

**USMERNENIA PRE PRIESKUM
OCHRANNÝCH ZNÁMOK EURÓPSKEJ ÚNIE**

**NA ÚRADE EURÓPSKEJ ÚNIE
PRE DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
(EUIPO)**

Časť C

Námietka

**Oddiel 5 Ochranné známky s dobrým
menom (článok 8 ods. 5 nariadenia o**

OZEÚ)

Obsah

1 Úvod	1188
1.1 Účel článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ	1188
1.2 Právny rámec	1189
2 Rozsah uplatňovania	1189
2.1 Uplatniteľnosť na zapísané známky	1190
2.1.1 Požiadavka zápisu	1190
2.1.2 Vzťah medzi známkami s dobrým menom (článok 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ) a všeobecne známymi známkami [článok 8 ods. 2 písm. c) nariadenia o OZEÚ]	1190
2.2 Uplatniteľnosť na podobné a zhodné tovary a služby	1192
3 Podmienky uplatňovania	1193
3.1 Staršia známka s dobrým menom	1193
3.1.1 Povaha dobrého mena	1193
3.1.2 Rozsah dobrého mena	1195
3.1.2.1 Miera rozpoznania	1195
3.1.2.2 Príslušná skupina verejnosti	1196
3.1.2.3 Dotknuté tovary a služby	1199
3.1.2.4 Príslušné územie	1200
3.1.2.5 Rozhodujúci časový okamih	1202
3.1.2.6 Dobré meno získané v rámci inej známky	1205
3.1.3 Posúdenie dobrého mena – relevantné faktory	1207
3.1.3.1 Povedomie o ochrannej známke	1209
3.1.3.2 Podiel na trhu	1210
3.1.3.3 Intenzita používania	1213
3.1.3.4 Zemepisný rozsah používania	1215
3.1.3.5 Trvanie používania	1216
3.1.3.6 Propagačné činnosti	1217
3.1.3.7 Ostatné faktory	1219
3.1.4 Dôkaz o dobrom mene	1221
3.1.4.1 Úroveň dôkazov	1221
3.1.4.2 Dôkazné bremeno	1221
3.1.4.3 Hodnotenie dôkazov	1222
3.1.4.4 Dôkazné prostriedky	1223
3.2 Podobnosť označení	1234

3.3 Súvislosť medzi označeniami.....	1237
3.4 Riziko ujmy	1243
3.4.1 Predmet ochrany.....	1243
3.4.2 Posúdenie rizika ujmy.....	1244
3.4.3 Druhy ujmy.....	1244
3.4.3.1 Využitie neoprávnenej výhody z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena.	1245
3.4.3.2 Poškodzovanie rozlišovacej spôsobilosti.....	1254
3.4.3.3 Poškodzovanie dobrého mena.....	1261
3.4.4 Dokazovanie rizika ujmy.....	1267
3.5 Používanie bez náležitého dôvodu.....	1268
3.5.1 Príklady náležitého dôvodu.....	1269
3.5.1.1 Náležitý dôvod bol akceptovaný.....	1269
3.5.1.2 Náležitý dôvod nebol akceptovaný.....	1270

1 Úvod

1.1 Účel článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ

Zatiaľ čo nevyhnutným predpokladom na ochranu zapísanej ochrannej známky je podľa [článku 8 ods. 1 písm. a\) nariadenia o OZEÚ](#) dvojitá zhodnosť označení a tovarov/služieb a podľa [článku 8 ods. 1 písm. b\) nariadenia o OZEÚ](#) pravdepodobnosť zámény, podľa [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) sa nevyžaduje ani zhodnosť/podobnosť tovarov/služieb, ani pravdepodobnosť zámény. Na základe [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) sa ochrana poskytuje zapísaným ochranným známkam, nielen pokiaľ ide o zhodnosť/podobnosť tovarov/služieb, ale aj pokiaľ ide o tovary/služby, ktoré nie sú podobné, pričom sa nevyžaduje pravdepodobnosť zámény, ak sú označenia zhodné alebo podobné, staršia ochranná známka má dobré meno a ak by používanie prihlasovanej ochrannej známky bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky alebo by im bolo na ujmu.

Odôvodnením rozšírenej ochrany podľa [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) je skutočnosť, že funkcia a hodnota ochrannej známky sa nevzťahujú len na to, že ochranná známka je ukazovateľom pôvodu. Ochranná známka môže vysielat' aj iné posolstvá, ako je označenie pôvodu tovarov a služieb, ako je napríklad prísľub alebo uistenie o kvalite alebo určitom obraze, napríklad luxusu, životného štýlu, exkluzivity atď. („reklamná funkcia“) (18/06/2009, [C-487/07](#), L'Oréal, EU:C:2009:378). Majitelia ochranných známk často investujú veľké sumy peňazí a veľa úsilia, aby vytvorili určitý obraz značky, ktorý sa spája s ich ochrannou známkou. Tento obraz spájaný s ochrannou známkou jej priznáva – často významnú – ekonomickú hodnotu, ktorá je nezávislá od hodnoty tovarov a služieb, pre ktoré je zapísaná.

Cieľom [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) je ochrana tejto reklamnej funkcie a investície uskutočnenej na vytvorenie určitého obrazu značky udelením ochrany ochranným známkam s dobrým menom bez ohľadu na podobnosť tovarov alebo služieb alebo pravdepodobnosť zámény za predpokladu, že možno preukázať, že používanie napadnutej prihlášky bez náležitého dôvodu by neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky alebo by im bolo na ujmu. V dôsledku toho hlavným zámerom [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) nie je ochrana širokej verejnosti proti zámene týkajúcej sa pôvodu, ale skôr ochrana majiteľa ochrannej známky pred používaním, ktoré by neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, do ktorej významne investoval, alebo by im bolo na ujmu.

1.2 Právny rámec

Podľa [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) na základe námietky majiteľa zapísanej staršej ochrannej známky v zmysle [odseku 2](#) prihlasovaná ochranná známka nebude zapísaná:

„ak je zhodná alebo podobná so staršou ochrannou známkou bez ohľadu na to, či sú tovary alebo služby, pre ktoré sa podáva prihláška, zhodné alebo podobné tým, alebo sa nepodobajú tým, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, ak v prípade staršej ochrannej známky EÚ má táto ochranná známka v Únii dobré meno alebo v prípade staršej národnej známky ochranná známka má dobré meno v príslušnom členskom štáte a ak by používanie bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky alebo by im bolo na ujmu.“

To isté znenie sa používa v paralelnom ustanovení **smernice (EÚ) 2015/2436 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok** (ďalej len „[smernica o ochranných známkach](#)“), konkrétne v [článku 5 ods. 3 písm. a\) smernice o ochranných známkach](#)

Znenie [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) je takisto veľmi podobné zneniu [článku 9 ods. 2 písm. c\) nariadenia o OZEÚ](#) a [článku 10 ods. 2 písm. c\) smernice o ochranných známkach](#), čo sú ustanovenia určujúce výhradné práva majiteľa ochrannej známky len s miernym rozdielom v spôsobe, akým odkazujú na podmienku ujmy. Na rozdiel od podmieňujúceho spôsobu v [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#), ktorý sa uplatňuje vtedy, ak používanie prihlasovanej ochrannej známky **by** neoprávnene **ťažilo** z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej známky **alebo by im bolo** na ujmu, znenie [článku 9 ods. 2 písm. c\) nariadenia o OZEÚ](#) a [článku 10 ods. 2 písm. c\) smernice o ochranných známkach](#) je „neoprávnene **ťaží**... **alebo im je** na ujmu“. Dôvodom tohto rozdielu je, že v prvom prípade – [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) – ide o prípustnosť zápisu, o ktorej sa môže rozhodnúť bez toho, aby bola používaná neskoršia známka, zatiaľ čo v druhom prípade je predmetom zákaz používania. Vplyv tohto rozdielu na druh dôkazov potrebných na preukázanie ujmy v oboch prípadoch je opísaný v [bode 3.4](#).

2 Rozsah uplatňovania

Predchádzajúce znenie [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#), ktoré sa uplatňovalo do 23. marca 2016, viedlo k istej polemike, pokiaľ ide o jeho uplatniteľnosť výhradne na a) staršie zapísané známky a b) tovary a služby, ktoré nie sú podobné. Keďže tieto otázky majú priamy vplyv na rozsah jeho uplatňovania, je potrebné na úvod objasniť, či je možné uplatniť [článok 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) aj na a) nezapísané/všeobecne známe známky a b) podobné alebo zhodné tovary a služby.

2.1 Uplatniteľnosť na zapísané známky

2.1.1 Požiadavka zápisu

Podľa jasného znenia súčasnej verzie [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#), ktoré sa zaviedlo [pozmeňujúcim nariadením \(EÚ\) 2015/2424](#), touto normou sa chránia „zapísané staršie ochranné známky“. Hoci požiadavka zápisu nebola výslovne uvedená v predchádzajúcej verzii tohto ustanovenia, úrad toto ustanovenie vykladal týmto spôsobom, keďže podľa jeho znenia bola uplatniteľnosť ustanovenia obmedzená, nepriamo ale jasne, na **staršie zapísané ochranné známky**, a to tým, že sa zakazoval zápis, ak [prihláška] bola zhodná alebo podobná staršej ochrannej známke a mala sa zapísať pre tovary a služby, ktoré neboli podobné tým, pre ktoré bola **zapísaná staršia ochranná známka**. Vyplýva z toho, že existencia **staršieho zápisu** vždy bola **nevyhnutnou podmienkou** uplatnenia [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) a že by sa v dôsledku toho mal [článok 8 ods. 2 nariadenia o OZEÚ](#) obmedziť na staršie zápisy a staršie prihlášky, s výhradou ich zápisu (11/07/2007, [T-150/04](#), Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 55).

2.1.2 Vzťah medzi známkami s dobrým menom (článok 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ) a všeobecne známymi známkami [článok 8 ods. 2 písm. c) nariadenia o OZEÚ]

Požiadavka **zápisu** slúži na vymedzenie hranice medzi [článkom 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) a [článkom 8 ods. 2 písm. c\) nariadenia o OZEÚ](#). V [článku 8 ods. 2 písm. c\) nariadenia o OZEÚ](#), ani v článku 6*bis* Parížskeho dohovoru sa však výslovne nestanovuje, že všeobecne známa známka musí byť nezapísanou známkou. Dôvod zásady, že tieto dve ustanovenia sa vzťahujú len na nezapísané známky, nepriamo vyplýva z podstaty a *ratio legis* týchto ustanovení.

Pokiaľ ide o Parížsky dohovor, účelom ustanovenia článku 6*bis*, ktorý bol zavedený do dohovoru prvý raz v roku 1925, bolo zabrániť zápisu a používaniu ochrannej známky, ktorá môže vyvolať zámenu s inou známkou, ktorá je už v krajine zápisu všeobecne známa, aj keď táto všeobecne známa známka nebola alebo ešte nebola v danej krajine chránená zápisom.

Pokiaľ ide o nariadenie o OZEÚ, účelom bolo vyplniť právnu medzeru, keďže [článkom 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) sa chránia len zapísané OZEÚ. Bez [článku 8 ods. 2 písm. c\) nariadenia o OZEÚ](#) by nezapísané ochranné známky s dobrým menom zostali bez ochrany (okrem ochrany podľa [článku 8 ods. 4 nariadenia o OZEÚ](#)). S cieľom vyplniť túto právnu medzeru sa v nariadení o OZEÚ stanovila ochrana všeobecne známych známk v zmysle článku 6*bis* Parížskeho dohovoru, keďže tento článok bol vypracovaný najmä na to, aby sa poskytovala ochrana všeobecne známym nezapísaným ochranným známkam.

Z toho na jednej strane vyplýva, že **všeobecne známe známky**, ktoré **nie sú zapísané** na príslušnom území, nemôžu byť chránené podľa [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#)

proti tovarom, ktoré nie sú podobné. Môžu byť chránené len proti **zhodným alebo podobným tovarom**, ak existuje pravdepodobnosť zámery podľa [článku 8 ods. 1 písm. b\) nariadenia o OZEÚ](#), na ktorú sa odkazuje v [článku 8 ods. 2 písm. c\) nariadenia o OZEÚ](#) na účely určenia rozsahu ochrany. Tým však nie je dotknutá skutočnosť, že všeobecne známe známky, pokiaľ nie sú zapísané, môžu byť chránené aj podľa [článku 8 ods. 4 nariadenia o OZEÚ](#). Z toho dôvodu, ak sa im príslušným vnútroštátnym právom poskytuje ochrana proti tovarom a službám, ktoré nie sú podobné, táto zvýšená ochrana sa môže uplatniť aj podľa [článku 8 ods. 4 nariadenia o OZEÚ](#).

Na druhej strane, ak boli všeobecne známe známky **zapísané**, buď ako OZEÚ alebo ako národné známky v jednom z členských štátov, **možno sa na ne odvolávať podľa článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ**, ale len ak zároveň **spĺňajú požiadavky na dobré meno**.

Aj keď pojmy „všeobecne známy“ (tradičný pojem použitý v článku 6bis Parížskeho dohovoru) a „dobré meno“ označujú odlišné právne pojmy, medzi nimi existuje **podstatné prekrývanie**. To je preukázané porovnaním spôsobu, ktorým sú všeobecne známe známky vymedzené v Spoločnom odporúčaní organizácie WIPO týkajúcom sa ustanovení o ochrane všeobecne známych známk, so spôsobom, ktorým dobré meno opísal Súdny dvor vo svojom rozsudku zo 14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 22 (keď dospel k záveru, že odlišná terminológia je len „... nuansa, ktorá nepredstavuje skutočný rozpor...“).

V praxi bude hranica na určenie toho, či je ochranná známka všeobecne známa, alebo požíva dobré meno, zvyčajne rovnaká. Nebude preto nezvyčajné, aby známka, ktorá nadobudla povahu všeobecne známej známky, zároveň dosiahla hranicu stanovenú súdom vo veci *Chevy (General Motors)* pre známky s dobrým menom, vzhľadom na to, že v oboch prípadoch je hodnotenie v zásade založené na kvantitatívnych skutočnostiach týkajúcich sa miery známosti známky zo strany verejnosti a že hranice potrebné v jednotlivých prípadoch sú vyjadrené v dosť podobných podmienkach („známa...“ alebo „všeobecne známa aspoň v jednej príslušnej časti verejnosti⁶⁰“ pre všeobecne známe známky a „známa podstatnej časti príslušnej verejnosti“, pokiaľ ide o známky s dobrým menom“).

Táto skutočnosť bola potvrdená aj judikatúrou. Súdny dvor vo svojom rozsudku z 22/11/2007, [C-328/06](#), Fincas Tarragona, EU:C:2007:704 vymedzil pojmy „dobré meno“ a „všeobecne známy“ ako príbuzné pojmy, čím takto zdôraznil podstatné prekrývanie a vzťah medzi nimi (§ 17). Pozri aj rozsudok z 11/07/2007, T-[150/04](#), Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 56 – 57.

Prekrývanie medzi známkami s dobrým menom a zapísanými všeobecne známymi známkami má dosah na stanovenie dôvodu námietky v tom zmysle, že pokiaľ ide o uplatniteľnosť [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#), nemalo by záležať na tom, či sa namietateľ odvoláva na svoj starší zápis všeobecne známej známky namiesto známky s dobrým menom. Z toho dôvodu treba dôkladne preskúmať terminológiu, najmä

⁶⁰ Článok 2 ods. 2 písm. b) a c) Spoločného odporúčania organizácie WIPO týkajúce sa ustanovení o ochrane všeobecne známych známk.

v prípade nezreteľného vysvetlenia dôvodov námietky, a v prípade potreby by sa mal prijať pružný prístup.

V kontexte [článku 8 ods. 2 písm. c\) nariadenia o OZEÚ](#) sú požiadavky na uplatňovanie článku 6*bis* Parížskeho dohovoru a [článku 8 ods. 1 písm. a\) alebo b\) nariadenia o OZEÚ](#) rovnaké, aj keď je použitá terminológia odlišná. Oboma ustanoveniami sa vyžaduje podobnosť alebo zhodnosť medzi výrobkami alebo službami a podobnými alebo zhodnými označeniami (v článku 6*bis* sa používa pojem „reprodukcia“, ktorý je rovnocenný zhodnosti, a pojem „napodobenie“, ktorý znamená podobnosť). Oboma článkami sa takisto vyžaduje pravdepodobnosť zámery (v článku 6*bis* je použitý pojem „môže vyvolať zámenu“). Zatiaľ čo však podľa [článku 8 ods. 2 písm. c\) nariadenia o OZEÚ](#) môže všeobecne známa známka slúžiť ako staršie právo, a teda ako **základ** námietky, **dôvodmi** námietky podľa [článku 8 ods. 2 písm. c\) nariadenia o OZEÚ](#) sú (výhradne) [článok 8 ods. 1 písm. a\) alebo b\) nariadenia o OZEÚ](#).

Ak napríklad namietateľ založí námietku na i) staršom zápise s uplatnením [článku 8 ods. 1 písm. b\) nariadenia o OZEÚ](#) a [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) a ii) zhodnej staršej všeobecne známej známke na rovnakom území podľa [článku 8 ods. 2 písm. c\) nariadenia o OZEÚ](#), staršie právo sa musí preskúmať:

1. podľa [článku 8 ods. 1 písm. b\) nariadenia o OZEÚ](#) ako starší **zápis** so zvýšenou rozlišovacou spôsobilosťou (so zreteľom na jej všeobecne známu povahu),
2. podľa [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) ako starší **zápis** s dobrým menom,
3. podľa [článku 8 ods. 2 písm. c\) nariadenia o OZEÚ](#) v spojení s [článkom 8 ods. 1 písm. b\) nariadenia o OZEÚ](#) ako staršia **nezapísaná všeobecne známa známka** [čo bude užitočné iba v prípade, že zápis nie je preukázaný, keďže výsledok je inak rovnaký ako v bode i)].

Aj keď sa namietateľ vo svojej námietke neopieral výslovne o [článok 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#), obsah podania a znenie objasnenia dôvodov treba dôkladne analyzovať s cieľom objektívne stanoviť, či sa namietateľ chce odvolať na [článok 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#).

2.2 Uplatniteľnosť na podobné a zhodné tovary a služby

V súlade s jasným znením súčasnej verzie [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) sa ochrana podľa tohto nariadenia poskytuje „bez ohľadu na to, či sú tovary alebo služby, pre ktoré sa podáva prihláška [staršej známky], zhodné alebo podobné tým, alebo sa nepodobajú tým, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka“. Ide o kodifikáciu judikatúry Súdneho dvora na základe výkladu predchádzajúcej verzie ustanovenia (09/01/2003, [C-292/00](#), Davidoff, EU:C:2003:9).

3 Podmienky uplatňovania

Na uplatnenie [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) sa vyžaduje splnenie týchto podmienok (16/12/2010, [T-345/08](#) a [T-357/08](#), Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, potvrdené 10/05/2012, [C-100/11 P](#), Botolist/Botocyl, EU:C:2012:285):

1. staršia **zapísaná známka s dobrým menom** na príslušnom území,
2. **zhodnosť alebo podobnosť** medzi napadnutou prihláškou OZEÚ a staršou známkou,
3. používanie prihlasovaného označenia musí byť schopné neprávom v rozpore s dobrými mravmi využívať alebo narúšať rozlišovaciu spôsobilosť alebo poškodzovať dobré meno staršej ochrannej známky,
4. toto používanie musí byť **bez náležitého dôvodu**.

Tieto podmienky sú **kumulatívne** a nesplnenie ktorejkoľvek z nich stačí na neuplatnenie tohto ustanovenia (25/05/2005, [T-67/04](#), Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 30; 22/03/2007, [T-215/03](#), Vips, EU:T:2007:93, § 34; 16/12/2010, [T-345/08](#) a [T-357/08](#), Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).

Poradie, v akom sa tieto požiadavky preskúmajú, sa môže odlišovať v závislosti od okolností konkrétneho prípadu. Preskúmanie sa môže začať napríklad posúdením podobností medzi označeniami, najmä v prípadoch, v ktorých sa o nich dá povedať málo alebo sa o nich nedá povedať nič, a to buď preto, že sú známky zhodné, alebo preto, že sú zjavne podobné alebo rozdielne.

3.1 Staršia známka s dobrým menom

3.1.1 Povaha dobrého mena

Povaha a rozsah dobrého mena nie sú definované v [nariadení o OZEÚ](#), ani v [smernici o ochranných známkach](#). Okrem toho pojmy používané v rôznych jazykových zneniach týchto textov nie sú celkom rovnocenné, čo viedlo k významným zámenám, pokiaľ ide o skutočný význam pojmu „dobré meno“, ako uviedol generálny advokát Jacobs vo svojich návrhoch z 26. 11. 1998 vo veci [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1998:575, § 34 – 36.

Vzhľadom na chýbajúce zákonné vymedzenie Súdny dvor vymedzil povahu dobrého mena so zreteľom na účel príslušných ustanovení. Pri výklade [článku 5 ods. 2 smernice o ochranných známkach](#) Súdny dvor dospel k záveru, že znenie [smernice o ochranných známkach](#) „naznačuje **určitý stupeň poznania staršej známky** zo strany verejnosti“ a vysvetlil, že „len v prípade existencie dostatočného stupňa poznania danej známky zo strany verejnosti v konfrontácii s neskoršou ochrannou známkou sa môže možno vytvoriť asociácia medzi danými dvomi ochrannými známkami... a staršia známka môže byť následne poškodená“ (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 23).

Vzhľadom na tieto úvahy Súdny dvor dospel k záveru, že dobré meno je **požiadavka týkajúca sa hranice poznania**, z čoho vyplýva, že musí byť v zásade posúdená na základe **kvantitatívnych** kritérií. Na splnenie požiadavky týkajúcej sa dobrého mena musí byť staršia ochranná známka známa významnej časti verejnosti, ktorej sa tovary alebo služby týkajú (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 22 – 23; 25/05/2005, [T-67/04](#), Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34).

Okrem toho, ak sa má dobré meno posúdiť na základe kvalitatívnych kritérií, tvrdenia alebo dôkazy týkajúce sa úcty, ktorú môže verejnosť prechovávať k známke, namiesto jej rozpoznania, nie sú priamo relevantné pre stanovenie toho, že staršia známka nadobudla dostatočne dobré meno na účely [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#). Keďže sa však toto ustanovenie vzťahuje aj na ochranu ekonomickej hodnoty dobrého mena, akékoľvek jeho **kvalitatívne aspekty** sú relevantné pri posudzovaní možnosti poškodenia ochrannej známky alebo získania neoprávnenej výhody z jej využívania (pozri aj [bod 3.4](#) nižšie). [Článok 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) nechráni „známe“ známky ako také, ale chráni skôr úspech a renomé („goodwill“), ktoré dosiahli na trhu. Označenie nemá vo svojej podstate dobré meno, napríklad len preto, že sa týka známej osoby alebo udalosti, ale má ho jedine pre výrobky a služby, ktoré označuje, a na základe jeho používania.

Vec č.	Poznámka
22/07/2010, R 11/2008-4 , CASAS DE FERNANDO ALONSO (fig.) / FERNANDO ALONSO	Všetky dôkazy predložené namietateľom sa týkali slávy Fernanda Alonsa ako špičkového pretekárskeho jazdca a využívania jeho povesti rôznymi podnikmi na propagáciu ich tovarov a služieb. Neexistoval však dôkaz o dobrom mene pre používanie staršej známky tak, ako je zapísaná pre príslušné tovary a služby (body 44 a 48).
03/03/2011, R 201/2010-2 , BALMAIN ASSET MANAGEMENT/BALMAIN (fig.)	Jediné dôkazy týkajúce sa dobrej povesti staršej známky predložené v lehote, konkrétne stránka zobrazujúca webové stránky obsahujúce slovo „BALMAIN“, výpis z Wikipédie o francúzskom dizajnérovi Pierreovi Balmainovi a päť výpisov z webovej stránky www.style.com obsahujúcich kolekciu odevov „BALMAIN“, boli jasne nedostatočné na stanovenie dobrého mena staršej známky v EÚ. Z toho dôvodu bola námietka zamietnutá ako neopodstatnená (body 36 a 37).

3.1.2 Rozsah dobrého mena

3.1.2.1 Miera rozpoznania

Po vymedzení dobrého mena ako požiadavky týkajúcej sa hranice poznania nevyhnutne nasleduje otázka, **koľko povedomia** musí staršia známka získať vo verejnosti, aby prekročila túto hranicu. Stupeň požadovanej znalosti sa musí považovať za dosiahnutý, ak staršiu ochrannú známku **pozná podstatná časť** verejnosti, čo však nemožno vopred určiť odkazom na daný percentuálny podiel (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 25 – 26; 16/11/2011, [T-500/10](#), Doorsa, EU:T:2011:679, § 45).

Zdržaním sa podrobnejšieho vymedzenia významu pojmu „podstatná“ a uvedením, že ochranná známka nemusí byť známa stanovenému percentuálnemu podielu verejnosti, Súdny dvor v podstate argumentoval **proti používaniu fixných kritérií** so všeobecnou uplatniteľnosťou, keďže vopred určená miera rozpoznania nemusí byť vhodná na účel realistického posúdenia dobrého mena, ak sa posudzuje samostatne.

Pri určovaní toho, či je staršia známka známa v podstatnej časti verejnosti, sa preto musí zohľadniť nielen stupeň povedomia o známke, ale aj **akékoľvek ďalšie faktory** relevantné v konkrétnom prípade. Viac informácií o príslušných faktoroch a ich vzájomnom pôsobení sa nachádza v [bode 3.1.3](#).

Ak sa avšak tovary alebo služby týkajú pomerne **malých skupín spotrebiteľov**, malá celková veľkosť trhu znamená, že jej podstatná časť je takisto malá z hľadiska absolútneho počtu členov. Obmedzená veľkosť príslušného trhu by sa ako taká nemala považovať za faktor, ktorý môže zabrániť tomu, aby známka nadobudla dobré meno v zmysle [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#), keďže dobré meno je skôr vecou podielu než vecou absolútneho počtu.

Požiadavka, aby bola staršia známka známa podstatnej časti verejnosti, takisto slúži na určenie rozdielu medzi pojmami **dobré meno** ako potrebnej podmienky na uplatnenie [článku 8 ods. 5 nariadenia OZEÚ](#) a **zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti používaním** ako faktora na vyhodnotenie pravdepodobnosti zámeny na účely [článku 8 ods. 1 písm. b\) nariadenia o OZEÚ](#).

Aj keď sa oba pojmy týkajú rozpoznávania známky príslušnou skupinou verejnosti, v prípade **dobrého mena** existuje **hranica**, pod ktorou nemožno udeliť rozšírenú ochranu, zatiaľ čo v prípade **zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti** neexistuje **hranica**. Vyplýva z toho, že v tomto prípade by sa mal zohľadniť akýkoľvek znak zvýšeného rozpoznávania známky a vyhodnotiť podľa jeho významnosti bez ohľadu na to, či dosahuje limit vyžadovaný [článkom 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#). Z toho dôvodu nebude zistenie „zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti“ podľa [článku 8 ods. 1 písm. b\) nariadenia o OZEÚ](#) nevyhnutne rozhodujúce na účely [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#).

Vec č.	Poznámka
21/04/2010, R 1054/2007-4 , MANDARINO (fig.)/ MANDARINA DUCK (fig.)	Dokumenty predložené namietateľom preukázali propagačné úsilie takým spôsobom, že sa používaním zvýšila rozlišovacia spôsobilosť. Toto používanie však nestačilo na dosiahnutie hranice dobrého mena. V žiadnom z dokumentov sa neodkazovalo na rozpoznávanie staršej ochrannej známky zo strany príslušných koncových spotrebiteľov, ani neexistovali dôkazy o podiele tovarov namietateľa, ktoré boli predmetom podania, na trhu (bod 61).

3.1.2.2 Príslušná skupina verejnosti

Pri vymedzovaní druhu verejnosti, ktorý by sa mal zohľadniť na účely posúdenia dobrého mena, Súdny dvor uviedol, že „verejnosť, u ktorej musela staršia ochranná známka nadobudnúť dobré meno, je **tá [verejnosť], ktorú zaujíma daná ochranná známka**, to znamená v závislosti od predávaného výrobku alebo služby buď široká verejnosť, alebo špecializovaná skupina verejnosti, napríklad obchodníci v špecifickom sektore“ (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 24; 25/05/2005, [T-67/04](#), Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34 a 41).

Ak sú tovary a služby, na ktoré sa vzťahuje známka, výrobkami **masovej spotreby**, príslušnou skupinou verejnosti bude **široká verejnosť**, zatiaľ čo ak majú označené tovary veľmi **osobitné použitie** alebo výhradne cieľových **profesionálnych alebo priemyselných používateľov**, príslušná skupina verejnosti bude obmedzená na **osobitných kupujúcich** príslušných výrobkov.

Vec č.	Poznámka
04/08/2011, R 1265/2010-2 , MATTONI (fig.)/ MATTONI	Pri zohľadnení povahy tovarov, pre ktoré si namietateľ nárokuje dobré meno, konkrétne pre <i>minerálnu vodu</i> , je príslušnou skupinou verejnosti široká verejnosť (bod 44).
15/09/2011, R 2100/2010-1 , SEXIALIS/CIALIS a ďalší.	Označenie má dobré meno v prípade tovarov, ktorými sú <i>liečivé prípravky na liečbu sexuálnej dysfunkcie</i> . Príslušnou skupinou verejnosti je široká verejnosť a odborníci s vysokou mierou pozornosti (bod 64).

Vec č.	Poznámka
16/12/2010, T-345/08 a T-357/08 , Botolist/Botocyl; potvrdené 10/05/2012, C-100/11 P , Botolist/Botocyl	Tovary, pre ktoré má staršia známka dobré meno, sú <i>farmaceutické výrobky na ošetrovanie vrások</i> . Dôkaz o propagovaní staršej známky „BOTOX“ v angličtine vo vedeckej tlači a v tlači všeobecného záujmu bol dostatočný na vybudovanie dobrého mena známky v širokej verejnosti, ako aj u zdravotníckych pracovníkov (C-100/11 P , § 65 – 67). Z toho dôvodu treba zohľadniť obe tieto kategórie spotrebiteľov.

