jdoucích let, tím, že pozbudou možnosti podat návrh na prohlášení neplatnosti příslušné ochranné známky, která bude tedy moci koexistovat se starší ochrannou známkou (rozsudek ze dne (28/06/2012, [T-133/09](#), B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 32).

Důkazní břemeno leží na vlastníkově napadené OZEU, který musí prokázat, že:

- napadená OZEU byla používána v Evropské unii (nebo v členském státě, ve kterém je starší ochranná známka chráněna) nejméně po dobu pěti po sobě jdoucích let,
- navrhovatel prohlášení neplatnosti si byl **ve skutečnosti** vědom tohoto užívání (04/10/2018, [T-150/17](#), FLÜGEL /... VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 34-35);
- navrhovatel prohlášení neplatnosti zůstal nečinný v situaci, v níž by měl možnost zastavit užívání (22/09/2011, [C-482/09](#), Budweiser, EU:C:2011:605, § 44). Jiná situace nastane v případě, kdy mezi účastníky existoval licenční nebo distributorský vztah, takže navrhovatel prohlášení neplatnosti nemohl v souladu s právními předpisy označení užívat.

Všechny tři podmínky musí být splněny. Jsou-li splněny, platí omezení strpění pouze pro napadené výrobky nebo služby, pro které byla pozdější OZEU užívána.

Období omezení v důsledku strpění počíná okamžikem, kdy se vlastník starší ochranné známky **dozví o užívání** pozdější OZEU. Tento den nutně musí nastat později než den zápisu napadené OZEU, tj. kdy jsou získána práva na OZEU a OZEU se užívá jako zapsaná ochranná známka na trhu, a třetí strany jsou si tohoto užívání proto vědomy. Právě v tomto okamžiku má vlastník starší ochranné známky možnost nestrpět toto užívání, a tudíž bránit tomuto užívání nebo podat návrh na prohlášení neplatnosti pozdější ochranné známky (28/06/2012, [T-133/09](#), B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 33; 06/06/2013, [C-381/12 P](#), B. Antonio Basile 1952, EU:C:2013:371, § 56; 04/10/2018, [T-150/17](#), FLÜGEL /... VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 32-33).

Od vlastníka napadené ochranné známky nelze žádat, aby dokázal mimo vědomí navrhovatele prohlášení neplatnosti **užívání** napadené OZEU, aby si byl navrhovatel prohlášení neplatnosti zároveň vědom jejího **zápisu** jako OZEU po dobu alespoň 5 let.

Odkaz v [čl. 61 odst. 1 a 2 nařízení o OZEU](#) na souhlas s užíváním pozdější „OZEU“ pouze odkazuje na požadavek, že pozdější označení muselo být zapsáno jako OZEU po dobu nejméně 5 let. Jedná se o objektivní požadavek, který je nezávislý na vědomí navrhovatele prohlášení neplatnosti (21/10/2008, [R 1299 / 2007-2](#), Ghibli (obr.), § 41–47).

Vlastník napadené ochranné známky musí prokázat užívání napadené ochranné známky v takovém rozsahu, že lze prokázat, že vlastník starší ochranné známky o tomto užívání skutečně věděl (04/10/2018, [T-150/17](#), FLÜGEL /... VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 41-42).

[Článek 61 nařízení o OZEU](#) neplatí, pokud přihláška napadené OZEU nebyla podána v dobré víře. Tato výjimka bude zvážena pouze v případě, že jí bude žadatel o prohlášení neplatnosti argumentovat a že ji prokáže.

[Článek 61 nařízení o OZEU](#) neuvádí možné důsledky strpění ze strany osoby, která je oprávněná k výkonu práv vyplývajících z označení původu nebo zeměpisného označení. Vlastník OZEU se proto nemůže opírat o strpění v případě, že návrh na prohlášení neplatnosti vychází ze staršího označení původu nebo zeměpisného označení podle [čl. 8 odst. 6 nařízení o OZEU](#).

