

**USMERNENIA PRE PRIESKUM
OCHRANNÝCH ZNÁMOK EURÓPSKEJ ÚNIE**

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

Časť C

Námietka

**Oddiel 7 Dôkaz o
používaní**

Obsah

1 Úvod.....	1293
1.1 Funkcia preukázania používania.....	1293
1.2 Legislatívny rámec.....	1293
2 Všeobecné zásady a úroveň dokazovania.....	1296
2.1 Všeobecné zásady.....	1296
2.2 Úroveň dokazovania.....	1297
3 Miesto používania.....	1299
3.1 Používanie na „domácom“ trhu.....	1299
3.2 OZEÚ: Používanie v Európskej únii.....	1299
3.3 Národné známky – používanie v príslušnom členskom štáte.....	1301
3.4 Používanie pri obchodovaní v exporte/importe.....	1302
4 Čas používania.....	1303
4.1 Námietky podané 23. 3. 2016 alebo po tomto dátume.....	1303
4.2 Námietky podané pred 23. 3. 2016.....	1303
5 Rozsah používania.....	1304
5.1 Kritériá.....	1304
5.2 Príklady nedostatočného používania.....	1306
5.3 Príklady postačujúceho používania.....	1309
6 Charakter používania.....	1312
6.1 Používanie ako ochranná známka.....	1313
6.1.1 Používanie známky v súlade s jej funkciou.....	1313
6.1.1.1 Používanie individuálnych známk.....	1313
6.1.1.2 Používanie kolektívnych a certifikačných známk.....	1315
6.1.2 Používanie v obchodnom styku.....	1316
6.1.2.1 Verejné používanie verzus interné používanie.....	1316
6.1.2.2 Obchodná činnosť verzus reklamná činnosť.....	1317
6.1.2.3 Používanie v súvislosti s tovarmi.....	1318
6.1.2.4 Používanie v súvislosti so službami.....	1319
6.1.2.5 Používanie v reklame.....	1319
6.1.2.6 Používanie na internete.....	1321
6.2 Používanie známky ako zapísanej známky alebo jej obmeny.....	1324

6.2.1 Používanie v zapísanej podobe – súbežné používanie nezávislých ochranných známk.....	1324
6.2.2 Používanie v inej ako zapísanej podobe.....	1328
6.2.2.1 Dodatky.....	1329
6.2.2.2 Vynechanie prvkov.....	1339
6.2.3 Úprava iných vlastností.....	1349
6.3 Používanie v súvislosti so zapísanými tovarmi a službami.....	1351
6.3.1 Porovnanie používaných tovarov/služieb a špecifikácia tovarov/služieb.....	1352
2.8.2 Relevantnosť triedenia.....	1354
6.3.3 Používanie a zápis pre všeobecné označenia v „názvoch tried“.....	1355
6.3.4 Používanie pre podkategórie tovarov/služieb a podobných tovarov/služieb....	1355
6.3.4.1 Staršia známka zapísaná pre širokú kategóriu tovarov/služieb.....	1356
6.3.4.2 Staršia známka zapísaná pre presne špecifikované tovary/služby.....	1357
6.3.4.3 Príklady.....	1358
6.3.5 Používanie známky na súčastiach, v záručných a pozáručných službách a pri opätovnom predaji zapísaných tovarov.....	1363
6.3.6 Použitie na predaj vlastných tovarov výrobcu.....	1364
7 Používanie majiteľom alebo v jeho mene.....	1365
7.1 Používanie majiteľom.....	1365
7.2 Používanie oprávnenými tretími stranami.....	1365
7.3 Používanie kolektívnych a certifikačných známk oprávnenými používateľmi.....	1366
8. Irelevantnosť nezákonného používania.....	1366
9. Odôvodnené nepoužívanie.....	1367
9.1 Obchodné riziká.....	1367
9.2 Zásah vlády alebo súdu.....	1368
9.3 Obranné zápisy.....	1370
9.4 Vyššia moc.....	1370
9.5 Dôsledky odôvodneného nepoužívania.....	1370
10 Rozhodnutie.....	1370
10.1 Právomoci úradu.....	1370
10.2 Potreba posúdenia preukázania používania.....	1371
10.3 Celkové posúdenie predložených dôkazov.....	1372
10.4 Zaoberanie s dôvernými informáciami.....	1372
10,5 Príklady.....	1373

10.5.1 Schválenie riadneho používania.....	1374
10.5.2. Zamietnutie riadneho používania.....	1377

Zastarané

1 Úvod

1.1 Funkcia preukázania používania

Právne predpisy Európskej únie o ochranných známkach ukladajú majiteľovi zapísanej ochrannej známky povinnosť riadne **používať** túto známku. Majiteľ musí začať známku riadne využívať do piatich rokov od jej zápisu ([článok 18 ods. 1 nariadenia o OZEÚ](#)). Majiteľ má však päť rokov po zápise „ochrannú lehotu“, počas ktorej sa od neho nemôže vyžadovať, aby preukázal používanie známky na to, aby sa na ňu mohol odvolávať, a to aj pokiaľ ide o námietkové konanie pred úradom. Počas tejto ochrannej lehoty je známka plne chránená na základe samotného formálneho zápisu. Po uplynutí tohto obdobia možno majiteľa požiadať o **predloženie dôkazu o skutočnom používaní** staršej ochrannej známky.

Dôvodom požiadavky, na základe ktorej sa musia staršie známky skutočne používať, je obmedziť počet zapísaných a chránených ochranných znáмок, a teda aj počet sporov medzi nimi (12/03/2003, [T-174/01](#), Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 38).

Pokiaľ ide o požiadavku preukázania používania v námietkovom konaní pred úradom, je dôležité prihliadať na to, že cieľom [článku 47 ods. 2 a ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) nie je posudzovať obchodnú úspešnosť ani kontrolovať ekonomickú stratégiu podniku alebo vyhradiť ochranu ochranných znáмок len na rozsiahle obchodné používanie ochranných znáмок (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 32; 08/07/2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).

Úrad nevyšetruje *ex officio*, či sa staršia známka používala. Takéto preskúmanie sa vykonáva, len ak prihlasovateľ OZEÚ výslovne požiada o preukázanie používania. Pod podmienkou, že sú splnené právne požiadavky, má táto žiadosť procesnoprávne a hmotnoprávne dôsledky, ktoré sú stanovené v nariadení o OZEÚ, v delegovanom nariadení o OZEÚ a vo vykonávacom nariadení o OZEÚ.

1.2 Legislatívny rámec

Legislatívny rámec pozostáva z ustanovení nariadenia o OZEÚ, delegovaného nariadenia o OZEÚ, vykonávacieho nariadenia o OZEÚ a smernice (EÚ) 2015/2436 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných znáмок ⁽⁷⁰⁾ (ďalej len „[smernica](#)“) v podobe, v akej sa vykonávajú vo vnútroštátnom práve členských štátov.

[Článok 18 nariadenia o OZEÚ](#)

V [článku 18 nariadenia o OZEÚ](#) sa stanovuje základná hmotnoprávna požiadavka týkajúca sa povinnosti používať zapísané známky.

⁷⁰ [Smernica Európskeho parlamentu a Rady \(EÚ\) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných znáмок.](#)

Ak počas obdobia piatich rokov po zápise majiteľ nepoužíval riadne ochrannú známku EÚ v Únii v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, alebo ak takéto používanie bolo pozastavené nepretržite päť rokov, ochranná známka EÚ je predmetom sankcií stanovených v tomto nariadení, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody jej nepoužívania.

V [článku 18 ods. 1 písm. a\) nariadenia o OZEÚ](#) sa uvádza, že za používanie sa považuje aj používanie ochrannej známky EÚ v podobe, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky v podobe, v akej bola zapísaná. Platí to bez ohľadu na to, či je ochranná známka v podobe, v akej sa používa, zapísaná aj na meno majiteľa. V [článku 18 ods. 1 písm. b\) nariadenia o OZEÚ](#) sa uvádza, že umiestňovanie ochrannej známky EÚ na tovary alebo ich obaly v Únii hoci len výhradne na účely vývozu sa tiež považuje za používanie.

V súlade s [článkom 18 ods. 2 nariadenia o OZEÚ](#) sa používanie OZEÚ so súhlasom majiteľa považuje za používanie majiteľom.

[Článok 47 ods. 2 a 3 nariadenia o OZEÚ](#)

Dôsledky nepoužívania v námietkovom konaní sa rozoberajú v [článku 47 ods. 2 a ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#):

Ak o to prihlasovateľ požiada, majiteľ staršej ochrannej známky EÚ, ktorý podal námietky, predloží dôkaz o tom, že počas obdobia piatich rokov predchádzajúcich dňu podania prihlášky alebo dňu práva prednosti prihlášky ochrannej známky EÚ sa staršia ochranná známka EÚ v Únii skutočne používala v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná a ktoré uvádza ako dôvod svojej námietky, alebo o tom, že existujú náležité dôvody nepoužívania, za predpokladu, že staršia ochranná známka EÚ bola k tomuto dňu už zapísaná najmenej päť rokov. Ak sa takýto dôkaz nepredloží, námietky sa zamietnu. Ak sa staršia ochranná známka EÚ používala iba vo vzťahu k časti tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná, považuje sa na účely preskúmania námietok za zapísanú iba pre túto časť tovarov alebo služieb.

Odsek 2 sa vzťahuje na staršie národné ochranné známky uvedené v [článku 8 ods. 2 písm. a\)](#), pričom používanie v Únii sa nahrádza používaním v tom členskom štáte, v ktorom je staršia ochranná známka chránená.

Zo znenia [článku 47 ods. 2 a ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) navyše vyplýva, že o dôkaz o používaní je možné požiadať, len ak sa staršie právo týka **OZEÚ** alebo inej **ochrannej známky**, ktorá platí v EÚ alebo v členskom štáte EÚ, tak ako je to vymedzené v [článku 8 ods. 2 písm. a\) nariadenia o OZEÚ](#). Keďže námietky predložené na základe [článku 8 ods. 4 nariadenia o OZEÚ](#) nemôžu byť založené na OZEÚ ani na iných ochranných známkach uvedených v [článku 8 ods. 2 písm. a\) nariadenia o OZEÚ](#), prihlasovateľ OZEÚ nie je oprávnený žiadať o dôkaz o používaní starších práv, o ktoré sa opiera pri predkladaní námietky na základe tohto ustanovenia. V [článku 8 ods. 4 nariadenia o OZEÚ](#) sa však namietateľovi ukladá povinnosť preukázať používanie v obchodnom styku, ktorý má väčší ako iba miestny dosah, v súvislosti s predmetnými staršími právami.

Pokiaľ ide o [článok 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#), nemožno podať žiadosť o preukázanie používania podľa [článku 47 ods. 2 alebo 3](#) v prípade ktorejkoľvek zo

starších známk, o ktoré sa opiera. Dôvodom je, že staršie ochranné známky oprávnené podľa [článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) zahŕňajú ochranné známky s účinkom v EÚ a mimo EÚ, pričom žiadosti o preukázanie používania týchto ochranných známk nie sú podľa nariadenia o OZEÚ možné. Ak by sa žiadalo o preukázanie používania ochranných známk len niektorých krajín, dochádzalo by k diskriminácii. V každom prípade z osobitnej požiadavky podľa [článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) týkajúcej sa stanovenia vzťahu zastúpený subjekt/obchodný zástupca v zásade vyplýva, že staršiu známku v zásade prihlasovateľ mohol používať na základe splnomocnenia, a teda v mene majiteľa staršej známky.

[Článok 10 delegovaného nariadenia o OZEÚ a článok 24 vykonávacieho nariadenia o OZEÚ](#)

V súlade s [článkom 10 ods. 2 delegovaného nariadenia o OZEÚ](#), na základe ktorého musí namietateľ podľa [článku 47 ods. 2 alebo ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) predložiť dôkaz o používaní alebo preukázať, že existujú opodstatnené dôvody nepoužívania, úrad vyzve namietateľa, aby predložil takýto dôkaz v lehote stanovenej úradom. Ak namietateľ neposkytne takýto dôkaz do uplynutia lehoty, úrad námietku zamietne.

V súlade s [článkom 10 ods. 3 delegovaného nariadenia o OZEÚ](#) musia údaje a dôkazy o používaní pozostávať z informácií o mieste, čase, rozsahu a charaktere používania namietanej ochrannej známky pre tovary a služby, pre ktoré je zapísaná a na ktorých sa zakladajú námietky, a z dôkazu podporujúceho tieto údaje v súlade s odsekom 4.

V súlade s [článkom 10 ods. 4 delegovaného nariadenia o OZEÚ](#) musia tieto dôkazy pozostávať z písomných dokumentov a v zásade sa obmedzujú na predloženie podporných dokumentov a položiek, ako sú obaly, štítky, cenníky, katalógy, faktúry, fotografie, inzercia v periodikách a písomné vyhlásenia v súlade s [článkom 97 ods. 1 písm. f\) nariadenia o OZEÚ](#).

V súlade s [článkom 10 ods. 5 delegovaného nariadenia o OZEÚ](#) môže byť žiadosť o preukázanie používania podaná spoločne s vyjadrením sa k dôvodom, na ktorých sa námietka zakladá. Toto vyjadrenie možno poskytnúť aj s vyjadrením v reakcii na preukázanie používania.

Pokiaľ ide o jazyk, uplatňujú sa všeobecné pravidlá týkajúce sa podporných dokumentov, ktoré sa majú používať v písomných konaniach pred úradom, ako sa stanovuje v [článku 24 vykonávacieho nariadenia o OZEÚ](#). Dôkaz o používaní ako taký je možné predložiť v akomkoľvek úradnom jazyku Európskej únie. Napriek tomu, v súlade s [článkom 10 ods. 6 delegovaného nariadenia o OZEÚ](#) platí, že ak dôkazy predložené nie sú v jazyku námietkového konania, úrad môže požadovať, aby namietateľ predložil preklad takýchto dôkazov do príslušného jazyka v lehote, ktorú úrad stanoví.

[Smernica](#)

[Článok 16 ods. 1, 5 a 6 smernice](#) obsahuje ustanovenia týkajúce sa ochranných známk, ktoré majú účinok v členskom štáte, v podstate totožné s [článkom 18 nariadenia o OZEÚ](#).

[Článok 16 ods. 2, 3 a 4 smernice](#) je relevantný na účely stanovenia ochrannej lehoty na nepoužívanie ochranných znáмок, ktoré majú účinok v členskom štáte.

Tento oddiel usmernení sa zaoberá **vecnými** aspektmi preukazovania riadneho používania. **Procesné** aspekty dôkazu o používaní sa rozoberajú v usmerneniach v [časti C Námetka, oddiele 1 Námetkové konanie, bode 5](#).

2 Všeobecné zásady a úroveň dokazovania

2.1 Všeobecné zásady

V nariadení o OZEÚ, v delegovanom nariadení o OZEÚ ani vo vykonávacom nariadení o OZEÚ sa nevymedzuje, čo sa považuje za „riadne používanie“. Súdny dvor však stanovil niekoľko dôležitých zásad, ktoré sa týkajú výkladu tohto pojmu.

Vo veci *Minimax* (11/03/2003, [C-40/01](#), *Minimax*, EU:C:2003:145) Súdny dvor stanovil tieto zásady:

- Riadne používanie znamená **skutočné** používanie známky (bod 35).
- Riadne používanie preto treba chápať tak, že označuje používanie, ktoré **nie je len symbolické** a neslúži len na zachovanie práv vyplývajúcich z vlastníctva známky (bod 36).
- Riadne používanie musí byť v súlade so **základnou funkciou** ochrannej známky, ktorou je zaručiť identitu pôvodu tovarov a služieb pre spotrebiteľa alebo koncového používateľa tak, že mu bez akejkoľvek možnosti zámeny umožňuje odlišovať tovar alebo službu od ostatných tovarov alebo služieb, ktoré majú odlišný pôvod (bod 36).⁽⁷¹⁾
- Riadne používanie spočíva v používaní známky **na trhu** pre tovary alebo služby chránené danou známkou, a nielen na interné používanie v dotknutom podniku (bod 37).
- Riadne používanie sa musí týkať **tovarov alebo služieb**, s ktorými sa už obchoduje alebo s ktorými sa onedlho bude obchodovať, a v súvislosti s ktorými podnik vykonáva prípravné kroky na získanie zákazníkov, najmä vo forme reklamnej kampane (bod 37).
- Pri posudzovaní riadneho používania je nutné prihliadať na všetky fakty a okolnosti, ktoré sú relevantné pri stanovovaní toho, či je obchodné využívanie známky **skutočné**, a najmä či sa toto používanie považuje v dotknutom hospodárskom sektore za oprávnené na **zachovanie alebo vytvorenie podielu na trhu** pre tovary alebo služby chránené známkou (bod 38).
- V rámci okolností veci sa teda môže okrem iného zohľadňovať **charakter** sporných tovarov alebo služieb, **charakteristické vlastnosti dotknutého trhu** a rozsah a **frekvencovanosť** používania známky (bod 39).

⁷¹ Kritérium „identity pôvodu“ sa vzťahuje len na individuálne známky. Pokiaľ ide o základné funkcie kolektívnych a certifikačných znáмок a dôsledky posudzovania riadneho používania, pozri [bod 6.1.1.2](#) nižšie.

- Používanie preto **nemusí** byť vždy **kvantitatívne významné**, aby sa mohlo považovať za riadne, keďže to závisí od charakteristických vlastností dotknutých tovarov alebo služieb na príslušnom trhu (bod 39).

Vo svojom uznesení z 27/01/2004, [C-259/02](#), Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, Súdny dvor rozšíril koncepciu kritérií z veci *Minimax* takto:

- Otázka, či je používanie dostatočné na zachovanie alebo vytvorenie trhového podielu daných tovarov alebo služieb, závisí od viacerých faktorov a od posúdenia jednotlivých prípadov. Medzi faktory, ktoré možno zohľadniť, patria **charakteristické vlastnosti** daných tovarov a služieb, **frekvencovanosť** alebo **pravidelnosť** používania známky, to, či sa známka používa na obchodovanie so **všetkými** totožnými tovarmi alebo službami majiteľa alebo len s niektorými, alebo dôkazy, ktoré vie poskytnúť majiteľ (bod 22).
- Používanie známky jediným zákazníkom, ktorý **dováža** tovar, pre ktorý je známka zapísaná, môže byť dostatočným preukázaním riadneho používania, pokiaľ je zrejmé, že dovozná činnosť má riadne obchodné opodstatnenie pre majiteľa známky (bod 24).
- Nemožno **stanoviť pravidlo de minimis** (bod 25).

2.2 Úroveň dokazovania

V [článku 47 nariadenia o OZEÚ](#) sa vyžaduje **dôkaz** o riadnom používaní staršej známky. Riadne používanie ochrannej známky nemôže byť preukázané pravdepodobnosťami alebo predpokladmi, ale musí spočívať na konkrétnych a objektívnych dôkazoch o účinnom a dostatočnom používaní ochrannej známky na dotknutom trhu (18/01/2011, [T-382/08](#), Vogue, EU:T:2011:9, § 22).

Okrem toho úrad nemôže stanoviť riadne používanie starších známk *ex officio*. Aj majitelia údajne dobre známych známk musia predložiť dôkazy na dosvedčenie riadneho používania svojich starších známk.

Úrad nevyhnutne nevyžaduje vysoký prah dôkazu o riadnom používaní. Súdny dvor uviedol, že nie je možné abstraktne predpísať, **aký kvantitatívny prah by sa mal zvoliť** na určenie toho, či používanie bolo alebo nebolo riadne, a teda nemožno uplatňovať žiadne objektívne pravidlo *de minimis* s cieľom stanoviť *a priori* úroveň používania, ktorú treba dosiahnuť, aby sa používanie považovalo za riadne. Je teda nutné preukázať minimálny rozsah používania, avšak čo presne predstavuje tento minimálny rozsah, závisí od okolností každého prípadu. Všeobecným pravidlom je, že keď ochranná známka slúži na obchodné účely, **aj jej minimálne použitie má postačovať na stanovenie riadneho používania**, a to v závislosti od tovarov a služieb a **príslušného trhu** (23/09/2009, [T-409/07](#), acopat, EU:T:2009:354, § 35 a tam citovaná judikatúra; 02/02/2012, [T-387/10](#), Arantax, EU:T:2012:51, § 42).

Inými slovami, postačuje, ak z dôkazov o používaní vyplýva, že majiteľ ochrannej známky sa naozaj snažil získať alebo udržať si obchodné postavenie na relevantnom trhu. Nie každé preukázané obchodné využívanie sa môže automaticky považovať za riadne používanie predmetnej známky (17/07/2014, [C-141/13](#) P, Walzer Traum,

EU:C:2014:2089, § 32). Používanie môže byť stále nedostatočné, aj v prípade, že bola preukázaná určitá miera obchodného využitia.

V súlade s [článkom 10 ods. 3 delegovaného nariadenia o OZEÚ](#) musia údaje a dôkazy požadované na preukázanie používania pozostávať z údajov o **mieste, čase, rozsahu a charaktere používania** ochrannej známky namietateľa pre príslušné tovary a služby.

Tieto požiadavky týkajúce sa preukázania používania sú **kumulatívne** (05/10/2010, [T-92/09](#), STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Znamená to, že namietateľ je povinný nielen uviesť, ale aj preukázať každú z týchto požiadaviek. To, či sú údaje a dôkazy o mieste, čase, rozsahu a charaktere používania postačujúce, sa musí posúdiť vzhľadom na predložené dôkazy **celkovo**. Samostatné posúdenie rôznych príslušných faktorov, ktoré sa posudzujú izolovane, nie je vhodné (17/02/2011, [T-324/09](#), Friboi, EU:T:2011:47, § 31).

Úrad teda posudzuje predložené dôkazy v rámci **celkového posúdenia**. Musia sa zohľadniť všetky okolnosti konkrétneho prípadu a všetky predložené dokumenty sa musia posúdiť **vo vzájomnej súvislosti**. Hoci jednotlivé dôkazy nemusia byť samé osebe postačujúce na preukázanie používania staršej ochrannej známky, môžu prispieť k preukázaniu používania v kombinácii s ostatnými dokumentmi a informáciami.

Dôkazy o používaní môžu mať **nepriamy charakter/charakter závisiaci od okolností**, napr. môže ísť o podiely na príslušnom trhu, dovoz príslušných tovarov, dodávky potrebných surovín alebo obalov majiteľovi známky alebo o dátum ukončenia trvanlivosti príslušných tovarov. Tieto nepriame dôkazy môžu zohrávať rozhodujúcu úlohu v celkovom posúdení predložených dôkazov. Ich dôkazná hodnota sa musí dôkladne posúdiť. Napríklad v rozsudku z 08/07/2010, [T-30/09](#), Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et seq., sa zistilo, že samotné katalógy môžu byť za určitých okolností presvedčivým dôkazom dostačujúceho rozsahu používania.

Pri posudzovaní dôkaznej hodnoty predložených dôkazov je nevyhnutné prihliadať na **konkrétny druh dotknutých tovarov a služieb**. V určitom sektore môže byť napríklad bežné, že na samotných vzorkách tovarov a služieb sa neuvádzajú údaje o mieste, čase, rozsahu a charaktere používania. V takých prípadoch nie je očividne vhodné nezohľadniť tieto dôkazy o používaní, ak príslušné údaje možno nájsť v iných predložených dôkazoch.

V prípade všetkých predložených materiálov sa musí dôkladne posúdiť, či skutočne odrážajú používanie počas piatich rokov pred dátumom podania alebo dňom vzniku práva prednosti prihlášky OZEÚ (pozri [bod 4](#) nižšie) a používanie na príslušnom území (pozri [bod 3](#) nižšie). ⁽⁷²⁾ Dôkladnému preskúmaniu sú podrobené predovšetkým dátumy a miesta používania uvedené na objednávkach, vo faktúrach a v katalógoch.

Predložené materiály, **v ktorých sa neuvádza dátum používania**, môžu byť v rámci celkového posúdenia napriek tomu relevantné a zohľadnené **v spojení s inými dôkazmi**, na ktorých je uvedený dátum (17/02/2011, [T-324/09](#), Friboi, EU:T:2011:47, § 33). O takýto prípad ide najmä vtedy, ak je v príslušnom sektore trhu bežné, že na

⁷² Dátum zverejnenia napadnutej prihlášky OZEÚ v prípade námietok podaných pred 23. 3. 2016, pozri [bod 4.2](#) nižšie.

samotných vzorkách tovarov a služieb sa neuvádzajú údaje o čase (05/09/2001, [R 608/2000-4](#), PALAZZO/HELADERIA PALAZZO, § 16, v ktorom sa poznamenáva, že na ponukovom lístku zmrzliny sa len zriedkavo uvádza dátum).

Praktické vykonávanie všeobecných zásad uvedených v tejto časti je vysvetlené na príkladoch v [bode 10.5](#) nižšie.

3 Miesto používania

3.1 Používanie na „domácom“ trhu

Ochranné známky sa musia používať na území, na ktorom sú chránené (v prípade OZEÚ v Európskej únii, v prípade národných známok v členských štátoch alebo v prípade známok Beneluxu v krajinách Beneluxu a v prípade medzinárodných zápisov na územiach príslušných krajín).

Ako Súdny dvor konštatoval v bode 30 veci *Leno Merken*, v rozsudku z 19/12/2012, [C-149/11](#), Onel / Omel, EU:C:2012:816, „územný rozsah používania je len jeden z faktorov, ktoré sa majú zohľadniť pri určovaní, či je toto používanie riadne“. Súdny dvor ďalej uviedol, že používanie známky na územiach mimo EÚ nemožno zohľadniť (bod 38).

Vzhľadom na globalizáciu obchodovania sa údaj o registrovanom sídle majiteľa známky nemusí považovať za dostatočný údaj, ktorý dosvedčuje, že používanie sa uskutočňuje v danej konkrétnej krajine. Napriek tomu, že v [článku 18 ods. 1 písm. b\) nariadenia o OZEÚ](#) sa uvádza, že umiestnenie ochrannej známky na tovary alebo ich obaly v Európskej únii výhradne na účely vývozu sa považuje za používanie známky, samotný údaj o sídle namietateľa nepredstavuje dôkaz o takomto konaní. Na druhej strane, skutočnosť, že zákazníci, ktorí sú usadení mimo príslušného územia, sú uvedení v dokumentoch, ktoré svedčia o používaní staršej známky, sama osebe nestačí na vylúčenie možnosti, že služby (napr. propagačné služby) sa mohli na príslušnom území skutočne poskytovať v prospech týchto spoločností usadených na iných územiach 09/06/2010, [R 952/2009-1](#), GLOBAL (fig.)/GLOBAL TABACOS (fig.), § 16].

3.2 OZEÚ: Používanie v Európskej únii

Ak je staršia známka ochrannou známkou EÚ, musí sa používať „v Únii“ ([článok 18 ods. 1](#) a [článok 47 ods. 2](#) nariadenia o OZEÚ). Podľa veci *Leno Merken* sa musí [článok 18 ods. 1 nariadenia o OZEÚ](#) vykladať v tom zmysle, že pri posudzovaní „riadneho používania“ OZEÚ v Európskej únii nie je potrebné zohľadniť územné hranice členských štátov (§ 44).

Z územného hľadiska a vzhľadom na jednotný charakter OZEÚ sa vhodný prístup neodvíja od politických hraníc, ale od trhu/trhov. Jedným z cieľov systému OZEÚ je

navyššie byť otvorený pre podniky všetkých druhov a veľkostí. Veľkosť podniku teda nie je relevantným faktorom na stanovenie riadneho používania.

Súdny dvor vo veci Leno Merken uviedol, že nie je možné *a priori* abstraktne stanoviť, aký územný rozsah by mal byť použitý na určenie toho, či je používanie ochrannej známky riadne (bod 55). Územný rozsah je len jeden z viacerých faktorov, ktoré sa majú zohľadniť pri posudzovaní toho, či ide o riadne používanie OZEÚ. Okrem toho pri určovaní toho, či je daný faktor dodržaný, nemožno uplatniť pravidlo *de minimis* [07/11/2019, [T-380/18](#), INTAS/INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 80].