Okrem skutočných kupujúcich príslušných tovarov sa pojem príslušnej skupiny verejnosti rozširuje na ich **potenciálnych kupujúcich**, ako aj na členov verejnosti, ktorí prichádzajú **so známkou do kontaktu len nepriamo**, v tom rozsahu, že na tieto skupiny spotrebiteľov sú takisto zamerané príslušné tovary, napríklad športoví fanúšikovia v súvislosti so športovým vybavením alebo cestujúci, ktorí často lietajú, v súvislosti s leteckými dopravcami atď.

Vec č.	Poznámka
10/05/2007, T-47/06 , Nasdaq, EU:T:2007:131	Príslušnými službami sú služby kótovania cien na burze cenných papierov zaradené v triedach 35 a 36, ktoré sú zvyčajne zamerané na odborníkov. Namietateľ predložil dôkaz, ktorým sa preukazuje, že známka „NASDAQ“ sa takmer denne objavuje v mnohých novinách a na mnohých televíznych kanáloch , ktoré možno čítať/sledovať v celej Európe. Senát z toho dôvodu správne uviedol, že dobré meno ochrannej známky „NASDAQ“ muselo byť určené pre európskych spotrebiteľov nielen v odbornej verejnosti, ale aj v podstatnej časti širokej verejnosti (body 47 a 51).

Vec č.	Poznámka
<p>06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348</p>	<p>Dôkazy o dobrom mene podporujú a posilňujú skutočnosť, že príslušnou skupinou verejnosti pre <i>divadelnú tvorbu</i> je široká verejnosť, a nie obmedzený a výhradný okruh. Činnosti porušovateľa boli propagované, prezentované a boli predmetom vyjadrení v početných novinách, ktorých cieľovou skupinou bola široká verejnosť. Porušovateľ uskutočnil turné po rôznych regiónoch v celom Spojenom kráľovstve a účinkoval pred širokou verejnosťou v Spojenom kráľovstve. Činnosť vo veľkom rozsahu a teda služby ponúkané širokej verejnosti sa odrážajú na vysokom obrate, ako aj na vysokých pokladničných tržbách. Okrem toho je z dokumentov predložených porušovateľom jasné, že porušovateľ získal podstatný ročný príjem ako sponzorské od podnikov v rôznych odvetviach, ktoré majú takisto dosah na širokú verejnosť, ako sú banky, podniky v odvetví alkoholických nápojov a výrobcovia osobných automobilov (body 35 a 36).</p>

Dost' často sa daný výrobok týka **rôznych skupín kupujúcich** s rôznymi profilmi, ako v prípade viacúčelových tovarov alebo tovarov, s ktorými zaobchádza niekoľko sprostredkovateľov predtým, ako sa dostanú na konečné miesto určenia (distribútori, maloobchodníci, koncoví používatelia). V týchto prípadoch vzniká otázka, či sa musí dobré meno posúdiť v rámci každej samostatnej skupiny, alebo či by malo pokrývať všetky odlišné druhy kupujúcich. Z príkladu, ktorý uviedol Súdny dvor vo svojom rozsudku zo 14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408 (obchodníci v osobitnom odvetví) vyplýva, že môže postačovať dobré meno v rámci jednej skupiny.

Podobne platí, že ak je staršia známka zapísaná pre pomerne **rozmanité tovary/ služby**, rôzne segmenty verejnosti sa môžu zaujímať o jednotlivé druhy výrobkov, a preto bude potrebné posúdiť celkové dobré meno známky samostatne pre každú kategóriu predmetných tovarov.

Vyššie uvedené sa týka len toho, aký druh verejnosti treba zohľadniť pri posudzovaní toho, či staršia známka dosiahla hranicu dobrého mena, ktorú Súdny dvor stanovil vo veci Chevy (General Motors). Vznikne však relevantná otázka pri posudzovaní poškodenia alebo neoprávnenej výhody, konkrétne či musí byť staršia známka známa verejnosti zaujímajúcej sa o tovary a služby neskoršej známky, pretože inak je zložité zistiť, ako bude verejnosť schopná spojiť si tieto dve známky. Táto otázka je vysvetlená v [bode 3.4](#) nižšie.

3.1.2.3 Dotknuté tovary a služby

Tovary a služby musia byť predovšetkým tie, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná a pre ktoré sa uplatňuje dobré meno.

Vec č.	Poznámka
28/04/2011, R_1473/2010-1 , SUEDETIROL/SÜDTIROL (fig.) et al.	Námietka bola zamietnutá, pretože staršie známky neboli zapísané pre služby, ktoré podľa namietateľa majú dobré meno. Článok 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ sa môže uplatniť len v prípade, ak ochranná známka, o ktorej sa tvrdí, že je všeobecne známa/má renomé, je zapísaná ochranná známka a ak tovary/služby, vo vzťahu ku ktorým sa uplatňuje dobré meno/renomé, sú uvedené v osvedčení (§ 49).

Tovary a služby, ktorých sa týkajú dôkazy, musia byť zhodné (nielen podobné) s tovarmi a so službami, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka.

Vec č.	Poznámka
09/11/2010, R_1033/2009-4 , PEPE/bebe	Tovary, o ktorých sa na základe uvedeného rozhodnutia a uznesenia usudzuje, že majú dobré meno v Nemecku, sa týkajú len výrobkov starostlivosti o pokožku a telo a detského krému. Tieto výrobky nie sú zhodné s tovarmi staršej známky v triede 3, <i>líčidlá, výrobky na ošetrovanie nechtov; konkrétne lak na nechty a odlakovač</i> . Z toho dôvodu namietateľ nepreukázal dobré meno staršej nemeckej známky na príslušných územiach (bod 31).

Ak je staršia známka zapísaná pre široký sortiment tovarov a služieb zameraných na odlišné druhy verejnosti, bude potrebné posúdiť dobré meno samostatne pre každú kategóriu tovarov. V takýchto prípadoch nemusí mať staršia známka dobré meno pre všetky z nich, pretože sa nemusela používať pre niektoré z tovarov, zatiaľ čo pre iné nemusela dosiahnuť mieru známosti potrebnú na uplatnenie [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#).

Ak teda z dôkazov vyplýva, že staršia známka má **čiastočné dobré meno**, čo znamená, že dobré meno sa vzťahuje len na niektoré tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, táto známka môže byť podľa [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) chránená

len v uvedenom rozsahu. Z toho vyplýva, že na účely preskúmania sa môžu vziať do úvahy **len tieto tovary**.

Číslo veci	Poznámka
14/06/2011, R 1588/2009-4 , PINEAPPLE/APPLE	Senát dospel k záveru, že zvýšená rozlišovacia spôsobilosť a dobré meno starších známk sa netýkali tovarov a služieb namietateľa, ktoré sa považovali za zhodné alebo podobné s napadnutými tovarmi a službami. Pre tieto tovary a služby nebola preukázaná zvýšená rozlišovacia spôsobilosť ani dobré meno, s výnimkou <i>počítačového softvéru</i> v triede 9 (bod 43).
10/12/2009, R 1466/2008-2 a R 1565/2008-2 , COMMERZBANK ARENA/ARENA et al.	Predloženými dôkazmi sa dostatočne preukázalo, že značka ARENA bola známa podstatnej časti príslušnej skupiny verejnosti. Dôkazy však neobsahovali relevantné informácie, ktoré by umožnili určiť úroveň známosti značky ARENA v odvetviach iných než <i>plavky a výrobky na plávanie</i> (body 58 a 60).

3.1.2.4 Príslušné územie

Podľa [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) je **príslušným územím** na stanovenie dobrého mena staršej známky územie ochrany: staršia známka musí **mať dobré meno na území, na ktorom je zapísaná**. Z toho dôvodu je príslušným územím pre národné známky daný dotknutý členský štát, zatiaľ čo pre OZEÚ je príslušným územím Európska únia.

Vo veci Chevy (General Motors) Súdny dvor uviedol, že od národnej ochrannej známky sa nemôže vyžadovať, aby mala dobré meno na celom území príslušného členského štátu. Je dostatočné, ak dobré meno existuje na podstatnej časti daného územia. Konkrétne v prípade územia štátov Beneluxu Súdny dvor uviedol, že jeho podstatná časť môže pozostávať z časti jednej z krajín Beneluxu (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 28 – 29).

Súdny dvor objasnil, že v prípade staršej ochrannej známky Európskej únie je dostatočné dobré meno na celom území jedného členského štátu.

Vec č.	Poznámka

<p>06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611</p>	<p>Prípado sa týka ochrannej známky Európskej únie s dobrým menom v celom Rakúsku. Súdny dvor uviedol, že OZEÚ musí byť známa v podstatnej časti Európskej únie pre podstatnú časť verejnosti, ktorá sa zaujíma o tovary alebo služby, na ktoré sa vzťahuje daná ochranná známka. So zreteľom na skutočnosti konkrétneho prípadu sa územie príslušného členského štátu (Rakúska) považovalo za podstatnú časť územia EÚ (body 29 a 30).</p>
--	---

Všeobecne sa však pri hodnotení toho, či je časť príslušného územia podstatnou časťou, musí zohľadniť veľkosť príslušnej zemepisnej oblasti, ako aj podiel celkového obyvateľstva, ktoré tam žije, pretože obe tieto kritériá môžu ovplyvniť celkovú významnosť konkrétneho územia.

Vec č.	Poznámka
<p>21/08/2009, R_1283/2006-4, RANCHO PANCHO (fig.)/EL RANCHO</p>	<p>Aj keď sa predloženými dôkazmi preukázalo používanie známky v 17 reštauráciách vo Francúzsku v roku 2002, tento číselný údaj sa považoval za dosť nízky pre krajinu so 65 miliónmi obyvateľov. Dobré meno preto nebolo preukázané (bod 22).</p>

Namietatelia často uvedú v námietke, že staršia známka má dobré meno v oblasti, ktorá presahuje územie ochrany (napr. sa tvrdí, že národná známka má celoeurópske dobré meno). V takom prípade sa musí tvrdenie namietateľa preskúmať so zreteľom na príslušné územie ochrany.

Podobne sa **predložené dôkazy musia konkrétne týkať príslušného územia**. Ak sa napríklad dôkazy týkajú Japonska alebo nevymedzených regiónov, nebude možné preukázať dobré meno v EÚ alebo v členskom štáte. Z toho dôvodu údaje o predaji v EÚ ako celku alebo o celosvetovom predaji nie sú vhodné na preukázanie dobrého mena v konkrétnom členskom štáte, ak nie sú údaje rozčlenené na jednotlivé územia. Inými slovami, „širšie“ dobré meno musí byť konkrétne preukázané pre príslušné územie, ak sa má vziať do úvahy.

Vec č.	Poznámka
--------	----------

<p>22/03/2011, R 1718/2008-1, LINGLONG/LL (fig.) et al.</p>	<p>Väčšina predložených dokumentov sa týkala krajín mimo Európskej únie, najmä Číny, domovskej krajiny namietateľa, a ďalších ázijských krajín. V dôsledku toho nemôže namietateľ byť úspešný s tvrdením, že má všeobecne známu známku v EÚ (bod 53).</p>
<p>14/06/2010, R 1795/2008-4, ZAPPER-CLICK, (odvolanie zamietnuté 03/10/2012, T-360/10, ZAPPER-CLICK EU:T:2012:517)</p>	<p>Odporca v návrhu na výmaz tvrdil, že dobré meno bolo uplatňované pre územie Spojeného kráľovstva. V medzinárodnom zápise však bolo označené len Španielsko, Francúzsko a Portugalsko, a preto sa nevzťahoval na územie Spojeného kráľovstva. Okrem toho odporca nepredložil žiadne dôkazy o dobrom mene v členských štátoch označených v medzinárodnom zápise (bod 45).</p>

Ak sa však o dobrom mene tvrdí, že presahuje územie ochrany, a existujú dôkazy v tomto zmysle, musí sa to zohľadniť, pretože sa tak môže posilniť zistenie týkajúce sa dobrého mena na území ochrany.

3.1.2.5 Rozhodujúci časový okamih

Namietateľ musí preukázať, že staršia ochranná známka nadobudla dobré meno do **dátumu podania** napadnutej prihlášky OZEÚ pri zohľadnení prípadného platne uplatneného **práva prednosti**.

Okrem toho musí dobré meno staršej známky trvať do prijatia rozhodnutia o námietke. V zásade však bude stačiť, aby namietateľ preukázal, že jeho známka už mala dobré meno k dátumu podania/dátumu vzniku práva prednosti prihlášky OZEÚ, zatiaľ čo akúkoľvek následnú **stratu dobrého mena** je povinný predložiť a preukázať prihlasovateľ. V praxi bude tento výskyt skôr výnimočný, pretože predpokladá významnú zmenu trhových podmienok v pomerne krátkom období.

Ak je námietka založená na **staršej prihláške**, neexistuje formálna prekážka pre uplatnenie [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#), ktorý ohľadom starších prihlášok odkazuje na [článok 8 ods. 2 nariadenia o OZEÚ](#). Aj keď vo väčšine prípadov by staršia prihláška nedosiahla dostatočne dobré meno v takom krátkom čase, nemožno *a priori* vylúčiť, že dostatočnú úroveň dobrého mena možno dosiahnuť vo výnimočne krátkom čase. Okrem toho prihláška sa môže týkať známky, ktorá sa už používala dlho pred podaním prihlášky a mala dosť času na získanie dobrého mena. V každom prípade, keďže účinky zápisu sú retroaktívne, uplatniteľnosť [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) na staršie prihlášky nemožno považovať za výnimku z pravidla, že [článok 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) sa vzťahuje len na staršie zápisy, ako je konštatované v [bode 2.1](#).

Vo všeobecnosti platí, že **čím sú dôkazy bližšie k rozhodujúcemu dátumu**, tým **jednoduchšie** bude predpokladať, že staršia známka v danom čase **získala dobré meno**. Dôkazná hodnota konkrétneho dokumentu sa bude pravdepodobne líšiť podľa toho, ako blízko je obdobie, na ktoré sa vzťahuje, k dátumu podania. Na základe dôkazov o dobrom mene v neskoršom okamihu, než je rozhodný dátum, však možno vyvodiť záver, pokiaľ ide o dobré meno známky k rozhodnému dátumu (27/01/2004, [C-259/02](#), Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31; 17/04/2008, [C-108/07 P](#), Ferro, EU:C:2008:234, § 53; 15/12/2005, [T-262/04](#), Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 82).

Z toho dôvodu materiály podané s cieľom preukázať dobré meno musia byť označené dátumom, alebo v nich musí byť **jasne uvedené**, kedy sa udiali skutočnosti, ktoré sú v nich potvrdené. V dôsledku toho dokumenty bez dátumu alebo dokumenty s dátumom, ktorý bol následne doplnený (napr. rukou písané dátumy na vytlačенých dokumentoch) nie sú vhodné na poskytnutie spoľahlivých informácií o relevantnom čase.

Vec č.	Poznámka
15/03/2010, R 55/2009-2 , BRAVIA/BRAVIA	Na základe dôkazov sa preukázalo, že známka „BRAVIA/BRAVIA“ sa používala pre LCD televízory v Rakúsku, Českej republike, vo Francúzsku, v Nemecku, Taliansku, Holandsku, Poľsku, Portugalsku, na Slovensku a v Turecku. Na žiadnom z dokumentov však nebol uvedený dátum. Namietateľ nepredložil žiadne informácie týkajúce sa trvania. Z toho dôvodu boli dôkazy, vnímané ako celok, nedostatočné na preukázanie dobrého mena v Európskej únii (body 27 a 28).
09/11/2010, R 1033/2009-4 , PEPE/bebe	Podľa stanoviska senátu sa rozsudkom z roku 1972 nedala preukázať zvýšená rozlišovacia spôsobilosť v čase podania prihlášky ochrannej známky, t. j. 20. októbra 2006. Okrem toho „z rozhodnutia [Súdneho dvora] [21/04/2005, T-164/03 , monBeBé, EU:T:2005:140] vyplýva, že dobré meno staršej známky bolo posudzované od 13. júna 1996, t. j. viac ako desať rokov pred dátumom týkajúcim sa dobrého mena, ktorý sa mal vziať do úvahy“ (§ 31).

Ak **obdobie** uplynuté medzi najnovšími dôkazmi o používaní a podaním prihlášky OZEÚ je dosť **významné**, relevantnosť dôkazov by sa mala dôkladne posúdiť podľa druhu dotknutých tovarov a služieb. Dôvodom je, že sa môžu meniť návyky a vnímanie spotrebiteľov, čo zvyčajne závisí od konkrétneho dotknutého trhu.

Napríklad odevný trh je výrazne naviazaný na ročné obdobia a rôzne kolekcie, ktoré sa predstavujú každý štvrtrok. Toto sa bude musieť zohľadniť pri posudzovaní novej

straty dobrého mena v tejto konkrétnej oblasti. Podobne, trh pre poskytovateľov internetu a spoločnosti elektronického obchodu je veľmi konkurenčný a je preň charakteristický rýchly rast, ako aj rýchly zánik, čo znamená, že dobré meno v tejto oblasti sa môže oslabiť rýchlejšie ako v iných sektoroch trhu.

Vec č.	Poznámka
17/12/2010, R 883/2009-4 , MUSTANG/MUSTANG CALZADOS (fig.)	Odvolateľ nepreukázal, že táto staršia ochranná známka bola všeobecne známa k dátumu prihlášky napadnutej ochrannej známky. Osvedčenia týkajúce sa označenia „Mustang“ sa netýkajú tvrdení prihlasovateľa o obrazovej známke „Calzados Mustang“, ani času, v ktorom musí byť určené dobré meno (bod 28).

Podobná otázka vzniká v prípade **dôkazov, ktorých dátum je neskorší ako dátum podania prihlášky** ochrannej známky OZEÚ. Aj keď tieto dôkazy nebudú samostatne zvyčajne dostatočné na preukázanie toho, že známka už mala získané dobré meno v čase podania prihlášky ochrannej známky EÚ, nie je vhodné ani ich zamietnuť ako nepodstatné. Vzhľadom na to, že dobré meno sa zvyčajne buduje niekoľko rokov a nemôže byť jednoducho zapnuté a vypnuté, a že určité druhy dôkazov (napr. prieskumy verejnej mienky, čestné vyhlásenia) nie sú nevyhnutne dostupné pred príslušným dátumom, keďže sa zvyčajne vypracúvajú až po vzniku sporu, tieto dôkazy musia byť vyhodnotené na základe ich obsahu a **v spojení s ostatnými dôkazmi**. Napríklad prieskum verejnej mienky vykonaný po relevantnom čase, ale preukazujúci dostatočne vysokú mieru rozpoznania, môže byť dostatočný na preukázanie toho, že známka získala dobré meno k príslušnému dátumu, ak sa takisto preukáže, že sa trhové podmienky nezmenili (napr. rovnaké úrovne predaja a výdavkov na reklamu boli zachované pred uskutočnením prieskumu verejnej mienky).

Vec č.	Poznámka
16/12/2010, T-345/08 a T-357/08 , Botolist/Botocyl, potvrdené 10/05/2012, C-100/11 P , EU:C:2012:285	Aj keď dobré meno staršej známky musí byť stanovené k dátumu podania prihlášky napadnutej známky, dokumentom s neskorším dátumom nemožno uprieť dôkaznú hodnotu, ak umožňujú vyvodenie záverov týkajúcich sa situácie, ktorá existovala k danému dátumu (bod 52).

<p>05/10/2020, T-51/19, apiheal (fig.)/APIRETAL, EU:T:2020:468</p>	<p>Aj keď niektoré dokumenty predložené na preukázanie dobrého mena staršej ochrannej známky obsahujú dátum, ktorý je napr. päť rokov starší ako dátum podania napadnutej OZEÚ, táto skutočnosť nezbavuje tieto dokumenty ich dôkaznej hodnoty. Nemožno automaticky vylúčiť, že dokument vypracovaný určitý čas pred relevantným dátumom alebo po ňom môže obsahovať užitočné informácie, keďže dobré meno ochrannej známky sa všeobecne získava postupne (§ 112).</p>
--	--


Nemožno automaticky vylúčiť možnosť, že dokument vypracovaný určitý čas pred daným dátumom alebo po ňom môže obsahovať užitočné informácie z hľadiska skutočnosti, že dobré meno ochrannej známky sa všeobecne získava postupne. Dôkazná hodnota takéhoto dokumentu bude pravdepodobne rôzna v závislosti od toho, ako blízko je dotknuté obdobie k dátumu podania prihlášky (27/01/2004, [C-259/02](#), Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31; 17/04/2008, [C-108/07 P](#), Ferro, EU:C:2008:234, § 53; 15/12/2005, [T-262/04](#), Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 82).


Číslo veci	Poznámka
<p>16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist/Botocyl, potvrdený 10/05/2012, C-100/11 P, EU:C:2012:285</p>	<p>Predložené články z tlače preukázali, že existovalo významné mediálne pokrytie výrobkov uvádzaných na trh s ochrannou známkou BOTOX k dátumu podania prihlášky sporných známok (§ 53).</p>

3.1.2.6 Dobré meno získané v rámci inej známky


Dobré meno preukázané v prípade zložitého označenia sa týka daného označenia, a nie konkrétneho prvku samostatne. Napríklad z dobrého mena, ktoré získala obrazová známka, môže ťažiť slovná známka, s ktorou sa táto obrazová známka následne používa, ale nie je to tak automaticky.


Aby bolo možné stanoviť dobré meno ochrannej známky na základe dôkazov týkajúcich sa používania a všeobecnej známosti inej ochrannej známky, prvá známka musí byť začlenená do druhej a zohrávať v nej prevládajúcu alebo dokonca významnú úlohu (21/05/2005, [T-55/13](#), F1H20/F1 a ďalší, EU:T:2015:309, § 47). Ak sa staršia známka používa ako súčasť ďalšej známky, je na namietateľovi, aby dokázal, že staršia známka získala dobré meno nezávisle (12/02/2015, [T-505/12](#), B, EU:T:2015:95, § 121). Usmernenia vyplývajú z nasledujúcich príkladov.

Číslo veci	Poznámka
<p>17/03/2015, T-611/11, Manea Spa, EU:T:2015:152 (Príslušné triedy 3, 24, 25, 43 a 44).</p>	<p>Slovná známka „Spa“ sa používala ako súčasť ďalšieho zápisu, ktorý obsahuje kombináciu slovného prvku s logom v podobe postavy míma, ako je vyobrazené tu</p>  <p>. Slovný prvok zaberá ústredné miesto v zložitom označení a preto zohráva „výraznú a prevládajúcu“ úlohu.</p>

Vec č.	Poznámka
<p>17/02/2011, T-10/09, F1-Live, EU:T:2011:45; 24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314 (Príslušné triedy 16, 38 a 41) a 21/05/2005, T-55/13, F1H20 / F1 et al., EU:T:2015:309 (Príslušné triedy 9, 25, 38 a 41)</p>	<p>Na druhej strane vo veci T-10/09 sa dospelo k záveru, že dôkazy o dobrom mene sa týkali staršej obrazovej známky „F1 Formula 1“</p>  <p>, a nie staršej slovnej známky „F1“. Bez svojho osobitného logotypu sa text Formula 1 a jeho skratka F1 vnímajú ako opisné prvky kategórie pretekárskych vozidiel alebo súťaží s uvedenými vozidlami. Dobré meno sa pre slovné známky nepreukázalo (pozri body 53, 54 a 67).</p> <p>Vo veci T-55/13 Súdny dvor dospel k záveru, že dobré meno, s ktorým sa spája zložité označenie „F1“, nevyužívalo len samotný slovný prvok, ktorý nezohráva „prevládajúcu alebo dokonca významnú úlohu“ v skoršej obrazovej známke (pozri § 47).</p>

Číslo veci	Poznámka

<p>12/02/2015, T-76/13, QUARTODIMIGLIO QM, EU:T:2015:94</p>	<p>Ten istý záver sa uplatňuje na obrazový prvok „okrídlené presýpacie hodiny“, ktorý sa používa v zložitej známke v spojení so slovom „Longines“</p>  <p>. Obrazový prvok zostáva jasne doplnkový a na pozadí celkového dojmu, ktorý vyvoláva zložitá známka (body 104 až 106). Súdny dvor zistil, že namietateľ nepredložil prieskumy verejnej mienky, ktoré by preukazovali rozpoznávanie loga „okrídlených presýpacích hodín“ nezávisle od slovného prvku, pričom používanie tohto obrazového prvku samostatne v obmedzenom počte dokumentov (body 91 až 93 a bod 112).</p>
---	---

Číslo veci	Poznámka
<p>27/06/2019, T-334/18, ANA DE ALTUN (fig.)/ANNA (fig.) et al., EU:T:2019:451</p>	<p>Z dôkazov vyplynulo dobré meno staršej slovnej známky „ANNA DE CODORNIU“, ale tieto dôkazy nepreukázali, že staršia obrazová známka</p>  <p>mala dobré meno sama o sebe (§ 38 – 39). Zatiaľ čo známka môže nadobudnúť dobré meno aj v dôsledku jej používania v inej forme, najmä vo forme inej zapísanej známky, závisí to od podmienky, že príslušná skupina verejnosti bude naďalej vnímať tovary ako tovary pochádzajúce od toho istého podniku (§ 45).</p>

3.1.3 Posúdenie dobrého mena – relevantné faktory

Okrem uvedenia toho, že „ani zo znenia, ani z ducha [článku 5 ods. 2 \[smernice o ochranných známkach\]](#) nemožno vyvodiť, že staršiu ochrannú známku musí poznať **stanovený percentuálny podiel** verejnosti“, Súdny dvor takisto uviedol, že pri posudzovaní dobrého mena staršej známky musia byť zohľadnené **všetky relevantné skutočnosti, najmä podiel na trhu**, ktorý má ochranná známka, **intenzita, zemepisný rozsah a trvanie** jej používania a **veľkosť investícií**, ktoré

podnik vynaložil na jej propagáciu“ (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 25 a 27).

Ak sa tieto dve tvrdenia vnímajú spoločne, vyplýva z toho, že úroveň poznania požadovaného na účely [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) nemožno vymedziť abstraktne, ale mala by sa hodnotiť **podľa jednotlivého prípadu** so zohľadnením **nielen miery povedomia o známke, ale aj iných faktorov relevantných pre konkrétny prípad**, to znamená akéhokoľvek faktora, ktorý môže poskytnúť informácie o výkonnosti známky na trhu.

Zoznam faktorov, ktoré treba zohľadniť na účely stanovenia dobrého mena staršej známky (ako je podiel ochrannej známky na trhu, intenzita, zemepisný rozsah a trvanie jej používania a suma, ktorú podnik vynaložil na jej propagáciu), slúži len ako príklady. K záveru, že známka má dobré meno, sa nemusí nevyhnutne dospieť na základe údajov týkajúcich sa všetkých týchto faktorov.

Vec č.	Poznámka
10/05/2007, T-47/06 , Nasdaq, EU:T:2007:131	<p>Namietateľ poskytol podrobné dôkazy o intenzite, zemepisnom rozsahu a trvaní používania svojej ochrannej známky NASDAQ a sumy vynaloženej na jej propagáciu, čím preukázal, že bola známa podstatnej časti príslušnej skupiny verejnosti. Súdny dvor sa domnieval, že skutočnosť, že nepredložil údaje o podiele na trhu, nespochybňovala toto zistenie (bod 51).</p> <p>Súdny dvor dospel k záveru, že zoznam faktorov, ktoré treba zohľadniť na určenie dobrého mena staršej známky, slúži len ako príklady, pretože všetky relevantné dôkazy v prípade sa musia zohľadniť, a po druhé, ostatné podrobné a overiteľné dôkazy predložené porušovateľom sú už samotné dostatočné na presvedčivé preukázanie dobrého mena jeho známky NASDAQ (bod 52).</p>

Okrem toho, relevantné faktory by sa mali posúdiť nielen s cieľom stanovenia miery rozpoznania známky príslušnou skupinou verejnosti, ale aj na stanovenie toho, či sú splnené **ostatné požiadavky** súvisiace s dobrým menom, napríklad či údajné dobré meno zahŕňa podstatnú časť predmetného územia alebo či bolo dobré meno skutočne nadobudnuté pred dátumom podania prihlášky/vzniku práva prednosti napadnutej prihlášky ochrannej známky OZEÚ.

Rovnaký druh testu sa uplatňuje na overenie toho, či ochranná známka nadobudla **zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť** používaním na účely [článku 8 ods. 1 písm. b\) nariadenia o OZEÚ](#), alebo či je známka **všeobecne známa** v zmysle článku 6bis

Parížskeho dohovoru, keďže predmet dokazovania je vo všetkých týchto prípadoch v zásade rovnaký, a to miera, v ktorej je známka známa príslušnej skupine verejnosti, bez toho, aby bola dotknutá hranica požadovaná v jednotlivých prípadoch.

3.1.3.1 Povedomie o ochrannej známke

Tvrdenie Súdneho dvora, že nie je nevyhnutné, aby známka bola „známa stanovenému percentuálnemu podielu verejnosti“, nemožno ako také vnímať vo význame, že číselné údaje o povedomí o ochrannej známke sú nepodstatné alebo že by sa im mala prikladať nižšia preukazná hodnota pri posudzovaní dobrého mena. Vyplýva z neho len, že abstraktne vymedzený percentuálny podiel povedomia nemusí byť vhodný pre všetky prípady a že preto **nie je možné stanoviť a priori všeobecne uplatniteľnú hranicu rozpoznania**, po prekročení ktorej by sa malo predpokladať, že známka má dobré meno (04/05/1999, [C-108/97](#) a [C-109/97](#), Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/1999, [C-342/97](#), Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 24; 16/11/2011, [T-500/10](#), Doorsa, EU:T:2011:679, § 52).