4.5.3.1 Příklady zamítnutí nároku na strpění

Starší právo	Napadené označení	Věc č.
BASILE		28/06/2012, T-133/09 , EU:T:2012:327 (06/06/2013, C-381/12 P , B. Antonio Basile 1952, EU:C:2013:371 odvolání zamítnuto)
Subjekt, který podal odvolání, nepředložil „nepřímé důkazy, které by umožnily prokázat okamžik, od něhož si vedlejší účastnice byla vědoma užívání zpochybněné ochranné známky po provedení jejího zápisu. Žalobce se pouze omezil na tvrzení, že zpochybněná ochranná známka byla v Itálii užívána během více než pěti let a že si vedlejší účastnice musela být tohoto užívání vědoma. ... vzhledem k tomu, že mezi datem zápisu zpochybněné ochranné známky a datem předložení návrhu na prohlášení neplatnosti uplynulo méně než pět let, není užívání uvedené ochranné známky před datem jejího zápisu relevantní, neboť tato ochranná známka nebyla ještě zapsána“ (bod 34).		

Starší právo	Napadené označení	Věc č.
DIABLO	DIABLO	02/07/2012, R 1022/2011-1

„V této věci byla napadená ochranná známka Evropské unie zapsána dne 11. 04. 2007 a návrh o prohlášení neplatnosti byl podán dne 07. 07. 2009. Napadená známka tedy byla zapsána jako ochranná známka Evropské unie méně než pět let. Vzhledem k tomu, že jedna z podmínek stanovených v [čl. 54 odst. 2 nařízení č. 207/2009](#) [nyní [čl. 61 odst. 2 nařízení o OZEU](#)] není splněna, odvolací senát dospěl k názoru, že zrušovací oddělení správně uvedlo, že navrhovatel nestrpěl užívání OZEU“ (body 25–26).

Starší právo	Napadené označení	Věc č.
		20/07/2012, R 2230/2010-4 (potvrzeno 23/10/2013, T-417/12 , Aqua flow, EU:T:2013:550)
„Poslední soubor důkazů [předložený] vlastníkem OZEU svědčí o tom, že v roce 2005 byly výrobky se značkou „AQUA FLOW“ distribuovány různými společnostmi ve Španělsku, včetně společnosti Hydro Sud. Podle jednoho tvrzení si byl navrhovatel zrušení a/nebo prohlášení známky za neplatnou vědom tohoto užívání. Vlastník OZEU doložil tři faktury zaslané třem společnostem se sídlem ve Španělsku: „Hydro Sud“, „Tonocolor SL Hydro Sud“ a „H2O Problematica del Agua“. Tyto faktury jsou datovány 18. 06. 2004, 31. 05. 2005 a 31. 07. 2006 a obsahují záhlaví s vyobrazením ochranné známky „AQUA FLOW“. Všechny tyto tři faktury jsou však postdatovány do května 2004 (pět let přede dnem návrhu na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti (květen 2009)). Za předpokladu, že o nich nebo o příslušných obchodních transakcích navrhovatel zrušení a/nebo prohlášení známky za neplatnou věděl, nepostačovalo by to ke zjištění, že návrhu zrušení a/nebo prohlášení známky za neplatnou předcházelo nepřerušované období pěti let ...“ (body 21–22). Tvrzení vlastníka OZEU ohledně strpění bylo tedy zamítnuto.		

