

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

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

Část C

Námitky

**Oddíl 5 Ochranné známky s dobrým jménem
(čl. 8 odst. 5 nařízení o
OZEU)**

Obsah

1 Úvod.....	1211
1.1 Účel čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU.....	1211
1.2 Právní rámec.....	1211
2 Oblast působnosti.....	1212
2.1 Použitelnost na zapsané známky.....	1212
2.1.1 Požadavek na zápis.....	1212
2.1.2 Vztah mezi známkami s dobrým jménem (čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU) a obecně známými známkami (čl. 8 odst. 2 písm. c) nařízení o OZEU).....	1213
2.2 Použitelnost na podobné a totožné výrobky a služby.....	1215
3 Podmínky používání.....	1215
3.1 Starší známka s dobrým jménem.....	1216
3.1.1 Povaha dobrého jména.....	1216
3.1.2 Rozsah dobrého jména.....	1217
3.1.2.1 Stupeň známosti.....	1217
3.1.2.2 Příslušná veřejnost.....	1218
3.1.2.3 Dotčené výrobky a služby.....	1221
3.1.2.4 Příslušné území.....	1222
3.1.2.5 Příslušný okamžik.....	1224
3.1.2.6 Dobré jméno získané jako součást jiné ochranné známky.....	1227
3.1.3 Posouzení dobrého jména – příslušné faktory.....	1229
3.1.3.1 Povědomí o ochranné známce.....	1230
3.1.3.2 Podíl na trhu.....	1231
3.1.3.3 Intenzita užívání.....	1234
3.1.3.4 Zeměpisný rozsah užívání.....	1236
3.1.3.5 Délka užívání.....	1237
3.1.3.6 Propagační činnosti.....	1238
3.1.3.7 Další faktory.....	1240
3.1.4 Důkaz o dobrém jméně.....	1242
3.1.4.1 Kritéria pro posuzování důkazů.....	1242
3.1.4.2 Důkazní břemeno.....	1242
3.1.4.3 Vyhodnocení důkazů.....	1242
3.1.4.4 Důkazní prostředky.....	1244
3.2 Podobnost označení.....	1254
3.3 Spojení mezi označeními.....	1257

3.4 Nebezpečí újmy	1263
3.4.1 Předmět ochrany.....	1263
3.4.2 Posouzení nebezpečí újmy.....	1264
3.4.3 Druhy újmy.....	1264
3.4.3.1 Neoprávněné těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména.....	1265
3.4.3.2 Újma na rozlišovací způsobilosti.....	1274
3.4.3.3 Újma na dobrém jménu.....	1280
3.4.4 Prokázání nebezpečí újmy.....	1286
3.5 Užívání bez řádného důvodu.....	1287
3.5.1 Příklady řádného důvodu.....	1289
3.5.1.1 Řádný důvod byl akceptován.....	1289
3.5.1.2 Řádný důvod nebyl akceptován.....	1290

1 Úvod

1.1 Účel čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU

Zatímco podle [čl. 8 odst. 1 písm. a\) nařízení o OZEU](#) je nezbytným předpokladem ochrany zapsané ochranné známky dvojí totožnost označení a výrobků/služeb a podle [čl. 8 odst. 1 písm. b\) nařízení o OZEU](#) nebezpečí záměny, [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#) nevyžaduje ani totožnost/podobnost výrobků/služeb, ani nebezpečí záměny. [Čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#) chrání zapsané ochranné známky udělené nejen v souvislosti s totožnými/podobnými výrobky/službami, ale též v souvislosti s výrobky/službami, které nejsou podobné, aniž by nutně existovalo nebezpečí záměny, za předpokladu, že označení jsou totožná nebo podobná, starší ochranná známka má dobré jméno a užívání přihlášené ochranné známky bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

Důvodem rozšířené ochrany podle [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#) je úvaha, že funkce a hodnota ochranné známky se neomezují na označení jejího původu. Ochranná známka může také nést jiná sdělení než označení původu výrobků a služeb, třeba příslib kvality nebo ujištění o ní či určitý obraz například luxusu, životního stylu, exkluzivity atd. („propagační funkce“) (18/06/2009, [C-487/07](#), L'Oréal, EU:C:2009:378). Vlastníci ochranných známek často investují velké peněžní částky a mnoho úsilí do vytvoření určitého obrazu značky spojovaného s jejich ochrannou známkou. Tento obraz spojovaný s ochrannou známkou jí poskytuje – často významnou – ekonomickou hodnotu, která je nezávislá na ekonomické hodnotě výrobků a služeb, pro něž je zapsána.