Aj keď Súdny dvor z toho dôvodu výslovne neuviedol medzi faktormi, ktoré treba vziať do úvahy na posúdenie dobrého mena, **mieru rozpoznania** známky v príslušnej skupine verejnosti, je **priamo relevantná** a môže byť osobitne užitočná pri hodnotení toho, či je známka dostatočne známa na účely [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#), samozrejme za predpokladu, že je metóda výpočtu spoľahlivá.

Spravidla čím **vyššie percentuálny podiel** povedomia o ochrannej známke, tým **jednoduchšie** bude uznať, že **známka má dobré meno**. Ak však neexistuje jasná hranica, percentuálne podiely týkajúce sa jej rozpoznania budú presvedčivé, len ak z dôkazov vyplynie **vysoká miera povedomia** o ochrannej známke. Samotné percentuálne podiely nie sú rozhodujúce. Ako sa už objasnilo, dobré meno sa musí hodnotiť skôr na základe celkového hodnotenia všetkých faktorov, ktoré sú v danom prípade relevantné. Čím vyšší je stupeň povedomia, tým menej dodatočných dôkazov môže byť potrebných na preukázanie dobrého mena a naopak.

Vec č.	Poznámka
--------	----------

<p>24/02/2010, R 765/2009-1, Bob the Builder (fig.)/BOB et al.</p>	<p>Z predložených dôkazov vyplynulo, že staršia známka mala veľmi významné dobré meno vo Švédsku pre <i>želé, džemy, ovocné zaváraniny, ovocné nápoje, koncentráty na výrobu nápojov a šťavy</i>. Podľa prieskumu, ktorý uskutočnila spoločnosť TNS Gallup, spontánne povedomie (telefonické odpovede na otázku „O akých značkách – ,uvedená je príslušná skupina výrobkov' – ste počuli alebo ktoré poznáte?“) pre ochrannú známku BOB dosahovalo rozpätie od 25 % do 71 % v závislosti od tovarov: <i>jablkové šťavy, džemy, marmelády, nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy</i>. Podporené povedomie (odpoveď na dotazník so zobrazením výrobkov označených známkou) bolo v rozpätí od 49 % do 90 % v závislosti od tovarov. Okrem toho podiel na trhu v rokoch 2001 až 2006 dosahoval priemerne 30 % – 35 % pre uvedené skupiny výrobkov (bod 34).</p>
--	--

Ak z dôkazov vyplýva, že známka požíva len **menšiu mieru rozpoznania**, nemalo by sa automaticky predpokladať, že známka má dobré meno, čo väčšinou znamená, že záver nebude možné vyvodiť na základe **samotného percentuálneho podielu**. V týchto prípadoch bude možné vyhodnotiť s primeranou mierou istoty, či je známka známa podstatnej časti príslušnej skupiny verejnosti, len ak sa dôkazy o povedomí spoja s dostatočnými údajmi o celkovej výkonnosti známky na trhu.

3.1.3.2 Podiel na trhu

Podiel na trhu, ktorý majú tovary ponúkané alebo predávané s danou značkou, a **postavenie**, ktoré majú na trhu, sú cennými ukazovateľmi pre posúdenie dobrého mena, keďže tieto ukazovatele naznačujú **percentuálny podiel príslušnej skupiny verejnosti**, ktorý **skutočne kupuje** dané tovary, a na meranie úspechu známky voči konkurenčným tovarom.

Podiel na trhu je vymedzený ako **percentuálny podiel celkového predaja** dosiahnutého značkou v konkrétnom odvetví na trhu. Pri vymedzovaní príslušného odvetvia trhu sa musia zohľadniť tovary a služby, pre ktoré sa **značka používala**. Ak je rozsah týchto tovarov a služieb užší ako rozsah tovarov a služieb, pre ktoré je známka zapísaná, vznikne situácia čiastočného dobrého mena, ktorá je podobná situácii, v ktorej je známka zapísaná pre celú škálu tovarov, ale dobré meno nadobudla len pre časť z nich. Znamená to, že v takom prípade sa na účel prieskumu zohľadnia iba **tovary a služby, pre ktoré sa známka skutočne používala a s ktorými získala dobré meno**.

Z toho dôvodu veľmi **podstatný podiel na trhu** alebo **vedúca pozícia** na trhu budú zvyčajne **silným znakom dobrého mena**, najmä ak sú spojené s primerane vysokou mierou povedomia o ochrannej známke. Naopak, **malý podiel na trhu** bude vo väčšine prípadov **znakom proti dobrému menu**, pokiaľ nie sú iné faktory, ktoré sú samotné dostatočné na podporenie tohto tvrdenia.

Vec č.	Poznámka
16/12/2010, T-345/08 a T-357/08 , Botolist/Botocyl, potvrdené 10/05/2012, C-100/11 P , EU:C:2012:285	„... významný podiel ochrannej známky BOTOX na trhu v Spojenom kráľovstve, a to vo výške 74,3 % v roku 2003 , ako aj stupeň znalosti ochrannej známky odbornou verejnosťou zvyknotou na farmaceutickú liečbu vrások vo výške 75 % postačuje na preukázanie existencie značného stupňa rozpoznávania známk na trhu“ (bod 76).
13/12/2004, T-08/03 , Emilio Pucci, EU:T:2004:358	Súdny dvor sa domnieval, že namietateľ nepreukázal zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno svojich starších ochranných známk, keďže predložené dôkazy (inzeráty, sedem listov od niekoľkých reklamných riaditeľov a videokazeta) neobsahovali dostatočne odôvodnené alebo overiteľné objektívne dôkazy, aby bolo možné posúdiť trhový podiel značiek Emilio Pucci v Španielsku , to, aké intenzívne, zemepisne rozšírené a dlhodobé bolo používanie značiek, alebo sumu, ktorú podnik investoval do ich propagácie (bod 73).

Ďalším dôvodom, prečo **mierny podiel na trhu nebude vždy rozhodujúci keď ide o dobré meno**, je, že percentuálny podiel verejnosti, ktorý v skutočnosti pozná značku, môže byť oveľa vyšší ako počet skutočných kupujúcich príslušných tovarov. Bolo by to tak napríklad v prípade výrobkov, ktoré zvyčajne používa viac ako jeden používateľ (napr. rodinné časopisy a noviny) (06/07/2012, [T-60/10](#), Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 35 – 36; 10/05/2007, [T-47/06](#), Nasdaq, EU:T:2007:131, § 47 a 51) alebo v prípade luxusných výrobkov, ktoré môžu mnohí poznať, ale len málokto kúpiť (napr. vysoké percento európskych spotrebiteľov pozná ochrannú známku vozidiel „Ferrari“, ale len málo z nich také vozidlo má). Z toho dôvodu by sa mal podiel na trhu poskytnutý v dôkazoch posúdiť so zohľadnením osobitostí konkrétneho trhu.

Číslo veci	Poznámka

<p>29/05/2012, R 1659/2011-2, KENZO/KENZO</p>	<p>KENZO označuje v očiach európskej verejnosti popredného poskytovateľa uznávaných módných a luxusných výrobkov vo forme parfumov, kozmetiky a odevov. Za príslušnú skupinu verejnosti sa však považovala široká verejnosť (bod 29).</p>
---	---

V určitých prípadoch **nebude jednoduché vymedziť podiel** staršej známky na trhu, napríklad keď nie je možné presne zmerať veľkosť relevantného trhu z dôvodu svojráznosti predmetných tovarov alebo služieb.

Vec č.	Poznámka
<p>12/01/2011, R 446/2010-1, TURBOMANIA/ TURBOMANIA</p>	<p>Obmedzená prítomnosť výrobku na trhu mu žiadnym spôsobom nezabránila v tom, aby sa stal všeobecne známym pre príslušnú skupinu verejnosti. Z dôkazov jasne vyplynulo, že ochranná známka sa priebežne vyskytovala v špecializovaných časopisoch pre daný trh od decembra 2003 do marca 2007 (dátum podania prihlášky OZEÚ). Znamenalo to, že cieľová skupina verejnosti, na ktorú sa časopisy zacielili, bola stále priebežne vystavená ochrannej známke namietateľa počas obdobia vzťahujúceho sa na viac ako 3 roky pred rozhodujúcim dátumom. Takáto významná prítomnosť v tlači konkrétne zameranej na príslušnú skupinu verejnosti bola viac ako dostatočným dôkazom, že príslušná skupina verejnosti mala povedomie o ochrannej známke (bod 31).</p>

V takých prípadoch môžu byť relevantné **iné podobné údaje**, ako sú miery televíznej sledovanosti, ako v prípade motocyklových pretekov alebo iných športových alebo kultúrnych podujatí.

Vec č.	Poznámka

<p>10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131</p>	<p>Namietateľ predložil dôkaz, ktorým sa preukázalo, že známka NASDAQ sa takmer denne objavovala, najmä s odkazom na indexy Nasdaq, v mnohých novinách a na mnohých televíznych kanáloch, ktoré možno čítať/sledovať v celej Európe. Namietateľ takisto predložil dôkazy o podstatných investíciách do reklamy. Súdny dvor považoval dobré meno za preukázané, aj keď namietateľ nepredložil žiadne údaje o podiele na trhu (body 47 – 52).</p>
---	--

3.1.3.3 Intenzita používania

Intenzita používania známky môže byť preukázaná **objemami predaja** (t. j. počtom predaných jednotiek) a **obratom** (t. j. celkovou hodnotou uvedeného predaja), ktorý namietateľ dosiahol s tovarmi označenými známkou. Príslušné číselné údaje zvyčajne zodpovedajú predaju za 1 rok, ale môžu sa vyskytnúť prípady, keď sa používa iná časová jednotka.

Vec č.	Poznámka
<p>15/09/2011, R 2100/2010-1, SEXIALIS/CIALIS et al.</p>	<p>Z predložených dokumentov (tlačové články, číselné údaje o predaji, prieskumy) vyplynulo, že staršie označenie CIALIS sa intenzívne používalo pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky OZEÚ, že výrobky so známkou CIALIS sa uvádzali na trh v niekoľkých členských štátoch, v ktorých si získali konsolidovanú pozíciu medzi vedúcimi značkami, a že existovala vysoká miera rozpoznania v porovnaní s vedúcou značkou na trhu Viagra. Veľký a stále rastúci podiel na trhu a čísla týkajúce sa predaja takisto dokazovali „veľkú expanziu známky CIALIS“ (bod 55).</p>

Pri hodnotení významnosti daného obratu alebo objemu predaja treba zohľadniť, aký **veľký je príslušný trh z hľadiska obyvateľstva**, keďže to má vplyv na počet potenciálnych kupujúcich predmetných výrobkov. Napríklad pomerná hodnota rovnakej výšky predaja bude oveľa vyššia v Luxembursku než v Nemecku.

Okrem toho to, či je daný objem predaja alebo obrat podstatný, bude závisieť od predmetného **druhu výrobu**. Je napríklad oveľa ľahšie dosiahnuť vysoký objem predaja v prípade každodenných tovarov masovej spotreby než v prípade luxusných alebo trvácnych výrobkov, ktoré sa kupujú zriedka, bez toho, aby to znamenalo, že

v prvom prípade sa do kontaktu so značkou dostalo viac spotrebiteľov, pretože je pravdepodobné, že rovnaká osoba si kúpila rovnaký výrobok viac ako raz. Z toho vyplýva, že pri určovaní významnosti daného objemu predaja alebo obratu treba vziať do úvahy **druh, hodnotu a trvácnosť** predmetných tovarov a služieb.

Údaje o obrate a predaji budú užitočnejšie ako **nepriame údaje**, ktoré by sa mali posúdiť v spojení s ostatnými dôkazmi, a nie ako priamy dôkaz o dobrom mene. Tieto údaje môžu byť užitočné najmä na **doplnenie informácií na základe percentuálneho podielu na trhu a povedomí**, pretože poskytnú **realistickejší obraz** o trhu. Môžu napríklad odhaliť veľmi veľký objem predaja za nie veľmi impozantným podielom na trhu, čo môže byť užitočné pri posudzovaní dobrého mena v prípade konkurenčných trhov, na ktorých je všeobecne zložitejšie, aby jedna značka mala podstatný podiel na celkovom predaji.

Naopak, ak nie je poskytnutý podiel výrobkov, pre ktoré sa známka používa, na trhu samostatne, nebude možné určiť, či daný obrat zodpovedá značnej prítomnosti na trhu alebo nie, pokiaľ namietateľ nepredloží aj dôkazy, ktorými sa preukazuje **celková veľkosť príslušného trhu v peňažnom vyjadrení**, takže z nich možno odvodiť jeho percentuálny podiel.

Vec č.	Poznámka
21/04/2010, R_1054/2007-4 , MANDARINO (fig.)/ MANDARINA DUCK (fig.)	Dobré meno nebolo dostatočne preukázané najmä preto, že sa žiadny z dokumentov netýkal rozpoznávania staršej ochrannej známky zo strany relevantných koncových spotrebiteľov. Neboli predložené ani dôkazy o podiele výrobkov namietateľa na trhu. Informácie o podiele na trhu sú osobitne dôležité v odvetví, v ktorom mal namietateľ svoju hlavnú podnikateľskú činnosť (<i>príručné tašky, cestovné predmety, doplnky a odevy</i>), pričom ide o „dosť rozdelené a konkurenčné odvetvie“ a v danom sortimente výrobkov existuje mnoho rôznych konkurentov a návrhárov (body 59 – 61).

Neznamená to, že význam číselných údajov o obrate alebo objeme predaja by sa mal podceňovať, pretože oba sú dôležitými ukazovateľmi **počtu spotrebiteľov**, od ktorých sa očakáva, že sa so značkou stretli. **Nemožno preto vylúčiť**, že **podstatná** výška obratu alebo objemu predaja môže byť v určitých prípadoch **rozhodujúca** pre stanovenie dobrého mena, buď samotná alebo v spojení s veľmi malým počtom iných dôkazov.

Číslo veci	Poznámka
12/01/2011, R 445/2010-1 , FLATZ/FLATZ.	Aj keď z dôvodov vyššej moci nebolo možné, aby sa staršia ochranná známka stala všeobecne známou tradičnými metódami, t. j. predajom výrobku, stala sa všeobecne mimoriadne známou v dôsledku propagačných činností, robením rozsiahlej publicity ochrannej známke priebežne a stále v špecializovanej tlači a na odvetvových veľtrhoch, čím zasiahla v podstate všetky tri príslušné oblasti verejnosti. Obmedzená prítomnosť výrobku na trhu mu v žiadnom prípade nezabránila v tom, aby sa stal pre príslušnú skupinu verejnosti všeobecne známym tak, že k príslušnému dátumu bola FLATZ ochrannou známkou, s ktorou namietateľ identifikoval svoje stroje na <i>elektronické bingo</i> (body 41, 42, 50 a 51).
10/12/2009, R 1466/2008-2 a R 1565/2008-2 , COMMERZBANK ARENA/ARENA ET AL.	Na základe samotných chýbajúcich číselných údajov o podiele ochrannej známky ARENA na trhu v príslušných krajinách nebolo možné spochybniť jej dobré meno. Po prvé, zoznam faktorov, ktoré treba zohľadniť na určenie dobrého mena staršej známky, slúži len na poskytnutie príkladov, pretože všetky relevantné dôkazy v prípade sa musia zohľadniť, a po druhé, ostatné podrobné a overiteľné dôkazy predložené namietateľom sú už samotné dostatočné na presvedčivé preukázanie podstatnej miery rozpoznania známky ARENA príslušnou skupinou verejnosti (bod 59).

Keďže toto by sa odchyľovalo od pravidla, že dobré meno sa musí posúdiť na základe celkového hodnotenia všetkých faktorov relevantných v danom prípade, zisteniam o dobrom mene založeným takmer výhradne na týchto údajoch by sa malo zabrániť, alebo by aspoň mali byť obmedzené na výnimočné prípady, v ktorých by skutočne odôvodňovali takéto zistenie.

3.1.3.4 Zemepisný rozsah používania

Údaje o územnom rozsahu používania sú užitočné najmä na určenie toho, či je údajné dobré meno **dost' rozšírené, aby pokrývalo podstatnú časť** príslušného územia v zmysle uvedenom v [bode 3.1](#) vyššie. Na účel tohto posúdenia treba zohľadniť hustotu obyvateľstva v dotknutých oblastiach, keďže rozhodujúcim kritériom je podiel spotrebiteľov, ktorí známku poznajú, a nie veľkosť zemepisnej oblasti ako takej. Podobne je dôležité povedomie verejnosti o známke, nie dostupnosť tovarov alebo

služieb. Znáмка preto môže mať územne rozšírené dobré meno na základe reklamy, propagácie, správ v médiách atď.

Vo všeobecnosti platí, že čím rozšírenejšie je používanie, tým jednoduchšie bude dospieť k záveru, že známka prekročila požadovanú hranicu, zatiaľ čo údaj o tom, že používanie presahuje rámec podstatnej časti príslušného územia, bude pozitívnym signálom smerujúcim k dobrému menu. Naopak, veľmi obmedzený objem používania na príslušnom území bude výrazným ukazovateľom proti dobrému menu, napríklad ak sa veľká väčšina výrobkov vyváža do tretej jurisdikcie v zapečatených kontajneroch priamo z ich miesta výroby.

Vec č.	Poznámka
26/05/2011, R 966/2010-1 , ERT (fig.)/ERT (fig.)	Ak by bola staršia známka natoľko všeobecne známa v 27 členských štátoch EÚ z televízneho vysielania a časopisov, malo byť pre namietateľa jednoduché poskytnúť informácie o „dosahu známky“ tesne pred rokom 2008, keď bola podaná prihláška OZEÚ. Údaje o predaji časopisu sa nevzťahovali na správne obdobie. Predložené dokumenty neobsahovali ani žiadne informácie o rozsahu, v ktorom mala verejnosť povedomie o známke (body 16 a 18).

Dôkaz o skutočnom používaní na príslušnom území by sa však nemal vnímať ako nevyhnutná podmienka na nadobudnutie dobrého mena, pretože váhu má znalosť známky, a nie to, ako bola nadobudnutá.

Táto znalosť môže byť vytvorená napríklad intenzívnou reklamou pred uvedením nového výrobku na trh alebo v prípade vysokej miery cezhraničného nakupovania môže byť vyvolaná podstatným cenovým rozdielom na príslušných trhoch, čo je fenomén, ktorý sa často nazýva „**presahovanie územia**“ **dobrého mena** z jedného územia na druhé. Avšak pri tvrdení, že sa vyskytli tieto okolnosti, musia byť preukázané zodpovedajúcimi dôkazmi. Nemožno napríklad len na základe zásady voľného obchodu v Európskej únii predpokladať, že výrobky uvedené na trh v členskom štáte X sa takisto dostali na trh členského štátu Y v podstatnom počte.

3.1.3.5 Trvanie používania

Údaje o trvaní používania sú osobitne užitočné na určenie **dlhovekosti** známky. Čím dlhšie sa známka na trhu používa, tým vyšší počet bude spotrebiteľov, ktorí sa s ňou pravdepodobne stretli, a tým je pravdepodobnejšie, že títo spotrebiteľia sa so známkou stretli viac ako raz. Napríklad trhová prítomnosť 45, 50 alebo viac ako 100 rokov sa považuje za výrazný znak dobrého mena.

Vec č.	Poznámka
10/12/2009, R_1466/2008-2 a R_1565/2008-2 , COMMERZBANK ARENA/ARENA ET AL.	Z predložených dôkazov vyplynulo osobitne presvedčivé trvanie používania (viac ako 30 rokov) a zemepisný rozsah používania (viac ako 75 krajín po celom svete vrátane dotknutých členských štátov) značky ARENA (bod 55).
29/03/2012, T-369/10 , Beatle, EU:T:2012:177 (zamietnutie odvolania 14/05/2013, C-294/12 P , EU:C:2013:300)	Skupina Beatles bola považovaná za skupinu s výnimočne dobrým menom trvajúcim viac ako 40 rokov (§ 36).

Trvanie používania známky by sa nemalo odvodzovať len od trvania jej zápisu. Zápis a používanie nemusia nevyhnutne korešpondovať, pretože známka sa mohla začať skutočne používať pred podaním prihlášky alebo po ňom.

Nakoniec, rozhodujúcim prvkom je to, či staršia známka mala dobré meno v čase podania napadnutej prihlášky. To, či dobré meno existovalo v nejakom skoršom momente, je z právneho hľadiska nepodstatné. Pozitívnym znakom v prospech dobrého mena preto bude **nepretržité používanie do dátumu** podania prihlášky.

Naopak, ak sa **používanie známky prerušilo** na podstatné obdobie, alebo ak obdobie, ktoré uplynulo medzi najnovším dôkazom o používaní a podaním prihlášky OZEÚ, je pomerne dlhé, bude zložitejšie dospieť k záveru, že dobré meno známky prekonalo prerušenie používania alebo pretrvalo do dátumu podania prihlášky (pozri [bod 3.1.2.5](#)).

3.1.3.6 Propagačné činnosti

Povaha a rozsah propagačných činností vykonávaných namietateľom sú užitočnými znakmi pri posudzovaní dobrého mena známky, vzhľadom na to, že tieto činnosti boli vykonávané na účely budovania obrazu značky a zlepšenie povedomia o ochrannej známke u verejnosti. Z toho dôvodu môže byť **dlhá, intenzívna a veľmi rozšírená** propagačná kampaň **výrazným znakom** toho, že známka získala dobré meno u potenciálnych alebo skutočných kupujúcich predmetných tovarov a mohla sa skutočne stať známou aj mimo okruhu skutočných kupujúcich daných tovarov.

Vec č.	Poznámka
10/05/2012, C-100/11 P , Botolist/Botocyl	Dôkaz o propagovaní známky BOTOX v angličtine vo vedeckej tlači a tlači všeobecného záujmu bol dostatočný na stanovenie dobrého mena známky v širokej verejnosti, ako aj u zdravotníckych pracovníkov (body 65, 66).

Vec č.	Poznámka
12/01/2011, R 445/2010-1 , FLATZ/FLATZ	Aj keď z dôvodov vyššej moci nebolo možné, aby sa staršia ochranná známka stala všeobecne známou tradičnými metódami, t. j. predajom výrobku, stala sa všeobecne mimoriadne známou v dôsledku propagačných činností, robením rozsiahlej publicity ochrannej známke priebežne a stále v špecializovanej tlači a na odvetvových veľtrhoch, čím zasiahla v podstate všetky tri príslušné oblasti verejnosti. Obmedzená prítomnosť výrobku na trhu mu v žiadnom prípade nezabránila v tom, aby sa stal pre príslušnú skupinu verejnosti všeobecne známym tak, že k príslušnému dátumu bola FLATZ ochrannou známkou, s ktorou namietateľ identifikoval svoje stroje na <i>elektronické bingo</i> (body 41, 42, 50 a 51).
29/05/2012, R 1659/2011-2 , KENZO/KENZO (potvrdené 22/01/2015, T-393/12 , EU:T:2015:45, § 57)	Výrobky namietateľa, <i>kozmetika, parfúmy a odevy</i> , boli propagované a boli o nich písané články v mnohých svetových módných časopisoch o životnom štýle a v niektorých hlavných strednoprúdových periodikách v Európe. V súlade s judikatúrou je dobré meno KENZO pre uvedené tovary potvrdené (bod 29).

Aj keď nemožno vylúčiť, že známka získa dobré meno pred akýmkoľvek skutočným používaním, samotné propagačné činnosti nie sú zvyčajne dostatočné na stanovenie toho, že staršia známka skutočne nadobudla dobré meno (pozri [bod 3.1.3.4](#) vyššie). Napríklad bude zložité preukázať znalosť v podstatnej časti verejnosti výhradne na základe propagácie alebo reklamy, ktoré sa vykonali ako prípravné úkony na uvedenie nového výrobku na trh, pretože skutočný vplyv publicity na vnímanie verejnosti bude zložité zmerať bez súvislosti s predajom. V takýchto situáciách má namietateľ k dispozícii ako jediné dôkazné prostriedky prieskumy verejnej mienky a podobné nástroje, ktorých dôkazná hodnota sa môže meniť v závislosti od spoľahlivosti použitej metódy, veľkosti štatistickej vzorky atď. (dôkazná hodnota prieskumov verejnej mienky sa rozoberá v [bode 3.1.4](#) nižšie).

Vplyv propagačných činností namietateľa sa môže preukázať buď **priamo** na základe **sumy výdavkov na propagáciu**, alebo **nepriamo**, odvodením od **povahy propagačnej stratégie**, ktorú použil namietateľ, a **druhu média použitého** na propagovanie známky.

Napríklad reklama na celoštátnom televíznom kanáli alebo v prestížnom periodiku by mala mať väčšiu váhu ako kampane regionálneho alebo miestneho rozsahu, najmä ak sa spája s vysokým počtom divákov alebo nákladom výtlačkov. Aj sponzorovanie

prestížnych športových alebo kultúrnych podujatí môže byť ďalším znakom intenzívnej propagácie, keďže tieto projekty často znamenajú podstatné investície.

Vec č.	Poznámka
22/01/2010, R 1673/2008-2 , FIESTA/FIESTA (fig.) et al.	Z rôznych reklamných kampaní známky Ferrero v talianskej televízii (vrátane kanála Rai) je evidentné, že expozícia divákov staršej známke v rokoch 2005 a 2006 bola veľmi vysoká. Mnohé tieto spoty boli podľa všetkého vysielané v hlavnom vysielacom čase (napr. počas vysielania Veľkej ceny pretekov Formula 1) (bod 41).

Okrem toho **obsah reklamnej stratégie** zvolený namietateľom môže byť užitočný na odhalenie **druhu obrazu**, ktorý sa namietateľ snaží vytvoriť pre svoju značku. Môže byť osobitne dôležitý pri posudzovaní možnosti poškodenia alebo neoprávneného využívania konkrétneho obrazu, ktorý údajne známka vyjadruje, keďže existencia a obsah tohto obrazu musia úplne jasne vyplývať z dôkazov predložených namietateľom (pozri [bod 3.4](#) nižšie).

Číslo veci	Poznámka
11/01/2011, R 306/2010-4 , CARRERA/CARRERA, (predmetom odvolania, 27/11/2014, T-173/11 , Carrera/CARRERA, EU:T:2014:1001)	Ochranná známka namietateľa je nielen známa ako taká, ale z dôvodu vysokej ceny športových automobilov a rozsiahlych výdavkov namietateľa na reklamu a v súvislosti s úspechmi v pretekaní si ju verejnosť spája s obrazom luxusu, pokročilej technológie a vysokého výkonu (§ 31).

3.1.3.7 Ostatné faktory

Uvedené faktory sú len orientačné. Pri posudzovaní dobrého mena staršej známky sa musia zohľadniť všetky skutočnosti relevantné pre konkrétny prípad (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 27). Ďalšie faktory možno nájsť v judikatúre alebo v spoločnom odporúčaní WIPO. Z toho dôvodu v závislosti od ich relevantnosti v jednotlivých prípadoch sa k uvedeným faktorom môžu pridať tieto: záznam o úspešnom presadzovaní; počet zápisov; osvedčenia a ocenenia a hodnota spojená so známkou.

Záznam o úspešnom presadzovaní

Záznamy o úspešnom presadzovaní práv týkajúcich sa známky proti tovarom alebo službám, ktoré nie sú podobné, sú dôležité, lebo môžu preukázať, a to aspoň vo vzťahu k iným obchodníkom, že sa uplatňuje ochrana proti tovarom alebo službám, ktoré nie sú podobné.

Tieto záznamy môžu pozostávať z úspešného riešenia sťažností mimosúdnou cestou, ako je akceptovanie žiadostí o ukončenie a zdržanie sa používania, dohoda o ohraničení používania vo veciach ochrannej známky a podobne.

Okrem toho dôkazy preukazujúce, že dobré meno známky namietateľa bolo opakovane uznané a chránené proti porušujúcim činom **rozhodnutiami súdnych alebo správnych orgánov**, je dôležitým znakom toho, že známka má dobré meno na príslušnom území, najmä ak sú tieto rozhodnutia nedávne. Tento účinok môže byť zosilnený, ak existuje významný počet rozhodnutí tohto druhu (k dôkaznej hodnote rozhodnutí pozri [bod 3.1.4.4](#)). Tento faktor sa spomína v článku 2 ods. 1 písm. b) bode 5 spoločného odporúčania organizácie WIPO.

Počet zápisov

Počet a trvanie zápisov a prihlášok známky v rámci Európy alebo vo svete sú rovnako podstatné, ale samotné nie sú dostatočným údajom o miere rozpoznania označenia v príslušnej skupine verejnosti. Skutočnosť, že namietateľ má mnoho zápisov ochrannej známky a v mnohých triedach, môže nepriamo potvrdzovať medzinárodné rozšírenie značky, ale sama osebe nemôže rozhodujúcim spôsobom preukázať dobré meno. Tento faktor je uvedený v článku 2 ods. 1 písm. b) bode 4 odporúčania organizácie WIPO, v ktorom sa objasňuje potreba skutočného používania: trvanie a zemepisná oblasť akýchkoľvek zápisov a/alebo prihlášok zápisu známky sú relevantné „do tej miery, že sa v nich premieta používanie alebo rozpoznanie známky“.

Osvedčenia a ocenenia

Osvedčenia, ocenenia a podobné nástroje verejného uznania zvyčajne poskytujú informácie o histórii známky alebo odhaľujú určité kvalitatívne prvky výrobkov namietateľa, ale spravidla nebudú samy dostatočné na stanovenie dobrého mena a budú užitočnejšie ako nepriame ukazovatele. Napríklad skutočnosť, že majiteľom kráľovského oprávnenia mnoho rokov, môže možno preukazovať, že uplatňovaná známka je tradičnou značkou, ale nemôže poskytnúť informácie z prvej ruky o povedomí o ochrannej známke. Ak sa však osvedčenie týka skutočností, ktoré súvisia s výkonnosťou známky, jeho relevantnosť bude oveľa vyššia. Tento faktor Súdny dvor uviedol vo veci Lloyd Schuhfabrik (Lloyd Schuhfabrik Meyer) a Chiemsee (Windsurfing Chiemsee) v súvislosti s posúdením zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti používaním.