Starší právo	Napadené označení	Věc č.
	PURELL	02/02/2012, R 1317/2009-1

„Čl. 54 odst. 2 nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 61 odst. 2 nařízení o OZEU] vyžaduje, aby byla napadená ochranná známka Evropské unie v Německu užívána po dobu pěti po sobě jdoucích let a aby po tuto dobu užívání strpěli navrhovatelé zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti. V této věci argumenty a materiály předložené zúčastněnými stranami neumožňují dospět k závěru, že byla napadená známka užívána v Německu a že lze přiměřeně předpokládat, že si navrhovatelé zrušení a/nebo prohlášení známky za neplatnou byli vědomi tohoto užívání a strpěli toto užívání po dobu pěti po sobě jdoucích let [...] samotné skutečnosti, které by naznačovaly určité spojení s Německem a o které se vlastník OZEU ve svém odvolání především opírá (tj. údaje týkající se výhradního lokálního distributora a internetové výpisy ověřené na základě korespondence příslušných stran v roce 2001), nepostačují k vyvození závěru, že navrhovatelé zrušení a/nebo prohlášení známky za neplatnou strpěli dlouhodobé a zavedené poctivé užívání napadené známky v Německu (bod 47).

Starší právo	Napadené označení	Věc č.
	BONA	04/03/2015, R 267/2014-2
Žádost o prohlášení neplatnosti vychází ze staršího zápisu ochranné známky Spojeného království. Nesporná byla skutečnost, že platila ústní dohoda o souběžné existenci týkající se Spojeného království počínaje rokem 2004 (ačkoliv nebyla uzavřena dohoda o přesném obsahu). Odvolací senát uvedl, že pokud mezi účastníky existovala dohoda o souběžné existenci, navrhopvat zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti neměl důvod zakázat toto užívání uvedené OZEU. V daném případě mohl být okamžikem, kdy měl vlastník starší ochranné známky možnost nestrpět užívání napadané OZEU, den 16. 02. 2010, kdy podle navrhovatele zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti byla ústní dohoda mezi stranami porušena a přestala platit. Neexistuje žádný důkaz o tom, že by navrhovatel zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti měl tuto možnost dříve. Návrh na prohlášení neplatnosti byl podán dne 11. 07. 2012, a proto uplynulo od konce platnosti ústní dohody méně než pět po sobě jdoucích let, jinými slovy od okamžiku, kdy navrhovatel zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti získal možnost nestrpět užívání napadené OZEU a podat návrh na prohlášení neplatnosti (body 31–33).		

Starší právo	Napadené označení	Věc č.
...VERLEIHT FLÜGEL	FLÜGEL	04/10/2018, T-150/17 , EU:T:2018:641

Faktury dostatečně neprokázaly užívání napadené ochranné známky, aby bylo možné konstatovat **skutečné** povědomí vedlejšího účastníka o tomto užívání. ... ačkoli určité užívání ochranné známky lze prokázat relativně malým objemem odbytu, tento objem nemusí být dostatečný k prokázání toho, že vlastník starší ochranné známky o tomto užívání skutečně věděl (body 41–42). Vlastník napadené ochranné známky uvádí pouze obecná tvrzení, pokud jde o nabídku k prodeji výrobků, na které se vztahují kolidující ochranné známky, v týchž pobočkách, avšak nepředložil žádnou konkrétní skutečnost mající prokázat, že zástupci vlastníka starší ochranné známky skutečně věděli o užívání napadené ochranné známky (bod 42). Chybí-li další podrobné informace, nelze ze sponzorství zpěváka a jeho prohlášení vyvodit, že se výrobky uváděné na trh pod napadenou ochrannou známkou prodávaly v pobočce, kterou navštěvovali i zástupci vlastníka starší známky a že vlastník starší známky o takovém obchodním užívání věděl (bod 43). Prohlášení vlastníka zařízení o údajných návštěvách zástupců vlastníka starší známky v jeho pobočce také nemůže být důkazem dostatečné hodnoty, chybí-li další konkrétní informace o údajných návštěvách (bod 45). Povědomí o užívání (v rozporu) **mimo** relevantní území nemůže prokázat povědomí o užívání **na** relevantním území (body 47–48). Jakékoli povědomí vlastníka starší známky o užívání **jiných** ochranných známek podobných napadené ochranné známce nestačí k prokázání jeho **skutečného** povědomí o užívání napadené ochranné známky (bod 48).