OZEÚ nemusí byť používaná na rozsiahlom zemepisnom území, aby sa jej používanie považovalo za riadne, keďže to bude závisieť od vlastností dotknutých tovarov alebo služieb na zodpovedajúcom trhu, a všeobecnejšie, od všetkých skutočností a okolností, ktoré môžu preukázať, že obchodné využívanie danej ochrannej známky umožňuje vytvoriť alebo udržať podiel na trhu pre tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná [19/12/2012, [C-149/11](#), Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 55; 07/11/2019, [T-380/18](#), INTAS/INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782 § 80].

Treba zohľadniť všetky relevantné skutočnosti a okolnosti vrátane charakteristík predmetného trhu, povahu tovarov alebo služieb chránených ochrannou známkou, územný a kvantitatívny rozsah používania, ako aj frekvenciu a pravidelnosť používania [19/12/2012, [C-149/11](#), Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 58].

Navyššie na to, aby sa používanie OZEÚ považovalo za riadne, sa známka nemusí používať v podstatnej časti Európskej únie. Nesmie sa vylúčiť možnosť, že mohla byť používaná na území len jedného členského štátu, keďže hranice členských štátov sa nezohľadňujú, zatiaľ čo vlastnosti dotknutých tovarov a služieb sa musia zohľadniť [07/11/2019, [T-380/18](#), INTAS/INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80].

Všeobecný súd pri viacerých príležitostiach konštatoval, že používanie OZEÚ len v jednom členskom štáte (napr. v Nemecku, Španielsku, alebo v Spojenom kráľovstve) alebo len v jednom meste v členskom štáte Európskej únie stačí na splnenie kritéria územného rozsahu [07/11/2019, [T-380/18](#), INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 81 a citovaná judikatúra].

Napríklad používanie OZEÚ v Spojenom kráľovstve [15/07/2015, [T-398/13](#), TVR ITALIA (fig.)/TVR et al., EU:T:2015:503, § 57] alebo dokonca v Londýne a jeho bezprostrednom okolí môže byť geograficky postačujúce (30/01/2015, [T-278/13](#), teraz EU:T:2015:57). V rozhodnutí odvolacieho senátu zo 07/03/2013, [R 234/2012-2](#), teraz (fig.) (potvrdené 30/01/2015, [T-278/13](#), teraz EU:T:2015:57) sa považuje používanie OZEÚ pre služby širokopásmového pripojenia v triede 42 **v zemepisnej oblasti pozostávajúcej z Londýna a údolia Temže** za dostatočné na to, aby predstavovalo riadne používanie v Spojenom kráľovstve, ako aj v Európskej únii, keďže sa zohľadnil územný rozmer [Londýn je „najväčšie mesto v Spojenom kráľovstve a najväčšia mestská zóna v Európskej únii“, má „metropolitnú oblasť... s celkovým odhadovaným počtom obyvateľov od 12 miliónov do 14 miliónov“, je „spoločne s New Yorkom najväčším finančným strediskom“, „významným centrom umenia, vedy, cestovného ruchu, ako aj médií a informačných technológií“ a profiluje sa ako európska obchodná scéna s „nepomerne veľkým vplyvom, pokiaľ ide o predmetné služby“ ([R 234/2012-2](#),

§ 47), a údolie Temže je „200 míľ dlhé a 30 míľ široké“ a zahŕňa „ľudnaté mestečká a mestá, v ktorých sa uskutočňuje významná hospodárska činnosť“ ([R 234/2012-2](#), § 45 a 46)], rozsah, frekvencovanosť a pravidelnosť používania, ako aj charakteristické vlastnosti príslušného trhu ([R 234/2012-2](#), § 52).

Inak povedané, to či sa OZEÚ používala v jednom členskom štáte, alebo vo viacerých, nie je relevantné. Podstatný je vplyv tohto používania na vnútorný trh a konkrétnejšie, či je toto používanie dostatočné na to, aby si tovary a služby pod touto značkou udržali alebo vytvorili podiel na danom trhu, a či prispieva k obchodne relevantnej prítomnosti tovaru a služieb na danom trhu. Skutočnosť, či je výsledkom tohto používania skutočný obchodný úspech, nie je relevantná [07/11/2019, [T-380/18](#), INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 82].

Úrad musí v závislosti od prípadu určiť, či možno kombinovať jednotlivé údaje a dôkazy s cieľom posúdiť riadny charakter používania, v rámci ktorého je zemepisný rozmer len jedným z hľadísk na zváženie.

V každom prípade treba zdôrazniť, že sa uplatnia európske požiadavky alebo normy riadneho používania (t. j. podmienky [článku 18 nariadenia o OZEÚ](#)), a nie vnútroštátne normy alebo postupy uplatňované na OZEÚ.

3.3 Národné známky – používanie v príslušnom členskom štáte

Ak je staršia známka národná známka platná v jednom z členských štátov Európskej únie, táto známka sa musí riadne používať v krajine, v ktorej je chránená ([článok 47 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#)). Používanie v časti členského štátu, pokiaľ je riadne, sa môže považovať za postačujúce:

Vec č.	Staršia ochranná známka	Poznámka
11/05/2006, C-416/04 P , Vitafruit	VITAFRUT	Používanie sa považovalo za dostačujúce napriek tomu, že staršia španielska známka nebola prítomná na významnej časti územia Španielska, pretože dôkazy sa týkali predaja bežných spotrebiteľských tovarov (koncentrované ovocné šťavy) len jedinému zákazníkovi v Španielsku (body 60, 66 a 76).

Ak je staršou známkou medzinárodná známka alebo známka Beneluxu, známka sa musela riadne používať na území príslušných krajín medzinárodného zápisu alebo v Beneluxe.

3.4 Používanie pri obchodovaní v exporte/importe

Podľa článku [18 ods. 1 písm. b\) nariadenia o OZEÚ](#) pripojenie OZEÚ na tovary alebo ich obaly v Európskej únii výhradne na účely **vývozu** predstavuje takisto používanie podľa [článku 18 ods. 1 nariadenia o OZEÚ](#). Známkou sa musí používať (t. j. byť pripojená k tovarom alebo ich obalom) na príslušnom trhu, teda v zemepisnej oblasti, v ktorej je zapísaná.

Vec č.	Staršia ochranná známka	Poznámka
04/06/2015, T-254/13 , EU:T:2015:156	STAYER	Riadne používanie môže vyplývať z vývozu jednému subjektu so sídlom mimo Európy, ktorý môže byť sprostredkovateľom, na účely predaja koncovému spotrebiteľovi v tretej krajine. Dôkaz o tom, že výrobky boli umiestnené na trh v dovážajúcej krajine mimo EÚ, sa nevyžaduje (body 57 – 61).
14/07/2010, R 602/2009-2	RED BARON	Senát uviedol, že predaj v Rakúsku a Veľkej Británii pochádzajúci z Holandska takisto predstavoval riadne používanie v Holandsku (bod 42).

Dôkazy, ktoré sa týkajú len **dovozu** tovarov do príslušnej oblasti, môžu v závislosti od okolností danej veci postačovať na preukázanie používania v tejto oblasti (analogicky pozri vec z 09/07/2010, [T-430/08](#), Grain Millers, EU:T:2010:304, § 33, 40 a nasl. o dôkaze o používaní označenia pri obchodovaní na základe dovozu z Rumunska do Nemecka).

Súdny dvor konštatoval, že **tranzit**, ktorý pozostáva z prepravy zákonne vyrobených tovarov v členskom štáte do nečlenskej krajiny, keď prechádzajú cez jeden alebo niekoľko členských štátov, nezahŕňa žiadne obchodovanie s predmetnými tovarmi, a preto nemôže poškodiť konkrétny predmet ochrannej známky (v otázke tranzitu tovarov zo Španielska do Poľska prechádzajúcom cez Francúzsko pozri rozsudky z 23/10/2003, [C-115/02](#), Rioglass and Transremar, EU:C:2003:587, § 27; 09/11/2006, [C-281/05](#), Diesel, EU:C:2006:709, § 19). Samotný tranzit cez členský štát preto nemôže predstavovať riadne používanie staršej známky na danom území (09/12/2015, [T-354/14](#), ZuMEX (fig.)/JUMEX, EU:T:2015:947, § 62).

4 Čas používania

4.1 Námietky podané 23. 3. 2016 alebo po tomto dátume

Ak sa na staršiu známku vôbec vzťahuje požiadavka používania (zapísanú minimálne na päť rokov), skutočné obdobie, za ktoré sa musí preukázať používanie, možno jednoducho spätne vypočítať od **podania prihlášky alebo**, ak má napadnutá prihláška OZEÚ deň vzniku práva prednosti, **odo dňa vzniku práva prednosti** napadnutej prihlášky OZEÚ. Ak bola napríklad napadnutá prihláška OZEÚ podaná 15. 6. 2016 alebo ak bol tento deň dňom vzniku práva prednosti napadnutej prihlášky OZEÚ, namietateľ musí dokázať riadne používanie svojej známky v období od 15. 6. 2011 do 14. 6. 2016.

Ak je napadnutá známka medzinárodným zápisom s vyznačením Európskej únie, skutočné obdobie, pre ktoré sa používanie musí preukázať, sa môže jednoducho spätne vypočítať od dátumu zápisu (kód INID 151) alebo dňa vzniku práva prednosti (kód INID 300) alebo, v závislosti od konkrétnej veci, od dátumu následného vyznačenia Európskej únie (kód INID 891). Ak bol napríklad napadnutý medzinárodný zápis zapísaný alebo ak bola následne Európska únia vyznačená 15. 6. 2016, namietateľ bude musieť preukázať riadne používanie svojej známky v období od 15. 6. 2011 do 14. 6. 2016.

Dôkazy týkajúce sa používania mimo príslušného časového rámca sú vo všeobecnosti nepodstatné, pokiaľ nepredstavujú rozhodujúce nepriame preukázanie skutočnosti, že známka sa musela riadne používať aj počas príslušného obdobia. Súdny dvor v tejto súvislosti konštatoval, že okolnosti nasledujúce po rozhodujúcom momente môžu umožniť potvrdiť alebo lepšie posúdiť rozsah, v akom sa ochranná známka používala počas rozhodujúceho obdobia, a skutočné zámery majiteľa v danom čase (27/01/2004, [C-259/02](#), Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31).

Ak sa známka riadne nepoužívala počas viac ako piatich rokov pred dátumom podania prihlášky alebo dňom vzniku práva prednosti napadnutej prihlášky OZEÚ, skutočnosť, že vo vnímaní obchodnej sféry alebo zákazníkov sa so známkou spája zostávajúci goodwill alebo vedomosť, známku „nezachraňuje“.

Používanie sa nemuselo uskutočňovať počas obdobia piatich rokov, ale skôr v rámci piatich rokov. Ustanovenia o požiadavke používania nevyžadujú nepretržité používanie (16/12/2008, [T-86/07](#), Deitech, EU:T:2008:577, § 52).

4.2 Námietky podané pred 23. 3. 2016

V prípade námietok podaných pred 23. 3. 2016 sa príslušné obdobie počíta spôsobom platným pred nadobudnutím účinnosti [zmeny nariadenia \(EÚ\) 2015/2424](#), podľa ktorého je 5-ročné obdobie potrebné vypočítať spätne od **dňa zverejnenia** napadnutej prihlášky OZEÚ. V prípade sporných MZ s vyznačením EÚ je rovnocenným dátumom

dátum prvého zverejnenia MZ alebo jeho následné vyznačenie vo vestníku OZEÚ (25/04/2018, [T-312/16](#), CHATKA/CHATKA (fig.), EU:T:2018:221, § 19 – 42).

5 Rozsah používania

5.1 Kritériá

V tejto súvislosti sa musí posúdiť, či vzhľadom na situáciu na trhu v konkrétnom odvetví alebo v dotknutom obchodnom segmente možno vyvodiť z predložených materiálov, že **majiteľ sa skutočne pokúsil získať obchodné postavenie na príslušnom trhu**. Používanie ochrannej známky sa musí týkať tovarov alebo služieb, s ktorými sa už obchoduje, alebo s ktorými sa onedlho bude obchodovať a v súvislosti s ktorými podnik vykonáva prípravné kroky na získanie zákazníkov, a to najmä vo forme reklamnej kampane (11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 37). Neznamená to, že namietateľ musí odhaliť celkový objem predaja alebo údaje o obrate.

Pokiaľ ide o rozsah používania staršej známky, treba brať ohľad najmä na **obchodný objem** všetkých úkonov používania na jednej strane a na **dĺžku** obdobia, počas ktorého sa tieto úkony používania vykonávali, ako aj na **frekvenciu** týchto úkonov na strane druhej (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35)

Súčasťou posúdenia je **miera vzájomnej závislosti medzi zohľadnenými faktormi**. Skutočnosť, že obchodný objem dosiahnutý pri používaní známky nie je vysoký, môže prevýšiť skutočnosť, že používanie známky bolo rozsiahle a veľmi pravidelné a naopak (08/07/2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).

Za určitých okolností môžu byť na preukázanie rozsahu používania pri celkovom posúdení dostatočné aj **nepriame dôkazy**, ako sú katalógy obsahujúce ochrannú známku, pričom nie je potrebné predložiť priame informácie o kvantite skutočne predaných tovarov (15/07/2015, [T-398/13](#) TVR ITALIA (fig.)/TVR et al., EU:T:2015:503, § 57 – 58; 08/07/2010, [T-30/09](#), Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et seq.).

Používanie sa nemusí uskutočňovať v rámci minimálneho časového obdobia, aby sa mohlo označiť za „riadne“. Používanie predovšetkým **nemusí byť nepretržité** počas rozhodujúceho obdobia piatich rokov. Postačuje, ak sa používanie uskutočnilo na samotnom začiatku alebo konci obdobia, ak sa preukáže, že bolo riadne (16/12/2008, [T-86/07](#), Deitech, EU:T:2008:577).

Presná **rozhodujúca hraničná hodnota** preukazujúca riadne používanie sa nemôže vymedziť bez kontextu. Obrat a objem predaja výrobku sa musí vždy posudzovať v súvislosti so všetkými ostatnými relevantnými faktormi, ako je objem obchodovania, výrobná alebo obchodná kapacita či miera diverzifikácie podniku, ktorý používa ochrannú známku, a s charakteristickými vlastnosťami výrobkov alebo služieb na príslušnom trhu. Používanie nemusí byť vždy kvantitatívne významné, aby sa mohlo považovať za riadne, keďže to závisí od charakteristických vlastností príslušných

tovarov alebo služieb na zodpovedajúcom trhu (11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 39; 08/07/2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).

Nízky obrat a predaj v absolútnom vyjadrení týkajúci sa výrobkov na strednej alebo nízkej cenovej úrovni môže podporiť záver, že používanie danej ochranné známky nie je riadne. Pokiaľ však ide o drahé tovary alebo výhradný trh, môžu stačiť nízke číselné údaje o obrate alebo nízky objem predaja (22/10/2020, [C-720/18](#) a [C-721/18](#), Testarossa, ECLI:EU:C:2020:854, § 51 – 52). Preto je vždy potrebné zohľadniť charakteristické vlastnosti predmetného trhu (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 51).

Nemožno ustanoviť pravidlo *de minimis*. Používanie známky jediným zákazníkom, ktorý dováža výrobky, pre ktoré je známka zapísaná, môže byť dostatočným preukázaním riadneho používania, pokiaľ je zrejmé, že dovozná činnosť má riadne obchodné opodstatnenie pre majiteľa známky (27/01/2004, [C-259/02](#), Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 24 et seq.).

Riadne používanie sa neobmedzuje len preto, že všetko používanie sa týka rovnakého zákazníka, pokiaľ sa ochranná známka používa verejne a navonok, a nie výhradne v rámci podniku, ktorý vlastní staršiu ochrannú známku, alebo v rámci distribučnej siete, ktorú vlastní alebo riadi daný podnik (08/07/2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, § 50; 08/10/2014, [T-300/12](#), Fairglobe, EU:T:2014:864, § 36).

Čím je však objem obchodného používania ochranné známky menší, tým viac musí namietateľ predkladať dodatočné dôkazy, ktoré umožňujú vylúčiť pochybnosti o skutočnej povahe používania známky (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 37).

Pokiaľ ide o pomer medzi obratom vytvoreným predajom výrobkov pod staršou známkou a ročným obratom prihlasovateľa, je potrebné poznamenať, že miera diverzifikácie činností podnikov pôsobiacich na tom istom trhu je premenlivá. Navyše povinnosť predloženia dôkazu o riadnom používaní staršej ochranné známky nepredpokladá kontrolu obchodnej stratégie podniku. Pre podnik môže byť ekonomicky a objektívne dôvodné uvádzať na trh výrobok alebo škálu výrobkov aj vtedy, ak predstavujú iba minimálny podiel na ročnom obrate predmetného podniku. (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 49).

Osobitné okolnosti, napríklad nižšia predajnosť v prvom štádiu uvedenia výrobku na trh, môžu byť podstatné pri posudzovaní riadnej povahy používania známky (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 53). Úvodná fáza uvádzania výrobku na trh môže trvať viac než niekoľko mesiacov, nemôže sa však predlžovať donekonečna (18/03/2015, [T-250/13](#), SMART WATER, EU:T:2015:160, § 54 – 55; potvrdené 17/03/2016, [C-252/15 P](#), SMART WATER, EU:C:2016:178).

5.2 Príklady nedostatočného používania

Číslo veci	Poznámka
18/03/2015, T-250/13 , SMART WATER	Skúšobný predaj 15 000 fliaš vody sa považuje za symbolický, pokiaľ ide o veľkosť európskeho trhu (body 34 a 35).
16. 7. 2014, T-196/13 , NAMMU, EU:T:2014:1065	Prihlasovateľ predložil čestné vyhlásenie podpísané vedúcim oddelenia dovozu a manažérom kvality, ako aj fotografie vrátane jednej fotografie fasády obchodu Nanu-Nana a ďalších fotografií rôznych tovarov, ako napríklad zložených papierových škatúl, albumov, kalendárov, nálepiek, zápisníkov, umeleckých materiálov, pohľadníc a ďalších papierových výrobkov, servítok, kuchárskych kníh, článkov o nábytku a interiérovom dizajne bez uvedeného dátumu. Všetky zobrazované tovary obsahujú na obale štítky a nálepky so staršou známkou. Nepredložil sa žiadny dôkaz, ktorý by preukazoval údaje o obrate uvedené v čestných vyhláseniach, a na fotografiách nebol uvedený dátum (§ 33).
17/01/2013, T-355/09 , Walzer Traum, EU:T:2013:22; potvrdené 17/07/2014, C-141/13 P , Walzer Traum	Namietateľ, nemecká pekáreň sídliaca v meste s 18 000 obyvateľmi, preukázal nepretržitú mesačnú predajnosť v objeme približne 3,6 kg exkluzívnych, ručne vyrábaných čokolád v období 22 mesiacov. Napriek tomu, že čokolády sa propagovali na webovej stránke dostupnej na celom svete, bolo možné si ich objednať a kúpiť len v pekárni namietateľa. Vzhľadom na územné a kvantitatívne obmedzenia Všeobecný súd usúdil, že používanie nebolo dostatočne preukázané (§ 32 et seq.).
30/04/2008, T-131/06 , Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135	V období 13 mesiacov sa predalo 54 kusov ženskej bielizne a 31 kusov spodníc za celkovú sumu 432 EUR. Všeobecný súd konštatoval, že toto malé množstvo v súvislosti s príslušným trhom (bežné spotrebiteľské výrobky predávané za veľmi rozumnú cenu) je nedostatočné.

Číslo veci	Poznámka
27/02/2009, R 249/2008-4 , AMAZING ELASTIC PLASTIC II	500 súprav plastových balónov rozdávaných bezplatne ako „vzorky“ nemôže predstavovať riadne používanie.
20/04/2001, R 378/2000-1 , RINASCIMENTO/ RENACIMIENTO	Odvolací senát potvrdil rozhodnutie námietkového oddelenia, podľa ktorého predloženie jedného nákladného listu, ktorý preukazuje doručenie 40 balíkov sherry, je nedostatočné na preukázanie riadneho používania.
09/02/2012, R 239/2011-1 , GOLF WORLD (fig. 9/GOLF WORLD et al. (B 1 456 443 , Golf World)	Námietateľ predložil jediný dôkaz o používaní <i>tlačených materiálov</i> , ktorým bolo preukázanie 14 odberateľov časopisu vo Švédsku. Námietkové oddelenie konštatovalo, že to nebolo dostatočné na preukázanie riadneho používania vo Švédsku, najmä s prihliadnutím na skutočnosť, že časopisy nie sú výrobky s vysokou cenou.
20. 5. 2011, R 2132/2010-2 , SUSURRO (fig.)/SUSURRO	Deväť faktúr týkajúcich sa predaja vína v roku 2005, 2006, 2007 a 2008, ktoré preukazovali, že v období 36 mesiacov sa predali tovary, s ktorými sa obchoduje pod staršou známkou, v hodnote 4 286,36 EUR, ako ani etiketa výrobku bez uvedenia dátumu, sa nepovažovali za dostatočný dôkaz o riadnom používaní španielskej ochranej známky zapísanej pre <i>alkoholické nápoje (okrem piva)</i> v triede 33. Z dôkazov vyplynulo, že predaj vína sa uskutočnil vo veľmi malej provinčnej časti Španielska. Na krajinu s vyše 40 miliónmi obyvateľov sa predané množstvo relatívne lacného vína považovalo za príliš malé, aby dokázalo vytvoriť alebo zachovať odbyť pre tovary (víno), ktoré priemerný španielsky spotrebiteľ konzumuje vo veľkom množstve.

Číslo veci	Poznámka
7. 7. 2011, R 908/2010-2 , ALFA-REN/ALPHA D3 et al.	Tabuľka s údajmi o predaji výrobkov ALFACALCIDOL v Litve v rokoch 2005 až 2008, uvedenie výrobkov predaných spoločnosťou Teva Corp. pod ochrannou známkou ALPA D3 (zdroj: zdravotná databáza IMS, Litva), kópia obalu bez uvedeného dátumu na výrobok ALPHA D3 (bez uvedeného dátumu) a kópia reklamy na výrobky ALPHA D3 predaných v Litve (nepreložená) neboli považované za dostatočné na preukázanie riadneho používania známky v Litve. Z predložených dôkazov nebolo možné zistiť, či označené tovary boli skutočne distribuované a ak áno, o aké množstvá išlo.
16. 3. 2011, R 820/2010-1 , BE YOU/BEYU	Predaj tovarov so ziskom pod 200 EUR počas 9-mesačného obdobia používania sa nepovažoval za dostatočný dôkaz o riadnom používaní napadnutej známky v súvislosti s tovarmi v triede 14.
6. 4. 2011, R 999/2010-1 , TAUTROPFEN CHARISMA (fig.)/CHARISMA	Jedenásť faktúr preukazujúcich, že 13 kusov <i>parfumérskych výrobkov</i> sa predalo v Španielsku v rokoch 2003 až 2005 za celkovú sumu 84,63 EUR sa považovalo za nedostatočný dôkaz o riadnom používaní označenia. Zohľadnila sa skutočnosť, že výrobky boli určené na bežné používanie a dostupné za veľmi prístupné ceny.
27. 10. 2008, B 1 118 605 , Viña la Rosa	Fotokópie troch nezávislých sprievodcov vínami, v ktorých sa uvádza ochranná známka namietateľa (bez ďalšieho spresnenia čísla, vydania, vydavateľa atď.) sa považovali za nedostatočný dôkaz o používaní v súvislosti s vínami.
21/06/1999, B 70 716 , Oregon	Námietkové oddelenie považovalo faktúru na 180 párov topánok za nedostatočný dôkaz o riadnom používaní.
30. 1. 2001, B 193 716 , Lynx	Namietateľ predložil ako dôkaz dve faktúry na celkový počet 122 kusov odevov a štyri štítky bez uvedenia dátumu a bez akejkoľvek informácie, k akým tovarom boli priradené. Námietkové oddelenie ich považovalo za nedostatočné.

5.3 Príklady postačujúceho používania

Vec č.	Poznámka
16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675	Deväť faktúr z obdobia od apríla 2001 do marca 2002 sa týka predaja v hodnote približne 1 600 EUR (s nízkym obratom, ktorý sotva prekračuje 1 000 000 EUR ročne) a preukazuje, že výrobky boli dodávané rôznym zákazníkom v malých množstvách (12, 24, 36, 48, 60, 72 alebo 144 kusov), pre často používané výrobky, akými sú <i>leštidlá na topánky</i> na najväčšom európskom trhu, teda v Nemecku, ktorý má približne 80 miliónov potenciálnych spotrebiteľov, sa konštatovalo, že poskytujú dôkaz o používaní, ktorého cieľom je objektívne vytvoriť alebo zachovať odbyť pre <i>leštidlá a prípravky na ošetrovanie kože</i>. Navyše obchodný objem vzhľadom na obdobie a frekvenciu používania nebol natoľko nízky, aby sa mohol považovať za čisto symbolický, minimálny alebo fiktívny iba s cieľom zachovania ochrany práv z ochrannej známky. Potvrdené Všeobecným súdom (bod 68)
10/09/2008, T-325/06, Capio, EU:T:2008:338	Dôkazy (faktúry, zoznam predaných výrobkov), ktoré dosvedčovali, že vedľajší účastník konania predal vo Fínsku v roku 1998 štyri okysličovacie zariadenia z dutých vlákien s odnímateľným zásobníkom s tvrdým puzdrom, v roku 1999 stopäť a v roku 2001 dvanásť, sa považoval za dostatočný dôkaz o riadnom používaní zapísanej OZEÚ pre <i>okysličovacie zariadenia s integrovaným čerpadlom, ovládače integrovaného čerpadla, regulátory tlaku pre integrované čerpadlo, odsávacie čerpadlá, krvné prietokomery</i> v triede 10 (body 48 a 60).

Vec č.	Poznámka
27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299	Desať faktúr vystavených počas obdobia 33 mesiacov, ktoré sa týkali rôzneho sortimentu výrobkov, pričom na ich obaloch bola zobrazená dotknutá ochranná známka, s veľmi odlišnými číslami (22 214 na faktúre z 3. 1. 1995, 24 085 na faktúre zo 4. 5. 1995, 24 135 na faktúre z 10. 5. 1995 a 31 348 na faktúre z 26. 3. 1997) preukazujúcich, že výrobky sa predali rôznym osobám, sa považovalo za dôkaz umožňujúci vyvodiť záver, že sa predložili len na ilustráciu celkového predaja, no nedosvedčujú, že ochranná známka sa používala verejne a navonok, a nielen v rámci podniku, ktorý vlastnil staršiu ochrannú známku, alebo v rámci distribučnej siete, ktorú vlastnil alebo riadil tento podnik. Aj keď uskutočnený predaj výrobkov síce nebol značný, považoval sa za používanie, ktoré bolo objektívne také, že vytváralo alebo zachovávalo odbyť pre dané výrobky, pričom súviselo s objemom predaja, ktorý vzhľadom na obdobie a frekvenciu používania nebol natoľko nízky, že by umožňoval vyvodenie záveru, že používanie bolo len symbolické, minimálne alebo fiktívne iba s cieľom zachovať práva z ochrannej známky (body 87 – 90).
25/03/2009, T-191/07, Budweiser, EU:T:2009:83	Odvolací senát [20/03/2007, R 299/2006-2, 'BUDWEISER/BUDWEISER BUDVAR (fig.) et al., § 26] v zásade usúdil, že dokumenty, ktoré mu boli predložené počas správneho konania, t. j. faktúry preukazujúce predaj piva vo Francúzsku v objeme viac než 40 000 litrov od októbra 1997 do apríla 1999, 23 faktúr adresovaných jednému nákupcovi v Rakúsku v rokoch 1993 až 2000 a 14 faktúr vystavených v Nemecku v rokoch 1993 až 1997, boli postačujúce na preukázanie rozsahu používania staršej medzinárodnej slovnnej ochrannej známky BUDWEISER (IR č. 238 203) v týchto krajinách. Všeobecný súd potvrdil zistenia senátu.