[Cílem čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#) je ochrana této propagační funkce a investic vložených do vytvoření určitého obrazu značky poskytnutím ochrany ochranným známkám s dobrým jménem bez ohledu na podobnost výrobků nebo služeb či nebezpečí záměny za předpokladu, že lze prokázat, že užívání napadené přihlášky bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu. Hlavním záměrem [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#) tedy není ochrana široké veřejnosti před záměnou z hlediska původu, ale spíše ochrana vlastníka ochranné známky před užíváním, které by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky, do níž vlastník značně investoval, nebo jim bylo na újmu.

1.2 Právní rámec

Podle [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#) se na základě námitek vlastníka zapsané starší ochranné známky ve smyslu [odstavce 2](#) nezapiše ochranná známka:

pokud je totožná s některou starší ochrannou známkou nebo je jí podobná, bez ohledu na to, zda výrobky či služby, pro něž je přihlášena, jsou totožné s těmi, pro které je starší ochranná známka zapsána, nebo jsou či nejsou jim podobné, jestliže starší ochranná známka EU má dobré jméno v Unii nebo v případě národní ochranné známky má dobré jméno v dotyčném členském státě a užívání pozdější ochranné známky bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

Totéž znění se používá v paralelním ustanovení uvedeném ve **směrnici (EU) 2015/2436, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách** (dále jen „[směrnice o ochranných známkách](#)“), zejména [čl. 5 odst. 3 písm. a\) směrnice o ochranných známkách](#).

Znění [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#) se také velmi podobá znění použitému v [čl. 9 odst. 2 písm. c\) nařízení o OZEU](#) a v [čl. 10 odst. 2 písm. c\) směrnice o ochranných známkách](#), tj. v ustanoveních, která určují výlučná práva vlastníka ochranné známky a která se pouze mírně liší ve způsobu odkazování na podmínku újmy. Na rozdíl od podmiňovacího způsobu v [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#), který se použije, pokud užívání přihlášené ochranné známky „**by neoprávněně těžilo** z rozlišovací způsobilosti **nebo** dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu“, je v anglickém znění [čl. 9 odst. 2 písm. c\) nařízení o OZEU](#) a [čl. 10 odst. 2 písm. c\) směrnice o ochranných známkách](#) použit čas přítomný („**takes** unfair advantage of **or is** detrimental to“). Důvod tohoto rozdílu je, že v prvním případě – [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#) – jde o způsobilost k zápisu, o které lze rozhodnout, aniž by pozdější ochranná známka byla kdy užitá, zatímco v druhém případě jde o zákaz takového užívání. Dopadem tohoto rozdílu na druh důkazů vyžadovaných k prokázání újmy v obou případech se zabývá [bod 3.4](#) níže.

2 Oblast působnosti

Někdejší znění [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#), které platilo do 23. 03. 2016, vyvolalo určité spory o jeho použitelnost výlučně na a) starší zapsané známky a b) odlišné výrobky a služby. Jelikož se tyto otázky přímo týkaly jeho rozsahu působnosti, bylo nutné objasnit, zda bylo možné [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#) také použít na a) nezapsané / obecně známé známky a b) podobné nebo totožné výrobky a služby.

2.1 Použitelnost na zapsané známky

2.1.1 Požadavek na zápis

Podle jasného znění současné verze [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#) v podobě zavedené [pozměňujícím nařízením \(EU\) 2015/2424](#) chrání tato norma „zapsané starší ochranné známky“. I když v předchozí verzi tohoto ustanovení nebyl výslovně uveden požadavek týkající se zápisu, úřad jej takto vykládal, jelikož podle znění ustanovení

byla použitelnost ustanovení omezena, sice nepřímo, avšak jednoznačně, na **starší zapsané ochranné známky** tím, že se zakazoval zápis, pokud byla (příhláška) totožná se starší ochrannou známkou nebo jí podobná a měla být zapsána pro výrobky a služby, které nejsou podobné těm, pro něž **byla zapsána starší ochranná známka**. Z toho vyplývá, že existence **staršího zápisu** je a vždy byla **nezbytnou podmínkou** pro použití [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#) a že odkaz na [čl. 8 odst. 2 nařízení o OZEU](#) by tedy měl být omezen na starší zápisy a starší přihlášky v závislosti na jejich zápisu (11/07/2007, [T-150/04](#), Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 55).