4.5.3.2 Příklady (částečného) schválení nároku na strpění

Starší právo	Napadené označení	Věc č.
CITYBOND	CITIBOND	3971 C 26/03/2012
Důkazy jako celek prokázaly, že všechny podmínky pro strpění byly pro některé napadené služby splněny. Zejména výměna dopisů mezi stranami svědčila o tom, že navrhovatel si byl vědom existence OZEU „CITIBOND“ pro některé služby. Výpisy a statutární prohlášení (2003), které byly součástí řízení ve Spojeném království, a zbytek finančních informací navíc ukázaly, že navrhovatel si byl vědom užívání OZEU „CITIBOND“ ve Spojeném království s ohledem na to, že finanční trh je velmi specifický a vysoce specializovaný.		

Starší právo	Napadené označení	Věc č.
Ghibli et al.		21/10/2008, R 1299/2007-2

Navrhovatel zrušení a/nebo neplatnosti připustil, že si byl vědom užívání tohoto označení v Itálii. Právní otázkou bylo, zda ... si navrhovatel zrušení a/nebo neplatnosti musel rovněž být vědom právního statutu užívaného označení, totiž, že bylo užíváno jako zapsaná OZEU v Itálii. Senát zastával názor, že [čl. 53 odst. 2 nařízení č. 207/2009](#) [nyní [čl. 60 odst. 2 nařízení o OZEU](#)] nelze vykládat tak, že vlastník OZEU musí dokázat – kromě nepřetržitého pětiletého užívání, vědomě tolerovaného vlastníkem staršího práva – že navrhovatel zrušení a/nebo neplatnosti rovněž nejméně pět let věděl, že pozdější známka byla chráněna jako OZEU. Zásadní význam v této souvislosti má objektivní okolnost, že označení (jehož užívání bylo vědomě tolerováno navrhovatelem zrušení a/nebo neplatnosti) muselo existovat nejméně pět let jako OZEU. Vzhledem k důkazům ve spisu bylo prokázáno, že při podání žádosti o prohlášení neplatnosti si byl navrhovatel zrušení a/nebo neplatnosti vědom a toleroval užívání napadené OZEU v Itálii po dobu více než pěti let, bez ohledu na to, zda si byl vědom skutečnosti zápisu či nikoli (bod 35 a násl.).

5 Res judicata (věc, o níž bylo pravomocně rozhodnuto)

Podle [čl. 63 odst. 3 nařízení o OZEU](#) platí, že kromě zvláštní obhajoby, kterou může vlastník OZEU uplatnit proti návrhu na prohlášení neplatnosti nebo proti návrhu na zrušení (viz body výše), je návrh na prohlášení neplatnosti nebo na zrušení nepřipustný, pokud bylo soudem členského státu nebo úřadem rozhodnuto ve věci samé **mezi stejnými účastníky o návrhu týkajícím se stejného předmětu a stejného důvodu** a toto rozhodnutí je pravomocné. Tomuto ustanovení se říká požadavek „trojí totožnosti“.

K obraně res judicata dochází pouze tehdy, pokud bylo dříve přijato **pravomocné** rozhodnutí v **dané věci** týkající se protinávrhu nebo návrhu na zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti. Ustanovení o nepřipustnosti se nepoužije například tehdy, pokud návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti byl vzat zpět předtím, než příslušné rozhodnutí nabylo právní moci (12/05/2014, [R 1616/2013-4](#), PLAYSEAT, § 13), nebo pokud byl v předchozím pravomocném rozhodnutí prohlášen návrh za nepřipustný (např. proto, že napadená OZEU ještě nebyla zapsána) a nebylo rozhodnuto ve věci samé.

1. Tentýž předmět

Res judicata se nepoužije na návrh na zrušení, pokud předchozí pravomocné rozhodnutí odkazuje na jiný návrh na zrušení předložený k jinému datu. Je tomu tak proto, že okamžiky, kdy musely být zjištěny okolnosti vedoucí ke zrušení (neužívání, OZEU se stala obvyklým označením (druhovým názvem) nebo se používá klamavým způsobem), se liší, a uvedená ochranná známka proto nemůže být považována za totožnou (31/01/2014, [7 333 C](#); 15/07/2015, [T-398/13](#), TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 39).