Vec č.	Poznámka
11/05/2006, C-416/04 P , Vitafruit, EU:C:2006:310	Dôkazy o predaji koncentrovaných štiav z ovocia jedinému zákazníkovi v Španielsku počas obdobia jedenásť a pol mesiaca v celkovej hodnote predaja 4 800 EUR, ktorý sa týka predaja 293 prepraviek s 12 kusmi výrobku, sa považovali za dostatočné používanie staršej španielskej ochrannej známky (body 68 – 77).
08/07/2010, T-30/09 , Peerstorm, EU:T:2010:298	Namietateľ predložil v rámci dôkazov (len) niekoľko katalógov určených koncovým spotrebiteľom, v ktorých sa príslušná ochranná známka zobrazuje na odevných výrobkoch. Súdny dvor usúdil, že „... je pravda, že tieto katalógy neposkytujú informácie o množstve výrobkov, ktoré vedľajší účastník konania skutočne pod ochrannou známkou PETER STORM predal. Treba však v tejto súvislosti zohľadniť skutočnosť, že veľký počet výrobkov označených ochrannou známkou PETER STORM bol ponúkaný v katalógoch a tieto výrobky boli k dispozícii vo viac ako 240 obchodoch v Spojenom kráľovstve počas prevažnej časti príslušného obdobia. Tieto prvky umožňujú v rámci celkového posúdenia... odvodiť určitý význam tohto používania“ (body 42 až 43).
04/09/2007, R 35/2007-2 , DINKY	Predaj približne 1 000 miniatúrnych hračkárskeho vozidiel sa považoval za dostatočný rozsah používania, keďže tieto výrobky sa predávajú najmä zberateľom na konkrétnom trhu za vysokú cenu.
11/10/2010, R 571/2009-1 , VitAmour/VITALARMOR	Predaj 500 kg mliečnych bielkovín v celkovej hodnote 11 000 EUR sa považoval za dostatočný dôkaz o riadnom používaní známky pre <i>mliečne bielkoviny určené na ľudskú spotrebu</i> . Vzhľadom na povahu výrobkov, ktoré nie sú spotrebiteľskými výrobkami, ale prísadami, ktoré sa využívajú v potravinárskom priemysle, preukázané množstvá a hodnoty dosvedčili prítomnosť na trhu nad požadovanú hraničnú hodnotu.

Vec č.	Poznámka
27/07/2011, R 1123/2010-4 , Duracryl/DURATINT et al.	Jedenásť faktúr adresovaných rôznym podnikom v rôznych regiónoch Španielska preukazujúcich, že majiteľ známky v príslušnom období a pod ochrannou známkou predal 311 balení výrobku v rôznych veľkostiach v celkovej hodnote 2 684 EUR, sa považovalo za dostatočný dôkaz o riadnom používaní známky zapísanej pre <i>prípravky brániace rozkladu dreva</i> v triede 2.
01/02/2011, B 1 563 066	V súvislosti s <i>prípravkami na lekárske účely</i> sa nahlásil ročný obrat v hodnote viac ako 10 miliónov EUR počas niekoľkých rokov. Príslušnými faktúrami (jedna za príslušný rok) sa preukázal len skutočný predaj v hodnote 20 EUR za rok. V rámci celkového posúdenia a s prihliadnutím na ďalšie predložené materiály, ako sú cenníky, čestné vyhlásenie, obaly a reklamné materiály, úrad dospel k záveru, že to postačuje na preukázanie riadneho používania.
26/01/2001, B 150 039	Námietkové oddelenie považovalo dôkazy o predaji približne 2 000 plyšových hračkárskeho zvierat v trhovom sektore s vysokými cenami za postačujúce.
18/06/2001, B 167 488	Námietateľ predložil jednu faktúru týkajúcu sa predaja jedného laserového zariadenia na vysoko presné rezanie v hodnote 565 000 FRF, katalóg s opisom jeho výkonnosti a niekoľko fotografií zobrazujúcich výrobok. Námietkové oddelenie ich považovalo za postačujúci dôkaz vzhľadom na povahu výrobku, osobitný trh a jeho značne vysokú cenu.

6 Charakter používania

Pojem „charakter používania“ znamená:

- používanie ochrannej známky v súlade s jej základnou funkciou v obchodnom styku ([bod 6.1](#) nižšie);
- používanie známky ako zapísanej známky alebo jej obmeny ([bod 6.2](#) nižšie); a
- používanie známky pre tovary a služby, pre ktoré je zapísaná ([bod 6.3](#) nižšie).

6.1 Používanie ako ochranná známka

6.1.1 Používanie známky v súlade s jej funkciou

6.1.1.1 Používanie individuálnych známok

V článku 18 a článku 47 ods. 2 nariadenia o OZEÚ sa vyžaduje dôkaz o riadnom používaní v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré je známka zapísaná, a ktoré namietateľ uvedie na opodstatnenie svojej námietky. Namietateľ teda musí preukázať, že známka sa na trhu používala ako ochranná známka.

Keďže funkciou ochrannej známky je okrem iného zabezpečovať súvislosť medzi tovarmi a službami a osobou zodpovednou za marketing, preukázaním používania sa musí stanoviť **jednoznačná súvislosť medzi používaním známky a príslušnými tovarmi a službami**. Ako je jednoznačne uvedené v článku 10 ods. 4 delegovaného nariadenia o OZEÚ nie je potrebné, aby bola známka pripojená k samotnému tovaru (12/12/2014, T-105/13 TrinkFix, EU:T:2014:1070, § 28 – 38). Vyjadrenie známky na obaloch, v katalógoch, reklamných materiáloch alebo na faktúrach súvisiacich s dotknutými tovarmi a službami predstavuje priamy dôkaz o riadnom používaní známky.

Riadne používanie si vyžaduje, aby sa známka používala ako **ochranná známka**:

- nie výlučne na ilustračné účely alebo výlučne pre reklamné tovary alebo služby,
- v súlade so svojou základnou funkciou, ktorou je zaručovať identitu pôvodu tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).

Preto na základe tohto príkladu nasledujúce prípady **nie sú vhodné** na podporu riadneho používania **ochrannej známky**.

1. Používanie ako **certifikačnej známky**. Certifikačné známky možno získať v niektorých jurisdikciách na účely dodržania súladu s vymedzenými normami. Držiteľ certifikačnej známky nie je oprávneným používateľom, výrobcom ani poskytovateľom certifikovaných tovarov alebo služieb, len osobou vykonávajúcou certifikáciu, ktorá vykonáva zákonnú kontrolu používania certifikačnej známky. Certifikačné známky sa môžu používať spoločne s individuálnymi ochrannými známkami výrobcu certifikovaných tovarov alebo poskytovateľa certifikovaných služieb. Základná funkcia certifikačnej známky sa líši od základnej funkcie individuálnej ochrannej známky: zatiaľ čo individuálna ochranná známka slúži prevažne na účely identifikácie pôvodu tovarov a služieb, certifikačná známka slúži na certifikáciu tovarov alebo služieb, ktoré spĺňajú niektoré stanovené normy a majú konkrétne charakteristické vlastnosti. Používanie ako certifikačnej známky preto neslúži ako používanie individuálnej známky, pretože nezaručuje spotrebiteľom, že tieto výrobky alebo služby pochádzajú od jediného podniku, pod ktorého kontrolou sa vyrábajú alebo dodávajú a ktorému preto možno pripísať zodpovednosť za

kvalitu týchto výrobkov alebo služieb (08/06/2017, [C-689/15](#), Cotton Flower, EU:C:2017:434, § 45).

2. Použitie ako **zemepisné označenie**. Základnou funkciou zemepisných označení je označenie pôvodu tovarov ako pochádzajúcich z konkrétneho regiónu alebo oblasti. To je v rozpore s hlavnou funkciou individuálnej ochrannej známky, ktorou je slúžiť ako ukazovateľ obchodného pôvodu. Ak je zemepisné označenie zahrnuté v individuálnej ochrannej známke, ktorej používanie spotrebiteľom zaručuje, že výrobky, ktoré označuje, pochádzajú od jediného podniku, pod ktorého kontrolou sa vyrábajú a ktorému možno pripísať zodpovednosť za ich kvalitu, navrhovateľ musí predložiť dôkaz jej používania ako individuálnej ochrannej známky (07/06/2018, [T-72/17](#), Steirisches Kürbiskernöl (fig.), EU:T:2018:335, § 52; 17/10/2019, [C-514/18 P](#), Steirisches Kürbiskernöl (fig.), EU:C:2019:878, § 37 – 43). Dôkaz o používaní ako zemepisného označenia (napr. všeobecné vyhlásenia regulačných rád) nemôže slúžiť na preukázanie používania ako individuálnej známky. Viac informácií o zemepisných označeniach sa nachádza [v usmerneniach, časť B Prieskum, oddiel 4 Absolútne dôvody zamietnutia, kapitola 10 Ochranné známky, ktoré sú v rozpore so zemepisnými označeniami \(článok 7 ods. 1 písm. j\) nariadenia o OZEÚ](#).

V závislosti od okolností môžu byť vhodné na podloženie riadneho používania zapísanej ochrannej známky tieto situácie. Je to tak preto, že používanie označenia môže slúžiť a viaceré účely zároveň. Z toho vyplýva, že za používanie označenia ako ochrannej známky možno považovať aj tieto použitia. Účel, na ktorý sa označenie používa, je však potrebné posúdiť individuálne.

1. **Používanie označenia ako názvu podniku, spoločnosti alebo obchodného mena** nemožno považovať za používanie ochrannej známky, pokiaľ sa samotné tovary alebo služby neidentifikujú a neponúkajú na trhu pod týmto označením (13/04/2011, [T-209/09](#), Alder Capital, EU:T:2011:169, § 55 – 56). Vo všeobecnosti o takýto prípad nejde, ak sa názov podniku používa len ako označenie obchodu (okrem prípadov, keď dokazuje používanie maloobchodných služieb), alebo ak sa uvádza na zadnej časti katalógu alebo ako sprievodné označenie na štítku (18/01/2011, [T-382/08](#), Vogue, EU:T:2011:9, § 47).

V zásade nie je účelom používania označenia ako **názvu spoločnosti alebo obchodného mena** rozlišovať jednotlivé tovary alebo služby. Cieľom **názvu spoločnosti** je identifikovať spoločnosť, zatiaľ čo cieľom **obchodného mena alebo názvu obchodu** je označovať vykonávanú podnikateľskú činnosť. Ak sa používanie názvu spoločnosti, obchodného mena alebo názvu obchodu obmedzuje na identifikáciu spoločnosti alebo na označenie vykonávanej podnikateľskej činnosti, takéto používanie nemožno považovať za používanie vykonávané „pre tovary alebo služby“ (11/09/2007, [C-17/06](#), Céline, EU:C:2007:497, § 21; 13/05/2009, [T-183/08](#), Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156, § 31 – 32).

Používanie názvu podniku, spoločnosti alebo obchodného mena možno považovať za **používanie „v súvislosti s tovarmi“**, ak:

- účastník konania **pripája označenie** predstavujúce názov svojej spoločnosti, obchodné meno alebo názov obchodu na tovary alebo

- o dokonca aj keď nie je označenie pripojené, ak tento účastník konania používa označenie spôsobom, že **vzniká súvislosť** medzi názvom spoločnosti, obchodným menom alebo názvom obchodu a tovarmi alebo službami (11/09/2007, [C-17/06](#), Céline, EU:C:2007:497, § 21 – 23).

Pokiaľ je splnená niektorá z týchto dvoch podmienok, skutočnosť, že slovný prvok sa používa ako obchodné meno spoločnosti, nebráni jeho používaniu ako známky na označenie tovarov alebo služieb (30/11/2009, [T-353/07](#), Coloris, EU:T:2009:475, § 38).

Vyobrazenie názvu podniku v hornej časti **objednávky alebo faktúry** môže byť, v závislosti od toho, ako sa označenie zobrazuje, vhodné na podporu riadneho používania zapísanej ochrannnej známky (06/11/2014, [T-463/12](#), MB, EU:T:2014:935, § 44 a 45). Súbežné používanie mena spoločnosti a ochrannnej známky vo faktúrach môže v prípade, že tieto dva údaje sú jasne rozlíšiteľné, preukázať používanie označenia ako údaju o obchodnom pôvode poskytovaných služieb, bez ohľadu na skutočnosť, že na faktúrach môžu byť uvádzané aj ďalšie odvodené značky (03/10/2019, [T-666/18](#), ad pepper (fig.), EU:T:2019:720, § 82 – 84).

Len samotné používanie názvu podniku v hornej časti faktúr bez jasného prepojenia na konkrétne výrobky/služby však nestačí.

2. Používanie **označenia ako názvu domény alebo ako časti názvu domény** v prvom rade identifikuje webové sídlo ako také. V závislosti od okolností sa však takéto používanie môže považovať za používanie zapísanej známky (za predpokladu, že odkazuje na sídlo, na ktorom sa zobrazujú tovary a služby).

Len samotná skutočnosť, že namietateľ zapísal názov domény obsahujúci staršiu ochrannú známku, nepostačuje na preukázanie riadneho používania ochrannej známky. Účastník konania musí preukázať, že príslušné tovary alebo služby sa ponúkajú v rámci ochrannej známky obsiahnutej v názve domény.

6.1.1.2 Používanie kolektívnych a certifikačných známk

Národné a kolektívne známky EÚ a certifikačné známky môžu takisto predstavovať „staršie ochranné známky“ v zmysle [článku 8 ods. 2 OZEÚ](#), na ktorých možno založiť námietky, a ako také môžu byť predmetom požiadavky používania podľa [článku 47 ods. 2 a ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#).

Uplatňujú sa požiadavky nariadenia o OZEÚ týkajúce sa podmienok používania. Je však potrebná vziať do úvahy aj odlišnú funkciu týchto známk. Namietateľ musí preukázať, že oprávnené osoby (pozri [bod 7.3](#)) používali kolektívnu alebo certifikačnú známku v súlade s jej základnou funkciou

Základnou funkciou **kolektívnej známky** je odlíšenie tovarov alebo služieb členov **zdrúženia**, ktoré je majiteľom tejto známky, od tovarov alebo služieb iných podnikov (20/09/2017, [C-673/15 P a C-674/15 P a C-675/15 P & C-676/15 P](#), DARJEELING (fig.)/DARJEELING et al., EU:C:2017:702, § 63). Osobitnou vlastnosťou kolektívnych

známok je onačenie **kolektívneho** obchodného pôvodu tovarov alebo služieb, t. j. že určité tovary alebo služby pochádzajú od člena určitého „združenia“, ktoré je majiteľom kolektívnej známky, a nemajú **individuálny** obchodný pôvod, ako je to v prípade individuálnych známk. Preto na rozdiel od individuálnej známky nemá kolektívna známka schopnosť označiť spotrebiteľovi „identitu pôvodu“ tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná. Výrobcovia, producenti, dodávatelia alebo obchodníci, ktorí sú príslušníkmi združenia, ktoré je majiteľom kolektívnej známky, nemusia tvoriť súčasť tej istej skupiny spoločností, ktorá vyrába alebo dodáva tovary alebo služby, ktoré sú pod jednotnou kontrolou. V skutočnosti môžu byť konkurentmi, z ktorých každý na jednej strane používa kolektívnu známku označujúcu jeho príslušnosť k danému združeniu, a na strane druhej, individuálnu známku, ktorá označuje identitu pôvodu jeho tovarov alebo služieb. Podobne ako pri individuálnej známke, kolektívna známka musí byť používaná členmi združenia s cieľom vytvoriť alebo zachovať odbyť pre zapísané tovary alebo služby (12/12/2019, [C-143/19 P](#), EIN KREIS MIT ZWEI PFEILEN (fig.), EU:C:2019:1076).

Základnou funkciou **certifikačnej známky** nie je označovať **obchodný** pôvod, ako je to v prípade individuálnych a kolektívnych známk, ale odlíšiť tovary a služby certifikované majiteľom známky ako také, ktoré spĺňajú stanovené normy a majú konkrétne charakteristické vlastnosti iné ako tie, ktoré nie sú takto certifikované. Na to, aby sa používanie certifikačnej známky považovalo za riadne používanie, musí sa používať v súlade s touto základnou funkciou.

6.1.2 Používanie v obchodnom styku

6.1.2.1 Verejné používanie verzus interné používanie

Používanie musí byť verejné, čiže musí byť externé a zjavné pre skutočných alebo potenciálnych zákazníkov tovarov alebo služieb. Používanie v súkromí alebo výhradne na interné účely v rámci spoločnosti alebo skupiny spoločností sa nepovažuje za riadne používanie (09/12/2008, [C-442/07](#), Radetzky, EU:C:2008:696, § 22; 11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 09/09/2015, [T-584/14](#), ZARA, EU:T:2015:604, § 33).

Známka sa musí používať **verejne a navonok** v kontexte obchodnej činnosti s cieľom získať hospodársku výhodu so zámerom zabezpečiť odbyť pre tovary a služby, ktoré zastupuje (12/03/2003, [T-174/01](#), Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 39; 30/04/2008, [T-131/06](#), Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38). Používanie navonok nemusí nevyhnutne znamenať používanie zamerané na koncových spotrebiteľov. Príslušný dôkaz môže napríklad právoplatne pochádzať od **sprostredkovateľa**, ktorého činnosti pozostávajú z identifikovania profesionálnych nákupcov, ako sú distribučné spoločnosti, ktorým sprostredkovateľ predáva výrobky vyrobené pôvodnými výrobcami (21/11/2013, [T-524/12](#), RECARO, EU:T:2013:604, § 25 a 26).

Príslušné dôkazy môžu takisto právoplatne pochádzať od **distribučnej spoločnosti** patriacej do skupiny. Distribúcia je metóda podnikateľskej organizácie, ktorá je pri obchodovaní bežná, a zahŕňa používanie známky, ktoré nemožno považovať za

výlučne interné používanie skupinou spoločností, keďže známka sa takisto používa navonok a verejne (17/02/2011, [T-324/09](#), Friboi, EU:T:2011:47, § 32).

Používanie známky sa musí **týkať tovarov alebo služieb**, s ktorými sa už obchoduje alebo s ktorými sa onedlho bude obchodovať, a v súvislosti s ktorými podnik vykonáva prípravné kroky na získanie zákazníkov. Príprava na používanie známky sama osebe, ako napríklad tlačenie štítkov, výroba nádob atď., je interným používaním, a teda nie používaním v obchodnom styku na predmetné účely (11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 37).

6.1.2.2 Obchodná činnosť verzus reklamná činnosť

Ak je známka chránená pre tovary alebo služby **neziskových podnikov** a bola používaná, skutočnosť, že za účelom používania nie je zisk, je nepodstatná. „Okolnosť, že charitatívna organizácia nemá za cieľ dosiahnuť zisk, totiž nevylučuje, že jej cieľom môže byť vytvorenie a následné zachovanie odbytu pre jej tovary alebo služby“ (09/12/2008, [C-442/07](#), Radetzky, EU:C:2008:696, § 17).

Tovary alebo služby ponúkané **bezplatne** môžu predstavovať riadne používanie, ak sa ponúkajú v obchodnom styku, teda s cieľom vytvoriť alebo zachovať odbyť pre tieto tovary alebo služby v EÚ v porovnaní s tovarmi alebo službami iných podnikov, a teda s cieľom konkurovať im (09/09/2011, [T-289/09](#), Omnicare Clinical Research, EU:T:2011:452, § 67 – 68).

Používanie známky na **reklamných materiáloch iných tovarov** sa samo osebe za bežných okolností nemôže považovať za postačujúci (nepriamy) dôkaz o používaní podľa práva v oblasti ochranných známok v súvislosti s druhom reklamných prvkov, na ktorých sa známka použila alebo nepoužila. Napríklad rozdávanie odevov, ako sú tričká alebo šiltovky na reklamných podujatiach na reklamné účely pre určitý iný výrobok, napr. nápoj, sa nemôže považovať za riadne používanie predmetnej známky pre oblečenie.

Prax úradu týkajúcu sa riadneho používania v súvislosti s reklamnými predmetmi potvrdil aj Súdny dvor.

Staršie označenie	Vec č.
WELLNESS	15/01/2009, C-495/07 , EU:C:2009:10 (prejudiciálne rozhodnutie)
Namietateľ vlastnil známku WELLNESS v triedach 25 a 32. Pri obchodovaní s odevmi WELLNESS takisto používal túto známku na označenie nealkoholického nápoja, ktorý prikladal vo fľaškách ako darček k predávaným odevom. Žiadne nápoje so známkou WELLNESS sa nepredávali osobitne. Súdny dvor konštatoval, že ak sa reklamné predmety pribaľujú ako odmena za nákup iných tovarov a s cieľom podporiť predaj týchto tovarov, ochranná známka na reklamných tovaroch stráca svoj obchodný účel a nedochádza k jej riadnemu používaniu pre tovary danej triedy (§ 22).	

6.1.2.3 Používanie v súvislosti s tovarmi

Ochranné známky sa tradične používajú na tovaroch (vytlačené na tovaroch, na etiketách atď.) alebo na ich obaloch. Preukázanie ich používania na tovaroch alebo ich obaloch nie je však spôsobom, ako dokázať používanie v súvislosti s tovarmi. Postačuje vtedy, ak existuje riadna súvislosť medzi známkou a tovarmi, ktorá dosvedčuje, že známka sa používa „v súvislosti“ s tovarmi alebo službami, ako sú brožúry, letáky, nálepky, tabule na predajných miestach atď.

Ak namietateľ predáva svoje tovary len prostredníctvom katalógov (predaj na dobierku) alebo cez internet, známka sa nemusí vždy vyskytovať na obaloch alebo dokonca ani na samotných tovaroch. V takých prípadoch sa používanie na (internetových) stránkach, na ktorých sa tovary prezentujú – pokiaľ je používanie riadne s ohľadom na čas, miesto, rozsah a charakter – vo všeobecnosti bude považovať za postačujúce. Majiteľ známky nebude musieť predložiť dôkazy o tom, že známka sa skutočne zobrazovala na samotných tovaroch.

Staršie označenie	Vec č.
PETER STORM	08/07/2010, T-30/09 , Peerstorm, EU:T:2010:298
Dôkazy predložené na preukázanie riadneho používania predmetnej známky môžu zahŕňať aj katalógy. „Treba uviesť, že popri oblečení označenom rôznymi ochrannými známkami je v ňom viac ako 80 rôznych výrobkov predávaných pod ochrannou známkou PETER STORM. Ide o pánske a dámske bundy, pulóvre, tričká, obuv, ponožky, klobúky a rukavice, ktoré sú stručne opísané. Staršia ochranná známka napísaná štylizovaným písmom sa nachádza vedľa každého výrobku. V tomto katalógu sú uvedené ceny každého výrobku v GBP a jeho referencie“ (body 38 a 39).	

Iná je však situácia, keď sa ochranná známka použije napríklad v katalógu alebo reklamách, na taškách alebo faktúrach s cieľom označiť maloobchodného predajcu tovarov a nie samotné tovary.

Staršie označenie	Vec č.
Schuhpark	13/05/2009, T-183/08 , Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156
Všeobecný súd konštatoval, že označenie <i>Schuhpark</i> pre obuv v reklame, na taškách a faktúrach nebolo určené na identifikáciu pôvodu topánok (ktoré mali vlastnú známku alebo žiadnu známku), ale skôr na identifikáciu názvu spoločnosti alebo obchodného mena maloobchodného predajcu topánok. Usúdilo sa, že to nepostačuje na vznik súvislosti medzi označením <i>Schuhpark</i> a topánkami. Inými slovami, <i>Schuhpark</i> mohla byť skutočne známkou pre maloobchodný predaj topánok, no nepoužívala sa ako ochranná známka pre tovary (§ 31 a 32).	

6.1.2.4 Používanie v súvislosti so službami

Známky nie je možné používať priamo „na“ službách. Známky zapísané pre služby sa budú teda vo všeobecnosti používať na obchodných dokumentoch, v reklame alebo inými spôsobmi, ktoré sa priamo alebo nepriamo týkajú služieb. Pokiaľ používanie na takýchto prvkoch preukazuje riadne používanie, takéto používanie bude postačujúce.

Staršie označenie	Vec č.
M&P	06/11/2014, T-463/12 , MB, EU:T:2014:935
Staršia ochranná známka bola zapísaná v triede 42 napríklad pre služby patentového zástupcu. Jej používanie na faktúrach, vizitkách a v obchodnej korešpondencii sa považovalo za dostatočné na preukázanie riadneho používania v súvislosti so službami patentového zástupcu.	
STRATEGIES	05/10/2010, T-92/09 , STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424
Všeobecný súd nevylučuje, že ak bola staršia známka zapísaná pre služby <i>obchodného manažmentu</i> a používala sa ako názov obchodných časopisov, takéto používanie sa môže považovať za riadne pre predmetné služby, ak sa preukáže, že časopis podporuje ponuku služieb <i>obchodného manažmentu</i> , t. j. ak sa služby poskytujú prostredníctvom časopisu. Skutočnosť, že medzi vydavateľom a príjemcom služieb nie je žiadny „priamy dvojstranný vzťah“, nenaruša toto zistenie o riadnom používaní. Dôvodom je, že časopis sa nedistribuuje bezplatne, čo prispieva k vierohodnosti tvrdenia, že zaplatenie ceny za časopis predstavuje odmenu za poskytnutú službu (body 31 – 35).	

6.1.2.5 Používanie v reklame

Ochranné známky plnia svoju funkciu označovania obchodného pôvodu tovarov alebo služieb a symbolov goodwillu ich majiteľa nielen vtedy, keď sa používajú skutočne na tovaroch alebo službách alebo v súvislosti s nimi, ale aj keď sa používajú v reklame. Reklamná funkcia ochranných známok alebo funkcia komunikácie s trhom je v skutočnosti jednou z ich najdôležitejších funkcií.

Používanie v reklame sa preto bude vo všeobecnosti považovať za riadne používanie:

- ak je objem reklamy dostatočný nato, aby predstavoval riadne verejné používanie známky a
- ak možno stanoviť súvis medzi známkou a tovarmi alebo službami, pre ktoré je známka zapísaná.

Súdny dvor potvrdil tento prístup vo veci *Minimax*, v rámci ktorej konštatoval, že používanie známky sa musí týkať tovarov alebo služieb, s ktorými sa už obchoduje alebo s ktorými sa onedlho bude obchodovať a v súvislosti s ktorými podnik vykonáva

prípravné kroky na získanie zákazníkov, **najmä vo forme reklamnej kampane** (11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 37).

Výsledok konkrétnej veci však bude do veľkej miery závisieť od konkrétnych okolností, ako to vyplýva z týchto príkladov:

Staršie označenie	Vec č.
BLUME	28/10/2002, R 681/2001-1 , Blumen Worldwide (fig.) / BLUME, LEOPOLDO BLUME
Služby: služby nakladateľstva v triede 41. Senát potvrdil, že dôkazy (pozostávajúce z katalógov, tlačových úryvkov a reklamy) pri spoločnom čítaní postačovali na preukázanie riadneho používania ochrannej známky. „Záznamy o objednávkach a bankové výpisy síce neposkytujú žiadne informácie o tom, do akej miery sa známka používala v Španielsku, no ostatné dokumenty, konkrétne katalógy, tlačové úryvky a reklama, pri spoločnom čítaní dosvedčujú, že počas príslušného obdobia namietateľ v Španielsku publikoval knihy a časopisy pod ochrannou známkou BLUME. Napriek tomu, že namietateľ neposkytuje žiadne faktúry, objednávky alebo údaje o predaji, existujú určité dôvody, na základe ktorých sa možno domnievať, že zabezpečoval reklamu svojich kníh a časopisov, propagoval ich a predával pod ochrannou známkou BLUME. Reklamné dokumenty a tlačové úryvky namietateľ síce vo všetkých prípadoch identifikoval a označil dátumom, no ochranná známka BLUME sa vždy uvádza na tlačových úryvkoch a na obálke citovaných kníh. Okrem toho text je napísaný v španielskom jazyku a cena sa uvádza v pesetách. Pri spoločnom čítaní s katalógmi tieto tlačové úryvky dosvedčujú, že sa týkajú niektorých kníh, ktoré sa výslovne citujú v katalógoch...“ (bod 23).	