Vec č.	Poznámka
--------	----------

<p>14/06/2012, R 1637/2011-5, made by APART since 1975/Apart et al.</p>	<p>Nové dôkazy predložené odvolateľom a akceptované odvolacím senátom dokazujú, že staršej známke bol stabilne udeľovaný vysoký rating značky, ako aj ocenenia v prieskumoch, ktoré vykonávali špecializované spoločnosti v Poľsku v rokoch 2005 až 2009 (bod 30). Usúdilo sa preto, že odvolateľ úspešne preukázal dobré meno v Poľsku pre šperky, ale nepreukázal dobré meno pre ostatné tovary a služby, na ktoré sa vzťahovali jeho staršie označenia.</p>
---	--

Hodnota spojená so známkou

Skutočnosť, že o známku žiadajú tretie spoločnosti, aby ju reprodukovali na svojich výrobkoch buď ako ochrannú známkou alebo len ako ozdobu, je silným znakom toho, že známkou má vysokú mieru atraktívnosti a dôležitú ekonomickú hodnotu. Z toho dôvodu rozsah, v ktorom sa známkou využíva prostredníctvom **udeľovania licencií, podpory predaja a sponzorstva**, ako aj význam príslušných projektov, sú užitočnými ukazovateľmi v posudzovaní dobrého mena. Tento faktor sa spomína v článku 2 ods. 1 písm. b) bode 6 spoločného odporúčania organizácie WIPO.

3.1.4 Dôkaz o dobrom mene

3.1.4.1 Úroveň dôkazov

Namietateľ musí predložiť dôkazy, ktoré úradu umožnia dospieť k **jednoznačnému záveru**, že staršia známkou nadobudla dobré meno na príslušnom území. Znenie použité v [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) a [článku 7 ods. 2 písm. f\) delegovaného nariadenia o OZEÚ](#), je v tomto smere dosť jasné: staršia známkou požíva širšiu ochranu, len ak „má dobré meno“.

Vyplýva z toho, že **dôkazy musia byť jasné a presvedčivé** v tom zmysle, že namietateľ musí jasne stanoviť všetky potrebné skutočnosti, aby sa s istotou dospelo k záveru, že známkou je známa podstatnej časti verejnosti. Dobré meno staršej známky musí byť stanovené k spokojnosti úradu a nemá sa len predpokladať.

3.1.4.2 Dôkazné bremeno

Podľa druhej vety [článku 95 ods. 1 druhej vety nariadenia o OZEÚ](#) v konaní *inter partes* sa úrad vo svojom prieskume obmedzuje na dôvody, dôkazy a návrhy predložené účastníkmi konania. Pri posudzovaní toho, či má staršia známkou dobré meno, preto úrad **nemôže zohľadniť** skutočnosti, ktoré sú mu známe v dôsledku jeho vlastných **súkromných znalostí** o trhu, **ani nemôže vykonať vyšetrenie ex officio**. [Článok 7 ods. 2 písm. f\) delegovaného nariadenia o OZEÚ](#) stanovuje, že bremeno predloženia a preukázania príslušných skutočností znáša namietateľ, keďže

je výslovne povinný predložiť dôkaz o tom, že staršia známka má dobré meno, pokiaľ ide o uplatňované tovary a služby.

To, či ochranná známka vyhovuje požadovanej hranici pre dobré meno, nie je samo osebe len otázkou skutočnosti, pretože si vyžaduje právne posúdenie viacerých skutkových okolností. Dobré meno známky preto nemožno považovať za všeobecne známu skutočnosť. Najmä kvalitatívne aspekty dobrého mena, ako je konkrétny imidž spojený so známkou s dobrým menom, sa môžu posudzovať len na základe konkrétnych relevantných dôkazov.

3.1.4.3 Hodnotenie dôkazov

Základné pravidlá o hodnotení dôkazov sa uplatňujú aj v tomto prípade: dôkazy by sa mali posúdiť ako **celok**, to znamená, že každej informácii treba prideliť váhu v porovnaní s ostatnými, pričom informácie potvrdené viac ako jedným zdrojom budú všeobecne spoľahlivejšie ako fakty odvodené z izolovaných referencií. Skutočne, čím nezávislejší, spoľahlivejší a lepšie informovaný je zdroj informácií, tým vyššia bude dôkazná hodnota dôkazov.

Z toho dôvodu samotné informácie **pochádzajúce priamo od namietateľa** pravdepodobne nebudú stačiť, najmä ak pozostávajú len zo **stanovísk a odhadov** namiesto skutočností, alebo ak majú **neoficiálny charakter** a nedostatok objektívnych informácií, ako napríklad, ak namietateľ predloží interné záznamy alebo tabuľky s údajmi a číslami neznámeho pôvodu.

Vec č.	Poznámka
29/04/2010, R_295/2009-4 , PG PROINGEC CONSULTORIA (fig.)/PROINTEC (fig.) et al.	Obsah predloženej dokumentácie jasne nepreukazuje, že staršie známky majú dobré meno. Dokumentácia pochádza najmä priamo od odporcu a obsahuje informácie z jeho obchodných katalógov, jeho vlastnú reklamu a dokumenty prevzaté z jeho webovej lokality. Neexistuje dostatočná dokumentácia/informácie od tretích strán, ktoré by jasne a objektívne odzrkadľovali, aká je presne pozícia odporcu na trhu. Dobré meno sa nepreukázalo (bod 26).

Vec č.	Poznámka
16/11/2011, T-500/10 , Doorsa, EU:T:2011:679	<p>Pokiaľ ide o dokumenty v príslušnom spise, ktoré pochádzajú od samotnej spoločnosti, Všeobecný súd uviedol, že na účel posúdenia dôkaznej hodnoty takého dokumentu by sa v prvom rade mala vziať do úvahy dôveryhodnosť informácií, ktoré obsahuje. Všeobecný súd dodal, že je následne potrebné zohľadniť najmä osobu, ktorá je autorom dokumentu, okolnosti, za ktorých dokument vznikol, osobu, ktorej bol dokument adresovaný, a to, či sa dokumenty na prvý pohľad javia ako dôveryhodné a spoľahlivé (bod 49).</p>

Ak sú však dané informácie verejne dostupné alebo boli zostavené na úradné účely a obsahujú informácie a údaje, ktoré boli objektívne overené, alebo ak reprodukujú verejné vyhlásenie, ich dôkazná hodnota je všeobecne vyššia.

Pokiaľ ide o jeho obsah, čím viac informácií dôkazy poskytujú o rôznych faktoroch, z ktorých možno vyvodiť dobré meno, tým relevantnejšie a presvedčivejšie budú. Konkrétne dôkazy, ktoré ako celok poskytujú **málo kvantitatívnych údajov a informácií alebo žiadne**, nebudú vhodné na poskytnutie informácií o **rozhodujúcich faktoroch**, ako je povedomie o známke, podiel na trhu a intenzita používania, a v dôsledku toho nebudú dostatočné na to, aby sa dospelo k záveru o dobrom mene.

3.1.4.4 Dôkazné prostriedky

Namietateľ môže využiť všetky dôkazné prostriedky uvedené v [článku 97 ods. 1 nariadenia o OZEÚ](#). Namietateľ si v každom prípade môže slobodne vybrať formu dôkazov, ktoré považuje za užitočné predložiť (26/06/2019, [T-651/18](#), HAWKERS (fig.) / HAWKERS (fig.) et al., EU: T:2019:444 § 35).

Nasledujúce dôkazné prostriedky môžu byť relevantné pri preukazovaní dobrého mena (v tomto zozname nie je zohľadnená ich relatívna dôležitosť alebo preukazná hodnota):

1. overené alebo potvrdené vyhlásenia;
2. rozhodnutia súdov alebo správnych orgánov;
3. rozhodnutia úradu;
4. prieskumy verejnej mienky a prieskumy trhu;
5. audity a nahliadnutia do dokumentácie;
6. osvedčenia a ocenenia;
7. články v tlači alebo v špecializovaných publikáciách;
8. výročné správy o hospodárskych výsledkoch a profily spoločností;
9. faktúry a iná obchodná dokumentácia;
10. reklamné a propagačné materiály
11. dôkaz o prítomnosti a činnosti na internete

Overené alebo potvrdené vyhlásenia

Váha a preukazná hodnota štatutárnych vyhlásení je určená všeobecnými pravidlami, ktoré úrad uplatňuje pri posudzovaní týchto dôkazov. Do úvahy sa musí vziať najmä funkcia osoby poskytujúcej dôkazy, ako aj relevantnosť pre konkrétny prípad. Ďalšie informácie o váhe a dôkaznej hodnote čestných vyhlásení sa uvádzajú v usmerneniach, [časť C Námietka, oddiel 7 Dôkaz o používaní](#).

Číslo veci	Poznámka
12/05/2011, R 729/2009-1 , SKYBLOG/SKY et al.	Vyhlásením predloženým odbornou poradenskou spoločnosťou v oblasti stratégie elektronických médií v Spojenom kráľovstve sa potvrdzuje, že namietateľ je „vedúcim poskytovateľom digitálnej televízie v Spojenom kráľovstve“ a že „Sky má mimoriadne a presvedčivé dobré meno“ (bod 37).

Rozhodnutia súdov alebo správnych orgánov

Namietatelia sa často odvolávajú na rozhodnutia vnútroštátnych orgánov alebo súdov, ktoré akceptovali dobré meno staršej známky. Aj keď sú vnútroštátne rozhodnutia prípustným dôkazom a môžu mať dôkaznú hodnotu, najmä ak pochádzajú z členského štátu, ktorého územie je takisto relevantné pre danú námietku, nie sú pre úrad záväzné v zmysle, že úrad nie je povinný riadiť sa ich záverom.

Vec č.	Poznámka
17/12/2010, T-192/09 , Seve Trophy, EU:T:2010:553	Pokiaľ ide o rozsudky španielskych súdov, systém ochrannej známky Európskej únie je samostatný systém skladajúci sa zo súboru pravidiel a cieľov, ktoré sú osobitné, a uplatňuje sa nezávisle od akéhokoľvek vnútroštátneho systému (bod 79).

Keďže tieto rozhodnutia môžu slúžiť na určenie dobrého mena a zaznamenanie úspešného presadzovania známky, mala by sa určiť a preskúmať ich relevantnosť. Je potrebné zohľadniť druh predmetného konania, či bolo predmetom dobré meno v zmysle [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#), stupeň súdu, ako aj počet týchto rozhodnutí.

Číslo veci	Poznámka
------------	----------

<p>10/05/2012, C-100/11 P, Botolist/Botocyl, EU:C:2012:285</p>	<p>Rozhodnutia národného úradu Spojeného kráľovstva súvisiace s dobrým menom známky BOTOX predstavujú skutočnosti, ktoré v prípade relevantnosti vezme Všeobecný súd do úvahy, aj keď majitelia OZEÚ nie sú účastníkmi v uvedených rozhodnutiach (bod 78).</p>
--	--

Môže dochádzať k rozdielom medzi vecnými a procesnými podmienkami, ktoré sa uplatňujú na vnútroštátne konania a na námietkové konania pred úradom. Po prvé, rozdiely môžu byť v tom, ako sa vymedzuje alebo vykladá požiadavka týkajúca sa dobrého mena. Po druhé, váha, ktorú úrad prikladá dôkazom, nemusí byť nevyhnutne rovnaká ako váha, ktorá sa im prikladá vo vnútroštátnom konaní. Vnútroštátne orgány môžu byť okrem toho schopné zohľadniť *ex officio* skutočnosti, ktoré sú im priamo známe, zatiaľ čo úrad to podľa [článku 95 nariadenia o OZEÚ](#) urobiť nemôže.

Z týchto dôvodov bude dôkazná hodnota vnútroštátnych rozhodnutí podstatne zvýšená, ak boli podmienky práva a skutočnosti, na základe ktorých boli prijaté, úplne objasnené. Je to tak preto, že bez týchto prvkov bude zložitejšie pre prihlasovateľa vykonávať svoje právo na obhajobu, ako aj pre úrad posúdiť relevantnosť rozhodnutia s potrebnou mierou istoty. Podobne, ak rozhodnutie ešte nie je právoplatné, alebo ak je zastarané z dôvodu času, ktorý medzi dvomi prípadmi uplynul, sa jeho dôkazná hodnota zníži zodpovedajúcim spôsobom.

V dôsledku toho sa má dôkazná hodnota vnútroštátnych rozhodnutí posudzovať na základe ich obsahu a môže sa líšiť podľa konkrétneho prípadu.

Rozhodnutia úradu

Namietateľ sa takisto môže odvolať na staršie rozhodnutia úradu za podmienky, že je takýto odkaz jasný a jednoznačný a že je jazyk konania rovnaký. V opačnom prípade musí namietateľ predložiť aj preklad rozhodnutia v 4-mesačnej lehote na predloženie ďalších skutočností, dôkazov a dôvodov, aby sa umožnilo prihlasovateľovi vykonať jeho právo na obhajobu.

Pokiaľ ide o relevantnosť a preukaznú hodnotu predchádzajúcich rozhodnutí úradu, uplatňujú sa rovnaké pravidlá ako na vnútroštátne rozhodnutia. Aj keď je odkaz prípustný a rozhodnutie relevantné, úrad nie je povinný dospieť k rovnakému záveru a musí preskúmať každý prípad podľa skutkovej podstaty. Uznanie dobrého mena staršej známky nemôže závisieť od predchádzajúceho uznania v kontexte samostatného konania týkajúceho sa účastníkov a rôznych právnych a skutkových prvkov. Preto je na každom účastníkovi, ktorý vychádza z dobrého mena svojej staršej známky, aby preukázal v rámci vymedzeného kontextu každého konania, ktorého je účastníkom, a na základe skutočností, ktoré považuje za najvhodnejšie, že táto ochranná známka nadobudla dobré meno. Nemôže sa na tieto dôkazy odvolávať len na základe toho, že boli uznané, hoci aj v prípade tej istej známky, v osobitnom správnom konaní [23/10/2015, [T-597/13](#), dadida (fig)/CALIDA, EU:T:2015:804, § 43-45].

Vyplýva z toho, že predchádzajúce rozhodnutia úradu majú len relatívnu dôkaznú hodnotu a mali by sa hodnotiť v spojení s ostatnými dôkazmi, najmä ak sa namietateľ operia o predchádzajúce rozhodnutie úradu bez odkazu na konkrétne materiály predložené v príslušnom konaní, to znamená, ak sa k nim prihlasovateľ nemohol vyjadriť, alebo ak čas, ktorý uplynul medzi oboma prípadmi, je dosť dlhý. Situácia môže byť odlišná, ak boli dôkazy, na ktoré sa namietateľ odvoláva, predložené v inom konaní medzi tými istými účastníkmi a prihlasovateľ o dôkazoch týkajúcich sa dobrého mena staršej známky vedel (22/01/2015, [T-322/13](#), KENZO, EU:T:2015:47, § 18).

Prieskumy verejnej mienky a prieskumy trhu

Prieskumy verejnej mienky a prieskumy trhu sú najvhodnejšími dôkaznými prostriedkami poskytujúcimi informácie o miere poznania známky, o jej podiele na trhu alebo o postavení, ktoré má na trhu vo vzťahu k tovarom konkurentov.

Dôkazná hodnota prieskumov verejnej mienky a prieskumov trhu je určená postavením a mierou nezávislosti subjektu, ktorý ich vykonáva, relevantnosťou a presnosťou informácií, ktoré poskytuje, a spoľahlivosťou použitej metódy.

Konkrétnejšie, pri hodnotení dôveryhodnosti prieskumu verejnej mienky alebo prieskumu trhu úrad potrebuje vedieť nasledujúce informácie.

1. Či ho vykonala alebo nevykonala nezávislá a uznávaná výskumná inštitúcia alebo spoločnosť, aby sa určila spoľahlivosť zdroja dôkazov [27/03/2014, [R 540/2013-2](#), Shape of a bottle (3D), § 49].
2. Počet a profil (pohlavie, vek, povolanie a zázemie) respondentov, aby sa vyhodnotilo, či sú výsledky prieskumu reprezentatívne z hľadiska rôznych druhov potenciálnych spotrebiteľov predmetných výrobkov.
3. Metódy a okolnosti, za ktorých sa vykonal prieskum, a úplný zoznam otázok uvedených v dotazníku. Takisto je dôležité vedieť, ako a v akom poradí boli otázky formulované, aby sa zistilo, či boli respondentom kladené navádzajúce otázky.
4. Či percentuálny podiel zohľadnený v prieskume zodpovedá celkovému počtu opýtaných osôb alebo len počtu tých, ktoré skutočne odpovedali.

Pokiaľ nie sú k dispozícii uvedené informácie, výsledkom prieskumu trhu alebo verejnej mienky by sa nemala prikladať vysoká preukazná hodnota a v zásade nebudú samotné stačiť na odôvodnenie zistenia o dobrom mene.

Vec č.	Poznámka
--------	----------

<p>08/04/2011, R 925/2010-2, 1 CLEAN! 2 FRESH! 3 STRONG! (fig.)/FRESH & CLEAN et al.</p>	<p>Žiadateľ o výmaz nepredložil dostatočné dôkazy o dobrom mene svojich ochranných známok. Podľa výňatkov z prieskumu z roku 2001, ktorý sa uskutočnil v Taliansku, aj keď úroveň „podnieteného rozpoznania“ dosahuje 86 %, miera „spontánneho rozpoznania“ dosahuje len 56 %. Okrem toho neboli poskytnuté informácie o otázkach kladených osobám v prieskume, preto nebolo možné určiť, či boli otázky skutočne otvorené a zodpovedané bez pomoci. Z prieskumu okrem toho nevyplýva, pre ktoré tovary je ochranná známka známa (bod 27).</p>
<p>27/03/2014, R 540/2013-2, Shape of a bottle (3D)</p>	<p>Zdá sa, že prieskumy nevykonala známa spoločnosť GfK, ako tvrdí prihlasovateľ, ale pán Philip Malivore, ktorý je podľa vlastného vyhlásenia len „bývalým riaditeľom GfK“. Senát sa preto diví, ako môže byť bývalý zamestnanec GfK oprávnený používať logo spoločnosti na každej jednej stránke prieskumov, keď je v súčasnosti „nezávislým konzultantom pre výskum trhu“. Tieto skutočnosti vyvolávajú významné pochybnosti ohľadom zdroja, spoľahlivosti a nezávislosti prieskumov (§ 49).</p>

Podobne, ak sú poskytnuté uvedené informácie, ale spoľahlivosť zdroja a metóda sú sporné, štatistická vzorka je príliš malá alebo otázky boli navádzajúce, dôveryhodnosť dôkazov sa zodpovedajúcim spôsobom zníži.

Vec č.	Poznámka
<p>15/03/2011, R 1191/2010-4, MÁS KOLOMBIANA ...Y QUÉ MÁS!! /COLOMBIANA LA NUESTRA</p>	<p>Prieskum predložený namietateľom neposkytuje presvedčivé informácie, aby sa preukázalo, že staršie označenie je všeobecne známe španielskej verejnosti pre <i>sýtené vody</i>, pretože respondenti boli dôkladne zvolení na základe ich pôvodu, to znamená Kolumbijčania s pobytom v Španielsku. Ide len o veľmi malú časť obyvateľstva žijúceho v Španielsku. Číselné údaje o predaji, investíciách do propagácie a prítomnosti v publikáciách určených pre prísťahovaleckú verejnosť obsiahnuté vo vyhlásení urobenom pred verejným notárom, sú takisto nedostatočné na zistenie toho, že staršie označenie je všeobecne známe. Okrem toho vyhlásenia nie sú preukázané na základe presvedčivých údajov o rozsahu alebo obrate výrobkov (§ 23).</p>
<p>01/06/2011, R 1345/2010-1, Fukato Fukato (fig.)/ DEVICE OF A SQUARE (fig.) et al.</p>	<p>Namietateľ na podporu svojho tvrdenia podľa článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ vychádza výlučne z prieskumu verejnej mienky uskutočneného v roku 2007. Daný prieskum verejnej mienky vykonala nezávislá spoločnosť. V zásade sa za dostatočné považujú vzorky 1 000 – 2 000 respondentov za predpokladu, že sú reprezentatívne z hľadiska druhu predmetného zákazníka. Prieskum verejnej mienky namietateľa bol založený na vzorke 500 respondentov, čo nebolo dostatočné vzhľadom na služby, pre ktoré sa nárokuje dobré meno. Podľa prieskumu verejnej mienky sa logo staršej známky spájalo najmä so službami v oblasti financií a poistenia. Keďže námietka týkajúca sa staršej ochrannej známky Európskej únie je založená len na triede 42, nevzťahuje sa na finančné a poisťovacie služby. Predložený prieskum verejnej mienky preto nie je vhodným dôkazom o dobrom mene OZEÚ namietateľa (bod 58).</p>

Naopak, prieskumy verejnej mienky a prieskumy trhu, ktoré spĺňajú uvedené požiadavky (nezávislosť a dôveryhodnosť zdroja, primerane veľká a široká vzorka a spoľahlivá metóda), budú jasným znakom dobrého mena, najmä ak vykazujú vysokú mieru povedomia o ochrannej známke.

Audity a nahliadnutia do dokumentácie

Audity a nahliadnutia do dokumentácie podniku namietateľa môžu poskytnúť užitočné informácie týkajúce sa intenzity používania známky, keďže väčšinou sa týkajú údajov o finančných výsledkoch, objemov predaja, obratu, ziskov a pod. Takéto dôkazy budú relevantné, len ak sa týkajú konkrétne tovarov, ktoré sa predávajú pod dotknutou známkou, a nie činností namietateľa vo všeobecnosti.

Audity a nahliadnutia do dokumentácie sa môžu vykonávať na podnet samotného namietateľa, alebo sa môžu vyžadovať podľa práva obchodných spoločností a/alebo finančnej regulácie. V prvom prípade sa uplatňujú rovnaké pravidlá ako na prieskumy verejnej mienky a prieskumy trhu, to znamená, že základom na určenie ich dôveryhodnosti bude štatút subjektu vykonávajúceho audit a spoľahlivosť použitej metódy, zatiaľ čo preukazná hodnota úradných auditov a nahliadnutí do dokumentácie bude spravidla vyššia, keďže ju spravidla vykonáva štátny orgán alebo uznaný audítorský orgán na základe všeobecne prijatých noriem a pravidiel.

Osvedčenia a ocenenia

Tento druh dôkazov zahŕňa osvedčenia a ocenenia od verejných orgánov alebo oficiálnych inštitúcií, ako sú priemyselné a obchodné komory, odborné združenia a spoločnosti, spotrebiteľské organizácie atď.

Spoľahlivosť osvedčení od orgánov je všeobecne vysoká, keďže pochádzajú z nezávislých a špecializovaných zdrojov, ktoré osvedčujú skutočnosti v rámci svojich oficiálnych úloh. Napríklad priemerné číselné údaje o počte predaných výtlačkov periodík vydané príslušnými združeniami pre distribúciu tlače sú presvedčivým dôkazom o výkonnosti známky v odvetví.

Vec č.	Poznámka
25/01/2011, R 907/2009-2 , O2PLS / O2 et al.	Množstvo ocenení značky, ktoré známka získala, bolo spolu s obrovskými investíciami do reklamy a počtom článkov publikovaných v rôznych publikáciách považované za dôležitú súčasť dôkazov o dobrom mene [bod 9 ods. iii) a bod 27).

Platí to aj pre osvedčenia a ocenenia kvality udelené takými orgánmi, keďže namietateľ zvyčajne musí splniť objektívne normy, aby získal ocenenie. Naopak, ceny a ocenenia poskytnuté neznámymi subjektmi na základe nespresnených alebo subjektívnych kritérií by mali mať veľmi malú váhu.

Relevantnosť osvedčenia alebo ocenenia v konkrétnom prípade z veľkej časti závisí od jeho obsahu. Napríklad skutočnosť, že namietateľ je držiteľom osvedčenia kvality ISO 9001 alebo kráľovského povolenia, automaticky neznamená, že je označenie známe verejnosti. Znamená len to, že výrobky namietateľa spĺňajú určité kvalitatívne alebo technické normy alebo to, že ide o kráľovského dodávateľa. Ak sú však tieto dôkazy spojené s inými informáciami o kvalite a úspechu na trhu, môžu viesť k záveru, že staršia známka má dobré meno.

Články v tlači alebo špecializovaných publikáciách

Preukazná hodnota tlačových článkov a iných publikácií týkajúcich sa známky namietateľa závisí hlavne od toho, či tieto publikácie sú skrytou propagáciou alebo či, naopak, sú výsledkom nezávislého a objektívneho skúmania.

Vec č.	Poznámka
16/12/2010, T-345/08 a T-357/08 , Botolist/Botocyl, potvrdené 10/05/2012, C-100/11 P	Samotná existencia článkov vo vedeckých publikáciách alebo v tlači všeobecného záujmu predstavuje relevantný faktor pri stanovení dobrého mena výrobkov uvádzaných na trh pod ochrannou známkou BOTOX u širokej verejnosti bez ohľadu na kladný alebo záporný obsah daných článkov (§ 54).
10/03/2011, R 555/2009-2 , BACI MILANO (fig.)/ BACI & ABBRACCI	Dobrá povest' staršej ochrannej známky v Taliansku bola preukázaná hojným množstvom dokumentácie predloženej namietateľom, pričom okrem iného zahŕňala článok z časopisu <i>Economy</i> o tom, že v roku 2005 bola ochranná známka BACI & ABBRACCI jednou z pätnástich najviac falšovaných módnych značiek na svete; článok uverejnený v periodiku <i>Il Tempo</i> 5. augusta 2005, v ktorom je ochranná známka „BACI & ABBRACCI“ spomenutá s inými ochrannými značkami vrátane Dolce & Gabbana, Armani, Lacoste a Puma ako cieľe falšovateľov; článok uverejnený v časopise <i>Fashion</i> 15. júna 2006, v ktorom je ochranná známka vymedzená ako „skutočný trhový fenomén“; propagačné kampane od roku 2004 do roku 2007 so svedectvami známych osobností zo zábavného priemyslu a športu; prieskum trhu, ktorý vykonala renomovaná nezávislá agentúra Doxa v septembri 2007, z ktorého vyplýva, že ochranná známka je „na špici v povedomí“ v rámci módneho odvetvia pre 0,6 % talianskej verejnosti (bod 35).

Ak sa také články objavia v prestížnych publikáciách alebo ich napíšu nezávislí odborníci, budú mať dosť vysokú hodnotu, ako napríklad, keď sa úspech konkrétnej značky stane predmetom prípadovej štúdie v špecializovaných časopisoch alebo vo vedeckých publikáciách. Prítomnosť známky v slovníku (ktorý nie je tlačovým článkom, ale je publikáciou) je dôkazným prostriedkom s vysokou hodnotou.

Vec č.	Poznámka
16/12/2010, T-345/08 a T-357/08 , Botolist/Botocyl, potvrdené 10/05/2012, C-100/11 P	Zahrnutie slova do slovníka je vyjadrením značného rozpoznaní zo strany verejnosti. Odkazy vo vydaniach niekoľkých slovníkov uverejnených v Spojenom kráľovstve v roku 2002 a 2003 predstavujú jeden z dôkazov, ktorými sa môže stanoviť dobré meno ochrannej známky BOTOX v danej krajine alebo u anglicky hovoriacej verejnosti v Európskej únii (body 55 a 56).

Výročné správy o hospodárskych výsledkoch a profily spoločností

Tento druh dôkazov zahŕňa všetky druhy interných publikácií obsahujúcich rôzne informácie o minulosti, činnostiach a perspektívach spoločnosti namietateľa alebo podrobnejšie číselné údaje o obratoch, predaji, reklame atď.

Pokiaľ tieto dôkazy pochádzajú od namietateľa a ich hlavným účelom je propagovať jeho imidž, bude ich preukazná hodnota väčšinou závisieť od ich obsahu a príslušné informácie sa majú posudzovať opatrne, najmä ak sa skladajú hlavne z odhadov a subjektívnych hodnotení.

Ak sa tieto publikácie dostávajú ku klientom a k iným zainteresovaným kruhom a obsahujú objektívne overiteľné informácie a údaje, ktoré mohli byť zostavené nezávislými audítormi alebo nimi preskúmané (ako je to často v prípade výročných správ), ich preukazná hodnota bude podstatne vyššia.

Faktúry a iná obchodná dokumentácia

Do tohto názvu patria všetky druhy obchodnej dokumentácie, ako sú faktúry, objednávkové formuláre, distribučné a sponzorské zmluvy, príklady korešpondencie s klientmi, dodávateľmi a so spoločníkmi a pod. Dokumentácia takéhoto druhu môže poskytnúť rôznorodé informácie o intenzite používania, zemepisnom rozsahu a trvaní používania známky.

Aj keď relevantnosť a dôveryhodnosť obchodných dokumentov nie je sporná, bude všeobecne zložité preukázať dobré meno len na základe týchto materiálov vzhľadom na rozmanitosť zahrnutých faktorov a množstvo potrebných dokumentov. Okrem toho dôkazy ako distribučné a sponzorské zmluvy a obchodná korešpondencia sú vhodnejšie na poskytnutie znakov o zemepisnom rozsahu alebo propagačnej stránke činností namietateľa než na meranie úspechu známky na trhu a preto môžu slúžiť len ako nepriame znaky dobrého mena.