2. Tentýž důvod

Předchozí rozhodnutí přijaté úřadem v **námitkovém řízení** mezi týmiž účastníky a týkající se téže ochranné známky nevylučuje pozdější návrh na zrušení a/nebo

prohlášení neplatnosti na základě týchž starších práv (14/10/2009, [T-140/08](#), TiMiKinderjoghurt, EU:T:2009:400, § 36, odvolání předložené Soudnímu dvoru bylo zamítnuto; 22/11/2011, [T-275/10](#), Mpay24, EU:T:2011:683, § 15; 23/09/2014, [T-11/13](#), Mego, EU:T:2014:803, § 12), jelikož důvody se liší. Není však pravděpodobné, že by řízení o prohlášení neplatnosti nebo řízení o zrušení měly různý výsledek, s výjimkou případu, kdy je splněna jedna nebo více z následujících podmínek.

- Jsou prokázány nové skutečnosti (např. důkaz o užívání nebo dobrém jménu starší známky, který nebyl předložen v námitkovém řízení).
- Změnil se způsob klíčového právního posouzení (např. pokud jde o normy pro posouzení nebezpečí záměny), např. v důsledku intervenujících rozsudků Soudního dvora Evropské unie.

3. Titíž účastníci

Trojí totožnost, kterou vyžaduje res judicata, rovněž znamená, že účastníci obou řízení (daného řízení a řízení, které vedlo k přijetí dřívějšího pravomocného rozhodnutí) musí být titíž.

Pojem „titíž účastníci“ rovněž zahrnuje právní nástupce a oprávněné nabyvatele licencí. Jinými slovy se res judicata použije tehdy, pokud účastník v druhém řízení je právním nástupcem nebo oprávněným nabyvatelem licence účastníka v první věci.

Příloha 1 Důvody neplatnosti: Uplatňovaná časová působnost po vstupu v platnost nařízení (EU) 2015/2424 dne 23. 03. 2016

1 Absolutní důvody neplatnosti

Obecnou zásadou je, že úřad používá u ochranných známek Evropské unie (nebo přihlášek OZEU) absolutní důvody neplatnosti, které byly stanoveny v právních předpisech – tj. ať už v [nařízení \(ES\) č. 207/2009](#), nebo v jakémkoliv jiném přímo použitelném legislativním textu, který je závazný pro EU, a tudíž i pro úřad – **ke dni podání přihlášky**.

Proto se **nové** důvody neplatnosti, tedy ty, které byly zavedeny do nařízení o OZEU [nařízením \(EU\) 2015/2424](#), použijí pouze na ochranné známky Evropské unie (přihlášky OZEU) podané dne 23. 03. 2016 nebo později.

Některé důvody pro zamítnutí a neplatnost zavedené poprvé [nařízením \(EU\) 2015/2424](#) do nařízení o OZEU však z právního hlediska nejsou nové, neboť již byly použity před 23. 03. 2016 na základě jiných závazných legislativních textů EU.

Na tomto základě je třeba uplatňovat toto rozlišování:

- 1.1 Důvody neplatnosti, které se používaly před 23. 03. 2016 na základě jiných nařízení EU kromě nařízení o ochranné známce Společenství

Následující důvody neplatnosti zavedené poprvé do nařízení o OZEU [nařízením \(EU\) 2015/2424](#) se použijí na ochranné známky Evropské unie podané před 23. 03. 2016.