Staršie označenie	Vec č.
BIODANZA	13/04/2010, R 1149/2009-2 , BIODANZA (fig.)/ BIODANZA; potvrdené 08/03/2012, T-298/10 , Biodanza, EU:T:2012:113

Tovary a služby: triedy 16 a 41

Senát zamietol zistenie námietkového oddelenia, podľa ktorého dôkazy (len reklama) dosvedčovali riadne používanie.

Zo zistenia napadnutého rozhodnutia zreteľne vyplýva, že dôkazmi o používaní predloženými namietateľom pozostávajúcimi len z reklamy možno dokázať iba to, že namietateľ zabezpečoval reklamu výročného festivalu BIODANZA počas celého príslušného obdobia a seminárov na pravidelnej aj nepravidelnej báze od roku 2002.

V rozpore so zistením napadnutého rozhodnutia však prostredníctvom tejto reklamy nie je možné dosvedčiť ich distribúciu potenciálnym nemeckým zákazníkmi. Nemôžu ani dosvedčiť rozsah žiadnej distribúcie alebo množstva predaja, alebo zmlúv uzatvorených pre služby chránené známkou. Samotná existencia reklamy by mohla nanajvýš naznačovať pravdepodobnosť alebo vierohodnosť, že služby propagované v reklame pod staršou známkou sa predávali alebo minimálne ponúkali na predaj v rámci príslušného územia, nemožno to však preukázať, ako sa neoprávnene predpokladalo v napadnutom rozhodnutí.

Ak sa reklama vykonáva súčasne s obchodovaním s tovarmi a službami a existujú dôkazy o oboch činnostiach, reklama podporí riadny charakter používania.

Predbežná reklama pred skutočným obchodovaním s tovarmi a službami, pokiaľ je cieľom vytvoriť trh pre tovary alebo služby, sa vo všeobecnosti bude považovať za riadne používanie.

To, či samotná reklama bez akýchkoľvek aktuálnych alebo budúcich plánov skutočne obchodovať s tovarmi alebo službami predstavuje riadne používanie, je diskutabilné. Ako vo väčšine situácií, výsledok bude závisieť od okolností každého prípadu. Ak sú napríklad tovary alebo služby k dispozícii v zahraničí, ako napr. ubytovanie na dovolenke alebo určité výrobky, samotná reklama môže postačovať nato, aby predstavovala riadne používanie.

6.1.2.6 Používanie na internete

Norma uplatňovaná pri posudzovaní dôkazov vo forme výtlačkov z internetu nie je prísnejšia než norma pri hodnotení iných foriem dôkazov. Prítomnosť ochrannej známky na webových sídlach teda môže preukázať okrem iného charakter jej používania alebo skutočnosť, že výrobky alebo služby, na ktorých je známka uvedená, sa ponúkajú verejnosti. Samotná prítomnosť ochrannej známky na webovom sídle však sama osebe nepostačuje na dosvedčenie riadneho používania, pokiaľ sa na webovej lokalite zároveň neuvádza čas a rozsah používania, alebo ak sa tieto informácie neposkytujú iným spôsobom.

Staršie označenie	Vec č.
SHARP	20/12/2011, R_1809/2010-4 , SHARPMASTER/SHARP (fig.)
Namietateľ predložil „úryvky z webových sídiel namietateľa pre rôzne krajiny“. Senát usúdil, že „jednoduchými výtlačkami z vlastnej internetovej stránky spoločnosti nie je možné dosvedčiť používanie známky pre určité tovary, ak sa neposkytnú doplňujúce informácie týkajúce sa skutočného používania internetovej lokality potenciálnymi a príslušnými spotrebiteľmi alebo doplňujúce údaje o reklame a predaji v súvislosti s jednotlivými tovarmi, fotografie tovarov s príslušnou známkou atď.“ (§ 33).	

Skoršie označenie	Vec č.
WALZERTRAUM	17/01/2013, T-355/09 , Walzer Traum, EU:T:2013:22; potvrdené 17/07/2014, C-141/13 P , Walzer Traum, EU:C:2014:2089
Namietateľ, pekáreň, ktorá vlastní nemeckú ochrannú známku WALZERTRAUM pre tovary v triede 30, predložila s cieľom dokázať rozsah používania svojej známky dôkazy týkajúce sa reklamnej brožúry zverejnenej na internete, ktorá poskytuje všeobecné informácie o jej pracovných postupoch, prísadách používaných vo svojich výrobkoch a sortiment výrobkov vrátane čokolády WALZERTRAUM. Tovary však nemožno objednať online cez webovú stránku. Z tohto dôvodu Všeobecný súd konštatoval, že nemožno ustanoviť súvislosť medzi webovou lokalitou a počtom predaných výrobkov (bod 47).	

Hodnotu dôkazov vo forme internetových výňatkov možno posilniť predovšetkým predložením dôkazov, že konkrétna webová lokalita zaznamenala návštevnosť, a predovšetkým, že určitý počet zákazníkov v príslušnom období si objednal príslušné tovary a služby prostredníctvom danej webovej lokality. Užitočnými dôkazmi v tejto súvislosti môžu byť napríklad záznamy, ktoré sa zväčša vedú pri prevádzke podnikateľskej webovej stránky, napríklad záznamy týkajúce sa počtu kliknutí v rôznych časových obdobiach alebo v niektorých prípadoch v krajinách, z ktorých sa zaznamenal prístup na webovú stránku.

Pokiaľ ide o **príslušné obdobie**, informácie na internete alebo v online databázach sa posudzujú podľa dátumu zverejnenia informácií. Internetové webové lokality často obsahujú veľmi podstatné informácie. Určité informácie môžu dokonca byť dostupné len na internete prostredníctvom týchto webových lokalít. Môže ísť napríklad o online katalógy, ktoré nie sú dostupné v tlačenej formáte.

Charakter internetu však môže sťažiť určenie skutočného dátumu sprístupnenia informácií verejnosti. Napríklad dátum zverejnenia nebýva uvedený na každej webovej stránke. Okrem toho webové lokality možno jednoducho aktualizovať, no väčšina neposkytuje žiadne archívy materiálov zobrazených v minulosti ani nezobrazuje záznamy, ktoré by verejnosti umožňovali presne stanoviť, čo bolo kedy zverejnené.

V tejto súvislosti sa dátum používania na internete bude považovať za spoľahlivý, najmä ak:

- webová lokalita priradzuje časovú pečiatku každému záznamu a poskytuje tak informácie o histórii zmien uplatnených v súbore alebo na webovej stránke (napríklad dostupné vo Wikipédii alebo automaticky priradňované k obsahu, ako sú správy vo fórach a blogy) alebo
- ak vyhľadávače pridelujú webovej stránke dátum indexácie (napr. z vyrovnávacej pamäti vyhľadávača GoogleTM), alebo
- ak je na snímke obrazovky webovej stránky uvedený daný dátum.

Z predložených dôkazov musí vyplývať, že internetové transakcie **súviseli s tovarmi alebo službami** označenými známkou.

Staršie označenie	Vec č.
ANTAX	02/02/2012, T-387/10 , Arantax, EU:T:2012:51
Namietateľ okrem iného predložil internetové výňatky z domovských stránok niekoľkých firiem poskytujúcich daňové poradenstvo, ktoré používali napadnutú známku. Všeobecný súd konštatoval, že údaje na internetových stránkach umožňovali čitateľovi vytvoriť si súvislosť medzi ochrannou známkou a poskytovanými službami (body 39 a 40).	

Zatiaľ čo dokazovanie **charakteru známky** a do istej miery **času** (pozri uvedené) a **miesta** je menej zložitá, v prípade **rozsahu používania** je to zložitejšie, ak sa poskytujú len dôkazy o používaní na internete. Je potrebné vziať do úvahy, že transakcie na internete obmedzujú väčšinu „bežných“ dôkazov o predaji, ako sú faktúry, doklady o obrate, daňové doklady atď. Nahradia alebo ich už nahradili nové „elektronické“ dôkazy, ako sú certifikované platobné prostriedky, objednávky a potvrdenia, evidencia bezpečných transakcií atď.

Staršie označenie	Vec č.
Skunk funk (obr.)	31/03/2011, R 1464/2010-2 , SKUNK FU! (fig.) / SKUNK FUNK (fig.)
„[Ú]ryvky z webových lokalít tretích strán boli síce vytlačené 10. júna 2008, no obsahujú komentáre zákazníkov o oblečení a obchodoch SKUNKFUNK s dátumom spadajúcim do príslušného obdobia. Najmä pokiaľ ide o príslušné územie, v dokumentoch sa poukazuje na rôzne komentáre od spotrebiteľov zo Španielska s dátumom december 2004 a február, marec, apríl, máj, júl 2007. Okrem toho námietkové oddelenie zdôraznilo, že v komentári na blogu (zo 4. marca 2007) na internetovej stránke www.cybereuskadi.com sa uvádza, že namietateľ (dizajnér Skunkfunk), vyváža surferské oblečenie do celého sveta a každý rok dosahuje obrat takmer 7 miliónov EUR“ (bod 21).	

Ďalšie podrobnosti o posudzovaní dôkazných prostriedkov sa nachádzajú v usmerneniach, v [časti C Námietka, oddiele 5 Ochranné známky s dobrým menom \(článok 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ\), bode 3.1.4.4.](#)

6.2 Používanie známky ako zapísanej známky alebo jej obmeny

Pri posudzovaní riadneho používania ochrannej známky sa musí zohľadniť, že ochranné známky sa používajú v obchodnom kontexte, na výrobkoch, obaloch, informačných a reklamných materiáloch atď. Bežne sa používajú spolu s ďalšími informáciami o výrobku, marketingovými správami, dekoratívnymi prvkami a často s inými ochrannými známkami (individuálnymi, kolektívnymi alebo certifikačnými známkami) alebo so zemepisnými označeniami a súvisiacimi symbolmi. Preto sa overenie toho, či sa známka používala ako zapísaná, môže ukázať ako náročné.

Tento oddiel sa zaoberá i) súbežným používaním nezávislých znáмок a ii) používaním v inej forme, ktoré nemení rozlišovaciu spôsobilosť zapísanej známky.

V [článku 18 ods. 1 písm. a\) nariadenia o OZEÚ](#) sa stanovuje, že okrem používania známky v jej zapísanej podobe, používanie ochrannej známky v podobe, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť zapísanej známky, tiež predstavuje „používanie ochrannej známky“. Platí to bez ohľadu na to, či je známka v podobe, v akej sa používa, takisto predmetom samostatného zápisu ochrannej známky majiteľa.

Účelom tohto ustanovenia je umožniť majiteľovi známky obmeniť označenie tak, aby táto úprava bez zmeny rozlišovacej spôsobilosti umožnila lepšie prispôbenie požiadavkám uvádzania dotknutých tovarov alebo služieb na trh a požiadavkám ich propagácie (23/02/2006, [T-194/03](#), Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50). V súlade s účelom tohto ustanovenia platí, že ak sa ochranná známka používaná v obchode líši od podoby, v akej bola zapísaná, rozdiel musí byť taký, aby sa tieto dve ochranné známky stále mohli považovať za všeobecne rovnocenné.

Sieť Európskej únie pre duševné vlastníctvo v snahe o konvergenciu postupov v oblasti ochranných znáмок uverejnila spoločné oznámenie o Spoločnom postupe – Používanie ochrannej známky v inej ako zapísanej podobe ([CP8](#)) ⁽⁷³⁾. Tento oddiel usmernení je v súlade s CP8.

6.2.1 Používanie v zapísanej podobe – súbežné používanie nezávislých ochranných znáмок

Ochranné známky sa často používajú spolu s inými známkami, napríklad na označenie známky podniku a podznačky. Ide o používanie známky v **rovnamej podobe** ako bola zapísaná, a to súbežne s inými známkami, ale nezávisle od nich (súbežné používanie nezávislých znáмок). Toto sa odlišuje od používania známky v **inej forme** než je zapísaná známka (08/12/2005, [T-29/04](#), Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 33, 34; 06/11/2014, [T-463/12](#), MB, EU:T:2014:935, § 43). V prípade súbežného používania

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

nezávislých známkok preto otázka, či sa zmenila rozlišovacia spôsobilosť zapísanej známky, ani nevzniká a [článok 18 ods. 1 písm. a\) nariadenia o OZEÚ](#) sa neuplatňuje. Preto sa na používanie známky bez akejkoľvek úpravy vrátane súbežného používania so samostatnými, nezávislými známkami vzťahuje prvý pododsek [článku 18 ods. 1 nariadenia o OZEÚ](#), nie [článku 18 ods. 1 písm. a\) nariadenia o OZEÚ](#).

Na preukázanie súbežného používania je potrebné určiť, či predmetné známky zostávajú napriek spoločnému používaniu **nezávislé** od seba a či ich verejnosť bude vnímať týmto spôsobom. To je v rozpore s tým, kde ich verejnosť bude namiesto toho vnímať ako vytvárajúce **jednotku**, a nie ako „samostatné, nezávislé ochranné známky“. V zásade by vizuálna a/alebo koncepcná **interakcia** medzi zložkami, ktorá vedie k vytvoreniu neoddeliteľnej jednotky, bránila tomu, aby tieto zložky boli vnímané ako „samostatné, nezávislé ochranné známky“. Vyžaduje si to celkové posúdenie rôznych faktorov, ako sú:

- vnútorné vlastnosti ochranných známk (dominantné prvky a prvky s rozlišovacou spôsobilosťou; ich príslušné umiestnenie; použitie v inej veľkosti, typ písma alebo farba; prítomnosť alebo neprítomnosť syntaktickej, gramatickej alebo koncepcnej súvislosti atď.);
- spôsob, akým sú známky uvedené v dôkazoch o používaní, a kontext používania (obchodné postupy v príslušnom obchodnom odvetví, povaha známk, t. j. názvy spoločností, známky podnikov, identifikátory radov výrobkov, podznačky atď.);
- konkrétne dôkazy, na základe ktorých je možné stanoviť, že spotrebitelia vnímajú známky nezávisle.

Nedostatok dôkazov o nezávislom používaní a vnímaní zapísanej známky nevylučuje posúdenie otázky súbežného používania na základe vnútorných vlastností známk a všeobecných skúseností s obchodnými postupmi v príslušnom obchodnom sektore.

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
YGAY		21/09/2010, T-546/08 , i Gai, EU:T:2010:404
Označenie „Marqués de Murrieta“ sa vzťahuje na vinársky podnik zodpovedný za výrobu a predaj vína, zatiaľ čo označenie „YGAY“ označuje konkrétne víno v rámci škály vín, ktoré uvádza výrobcu na trh. Spoločné používanie slov „Marqués de Murrieta“ a staršej ochrannej známky na tom istom médiu nemá vplyv na identifikačnú funkciu staršej ochrannej známky pre predmetné tovary. Spoločné používanie viacerých ochranných známk na etiketách výrobkov, najmä tých, ktoré sa týkajú vinárskeho podniku a konkrétneho výrobku, je bežnou obchodnou praxou v sektore vinohradníctva a vinárstva (§ 19 – 25).		

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
-------------------------	---------------------	------------

		13/09/2016, T-146/15 , DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469
Spoločné používanie obrazového prvku a slovného prvku v tej istej textilnej alebo odevnej položke nenaruša identifikačnú funkciu zapísanej známky; v odevnom sektore nie je nezvyčajné spájať obrazový prvok so slovným prvkom odkazujúcim na návrhára alebo výrobcu bez toho, aby obrazový prvok stratil svoju autonómnú identifikačnú funkciu v celkovom dojme (§ 58 – 60).		

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
		Vymyslený príklad (CP8)
Príslušné tovary sú <i>farmaceutické výrobky</i> v triede 5. Zapísaná známka MAPALVAM sa používa spolu s inou ochrannou známkou s rozlišovacou spôsobilosťou, t. j. so známkou podniku. Vo farmaceutickom sektore je bežné, že názov výrobku sa uvádza spolu s ochrannou známkou podniku. Znáмка v podobe, v akej je zapísaná, sa bude v používanej známke vnímať nezávisle.		

Ak je **slovo s rozlišovacou spôsobilosťou** uložené nad zapísanou známkou a pozostáva z obrazového prvku, vzoru alebo tvaru, **ktorý má nízku rozlišovaciu spôsobilosť**, môže byť ťažké určiť, či ide o prípad súbežného používania alebo zmeny staršej známky. Otázkou, ktorú treba položiť, je, či je pôvodná známka stále vnímaná nezávisle napriek tomu, že slovo s rozlišovacou spôsobilosťou sa prekrýva. Ak áno, bude sa považovať za súbežné používanie. Ako sa uvádza v rozsudku z 18/04/2013, [C-12/12](#), Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 35, zapísaná ochranná známka, ktorá sa používa len ako súčasť zloženej známky alebo v spojení s inou známkou, sa musí **naďalej vnímať ako označenie pôvodu predmetného výrobku**, aby sa na toto používanie vzťahoval pojem „riadne používanie“ v zmysle článku 15 ods. 1 nariadenia č. 40/94. ^[74] Na druhej strane, ak nie je možné preukázať, že pôvodná obrazová,

priestorová, ochranná známka vzoru sa vníma ako nezávislá ochranná známka, nejde o scenár „súbežného používania“ a vec sa musí posudzovať podľa pravidiel zmeny rozlišovacej spôsobilosti (pozri bod [6.2.2.1.2](#)).

Naopak, ak je zapísaná ochranná známka obrazová alebo priestorová ochranná známka, ktorá **nemá nízku rozlišovaciu spôsobilosť**, superpozícia rozlišovacieho slova obvykle neovplyvní schopnosť danej obrazovej alebo priestorovej ochrannéj známky, aby bola vnímaná ako nezávislá ochranná známka, ako to vyplýva z nasledujúcich príkladov súbežného používania.

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
		10/10/2017, T-211/14 RENV, SHAPE OF AN OVEN (3D), EU:T:2017:715 odvolanie zamietnuté, 23/01/2019, C-698/17 P, SHAPE OF AN OVEN (3D), EU:C:2019:48
Po prvé, je potrebné poznamenať, že zapísaná známka sa výrazne odlišuje od toho, čo je obvyklé v príslušnom odvetví, pokiaľ ide o jej valcovitý tvar a spôsob používania, ktorý tento tvar vyvoláva. Za týchto okolností sa dospelo k záveru, že známka má vysokú mieru rozlišovacej spôsobilosti (§ 42 a 46). Po druhé, slovo „Bullerjan“ zaberá malú časť konštrukcie a je viditeľné len pri pohľade na štruktúru z prednej časti spaľovacej komory. Navyše panel, na ktorom je slovná ochranná známka reliéfne vyvedená, má podobne ako celá konštrukcia kovový vzhľad, a preto nevyniká od zvyšku štruktúry. Táto slovná ochranná známka je preto menej nápadná ako tvar samotného výrobku. Za týchto okolností nie je celkové vnímanie predmetnej známky ovplyvnené prítomnosťou slovnej známky „Bullerjan“. Je to o to podstatnejšie, pretože kombinácia trojrozmernej formy a dodatočnej slovnej známky je v danom odvetví bežná. V dôsledku toho a vzhľadom na rozlišovaciu spôsobilosť predmetnej ochrannéj známky táto slovná ochranná známka nespochybňuje skutočnosť, že trojrozmerný tvar sám osebe postačuje na určenie obchodného pôvodu týchto výrobkov (§ 47).		

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
-------------------------	---------------------	------------

⁷⁴ Článok 15 ods. 1 nariadenia č. 40/94 zodpovedal [článku 18 ods. 1 nariadenia o OZEÚ](#), prvému pododseku, a nie [článku 18 ods. 1 písm. a\) nariadenia o OZEÚ](#). Ustanovením zodpovedajúcim [článku 18 ods. 1 písm. a\) nariadenia o OZEÚ](#) bol článok 15 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 40/94.

		28/02/2019, T-459/18 , PEPERO original (fig.)/REPRÉSENTATION D'UN BATÔNNET (fig.), EU:T:2019:119
Na základe predložených dôkazov sa dospelo k záveru, že známka v podobe, v akej bola zapísaná, sa používala ako ochranná známka, konkrétne na identifikáciu obchodného pôvodu predmetných tovarov (§ 76, 94 a 98). Prekrývajúcim označením „MIKADO“ sa nemení rozlišovacia spôsobilosť zapísanej priestorovej známky. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že ochranná známka „MIKADO“ čiastočne prekrýva trojrozmerný tvar, ktorý tvorí staršiu ochrannú známku tak na okraji, ako aj na prednej časti obalu. Pridanie tohto slova však v žiadnom prípade nebráni spotrebiteľovi vnímať tvar a farby staršej ochrannej známky, ktorej oba konce zostávajú viditeľné a vzťah medzi žltou a hnedou farbou je jasne identifikovateľný. Za týchto okolností sa známka „MIKADO“ javí ako samostatný prvok a nie ako celok so staršou známkou (§ 99 – 100).		

6.2.2 Používanie v inej ako zapísanej podobe

Ak je vylúčené súbežné používanie nezávislých ochranných známok, rozdiel v používanej ochrannej známke sa musí posúdiť podľa [článku 18 ods. 1 písm. a\) nariadenia o OZEÚ](#) s cieľom určiť, či mení rozlišovaciu spôsobilosť zapísanej známky. V zásade sa bude posudzovať, či používaná známka predstavuje **prijateľnú alebo neprijateľnú „obmenu“** jej zapísanej podoby.

Toto posúdenie pozostáva z dvoch krokov.

Prvým krokom je objasniť, čo sa má považovať za rozlišovaciu spôsobilosť zapísanej známky tým, že sa stanoví, **ktoré prvky prispievajú k rozlišovacej spôsobilosti a v akom rozsahu** („rozlišovacia spôsobilosť známky“). Vyžaduje si to posúdenie rozlišovacieho a vizuálne dominantného charakteru **prvkov zapísanej ochrannej známky** na základe skutočných vlastností každého z nich, ich relatívneho postavenia v rámci usporiadania známky a ich vzájomného pôsobenia.

Druhým krokom je **identifikovať rozdiely v používanej ochrannej známke a posúdiť vplyv odchýlok**. Je potrebné určiť, či sa v používanej známke vyskytuje, chýba alebo upravuje rozlišovacia spôsobilosť zapísanej známky. Vyžaduje si to posúdenie rozlišovacej spôsobilosti a dominantného charakteru **pridaných, vynechaných alebo upravených zložiek v používanej ochrannej známke** na základe skutočných vlastností každej z nich, ich relatívneho postavenia v rámci usporiadania známky a ich vzájomného pôsobenia. Rozlišovacia spôsobilosť známky a vplyv akýchkoľvek zmien sú navzájom závislé. Zmeny môžu mať menší vplyv na známky so silnou rozlišovacou spôsobilosťou než na známky s obmedzenou rozlišovacou spôsobilosťou. Pridané alebo vynechané prvky s väčšou pravdepodobnosťou ovplyvnia rozlišovaciu spôsobilosť ochranných známok

s obmedzenou rozlišovacou spôsobilosťou (10/10/2018, [T-24/17](#), D-TACK/TACK et al., EU:T:2018:668, § 47 a tam citovaná judikatúra). Do úvahy sa musia vziať aj postupy príslušného obchodného sektora a vnímanie príslušnej skupiny verejnosti.

Nasledujúce odseky obsahujú usmernenia a príklady ilustrujúce vplyv **dodatkov** ([bod 6.2.2.1](#)), **opomenutí** ([bod 6.2.2.2](#)) a **úprav iných vlastností**, ako je pozícia alebo proporcie ([bod 6.2.2.3](#)), v závislosti od toho, či má známka v podobe, v akej je zapísaná, **priemerný** alebo **nízky** stupeň rozlišovacej spôsobilosti. Hoci používaná známka môže obsahovať **kombináciu** týchto obmien vrátane vynechania prvku a pridania iného (nahradenia) prvku, ďalej uvedené zásady môžu slúžiť aj ako usmernenie pre takéto prípady.

6.2.2.1 Dodatky

6.2.2.1.1 Známka v zapísanej podobe s rozlišovacou spôsobilosťou priemerného stupňa

Možno rozlišovať tieto hlavné prípady.

- Pridanie prvku, ktorý nemá žiadnu alebo má slabú rozlišovaciu spôsobilosť
- Pridanie symbolu alebo iného pravopisného znaku
- Pridanie (interaktívneho) prvku s rozlišovacou spôsobilosťou

Pridanie prvku, ktorý nemá žiadnu alebo má slabú rozlišovaciu spôsobilosť

Pridanie prvku, ktorý nemá žiadnu alebo má slabú rozlišovaciu spôsobilosť (či už ide o slovný alebo obrazový prvok vrátane štylizácie alebo farby), vo všeobecnosti nemení rozlišovaciu spôsobilosť zapísanej známky bez ohľadu na to, či sú tieto prvky vizuálne dominantné alebo nie.

Príklady, v ktorých sa rozlišovacia spôsobilosť nemení:

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
AINHOA	i) AINHOA BIO ii) AINHOA DELUXE (iii)  AINHOA	23/09/2015, T-426/13 , AINHOA, EU:T:2015:669 Odvolanie zamietnuté, 16/06/2016, C-611/15 P, AINHOA, EU:C:2016:463

Tovary a služby: Trieda 3

Územie: EÚ

Posúdenie: Dodatočné prvky, akými sú „bio“ alebo „deluxe“, opisujú vlastnosti tovaru. Obdĺžnik predstavujúci zamračenú oblohu umiestnený nad slovným prvkom nemení celkový dojem z ochrannej známky (§ 30 – 32) – prijateľná obmena.

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
	(i)  (ii) 	29/04/2020, T-78/19 , green cycles (fig.), EU:T:2020:166

Tovary a služby: Triedy 17, 20, 40 a 42

Územie: EÚ

Posúdenie: Dodatočné prvky „solutions and products“, „plásticos Hidrosolbles s.l.“, ktorým niekedy predchádza aj predložka „by“, sú iba menšími doplnkami na rozdiel od výrazu „green cycles“, ktorý je dominantným prvkom používanej známky. Inverzia farieb na zapísanej známke nie je dostatočná na to, aby ovplyvnila rozlišovaciu spôsobilosť zapísanej známky. Modrá, zelená a sivá farba nie sú v zapísanej a používanej podobe známky osobitne originálne alebo nezvyčajné (§ 68 – 69) – prijateľná obmena.

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
		12/05/2016, T-322/14 a T-325/14 , MOBILE.DE, EU:T:2016:297 odvolanie zamietnuté, 28/02/2018, C-418/16 P, mobile.de, EU:C:2018:128

Tovary a služby: Trieda 35

Územie: Bulharsko

Posúdenie: Umiestnenie prvku „bg“ na konci známky nemení rozlišovaciu spôsobilosť zapísanej známky. Aj keď tento prvok vyjadruje ďalšiu informáciu, skutočnosťou zostáva, že sa bežne vníma ako označenie názvu domény najvyššej úrovne spojeného s Bulharskom. Tento veľmi bežný krátky odkaz na územie nemá žiadnu osobitnú rozlišovaciu spôsobilosť. Predmetné známky majú spoločný dominantný slovný prvok, majú tiež spoločné vlastnosti ich grafickej konfigurácie, akými je písmo a orámovanie, a odlišujú sa v sekundárnych prvkoch, ktoré sú strohé a nie sú rozhodujúce z hľadiska ich rozlišovacej spôsobilosti (§ 57 – 58) – prijateľná obmena.

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
	(i)  (ii)  (iii) 	15/10/2019, T-582/18 , X BOXER BARCELONA (fig.)/X (fig.) et al., EU:T:2019:747

Tovary a služby: Trieda 25

Územie: EÚ (dôkazy o používaní so zameraním na Nemecko, Francúzsko a Taliansko)

Posúdenie: Slovné prvky „bionic“, „socks“ a „technology“ majú v používaných známkach druhotné postavenie, pretože sú umiestnené za obrazovým prvkom, ktorý sa skladá z písmena „x“ a dvoch šípok a vzhľadom na svoju polohu a veľkosť priťahuje väčšiu pozornosť príslušnej skupiny verejnosti. Okrem toho prvky „bionic“, „socks“ a „technology“ vyjadrujú kvalitu výrobkov označených známkou alebo opisujú niektoré z ich vlastností. Výraz „socks“ opisuje najmä druh dotknutých výrobkov. Výraz „bionic“ bude vnímaný ako výraz kvality, ktorý označuje existenciu silných alebo výnimočných funkcií, najmä ak sa používa na označenie športového oblečenia. Výraz „technology“ bude chápaný ako odkazujúci na „inteligentné“ športové oblečenie so špeciálnymi vlastnosťami získanými použitím technológie, ktorá týmto odevom umožňuje prispôbiť sa teplote alebo vlhkosti okolia (§ 45 – 48) – prijateľná obmena.