Vec č.	Poznámka
--------	----------

<p>14/04/2011, R 1272/2010-1, GRUPO BIMBO (fig.)/ BIMBO et al.</p> <p>(08/07/2015, T-357/11, GRUPO BIMBO (fig.)/ BIMBO et al., EU:T:2015:534)</p>	<p>Predložené dôkazy naznačujú vysokú úroveň rozpoznávania známky na španielskom trhu. Celkové faktúry na španielskom trhu chleba pečeného vo forme v roku 2004 dosiahli 346,7 milióna EUR, z čoho faktúry namietateľa predstavovali 204,9 milióna EUR. Predložené faktúry sa týkajú reklám v televízii, ako aj v novinách a časopisoch. Dobré meno známky „BIMBO“ v Španielsku pre <i>priemyselne vyrábaný chlieb</i> bolo preto opodstatnené (bod 64).</p> <p>Súdny dvor neriešil tento bod.</p>
---	--

Reklamné a propagačné materiály

Tento druh dôkazov môže mať rôznu podobu, ako sú výstrižky z tlače, reklamné spoty, propagačné články, ponuky, brožúry, katalógy, letáky atď. Vo všeobecnosti nemôžu byť takéto dôkazy samy osebe rozhodujúce vzhľadom na to, že nemôžu poskytnúť vyčerpávajúce informácie o skutočnom povedomí o ochrannej známke.

Určité závery o miere vystavenia verejnosti voči reklamným posolstvám týkajúcim sa známky však možno vyvodiť podľa druhu použitého média (vnútroštátne, regionálne, miestne) a mier sledovanosti alebo údajov o počte predaných výtlačkov/sledovanosti publikácií alebo príslušných spotov, ak je tento druh informácií k dispozícii.

Vec č.	Poznámka
--------	----------

<p>10/01/2011, R 43/2010-4, FFR (fig.)/CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO (fig.), (05/12/2012, T-143/11, F.F.R., EU:T:2012:645)</p>	<p>Z predložených dokumentov je zrejmé, že ochranná známka čierneho kohúta si získala dobré meno a bude spájaná s vínami z regiónu Chianti Classico. Namietateľ poskytol niekoľko výťažkov inzerátov v novinách a časopisoch, čím dokazuje svoju propagačnú činnosť, ako aj nezávislé články znázorňujúce čierneho kohúta v spojení s regiónom Chianti Classico. Vzhľadom na to, že sa dané dobré meno týka len znaku čierneho kohúta a vzhľadom na to, že tento znak je len jednou časťou starších známk, však vznikli vážne pochybnosti o tom, či dobré meno možno pripísať známkam ako celku. Okrem toho z rovnakej príčiny vnikli aj vážne pochybnosti o tom, ktorým známkam možno pripísať dobré meno, vzhľadom na to, že namietateľ vlastní niekoľko známk. (body 26 a 27).</p> <p>Súdny dvor neposúdil dôkazy o dobrom mene.</p>
--	--

Okrem toho tieto dôkazy môžu byť užitočnými ukazovateľmi druhu výrobkov, na ktorý sa vzťahujú, formu, v ktorej sa známka skutočne používa, a druhu obrazu, ktorý sa namietateľ snaží vytvoriť pre svoju značku. Ak napríklad z dôkazov vyplýva, že starší zápis, pre ktorý sa nárokuje dobré meno, sa vzťahuje na prístroj, ale v skutočnosti sa tento prístroj používa v spojení so slovným prvkom, nebolo by správne akceptovať, že samotná známka má dobré meno. Namiesto toho by sa malo posúdiť, či sa dobré meno týka aj samotného prístroja. Na tento účel je potrebné posúdiť, či prístroj zohráva prevládajúcu alebo dokonca významnú úlohu pri jeho použití v spojení so slovným prvkom a či samotný prístroj získal dobré meno. Na to sa vyžaduje posúdenie na základe jednotlivých prípadov. Pozri príklady rozsudkov v [bode 3.1.2.6](#).

Dôkaz o prítomnosti a činnosti na internete

V snahe o harmonizáciu postupov v oblasti ochranných známk sietí Európskej únie pre duševné vlastníctvo zverejnila Spoločné oznámenie o spoločnom postupe pri dôkazoch v odvolacích konaniach vo veciach ochranných známk: Podávanie, štruktúra a predkladanie dôkazov a zaobchádzanie s dôvernými dôkazmi, 31. Marca 2021 ([CP12](#)) ⁽⁶¹⁾. Aj keď sa CP12 v zásade týka dôkazov predložených v odvolacích konaniach, určité časti, napríklad tie, ktoré odkazujú na dôkazy pochádzajúce z internetu, poskytujú vo všeobecnosti užitočné a relevantné usmernenia.

V dôsledku rastúceho významu informačných technológií a internetu pre osobný, sociálny a hospodársky život sa účastníci čoraz viac spoliehajú na dôkazy pochádzajúce z internetu, aby preukázali používanie a dobré meno svojich známk.

⁶¹ Dostupné na adrese <https://www.tmdn.org/network/converging-practices>.

Predtým je potrebné objasniť, že **samotný odkaz na webové sídlo (aj keď prostredníctvom priameho hypertextového odkazu)**, na ktorom úrad môže nájsť ďalšie informácie, nie je dostatočný. Online dôkazy môžu nahradiť fyzické dôkazy len vtedy, ak sa týkajú podania alebo zápisu starších práv alebo obsahu príslušných vnútroštátnych právnych predpisov v rozsahu, v akom sú dostupné online zo zdroja uznávaného úradom [[článok 7 ods. 3](#) a [článok 16 ods. 1 písm. b\)](#) a [článok 16 ods. 1 písm. c\) delegovaného nariadenia o OZEÚ](#)]. Táto možnosť sa v právnych predpisoch nepredpokladá v súvislosti s inými dôkazmi. Externé hypertextové odkazy okrem toho nemôžu zaručiť nepretržitú bezpečnú dostupnosť a stabilitu obsahu, na ktorý sa vzťahujú.

Dôkazy preukazujúce prítomnosť staršej ochrannej známky na internete môžu pomôcť určiť dobré meno tejto ochrannej známky. Ak je staršia ochranná známka výrazne prítomná na internete (doložené počtom **predplatiteľov účtov** venovaných tejto ochrannej známke na sociálnych sieťach alebo **počtom návštevníkov** blogov spomínajúcich túto ochrannú známku), môže to pomôcť posúdiť znalosti dotknutej verejnosti o ochrannej známke, a preto to môže podporiť konštatovanie dobrého mena (26/06/2019, [T-651/18](#), HAWKERS (fig.)/HAWKERS (fig.) et al., EU:T:2019:444, § 33).

Povaha materiálov pochádzajúcich z internetu vyvoláva otázku spoľahlivosti tohto dôkazu, keďže môže byť ťažké stanoviť skutočný obsah dostupný na internete a dátum alebo obdobie, kedy bol tento obsah skutočne sprístupnený verejnosti. Na snímkach obrazovky webového sídla alebo vo výpisoch zo sociálnych médií sa nevyhnutne neuvádza, či sa známka používala v príslušnom časovom období alebo na príslušnom území. Nedokladujú ani intenzitu údajného komerčného používania, keďže neukazujú, kto si známku pozrel, ani kedy, ani neposkytujú informácie o súvisiacich transakciách. Príslušnými údajmi, ktoré viac než len preukazujú prítomnosť známky na internete a ktoré slúžia na poskytnutie informácií o rozsahu jej používania a úrovni expozície, by mohli byť napríklad údaje o počte návštev na stránke, e-maily prijaté prostredníctvom stránky alebo o objeme dosiahnutých obchodov. Užitočné môžu byť aj iné formy komunikácie alebo interakcie s webovým sídlom a údaje môžu byť podporené ďalšími dôkazmi, ako sú správy o analýze, návštevnosť webového sídla, správy preukazujúce zemepisnú polohu používateľov atď.

Výpisy z online encyklopédie Wikipedia alebo z podobných zdrojov nemožno považovať za dosvedčujúce samé osebe, keďže ich obsah sa môže kedykoľvek zmeniť a v určitých prípadoch ho môže zmeniť hociký návštevník, a to aj anonymne [16/10/2018, [T-548/17](#), ANOKHI (fig.)/Kipling (fig.) et al., EU: T:2018:686, § 131 a tam citovaná judikatúra). Spoľahlivosť takýchto dôkazov by sa mala posudzovať v kontexte dôkazov ako celku, pričom informácie potvrdené viac ako jedným zdrojom sa vo všeobecnosti považujú za spoľahlivejšie ako skutočnosti získané z izolovaných odkazov.

3.2 Podobnosť označení

Podobnosť (alebo zhodnosť) dvoch označení predpokladom na uplatňovanie [článku 8 ods. 1 písm. b\)](#), ako aj [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#). Preto zistenie rozdielnosti

bráni uplatneniu [článku 8 ods. 1 písm. b\)](#) aj [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) (24/03/2011, [C-552/09 P](#), TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 66).

Zo znenia uvedených ustanovení ani z judikatúry však že podobnosť medzi predmetnými známkami musí byť posudzovaná iným spôsobom. Podobnosť by sa teda mala posudzovať podľa rovnakých kritérií, ktoré sa uplatňujú v kontexte [článku 8 ods. 1 písm. b\) nariadenia o OZEÚ](#), čiže pri zohľadnení prvkov vizuálnej, fonetickej a koncepcnej podobnosti (24/03/2011, [C-552/09 P](#), TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 52, 54). Pozri usmernenia, [časť C Námiетка, oddiel 2 Dvojitá zhodnosť a pravdepodobnosť zámény, kapitola 4 Porovnanie označení](#).

Uvedené ustanovenia sa však **líšia z hľadiska požadovaného stupňa podobnosti**. Zatiaľ čo ochrana, ktorú poskytuje [článok 8 ods. 1 písm. b\) nariadenia o OZEÚ](#), je podmienená zistením podobnosti takého stupňa medzi dotknutými známkami, že existuje pravdepodobnosť zámény medzi nimi zo strany príslušnej skupiny verejnosti, existencia tejto pravdepodobnosti nie je nevyhnutná na ochranu priznanú [článkom 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#). Druhy ujmy uvedenej v [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) môžu preto vyplývať z **menšej miery podobnosti** medzi predmetnými známkami za predpokladu, že je dostatočná na to, aby si príslušná skupina verejnosti vytvorila súvislosť medzi uvedenými známkami, to znamená, vytvorila súvislosť medzi nimi. Ak medzi ochrannými známkami existuje určitá podobnosť, **hoci len malá**, musí sa vykonať celkové posúdenie, aby sa zistilo, či napriek nízkemu stupňu podobnosti iné relevantné faktory, ako je dobré meno alebo rozpoznanie staršej ochrannej známky, neslúžia na stanovenie súvislosti medzi ochrannými známkami (24/03/2011, [C-552/09 P](#), TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53, 66; 20/11/2014, [C-581/13 P](#) a [C-582/13 P](#), Golden balls, EU:C:2014:2387, § 72).

Hoci na stanovenie súvislosti a rizika ujmy môže postačovať nižšia miera podobnosti medzi ochrannými známkami, nejde o faktor, ktorý ovplyvňuje porovnanie ochranných známk. Účelom porovnania je stanoviť, či sú ochranné známky podobné, alebo nie, a ak áno, určiť ich mieru podobnosti. V tejto fáze by sa nemalo diskutovať o tom, či je zistená miera dostatočná na uplatňovanie [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#). Toto je potrebné preskúmať neskôr pri posudzovaní súvislosti medzi ochrannými známkami a rizikom ujmy.

Nasledujúce príklady judikatúry ilustrujú mieru podobnosti požadovanú na účely uplatňovania [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#).

Staršia známka	Napadnutá ochranná známka	Číslo veci
		11/12/2014, T-480/12 , MASTER, EU:T:2014:1062

Tovary a služby: Triedy 29, 30, 32

Územie: EÚ



Posúdenie: Staršia známka má dobré meno v prípade *nealkoholických nápojov*. Hoci medzi ochrannými známkami existujú jasné vizuálne rozdiely, existujú aj prvky vizuálnej podobnosti. Začiatkové písmená všetkých ochranných znáмок sú zakončené typickým umeleckým štýlom. Okrem toho používajú rovnaký typ písma, Spenserian script, ktorý sa pri súčasnej obchodnej činnosti bežne nepoužíva. Vzhľadom na stupeň podobnosti medzi týmito ochrannými známkami, aj keď je malý, nie je celkom nepredstaviteľné, že by si príslušná skupina verejnosti mohla medzi nimi vytvoriť súvislosť, a aj keď neexistuje pravdepodobnosť zámene, mohlo by dôjsť k prevodu imidžu a hodnôt staršej ochrannej známky na tovary označené napadnutou ochrannou známkou (§ 46 – 48, 57, 74).

Staršia známka	Napadnutá ochranná známka	Číslo veci
		01/02/2018, T-105/16 , Raquel Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES (fig.)/ FILTER CIGARETTES PM Marlboro 20 CLASS A CIGARETTES (fig.) et al., EU:T:2018:51

Tovary a služby: Trieda 34

Územie: EÚ

Posúdenie: Keďže v [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) sa vyžaduje len to, aby existujúca podobnosť viedla príslušnú skupinu verejnosti k vytvoreniu súvislosti medzi predmetnými označeniami, t. j. k vytvoreniu spojitosti medzi nimi, ale nevyžaduje sa, aby podobnosť viedla túto skupinu verejnosti k zámene týchto označení, môže sa uplatňovať ochrana stanovená v danom ustanovení v prospech ochranných znáмок s dobrým menom, a to aj v prípade, že existuje nižší stupeň podobnosti medzi predmetnými označeniami (§ 75).

Staršia známka	Napadnutá ochranná známka	Číslo veci
		16/01/2018, T-398/16 , COFFEE ROCKS (fig.)/STARBUCKS COFFEE (fig.) et al., EU:T:2018:4

Tovary a služby: Trieda 43

Územie: EÚ

Posúdenie: Platí, že staršia známka má dobré meno pre *kaviarenské a reštauračné služby*. Znamky majú rovnaký všeobecný vzhľad, keďže ide o kruhové zariadenia pozostávajúce z obrazového prvku umiestneného v strede a okolitého širokého pásma so slovnými prvkami totožných štruktúr a dvoma menšími bielymi obrazovými prvkami; používajú rovnaké farby (čierna a biela) a typ písma; obsahujú slovo „káva“, ktoré napriek svojmu opisnému charakteru predstavuje dôležitý faktor podobnosti, najmä vzhľadom na tvrdenie o dobrom mene. Z fonetického hľadiska sú označenia podobné v dôsledku prítomnosti slova „coffee“ a vzhľadom na to, že zakončenie „rocks“ je foneticky podobné s koncovkou „bucks“, najmä z dôvodu výslovnosti písmen „o“ a „u“ príslušnou anglicky hovoriacou verejnosťou. Koncepcne si príslušná skupina verejnosti spojí obe ochranné známky s pojmom „coffee house“ z dôvodu všeobecného vzhľadu ochranných známok a prítomnosti slova „coffee“ v oboch ochranných známkach (§ 51 – 64).

3.3 Súvislosť medzi označeniami

Druhy ujmy podľa [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) sú dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi staršou ochrannou známkou a neskoršou ochrannou známkou, pre ktorú si príslušná skupina verejnosti spojí tieto ochranné známky, t. j. vytvorí si medzi nimi určitú súvislosť, avšak si ich nezamieňa (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 30, a tam citovaná judikatúra). Pred preskúmaním akéhokoľvek rizika ujmy sa preto musí posúdiť, či si príslušná skupina verejnosti **vytvorí súvislosť medzi známkami**, konkrétne, či by napadnutá známka v súvislosti s napadnutými tovarmi a službami nevedla k pomysleniu na staršiu známkou s dobrým menom. Táto súvislosť medzi známkami sa musí posúdiť z celkového hľadiska, pričom sa zohľadnia všetky relevantné faktory, a to najmä nasledujúce.

- Sila dobrého mena staršej ochrannej známky.
- Stupeň podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami. Čím podobnejšie sú známky, tým je pravdepodobnejšie, že neskoršia známka bude príslušnej skupine verejnosti pripomínať staršiu známkou s dobrým menom (06/07/2012, [T-60/10](#), Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 26 a, analogicky 27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 44).
- Povaha tovarov alebo služieb, v súvislosti s ktorými má staršia známka dobré meno a pri ktorých sa neskoršia známka uchádza o zápis.
- Stupeň podobnosti alebo rozdielnosti medzi tovarmi a službami a akékoľvek prekryvanie medzi príslušnou skupinou verejnosti, ktorej sa dané tovary a služby týkajú. Tovary alebo služby si môžu byť natoľko vzdialené, že pri neskoršej ochrannej známkou si príslušná skupina verejnosti nespomenie na staršiu ochrannú známkou (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 49). Je však potrebné pamätať na to, že jedným z kľúčových znakov [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#)

je, že sa ním poskytuje ochrana aj v prípade tovarov a služieb, ktoré nie sú podobné.

- Miera rozlišovacej spôsobilosti staršej známky s dobrým menom, či už vnútorná alebo nadobudnutá prostredníctvom používania. Čím má známka vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť vo svojej podstate, tým pravdepodobnejšie si na ňu spotrebiteľ spomenie, keď uvidí podobnú (alebo zhodnú) neskoršiu známku. Naopak, čím má staršia ochranná známka nižšiu vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť, tým ťažšie sa môže preukázať vytvorenie súvislosti.
- Existencia pravdepodobnosti zámeny vo vnímaní verejnosti.

Zoznam nie je vyčerpávajúci a súvislosť medzi predmetnými známkami možno stanoviť alebo vylúčiť len na základe niektorých z uvedených kritérií.

Otázka, či si príslušná skupina verejnosti vytvorí súvislosť medzi známkami, sa musí zodpovedať vzhľadom na skutočnosti a okolnosti každého prípadu a na dôkazy a argumenty predložené účastníkmi konania, ktoré je následne potrebné posúdiť. Aj malá podobnosť medzi označeniami (ktorá nemusí byť dostatočná na stanovenie pravdepodobnosti zámeny podľa [článku 8 ods. 1 písm. b\) nariadenia o OZEÚ](#)) si vyžaduje posúdenie toho, či sa v mysli príslušnej skupiny verejnosti vytvorí súvislosť medzi označeniami (11/12/2014, [T-480/12](#), MASTER, EU:T:2014:1062, § 74). Okrem toho nedostatočne zrozumiteľné odôvodnenie namietateľom nie je dostatočným dôvodom na zamietnutie nároku, ak z faktorov relevantných pre posúdenie vyplýva, že súvislosť bude vytvorená (faktory, ako je miera dobrého mena, vzťah medzi označeniami, blízkosť trhových odvetví, prekryvanie príslušnej skupiny verejnosti).

Súvislosť sa bude ťažšie vytvárať v prípadoch, keď sú trhové odvetvia, ktorých sa tovary a služby týkajú, vzdialené, v tom zmysle, že prepojenie medzi príslušnými segmentmi verejnosti nie je zřejmé. V takýchto situáciách musí namietateľ odôvodniť, prečo budú známky súvisieť, a to odkazom na inú súvislosť medzi jeho činnosťami a činnosťami prihlasovateľa, napríklad ak sa staršia známka využíva mimo svojho prirodzeného odvetvia trhu, napríklad prostredníctvom udeľovania licencií alebo obchodovania.

Staršia známka	Napadnutá ochranná známka	Číslo veci
TWITTER		16/03/2012, R 1074/2011-5 , Twitter (fig.)/TWITTER
Dobré meno pre služby v triedach 38, 42 a 45, okrem iného <i>webová stránka na vytváranie kontaktov pomocou sociálnej siete</i>	Triedy 14, 18 a 25	

Napadnuté tovary ako tričká s krátkym rukávom, kľúčenký, hodinky, tašky, šperky, čiapky atď. sa veľmi často používajú ako reklamné predmety alebo obchodné produkty s ochrannými známkami, ktoré sa týkajú úplne iných tovarov a služieb. Vzhľadom na dobré meno staršej ochrannej známky by si príslušný spotrebiteľ v duchu s ňou nevyhnutne vytvoril súvislosť, ak by sa táto ochranná známka používala na hodinkách, šále alebo tričku (§ 40).

Skutočnosť, že tovary a služby označené predmetnými známkami patria do navzájom vzdialených odvetví obchodu sama o sebe nepostačuje na vylúčenie možnosti existencie spojitosti. Konkrétne dobré meno skoršej známky (vrátane kvalitatívnych aspektov ako je konkrétny imidž, životný štýl, alebo konkrétne marketingové podmienky, ktoré sa spájajú s dobrým menom známky) a miera podobnosti známkov by mohli viesť k tomu, že imidž známej ochrannej známky sa preniesie na spornú známku, a to bez ohľadu na vzdialenosť príslušných odvetví trhu.

V prípade, že tovary a služby označené známkou sú určené všeobecnej verejnosti a súčasne aj odbornej verejnosti, samotná skutočnosť, že príslušníci odbornej verejnosti sú nevyhnutne súčasťou všeobecnej verejnosti nie je rozhodujúca pre existenciu súvislosti. Skutočnosť, že odborná verejnosť môže poznať staršiu ochrannú známku zahŕňajúcu tovary alebo služby určené širokej verejnosti, nemôže stačiť na preukázanie toho, že odborná verejnosť si vytvorí medzi predmetnými ochrannými známkami spojitosť (26/09/2018, [T-62/16](#), PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 45 – 46).

Ak je staršia známka OZEÚ, je pravda, že dobré meno preukázané na území jedného členského štátu môže postačovať na preukázanie dobrého mena OZEÚ (06/10/2009, [C-301/07](#), Pago, EU:C:2009:611, § 29 – 30). To však neznamená, že sa OZEÚ udeľuje s dobrým menom **naprieč celou** EÚ (na rozdiel od **v** EÚ), a teda udeľuje sa s plným rozsahom ochrany v celej EÚ. Súvislosť sa musí posúdiť na základe vnímania skutočnej verejnosti, v súvislosti s ktorou sa staršia OZEÚ považuje za ochrannú známku s dobrým menom, pretože spojenie medzi známkami si môže vytvoriť len táto verejnosť, ktorá je oboznámená s OZEÚ (03/09/2015, [C-125/14](#), Be impulsive/Impulse, EU:C:2015:539, § 29, 34). V každom prípade, ak súvislosť nie je možné stanoviť v časti EÚ, kde je staršia OZEÚ známa komerčne relevantnej časti príslušnej verejnosti, bolo by nesprávne hľadať súvislosť v inej časti EÚ, kde staršia ochranná známka nie je známa, napríklad na základe toho, že by sa ochranné známky vnímali ako podobnejšie (napr. z jazykových dôvodov, v dôsledku nedostatku koncepčných rozdielov alebo vyššieho stupňa rozlišovacej spôsobilosti prekrývajúceho sa prvku).

Existencia skupiny známkov bola tiež faktorom, ktorý sa mal zohľadniť pri posudzovaní toho, či existovala spojitosť medzi dotknutými známkami na strane príslušnej skupiny verejnosti (05/07/2016, [T-518/13](#), MACCOFFEE, EU:T:2016:389, § 73).

Príklady zistenej spojitosti medzi označeniami

Nasledujú príklady, v ktorých sa stanovilo, že stupeň podobnosti medzi označeniami (spolu s ďalšími faktormi) bol dostatočný na to, aby sa dospelo k záveru, že spotrebiteľia by si medzi nimi vytvorili súvislosť.

Staršia známka	Napadnutá ochranná známka	Číslo veci
BOTOX	BOTOLIST a BOTOCYL	16/12/2010, T-345/08 & T-357/08 , Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, potvrdené 10/05/2012, C-100/11 P , Botolist/Botocyl, EU:C:2012:285

Medzi *farmaceutickými prípravkami na liečbu vrások* namietateľa, v prípade ktorých má staršia známka dobré meno, a napadnutými *kozmetickými výrobkami, okrem iného krémami* existuje nízky stupeň podobnosti. Ostatné napadnuté tovary, konkrétne *parfумы, mlieka na opaľovanie, šampóny, soli do kúpeľa* atď., nie sú podobné. Predmetné tovary však patria do príbuzných odvetví trhu. Príslušná skupina verejnosti – odborníci, ako aj široká verejnosť – by si všimla, že obe napadnuté známky sa začínajú známkou „BOTO-“, ktorá zahŕňa takmer celú staršiu známku BOTOX. „BOTO-“ nie je bežnou predponou v oblasti farmácie, ani v oblasti kozmetického priemyslu a nemá opisný význam. Príslušná skupina verejnosti by si vytvorila súvislosť medzi predmetnými známkami (§ 65 až 79).

Staršia známka	Napadnutá ochranná známka	Číslo veci
RED BULL		11/01/2010, R 70/2009-1 , RED DOG (fig.)/RED BULL et al.

Príslušná skupina verejnosti by si vytvorila súvislosť medzi známkami, pretože i) známky majú určité relevantné spoločné znaky, ii) kolidujúce tovary v triedach 32 – 33 sú zhodné, iii) staršia známka má dobrú povesť, iv) staršia známka získala veľkú rozlišovaciu spôsobilosť používaním a v) môže existovať možnosť zámény (§ 19 a 24).

Staršia známka	Napadnutá ochranná známka	Číslo veci
Viagra	Viaguara	25/01/2012, T-332/10 , Viaguara, EU:T:2012:26



Staršia známka má dobrú povesť pokiaľ ide o *farmaceutické prípravky na liečbu porúch erekcie* v triede 5, zatiaľ čo napadnutá známka sa vzťahuje na *nealkoholické a alkoholické nápoje* v triedach 32 a 33. Aj keď predmetné tovary nie sú podobné, je pravdepodobné, že vznikne súvislosť medzi známkami z dôvodu ich vysokého stupňa podobnosti a silného dobrého mena staršej známky (§ 52).

Staršia známka	Napadnutá ochranná známka	Číslo veci
RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY	Royal Shakespeare	06/07/2012, T-60/10 , Royal Shakespeare, EU:T:2012:348

Staršia známka má dobré meno pokiaľ ide o *divadelnú tvorbu*, zatiaľ čo napadnutá známka sa vzťahuje na *nealkoholické a alkoholické nápoje a poskytovanie stravovania a nápojov, služby reštaurácií, barov, pohostinstiev, hotelov; prechodné ubytovanie*. Medzi napadnutými tovarmi a *divadelnou tvorbou* namietateľa existuje určitá blízkosť. V divadlách je bežnou praxou ponúkať služby baru a stravovacie služby buď popri predstavení, alebo počas prestávky v predstavení. Vzhľadom na výnimočné dobré meno staršej ochrannej známky a podobnosť medzi ochrannými známkami by si príslušná skupina verejnosti v Spojenom kráľovstve pri nájdení napadnutých tovarov pod napadnutou ochrannou známkou v supermarkete alebo v bare vytvorila súvislosť so staršou ochrannou známkou (§ 60).


Príklady nezistenej spojitosti medzi označeniami


Nasledujú príklady, v ktorých sa celkovým posúdením všetkých relevantných faktorov zistilo, že je nepravdepodobné, aby sa vytvorila spojitosť medzi označeniami.

Staršia známka	Napadnutá ochranná známka	Číslo veci
		11/11/2020, T-820/19 , Lottoland/ LOTTO (fig.) et al., EU:T:2020:538, § 64, 66
Bez ohľadu na silné dobré meno staršej obrazovej známky a nadpriemerný stupeň podobnosti medzi známkami, chýbajúca súvislosť medzi službami (súvisiacimi s hazardnými hrami v triede 41 staršej známky a vedeckými a technickými službami v triede 42 napadnutej známky) a rozdiel medzi príslušnými skupinami verejnosti, z ktorých jedna je odbornou verejnosťou s vysokou mierou pozornosti, umožňujú vylúčiť existenciu súvislosti medzi známkami (§ 66).		

Staršia známka	Napadnutá ochranná známka	Číslo veci
G-STAR ^a 		21/01/2010, T-309/08 , G Stor, EU:T:2010:22

Staršia známka	Napadnutá ochranná známka	Číslo veci
<p>Vizuálne vytvárajú tieto označenia rozdielny celkový dojem z dôvodu obrazového prvku hlavy čínskeho draka umiestneného na začiatku prihlasovanej známky. Z fonetického hľadiska sú známky veľmi podobné. Z koncepcného hľadiska bude prvok „hviezda“ starších známok vnímaný ako odkazujúci na hviezdu alebo osobnosť známu v celej EÚ. Je možné, že časť príslušnej skupiny verejnosti prisúdi prvku „stor“ napadnutej známky význam v dánčine alebo švédčine pre slovo „stor“, čo znamená „veľký“, alebo ho bude považovať za odkaz na anglické slovo „store“ vo význame „obchod, skladovanie“. Je však pravdepodobnejšie, že väčšina relevantnej verejnosti nepripíše danému prvku žiadny konkrétny význam. Z toho dôvodu bude príslušná skupina verejnosti vnímať predmetné známky ako koncepcne odlišné, pretože staršie známky majú jasný význam v celej EÚ, zatiaľ čo prihlasovaná známka má buď odlišný význam pre časť relevantnej verejnosti, alebo nemá žiadny význam. Podľa ustálenej judikatúry, ak je význam aspoň jedného z dvoch predmetných označení jasný a konkrétny, takže ho relevantná verejnosť ihneď pochopí, koncepcné rozdiely medzi uvedenými označeniami môžu vyvážiť vizuálnu a fonetickú podobnosť medzi nimi. Vizuálne a koncepcné rozdiely medzi známkami zabraňujú vytvoreniu akejkoľvek možnej súvislosti medzi nimi (§ 25 – 36).</p>		

Staršia známka	Napadnutá ochranná známka	Číslo veci
ONLY		<p>07/10/2010, R 1556/2009-2 , only givenchy (fig.)/ONLY et al.</p> <p>(potvrdený 08/12/2011, T-586/10 , Only Givenchy, EU:T:2011:722)</p>
<p>Predmetné tovary sú zhodné (trieda 3). Aj keď staršia známka mala dobré meno, rozdiely medzi známkami, najmä z dôvodu koncepcnej jednotky vytvorenej spojením prvku „only“ a hlavného prvku s rozlišovacou spôsobilosťou „givenchy“, by boli dosť významné na to, aby si ich verejnosť nijako nespájala (§ 65 a 66).</p>		

Staršia známka	Napadnutá ochranná známka	Číslo veci
SYLVANIA		<p>30/09/2016, T-430/15, Sylvania Food (fig.)/SYLVANIA et al., EU:T:2016:590</p>
<p>Neexistencia akejkoľvek podobnosti medzi tovarmi a službami v spojení so skutočnosťou, že staršia známka nemá silné dobré meno, vylučuje vytvorenie akejkoľvek súvislosti medzi predmetnými známkami. Nie je pravdepodobné, že by sa imidž týkajúci sa kvality staršej známky spájaný so <i>svetlami a svietidlami</i> mohol preniesť na <i>potraviny alebo služby potravinárskeho priemyslu</i>, na ktoré sa vzťahuje napadnutá známka (§ 46).</p>		

3.4 Riziko ujmy⁶²

3.4.1 Predmet ochrany

[Článok 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) nechráni dobré meno staršej známky ako takej v tom zmysle, že jeho zámerom nie je predísť zápisu všetkých známk, ktoré sú zhodné alebo podobné so známkou s dobrým menom. Po splnení podmienky týkajúcej sa existencie dobrého mena a stanovení súvislosti je potrebné posúdiť, či by staršia známka bola nepriaznivo ovplyvnená. Preukázaná spojitosť medzi známkami nie je dostatočná na stanovenie toho, že mohlo dôjsť k jednej z foriem ujmy uvedenej v [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) (26/09/2012, T301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96 a tam citovaná judikatúra).