- [Čl. 7 odst. 1 písm. k\) nařízení o OZEU](#): rozpor se staršími tradičními výrazy EU pro víno
Tento důvod neplatnosti byl stanoven již v [čl. 113 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a rady \(EU\) č. 1308/2013](#) ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. [922/72](#), (EHS) č. [234/79](#), (ES) č. [1037/2001](#) a (ES) č. [1234/2007](#) ve spojení s články [40](#) a [41](#) nařízení Komise (ES) č. [607/2009](#) ze dne 14. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k [nařízení Rady \(ES\) č. 479/2008](#), pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů.
- [Čl. 7 odst. 1 písm. l\) nařízení o OZEU](#): rozpor se staršími zaručenými tradičními specialitami EU
Důvod neplatnosti byl již stanoven v [článku 24 nařízení Evropského parlamentu a Rady \(EU\) č. 1151/2012](#) ze dne 21. 11. 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin.
- [Čl. 7 odst. 1 písm. m\) nařízení o OZEU](#): rozpor se staršími názvy EU pro odrůdy rostlin

Tento důvod neplatnosti byl již stanoven v [nařízení Rady \(ES\) č. 2100/94](#) ze dne 27. 07. 1994 o odrůdových právech Společenství. Úřad použil toto nařízení ve spojení s [čl. 7 odst. 1 písm. f\) nařízení o OZEU](#).

1.2 Důvody neplatnosti, které nebyly stanoveny právem EU před vstupem v platnost nařízení (EU) 2015/2424 dne 23. března 2016

Následující důvody neplatnosti v právu EU neexistovaly před vstupem v platnost [nařízení \(EU\) 2015/2424](#), a proto platí pouze pro ochranné známky Evropské unie přihlášené dne 23. března 2016 nebo později.

- „Jiné vlastnosti“ (kromě tvaru) podle [čl. 7 odst. 1 písm. e\) nařízení o OZEU](#).
- Rozpor se staršími CHZO/CHOP chráněnými na **vnitrostátní** úrovni podle [čl. 7 odst. 1 písm. j\) nařízení o OZEU](#).
- Rozpor se staršími názvy pro odrůdy rostlin chráněnými na **vnitrostátní** úrovni podle [čl. 7 odst. 1 písm. m\) nařízení o OZEU](#).

2 **Relativní důvody neplatnosti, konkrétně čl. 60 odst. 1 písm. d) nařízení o OZEU ve spojení s čl. 8 odst. 6 nařízení o OZEU a vztah s čl. 60 odst. 1 písm. c) nařízení o OZEU ve spojení s čl. 8 odst. 4 nařízení o OZEU**

[Nařízení \(EU\) 2015/2424](#), kterým se mění nařízení (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství (dále jen „pozměňující nařízení“), zavedlo [čl. 53 odst. 1 písm. d\) nařízení č. 207/2009](#) ve spojení s [čl. 8 odst. 4a nařízení č. 207/2009](#) [nyní [čl. 60 odst. 1 písm. d\) nařízení o OZEU](#) ve spojení s [čl. 8 odst. 6 nařízení o OZEU](#)] jako zvláštní důvod neplatnosti označení původu a zeměpisných označení chráněných podle práva EU nebo podle vnitrostátního práva.

Předtím mohla zeměpisná označení tvořit základ návrhu na prohlášení neplatnosti podle [čl. 53 odst. 1 písm. c\) nařízení č. 207/2009](#) ve spojení s [čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009](#). Zavedení tohoto zvláštního důvodu však znamená, že ode dne vstupu [čl. 53 odst. 1 písm. d\) nařízení č. 207/2009](#) v platnost je možné se odvolávat na zeměpisná označení pouze na základě tohoto nového důvodu. Zeměpisná označení již nemohou být základem návrhu na prohlášení neplatnosti podle [čl. 53 odst. 1 písm. c\) nařízení č. 207/2009](#), ačkoliv znění tohoto ustanovení zůstává beze změny. Přesto pokud bude podána žádost o prohlášení neplatnosti na základě zeměpisného označení po vstupu v platnost pozměňujícího nařízení, v níž bude nesprávně uveden jako důvod neplatnosti [čl. 53 odst. 1 písm. c\) nařízení č. 207/2009](#), úřad přezkoumá žádost do té míry, která jasně vychází z daného zeměpisného označení, jako by důvod, na nějž se žádost odvolává, byl [čl. 53 odst. 1 písm. d\) nařízení č. 207/2009](#). V takovém případě není pochyb o záměru navrhovatele prohlášení neplatnosti odvolávat se na ustanovení chránící starší zeměpisná označení.