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
FLAMINAIRE		08/12/2015, T-583/14 , FLAMINAIRE/FLAMINAIRE, EU:T:2015:943

Tovary a služby: Triedy 16 a 34

Územie: Španielsko

Posúdenie: Zapísané a používané ochranné známky sa odlišujú len štylizáciou veľkého písmena „A“ a použitím tučného písma. Tieto rozdiely nemenia rozlišovaciu spôsobilosť zapísanej známky (§ 37) – prijateľná obmena.

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
BROWNIES		30/01/2020, T-598/18 , BROWNIE/BROWNIE, Brownie (series mark), EU:T:2020:22

Tovary a služby: Triedy 6, 18, 25, 26, 28 a 41

Územie: Spojené kráľovstvo

Posúdenie: Slovo „brownies“ je jasne čitateľné v podobe, v akej sa známka používala. Obrazové prvky používanej známky nezohrávajú významnú úlohu v celkovom dojme, ktorý táto známka vytvára, a nemajú žiadny vlastný sémantický obsah, vďaka ktorému by známka mala rozlišovaciu spôsobilosť alebo by označovala dotknuté tovary. Tieto obrazové prvky sa obmedzujú na zobrazenie slova „brownies“ žltým štylizovaným typom písma a bodku na písmene „i“ vo forme kvetu a niekedy vo forme nerovného okraja (§ 65 – 67) – prijateľná obmena.

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
	(i)  (ii)  (iii) 	24/05/2012, T-152/11 , Mad, EU:T:2012:263

Tovary a služby: Trieda 25

Územie: EÚ

Posúdenie: Písmená M, A, D sú v zapísanej známke usporiadané osobitným spôsobom. Používanie rôznych farebných kombinácií v podobách, v ktorých sa známka používala, by malo byť dovolené, pokiaľ sú písmená v kontraste s pozadím (§ 41 a 45) – prijateľná obmena.

Pridanie symbolu alebo iného pravopisného znaku

Pridanie interpunkčného znamienka (akým je bodka alebo výkričník), iného pravopisného znaku (akým je apostrof, dĺžeň, spojovník alebo medzera) alebo iných symbolov (akými je množné číslo alebo privlastňovací znak alebo skrátená forma spoločnosti) spravidla nemení rozlišovaciu spôsobilosť zapísanej známky.

Pokiaľ však nový prvok mení vnímanie známky, napríklad tým, že zmení význam zapísanej známky, možno vyvodiť iný záver.

Príklady, v ktorých sa rozlišovacia spôsobilosť nemení:

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
CODICE	CÓDICE	16/12/2019, R 2539/2018-2 , Codici banda nera/SHAPE OF A BLACK BOTTLE WITH AN ORANGE LABEL (3D) et al.
<i>Tovary a služby:</i> Trieda 33 <i>Územie:</i> Španielsko <i>Posúdenie:</i> Použitím prízvuku sa nemení rozlišovacia spôsobilosť zapísanej známky (§ 28) – prijateľná obmena.		

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
Tentation	Tentations	29/07/2008, R 1939/2007-1 , TEMPTATION FOR MEN YANBAL (fig.)/TENTATION

Tovary a služby: Trieda 3

Územie: Benelux, Nemecko, Taliansko, Portugalsko, Rumunsko a Španielsko (dôkazy o používaní so zameraním na Španielsko)

Posúdenie: Samotné pridanie písmena „s“ na konci ochrannnej známky podstatne nemení vizuálny vzhľad alebo výslovnosť zapísanej ochrannnej známky, ani nevytvára odlišný koncepčný dojem na španielskom trhu, na ktorý sa dôkazy o používaní zameriavali. Daná ochranná známka sa bude považovať len za podobu v množnom čísle namiesto jednotného čísla (§ 17) – prijateľná obmena.

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
FOAMASTER	FOAMASTER®	04/07/2019, R 1808/2018-5 , Easy foam master/Foamaster et al.
<i>Tovary a služby:</i> Trieda 1 <i>Územie:</i> Nemecko <i>Posúdenie:</i> Používanie známky spolu so symbolom zapísanej ochrannnej známky® nemení rozlišovaciu spôsobilosť zapísanej známky (§ 52 – 53) – prijateľná obmena.		

Príklad zmeny rozlišovacej spôsobilosti:

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
MEXAVIT	MEXA-VIT C	30/03/2007, R 159/2005-4 , Metavit/MEXA-VIT C et al.
<i>Tovary a služby:</i> Trieda 5 <i>Územie:</i> Rakúsko <i>Posúdenie:</i> Používanie známky s odlišným pravopisom a pridanie písmena „C“ mení rozlišovaciu spôsobilosť zapísanej známky. Dôvodom je, že písmená „VIT“ sú teraz vnímané ako opisný prvok, „VIT C“, ktorý odkazuje na „vitamín C“ – neprijateľná obmena.		

Pridanie (interaktívneho) prvku s rozlišovacou spôsobilosťou

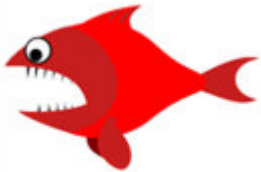
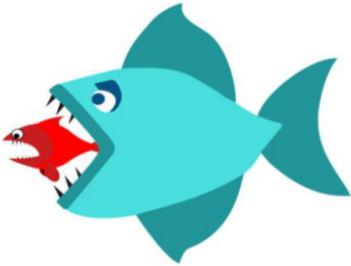
Pridaním prvku s rozlišovacou spôsobilosťou, ktorý **ovplyvňuje** zapísanú známku tak, že ju už nemožno vnímať samostatne, ale skôr ako **jednotný celok** (čím sa vylučuje súčasné používanie viacerých známok) sa mení rozlišovacia spôsobilosť zapísanej známky.

Príklady zmeny rozlišovacej spôsobilosti:

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
NN		28/06/2017, T-333/15 , NN/NN, EU:T:2017:444 odvolanie zamietnuté, 17/01/2018 C-536/17 P , EU:T:2018:14
<i>Tovary a služby:</i> Trieda 36 <i>Územie:</i> Španielsko <i>Posúdenie:</i> Slovná známka „núñez i navarro“ je vždy umiestnená pod kruhom obsahujúcim písmená „nn“, pričom sa nachádza v strede. Okrem toho slovný prvok „núñez i navarro“ je oveľa väčší než slovná známka „nn“, a to z hľadiska šírky aj počtu obsiahnutých znakov. Písmená „nn“ sú veľmi pravdepodobne vnímané ako začiatkové písmená priezvisk „núñez“ a „navarro“. Keďže ide o priezviská, tieto nie sú všeobecnými výrazmi odkazujúcimi na dotknuté služby, a preto majú bežnú rozlišovaciu spôsobilosť. Za týchto okolností sa pridaním slovného prvku „núñez i navarro“ ku staršej známke mení jej rozlišovacia spôsobilosť (§ 43 – 46) – neprijateľná obmena.		

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
TACK		10/10/2018, T-24/17 , D-TACK/TACK et al., EU:T:2018:668
<i>Tovary a služby:</i> Trieda 16 <i>Územie:</i> Španielsko <i>Posúdenie:</i> Vo faktúrach sa neuvádzala staršia slovná známka TACK ako taká; namiesto toho sa odkazovalo na názvy výrobkov. Vedľajšie umiestnenie prvku „ceys“ nemožno považovať za irelevantný alebo zanedbateľný doplnok k prvku „tack“. Okrem toho na faktúrach, v brožúrach a katalógoch sa prvky „tack“ a „ceys“ objavovali spoločne ako jeden výraz alebo ako jeden osem-písmenový slovný prvok. Prvok „tackceys“ na faktúrach a v texte brožúr a katalógov bude vnímaný ako nedeliteľný celok, pričom sú obe slová spojené. Na obale a vo výňatkoch webových stránok, brožúr a katalógov sa slovo „tack“ systematicky objavuje v spojení so slovom „ceys“ a v obrazovom zmysle. Žiadny z vyššie uvedených dôkazov nepreukazuje samostatné používanie staršej slovnej známky TACK, alebo aspoň jej oddelenie od prvku „ceys“ (§ 54 – 63) – neprijateľná obmena.		

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
-------------------------	---------------------	------------

		Vymyslený príklad (CP8)
Tovary a služby: Trieda 25 Posúdenie: Zapísaná známka sa používa s rozlišujúcim obrazovým prvkom (modrá ryba) takým spôsobom, že v používanej známke sa vytvára jeden celok a nový koncept (veľká ryba požierajúca malú rybkú) – neprijateľná obmena.		

6.2.2.1.2 Známka v zapísanej podobe s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou

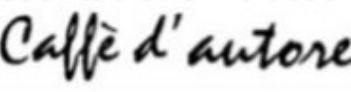
Možno rozlišovať tieto hlavné prípady.

- Pridanie prvku, ktorý nemá žiadnu alebo má slabú rozlišovaciu spôsobilosť.
- Pridanie (interaktívneho) prvku s rozlišovacou spôsobilosťou.

Pridanie prvku, ktorý nemá žiadnu alebo má slabú rozlišovaciu spôsobilosť

Keď má zapísaná známka nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti, jej rozlišovaciu spôsobilosť môže zmeniť dokonca aj pridanie prvku, ktorý nemá žiadnu alebo má slabú rozlišovaciu spôsobilosť. Preto je mimoriadne dôležité posudzovať prípady individuálne.

Príklady zmeny rozlišovacej spôsobilosti:

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
CAFFE D'AUTORE		14/12/2018, R 932/2018-5 , La migliore interprete del caffè d'autore/Caffè d'autore (fig.) et al.
Tovary a služby: Trieda 11: Elektrické kávovary na použitie v baroch Územie: EÚ Posúdenie: Osobitný ručne písaný štýl písma je v používanej známke prvkom s najvyššou rozlišovacou spôsobilosťou. Tým sa mení rozlišovacia spôsobilosť známky, keďže použitie tohto osobitného ručne písaného štýlu písma pridáva slovnej známke pridá rozlišovací prvok, ktorý nebol prítomný v podobe, v akej bola zapísaná (§ 52 – 53) – neprijateľná obmena.		

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
	(i)  (ii) 	19/06/2019, T-307/17 , DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427
<i>Tovary a služby:</i> Trieda 25 <i>Územie:</i> EÚ <i>Posúdenie:</i> Nasledujúce úvahy súvisia s článkom 7 ods. 3 nariadenia o OZEÚ, ktorý sa analogicky uplatní na článok 18 ods. 1 písm. a) nariadenia o OZEÚ (§ 58). Predmetná známka je výlučne obrazovou známkou, ktorá má veľmi málo vlastností. Jednou z týchto vlastností je použitie troch čiernych pruhov na bielom pozadí. Táto vlastnosť vytvára osobitný kontrast medzi tromi čiernymi pruhmi na jednej strane a bielym pozadím a bielymi medzerami, ktoré tieto pruhy oddeľujú, na strane druhej. Za týchto okolností, najmä so zreteľom na extrémnu jednoduchosť predmetnej ochrannej známky a význam vyššie opisanej vlastnosti, nemožno opačnú schému farieb – napriek zachovaniu výrazného kontrastu medzi tromi pruhmi a pozadím – označiť za bezvýznamnú zmenu v porovnaní so zapísanou podobou predmetnej známky. Z toho vyplýva, že používanie známky v podobe troch bielych (alebo svetlých) pruhov na čiernom (alebo tmavom) pozadí mení rozlišovaciu spôsobilosť zapísanej známky (§ 76 – 78) – neprijateľná obmena.		

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
FLAVOUR AND AROMA		Vymyslený príklad (CP8)

Tovary a služby: Trieda 31

Územie: anglicky hovoriaca verejnosť

Posúdenie: Zapísaná známka má nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti. Pridaný prvok BAA-naa-NAA, ktorý má tiež nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti, je umiestnený na začiatku a ovplyvňuje zapísanú známku tak, že vytvára nový koncept – neprijateľná obmena.

Príklad, v ktorom sa rozlišovacia spôsobilosť nemení:

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
	(i)  (ii) 	13/09/2016, T-146/15 , DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469
Tovary a služby: Triedy 9, 24, 25 a 42 Územie: EÚ Posúdenie: Samotné pridanie prvku, akým je kruh, ktorý nemá rozlišovaciu spôsobilosť, do zapísanej známky nemení rozlišovaciu spôsobilosť známky. Rozlišovacím a dominantným prvkom používanej známky je prvok, ktorý tvorí zapísanú známku, ktorá zostáva jasne rozpoznateľná. Podobne použitie modrej farby nie je osobitne originálne a nemení rozlišovaciu spôsobilosť zapísanej známky (§ 41 – 55) – prijateľná obmena.		

Pridanie (interaktívneho) prvku s rozlišovacou spôsobilosťou

Pridanie rozlišovacieho prvku k ochrannému známke s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti vedie vo všeobecnosti k ich vzájomnému ovplyvneniu, takže zapísaná známka už nebude vnímaná samostatne. Tým sa mení rozlišovacia spôsobilosť zapísanej známky.

Príklad zmeny rozlišovacej spôsobilosti:

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
-------------------------	---------------------	------------

		28. 2. 2017, T-766/15 , REPRÉSENTATION DE SEMIS DE POISSONS DORÉS SUR FOND BLEU (fig.), EU:T:2017:123
<i>Tovary a služby:</i> Triedy 29, 30 a 31 <i>Územie:</i> EÚ <i>Posúdenie:</i> Zapísaná známka, teda vzor zlatých nasadených rýb na modrom pozadí, má nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti. Verejnosť bude tento prvok vnímať ako dekoratívny alebo určený na to, aby slúžil ako pozadie. Ochranná známka „LABEYRIE“ s rozlišovacou spôsobilosťou sa na obale tovaru objavuje výrazne uprostred a prekryva sa so zapísanou známkou (§ 50 – 54, 59 – 60) – neprijateľná obmena.		

6.2.2.2 Vynechanie prvkov

Vynechanie prvku, ktorý prispieva k rozlišovacej spôsobilosti zapísanej známky, pravdepodobne zmení jej rozlišovaciu spôsobilosť.

6.2.2.2.1 Známka v zapísanej podobe s rozlišovacou spôsobilosťou priemerného stupňa

Možno rozlišovať tieto hlavné prípady.

- Vynechanie prvku bez rozlišovacej spôsobilosti
- Vynechanie prvku so slabou rozlišovacou spôsobilosťou
- Vynechanie symbolu alebo iného pravopisného znaku
- Vynechanie prvku s rozlišovacou spôsobilosťou

Vynechanie prvku bez rozlišovacej spôsobilosti

V prípade, že vynechaný prvok nemá rozlišovaciu spôsobilosť, rozlišovacia spôsobilosť zapísanej známky sa nezmení.

Príklady, v ktorých sa rozlišovacia spôsobilosť nemení:

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
	Diacol	24/01/2017, T-258/08 , DIACOR/ DIACOL, EU:T:2017:22

Tovary a služby: Trieda 5

Územie: Portugalsko

Posúdenie: Vynechanie slova „Portugalsko“, ktoré opisuje pôvodu tovaru, nemá vplyv na rozlišovaciu spôsobilosť zapísanej známky (§ 38) – prijateľná obmena.

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
		29/09/2011, T-415/09 , Fishbone, EU:T:2011:550 potvrdené 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484

Tovary a služby: Trieda 25

Územie: Grécko

Posúdenie: Vynechanie mierne štylizovaného slova „Beachwear“ vzhľadom na to, že opisuje druh predmetných tovarov, neovplyvňuje rozlišovaciu spôsobilosť zapísanej známky (§ 62 – 63) – prijateľná obmena.

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
 BUS Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.		24/11/2005, T-135/04 , Online Bus, EU:T:2005:419

Tovary a služby: Triedy 35, 40, 41 a 42

Územie: Nemecko

Posúdenie: Slovné prvky „Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.“ (čo znamená „Združenie na pomoc podnikateľom a samostatne zárobkovo činným osobám, registrované združenie“) napísané malými písmenami a umiestnené na vedľajšej pozícii v zapísanej známke opisujú predmetné služby. Vynechaním tohto prvku sa nemení rozlišovacia spôsobilosť zapísanej známky (§ 36 – 37) – prijateľná obmena.

Vynechanie prvku so slabou rozlišovacou spôsobilosťou

Ak má vynechaný prvok nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti, rozlišovacia spôsobilosť zapísanej známky sa spravidla nezmení. Pokiaľ však tento prvok so slabou rozlišovacou spôsobilosťou významne prispieva k rozlišovacej spôsobilosti zapísanej známky, je vizuálne dominantný alebo sa vzájomne ovplyvňuje s ďalšími prvkami, možno vyvodiť odlišný záver. Preto je mimoriadne dôležité posudzovať prípady individuálne.

Príklady, v ktorých sa rozlišovacia spôsobilosť nemení:

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
	i) vieta (ii) 	10/12/2015, T-690/14 , Vieta, EU:T:2015:950

Tovary a služby: Trieda 9

Územie: EÚ

Posúdenie: Rozlišovacia spôsobilosť známky v podstate vyplýva zo slova „vieta“, a nie z obrazových prvkov. Tento prvok má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť a má významné postavenie v rámci celkového dojmu, ktorý vytvára zapísaná známka, zatiaľ čo obrazové prvky majú iba nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti a v rámci celkového dojmu majú len vedľajšie postavenie. Tieto obrazové prvky vrátane použitého typu písma majú relatívne okrajový vizuálny dosah. Obdĺžnikový okraj nepredstavuje v súvislosti s bežným obchodným použitím originalitu. Pokiaľ ide o zvyšné obrazové prvky – sivé obdĺžniky oddelujúce písmená slova „vieta“ a biele obdĺžniky v strede strán pravouhlého okraja, sú veľmi malé, nevýrazné a nepredstavujú žiadny originálny prvok (§ 47 a 48) – prijateľná obmena.

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
-------------------------	---------------------	------------

	(i)  (ii) 	14/12/2016, T-397/15, PAL (fig.), EU:T:2016:730
Tovary a služby: Trieda 7 Územie: EÚ Posúdenie: Obrazový prvok zapísanej známky je v podstate rámom, ktorý zdôrazňuje prítomnosť rozlišovacieho slovného prvku „pal“. Bude vnímaný iba ako dekoratívny. Vynechanie tohto prvku nemení rozlišovaciu spôsobilosť zapísanej známky (§ 32 – 38) – prijateľná obmena.		

Príklad zmeny rozlišovacej spôsobilosti:

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
		Vymyslený príklad (CP8)
Tovary a služby: Trieda 9 Územie: anglicky hovoriaca verejnosť Posúdenie: Rozlišovacia spôsobilosť zapísanej ochrannnej známky v podstate vyplýva z kombinácie slovného prvku „BUBBLEKAT“ a ďalších prvkov v známke. Napriek nízkej miere rozlišovacej spôsobilosti ostatných prvkov sa tieto navzájom ovplyvňujú a sú vizuálne dominantné vzhľadom na ich veľkosť a popredné postavenie. Vynechaním týchto prvkov sa mení rozlišovacia spôsobilosť zapísanej známky – neprijateľná obmena.		

Vynechanie symbolu alebo iného pravopisného znaku

Vynechanie interpunkčného znamienka, pravopisného znaku (akým je apostrof, dížeň, spojovník alebo medzera) alebo iných symbolov (akými je množné číslo alebo privlastňovací znak alebo skrátená forma spoločnosti) spravidla nemení rozlišovaciu spôsobilosť zapísanej známky.

Príklady, v ktorých sa rozlišovacia spôsobilosť nemení:

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
Stöckert	i) Stockert ii) Stoeckert	22/04/2020, R 1061/2018-5 , STOCKERT medical solutions (fig.)/Stöckert
<i>Tovary a služby:</i> Triedy 9 a 10 <i>Územie:</i> EÚ <i>Posúdenie:</i> Prvok „STOCKERT“ je zreteľne dominantným a najpútavejším prvkom známky. Pridanie alebo vymazanie prehlásky „Ö“ neovplyvní rozlišovaciu spôsobilosť slovného prvku, pretože dve malé body nad písmenom „O“ v zapísanej známke nie sú dominantným ani pútavým prvkom, hoci si ich všimne najmä nemecky hovoriaca verejnosť, ak sú prítomné. V dôsledku toho sa nepoužitie prehlasovaného „o“ alebo tradičná zámena „ö“ dvojhĺskou „oe“ nepovažujú za zmenu rozlišovacej spôsobilosti zapísanej známky (§ 55) – prijateľná obmena.		

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
PELASPAN-PAC	PELASPAN PAC	22/03/2013, R 1986/2011-4 , PELASPAN/PELASPAN et al.
<i>Tovary a služby:</i> Trieda 17 <i>Územie:</i> Benelux <i>Posúdenie:</i> Používanie zapísanej známky bez spojovníka spájajúceho prvky „PELASPAN“ a „PAC“ nemení jej rozlišovaciu spôsobilosť (§ 25) – prijateľná obmena.		

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
		29/04/2010, R 877/2009-1 , Kaiku Bifi actiVium (fig.)/Bi-Fi (fig.) et al.
<i>Tovary a služby:</i> Trieda 29 <i>Územie:</i> Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Rakúsko a Portugalsko <i>Posúdenie:</i> Typ písma bol zmodernizovaný, ale písmená si zachovali svoj okrúhly tvar a odstránenie spojovníka môže zostať bez povšimnutia. Rozlišovacia spôsobilosť zapísanej známky je naďalej založená na veľkých čiernych písmenách „Bi Fi“, pričom písmená „B“ a „F“ sú veľké a dve písmená „i“ sú malé na bielom pozadí so strieborným okrajom. Oranžové pozadie je iba farbou obalu výrobku (§ 45) – prijateľná obmena.		

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
APALIA-ΑΠΑΛΙΑ	APALIA	15/09/2011, R 2001/2010-1 , APANI/APALIA-ΑΠΑΛΙΑ
<i>Tovary a služby:</i> Trieda 30 <i>Územie:</i> Grécko <i>Posúdenie:</i> Vynechanie prepisu výrazu gréckymi znakmi nemení rozlišovaciu spôsobilosť zapísanej známky – prijateľná obmena.		

Vynechanie prvku s rozlišovacou spôsobilosťou

Vynechanie prvku s rozlišovacou spôsobilosťou, či už ide o slovný alebo obrazový prvok, zvyčajne mení rozlišovaciu spôsobilosť zapísanej známky, a to aj v prípade, že také prvky nie sú dominantné, za predpokladu, že nie sú zanedbateľné.

Príklady zmeny rozlišovacej spôsobilosti:

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
		04/05/2012, R 562/2012-2 , LT LIGHT-THECNO (fig.)/LIGHT TECHNOLOGY (fig.) et al.
<i>Tovary a služby:</i> Trieda 9 <i>Územie:</i> Španielsko <i>Posúdenie:</i> V používanej známke boli vynechané slovné prvky „svetelná technológia“. Vzhľadom na význam slovných prvkov v zloženej ochrannej známke, ktorými príslušná skupina verejnosti obvykle odkazuje na také ochranné známky, na skutočnosť, že ide o cudzie slová, ktorým španielska verejnosť pravdepodobne nerozumie, a na spôsob, akým sú začlenené do obrazovej ochrannej známky, mení vynechanie týchto slovných prvkov rozlišovaciu spôsobilosť zapísanej známky (§ 27 a 32) – neprijateľná obmena.		

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
-------------------------	---------------------	------------

 La Sabiduría del Sabor		21/01/2015, T-46/13 , KIT, EL SABOR DE NAVARRA, EU:T:2015:39
--	---	--

Tovary a služby: Trieda 29

Územie: EÚ (dôkazy so zameraním na Španielsko)

Posúdenie: Po prvé slová „Sabores de Navarra“ (chute Navarry) odkazujú na pocity alebo dojmy evokujúce región severného Španielska. Prvky preto môže španielsky hovoriaca verejnosť vnímať ako opisujúce zemepisný pôvod predmetných tovarov. Okrem toho slovo „sabores“ (chute) sa môže vnímať ako informácia o kvalite výrobku, t. j. jeho chuti. Z toho vyplýva, že prvky Sabores de Navarra sa musia považovať za v podstate opisné.

Prvky La Sabiduría del Sabor predstavujú vzhľadom na význam slova „Sabiduría“ (múdrost') a slova „sabor“ (chuť) slovnú hračku a nemôžu sa považovať za opisné. Z toho vyplýva, že rozlišovacia spôsobilosť zapísanej známky vychádza v podstate zo slov „La Sabiduría del Sabor“ (§ 31 – 45) – neprijateľná obmena.

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
FASHION TV	FASHION	13/05/2020, R 1221/2018-4 , Fashion TV

Tovary a služby: Triedy 32 a 33

Územie: EÚ

Posúdenie: Pokiaľ ide o skupinu nápojov, ktorá je v dôkazoch opísaná ako „nová značka módnych nápojov“, má samotné slovo „FASHION“ veľmi malú, ak vôbec nejakú rozlišovaciu spôsobilosť. Naproti tomu slovo „TV“ nepoukazuje na nápoje ani na pojem módy. Slovný prvok „TV“ ako taký predstavuje nielen prvok s rozlišovacou spôsobilosťou, ale tiež prvok s najvyššou rozlišovacou spôsobilosťou predmetnej známky (§ 34) – neprijateľná obmena.

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
-------------------------	---------------------	------------

	ESCORPION	28/03/2007, R 1140/2006-2, SCORPIO/ESCORPION (fig.)
<i>Tovary a služby:</i> Triedy 1, 3 a 4 <i>Územie:</i> Španielsko <i>Posúdenie:</i> Zapísaná známka sa výrazne vyznačuje prítomnosťou obrazového prvku. Predložené dokumenty však nepreukazujú žiadne používanie obrazového prvku zahrnutého v zapísanej známke (§ 19 – 20) – neprijateľná obmena.		

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
		31/03/2020, R 2111/2019-4, natek (fig.)/Natec Ingenieros (fig.)
<i>Tovary a služby:</i> Trieda 42 <i>Územie:</i> Španielsko <i>Posúdenie:</i> Obrazový prvok v zapísanej známke sa nebude považovať len za ozdobný alebo dekoratívny. Ide o veľmi jedinečnú kresbu spájajúcu rôzne línie, tvary a farby, ktoré sú vizuálne veľmi pútavé a osobité a majú vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť. Má určitý stupeň kreativity a umeleckej predstavivosti. Zaberá takmer polovicu známky. V dôsledku toho ho nemožno považovať za zanedbateľný. Keďže obrazový prvok je vizuálne dominantný a nie je zanedbateľný, jeho vynechaním sa mení rozlišovacia spôsobilosť zapísanej známky (§ 26 – 28) – neprijateľná obmena.		

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
		15/12/2015, T-83/14, ARTHUR & ASTON/Arthur, EU:T:2015:974 odvolanie zamietnuté, 15/06/2016, C-94/16 P, ARTHUR & ASTON/Arthur, EU:C:2016:461

Tovary a služby: Trieda 25

Územie: Francúzsko

Posúdenie: Grafický prvok zapísanej známky, ktorý pozostáva zo štylizovaného podpisu, z používanej známky úplne zmizne a je nahradený úplne odlišným grafickým prvkom, ktorý je veľmi klasický, symetrický a statický. Ochranná známka v zapísanom tvare púta pozornosť svojou asymetriou a dynamikou vyvolanou pohybom písmen zľava doprava. Vyššie uvedené rozdiely nie sú zanedbateľné a známky nemožno považovať za celkovo rovnocenné v zmysle judikatúry (§ 22 – 24) – neprijateľná obmena.

6.2.2.2.2 Ochranná známka v zapísanej podobe s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou

Možno rozlišovať tieto hlavné prípady.