Okrem označenia pôvodu môže ochranná známka plniť aj iné funkcie, ktoré sú hodné ochrany. Konkrétnejšie ochranná známka môže ponúkať záruku, že všetky tovary od jediného podniku majú rovnakú kvalitu (funkcia záruky) a že môže slúžiť ako reklamný nástroj, a to tým, že odráža dobré meno a prestíž, ktoré získala na trhu (funkcia reklamy) (17/10/1990, [C-10/89](#), Hag II, EU:C:1990:359; 11/07/1996, [C-427/93](#), [C-429/93](#) a [C-436/93](#), Bristol-Myers Squibb and Others/Paranova, EU:C:1996:282; 11/11/1997, [C-349/95](#), Ballantine, EU:C:1997:530; 04/11/1997, [C-337/95](#), Dior, EU:C:1997:517; 23/02/1999, [C-63/97](#), BMW, EU:C:1999:82).

Vyplyva z toho, že ochranné známky slúžia nielen na označenie pôvodu výrobku, ale vyjadrujú určité posolstvo alebo obraz pre spotrebiteľa, ktoré je začlenené v označení väčšinou používaním a keď sa nadobudne, je súčasťou rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena. Vo väčšine prípadov týkajúcich sa dobrého mena budú tieto vlastnosti ochrannej známky osobitne rozvinuté, keďže obchodný úspech značky je zvyčajne založený na kvalite výrobku, úspešnej propagácii alebo oboch a z toho dôvodu budú osobitne cenné pre majiteľa ochrannej známky. Práve pridaná hodnota známky s dobrým menom je tým, čo chráni [článok 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) proti poškodzovaniu alebo neoprávnenej výhode.

Ochrana podľa [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) sa vzťahuje na všetky prípady, v ktorých má používanie napadnutej ochrannej známky, o ktorej zápis sa žiada, pravdepodobne negatívny vplyv na staršiu známku v tom zmysle, že by sa znížila jej atraktivnosť (poškodenie rozlišovacej spôsobilosti), alebo by sa zhoršil jej imidž, ktorý nadobudla u verejnosti (poškodenie dobrého mena), alebo by napadnutá známka pravdepodobne viedla k zneužitiu sily príťažlivosti alebo využívaniu imidžu a prestíže staršej známky (neoprávnená výhoda v rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrom mene).

Vzhľadom na to, že veľmi silné dobré meno je jednoduché poškodiť a tiež lákavé využiť z dôvodu jeho veľkej hodnoty, Súdny dvor zdôraznil, že „čím sú rozlišovacia spôsobilosť a dobré meno staršej ochrannej známky významnejšie, tým je reálnosť ujmy pravdepodobnejšia“ (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 67 a 74;

⁶² Na účely týchto usmernení sa pojem „ujma“ týka „neoprávnenej výhody“, hoci v takýchto prípadoch nejde nevyhnutne o „ujmu“ v zmysle poškodenia rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena známky, alebo všeobecnejšie povedané, jej majiteľa.

25/05/2005, [T-67/04](#), Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 41). To isté sa musí prijať, pokiaľ ide o neoprávnenú výhodu, ktorú môže mať prihlasovateľ na úkor staršej známky.

3.4.2 Posúdenie rizika ujmy

Ako sa uvádza v [bode 3.3](#), akýkoľvek druh ujmy podľa [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) je dôsledkom asociácie medzi kolidujúcimi ochrannými známkami v mysli verejnosti, ktorú umožňujú podobnosti medzi ochrannými známkami, ich rozlišovacia spôsobilosť, dobré meno a iné faktory.

Čím priamejšie a silnejšie pripomína neskoršie označenie staršiu ochrannú známku, tým je vyššia pravdepodobnosť, že by súčasné alebo budúce používanie označenia ťažilo neoprávnenú výhodu z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena ochrannej známky alebo by im bolo na ujmu (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 67 – 69; 18/06/2009, [C-487/07](#), L'Oréal, EU:C:2009:378, § 41 a 43).

Z toho dôvodu musí byť posúdenie ujmy alebo neoprávnenej výhody založené na celkovom posúdení všetkých faktorov, ktoré sú v prípade podstatné (najmä vrátane podobnosti označení, dobrého mena staršej známky, príslušných skupín spotrebiteľov a odvetví trhu) s cieľom určiť, či známky môžu byť predmetom asociácie, ktorá môže negatívne ovplyvniť staršiu ochrannú známku.

3.4.3 Druhy ujmy

V [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) sa uvádzajú tieto druhy ujmy, ktorými by sa: „neoprávnené ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky alebo by im boli na ujmu“. [Článok 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) sa preto uplatňuje, ak je splnená ktorákoľvek z **troch alternatívnych požiadaviek**, a to, ak by napadnutá známka:

- neprávom v rozpore s dobrými mravmi využívala rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno staršej známky;
- spôsobila poškodenie rozlišovacej spôsobilosti;
- spôsobila poškodenie dobrého mena.

Pokiaľ ide o prvý druh ujmy, v znení [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) sa uvádza existencia dvoch druhov neoprávnenej výhody, ale v ustálenej judikatúre sa oba riešia ako jedna ujma podľa článku [8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) (06/07/2012, [T-60/10](#), Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 47). V záujme úplnosti budú oba aspekty rovnakej ujmy opísané v odseku [3.4.3.1](#).

Ako sa preukázalo v usmerneniach, [časť C Námiетка, oddiel 2 Dvojitá zhodnosť a pravdepodobnosť zámény](#), pravdepodobnosť zámény sa týka len zámény v súvislosti s obchodným pôvodom tovarov a služieb. [Článok 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) chráni naopak staršie známky s dobrým menom v prípadoch asociácie alebo zámény, ktorá sa nemusí nevyhnutne týkať obchodného pôvodu tovarov/služieb. [Článok 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) chráni zvýšené úsilie a finančné investície vynaložené pri vytváraní a propagácii ochranných známk, pokiaľ tieto známky získajú dobré meno, a to

poskytovaním ochrany týchto známok proti neskorším podobným známkam, ktoré by využívali neoprávnenú výhodu z dobrého mena staršej ochrannej známky alebo poškodzovali jej rozlišovaciu spôsobilosť. Existuje bohatá slovná zásoba, ktorá sa používa v súvislosti s touto oblasťou práva ochranných známok. Najbežnejšie pojmy sú uvedené ďalej.

Pojmy v článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ	Bežne používané ekvivalenty
Neoprávnená výhoda	Parazitovanie, ekonomické využívanie
Poškodzovanie rozlišovacej spôsobilosti	Oslabenie rozmazaním, rozptyl, rozmazanie, rozriedenie, oslabenie, spotrebovanie
Poškodzovanie dobrého mena	Oslabenie očiernením, očiernenie, degradácia

3.4.3.1 Využitie neoprávnenej výhody z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena

Povaha ujmy

Pojem využívania **neoprávnenej výhody z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena** sa vzťahuje na prípady, v ktorých prihlasovateľ využíva atraktívnosť staršieho práva tým, že pripojí k svojim tovarom/službám označenie, ktoré je podobné (alebo zhodné) s označením, ktoré je na trhu všeobecne známe, a teda zneužije jeho silu atraktívnosti a reklamnú hodnotu alebo využije jeho dobré meno, imidž a prestíž. Môže to viesť k neprijateľným situáciám obchodného parazitovania, v ktorých sa umožní prihlasovateľovi „parazitovať“ na investíciách namietateľa v propagácii a budovaní dobrého mena pre svoju známku, keďže môže podporiť predaj výrobkov prihlasovateľa v rozsahu, ktorý je neprimerane vysoký v porovnaní s veľkosťou jeho investície do propagácie.

Neoprávnená výhoda existuje, ak ide o prenos imidžu známky alebo vlastností, ktoré predstavuje, na tovary označené zhodným alebo podobným označením. Tým, že prihlasovateľ parazituje na známke s dobrým menom, využíva silu atraktívnosti, dobré meno a prestíž známky s dobrým menom. Prihlasovateľ takisto využíva bez úhrady akejkoľvek finančnej náhrady marketingové úsilie vyvíjané majiteľom známky, aby si vytvoril a udržal imidž danej známky (18/06/2009, [C-487/07](#), L'Oréal, EU:C:2009:378, § 41, 49). Ide o riziko, ku ktorému dochádza vtedy, ak sa imidž ochrannej známky s dobrým menom alebo jej charakteristické vlastnosti prenesú na tovary označované prihlasovanou ochrannou známkou tak, že by sa ich obchodovanie uľahčilo asociáciou so skoršou ochrannou známkou s dobrým menom (19/06/2008, [T-93/06](#), Mineral Spa, EU:T:2008:215, § 40; 22/03/2007, [T-215/03](#), Vips, EU:T:2007:93, § 40; 30/01/2008, [T-128/06](#), Camelo, EU:T:2008:22, § 46).

Príslušný spotrebiteľ

Pojem „neoprávnená výhoda“ vyjadruje prospech plynúci neskoršej známke, nie ujmu spôsobenú staršej známke; zakázané je teda využívanie staršej známky majiteľom

neskoršej známky. Podobne je potrebné posúdiť aj ujmu pozostávajúcu z neoprávnenej výhody získanej z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej známky **zohľadnením priemerných spotrebiteľov tovarov alebo služieb, pre ktoré sa neskoršia známka** prihlasuje (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 35 – 36; 12/03/2009, [C-320/07 P](#), Nasdaq, EU:C:2009:146, § 46 – 48; 07/12/2010, [T-59/08](#), Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 35).

Posúdenie neoprávnenej výhody

Na posúdenie toho, či sa používaním označenia neoprávnene ťaží z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena známky, je potrebné uskutočniť **celkové posúdenie**, v ktorom sa zohľadnia všetky podstatné faktory pre dané okolnosti prípadu (10/05/2007, [T-47/06](#), Nasdaq, EU:T:2007:131, § 53, potvrdené 12/03/2009, [C-320/07 P](#), Nasdaq, EU:C:2009:146; pozri aj 23/10/2003, [C-408/01](#), Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 30, 38; 27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 57, 58, 66; 24/03/2011, [C-552/09 P](#), TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53).

Prisvojenie si rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena staršej známky predpokladá **asociáciu** medzi príslušnými známkami, ktorá **umožňuje prenos atraktívnosti a prestíže** na označenie, o ktorého zápis sa žiada. Čím bezprostrednejšie a výraznejšie pripomína napadnutá známka staršiu ochrannú známku s dobrým menom, tým je väčšia pravdepodobnosť, že súčasné alebo budúce používanie tejto známky by neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky. Asociácia tohto druhu bude pravdepodobnejšia za nasledujúcich okolností.

1. V prípade, že staršia známka má **silné dobré meno alebo veľmi silnú (vlastnú) rozlišovaciu spôsobilosť**, pretože v tomto prípade bude lákavejšie pre prihlasovateľa, aby sa snažil využiť jej hodnotu, a zároveň jednoduchšie vytvoriť asociáciu s označením, o ktorého zápis sa žiada. Tieto známky budú rozpoznané v takmer akomkoľvek kontexte presne z dôvodu ich vynikajúcej rozlišovacej spôsobilosti či „dobrého“ alebo „osobitného“ mena v zmysle, že toto meno vytvára obraz excelentnosti, spoľahlivosti alebo kvality alebo nejaké iné kladné poslanstvo, ktoré by mohlo kladne ovplyvniť výber spotrebiteľa, pokiaľ ide o tovary iných výrobcov (12/07/2011, [C-324/09](#), L'Oréal-eBay, EU:C:2011:474, § 44). Čím silnejšia rozlišovacia spôsobilosť staršej známky, tým je pravdepodobnejšie, že pri vzhľadnutí neskoršej zhodnej alebo podobnej známky si príslušná skupina verejnosti vytvorí asociáciu s danou staršou známkou (06/07/2012, [T-60/10](#), Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 27).
2. Čím **sa ochranné známky viac podobajú**, tým je pravdepodobnejšie riziko využívania neoprávnenej výhody.
3. Ak existuje **osobitné spojenie** medzi tovarmi/službami, ktoré umožňuje, aby boli určité vlastnosti tovarov/služieb namietateľa pripísané tovarom/službám prihlasovateľa. Bude to tak najmä v prípade **susedných trhov**, na ktorých sa „rozšírenie značky“ javí prirodzenejšie, ako napríklad *farmaceutické prípravky* a *kozmetické výrobky*; liečivé vlastnosti farmaceutických prípravkov sa môžu predpokladať v kozmetických výrobkoch, ak sú označené rovnakou známkou. Podobne Súdny dvor potvrdil, že určité nápoje (triedy 32 a 33) propagované ako zvyšujúce sexuálnu výkonnosť, sa spájali s vlastnosťami tovarov v triede 5

(farmaceutické a veterinárne prípravky a látky), pre ktoré bola staršia známka Viagra zapísaná (25/01/2012, [T-332/10](#), Viaguara, EU:T:2012:26, § 74). Naopak, táto spojitosť sa nezistila medzi *službami kreditných kariet a kozmetickými výrobkami*, keďže sa usúdilo, že imidž uvedených služieb nie je možné preniesť na kozmetické výrobky, aj keď sú ich prísluší používatelia prevažne tí istí.

4. V prípade, že vzhľadom na osobitnú atraktívnosť a prestíž môže byť staršia známka **využívaná aj mimo svojho prirodzeného odvetvia trhu**, napríklad udelením licencie alebo obchodovaním. Ak v tomto prípade prihlasovateľ používa označenie, ktoré je zhodné alebo podobné so staršou známkou pre tovary, pre ktoré sa už využíva, zrejme bude mať prospech z jej skutočnej hodnoty v danom odvetví [[16/03/2012](#), [R 1074/2011-5](#), Twitter (fig.)/TWITTER].
5. Aj keď **pravdepodobnosť zámenny** medzi dvomi predmetnými známkami nemusí preukázať, že neskoršia známka neprávom v rozpore s dobrými mravmi získava prospech zo staršej známky, v prípade, že sa táto pravdepodobnosť stanoví na základe skutočností, bude to vnímané ako dôkaz o tom, že bol získaný neoprávnený prospech alebo prinajmenšom, že existuje vážne riziko, že takáto ujma v budúcnosti nastane (07/12/2010, [T-59/08](#), Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 57, 58).
6. Existencia **skupiny ochranných známk** môže byť takisto relevantným faktorom pri posudzovaní toho, či sa využíva neoprávnená výhoda (05/07/2016, [T-518/13](#), MACCOFFEE, EU:T:2016:389, § 103).

Využívanie neoprávnenej výhody z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky môže byť zámerné rozhodnutie, napríklad v prípade, že ide o jasné využívanie a parazitovanie na známej známke, alebo pokus o obchodovanie na základe dobrého mena známej známky. Využívanie neoprávnenej výhody si však nevyhnutne nevyžaduje úmyselný zámer využívať dobré meno súvisiace s ochrannou známkou niekoho iného.

Preto nekonanie v dobrej viere nie je samo osebe podmienkou na uplatnenie [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#), na ktoré sa vyžaduje len, aby bola výhoda neoprávnená, t. j. aby na prihlasovateľov zisk **neexistovalo odôvodnenie**. Ak sa však na základe dôkazov preukáže, že prihlasovateľ zjavne nekonal v dobrej viere, bude to silno poukazovať na neoprávnenú výhodu. Neexistenciu dobrej viery možno odvodiť z rôznych faktorov, ako je evidentný pokus prihlasovateľa napodobniť staršie označenie s veľkou rozlišovacou spôsobilosťou čo najviac, alebo ak neexistuje evidentný dôvod, prečo si zvolil pre svoje tovary známku, ktorá toto označenie zahŕňa. Okrem toho príklady skutočného používania prihlasovanej známky (aj mimo EÚ) môžu slúžiť ako základ pre logický záver týkajúci sa pravdepodobného obchodného používania prihlasovanej známky v EÚ s cieľom určiť, či existuje riziko využívania neoprávnenej výhody (07/12/2017, [T-61/16](#), MASTER (fig.)/COCA-COLA (fig.) et al., EU:T:2017:877, § 88).

Nakoniec pojem neoprávnenej výhody v [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) sa netýka **poškodenia** spôsobeného známke s dobrým menom. Výhoda spočívajúca v rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrom mene známky, ktorú využila tretia osoba, môže byť preto neoprávnená aj v prípade, že používanie zhodného alebo podobného

označenia nepoškodzuje rozlišovaciú spôsobilosť alebo dobré meno známky alebo, všeobecnejšie, jej majiteľa. Nie je preto nevyhnutné, aby namietateľ preukázal, že prospech prihlasovateľa poškodzuje hospodárske záujmy namietateľa alebo imidž jeho známky (na rozdiel od očierňovania, pozri ďalej), keďže vo väčšine prípadov „požičaná“ rozlišovacia spôsobilosť/prestíž známky v zásade ovplyvní konkurentov prihlasovateľa, to znamená obchodníkov obchodujúcich na zhodných/podobných/susediacich trhoch, keďže im spôsobí konkurenčnú nevýhodu. Možnosť súčasného poškodenia záujmov namietateľa by však nemala byť úplne vylúčená, najmä v prípadoch, ak by používanie prihlasovaného označenia mohlo ovplyvniť režimy obchodovania namietateľa alebo by prekážalo v jeho plánoch presadiť sa v novom odvetví trhu.

Veci týkajúce sa neoprávnenej výhody

Stanovené riziko neoprávnenej výhody

Staršia známka	Napadnutá ochranná známka	Číslo veci
INTEL	INTELMARK	26/06/2008, C-252/07 , EU:C:2008:370
<p>Generálna advokátka Sharpstonová sa vo svojom predbežnom rozhodnutí vo veci Intel vyjadrila o neoprávnenej výhode takto: „Pojem využívania neoprávnenej výhody z rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky zahŕňa prípady, keď sa zjavne využíva a parazituje na dobrom mene ochrannej známky, alebo keď dôjde k pokusom o takéto využívanie. Na základe tohto príkladu by bol Rolls Royce oprávnený zabrániť výrobcovi whisky, aby využíval povest' známky Rolls Royce na propagovanie svojej značky. Nie je jasné, či existuje nejaký skutočný rozdiel medzi využívaním rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky a využívaním jej dobrého mena; keďže však takýto rozdiel nie je v prerokúvanej veci podstatný, budem obidva prípady označovať ako parazitovanie“ (bod 33).</p>		

Staršia známka	Napadnutá ochranná známka	Číslo veci
CITIBANK a ďalší		16/04/2008, T-181/05 , EU:T:2008:112

„... dobré meno ochrannej známky CITIBANK v Európskom spoločenstve pre odvetvie bankových služieb nie je spochybnené. V tomto ohľade je uvedené dobré meno spájané s vlastnosťami bankového odvetvia, konkrétne so solventnosťou, s poctivosťou a finančnou pomocou fyzickým a právnickým osobám pri výkone ich činností a pri investovaní.“


„... existuje zjavný vzťah... medzi službami colných deklarantov a finančnými službami ponúkanými bankami, akými sú žalobcovia, pretože klienti zaoberajúci sa činnosťami v medzinárodnom obchode, dovoze a vo vývoze výrobkov používajú aj finančné a bankové služby, ktoré si takéto činnosti vyžadujú. Z uvedeného vyplýva, že existuje pravdepodobnosť, že takíto klienti poznajú banku žalobcov so zreteľom na jej veľmi dobré meno na medzinárodnej úrovni.“


„Za týchto okolností sa Súd prvého stupňa domnieva, že existuje vysoká pravdepodobnosť, že používanie prihlasovanej ochrannej známky CITI colnými deklarantmi a osobitne pre činnosti finančného zástupcu pri správe peňažných čiastok a nehnuteľností pre klientov vedie k parazitovaniu, čiže neprávom využíva dobré meno etablovanej ochrannej známky CITIBANK a veľké investície, ktoré žalobcovia vynaložili na nadobudnutie tohto dobrého mena. Používanie prihlasovanej ochrannej známky CITI môže takisto spôsobiť dojem, že vedľajší účastník konania je spojený so žalobcami alebo je ich súčasťou, a tak uľahčiť predaj služieb uvedených v prihláške ochrannej známky. Keďže žalobcovia sú majiteľmi viacerých ochranných známk obsahujúcich prvok „citi“, je táto pravdepodobnosť ešte vyššia.“ (body 81 – 83)

Staršia známka	Napadnutá ochranná známka	Číslo veci
Spa	Mineral Spa	19/06/2008, T-93/06 , EU:T:2008:215
<p>MINERAL SPA (pre mydlá, parfums, esenciálne oleje, prípravky na telo a starostlivosť o pokožku, prípravky na vlasy, prostriedky ústnej hygieny v triede 3) by mohli neoprávnene využiť imidž staršej ochrannej známky SPA a posolstvo, ktoré s ňou súvisí, v tom, že tovary, na ktoré sa vzťahuje napadnutá prihláška, by mohla príslušná skupina verejnosti vnímať ako dodávajúce zdravie, krásu a čistotu. Otázkou nie je to, či zubná pasta alebo parfum obsahujú minerálnu vodu, ale či si verejnosť môže myslieť, že predmetné výrobky sú vyrobené z minerálnej vody alebo s minerálnou vodou (body 43 a 44).</p>		

Staršia známka	Číslo veci
L'Oréal a ďalší	12/07/2011, C-324/09 , EU:C:2011:474

Podľa L'Oréal a ďalších odporcovia vyrábali a dovážali parfum, ktorý mal „podobnú vôňu“ ako vône značky L'Oréal, ale predával sa za podstatne nižšiu cenu s použitím obalu, ktorý pripomínal úpravu týkajúcu sa známk L'Oréal. Odporcovia použili porovnávacie zoznamy zobrazujúce parfumy, ktoré uvádzali na trh ako imitácie alebo napodobneniny tovarov označených ochrannou známkou s dobrým menom. Podľa smernice Rady 84/450/EHS porovnávací reklama, v ktorej sú výrobky zadávateľa reklamy znázorňované ako imitácia výrobku označeného ochrannou známkou, nie je zlučiteľná so spravodlivou hospodárskou súťažou a je preto nezákonná. Z toho dôvodu akákoľvek výhoda, ktorú získal zadávateľ reklamy touto reklamou, bude dosiahnutá v dôsledku nekalej hospodárskej súťaže a musí byť považovaná za využívanie neoprávnenej výhody z dobrého mena danej známky.

Staršia známka	Napadnutá ochranná známka	Číslo veci
Nasdaq		10/05/2007, T-47/06 , EU:T:2007:131
<p>„Zohľadnená skutočnosť, že finančné služby a služby kótovania na akciových trhoch, ktoré poskytuje vedľajší účastník konania pod svojou ochrannou známkou NASDAQ, a teda samotná ochranná známka NASDAQ, nevyvrátiteľne predstavuje určitý obraz modernosti [spojitosť medzi označeniami], umožňuje prenesenie tohto obrazu na športové vybavenie a najmä na pokrokové kompozitné materiály, ktoré by prihlasovateľ uvádzal na trh označené prihlasovanou známkou, ktorú prihlasovateľ podľa všetkého implicitne rozpoznáva tvrdením, že slovo „nasdaq“ je opisné pre jeho hlavné činnosti.</p> <p>Z toho dôvodu v súvislosti s uvedenými dôkazmi a so zohľadnením podobnosti predmetných známk, dôležitosť dobrého mena a vysokej rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky Nasdaq sa musí usúdiť, že vedľajší účastník konania stanovil <i>prima facie</i> existenciu budúceho rizika, ktoré nie je hypotetické, vzniku neoprávnenej výhody, ktorú bude využívať prihlasovateľ, používaním prihlasovanej známky, z dobrého mena ochrannej známky Nasdaq. Z toho dôvodu nie je potrebné zrušiť napadnuté rozhodnutie v danom bode“ (body 60 a 61).</p>		

Staršia známka	Napadnutá ochranná známka	Číslo veci
	Royal Shakespeare	06/07/2012, T-60/10 , EU:T:2012:348



Existuje určitá blízkosť a spojitosť medzi *zábavnými službami a pivom*, dokonca určitá podobnosť z dôvodu ich komplementárnosti. Verejnosť v Spojenom kráľovstve by si mohla vytvoriť väzbu medzi spoločnosťou Royal Shakespeare Company (RSC), keď uvidí pivo s napadnutou známkou Royal Shakespeare v supermarkete alebo v bare. Napadnutá známka by mala prospech z atraktívnosti, dobrého mena a prestíže staršej známky pre svoje vlastné tovary a služby, ktoré by prilákali pozornosť spotrebiteľov vďaka asociácii s RSC, čím by získali obchodnú výhodu v porovnaní s tovarmi svojich konkurentov. Ekonomická výhoda by spočívala vo využívaní úsilia vynaloženého spoločnosťou RSC na vytvorenie dobrého mena a obrazu jej staršej známky bez akejkoľvek náhrady za ňu. Toto sa rovná neoprávnenej výhode (bod 61).

Staršia známka	Napadnutá ochranná známka	Číslo veci
Viagra	Viaguara	25/01/2012, T-332/10 , EU:T:2012:26

Hoci Všeobecný súd uznal, že primárnou funkciou ochrannej známky je ukazovateľ pôvodu, rozhodol, že ochranná známka môže slúžiť aj na vyjadrenie iných posolstiev týkajúcich sa konkrétnych vlastností alebo vlastností označených tovarov alebo služieb alebo obrazov a pocitov, ktoré samotná známka vyvoláva, ako je luxus, životný štýl, exkluzivita, dobrodružstvo alebo mladosť. V tomto zmysle mala ochranná známka skutočnú ekonomickú hodnotu, ktorá bola nezávislá a odlišná od hodnoty tovarov a služieb, pre ktorú bola zapísaná (bod 57).

Riziko získania neoprávnenej výhody sa týka prípadov zjavného využívania známky s dobrým menom alebo parazitovania na nej, konkrétne riziko prenosu obrazu ochrannej známky s dobrým menom alebo charakteristikami, ktoré sa s ňou spájajú, na tovary, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, čím uľahčí ich uvedenie na trh prostredníctvom tejto asociácie so staršou známkou s dobrým menom (bod 59).

Súdny dvor dospel k záveru, že hoci by nápoje, na ktoré sa uplatňuje prihlasovaná známka, nevytvárali rovnaký zisk ako „nesmierne známy“ farmaceutický výrobok na liečbu erektilnej dysfunkcie, dôležité bolo, že spotrebiteľ by bol naklonený kúpe týchto nápojov v očakávaní, že nájde rovnaké vlastnosti, ako je zvýšené libido, v dôsledku prenosu pozitívnych asociácií, ktoré vyvoláva obraz staršej známky (body 52 a 67).

Staršia známka	Napadnutá ochranná známka	Číslo veci
EMILIO PUCCI 		27/09/2012, T-373/09 , Emidio Tucci, EU:T:2012:500 [18/06/2009, R 770/2008-2 a R 826/2008-2 , EMIDIO TUCCI (fig.)/EMILIO PUCCI (fig.)]

Aj keď kozmetické výrobky prihlasovateľa nie sú podobné s odevmi namietateľa, oba druhy patria priamo do skupiny výrobkov, ktoré sa často predávajú ako luxusné so slávnymi značkami všeobecne známych návrhárov a výrobcov. Vzhľadom na to, že staršia známka je všeobecne veľmi známa a že obchodné súvislosti, v ktorých sa výrobky propagujú, sú pomerne blízke, dospel odvolací senát k záveru, že spotrebiteľia luxusných odevov si vytvoria spojenie medzi značkou prihlasovateľa pre mydlá, parfumériu, esenciálne oleje, kozmetické výrobky a vlasové prípravky v triede 3 a slávnou značkou EMILIO PUCCI“ teda asociáciu, ktorá podľa zistení senátu spôsobí obchodný prospech (odvolací senát v bode 129).


Odvolací senát dospel k záveru, že existuje veľká pravdepodobnosť, že by prihlasovateľ mohol využívať dobré meno známky namietateľa vo svoj vlastný prospech. Používanie prihlasovanej známky v spojení s uvedenými výrobkami a službami by takmer určite nasmerovalo pozornosť príslušného spotrebiteľa na veľmi podobnú a všeobecne známu značku namietateľa. Prihlasovateľ by bol spájaný s luxusom, ktorý súvisí so značkou EMILIO PUCCI. Mnohí spotrebiteľia si pravdepodobne budú myslieť, že existuje priame spojenie medzi tovarmi prihlasovateľa na jednej strane a slávnym talianskym módnym domom na druhej strane, napríklad vo forme licenčnej dohody. Prihlasovateľ by mohol využiť neoprávnenú výhodu zo skutočnosti, že verejnosť pozná ochrannú značku EMILIO PUCCI, práve s cieľom zaviesť svoju veľmi podobnú ochrannú značku bez vzniku akéhokoľvek veľkého rizika a nákladov na uvedenie úplne neznámej ochrannej známky na trh (odvolací senát v bode 130).