Ustanovení [čl. 53 odst. 1 písm. c\) nařízení č. 207/2009](#) ve spojení s [čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009](#) i nadále platí v řízení o prohlášení neplatnosti založených na

zeměpisných označení, která probíhala k okamžiku vstupu v platnost pozměňujícího nařízení.

Jak bylo uvedeno výše, v návrzích na prohlášení neplatnosti na základě zeměpisných označení ode dne vstupu v platnost pozměňujícího nařízení se lze odvolávat pouze na [čl. 8 odst. 4a nařízení č. 207/2009](#). Vzhledem k tomu, že na jedné straně chybějí v pozměňujícím nařízení jakákoliv přechodná ustanovení a časová omezení, pokud jde o napadené ochranné známky Evropské unie, na druhé straně vzhledem k tomu, že zeměpisná označení byla též důvodem pro zamítnutí v rámci předchozího režimu a že jejich užívání v obchodním styku je nedílnou součástí jejich funkce, lze se ode dne vstupu v platnosti pozměňujícího nařízení odvolávat na [čl. 53 odst. 1 písm. d\) nařízení č. 207/2009](#) ve spojení s [čl. 8 odst. 4a nařízení č. 207/2009](#) proti OZEU, bez ohledu na datum podání přihlášky těchto OZEU nebo na den vzniku práva přednosti, a tudíž i proti OZEU přihlášeným a zapsaným u úřadu před vstupem pozměňujícího nařízení v platnost.

Ochrana poskytovaná zeměpisným označením podle [čl. 53 odst. 1 písm. d\) nařízení č. 207/2009](#) ve spojení s [čl. 8 odst. 4a nařízení č. 207/2009](#) je proto pokračováním ochrany, která byla předtím poskytována podle [čl. 53 odst. 1 písm. c\) nařízení č. 207/2009](#) ve spojení s [čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009](#). Tudíž zeměpisná označení, na která se odvolávalo podle [čl. 53 odst. 1 písm. d\) nařízení č. 207/2009](#) ve spojení s [čl. 8 odst. 4a nařízení č. 207/2009](#), již musela být chráněna v okamžiku podání napadené OZEU a byla oprávněna zakázat užívání pozdější ochranné známky. Kromě toho platily základní podmínky pro ochranu těchto starších zeměpisných označení, které stanoví příslušné unijní nebo vnitrostátní právní předpisy (např. ochrana před jakýmkoliv přímým nebo nepřímým obchodním užíváním, zneužíváním, imitací nebo evokací, nepravými a klamavými údaji nebo jinými klamavými praktikami) již v den podání přihlášky nebo vzniku práva přednosti napadené OZEU, a to i když byla přihláška podaná před vstupem pozměňujícího nařízení v platnost. [Čl. 8 odst. 4a nařízení č. 207/2009](#) lépe odráží požadavky právních předpisů EU, které nevyžadují, aby bylo zeměpisné označení užíváno v obchodním styku, k tomu, aby mohl toto označení zabránit neoprávněnému užívání.

[Čl. 63 odst. 3 nařízení o OZEU](#) však brání přihlašovatel, v případě jehož předchozího návrhu na prohlášení neplatnosti založeného na zeměpisném označení podle [čl. 53 odst. 1 písm. c\) nařízení č. 207/2009](#) bylo rozhodnuto ve věci samé, aby podal nový návrh na prohlášení neplatnosti podle [čl. 53 odst. 1 písm. d\) nařízení č. 207/2009](#) na základě téhož zeměpisného označení proti téže napadené ochranné známce.