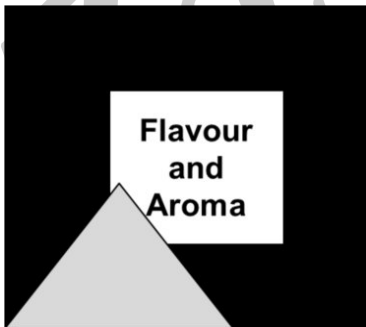
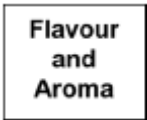
- Vynechanie rozlišovacieho prvku bez rozlišovacej spôsobilosti
- Vynechanie prvku so slabou rozlišovacou spôsobilosťou

Keďže známka s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou neobsahuje žiadne prvky s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou, prípad „vynechania prvku s rozlišovacou spôsobilosťou“ neexistuje.

Vynechanie prvku bez rozlišovacej spôsobilosti

Ak má zapísaná známka nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti a vynechaný prvok nemá rozlišovaciu spôsobilosť, rozlišovacia spôsobilosť zapísanej známky sa vo všeobecnosti nezmení. Odlišný záver však možno vyvodiť v prípadoch, keď rozlišovacia spôsobilosť zapísanej známky vyplýva výlučne z kombinácie prvkov bez rozlišovacej spôsobilosti.

Príklad zmeny rozlišovacej spôsobilosti:

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
		Vymyslený príklad (CP8)

Tovary a služby: Trieda 30

Územie: anglicky hovoriaca verejnosť

Posúdenie: Rozlišovacia spôsobilosť zapísanej známky vyplýva z kombinácie jednoduchých geometrických tvarov a opisných slov. Z kombinácie takých prvkov vyplýva, že známka má ako celok rozlišovaciu spôsobilosť, takže vynechanie časti týchto prvkov mení rozlišovaciu spôsobilosť známky – neprijateľná obmena.

Vynechanie prvku so slabou rozlišovacou spôsobilosťou

Ak má zapísaná známka nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti, vynechanie prvku s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou môže viesť k zmene rozlišovacej spôsobilosti zapísanej známky, najmä ak je vynechaný prvok vizuálne dominantný alebo v prípadoch, keď rozlišovacia spôsobilosť zapísanej známky vyplýva z kombinácie prvkov s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti. Preto je mimoriadne dôležité posudzovať prípady individuálne.

Príklady zmeny rozlišovacej spôsobilosti:

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
		15/09/2015, T-483/12 , LOTTE (fig.)/KOALA SCHÖLLER (fig.), EU:T:2015:635

Tovary a služby: Trieda 30

Územie: Nemecko

Posúdenie: Znamka je zapísaná ako obrazová známka a nie ako trojrozmerná známka v tvare šesťuholníka. Znamka neobsahuje ani znázornenie dvoch rovnostranných šesťuholníkových dielov, spojených v jednej šestine na hornej strane a v jednej šestine na spodnej strane vyobrazenia tejto známky, čo znamená, že keď sú všetky diely zložené, môžu tvoriť šesťuholníkovú schránku. Znázornenia obalu, ktoré vyplývajú z dôkazov, nezobrazujú trojitý efekt vytvorený obrazom troch pravouhlých dielov, ktorý charakterizuje túto známku. Tým sa mení rozlišovacia spôsobilosť zapísanej známky (§ 111 – 117) – neprijateľná obmena.

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
-------------------------	---------------------	------------

		Vymyslený príklad (CP8)
<i>Tovary a služby:</i> Trieda 31 <i>Posúdenie:</i> Rozlišovacia spôsobilosť zapísaného označenia vyplýva z kombinácie prvkov, ktoré nemajú žiadnu alebo majú slabú rozlišovaciu spôsobilosť, konkrétne zo slova „Bio“ a štylizácie písmena „O“ pripomínajúceho mačku. Z kombinácie oboch prvkov vyplýva rozlišovacia spôsobilosť známky ako celku – neprijateľná obmena.		

6.2.3 Úprava iných vlastností

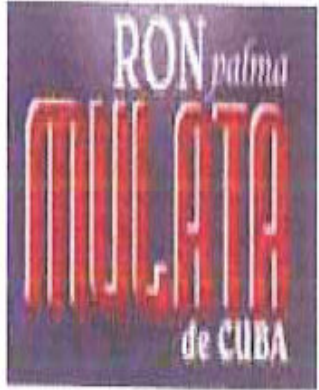
Zmena polohy alebo proporcie prvkov zapísanej známky alebo prechod medzi veľkým/malým typom písma, pokiaľ sa výrazne neodchýľuje od bežného spôsobu písania, vo všeobecnosti neovplyvňuje rozlišovaciu spôsobilosť zapísanej známky.

Nepravidelné používanie veľkých písmen alebo iné doplnky, ktoré môžu ovplyvniť spôsob vnímania prvkov (napr. keď opačné poradie slovných prvkov vedie k odlišnému významu alebo ak graficky zvýraznená časť slovného prvku má svoj vlastný význam), však môžu viesť k odlišnému záveru.

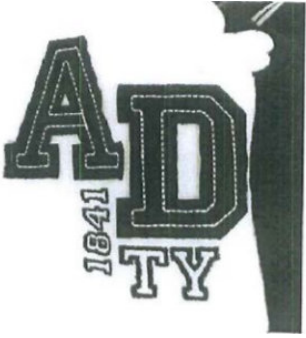
Príklady, v ktorých sa rozlišovacia spôsobilosť nemení:

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
		12/12/2014, T-105/13 , TrinkFix, EU:T:2014:1070
<i>Tovary a služby:</i> Trieda 29 <i>Územie:</i> EÚ <i>Posúdenie:</i> Etikety na fľašiach nápojov sú úzke, preto je nezvyčajné, že sa slovná známka zapisuje na dvoch riadkoch. Pridanie polkruhového grafického prvku nemení celkový dojem zo známky (§ 47 a 49) – prijateľná obmena.		

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
-------------------------	---------------------	------------

PALMA MULATA		12/03/2014, T-381/12 , EU:T:2014:119
<i>Tovary a služby:</i> Trieda 33 <i>Územie:</i> EÚ <i>Posúdenie:</i> Odlišné usporiadanie a proporcie slovných prvkov „PALMA“ a „MULATA“ v používanej známke nespôsobuje takú zmenu, ktorá by zmenila rozlišovaciu spôsobilosť zapísanej známky (§ 34 – 36) – prijateľná obmena.		

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
 BUS Betriebsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.		24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419
<i>Tovary a služby:</i> Triedy 35, 40, 41 a 42 <i>Územie:</i> Nemecko <i>Posúdenie:</i> Zapísaná aj používaná podoba známky zahŕňa slovo „BUS“ a obrazový prvok „troch prepletených trojuholníkov“. Zastúpenie prvkov nie je ani v jednej z podob osobitne originálne alebo neobvyklé. Ich obmena teda neovplyvňuje rozlišovaciu spôsobilosť ochrannnej známky. (§ 35) – prijateľná obmena.		

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
AD-1841-TY	(i)  (ii) 	10/10/2017, T-233/15 , 1841, EU:T:2017:714
<i>Tovary a služby:</i> Trieda 25 <i>Územie:</i> Francúzsko <i>Posúdenie:</i> Tri hlavné zložky zapísanej známky, konkrétne prvky „AD“, „1841“ a „TY“, sú v používaných ochranných známkach vždy prítomné súčasne, aj keď možno zaznamenať určité rozdiely v umiestnení a veľkosti a určitú špecifickú štylizáciu. Okrem toho zostávajú čitateľné a identifikovateľné v používaných podobách (§ 73 – 76) – prijateľná obmena.		

Príklad zmeny rozlišovacej spôsobilosti:

Pôvodne zapísaná známka	Skutočné používanie	Číslo veci
LOVE YOUNG	YOUNG LOVE	Vymyslený príklad (CP8)
<i>Tovary a služby:</i> Trieda 25 <i>Územie:</i> anglicky hovoriaca verejnosť <i>Posúdenie:</i> Hoci sú oba slovné prvky zapísaného označenia prítomné v používanej známke, ich používanie v opačnom poradí mení význam zapísanej známky – neprijateľná obmena.		

6.3 Používanie v súvislosti so zapísanými tovarmi a službami

V súlade s [článkom 18 nariadenia o OZEÚ](#) sa známka musí používať pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, aby mohla byť vynútiteľná. V súlade s [článkom 47 ods. 2](#)

[prvou vetou nariadenia o OZEÚ](#) sa staršia zapísaná známka musí riadne používať v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná, a ktoré namietateľ uvedie na opodstatnenie svojej námietky. V [článku 47 ods. 2 tretej vete nariadenia o OZEÚ](#) sa uvádza, že ak sa staršia ochranná známka používala iba pre časť tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná, považuje sa na účely preskúmania námietky za zapísanú iba pre túto časť tovarov alebo služieb.

Všeobecný súd uviedol vo veci Aladin:

Ustanovenia článku 43 nariadenia č. 40/94 [teraz [článok 47 nariadenia o OZEÚ](#)], ktoré umožňujú považovať staršiu ochrannú známku za zapísanú len vzhľadom na časť tovarov alebo služieb, pre ktoré bol predložený dôkaz o riadnom používaní ochrannej známky, sú i) **obmedzením práv**, ktoré získal majiteľ staršej ochrannej známky pri jej zapísaní..., a ii) musia byť v súlade s legitímnym záujmom tohto majiteľa mať možnosť **rozšíriť v budúcnosti jeho rozsah tovarov alebo služieb**, v rozsahu pojmov týkajúcich sa tovarov alebo služieb, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná, pri použití ochrany, ktorá mu zápisom ochrannej známky prináleží. To je najmä prípad, keď, ako v prerokúvanej veci, tovary alebo služby, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná, tvoria dostatočne vymedzenú kategóriu.

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

Analýza riadneho používania sa musí v zásade rozšíriť na všetky zapísané tovary a/alebo služby, na ktorých sa zakladajú námietky a pre ktoré prihlasovateľ OZEÚ vyslovene požiadal o preukázanie používania. V situáciách, keď je jasné, že možno stanoviť pravdepodobnosť zámieny na základe **niektorých** starších tovarov a/alebo služieb, sa analýza úradu týkajúca sa riadneho používania nemusí rozšíriť na všetky staršie tovary a/alebo služby, a namiesto toho sa môže zamerať len na tie tovary a/alebo služby, ktoré postačujú na stanovenie totožnosti/podobnosti napadnutých tovarov a/alebo služieb.

Inými slovami, keďže pravdepodobnosť zámieny možno stanoviť na základe zistenia o riadnom používaní niektorých starších tovarov a/alebo služieb, nie je nutné preskúmať dôkazy o používaní predložené namietateľom v súvislosti s ostatnými staršími tovarmi a/alebo službami.

Nasledujúce oddiely obsahujú niekoľko usmernení, ktoré pomôžu určiť, či sa staršia ochranná známka skutočne používala pre zapísané tovary a služby. Ďalšie podrobnosti nájdete v [usmerneniach v časti C Námietka, oddiele 2 Dvojité zhoda a pravdepodobnosť zámieny, kapitole 2 Porovnanie tovarov a služieb](#), a najmä v praxi týkajúcej sa používania všetkých všeobecných označení uvedených v názve triedy, ako aj v [usmerneniach, v časti B Prieskum, oddiele 3 Triedenie](#).

6.3.1 Porovnanie používaných tovarov/služieb a špecifikácia tovarov/služieb

Vždy treba dôkladne posúdiť, či tovary a služby, pre ktoré sa známka používala, patria do kategórie zapísaných tovarov a služieb.

Príklady:

Vec č.	Zapísané tovary a služby	Používané tovary a služby	Poznámka
18/01/2011, T-382/08 , Vogue	Obuv.	Maloobchodný predaj obuvi.	Nevyhovuje (body 47, 48).
13/05/2009, T-183/08 , Jello Schuhpark II	Obuv.	Maloobchodné služby súvisiace s obuvou.	Nevyhovuje (§ 32)
08/11/2001, R 807/2000-3 , DEMARA/DEMAR Antibioticos, S.A.	Farmaceutické, zverolekárske a dezinfekčné prípravky.	Vložky a plienkové nohavičky na inkontinenciu.	Nevyhovuje napriek tomu, že konkrétne tovary môžu distribuovať lekárne (body 14, 16).
3. 10. 2008, R 1533/2007-4 , Geo Madrid (fig.)/GEO	Telekomunikačné služby v triede 38.	Poskytovanie internetovej nákupnej platformy.	Nevyhovuje (§ 16).
3. 5. 2004, R 68/2003-2 , SWEETIE/ SWEETY	Konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina, koncentrované citrusové ovocie a ovocné výťažky, kompóty, cukor, sušienky, koláče, jemné pečivo a kandizovaný cukor.	Polevy na dezerty s jahodovou, karamelovou alebo čokoládovou príchuťou.	Nevyhovuje (§ 20).
24. 2. 2010, R 1519/2008-1 , DADO / DODOT et al.	Textilné plienky pre bábätká v triede 25.	Jednorazové papierové alebo celulóзовé plienky (trieda 16).	Nevyhovuje (§ 29).
18. 6. 2010, R 594/2009-2 , BANIF / BANIF (obr.)	Administratíva, reprezentácia a všeobecné poradenstvo v triede 35. Technické, ekonomické a administratívne projekty v triede 42.	Správa fondov a osobných aktív alebo nehnuteľností (trieda 36).	Nevyhovuje (§ 39).
31/05/2011, B 1 589 871	Elektrické spínače a časti svietidiel.	Osvetľovacie prístroje.	Nevyhovuje.
25/11/2002, B 253 494	Vzdelávacie služby.	Zábavné služby.	Nevyhovuje.

Vec č.	Zapísané tovary a služby	Používané tovary a služby	Poznámka
28/04/2011, B 1 259 136	Prepravné a distribučné služby v triede 39.	Domáca dodávka výrobkov kúpených v maloobchodnej predajni.	Nevyhovuje, keďže zapísané služby zabezpečujú špecializované dopravné spoločnosti, ktorých náplňou činnosti nie je poskytovanie iných služieb, zatiaľ čo domáca dodávka výrobkov kúpených v maloobchodnej predajni je len dodatočnou okrajovou službou, ktorá je súčasťou maloobchodných služieb.
23/08/2012, R 1330/2011-4 , AF (fig.)	Reklama, riadenie podniku, administratíva podniku, kancelárske práce v triede 35.	Maloobchodné služby.	Nevyhovuje. Ak je ochranná známka zapísaná pre všeobecné označenia v triede 35, ale používanie sa preukáže len pre maloobchodné služby, nemožno to považovať za platné preukázanie používania pre žiadne z konkrétnych označení v triede 35 alebo pre názov triedy ako celok (§ 25 analogicky).

2.8.2 Relevantnosť triedenia

Je relevantné stanoviť, či konkrétne tovary alebo služby, pre ktoré sa známka používa, patria do niektorého zo **všeobecných označení** uvedených v **názve triedy** konkrétnej triedy tovarov alebo služieb, a ak áno, do ktorých.

V triede 25 napríklad názov triedy obsahuje *odevy, obuv a prikrývky hlavy* a každý z týchto troch prvkov predstavuje „všeobecné označenie“. Vo všeobecnosti triedenie

služí najmä na administratívne účely, je však relevantné pri posudzovaní povahy používania, pokiaľ ide o ustanovenie toho, či tovary, pre ktoré sa známka používala, patria do všeobecného označenia *odevy, obuv a prikrývky hlavy*.

Je to zrejmé v prípade, keď sa určité kategórie tovarov klasifikovali rozlične z určitých dôvodov. Topánky sa napríklad triedili v rôznych triedach podľa svojho zamýšľaného účelu: *ortopedické topánky* v triede 10 a bežné *topánky* v triede 25. Podľa predložených dôkazov sa musí stanoviť, akého druhu topánok sa týka používanie.

6.3.3 Používanie a zápis pre všeobecné označenia v „názvoch tried“

Ak je známka zapísaná v rámci **všetkých** alebo **časti** všeobecných označení uvedených v názve triedy konkrétnej triedy, a ak sa používala pre viaceré tovary alebo služby, ktoré sú riadne zaradené do tej istej triedy pod jedným z týchto **všeobecných označení**, známka sa bude považovať za používanú pre toto konkrétne **všeobecné označenie**.

Príklad: Staršia známka je zapísaná pre *odevy, obuv a prikrývky hlavy* v triede 25. Dôkazy sa týkajú sukní, nohavíc a tričiek.

Záver: Znáмка sa používala pre *odevy*.

Na druhej strane, ak je známka zapísaná len pre **časť** všeobecných označení uvedených v názve triedy konkrétnej triedy, ale používala sa len pre tovary alebo služby, ktoré patria do **iného** všeobecného označenia tej istej triedy, známka sa nebude považovať za používanú pre zapísané tovary alebo služby (pozri aj [bod 6.3.4](#)).

Príklad: Staršia známka je zapísaná pre *odevy* v triede 25. Dôkazy sa týkajú len vysokej obuvi.

Záver: Znáмка sa nepoužívala pre tovary, pre ktoré bola zapísaná.

6.3.4 Používanie pre podkategórie tovarov/služieb a podobných tovarov/služieb

Táto časť sa zaoberá rozsahom uvedenej ochrany v prípade, že sa používanie týka podkategórií tovarov a podobných tovarov (alebo služieb).

Vo všeobecnosti nie je vhodné akceptovať preukázanie používania pre „odlišné“, ale viac-menej „prepojené“ tovary alebo služby, ktoré by sa automaticky týkali zapísaných tovarov a služieb. Konkrétne, pojem **podobnosť tovarov a služieb nie je platným bodom na zváženie** v tomto kontexte. V [článku 47 ods. 2 tretej vete nariadenia o OZEÚ](#) sa nestanovuje žiadna výnimka v tejto súvislosti.

Príklad: Staršia známka je zapísaná pre *odevy* v triede 25. Dôkazy sa týkajú len vysokej obuvi.

Záver: Znáмка sa nepoužívala pre tovary, pre ktoré bola zapísaná.

6.3.4.1 Staršia známka zapísaná pre širokú kategóriu tovarov/služieb

Vo veci Aladin Súdny dvor konštatoval:

Ak bola ochranná známka zapísaná pre kategóriu tovarov alebo služieb, ktorá je taká široká, že je v nej možné rozlíšiť podkategórie, na ktoré možno nahliadať samostatne, dôkaz, že ochranná známka bola riadne používaná vo vzťahu k časti týchto tovarov alebo služieb poskytuje v námietkovom konaní ochranu len pre podkategóriu alebo podkategórie, do ktorých patria tovary alebo služby, pre ktoré bola ochranná známka skutočne používaná.

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

Ak teda staršia známka bola zapísaná pre **širokú kategóriu** tovarov alebo služieb, ale namietateľ predloží dôkazy o používaní len pre konkrétne tovary alebo služby **patriace do tejto kategórie**, vzniká otázka, či sa predložené dôkazy majú považovať striktne za preukázanie používania len pre konkrétne tovary alebo služby, ktoré nie sú samé osebe uvedené v zozname tovarov alebo služieb, alebo pre širokú kategóriu uvedenú v zápise.

Všeobecný súd ďalej zdôraznil, že na jednej strane poslednú vetu [článku 47 ods. 2 nariadenia o OZEÚ](#) treba vyložiť tak, že jej cieľom je zabrániť, aby ochrannej známke bola poskytnutá širšia ochrana, ak bola používaná len v súvislosti s časťou tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná, iba preto, že bola zapísaná pre širší rozsah tovarov alebo služieb. Preto je potrebné zobrať do úvahy rozsah kategórií tovarov alebo služieb, pre ktoré bola staršia ochranná známka zapísaná, a to najmä to, do akej miery boli príslušné kategórie popísané všeobecne na účely zápisu, a to s ohľadom na tovary alebo služby, ktorých riadne používanie bolo naozaj preukázané (bod 44).

Na druhej strane, nie je nevyhnutné od namietateľa požadovať predloženie dôkazov pre všetky obchodné obmeny podobných tovarov alebo služieb, ale len pre tie tovary alebo služby, ktoré sú dostatočne odlišné na vytvorenie súvislej kategórie alebo podkategórie (bod 46). Hlavným dôvodom je skutočnosť, že v praxi je pre majiteľa ochrannej známky nemožné dokázať, že ochranná známka bola používaná pre všetky predstaviteľné obmeny tovarov, ktorých sa zápis týka.

Ochrana sa teda poskytuje **len** pre podkategóriu alebo podkategórie, do ktorej (ktorých) patria používané tovary alebo služby:

1. ak staršia známka bola zapísaná pre **kategóriu** tovarov alebo služieb:
 - a. ktorá je dostatočne široká na to, aby sa týkala niekoľkých podkategórií iným, ako len náhodným spôsobom,
 - b. ktoré možno považovať za vzájomne nezávislé

a
2. ak je možné preukázať, že známka sa riadne používala iba v súvislosti s **časťou** pôvodnej širokej špecifikácie.

Vymedzenie podkategórií je potrebné podrobiť primeranej úvahe a na základe dôkazov predložených namietateľom sa musí spresniť, či používanie bolo preukázané len v

súvislosti s **časťou** pôvodnej širokej špecifikácie/podkategórií. Pozri príklady v [bode 6.3.4.3](#) nižšie.

Mimoriadny význam to má v prípade ochranných známk zapísaných pre *farmaceutické prípravky*, ktoré sa zvyčajne používajú len pre jeden druh lieku na liečbu určitého ochorenia (pozri príklady *farmaceutických prípravkov* v [bode 6.3.4.3](#) nižšie).

Na druhej strane, používanie pre celú kategóriu sa musí uznať, ak boli predložené príklady rôznych druhov výrobkov a neexistuje žiadna iná podkategória, ktorá by sa týkala odlišných výrobkov.

Napadnuté označenie	Číslo veci
CARRERA	09/09/2009, R 260/2009-4 , (zrušenie)
Dokázané používanie ochrannej známky pre: • dekoratívne písmo, • balíky na zvýšenie výkonnosti, • kryty pre skladovacie priehradky, • súpravy kolies a kompletne súpravy kolies na leto a zimu, • krycie panely na prah dverí, sa považovalo za dostatočné preukázanie používania pre celkovú kategóriu <i>diely motorových vozidiel a pozemných vozidiel</i>, pre ktorú bola známka zapísaná. Hlavným argumentom bolo to, že sa používali pre množstvo rôznych dielov motorových vozidiel, a teda výrobky, pre ktoré bolo používanie dokázané, pokrývali širokú škálu dielov motorových vozidiel: prvky podvozkov vozidiel, karosériu, motor, dizajn interiéru a dekoratívne prvky.	

V prípade známky zapísanej pre **širokú kategóriu tovarov a služieb, ktorá nie je dostatočne jasná a presná na to**, aby príslušným orgánom a hospodárskym subjektom umožnila určiť rozsah ochrany iba na tomto základe, by v zásade malo byť možné určiť presný rozsah na základe dôkazu o používaní (29/01/2020, [C-371/18](#), SKY, EU:C:2020:45, § 68 – 70; 04/03/2020, [C-155/18 P](#), [C-156/18 P](#), [C-157/18 P](#) a [C-158/18 P](#), BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 136). Vyššie uvedené všeobecné zásady sa uplatňujú. Viac informácií o nejasných a nepresných pojmoch sa nachádza v usmerneniach, [časť C Námetka, oddiel 2 Dvojité zhodnosť a pravdepodobnosť zámeny, kapitola 2 Porovnanie tovarov a služieb, bod 1.5.2.](#)

6.3.4.2 Staršia známka zapísaná pre presne špecifikované tovary/služby

Dôkaz o riadnom používaní známky pre niektoré špecifikované tovary alebo služby nutne pokrýva **celú kategóriu**, ak:

1. bola ochranná známka zapísaná pre tovary alebo služby **špecifikované** relatívne presne, takže

2. nie je v tejto kategórii možné urobiť bez domýšľania žiadne významné členenie (14/07/2005, [T-126/03](#), Aladin, EU:T:2005:288, § 45; 16/07/2020, [C-714/18 P](#), tigha/TAIGA, EU:C: 2020:573, § 42).

V rozhodnutí treba riadne uviesť, v akých prípadoch sa považuje za nemožné urobiť členenie na podkategórie, a ak je to potrebné, prečo.

6.3.4.3 Príklady

Pri vymedzovaní primeraných podkategórií všeobecných **označení** je mimoriadne dôležité **kritérium účelu alebo zamýšľaného použitia predmetného výrobku alebo služby**, keďže spotrebitelia toto kritérium uplatňujú pred vykonaním nákupu (13/02/2007, [T-256/04](#), Respicur, EU:T:2007:46, § 29 – 30; 23/09/2009, [T-493/07](#), Famoxin, EU:T:2009:355, § 37). Ak dotknuté tovary alebo služby majú viacero účelov, nie je možné svojvoľným spôsobom vytvoriť samostatné podkategórie tak, že sa každý z týchto účelov zväži samostatne ((16/07/2020, [C-714/18 P](#), tigha/TAIGA, EU:C: 2020:573, § 51).

Ďalšími uplatniteľnými kritériami na určenie vhodných podkategórií môžu byť vlastnosti výrobku alebo služby, napr. charakter výrobku alebo služby alebo cieľový spotrebiteľ výrobku alebo služby. Zemepisný pôvod tovarov nie je relevantný. Hoci je zemepisný pôvod vín pri ich výbere dôležitým faktorom, tento faktor nie je natoľko dôležitý, aby vína s iným miestom pôvodu tvorili podkategórie tovarov, ktoré možno vnímať samostatne (30/06/2015, [T-489/13](#), VIÑA ALBERDI/VILLA ALBERTI, EU:T:2015:446, § 37).

Skoršie označenie	Vec č.
ALADIN	14/07/2005, T-126/03
Tovary a služby: <i>prípravky na leštenie kovov</i> v triede 3. Posúdenie dôkazu o používaní: staršia známka bola zapísaná pre <i>leštadlo na kovy</i> v triede 3, ale v skutočnosti sa používala len pre <i>magickú bavlnu</i> (prípravok na leštenie kovov pozostávajúci z bavlny napustenej leštiacim prostriedkom). Súdny dvor konštatoval, že „prípravok na leštenie kovov“, ktorý má už vlastnú podkategóriu v názve triedy v rámci pojmu <i>leštiace prípravky</i>, je dostatočne presne a obmedzene vymedzený, pokiaľ ide o funkciu a zamýšľaný účel nahlásených tovarov. Bez uplatnenia umelého prístupu nie je možné stanoviť žiadnu ďalšiu podkategóriu, a preto sa predpokladalo používanie pre celú kategóriu <i>prípravky na leštenie kovov</i>	

Napadnuté označenie	Číslo veci
PELLICO	15/06/2018, R 2595/2015-G , PELLICO (fig.) Zrušenie

Napadnuté označenie	Číslo veci
Tovary a služby: <i>obuv</i> v triede 25. Posúdenie dôkazu o používaní: preukázalo sa len používanie pri <i>dámskej obuvi</i>, ktorá predstavuje dostatočne odlišnú podkategóriu v rámci širšej kategórie <i>obuvi</i>. Spotrebiteľ, ktorý je cieľovou skupinou, nemá záujem len o uspokojenie potreby pokrývky a ochrany svojich nôh, ale hľadá konkrétne dámsku obuv. Situácia na trhu takisto podporuje takéto rozdelenie: mnohé obchody s obuvou ponúkajú výlučne ženskú obuv alebo fyzicky oddeľujú sekciu s dámskou obuvou od zvyšnej ponuky (body 32, 39 – 42).	

Napadnuté označenie	Číslo veci
Turbo	19/06/2007, R 378/2006-2 , TURBO Zrušenie
Tovary a služby: <i>odevy</i> v triede 25. Posúdenie dôkazu o používaní: Správna rada zistila, že vo faktúrach sa uvádzali a v katalógoch sa nachádzali okrem plaviek aj iné druhy oblečenia, napríklad tričká, bermudy, cyklistické krátke nohavice a dámske spodné prádlo (§ 21). Senát preto dospel k záveru, že používanie napadnutej známky sa dokázalo pre <i>odevy</i> (§ 22). Senát okrem toho zistil, že je takmer nemožné a rozhodne neprimerane nákladné uložiť majiteľovi zapísanej OZEÚ pre <i>odevy</i> povinnosť preukázať používanie vo všetkých možných podkategóriách, ktoré by prihlasovateľ mohol nekonečne dodatočne členiť (§ 25).	