Všeobecný súd potvrdil zistenia odvolacieho senátu.

Staršia známka	Napadnutá ochranná známka	Číslo veci
McDONALD'S et al		10/10/2019, T-428/18 , mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis! (fig.)/McDONALD'S et al., EU:T:2019:738

Predpona „mc“ skupiny ochranných známok namietateľa nadobudla vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti používaním na trhu s rýchlym občerstvením. Vzhľadom na mimoriadnu povahu dobrého mena staršej ochrannej známky, priemernú úroveň pozornosti príslušnej skupiny verejnosti, existenciu stupňa podobnosti medzi ochrannými značkami a značný stupeň podobnosti medzi službami, ako aj existenciu skupiny ochranných známok, ktorých štruktúra je aspoň čiastočne reprodukovaná prihlasovanou ochrannou značkou, by si príslušná skupina verejnosti vytvorila súvislosť medzi ochrannými značkami, hoci namietateľ neponúkal žiadnu formu ubytovacích alebo hotelových služieb. Príslušná skupina verejnosti by spájala značku, ktorá je predmetom prihlášky, s imidžom spoľahlivosti, efektívnosti, nízkonákladových služieb a vybrala by si ju na tomto základe namiesto služieb poskytovaných jej konkurentmi. Znáмка, ktorá je predmetom prihlášky, by sa preto priživovala na staršej známke, aby využívala príťažlivosť, dobré meno a prestíž tejto známky. Ekonomická výhoda by pre prihlasovateľa spočívala vo využívaní úsilia vynaloženého namietateľom na vytvorenie dobrého mena a imidžu jej staršej známky bez akejkoľvek náhrady za ňu (§ 71, 85, 90 a 98).

Vylúčenie rizika neoprávnenej výhody

Staršia známka	Napadnutá ochranná známka	Číslo veci
	BEPOST	20/02/2018, T-118/16 , BEPOST / ePOST (fig.) et al., EU:T:2018:86

Vzhľadom na výrazné rozdiely medzi ochrannými známkami a slabú rozlišovaciu spôsobilosť spoločného prvku „post“ príslušná skupina verejnosti nebude vytvárať žiadnu súvislosť medzi prihlasovanou ochrannou známkou a staršou národnou slovnou ochrannou známkou POST, keďže pojem „post“ sa v kontexte prihlasovanej ochrannej známky bude pravdepodobne vnímať len ako odkaz na poštové služby (§ 115).

Staršia známka	Napadnutá ochranná známka	Číslo veci
Vips	Vips	22/03/2007, T-215/03 , EU:T:2007:93

Staršia známka Vips má dobré meno pre reštaurácie, najmä reťazce rýchleho občerstvenia. Nepreukázalo sa však, že by mala osobitnú prestíž. Výraz Vips je ako taký pochvalný a týmto spôsobom sa vo veľkej miere používa. Neexistuje vysvetlenie toho, ako by predaj softvérových výrobkov so známkou Vips mohol prípadne získať prospech z ich asociácie s reťazcom rýchleho občerstvenia, aj keby sa vytvorila väzba. Súdny dvor preto vylúčil riziko, že používaním prihlasovanej známky by sa neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej známky.

Staršia známka	Napadnutá ochranná známka	Číslo veci
Spa	Spa-Finders	25/05/2005, T-67/04 , EU:T:2005:179

Spa má dobré meno spojené s *minerálnou vodou* v Beneluxe. Napadnutá známka Spa-Finders sa vzťahuje na *publikácie, katalógy, časopisy, spravodajcov, služby cestovnej kancelárie*. Všeobecný súd vyhlásil, že medzi označeniami neexistuje poškodzujúca väzba. Označenie Spa sa používa aj na označenie mesta Spa a pretekárskeho okruhu s rovnakým názvom. Neexistujú dôkazy o neoprávnenej výhode alebo akomkoľvek druhu využívania známosti staršej známky. Slovo Spa v prihlasovanej známke len označuje druh predmetnej publikácie.

Staršia známka	Napadnutá ochranná známka	Číslo veci
TDK		19/12/2014, R 2090/2013-2 , TDK/ TDK-EPC (fig.) et al.

Staršia známka „TDK“ má dobré meno v Európskej únii spojené s „audiokazetami a videokazetami“. Namietateľ tvrdil, že „staviteľstvo je osobitná obchodná oblasť, v ktorej by sa používaním TDK mohlo poškodiť dobré meno druhu a povahy spoločnosti, akou je spoločnosť namietateľa. Senát sa domnieval, že tento argument, ktorý sa zdá byť zmesou tvrdení, že ide o poškodenie dobrého mena a poškodenie rozlišovacej spôsobilosti staršej známky, nie je nič viac, ako len vyhlásenie, ktoré nie je podložené žiadnym dôkazom, ktorý by preukázal *prima facie* vážne riziko zmeny hospodárskeho správania alebo zníženie atraktívnosti ochrannej známky.

3.4.3.2 Poškodzovanie rozlišovacej spôsobilosti

Povaha ujmy

Poškodenie rozlišovacej spôsobilosti staršej známky s dobrým menom (označované aj výrazmi „oslabenie“, „spotrebovanie“ alebo „rozmazávanie“) je spôsobené oslabením spôsobilosti tejto známky identifikovať tovary/služby, pre ktoré je zapísaná a používaná, ako pochádzajúce od jej majiteľa, pretože používanie neskoršej podobnej známky spôsobí oslabenie identity staršej ochrannej známky s dobrým menom tým, že sa znižuje jej rozlišovacia spôsobilosť alebo jedinečnosť (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 29).

V [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) sa uvádza, že majiteľ ochrannej známky s dobrým menom môže namietat voči prihláškam OZEÚ, ktoré by bez náležitého dôvodu poškodzovali **rozlišovaciú spôsobilosť** staršej ochrannej známky. Cieľom ochrany je preto jednoznačne **rozlišovacia spôsobilosť** staršej ochrannej známky s dobrým menom. Ako sa preukázalo v usmerneniach, [časť C Námiетка, oddiel 2 Dvojitá zhodnosť a pravdepodobnosť zámény, kapitola 5 Rozlišovacia spôsobilosť staršej známky](#), „rozlišovacia spôsobilosť“ sa týka väčšej alebo menšej schopnosti známky identifikovať tovary/služby, pre ktoré bola zapísaná, ako pochádzajúce od konkrétneho podniku. Z toho dôvodu chráni [článok 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) známky s dobrým menom proti zníženiu ich rozlišovacej spôsobilosti neskoršou podobnou známkou aj v prípade, že sa neskoršia známka týka tovarov/služieb, ktoré nie sú podobné.

Hoci sa v pôvodnom znení [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) uvádzali len rozpory medzi tovarmi/službami, ktoré nie sú podobné, Súdny dvor vo svojich rozsudkoch z 09/01/2003, [C-292/00](#), Davidoff, EU:C:2003:9; 23/10/2003, [C-408/01](#), Adidas, EU:C:2003:582 potvrdil, že článok sa týka aj podobných alebo zhodných tovarov/služieb.

Ochrana, ktorú poskytuje [článok 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) preto znamená, že neobmedzené používanie známky s dobrým menom tretími osobami, a to aj v prípade tovarov, ktoré nie sú podobné, v konečnom dôsledku zníži rozlišovaciú spôsobilosť alebo jedinečnosť danej známky s dobrým menom. Napríklad ak by sa Rolls Royce použil pre reštaurácie, nohavice, cukríky, umelé perá, metly atď., jeho rozlišovacia spôsobilosť by bola nakoniec oslabená a jeho osobitné postavenie voči verejnosti by

sa znížilo – a to aj v súvislosti s osobnými vozidlami, pre ktoré má dobré meno. V dôsledku toho by bola oslabená schopnosť známky Rolls Royce identifikovať tovary/ služby, pre ktoré bola zapísaná a používaná, ako pochádzajúce od jej majiteľa v zmysle, že spotrebiteľia tovarov, pre ktoré je známka s dobrým menom chránená, budú mať menší sklon vytvoriť si **ihneď** jej asociáciu s majiteľom, ktorý vybudoval dobré meno ochrannej známky. Je to tak preto, že pre uvedených spotrebiteľov má teraz známka niekoľko alebo mnoho „iných“ asociácií, pričom predtým mala len jednu.

Príslušný spotrebiteľ

Poškodenie rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky s dobrým menom sa má posudzovať z pohľadu priemerných spotrebiteľov predmetných tovarov a služieb, **pre ktoré je táto známka zapísaná**, ktorí sú riadne informovaní a primerane pozorní a obozretní (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 35).

Posúdenie poškodenia rozlišovacej spôsobilosti

Poškodenie rozlišovacej spôsobilosti staršej známky s dobrým menom vzniká, keď sa použitím neskoršej podobnej známky znižuje rozlišovacia spôsobilosť staršej známky s dobrým menom. Nemôže sa však stanoviť, že vznikla len preto, že staršia známka má dobré meno a je zhodná alebo podobná s prihlasovanou známkou – tento prístup by sa vzťahoval len na automatické a nerozlišujúce zistenie pravdepodobnosti oslabenia voči všetkým známkam, ktoré sú podobné ochranným známkam s dobrým menom, a negovala by sa požiadavka preukázania poškodenia.

Súdny dvor vo veci *Intel* uviedol, že článok 4 ods. 4 písm. a) prvej smernice Rady 89/104/EHS (rovnocenný [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#)) sa musí vykladať vo význame, že dôkaz, že použitie neskoršej známky by bolo poškodzujúce pre rozlišovaciu spôsobilosť staršej známky, musí preukazovať „zmenu hospodárskeho správania“ priemerného spotrebiteľa tovarov/služieb, pre ktoré bola staršia známka zapísaná, alebo vážnu pravdepodobnosť, že k tejto zmene dôjde v budúcnosti.

Súdny dvor rozvinul koncepciu „zmeny hospodárskeho správania priemerného spotrebiteľa“ vo svojom rozsudku zo 14/11/2013, [C-383/12 P](#), *Répresentation d'une tête de loup*, EU:C:2013:741. Uviedol, že ide o samostatnú objektívnu podmienku, ktorú nemožno odvodiť len zo subjektívnych skutočností, ako napríklad z toho, ako spotrebiteľia vnímajú oslabenie imidžu a identity známky s dobrým menom. Samotná skutočnosť, že spotrebiteľia si všimnú prítomnosť nového podobného označenia, ktoré pravdepodobne oslabí schopnosť staršej známky identifikovať tovary, pre ktoré je zapísaná, ako pochádzajúce od majiteľa známky, nestačí na stanovenie existencie poškodenia alebo rizika poškodenia rozlišovacej spôsobilosti známky s dobrým menom (body 35 – 40).

Súdny dvor trvá na „vyššej miere dokazovania“ na stanovenie oslabenia. Namietateľ musí podložiť tieto dve **samostatné** podmienky a úrad ich musí odôvodniť.

- Oslabenie imidžu a identity známky s dobrým menom vo vnímaní príslušnou skupinou verejnosti (**subjektívna podmienka**).
- Zmena hospodárskeho správania tejto skupiny verejnosti (**objektívna podmienka**).

Nevyžaduje sa, aby namietateľ predložil dôkazy o **skutočnom** poškodení, musí však presvedčiť úrad predložením dôkazov o vážnom budúcom riziku poškodenia, ktoré nie je len hypotetické. Namietateľ to môže spraviť predložením dôkazov, na základe ktorých sa dokáže pravdepodobnosť poškodenia na základe logických vyvodení vyplývajúcich z preskúmania pravdepodobností (a nie len domnienok) a zohľadnením bežných praktík v predmetnom obchodnom odvetví, ako aj všetkých ostatných okolností prípadu (16/04/2008, [T-181/05](#), Citi, EU:T:2008:112, § 78 tak, ako je citovaná vo veci z 22/05/2012, [T-570/10](#), Répresentation d'une tête de loup, EU:T:2012:250, § 52; potvrdené 14/11/2013, [C-383/12 P](#), Répresentation d'une tête de loup, EU:C:2013:741, § 42 – 43).

Prvé použitie

Poškodenie rozlišovacej spôsobilosti je charakterizované „lavínovým účinkom“, čo znamená, že samotné prvé použitie podobnej známky na odlišnom trhu nemusí oslabiť identitu alebo jedinečnosť známky s dobrým menom ale časom by sa tento výsledok dostavil, pretože prvé použitie môže vyvolať ďalšie úkony týkajúce sa používania rôznymi hospodárskymi subjektmi, čo povedie k jej oslabeniu alebo poškodeniu jej rozlišovacej spôsobilosti.

Súdny dvor uviedol, že prvé použitie zhodnej alebo podobnej ochrannej známky **môže stačiť za určitých okolností** na spôsobenie skutočnej a bezprostrednej ujmy rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo vážne riziko, že by k takej ujme mohlo v budúcnosti dôjsť (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 75). V námietkovom konaní pred úradom sa použitie napadnutého označenia vôbec nemuselo vyskytnúť. V tomto smere úrad zoberie do úvahy, že budúce používanie napadnutej známky, aj keby išlo o prvé použitie, môže vyvolať ďalšie používanie rôznymi hospodárskymi subjektmi za konkrétnych okolností, ktoré musí uviesť namietateľ, a viesť tak k oslabeniu rozmazaním. Ako je uvedené v predchádzajúcom texte, v znení [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) sa toto stanovuje tvrdením, že použitie prihlasovanej známky bez náležitej príčiny „**by... bolo** na ujmu“ rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrému menu staršej ochrannej známky.

Ako sa už uviedlo, namietateľ znáša dôkazné bremeno preukázať, že skutočné alebo budúce použitie spôsobuje alebo pravdepodobne spôsobí ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky s dobrým menom.

Vlastná rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky

Súdny dvor uviedol, že „čím viac má skoršia ochranná známka ‚jedinečný charakter‘, tým môže používanie zhodnej alebo podobnej neskoršej ochrannej známky byť na ujmu jej rozlišovacej spôsobilosti“ (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 74; 28/10/2010, [T-131/09](#), Botumax, EU:T:2010:458). Staršia známka musí skutočne mať exkluzívny charakter v tom zmysle, že spotrebitelia by si ju mali spájať s jedným zdrojom pôvodu – keďže len v tomto prípade možno predpokladať pravdepodobnosť ujmy rozlišovacej spôsobilosti. Ak sa rovnaké označenie alebo jeho variácia už používa v spojení so sortimentom rôznych tovarov, nemusí existovať okamžitá súvislosť so žiadnym z tovarov, ktoré odlišuje, a preto bude malý alebo žiadny priestor na ďalšie oslabenie.

Zodpovedajúcim spôsobom „...nebezpečenstvo oslabenia je však v zásade nižšie, ak staršia ochranná známka spočíva na pojme, ktorý na základe svojho významu je veľmi rozšírený a často používaný nezávisle od staršej ochrannej známky zloženej z predmetného pojmu. V takomto prípade je menej pravdepodobné, že by prevzatie predmetného pojmu prihlasovanou ochrannou známkou viedlo k oslabeniu skoršej ochrannej známky“ (22/03/2007, [T-215/03](#), Vips, EU:T:2007:93, § 38).

Ak sa preto známkou vyvoláva charakteristický znak, ktorý je spoločný pre široký sortiment výrobkov, spotrebiteľ si ju pravdepodobne spojí s osobitnou vlastnosťou výrobku, na ktorý poukazuje, nie s inou známkou.

Všeobecný súd vo svojom rozsudku z 25/05/2005, [T-67/04](#), Spa-Finders, EU:T:2005:179, potvrdil záver, že používanie známky Spa-Finders v spojení s *publikáciami* a službami *cestovných kancelárií* by nerozmazalo rozlišovaciu spôsobilosť známky Spa pre *minerálnu vodu*, ani nepoškvrnilo jej dobré meno, keďže slovo „Spa“ v Spa-Finders sa môže použiť aj iným spôsobom než v kontexte ochrannej známky, keďže sa „často používa napr. ako názov belgického mesta Spa a belgickej automobilovej pretekárskej dráhy Spa-Francorchamps alebo všeobecne pre hydroterapeutické zariadenia ako hammamy alebo sauny, [a preto] je nebezpečenstvo narušenia rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky SPA nepatrné“ (§ 44).

Ak teda prihlasovateľ preukáže, že staršie označenie alebo prvok, ktorý spôsobuje vznik podobnosti, je bežný a už ho používajú rôzne podniky v rôznych odvetviach trhu, môže úspešne využívať existenciu pravdepodobnosti oslabenia, pretože bude zložité prijať, že sa riskuje, že atraktivnosť staršej známky môže byť oslabená, ak nie je osobitne jedinečná.

Veci týkajúce sa oslabenia rozmazávaním

Stanovené oslabenie

Staršia známka	Napadnutá ochranná známka	Číslo veci
		R 69/2013-4
Tabakové výrobky s dobrým menom	Potravinové výrobky v triedach 29, 30 a 32	

V prvom rade je potrebné poznamenať, že pri zohľadnení veľmi veľkej podobnosti medzi kolidujúcimi známkami a silným dobrým menom staršej známky existuje riziko, že verejnosť sa bude domnievať, že potravinové výrobky CAMEL pochádzajú od namietateľa, alebo že túto známku používa namietateľ. Okrem toho schopnosť známky s dobrým menom CAMEL okamžite vyvolať asociáciu s namietateľovou podnikateľskou činnosťou sa zníži v dôsledku používania napadnutej známky. Používanie veľmi podobnej známky pre potravinové výrobky by poškodzovalo rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky s dobrým menom CAMEL pre tabakové výrobky, čím by sa táto známka stala bežnou, čo v zásade predstavuje oslabenie atraktívnosti známky. Toto povedie k oslabeniu identity skoršej ochrannej známky a jej pôsobenia na vedomie verejnosti. Staršia ochranná známka, ktorá vyvolávala bezprostrednú asociáciu s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná, túto schopnosť stratí. Z toho vyplýva, že existuje jednoznačná možnosť poškodenia reklamnej funkcie staršej známky ako prostriedku na budovanie a udržiavanie lojálnosti značke a že ekonomická hodnota staršej známky s dobrým menom sa oslabí, a to v strednodobom alebo dlhodobom horizonte v dôsledku používania napadnutej známky. U spotrebiteľov tovarov, pre ktoré sa známke s dobrým menom poskytuje ochrana a pre ktoré je známka známa, už nebude vyvolávať bezprostrednú asociáciu s podnikom, ktorý vybudoval dobré meno ochrannej známky, čo sa musí považovať za zmenu hospodárskeho správania (bod 41).

Existencia oslabenia zamietnutá

Staršia známka	Napadnutá ochranná známka	Číslo veci
Vips	Vips	
Dobré meno pre reťazec reštaurácií rýchleho občerstvenia v triede 42	Počítačové programovanie pre hotelové služby v triede 42	T-215/03 .

„Pokiaľ ide o narušanie rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky, ku ktorému dochádza neoprávneným používaním prihlasovanej ochrannou známkou, toto narušenie môže vzniknúť vtedy, ak skoršia ochranná známka stratí schopnosť bezprostredne vyvolať asociáciu s výrobkami, pre ktoré bola zapísaná a používaná (rozsudok SPA-FINDERS, už citovaný v bode 34 vyššie, bod 43). Toto nebezpečenstvo sa takto zameriava na „oslabenie“ alebo na „postupné spotrebovanie“ skoršej ochrannej známky prostredníctvom rozptýlenia jej identity a jej pôsobenia na verejné vedomie (návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Jacobs k rozsudku Adidas-Salomon a Adidas Benelux, už citovanému v bode 36 vyššie, bod 37)“ (bod 37).

„Pokiaľ ide po prvé o nebezpečenstvo, že používanie prihlasovanej ochrannej známky by narušilo rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky, inak povedané nebezpečenstvo „oslabenia“ alebo „postupného spotrebovania“ tejto ochrannej známky, tak ako je to vysvetlené v bodoch 37 a 38 vyššie, treba zdôrazniť, že pojem „VIPS“ je v anglickom jazyku forma množného čísla skratky VIP (v angličtine „Very Important Person“, to znamená „veľmi dôležitá osoba“), ktorá je často v širokej miere používaná, tak z hľadiska medzinárodného ako aj z hľadiska národného, pre označenie slávnych osobností. Za týchto okolností nebezpečenstvo narušenia rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky používaním prihlasovanej ochrannej známky sa javí ako obmedzené“ (bod 62).

„Toto nebezpečenstvo sa tiež zdá o to menej pravdepodobné v prerokúvanej veci, že prihlasovaná ochranná známka sa zameriava na služby ‚programovanie počítačov pre hotelierske služby, reštaurácie, kaviarne – reštaurácie‘, ktoré sú určené osobitnej verejnosti a, nevyhnutne, viac ohraničenej, to znamená vlastníkom zmienených zariadení. Účinkom toho je to, že prihlasovaná ochranná známka, ak sa запиše, bude pravdepodobne známa na základe svojho používania len tejto relatívne ohraničenej verejnosti, čo bezpochyby znižuje nebezpečenstvo oslabenia alebo postupného spotrebovania staršej ochrannej známky prostredníctvom oslabenia jej identity a jej pôsobenia na verejné vedomie“ (bod 63).

Staršia známka	Napadnutá ochranná známka	Číslo veci
Spa	Spa-Finders	
Dobré meno pre <i>minerálne vody</i> v triede 32	<i>Tlačené publikácie vrátane katalógov, časopisov, spravodajcov v triede 16, Cestovná kancelária v triede 39</i>	T-67/04.

„V predmetnom spore je potrebné konštatovať, že žalobkyňa neuvádza nič relevantné, čo by poukazovalo na existenciu nebezpečenstva narušenia rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky SPA v dôsledku používania ochrannej známky SPA-FINDERS. Žalobkyňa totiž dôrazne poukazuje na údajnú priamu spojitosť, ktorú si verejnosť vytvorí medzi ochrannou známkou SPA a známkou SPA-FINDERS. Z tejto spojitosti vyvodzuje narušenie rozlišovacej spôsobilosti. Ako však žalobkyňa sama na pojednávaní priznala, takáto asociácia sama osebe ešte nepostačuje na preukázanie nebezpečenstva narušenia rozlišovacej spôsobilosti. Keďže slovo „Spa“ sa okrem toho často používa napr. ako názov belgického mesta Spa a belgickej automobilovej pretekárskej dráhy Spa-Francorchamps alebo všeobecne pre hydroterapeutické zariadenia ako hammam alebo sauny, je nebezpečenstvo narušenia rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky SPA nepatrné“ (bod 44).

Staršia známka	Napadnutá ochranná známka	Číslo veci
		<p>C-383/12 P</p>
<p>Dobré meno pre obrábacie stroje v triede 7</p>	<p><i>Stroje na profesionálne a priemyselné spracovanie dreva a zeleného odpadu; profesionálne a priemyselné štípačky a drviče dreva v triede 7</i></p>	
<p>V uvedenej veci Súdny dvor zrušil rozsudok Všeobecného súdu, keď uviedol, že bez predloženia dôkazu o „zmene hospodárskeho správania priemerného spotrebiteľa“ nemožno konštatovať poškodenie alebo riziko poškodenia rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky. 36). Zatiaľ čo oslabenie obrazu a identity známky s dobrým menom vo vnímaní verejnosti je subjektívnou podmienkou, zmena hospodárskeho správania tejto skupiny verejnosti je objektívna. Nie je to možné stanoviť na základe samotnej skutočnosti, že spotrebiteľia si všimnú prítomnosť nového podobného označenia, ktoré pravdepodobne oslabí schopnosť staršej známky identifikovať tovary, pre ktoré je zapísaná, ako pochádzajúce od majiteľa známky (body 37 a 39). Všeobecný súd mal preskúmať, či skutočne prišlo k zmene hospodárskeho správania alebo či bolo pravdepodobné, že k nej príde, na základe „preskúmania pravdepodobností a zohľadnenia bežných praktík v predmetnom obchodnom odvetví, ako aj všetkých ostatných okolností daného prípadu“ (bod 43). Keďže to Všeobecný súd neurobil, porušil článok 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ.</p>		

3.4.3.3 Poškodzovanie dobrého mena

Povaha ujmy

Konečný druh ujmy podľa [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) sa týka poškodenia staršej známky prostredníctvom poškodenia jej dobrého mena. Možno ho vnímať ako krok nad rámec rozmazania v tom, že známka nie je len oslabená, ale skutočne narušená súvislosťou, ktorú si verejnosť vytvorí s neskoršou známkou. Poškodenie dobrého mena, ktoré sa často označuje aj ako „oslabenie očierňovaním“ alebo jednoducho „očierňovanie“, sa týka situácií, v ktorých používanie napadnutej známky bez náležitého dôvodu pravdepodobne zhorší imidž alebo prestíž, ktoré známka s dobrým menom získala vo verejnosti.

Dobré meno staršej ochrannej známky môže byť týmto spôsobom poškodené alebo znehodnotené, buď ak je reprodukováaná v obscénnom, znehodnocujúcom alebo neprimeranom kontexte, alebo v kontexte, ktorý ako taký nie je nepríjemný, ale ktorý sa preukáže ako nekompatibilný s konkrétnym imidžom, ktorý staršia ochranná známka nadobudla v očiach verejnosti z dôvodu propagačného úsilia jej majiteľa. Nebezpečenstvo tohto poškodenia môže vzniknúť najmä vtedy, keď predmetné tovary alebo služby ponúkané treťou osobou majú vlastnosti alebo kvalitu, ktoré môžu mať negatívny vplyv na imidž ochrannej známky (18/06/2009, [C-487/07](#), L'Oréal, EU:C:2009:378, § 40). Ak by napríklad známkou s dobrým menom pre džin použila tretia osoba pre tekutý čistiaci prostriedok, negatívne by sa to prejavilo na známke s dobrým menom spôsobom, že by bola menej atraktívna.

Stručne možno povedať, že k očierňovaniu dochádza, ak existuje asociácia medzi staršou ochrannou známkou s dobrým menom, buď na úrovni označení, alebo na úrovni tovarov, ktorá poškodzuje dobré meno staršej ochrannej známky.

Príslušný spotrebiteľ

Tak ako v prípade oslabenia rozmazávaním, aj poškodzovanie dobrého mena staršej ochrannej známky sa má posudzovať z pohľadu priemerného spotrebiteľa predmetných tovarov alebo služieb, pre ktoré je táto známka zapísaná, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 35; 07/12/2010, [T-59/08](#), Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 35).

Posúdenie očiernenia

Na stanovenie poškodenia dobrého mena staršej známky nie je samotná existencia spojenia v mysli spotrebiteľa medzi známkami ani dostatočná, ani určujúca. Toto spojenie musí určite existovať, ale **okrem toho** musia byť označenia, alebo tovary/ služby, na ktoré sa vzťahuje neskoršia známka, pri asociácii so známkou s dobrým menom vyvolávať negatívny alebo škodlivý vplyv.

Ak sa napríklad známka, ktorá je spájaná v mysli verejnosti s obrazom zdravia, dynamiky a mladosti, používa pre *tabakové výrobky*, negatívna konotácia vyvolaná tabakovými výrobkami by bola v nápadnom rozpore s imidžom staršej známky (viac príkladov je uvedených ďalej). Na to, aby prišlo k očierneniu, musia mať tovary/služby,


s ktorými sa napadnutá známka používa, charakteristiky alebo vlastnosti, ktoré môžu byť na ujmu dobrému menu staršej známky (22/03/2007, [T-215/03](#), Vips, EU:T:2007:93, § 67).

Namietatelia často tvrdia, že tovary/služby prihlasovateľa majú nízku kvalitu, alebo že namietateľ nemôže kontrolovať kvalitu týchto tovarov/služieb. Úrad neprijíma samotný tento argument ako prostriedok, ktorým sa preukazuje poškodzovanie. V konaní pred úradom sa nezabezpečuje posúdenie kvality tovarov a služieb, ktoré okrem toho, že by bolo veľmi subjektívne, by nebolo realizovateľné v prípadoch, v ktorých nie sú tovary a služby zhodné, alebo v situáciách, v ktorých sa napadnuté označenie ešte nezačalo používať.


Z toho dôvodu pri posudzovaní toho, či sa používaním napadnutej ochrannej známky pravdepodobne spôsobí ujma dobrému menu staršej ochrannej známky, úrad môže zobrať do úvahy len tovary a služby, ako sú uvedené v špecifikácii pre každú ochrannú známku. Z toho vyplýva, že na účely analýzy úradu musia byť škodlivé účinky používania napadnutého označenia v spojení s tovarmi a so službami, pre ktoré sa žiada o zápis, odvodené od povahy a zvyčajných vlastností predmetných tovarov vo všeobecnosti, a nie od ich kvality v konkrétnych prípadoch. Tento prístup nespôsobuje, že namietateľ ostane bez ochrany, pretože ak sa neskoršia známka používa pre tovary/služby s nízkou kvalitou spôsobom, ktorý pripomína staršiu známku s dobrým menom, bežne by išlo o neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky alebo poškodenie jej rozlišovacej spôsobilosti.


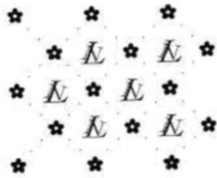
Veci týkajúce sa oslabenia očiernením

Stanovené očiernenie

Staršia známka	Napadnutá ochranná známka	Číslo veci
KAPPA 	KAPPA	12/03/2012, R 297/2011-5 , KAPPA/KAPPA et al.
Dobré meno pre športové odevy a obuv	Okrem iných <i>tabakové výrobky, cigarety, cigary</i>	
Napadnutá prihláška bola podaná pre tabak a súvisiace výrobky v triede 34. Fajčenie tabaku sa všeobecne považuje za mimoriadne nezdravý zvyk. Z toho dôvodu používanie označenia KAPPA pre tabak a súvisiace výrobky pravdepodobne vyvolá negatívne myšlienkové asociácie so staršími známkami odporcu alebo asociácie v rozpore a poškodzujúce ich obraz zdravého životného štýlu (bod 38).		