Skoršie označenie	Vec č.
	19/01/2009, R 1088/2008-2, EPCOS (fig.)/E epco SISTEMAS (fig.); potvrdené 15/12/2010, T-132/09, Epcos, EU:T:2010:518
Tovary a služby: <i>meracie prístroje a nástroje</i> v triede 9. Posúdenie dôkazu o používaní: známka sa používala pre prístroje a ich časti určené na meranie teploty, tlaku a sklonu. V napadnutom rozhodnutí sa uvádzalo, že pôvodná špecifikácia staršej známky pre <i>meracie prístroje a nástroje</i> bola veľmi široká, a na základe kritérií stanovených v rozsudku vo veci Aladin sa určilo, že používanie sa vlastne preukázalo len pre podkategóriu tovarov, konkrétne pre: <i>meracie prístroje na meranie teploty, tlaku a sklonu, častí uvedených prístrojov</i>. Senát zistil, že tento prístup je vzhľadom na okolnosti veci rozumný a schválil odôvodnenie a zistenia napadnutého rozhodnutia v tomto zmysle (§ 29).	

Napadnuté označenie	Číslo veci
ICEBERG	23/07/2009, R 1166/2008-1 , ICEBERG Zrušenie
Tovary a služby: <i>zariadenia na vykurovanie, výrobu pary, chladenie, sušenie, ventiláciu a na zásobovanie vodou</i> v triede 11. Posúdenie dôkazu o používaní: Senát dospel k záveru, že používanie ochrannej známky sa dokázalo len pre chladničky, mrazničky a klimatizačné jednotky pre jachty a lode (§ 26). Tieto tovary boli zahrnuté v podkategóriách <i>zariadenia na vykurovanie</i> (keďže klimatizačné zariadenie môže takisto slúžiť na vykurovanie), <i>zariadenia na chladenie</i> (keďže klimatizačné zariadenie, chladnička a mraznička sú schopné udržiavať chladný vzduch/uchovať veci v chlade) a <i>zariadenia na ventiláciu</i> (keďže klimatizačné zariadenie, chladnička a mraznička obsahujú ventilačné obeh), pre ktoré bola známka zapísaná. Senát sa preto domnieval, že by mala zostať zapísaná pre tieto podkategórie (§ 27). Senát však nepovažoval za vhodné obmedziť rozsah ochrany zabezpečovanej ochrannou známkou na <i>jachty a lode</i>. Týmto spôsobom by došlo k ďalšiemu členeniu „podkategórií“ a k neoprávnenému obmedzeniu (§ 28). Záver: používanie sa považovalo za dokázané pre <i>zariadenia na vykurovanie, chladenie a ventiláciu</i>.	

Napadnuté označenie	Číslo veci
LOTUS	02/12/2008, R 1295/2007-4 , LOTUS Zrušenie
Tovary a služby: <i>vrchné ošatenie a spodné ošatenie, pančuchový tovar, korzety, kravaty, podvázky, rukavice, bielizeň</i> v triede 25. Posúdenie dôkazu o používaní: V súvislosti s tovarmi <i>korzety, kravaty, podvázky</i> sa nepredložili žiadne dôkazy. V žiadnom z predložených dôkazov sa tieto tovary nespomínajú ani sa na ne neodkazuje. Používanie sa musí preukázať pre všetky tovary alebo služby, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná. Ochranná známka je zapísaná pre <i>vrchné ošatenie a spodné ošatenie</i>, ale aj pre konkrétne výrobky v tejto kategórii – okrem iného <i>korzety, kravaty, podvázky</i>. Používanie pre ostatné tovary nepostačuje na zachovanie ochrany podľa práva v oblasti ochranných známk pre tieto tovary, aj keby tieto ostatné tovary rovnako patrili do kategórie <i>vrchné ošatenie a spodné ošatenie</i>. Výmazové oddelenie však posúdilo používanie ako dostatočné, pretože podľa zásad rozsudku vo veci <i>Aladin</i> (14/07/2005, T-126/03, <i>Aladin</i>, EU:T:2005:288) <i>korzety, kravaty, podvázky</i> patria do všeobecného pojmu <i>vrchné ošatenie a spodná bielizeň</i>. To je síce pravda, ale táto otázka je podriadená preskúmaniu, či používané tovary môžu vôbec byť zaradené do nahláseného pojmu. V prípade <i>korzetov, kravát, podvážkov</i> to neplatí. Ak sa spolu so širokým všeobecným pojmom ochranná známka nahlási pre špecifické tovary, ktorých sa týka všeobecný pojem, musí sa používať aj pre tieto špecifické tovary, aby pre ne mohla byť aj naďalej zapísaná (§ 25).	

Skoršie označenie	Vec č.
GRAF-SYTECO	16/12/2010, R 1113/2009-4 , GRAFSYSTEM/GRAF-SYTECO
Tovary a služby: <i>elektrické nástroje (zaradené do triedy 9), optické, signalizačné, kontrolné (inšpekcia) nástroje, nástroje na meranie a váženie, zariadenia na spracovanie údajov a počítače, najmä pre prevádzkové, monitorovacie a kontrolné prístroje, zariadenia, vozidlá a budovy, zaznamenaný počítačový program, elektronické počítacie stroje v triede 9, opravy v triede 37 a počítačové programovanie v triede 42.</i> Posúdenie dôkazu o používaní: zariadenia, ktorých uvedenie na trh namietateľ preukázal, spadajú pod pojem <i>hardvér</i> uvedený v triede 9. Ide však o rozsiahlu kategóriu, najmä s prihliadnutím na masívny rozvoj a vysokú špecializáciu, ktorá sa v tejto oblasti vyskytuje, a možno ju rozdeliť na podkategórie podľa skutočne vyrobených tovarov. V prerokúvanej veci sa tovary musia obmedziť na automobilový priemysel. Keďže namietateľ je povinný poskytnúť zákazníkovi právnu záruku, možno posúdiť, že zároveň dosvedčil používanie služby súvisiacej s opravou daného hardvéru (trieda 37). Senát ďalej zistil, že <i>zaznamenaný počítačový program</i> v triede 9 je veľmi široká kategória a musela sa obmedziť na skutočnú oblasť činnosti namietateľa (body 30 a 31). Pre triedu 42 sa nepredložili žiadne dôkazy.	

Staršie označenie	Vec č.
HEMICELL	20/09/2010, R 155/2010-2 , HICELL (fig.)/HEMICELL
<i>Tovary a služby: Krmivo a potrava pre zvieratá v triede 31 a krmivo a potrava pre zvieratá, krmivo a potrava pre zvieratá a neliečivé prídavné látky v krmive a potrave pre zvieratá, ktoré sú súčasťou triedy 31.</i> Posúdenie dôkazu o používaní: V napadnutom rozhodnutí sa mylne posúdilo, že staršia známka sa riadne používala pre <i>potraviny pre zvieratá</i> v triede 31 a <i>potraviny pre zvieratá, krmivo pre zvieratá a neliečivé prídavné látky v potravinách pre zvieratá, zaradené do triedy 31</i>, pretože toto zistenie je v rozpore so zisteniami Súdneho dvora vo veci Aladin. Dôvod uvedený v napadnutom rozhodnutí nie je prijateľný, pretože bolo nutné overiť, či kategória pokrytých tovarov podliehala alebo nepodliehala členeniu do samostatných podkategórií, a či výrobky, pre ktoré sa preukázalo používanie staršej známky, možno zaradiť do jednej z nich. Senát preto posúdil, že staršia OZEÚ sa na účely preskúmania námietok považuje za zapísanú len pre <i>prídavné látky v potravinách pre zvieratá</i> v triede 31.	

Napadnuté označenie	Číslo veci
VIGOR	18. 11. 2015, T-361/13 , VIGOR/VIGAR,
Tovary a služby: <i>všetky druhy kief a kefárske výrobky na čistenie a hygienické účely</i> v triede 21. Preukázané používanie ochrannej známky pre metly, kefy a špongie, okrem iných tovarov, sa považovalo za dostatočný dôkaz o používaní pre „všetky druhy kief a kefárske výrobky na čistenie a hygienické účely“, pre ktoré bola známka zapísaná. Súdny dvor uviedol, že tieto domáce a kuchynské výrobky netvoria kategóriu dostatočne širokú nato, aby bolo potrebné rozdeľovať ich do podkategórií, v ktorých musí byť osobitne dokazované skutočné používanie. Namiesto toho je potrebné konštatovať, že túto kategóriu tovarov nie je možné významne rozčleniť.	

Farmaceutické prípravky

Súdny dvor musel vo viacerých prípadoch vymedziť vhodné podkategórie pre *farmaceutické prípravky* v triede 5. Konštatoval, že účel a zamýšľané použitie liečivého prípravku je vyjadrené v jeho terapeutickej indikácii. *Terapeutická indikácia* je teda kľúčová pri vymedzovaní príslušnej podkategórie farmaceutických výrobkov. Iné kritériá (ako napr. spôsob dávkovania, liečivo, (ne)viazanosť výdaja na lekárske predpis) sú v tejto súvislosti nepodstatné.

Súdny dvor posúdil ako vhodné podkategórie farmaceutických výrobkov tieto podkategórie:

Vec č.	Vhodné	Nevhodné
13/02/2007, T-256/04 , Respicur	<i>Farmaceutické prípravky na liečbu ochorení dýchacích ciest.</i>	<i>Viacdávkové práškové inhalátory obsahujúce kortikoidy, ktorých výdaj je viazaný výlučne na recept.</i>
23/09/2009, T-493/07 , Famoxin	<i>Farmaceutické prípravky na liečbu kardiovaskulárnych ochorení.</i>	<i>Farmaceutické prípravky obsahujúce digoxín na liečbu kardiovaskulárnych ochorení u ľudí.</i>
16/06/2010, T-487/08 , Kremezin, EU:T:2010:237	<i>Farmaceutické prípravky na liečbu ochorení srdca.</i>	<i>Sterilný adenoínový roztok používaný pri liečbe osobitných ochorení srdca podávaný intravenózne v nemocniciach.</i>
17/10/2006, T-483/04 , Galzin, EU:T:2006:323	<i>Prípravky na báze vápnika.</i>	<i>Farmaceutické prípravky.</i>

6.3.5 Používanie známky na súčastiach, v záručných a pozáručných službách a pri opätovnom predaji zapísaných tovarov

V rozsudku vo veci *Minimax* Súdny dvor konštatoval, že za určitých okolností sa používanie známky môže považovať za riadne aj pre „zapísané“ tovary, ktoré sa v minulosti predávali, ale v súčasnosti už nie sú dostupné (11/03/2003, [C-40/01](#), *Minimax*, EU:C:2003:145, § 40 et seq.).

- Môže to platiť v prípade, keď majiteľ ochrannej známky, pod ktorou sa tieto tovary umiestnili na trh, **predáva diely**, ktoré sú súčasťou dizajnu alebo štruktúry tovarov, ktoré sa predávali v minulosti.
- Rovnako to môže platiť v prípade, keď majiteľ ochrannej známky skutočne používa známku pre **popredajný servis**, ako napr. predaj príslušenstva alebo súvisiacich dielov alebo poskytovanie služieb údržby a opravy.

Označenie	Vec č.
Minimax	11/03/2003, C-40/01
Tovary a služby: <i>hasiace prístroje a súvisiace výrobky verzus diely a popredajný servis</i>. Posúdenie dôkazu o používaní: platnosť povolenia pre hasiace prístroje predávané spoločnosťou Ansul pod obchodnou značkou Minimax uplynula v 80. rokoch minulého storočia. Od ich uplynutia Ansul nepredáva hasiace prístroje pod touto známkou. Ansul však predával diely a hasiace látky pre hasiace prístroje s danou známkou podnikom, ktoré boli zodpovedné za ich údržbu. Počas toho istého obdobia aj samotná spoločnosť zabezpečovala údržbu, kontrolu a opravy zariadení so známkou Minimax, používala známku na faktúrach súvisiacich s týmito službami a prikladala k zariadeniam nálepky s touto známkou a pásky so slovami „Gebruiksklaar Minimax“ (pripravené na používanie Minimax). Spoločnosť Ansul takisto predávala tieto nálepky a pásky podnikom, ktoré zabezpečovali údržbu hasiacich prístrojov.	

Toto zistenie Súdneho dvora sa však musí vykladať **striktne** a uplatňovať sa len vo veľmi výnimočných prípadoch. Vo veci *Minimax* Súdny dvor schválil používanie pre iné ako zapísané tovary, čo je v rozpore so všeobecným pravidlom stanoveným v [článku 47 ods. 2 nariadenia o OZEÚ](#).

V rozsudku vo veci *Testarossa* Súdny dvor potvrdil, že následný **ďalší predaj použitého tovaru** s ochrannou známkou v zásade nepredstavuje riadne používanie (22/10/2020, [C-720/18 & C-721/18](#), *Testarossa*, EU:C:2020:854, § 55). Rozhodol však, že ďalší predaj použitého tovaru s ochrannou známkou **majiteľom** možno zohľadniť ako dôkaz o používaní tejto známky. Skutočnosť, že majiteľ ochrannej známky nemôže zakázať tretím osobám používať jeho ochrannú známku pre tovary, ktoré už boli pod touto známkou uvedené na trh, neznamena, že ju nemôže používať pre také tovary sám. Ak majiteľ dotknutej ochrannej známky skutočne používa túto známku pri ďalšom predaji použitého tovaru **v súlade s jej základnou funkciou**, ktorou je zaručiť **totožnosť pôvodu** tovarov, pre ktoré bola zapísaná, také používanie môže predstavovať „riadne používanie“ (22/10/2020, [C-720/18 a C-721/18](#), *Testarossa*, EU:C:2020:854, § 56 – 60).

6.3.6 Použitie na predaj vlastných tovarov výrobcu

Maloobchodné služby v triede 35 sa vo vysvetľujúcej poznámke k Niceskému triedeniu vymedzujú ako

...zhromažďovanie rôzneho tovaru pre tretie strany (s výnimkou jeho dopravy), ktoré umožňuje zákazníkovi pohodlne si prezrieť a zakúpiť tieto výrobky; tieto služby môžu poskytovať maloobchodné predajne, veľkoobchody, predajné automaty, zásielkové katalógy alebo elektronické médiá, napríklad prostredníctvom webových stránok alebo televíznych nákupných programov.

Z tejto vysvetlivky vyplýva, že pojem „maloobchodné služby“ odkazuje na **tri podstatné vlastnosti**, a to po prvé, že predmetom týchto služieb je predaj tovaru spotrebiteľom, po druhé sú poskytované spotrebiteľovi s cieľom umožniť mu pohodlne si tovar prezrieť a zakúpiť, a po tretie, že sú poskytované v prospech tretích strán (04/03/2020, [C-155/18 P](#), [C-156/18 P](#), [C-157/18 P](#) a [C-158/18 P](#), BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 126). „**Tretie osoby**“ majúce prospech zo „zhromažďovania **rôzneho** tovaru“ sú rôzni výrobcovia, ktorí hľadajú možnosť predaja svojich tovarov.

Súdny dvor konštatoval, že cieľom maloobchodného predaja je predaj tovarov spotrebiteľom. Okrem zákonných činností predaja sem patria aj všetky činnosti, ktoré obchodník vykonáva na účel podpory uzatvorenia takejto transakcie. Takáto činnosť pozostáva najmä z výberu tovarov ponúkaných na predaj a ponuky rôznych služieb, ktorých účelom je naviesť spotrebiteľa na to, aby uvedený obchod uzavrel s predmetným obchodníkom, a nie jeho konkurentom (07/07/2005, [C-418/02](#), Praktiker, EU:C:2005:425, § 34). Pojem „maloobchodné služby“ zahŕňa napríklad služby poskytované obchodnou galériou jednak spotrebiteľovi s cieľom umožniť mu pohodlne si prezrieť a zakúpiť tento tovar a jednak v prospech predajcov, ktorí sa v dotknutej galérii nachádzajú (04/03/2020, [C-155/18 P](#), [C-156/18 P](#), [C-157/18 P](#) a [C-158/18 P](#), BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 130). Súdny dvor konštatoval, že aj služby môžu byť predmetom „maloobchodu“, keďže existujú situácie, v ktorých hospodársky subjekt vyberie a predstaví súbor služieb tretích osôb, aby si spotrebiteľ z týchto služieb mohol vybrať u jediného sprostredkovateľa (10/07/2014, [C-420/13](#), Netto Marken-Discount, EU:C:2014:2069, § 34).

Rovnako ako reklama týkajúca sa vlastných tovarov nepredstavuje použitie na účely reklamných služieb v triede 35, nedochádza ani k použitiu maloobchodných služieb v triede 35, ak výrobca jednoducho predáva svoje vlastné tovary v obchode alebo na webovej lokalite. To, že výrobca predáva vlastné tovary, nie je samostatnou službou, ale činnosťou zahrnutou do ochrany, ktorú poskytuje zápis **tovarov**. Nebolo by vhodné prirovnávať ochranu, ktorú poskytuje zápis tovarom v ktorejkoľvek z tried 1 až 34 k ochrane poskytovanej zápisom v triede 35 pre maloobchodné služby. Hoci výrobcovia môžu v rámci predaja svojich vlastných tovarov poskytovať vedľajšie služby (ako je zriadenie predajne s predajnými asistentmi, reklama, poradenstvo, záručný a pozáručný servis atď.), tieto činnosti budú spadať do vymedzenia odplatného „plnenia“ len v prípade, že netvoria neoddeliteľnú súčasť predaja tovarov (10/07/2014, [C-421/13](#), Apple Store, EU:C:2014:2070, § 26). Preto ak výrobca používa ochrannú známku vo

vzťahu k činnostiam, ktoré predstavujú neoddeliteľnú časť predaja jeho vlastných tovarov, nedochádza k žiadnemu používaniu týchto tovarov na účely maloobchodných služieb v triede 35. Tento výklad je potvrdený aj príkladmi (porušujúceho) používania, ktoré sú uvedené v [článku 9 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#).

Takáto predajná činnosť by nebola ani v súlade s vymedzením „maloobchodných služieb“ ako sa uvádza vo vysvetľujúcej poznámke k Niceskému triedeniu a ako ich vykladá Súdny dvor, keďže neobsahuje žiadny prospech pre tretích výrobcov. Chýba preto podstatná vlastnosť maloobchodných služieb.

Okrem toho musí byť riadne používanie byť v súlade so základnou funkciou ochrannej známky. Ochranná známka používaná vo vzťahu k predajni výrobcových vlastných tovarov slúži na odlíšenie týchto **tovarov** od tovarov iných výrobcov, ale nie na odlíšenie **služieb** poskytovaných v tejto predajni od služieb poskytovaných v iných predajniach. Výrobcovia predávajúci vlastné tovary vo vlastných predajniach konkurujú na trhu **tovarom**, ktoré predávajú, ale nekonkurujú na trhu **maloobchodných služieb**, ktorý je zameraný na tretích výrobcov. Prevádzkovanie predajne **výlučne** na účel predaja vlastných tovarov výrobcu vylučuje ponúkanie konkurenčných tovarov od tretích výrobcov.

Riadne používanie na maloobchodné služby by sa však nemalo zamietť, ak namietateľ pri zhromažďovaní tovarov ponúkaných tretími stranami zahŕnie okrem tovarov ponúkaných inými obchodníkmi aj tovary, ktoré sám vyrába.

7 Používanie majiteľom alebo v jeho mene

7.1 Používanie majiteľom

Podľa článku [18 ods. 1](#) a článku [47 ods. 2](#) nariadenia o OZEÚ, riadne používanie staršej zapísanej známky vo všeobecnosti zabezpečuje majiteľ. Tieto ustanovenia sa vzťahujú aj na používanie známky predchádzajúcim majiteľom počas jej vlastníctva.

7.2 Používanie oprávnenými tretími stranami

Podľa [článku 18 ods. 2 nariadenia o OZEÚ](#) používanie ochrannej známky so súhlasom majiteľa sa považuje za používanie majiteľom. Znamená to, že majiteľ musí udeliť súhlas **predtým** než tretia strana používa známku. Dodatočné schválenie nie je postačujúce.

Typickým prípadom používania tretími stranami je používanie na základe **licencií**. Používanie spoločnosťami, ktoré sú **hospodársky prepojené** s majiteľom ochrannej známky, ako sú napríklad členovia tej istej skupiny spoločností (pobočky, dcérske spoločnosti atď.), sa podobne považuje za oprávnené používanie (30/01/2015, [T-278/13](#), now, EU:T:2015:57, § 38). Ak tovary vyrába majiteľ ochrannej známky (alebo sa vyrábajú s jeho súhlasom) alebo sa neskôr umiestňujú na trh prostredníctvom

distribútorov na veľkoobchodnej alebo maloobchodnej úrovni, považuje sa to za používanie známky (17/02/2011, [T-324/09](#), Friboi, EU:T:2011:47, § 32; 16/11/2011, [T-308/06](#), Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 73).

Vo fáze **dokazovania** je na prvý pohľad postačujúce, ak namietateľ predloží len dôkazy o používaní známky danou treťou stranou. Úrad z takéhoto používania v spojení so schopnosťou namietateľa predložiť dôkazy o tomto používaní dedukuje, že namietateľ poskytol vopred svoj súhlas.

Táto pozícia úradu bola potvrdená v rozsudku z 08/07/2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, § 25 (potvrdené 11/05/2006, [C-416/04 P](#), Vitafruit, EU:C:2006:310). Súdny dvor zdôraznil, že je nepravdepodobné, že by majiteľ ochrannej známky mohol predložiť dôkaz o jej používaní, ak by bola používaná proti vôli namietateľa. Z tohto predpokladu bolo možné **vychádzať o to viac**, že prihlasovateľ nespochybňoval súhlas namietateľa.

Ak má však úrad **pochybnosti** alebo vo všeobecnosti v prípadoch, keď prihlasovateľ výslovne spochybnil súhlas namietateľa, na namietateľovi spočíva ťarcha poskytnutia dodatočných dôkazov, ktoré dosvedčujú, že vydal svoj súhlas pred používaním známky. V takých prípadoch úrad poskytne namietateľovi dodatočnú dvojmesačnú lehotu na predloženie takýchto dôkazov.

7.3 Používanie kolektívnych a certifikačných známok oprávnenými používateľmi

Kolektívne známky väčšinou nepoužíva združenie, ktoré je ich vlastníkom, ale jeho členovia. Pokiaľ ide o kolektívne známky EÚ, zaoberá sa nimi [článok 78 nariadenia o OZEÚ](#), v ktorom sa stanovuje, že používanie akoukoľvek oprávnenou osobou spĺňa požiadavku týkajúcu sa používateľa.

Certifikačné známky nepoužívajú ich majitelia, ale oprávnení používatelia na účely zaručenia spotrebiteľom, že tovary alebo služby majú konkrétnu charakteristickú vlastnosť. Pokiaľ ide o certifikačné známky EÚ, zaoberá sa nimi [článok 87 nariadenia o OZEÚ](#), v ktorom sa stanovuje, že používanie oprávnenou osobou v súlade s nariadeniami, ktorými sa riadi používanie certifikačnej známky, spĺňa požiadavku týkajúcu sa používateľa.

8. Irelevantnosť nezákonného používania

To, či sa známka použila spôsobom, ktorý vyhovuje požiadavkám ustanoveným v článku 18 a v článku 47 nariadenia o OZEÚ, si vyžaduje faktické zistenia o riadnom používaní. Používanie bude v tejto súvislosti „riadne“ dokonca aj vtedy, ak používateľ porušil zákonné ustanovenia.

Používanie, ktoré je **klamlivé** podľa [článku 7 ods. 1 písm. g\)](#) alebo [článku 58 ods. 1 písm. c\)](#) [nariadenia o OZEÚ](#) alebo podľa ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, zostáva aj naďalej „riadne“ na účely tvrdení o starších známkach v

námietkovom konaní. Sankcie za klamlivé používanie sú vyhlásenie neplatnosti alebo zrušenie, v závislosti od prípadu, alebo zákaz používania (ktoré sú stanovené v [článku 137 ods. 2 nariadenia o OZEÚ](#)).

Tá istá zásada sa uplatňuje vtedy, ak sa používanie uskutoční na základe nezákonnej licenčnej dohody (napríklad dohody v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie alebo s vnútroštátnymi predpismi). Podobne nie je nepodstatná ani skutočnosť, že používanie môže porušovať práva tretích strán.

9. Odôvodnené nepoužívanie

Podľa [článku 47 ods. 2 nariadenia o OZEÚ](#) môže namietateľ alternatívne dokázať, že existujú náležité dôvody nepoužívania jeho staršej ochrannej známky. Ako sa uvádza v článku 19 ods. 1 dohody TRIPS medzi tieto dôvody patria okolnosti, ku ktorým dôjde nezávisle od vôle majiteľa ochrannej známky, a ktoré tvoria prekážku používania ochrannej známky.

Pojem náležitých dôvodov nepoužívania je výnimkou z povinnosti používania a treba ho vykladať v úzkom zmysle.

„Byrokratické prekážky“ ako také, ku ktorým dôjde **nezávisle od vôle** majiteľa ochrannej známky, nie sú postačujúce, pokiaľ **priamo nesúvisia** so známkou natoľko, že používanie ochrannej známky závisí od úspešného dokončenia daných administratívnych postupov. Z kritéria priamej súvislosti nemusí vyplývať, že používanie ochrannej známky je nemožné; môže postačovať, že používanie je **nezmyselné**. Je potrebné v jednotlivých prípadoch posúdiť, či by zmena podnikovej stratégie s cieľom obísť danú prekážku spôsobila nezmyselnosť používania uvedenej ochrannej známky. Nie je teda napríklad možné oprávnené požadovať, aby majiteľ ochrannej známky zmenil svoju podnikovú stratégiu a uvádzal na trh svoje výrobky na predajných miestach svojich konkurentov (14/06/2007, [C-246/05](#), Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 52).

9.1 Obchodné riziká

Pojem náležitých dôvodov sa musí chápať ako týkajúci sa okolností, ktoré vznikli nezávisle od vôle majiteľa a ktoré mu znemožňujú využívať známkou alebo spôsobujú, že jej využívanie je nezmyselné, a nie okolností súvisiacich s obchodnými ťažkosťami, ktoré zažíva (14/05/0008, [R 855/2007-4](#), PAN AM, § 27; 09/07/2003, [T-156/01](#), Giorgio Aire, EU:T:2003:198, § 41; 18/03/2015, [T-250/13](#), SMART WATER, EU:T:2015:160, § 67 – 69).

Finančné ťažkosti, ktoré zažíva spoločnosť v dôsledku hospodárskej recesie alebo v dôsledku vlastných finančných problémov, sa teda nepovažujú za náležité dôvody nepoužívania podľa [článku 47 ods. 2 nariadenia o OZEÚ](#), keďže tieto druhy ťažkostí sú prirodzenou súčasťou prevádzky podniku.

9.2 Zásah vlády alebo súdu

Dovozné obmedzenia alebo iné vládne požiadavky sú dva príklady náležitých dôvodov nepoužívania, ktoré sa výslovne uvádzajú v článku 19 ods. 1 druhej vete dohody TRIPS.

Dovozné obmedzenia zahŕňajú obchodné embargo, ktoré má vplyv na tovary chránené známkou.

Medzi ďalšie **vládne požiadavky** môže patriť štátny monopol, ktorý bráni akémukoľvek druhu používania alebo štátny zákaz predaja výrobkov zo zdravotných dôvodov alebo v záujme národnej obrany. Typické prípady v tejto súvislosti sú zákonné postupy, ako napr.:

- klinické skúšky a povoľovanie nových liekov (18/04/2007, [R 155/2006-1](#), LEVENIA/LEVELINA) alebo
- povolenie úradu pre bezpečnosť potravín, ktoré musí majiteľ získať predtým než na trhu ponúka príslušné tovary a služby.

Staršie označenie	Vec č.
HEMICELL	20/09/2010, R 155/2010-2 , HICELL (fig.)/ HEMICELL
Z dôkazov predložených namietateľom náležite vyplýva, že používanie starších znáмок pre doplnkové látky do krmiva, konkrétne pre <i>zootechnickú látku zvyšujúcu stráviteľnosť (kŕmny enzým)</i> , bolo podmienené počiatočným získaním povolenia, ktoré vydáva Európsky úrad pre bezpečnosť potravín na základe žiadosti predloženej tomuto orgánu. Táto požiadavka sa považuje za vládnu požiadavku podľa článku 19 ods. 1 dohody TRIPS.	

V súvislosti so súdnym konaním alebo dočasným súdnym príkazom treba rozlišovať tieto prvky:

Na jednej strane samotná hrozba súdneho sporu alebo začatie konania o výmaze proti staršej známke neoslobodzuje namietateľa od povinnosti používať ochrannú známku pri obchodovaní. Keďže namietateľ je žalujúcim účastníkom námietkového konania, je na ňom, aby vhodným spôsobom posúdil riziká týkajúce sa jeho šance na úspech v súdnom spore a aby z tohto posúdenia vyvodil primerané závery, pokiaľ ide o to, či má, alebo nemá pokračovať v používaní svojej známky (18/02/2013, [R 1101/2011-2](#), SMART WATER, § 40 ; 18/03/2015, [T-250/13](#), SMART WATER, EU:T:2015:160).

Skoršie označenie	Vec č.
HUGO BOSS	09/03/2010, R 764/2009-4 , HUGO BOSS/BOSS

Skoršie označenie	Vec č.
Vnútroštátne [francúzske] konanie [o výmaz] začaté proti napadnutej ochrannej známke nemožno uznať za náležitý dôvod nepoužívania (§ 19). Faktom zostáva, že náležitými dôvodmi nepoužívania sú len dôvody, ktoré sú mimo sféry vplyvu majiteľa ochrannej známky, napr. vnútroštátne požiadavky na získanie povolenia alebo dovozného obmedzenia. Tieto dôvody sú neutrálne v súvislosti s ochrannou známkou, ktorá sa má používať, t. j. netýkajú sa ochrannej známky, ale tovarov a služieb, ktoré si majiteľ želá používať. Tieto vnútroštátne požiadavky na získanie povolenia alebo dovozného obmedzenia sa vzťahujú na druh alebo vlastnosti výrobku, ku ktorému je pripojená ochranná známka a nemožno ich obísť výberom odlišnej ochrannej známky. V prerokúvanej veci naopak majiteľ ochrannej známky mohol vyrábať cigarety vo Francúzsku alebo ich dovážať do Francúzska, ak by si vybral inú ochrannú známku (§ 25).	

Skoršie označenie	Vec č.
MANPOWER	18/06/2010, R 997/2009-4 , MOON-POWER/MANPOWER
Podľa článku 9 nariadenia o OZEÚ a článku 5 smernice 2008/95/ES sa práva vyplývajúce z ochranných znáмок tretích strán nesmú porušovať. Požiadavka neporušovania práv vyplývajúcich z ochranných znáмок sa uplatňuje na akúkoľvek osobu, ktorá používa meno pri obchodovaní, bez ohľadu na to, či sama požiadala o ochranu ochrannej známky pre toto meno alebo jej bola udelená. Osoba, ktorá sa zdržuje takéhoto porušenia, nekoná z „náležitých dôvodov“, ale podľa zákonných nariadení. Náležitým dôvodom preto nie je ani zdržanie sa používania, ktoré by inak porušovalo právo (09/03/2010, R 764/2009-4, HUGO BOSS/BOSS, § 22 (§ 27)). Používanie sa v takýchto prípadoch nepovažuje ani za „nezmyselné“. Osoby, ktoré sú majiteľmi ochranných znáмок a ktorým hrozí súdny spor alebo dočasný súdny zákaz, ak začnú používať ochrannú známku, musia zvážiť vyhliadky na úspech v konaní proti nim a môžu sa vzdať (nezačať používať ochrannú známku) alebo sa brániť proti sťažnosti. V každom prípade musia prijať rozhodnutie nezávislých súdov, ktoré môže byť vydané v skrátenom konaní. Ak sa čaká na rozhodnutie súdu v poslednom stupni, rovnako nemôžu namietajú, že musia byť chránené skutočnosťou, že pokiaľ toto rozhodnutie nebude mať konečnú platnosť, neistota sa musí uznať ako náležitý dôvod nepoužívania. Faktom je, že o otázke, ako by sa malo postupovať v období medzi podaním žaloby alebo žiadosti o dočasný súdny zákaz a výsledným právoplatným rozhodnutím, by aj v tomto prípade mali rozhodovať súdy v tom zmysle, že prijímajú rozhodnutia o predbežnej vykonateľnosti, ktoré ešte nie sú konečné. Odporca nemá právo ignorovať tieto rozhodnutia a ocitnúť sa v postavení, ako keby neexistovali žiadne súdy (§ 28).	

Na druhej strane, napríklad dočasný súdny zákaz alebo súdny príkaz zdržať sa konania v konkurznom konaní, ktoré majiteľovi ochrannej známky ukladajú zákaz prevodov alebo postúpenia podielov, môžu byť náležitými dôvodmi nepoužívania, pretože ukladajú namietateľovi povinnosť zdržať sa používania známky pri obchodovaní. Ak by majiteľ ochrannej známky používal známku v rozpore s takýmto

súdny príkazom, bol by povinný uhradiť náhradu škody [11/12/2007, [R 77/2006-1](#), MISS INTERCONTINENTAL (fig.), § 51]

9.3 Obranné zápisy

Všeobecný súd spresnil, že existencia vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa uznávajú tzv. obranné zápisy (t. j. označenia, ktoré nie sú určené na používanie pri podnikaní z dôvodu ich čisto obrannej funkcie iného označenia, ktoré sa používa pri podnikaní) nemôže predstavovať oprávnený dôvod nepoužívania staršej ochrannej známky, na ktorej sa zakladajú námietky (23/02/2006, [T-194/03](#), Bainbridge, EU:T:2006:65, § 46).

9.4 Vyššia moc

Medzi ďalšie opodstatnené dôvody nepoužívania patria prípady zásahu vyššej moci, ktoré bránia normálnemu fungovaniu podniku majiteľa.

9.5 Dôsledky odôvodneného nepoužívania

Existencia opodstatnených dôvodov neznamená, že nepoužívanie v danom období sa chápe ako ekvivalent skutočného používania, ktorého výsledkom by bolo nové ochranné obdobie, ktoré by sa začínalo po skončení obdobia opodstatneného nepoužívania.

Nepoužívanie počas tohto obdobia jednoducho len pozastaví plynutie päťročného obdobia. Znamená to, že obdobie opodstatneného nepoužívania sa nezohľadňuje pri výpočte ochranného obdobia piatich rokov.

Okrem toho dĺžka obdobia, počas ktorého sa vyskytli opodstatnené dôvody, môže byť značná. Dôvody nepoužívania, ktoré sa vyskytovali len počas časti päťročného obdobia, sa nemusia vždy považovať za opodstatnenie odkladu požiadavky na dokázanie používania. V tejto súvislosti má mimoriadny význam obdobie, počas ktorého sa uplatňovali tieto dôvody, ako aj dĺžka obdobia, ktoré uplynulo od ukončenia ich platnosti (01/07/1999, [B 2 255](#)).

10 Rozhodnutie

10.1 Právomoci úradu

Úrad vykoná vlastné hodnotenie predložených dôkazov o používaní. Znamená to, že dôkazná hodnota predložených dôkazov sa vyhodnocuje nezávisle od vyjadrení predložených prihlasovateľom v tejto súvislosti. Posúdenie relevantnosti, vecnosti, presvedčivosti a efektívnosti dôkazov prináleží voľnej úvahe a súdnosti úradu, a nie

účastníkom konania, a patrí mimo zásadu kontradiktórnosti, ktorou sa riadia konania *inter partes* [01/08/2007, [R 201/2006-4](#), OCB (fig.)/O.C.B., OCB (fig.), § 19; 14/11/2000, [R 823/1999-3](#), SIDOL/SIDOLIN].

Vyhlasenie prihlasovateľa, v ktorom dospeje k záveru, že používanie nebolo dokázané, teda nemá žiadny vplyv na zistenia úradu. Žiadosť o preukázanie používania je obranným vyjadrením prihlasovateľa. Po tom, ako prihlasovateľ predloží obranné vyjadrenie, len úradu prináleží vykonať následný postup a posúdiť, či sa dôkazy predložené namietateľom majú považovať za dôkazy s postačujúcou dôkaznou hodnotou. Prihlasovateľ však má možnosť formálne odstúpiť od žiadosti o preukázanie používania (pozri [bod 3.4.4](#) vyššie).

Toto nie je rozpore s [článkom 95 ods. 1 nariadenia o OZEÚ](#), v ktorom sa stanovuje, že v konaní *inter partes* sa úrad pri svojom skúmaní obmedzí na skutočnosti, dôkazy a argumenty predložené účastníkmi konania. Napriek tomu, že úrad je viazaný skutočnosťami, dôkazmi a argumentmi, ktoré predložili účastníci konania, nie je viazaný právnou váhou, ktoré im môžu pridať účastníci konania. Účastníci konania sa teda môžu dohodnúť na tom, ktoré skutočnosti sa preukázali alebo nepreukázali, ale nemôžu určiť, či tieto skutočnosti boli alebo neboli postačujúce na stanovenie riadneho používania [01/08/2007, [R 201/2006-4](#), OCB (fig.)/O.C.B., OCB (fig.), § 19; 14/11/2000, [R 823/1999-3](#), SIDOL/SIDOLIN, § 20; 13/03/2001, [R 68/2000-2](#), MOBEC/NOVEX PHARMA].

10.2 Potreba posúdenia preukázania používania

Rozhodnutie o tom, či bola splnená povinnosť riadneho používania zapísaných známk, nie je vždy nutné.

Ak prihlasovateľ požiada o **preukázanie používania** skorších práv, úrad preskúma aj to, či a do akej miery sa preukázalo používanie starších známk, pokiaľ je to podstatné pre závery daného rozhodnutia. Preskúmanie preukázania používania je vždy potrebné a povinné v prípadoch, keď je námietka plne alebo čiastočne úspešná na základe staršej známky, na ktorú sa vzťahovala povinnosť preukázania používania.

Úrad sa môže rozhodnúť, že neposúdi dôkazy o používaní, ak nie sú relevantné pre výsledok námietky, napríklad:

- na základe [článku 8 ods. 1 písm. b\) nariadenia o OZEÚ](#), ak neexistuje pravdepodobnosť zámeny napadnutej známky a staršej známky, na ktorú sa vzťahuje povinnosť predložiť dôkaz o používaní [10/02/2021, [T-117/20](#), PANTHÉ (fig.)/P PANTHER (fig.) et al., EU:T:2021:81, § 64];
- ak je námietka plne úspešná na základe inej staršej známky, na ktorú sa nevzťahuje povinnosť preukázania používania,
- ak je námietka plne úspešná na základe [článku 8 ods. 3 a/alebo článku 8 ods. 4 nariadenia o OZEÚ](#),
- na základe [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#), ak nie je splnená jedna z nevyhnutných podmienok prihlášky na tomto základe.

Ak sa však v rozhodnutí skúmala staršia ochranná známka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť preukázania používania, ale posúdenie preukázania používania sa vynechalo, v rozhodnutí sa to výslovne uvedie a poskytne sa stručné odôvodnenie.

10.3 Celkové posúdenie predložených dôkazov

Ako sa podrobnejšie uviedlo v predchádzajúcom texte (pozri [bod 2.2](#)), úrad musí posúdiť predložené dôkazy s prihliadnutím na miesto, čas, rozsah a charakter používania v rámci **celkového posúdenia**. Samostatné posúdenie rôznych príslušných faktorov, ktoré sa posudzujú izolovane, nie je vhodné (17/02/2011, [T-324/09](#), Friboi, EU:T:2011:47, § 31).

Uplatňuje sa **zásada vzájomnej závislosti**, čo znamená, že slabé dôkazy týkajúce sa jedného relevantného faktora (napr. malý objem predaja) môžu kompenzovať solídne dôkazy týkajúce sa iného faktora (napr. nepretržité používanie počas dlhého obdobia).

Všetky okolnosti konkrétneho prípadu sa musia zohľadniť **vo vzájomnej spojitosti** s cieľom určiť, či sa daná známka používala riadne. Medzi osobitné okolnosti môžu patriť napr. špecifické vlastnosti predmetných tovarov/služieb (napr. nízka/vysoká cena, výrobky masovej spotreby verzus špeciálne výrobky) alebo konkrétny trh či podnikateľská sféra.

Nepriame dôkazy/dôkazy týkajúce sa okolností môžu byť za určitých podmienok samé osebe vhodné na dosvedčenie riadneho používania.

Keďže úrad neposudzuje obchodný úspech, dokonca aj minimálne používanie (ale nielen symbolické alebo interné) môže byť postačujúce nato, aby sa považovalo za „riadne“, pokiaľ sa v dotknutom hospodárskom sektore považuje za oprávnené na zachovanie alebo vytvorenie podielu na trhu.

V rozhodnutí sa uvádza, aké **dôkazy** sa predložili. Vo všeobecnosti sa však uvádzajú len dôkazy, ktoré sú relevantné pre záver. Ak sa dôkazy považujú za postačujúce, úrad môže uviesť iba tie dokumenty, ktoré sa použili na vyvodenie tohto záveru, a dôvody. Ak sú námietky zamietnuté z dôvodu nedostatočného preukázania používania, nebude sa riešiť ani pravdepodobnosť zámeny, ani [článok 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#), ak sa naň odvoláva.

10.4 Zaobchádzanie s dôvernými informáciami

Podľa [článku 113 ods. 1 nariadenia o OZEÚ](#) musí úrad svoje rozhodnutia zverejňovať. Na druhej strane, podľa [článku 114 ods. 4 nariadenia o OZEÚ](#) musia byť na základe predchádzajúcej žiadosti účastníka konania s osobitným záujmom o zachovanie dôvernosti určitých častí spisu príslušné údaje dôverné a verejnosti sa nesmú sprístupniť ⁽⁷⁵⁾. Potreba zachovania dôvernosti údajov však neznamená, že úrad nemá povinnosť uviesť dôvody svojich rozhodnutí.

Vzhľadom na verejný charakter rozhodnutí musí byť opodstatnený záujem účastníka konania o zachovanie dôvernosti určitých informácií pred verejnosťou v súlade s povinnosťou úradu uviesť dôvody. Odôvodnenie bez odhalenia dôverných obchodných údajov môže byť problematické, ale je to možné urobiť odkazom na tieto údaje vo všeobecnosti a bez zverejnenia konkrétnych údajov. V rozhodnutí sa môžu napríklad uvádzať predložené faktúry, časové obdobie, frekvenciu a územie predaja, význam objemu predaja, ktorý predstavujú, a to, či sú dostatočné na podporu zistenia o riadnom používaní. Dôležité je, aby sa v rozhodnutí uvádzalo, že príslušné obchodné údaje boli zvážené a posúdené v súvislosti s druhom predmetných tovarov a služieb a charakteristickými vlastnosťami príslušného trhu. Jednoduché uvedenie, či boli splnené príslušné faktory (čas, miesto, charakter a rozsah používania), nepostačuje na podporu konečného záveru v otázke riadneho používania.

A nakoniec sa musí objasniť, že bez ohľadu na dôvernosť všetkých predložených dokumentov alebo príloh sa môže v rozhodnutí odkazovať na údaje v nich obsiahnuté, ktoré sa jednoznačne nachádzajú na verejnej doméne (napr. v podobe výňatkov z tlače).

10,5 Príklady

V uvedených prípadoch sa predstavujú niektoré rozhodnutia úradu alebo Súdneho dvora (s rôznymi výsledkami), v ktorých bolo dôležité celkové posúdenie predložených dôkazov.

⁷⁵ Je však potrebné poznamenať, že pred druhým účastníkom konania nemožno zachovať dôvernosť žiadnych častí spisu, pretože má právo na obhajobu (pozri usmernenia, [časť C Námetka, oddiel 1 Námetkové konanie, bod 4.4.4](#)).

10.5.1 Schválenie riadneho používania

Vec č.	Poznámka
17/02/2011, T-324/09 , Friboi, EU:T:2011:47	Namietateľ (Fribo Foods Ltd.) predložil niekoľko faktúr súvisiacich s veľkým množstvom tovarov, ktoré boli adresované jeho distribučnej spoločnosti (Plusfood Ltd.) patriacej do tej istej skupiny (Plusfood Group). Nespochybnuje sa, že distribučná spoločnosť neskôr umiestnila výrobky na trh. Namietateľ ďalej predložil brožúry bez uvedenia dátumu, tlačový úryvok a tri cenníky. V súvislosti s „internými“ faktúrami Súdny dvor konštatoval, že reťazec výrobca – distribútor – trh predstavoval bežnú metódu obchodnej organizácie, ktorá sa nemohla považovať za čisto interné používanie. Brožúry bez uvedenia dátumu sa skúmali v spojení s ostatnými dôkazmi s uvedeným dátumom, ako sú faktúry a cenníky, a preto sa môžu zohľadniť. Súdny dvor schválil riadne používanie a zdôraznil, že z celkového posúdenia vyplynulo, že všetky relevantné faktory sa musia vnímať ako celok, a nie izolovane.
02/05/2011, R 872/2010-4 , CERASIL/CERATOSIL	Namietateľ okrem iného predložil približne 50 faktúr, ktoré neboli v jazyku konania. Mená adresátov, ako aj predané množstvá, boli vyčiernené. Senát usúdil, že štandardné faktúry obsahujúce bežné informácie (dátum, uvedenie mena/adresy predajcu a nakupujúceho, príslušný výrobok, zaplatená cena) nevyžadujú preklad. Napriek tomu, že mená adresátov a predané množstvá boli vyčiernené, faktúrami sa potvrdil predaj výrobkov CERATOSIL meraných v kilogramoch spoločnostiam v rámci príslušného územia počas príslušného obdobia. Spolu s ostatnými dôkazmi (brožúry, čestné vyhlásenie, články, fotografie) sa to považovalo za postačujúci dôkaz o riadnom používaní.

Vec č.	Poznámka
29/11/2010, B 1 477 670	Námietateľ, ktorý vykonával činnosť v oblasti údržby vozidiel a riadenia podnikov, ktoré sa venovali nákupu a predaju vozidiel, poskytol niekoľko výročných správ, ktoré obsahovali všeobecný prehľad jeho obchodných a finančných činností. Námietkové oddelenie dospelo k záveru, že tieto správy samé osebe neposkytovali postačujúce informácie o skutočnom používaní väčšiny služieb, ktorých sa námietka týkala. V spojení s inzerciou a reklamou, v ktorých sa zobrazovala dotknutá známka pre konkrétne služby, však námietkové oddelenie dospelo k záveru, že dôkazy ako celok poskytovali postačujúce informácie o rozsahu, charaktere, období a mieste používania týchto služieb.
29/11/2010, R 919/2009-4 , GELITE / GEHOLIT	Dokumenty predložené navrhovateľom preukazujú používanie ochrannej známky v súvislosti s „náterovými materiálmi na báze syntetickej živice (základové, podkladové a vrchné nátery) a priemyselnými fermežami“. Pripojené štítky preukazujú používanie ochrannej známky pre rôzne základové, podkladové a vrchné nátery. Tieto informácie boli v súlade s priloženými cenníkmi. V súvisiacich listoch s technickými informáciami sa tieto tovary opisujú ako nátery proti korózii na báze syntetickej živice, ktoré sa ponúkajú na predaj v rôznych farbách. Na základe pripojených faktúr sa preukázalo, že tieto výrobky sa dodávali rôznym zákazníkom v Nemecku. Hoci údaje o obrate uvedené v písomnom vyhlásení v súvislosti s obdobím rokov 2002 až 2007 výslovne neodkazujú na Nemecko, musí sa konštatovať, že sa získali prinajmenšom sčasti aj v Nemecku. V dôsledku týchto skutočností sa staršia známka považuje za používanú pre tovary <i>fermeže, farebné laky, laky, farby; disperzie a emulzie na náter a opravu povrchov</i>, pretože nie je možné vytvoriť žiadne ďalšie podkategórie pre tieto tovary.

Vec č.	Poznámka
20/04/2010, R 878/2009-2 , SOLEA/Balea	V čestnom vyhlásení sa uvádzajú vysoké čísla predaja (viac ako 100 miliónov EUR) v súvislosti s označenými výrobkami v období rokov 2004 až 2006 a pripájajú sa internetové úryvky obrázkov predaných výrobkov počas príslušného obdobia [mydlo, šampón, dezodorant (na nohy a telo), krémy a čistiacie prípravky]. Internetové úryvky síce obsahujú dátum autorských práv 2008, no vierohodnosť tvrdení uvedených vo vyhlásení posilňuje rozsudok štátneho súdu v Mannheime, ktorého kópiu už predtým namietateľ predložil s cieľom preukázať posilnenú rozlišovaciu spôsobilosť staršej známky, a ktorý sa odvolával na trhovú podiel, ktorý mali výrobky označené známkou namietateľa pre dámske pleťové výrobky (6,2 %), ošetrojúce krémy (6,3 %), sprchové mydlá a šampóny (6,1 %) a pánske pleťové a holiace výrobky (7,9 %). Okrem toho sa v rozsudku uvádza, že podľa štúdie GfK si jedna pätina nemeckých občanov ročne kúpi najmenej jeden výrobok BALEA. Zároveň sa odkazuje na dve dodatočné štúdie, ktoré preukazujú, že značka je v Nemecku dobre známa. Preukázanie používania bolo teda dostatočné v prípade výrobkov, na ktorých sú založené námietky.

Vec č.	Poznámka
25/03/2010, R 1752/2008-1 , ULUDAG/ BURSA uludağ (obr.)	Dôkazy predložené na podloženie používania staršej dánskej ochrannej známky sa javia ako postačujúce. Senát považuje za vyhovujúce, že na základe faktúry boli poskytnuté informácie o mieste a čase používania, keďže sa preukázal predaj 2 200 kartónov výrobku dánskej spoločnosti v rámci príslušného dátumu. Predložené štítky preukazujú používanie na nealkoholických nápojoch, na ktorých je vyobrazená známka v podobe uvedenej na certifikáte o zápise. Pokiaľ ide o otázku, či dôkaz pozostávajúci z jedinej faktúry je postačujúci vzhľadom na rozsah používania, senát zastáva názor, že obsah tejto faktúry v kontexte ostatných dôkazov umožňuje vyvodiť záver, že používanie známky v Dánsku je postačujúce a riadne v súvislosti so <i>sýtenou vodou</i> , <i>sýtenou vodou s ovocnou príchuťou a sódou</i> .

10.5.2. Zamietnutie riadneho používania

Vec č.	Poznámka
18/01/2011, T-382/08 , Vogue, EU:T:2011:9	Namietateľ predložil vyhlásenie od spoločníka namietateľa a 15 výrobcov obuvi, ktorá sa vyrábala pre namietateľa pod ochrannou známkou VOGUE počas mnohých rokov, 35 fotografií modelov obuvi VOGUE, fotografie predajní a 670 faktúr adresovaných namietateľovi od výrobcov obuvi. Súdny dvor usúdil, že vyhlásenia neposkytovali postačujúce dôkazy týkajúce sa rozsahu, miesta a času používania. Faktúry sa týkali predaja obuvi namietateľovi , a nie predaja obuvi konečným spotrebiteľom, a preto neboli vhodné na dosvedčenie externého používania. Dohady a predpoklady („vysoko nepravdepodobné“, „nie je dôvod domnievať sa“, „... čo pravdepodobne vysvetľuje neexistenciu faktúr...“, „je vhodné domnievať sa“ atď.) nemôžu nahradiť solídne dôkazy. Riadne používanie sa preto zamietlo.

Vec č.	Poznámka
19/09/2007, 1359 C; potvrdený 09/09/2008, R 1764/2007-4 , PAN AM II	Majiteľ známky vlastnil leteckú spoločnosť so sídlom v USA, ktorá pôsobila len v USA. Skutočnosť, že lety mohli byť rezervované aj prostredníctvom internetu z Európskej únie, nemenila nič na tom, že skutočné prepravné služby (trieda 39) sa poskytovali výlučne mimo príslušného územia. Okrem toho predloženými zoznamami cestujúcich s adresami v Európskej únii sa nemohlo preukázať, že lety boli skutočne zarezervované z Európy. Webové sídlo bolo napísané výlučne v anglickom jazyku, ceny sa uvádzali v amerických dolároch a príslušné telefónne a faxové čísla pochádzali z USA. Riadne používanie na príslušnom území sa preto zamietlo.
04/05/2010, R 966/2009-2 , COAST/ GREEN COAST (obr.) a ďalší	Neexistujú žiadne osobitné okolnosti, ktoré by mohli opodstatňovať zistenie, že katalógy predložené namietateľom samé osebe alebo v kombinácii s webovým sídlom a úryvkami z časopisu preukazujú rozsah používania niektorého zo starších označení pre ktorékoľvek dotknuté tovary a služby. Predloženými dôkazmi sa síce preukazuje používanie staršieho označenia v súvislosti s <i>pánskymi a dámskymi odevmi</i> , namietateľ však neposkytol žiadne dôkazy s informáciami o obchodnom objeme využívania označenia s cieľom preukázať, že takéto používanie bolo riadne.

Vec č.	Poznámka
08/06/2010, R 1076/2009-2 , EURO CERT (fig.)/EUROCERT	V judikatúre sa stanovilo, že vyhlásenie, dokonca aj urobené pod prísahou alebo overené vyhlásenie v súlade s právom, podľa ktorého sa vydáva, musí byť podložené nezávislými dôkazmi. Vyhlásenie v prerokúvanej veci vytvoril zamestnanec spoločnosti namietateľa a obsahuje prehľad charakteru príslušných služieb, avšak len všeobecné údaje o obchodnej činnosti. Neobsahuje žiadne podrobné údaje o predaji alebo reklame ani iné údaje, ktoré by mohli preukázať rozsah a používanie známky. Okrem toho len tri faktúry s vyčiernenými významnými finančnými údajmi a zoznam klientov možno len sotva považovať za podporné dôkazy. Preto sa nepreukázalo žiadne riadne používanie staršej známky.
01/09/2010, R 1525/2009-4 , OFFICEMATE / OFFICEMATE (fig.)	Tabuľkové hárky s údajmi o obrate a správy o analýzach a prieskumoch týkajúce sa údajov o predaji sú dokumenty, ktoré zostavil alebo si objednal samotný navrhovateľ, a preto majú menšiu dôkaznú hodnotu. Žiadne z predložených dôkazov neobsahujú akékoľvek jednoznačné informácie o mieste používania staršej známky. Tabuľkové hárky a správy o analýzach a prieskumoch, ktoré obsahujú kompilované údaje o celkovej hodnote odhadovaného predaja (v SEK) v rokoch 2003 až 2007, neobsahujú žiadne informácie o tom, kde sa predaj uskutočnil. Nikde nie je uvedené územie Európskej únie, na ktorom je staršia ochranná známka zapísaná. Faktúry sa netýkajú žiadneho predaja tovarov, ktoré vyrobil navrhovateľ. Predložené dôkazy sú teda jednoznačne nepostačujúce na dosvedčenie riadneho používania staršej známky.

Vec č.	Poznámka
12/12/2002, T-39/01 , HIWATT, EU:T:2002:316	Katalóg s vyobrazením známky na troch rôznych modeloch zosilňovačov (v ktorom sa však neuvádza miesto, čas ani rozsah), katalóg z medzinárodného obchodného veľtrhu vo Frankfurt e, ktorým sa preukazuje, že spoločnosť s názvom HIWATT Amplification International vystavovala na tomto veľtrhu (v ktorom sa však neuvádza žiadne používanie ochrannej známky) a kópia katalógu HIWATT Amplification Catalogue z roku 1997, v ktorom je známka vyobrazená na rôznych modeloch zosilňovačov (v ktorom sa však neuvádza miesto ani rozsah používania) sa nepovažovali za postačujúce na preukázanie riadneho používania z dôvodu nedostatočného rozsahu používania.