Staršia známka	Napadnutá ochranná známka	Číslo veci
----------------	---------------------------	------------

	<p>SPA^{ce} NK</p>	
<p>Dobré meno pre <i>minerálne vody</i></p>	<p><i>Čistiace a leštiace prípravky a látky; voňavé zmesi; kadidlo; kadidlové tyčinky; osviežovače vzduchu a výrobky na prevoňanie priestorov</i></p>	<p>22/07/2010, R 417/2008-1, SPACE NK (fig.) / SPA, LES THERMES DE SPA et al.</p>
<p>Príjemné predstavy, ktoré všeobecne prináša minerálna voda, sa bez ťažkostí nezmiešajú s čistiacimi prostriedkami a leštiacimi prípravkami. Používanie známk, ktoré obsahujú slovo SPA pre tovary s takýmito odlišnými konotáciami, pravdepodobne poškodí alebo očierni rozlišovaciu spôsobilosť staršej známky (bod 101).</p> <p>„Minerálna voda nemá u väčšiny spotrebiteľov príjemnú asociáciu s kadidlom alebo so zmesami vonných látok. Použitie známky obsahujúcej slovo (SPA), ktoré si belgickí spotrebiteľia výrazne spájajú s pitnou vodou vo fľašiach, na účel odlíšenia vôní a kadidla preto pravdepodobne poškodí atraktívny a sugestívny účinok, ktorý v súčasnosti na základe dôkazov značka má“ (bod 103).</p>		

Staršia známka	Napadnutá ochranná známka	Číslo veci
		<p>06/10/2011, R 2124/2010-1,</p>
<p>Dobré meno pre výrobky v triedach 18 a 25</p>	<p>Okrem iných <i>vedecké, námorné, geodetické, kontrolné, signalizačné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje na meranie a váženie.</i></p>	<p>LN (fig.) / LV (fig.) et al.</p>

Namietateľ preukázal, že prestížny obraz jeho ochranných známok je spojený s tradičným výrobným postupom jeho výrobkov z jemnej kože, ktoré ručne vyrábajú majstri remesla, ktorí pracujú len so surovinami najvyššej kvality. Ide o obraz luxusu, príťažlivosti a exkluzivity v spojení s výnimočnou kvalitou výrobku, ktorú sa namietateľ vždy usiloval poskytnúť verejnosti, čo dosvedčujú uvedené dôkazy. Tento obraz by bol skutočne dosť nezlučiteľný s výrobkami veľmi priemyselného a technického charakteru, ako sú elektrické merače, vedecké mikroskopy, batérie, pokladnice pre supermarkety, hasiace prístroje alebo iné nástroje, pre ktoré prihlasovateľ plánuje používať svoju ochrannú známku (bod 28).



Poškozujúce pre imidž ochranných známok namietateľa, ktorý dôkladne posilňoval desaťročia, je používanie ochrannej známky, ktorá pripomína jeho vlastnú a používa sa pre výrobky, ktoré sú vo vnímaní verejnosti charakterizované významným technologickým obsahom (zatiaľ čo výrobok z jemnej kože sa zriedka spája s technológiou) alebo ako výrobky s priemyselným pôvodom (zatiaľ čo kožené výrobky sa tradične spájajú s remeslom) (bod 29).

Používanie ochrannej známky, ktorá je prakticky zhodná s ochrannou známkou, ktorú verejnosť začala vnímať ako synonymum pre výrobky z jemnej kože s vynikajúcou výrobou pre technické prístroje alebo elektrické nástroje každého druhu, zníži jej atraktivnosť, to znamená, jej dobré meno vo verejnosti, ktorá pozná a oceňuje staršie ochranné známky (bod 30).

Staršia známka	Napadnutá ochranná známka	Číslo veci
<p>EMILIO PUCCI</p> 		
<p>Dobré meno pre dámske odevy a dámska obuv</p>	<p>Trieda 3: <i>Bielidlá a iné pracie prostriedky; čistiace, leštiace a brúsne prípravky; mydlá; voňavkárske výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody; prípravky na čistenie zubov.</i></p> <p>Trieda 21: <i>Materiály na čistenie a oceľová vlna a drôtenky</i></p>	<p>27/09/2012, T-373/09, Emidio Tucci, EU:T:2012:500 (R 770/2008-2 a R 826/2008-2)</p>

Senát vo svojich rozhodnutiach z 18/06/2009 vo veci [R 770/2008-2](#) a [R 826/2008-2](#) uviedol, že nebezpečenstvo poškodzovania dobrého mena sa môže vyskytnúť, ak majú tovary a služby, na ktoré sa prihlasovaná známka vzťahuje, vlastnosť alebo kvalitu, ktorá môže mať negatívny vplyv na imidž staršej známky s dobrým menom z dôvodu, že je zhodná alebo podobná so známkou, o ktorej zápis sa žiada. Všeobecný súd potvrdil záver senátu a dodal, že z dôvodu veľkej podobnosti medzi predmetnými označeniami, silnej rozlišovacej spôsobilosti talianskej známky a jej dobrého mena na talianskom trhu možno dospieť k záveru, že existuje spojitosť medzi kolidujúcimi označeniami – spojitosť, ktorá by mohla poškodiť dojem exkluzívnosti, luxusu a vysokej kvality a ktorá by preto mohla poškodiť povest' talianskej známky (§ 68).

Existencia očiernenia zamietnutá

Staršia známka	Napadnutá ochranná známka	Číslo veci
 <p>SEVE TROPHY</p>		17/12/2010, T-192/09 , Seve Trophy, EU:T:2010:553
Dobré meno pre <i>organizovanie športových súťaží</i>	Trieda 9	
<p>Súdny dvor uviedol, že namietateľ nepreukázal žiadne riziko ujmy na dobrom mene starších známk, pretože neuviedol, ako by sa znížila atraktivnosť starších známk používaním napadnutej známky pre napadnuté tovary. Konkrétne neuviedol, že by mali napadnuté tovary nejakú vlastnosť alebo kvalitu, ktorá by mohla mať negatívny vplyv na imidž starších známk (bod 68).</p>		

Staršia známka	Napadnutá ochranná známka	Číslo veci
Spa	Spa-Finders	
Dobré meno pre <i>minerálne vody</i> v triede 32	<i>Tlačené publikácie vrátane katalógov, časopisov, spravodajcov v triede 16, Cestovná kancelária v triede 39</i>	25/05/2005, T-67/04 , Spa-Finders, EU:T:2005:179
<p>„V predmetnom spore však ochranné známky SPA a SPA-FINDERS označujú úplne odlišné výrobky, a síce na strane jednej minerálne vody a na strane druhej publikácie a služby cestovných kancelárií. Zdá sa preto len málo pravdepodobné, že tovary a služby, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka SPA-FINDERS, znížia atraktivitu ochrannej známky SPA, a to ani vtedy, ak by ich kvalita bola nižšia“ (bod 49).</p>		

Staršia známka	Napadnutá ochranná známka	Číslo veci
Vips	Vips	
Dobré meno pre <i>režazec reštaurácií rýchleho občerstvenia</i> v triede 42	<i>Počítačové programovanie pre hotelové služby</i> v triede 42	T-215/03 .
<p>Súdny dvor zdôraznil, že „ak niektoré ochranné známky reštauračných režazcov rýchleho občerstvenia majú nespochybniteľne dobré meno, predsa len v zásade a v prípade nepreukázania opaku nevytvárajú obraz osobitnej prestíže alebo vysokej kvality, keďže rýchly reštauračný sektor je skôr spájaný s inými kvalitami, akými sú rýchlosť a disponibilita a do určitej miery mladosť, pretože mnoho mladých ľudí navštevuje tento druh zariadenia“ (bod 57)</p> <p>Súdny dvor ďalej uviedol, že „služby, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, nemajú žiadnu vlastnosť alebo kvalitu, ktoré by mohli preukázať pravdepodobnosť, že ujma tohto typu bude spôsobená staršej ochrannej známke. Žalobkyňa neuviedla a ani <i>a fortiori</i> nedokázala žiadne vlastnosti alebo kvalitu tohto druhu. Iba existencia vzťahu medzi službami označenými kolidujúcimi ochrannými známkami nie je ani dostatočná a ani rozhodujúca. Bezpochyby existencia takéhoto vzťahu posilňuje pravdepodobnosť, že verejnosť postavená zoči-voči prihlasovanej ochrannej známke bude myslieť aj na staršiu ochrannú známku. Sama osebe však táto okolnosť nestačí na zníženie príťažlivosti staršej ochrannej známky. Takýto výsledok môže vzniknúť, len ak je preukázané, že služby, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, vykazujú vlastnosti alebo kvality potenciálne poškodzujúce dobré meno staršej ochrannej známky. Toto však nebolo dokázané v prerokúvanej veci“ (bod 67).</p>		

Staršia známka	Napadnutá ochranná známka	Číslo veci
WATERFORD		23/11/2010, R_240/2004-2 , WATERFORD STELLENBOSCH (fig.)/WATERFORD
Dobré meno pre <i>krištáľové výrobky vrátane sklenených výrobkov</i> v triede 21	<i>Alkoholické nápoje, konkrétne vína vyrobené v okrese Stellenbosch v Južnej Afrike</i> v triede 33	
<p>V prerokúvanej veci na jednej strane nie je možné od začiatku priradiť ani osobitný obraz ochrannej známke s dobrým menom, ani žiadne dôkazy <i>prima facie</i> o jeho očiernení. Na druhej strane sa namietateľ obmedzil na tvrdenie, že „používanie a zápis [napadnutej] ochrannej známky budú neoprávnené ťažiť z ochrannej známky namietateľa“, bez poskytnutia akýchkoľvek dôkazov alebo dôkazov <i>prima facie</i>, hoci len logických dedukcií, v súvislosti s takýmto očiernením. Naopak, senát nezistil žiadny rozpor medzi povahou a spôsobom používania sklenených výrobkov a vína, na základe ktorých by používanie napadnutej známky mohlo očierniť obraz staršej známky. (bod 91).</p>		

3.4.4 Dokazovanie rizika ujmy

Ako sa uvádza v [bode 3.4.1](#), akékoľvek riziko ujmy pre staršiu známku s dobrým menom sa musí preukázať samostatne. V námietkovom konaní môže potenciálne existovať poškodenie alebo neoprávnená výhoda, ako sa potvrdzuje podmieňujúcim znením [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#), ktorým sa vyžaduje, aby používanie známky, o ktorej zápis sa požiadalo, bez náležitého dôvodu spĺňalo podmienku, že „**by neoprávnene ťažilo** z rozlišovacej spôsobilosti **alebo** dobrého mena staršej ochrannej známky alebo by im bolo na ujmu“.

Skutočnosť, že poškodenie alebo neoprávnená výhoda sú len potenciálne, však neznamená, že na účely [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) postačuje iba možnosť. Riziko poškodenia alebo neoprávnenej výhody musí byť vážne v tom zmysle, že je predvídateľné (t. j. nielen hypotetické) v bežnom slede udalostí. Nestačí preto iba preukázať, že poškodenie alebo neoprávnenú výhodu nemožno všeobecne vylúčiť alebo že je len trochu možná. Majiteľ staršej známky musí uviesť **dôkazy prima facie o budúcom riziku neoprávnenej výhody alebo poškodenia, ktoré nie je hypotetické** (06/07/2012, [T-60/10](#), Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53). Takýto záver možno vyvodiť najmä na základe logických vyvodení vyplývajúcich z preskúmania pravdepodobností a zohľadnením bežných praktík v predmetnom obchodnom odvetví, ako aj všetkých ostatných okolností prípadu (10/05/2007, [T-47/06](#), Nasdaq, EU:T:2007:131, § 54, potvrdené v odvolaní 12/03/2009, [C-320/07 P](#), Nasdaq, EU:C:2009:146; 16/04/2008, [T-181/05](#), Citi, EU:T:2008:112, § 78; 14/11/2013, [C-383/12 P](#), Répresentation d'une tête de loup, EU:C:2013:741, § 42 – 43).

Spravidla všeobecné tvrdenia (ako je iba citovanie príslušného znenia nariadenia o OZEÚ) o poškodení alebo neoprávnenej výhode nebudú dostatočné, aby sa len nimi preukázalo možné poškodenie alebo neoprávnená výhoda: namietateľ musí uviesť dôkazy a/alebo vypracovať presvedčivý súbor dôvodov na preukázanie toho, ako sa presne môže vyskytnúť údajná ujma, so zohľadnením známk, ako aj predmetných tovarov a služieb a všetkých príslušných okolností. Namietateľ preto nemôže iba tvrdiť, že poškodenie alebo neoprávnená výhoda by boli nevyhnutným dôsledkom, ktorý automaticky vyplýva z používania prihlasovaného označenia z dôvodu silného dobrého mena staršej známky, pretože inak by sa na známky s dobrým menom vzťahovala paušálna ochrana proti zhodným alebo podobným označeniam v podstate pre akýkoľvek druh výrobku. Bolo by to v jednoznačnom nesúlade so znením a s duchom [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#), pretože v opačnom prípade by sa dobré meno stalo jedinou požiadavkou namiesto toho, aby bolo len jednou z niekoľkých podmienok.

V každom prípade sa presná hranica dokazovania rizika ujmy určuje od prípadu k prípadu. Napríklad v prípade tvrdenia, že dochádza k využívaniu neoprávnenej výhody, nemožno vylúčiť, že ak má známka dobré meno a existuje preukázaná súvislosť, riziko ujmy je možné ľahšie určiť.

3.5 Používanie bez náležitého dôvodu

Poslednou podmienkou na uplatnenie [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) je, že prihlasované označenie by sa malo používať bez náležitého dôvodu.

Ak sa však dospeje k záveru, že nejde o žiadnu z týchto troch druhov ujmy, nie je možné zabrániť zápisu a používaniu známky, o ktorej zápis sa žiada, keďže existencia alebo absencia náležitého dôvodu na používanie prihlasovanej známky je za týchto okolností nepodstatná (22/03/2007, [T-215/03](#), Vips, EU:T:2007:93, § 60; 07/07/2010, [T-124/09](#), Carlo Roncato, EU:T:2010:290, § 51).

Existencia dôvodu opodstatňujúceho používanie prihlasovanej ochrannej známky je **obhajobou**, ktorú môže prihlasovateľ použiť. Je preto **na prihlasovateľovi, aby preukázal, že má náležitý dôvod používať známku, o ktorej zápis sa žiada**. Ide o uplatnenie všeobecného pravidla, podľa ktorého „kto to tvrdí, musí to dokázať“, ktorá je vyjadrením starého pravidla *ei qui affirmat incumbit probatio* (01/03/2004, [R 145/2003-2](#), T CARD OLYMPICS (fig.)/OLYMPIC, § 23). V judikatúre je jasne stanovené, že ak majiteľ staršej ochrannej známky preukázal existenciu skutočného a bezprostredného zásahu do svojej ochrannej známky alebo aspoň vážne riziko, že by k takému zásahu mohlo v budúcnosti dôjsť, prináleží majiteľovi neskoršej známky preukázať, že má na používanie ochrannej známky náležitý dôvod (06/07/2012, [T-60/10](#), Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 67; 27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 39)

Ak sa na základe dôkazov nepreukáže zjavné odôvodnenie používania napadnutej známky prihlasovateľom, treba vo všeobecnosti **predpokladať** absenciu náležitého dôvodu (29/03/2012, [T-369/10](#), Beatle, EU:T:2012:177, § 76 a tam citovaná judikatúra; 14/05/2013, [C-294/12 P](#), Beatle, EU:C:2013:300, zamietnuté odvolanie). Prihlasovateľ však môže využiť možnosť vyvrátenia tohto predpokladu tak, že preukáže, že má oprávnený dôvod, ktorý ho oprávňuje používať známku.

Napríklad možno takúto situáciu predpokladať, ak prihlasovateľ používal označenie na odlišné výrobky na príslušnom území pred podaním prihlášky známky namietateľa, alebo nadobudol dobré meno, najmä ak táto spoločná existencia nijako neovplyvnila rozlišovaciu spôsobilosť a dobré meno staršej známky.

Na základe výkladu článku 5 ods. 2 smernice Rady 89/104/EHS (ktorého legislatívny obsah je v podstate zhodný s obsahom [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#)) Súdny dvor rozhodol, že majiteľ ochrannej známky s dobrým menom by mohol byť povinný v súlade s koncepciou „náležitého dôvodu“ v zmysle tohto ustanovenia tolerovať používanie označenia podobného tejto ochrannej známke treťou osobou v súvislosti s výrobkom, ktorý bol totožný s výrobkom, pre ktorý bola táto ochranná známka zapísaná, ak sa preukázalo, že označenie sa používalo predtým, ako bola prihláška ochrannej známky podaná a že používanie označenia v súvislosti so zhodným výrobkom bolo v dobrej viere (06/02/2014, [C-65/12](#), Leidseplein Beheer and de Vries, EU:C:2014:49, § 60). Súdny dvor uviedol ďalšie podrobné faktory, ktoré sa majú zväžiť pri posudzovaní náležitého dôvodu v dôsledku predchádzajúceho používania.

Z ďalej uvedenej judikatúry vyplýva, že náležitý dôvod sa môže zistiť, ak prihlasovateľ preukáže, že nebol odôvodnene povinný zdržať sa používania známky (napríklad, pretože používanie známky z jeho strany je druhové na označenie druhu tovarov a služieb – a to druhovými pomenovaniami alebo druhovými obrazovými zložkami), alebo ak má určité osobitné právo používať známku pre tovary a služby (napríklad preukáže, že sa príslušnou dohodou o koexistencii povoľuje, aby používal označenie).

Podmienka náležitého dôvodu nie je splnená iba na základe skutočnosti, že a) označenie je osobitne vhodné na identifikovanie výrobkov, pre ktoré sa používa; b) prihlasovateľ už používal toto označenie pre tieto výrobky alebo podobné výrobky v rámci a/alebo mimo príslušného územia Európskej únie; alebo c) prihlasovateľ uplatňuje právo vyplývajúce z podania prihlášky, pred ktorým má podanie prihlášky ochrannej známky namietateľa prednosť [okrem iného 23/11/2010, [R 240/2004-2](#), WATERFORD STELLENBOSCH (fig.)/WATERFORD; 15/06/2009, [R 1142/2005-2](#), (fig.) MARIE CLAIRE (fig.)/MARIE CLAIRE a ďalší]. Iba používanie označenia nestačí – preukázaná musí byť jasná príčina odôvodňujúca dané používanie.

3.5.1 Príklady náležitého dôvodu

3.5.1.1 Náležitý dôvod bol akceptovaný

Vec č.	Poznámka
02/06/2010, R 1000/2009-1 , GigaFlex/FLEX (fig.) a ďalší, § 72	Senát potvrdil, že prihlasovateľ mal náležitý dôvod v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ na vloženie slova FLEX do prihlasovanej známky, keď tvrdil, že pre tento pojem neexistoval monopol, keďže nikto nemá naň výhradné práva a je vhodnou skratkou v mnohých jazykoch EÚ na označenie toho, že posteľe a matrace sú flexibilné.
30/07/2007, R 1244/2006-1 , MARTINI FRATELLI (fig.)/MARTINI	Prihlasovateľ mal dva dobré dôvody na použitie názvu MARTINI v prihlasovanej známke: i) MARTINI je priezvisko zakladateľa prihlasovateľovej spoločnosti a ii) dohoda o koexistencii bola podpísaná v roku 1990.
20/04/2007, R 710/2006-2 , SPA a ďalší /CAL SPAS	Prihlasovateľ mal náležitý dôvod používať pojem SPAS, pretože zodpovedá jednému z druhových použití pojmu „spa“, ako sa uviedlo v rozsudku z 19/06/2008, T-93/06 , Mineral Spa, EU:T:2008:215.

Vec č.	Poznámka
25/08/2011, B 1 708 398 , Posten AB/Česká pošta s.p.	Dospelo sa k záveru, že prihlasovateľ mal náležitý dôvod používať obrazový prvok poštového rohu, pretože uvedený nástroj sa všeobecne používa ako dlhodobý a historický symbol poštových služieb (boli predložené zápisy ochranných známok a dôkazy z internetu o tom, že 29 európskych krajín používa poštový roh ako symbol svojich poštových služieb).

3.5.1.2 Náležitý dôvod nebol akceptovaný.

Vec č.	Poznámka
06/07/2012, T-60/10 , Royal Shakespeare	Na určenie náležitého dôvodu nejde o samotný dôvod napadnutej ochrannej známky, ktorý je potrebný, ale o príčinu odôvodňujúcu používanie danej ochrannej známky. V tomto prípade prihlasovateľ iba tvrdil, že „preukázal, ako a pre ktoré výrobky sa napadnutá ochranná známka používala v minulosti“, ale aj za predpokladu, že je tento prvok relevantný, neposkytol žiadne ďalšie informácie alebo vysvetlenie. Namietateľ preto neuviedol náležitý dôvod na toto používanie.
25/03/2009, T-21/07 , Spaline, EU:T:2009:80	Neexistoval náležitý dôvod, pretože sa nepreukázalo, že sa slovo „spa“ stalo takým potrebným na uvádzanie kozmetických výrobkov na trh, aby prihlasovateľ nemohol byť primerane povinný zdržať sa používania prihlasovanej známky. Argument, že slovo „spa“ sa považuje za opisný a druhový pre kozmetické výrobky, bol zamietnutý, pretože tento charakter sa nevzťahuje na kozmetické výrobky, ale „len na jedno z ich použití alebo miest určenia“.

Vec č.	Poznámka
16/04/2008, T-181/05 , Citi	Všeobecný súd uviedol, že používanie ochrannej známky Citi len v jednom členskom štáte EÚ (Španielsko) by nemohlo predstavovať náležitý dôvod, pretože po prvé, rozsah zemepisnej ochrany národnej ochrannej známky nezodpovedal územi, na ktoré sa vzťahovala prihlasovaná ochranná známka, a po druhé, právna platnosť vnútroštátneho zápisu bola predmetom sporu pred vnútroštátnymi súdmi. Rovnako sa považovalo vlastníctvo domény „citi.es“ za nepodstatné.
10/05/2007, T-47/06 , Nasdaq; potvrdený 12/03/2009, C-320/07 P , Nasdaq	Jediný dôvod uplatnený pred odvolacím senátom, pokiaľ ide o náležitý dôvod (konkrétne, že slovo Nasdaq bolo zvolené z dôvodu akronymu pre Nuovi Articoli Sportivi Di Alta Qualità) nebol presvedčivý, pričom treba uviesť, že predložky sa zvyčajne do skratiek nezahŕňajú.

Vec č.	Poznámka
<p>23/11/2010, R_240/2004-2, WATERFORD STELLENBOSCH (fig.)/WATERFORD</p>	<p>Na rozdiel od tvrdení prihlasovateľa, že existoval náležitý dôvod, lebo pojem WATERFORD je údajne veľmi bežný v názvoch a ochranných známkach, senát uviedol, že prihlasovateľ nepredložil dôkaz o spoločnej existencii známk WATERFORD na trhu, ani nepredložil žiadny prvok, z ktorého by sa dalo usúdiť, že príslušná široká verejnosť (v Spojenom kráľovstve) považuje Waterford za bežný zemepisný názov.</p> <p>Napriek tomu, že tieto tvrdenia plnia úlohu pri posudzovaní jedinečnosti označenia na stanovenie existencie nevyhnutnej spojitosti vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti medzi predmetnými označeniami, senát uviedol, že ak sa stanoví jedinečnosť, tieto tvrdenia aj tak nemôžu slúžiť ako náležitý dôvod.</p> <p>Podmienka náležitého dôvodu nie je splnená iba na základe skutočnosti, že a) označenie je osobitne vhodné na identifikovanie výrobkov, pre ktoré sa používa; b) prihlasovateľ už používal toto označenie pre tieto výrobky alebo podobné výrobky v rámci a/alebo mimo príslušného územia Európskej únie; alebo c) prihlasovateľ uplatňuje právo vyplývajúce z podania, pred ktorým má podanie ochrannej známky namietateľa prednosť.</p>
<p>22/01/2015, T-322/13, KENZO</p>	<p>Skutočnosť, že prvé meno prihlasovateľa je Kenzo, nestačí na to, aby to predstavovalo náležitý dôvod na používanie prihlasovanej známky na účely článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ.</p>

Vec č.	Poznámka
06/10/2006, R 428/2005-2 , TISSOT/TISSOT	Tvrdenie prihlasovateľa (nepodložené dôkazmi), že označenie TISSOT je odvodené od názvu obchodnej spoločnosti pričlenenej k spoločnosti prihlasovateľa od začiatku 70. rokov 20. storočia, by v prípade preukázania ako také nepredstavovalo „náležitý dôvod“ v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ . Osoby, ktoré zdedia priezvisko, ktoré koliduje so známou ochrannou známkou, by nemali predpokladať, že majú nárok používať ho v podnikaní spôsobom, ktorým sa využíva neoprávnená výhoda z dobrého mena, ktoré bolo vybudované úsilím majiteľa známky.
18/08/2005, R 1062/2000-4 , GRAMMY/GRAMMY	Argument, že GRAMMY je jednoduchá a dobre znejúca skratka priezviska prihlasovateľa (Grammatikopoulos) nebol dostatočný na stanovenie náležitého dôvodu.

Vec č.	Poznámka
<p>15/06/2009, R 1142/2005-2, MARIE CLAIRE (fig.)/ MARIE CLAIRE et al.</p>	<p>Náležitý dôvod podľa článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ znamená, že zápis a používanie zo strany prihlasovateľa známky pre prihlasované tovary môže byť odôvodnené bez ohľadu na spôsobenú ujmu alebo neoprávnenú výhodu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, ak od prihlasovateľa nemožno primerane žiadať, aby sa zdržal používania napadnutej známky, alebo ak má prihlasovateľ osobitné právo používať pre dané tovary známku, ktorá má prednosť pred staršou ochrannou známkou uplatnenou v námietkovom konaní. Konkrétne, podmienka náležitého dôvodu nie je splnená iba na základe skutočnosti, že a) označenie je osobitne vhodné na identifikovanie tovarov, pre ktoré sa používa; b) prihlasovateľ už používal toto označenie pre tieto tovary alebo podobné tovary v rámci a/alebo mimo príslušného územia Európskej únie; alebo c) prihlasovateľ uplatňuje ochrannú známku s dátumom podania prihlášky, ktorý je starší ako ochranná známka namietateľa (rozhodnutie z 25/04/2001, R 283/1999-3, HOLLYWOOD).</p> <p>Pokiaľ ide o toleranciu majiteľa staršej ochrannej známky, senát rozhodol, že táto tolerancia sa vzťahuje iba na časopisy, a nie na tovary bližšie k jeho trhovému odvetviu (t. j. textil). Uviedol, že vo vnútroštátnej judikatúre sa preukázalo, že zatiaľ čo ochrana existuje pre každého účastníka vo vlastnej podnikateľskej oblasti, rozšírenie by sa malo zamietnuť, ak sa ním účastník dostane bližšie k oblasti činností druhého účastníka a mohol by narušiť jeho práva.</p> <p>V súvislosti s týmito faktormi senát uviedol, že koexistencia nepredstavuje náležitý dôvod umožňujúci zápis OZEÚ.</p>

Vec č.	Poznámka
<p>26/09/2012, T-301/09, Citigate, § 116, 125 a 126</p>	<p>Pokiaľ ide o argument prihlasovateľa, že má náležitý dôvod používať prihlasovanú známku (Citigate), pretože používal rozmanité známky skladajúce sa zo slova Citigate alebo obsahujúce toto slovo v súvislosti s tovarmi a so službami, pre ktoré sa žiada zápis, Súdny dvor uviedol toto: treba uviesť, že z dokumentov predložených prihlasovateľom jednoducho vyplýva, že existujú rôzne spoločnosti, ktorých obchodný názov obsahuje slovo Citigate, a niekoľko názvov domén, ktoré takisto obsahujú uvedené slovo. Dôkazy nie sú dostatočné na stanovenie náležitého dôvodu, pretože nepreukazujú skutočné používanie známky Citigate.</p> <p>Pokiaľ ide o argument prihlasovateľa, že má náležitý dôvod používať prihlasovanú známku, pretože vedľajší účastníci konania súhlasili s používaním Citigate v súvislosti s tovarmi a so službami, na ktoré sa vzťahuje prihláška známky, Súdny dvor uviedol, že nemožno vylúčiť možnosť, že v určitých prípadoch by koexistencia starších známok na trhu mohla znížiť [...] pravdepodobnosť vytvorenia súvislosti medzi dvomi známkami v súlade s článkom 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ.</p> <p>V tomto prípade sa koexistencia nepreukázala.</p>

Vec č.	Poznámka
<p>01/03/2018, T-629/16, DEVICE OF TWO PARALLEL STRIPES (other)/DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.) et al., EU:T:2018:108, § 192, 207 – 212</p>	<p>Prihlasovateľ tvrdil, že predmetné známky so strpením namietateľa koexistovali niekoľko desaťročí. Aby však používanie známky, ktorá je predmetom prihlášky, predstavovalo náležitý dôvod, musí spĺňať niekoľko podmienok.</p> <p>Argument prihlasovateľa nemôže uspieť, ak sa napadnutá známka nepoužívala: i) na celom príslušnom území; ii) pokojne a iii) v dobrej viere.</p> <p>V danom prípade používanie sloganu „dva pruhy stačia“ odhaľuje, že používanie napadnutej ochrannej známky už viedlo aspoň k jednému pokusu o využitie dobrého mena staršej ochrannej známky. Používanie napadnutej známky preto nemožno považovať za používanie, ktoré sa vždy uskutočňovalo v dobrej viere.</p>