2.1.2 Vztah mezi známkami s dobrým jménem (čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU) a obecně známými známkami (čl. 8 odst. 2 písm. c) nařízení o OZEU)

Požadavek na **zápis** slouží k vyznačení hranice mezi [čl. 8 odst. 5](#) a [čl. 8 odst. 2 písm. c\) nařízením o OZEU](#). Avšak ani [čl. 8 odst. 2 písm. c\) nařízením o OZEU](#), ani článek 6*bis* Pařížské úmluvy výslovně nestanoví, že obecně známá známka musí být nezapsaná. Důvod zásady, že tato ustanovení upravují pouze nezapsané známky, nepřímo vyplývá z jejich ducha i *ratio legis*.

Pokud jde o Pařížskou úmluvu, účelem ustanovení článku 6*bis* zavedeného poprvé do úmluvy v roce 1925 bylo zabránit zápisu a užívání ochranné známky, u které hrozí nebezpečí záměny s jinou známkou, jež je v zemi tohoto zápisu již obecně známá, i v případech, kdy nebyla, nebo dosud nebyla, v uvedené zemi ochráněna zápisem.

Pokud jde o nařízení o OZEU, účelem bylo zaplnit právní mezeru, jelikož [čl. 8 odst. 5 nařízením o OZEU](#) chrání pouze zapsané OZEU. Bez [čl. 8 odst. 2 písm. c\) nařízením o OZEU](#) by nezapsané ochranné známky s dobrým jménem zůstaly bez ochrany (kromě ochrany poskytované [čl. 8 odst. 4 nařízením o OZEU](#)). S cílem zaplnit tuto právní mezeru stanoví nařízení o OZEU ochranu obecně známých známek ve smyslu článku 6*bis* Pařížské úmluvy, jelikož tento článek byl vypracován hlavně proto, aby poskytl ochranu obecně známým nezapsaným ochranným známkám.

Na jedné straně tedy **obecně známé známky**, které **nejsou zapsány** na příslušném území, nelze chránit podle [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#) před odlišnými výrobky. Mohou být chráněny pouze před **totožnými nebo podobnými** výrobky, existuje-li nebezpečí záměny podle [čl. 8 odst. 1 písm. b\) nařízením o OZEU](#), na který [čl. 8 odst. 2 písm. c\) nařízením o OZEU](#) odkazuje za účelem určení rozsahu ochrany. Tím však není dotčena skutečnost, že obecně známé známky, pokud nejsou zapsané, lze také chránit podle [čl. 8 odst. 4 nařízení o OZEU](#). Jestliže jim tedy příslušné vnitrostátní právo poskytuje ochranu před odlišnými výrobky a službami, lze tuto rozšířenou ochranu také uplatňovat podle [čl. 8 odst. 4 nařízení o OZEU](#).

Na druhou stranu, pokud byly obecně známé známky **zapsány** jako OZEU nebo jako národní známky v jednom z členských států, **lze je uplatnit podle [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#)**, ale pouze jestliže také **splňují požadavky na dobré jméno**.

I když výrazy „obecně známý“ (tradiční výraz používaný v článku 6*bis* Pařížské úmluvy) a „dobré jméno“ označují odlišné právní pojmy, dochází mezi nimi k **podstatnému překrývání**. To je patrné z porovnání toho, jak jsou obecně známé známky definovány

ve společném doporučení organizace WIPO týkajícím se ustanovení o ochraně obecně známých známek s tím, jak dobré jméno popisuje Soudní dvůr ve svém rozsudku ze dne 14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 22 (ve kterém dospěl k závěru, že odlišná terminologie je pouze „... nuance, která nepředstavuje žádný skutečný rozpor...“).

Z praktického hlediska bude prahová úroveň pro stanovení toho, zda je ochranná známka obecně známá nebo zda se těší dobrému jménu, obvykle stejná. Proto nebude neobvyklé, pokud známka, která se stala obecně známou, dosáhne také prahové úrovně stanovené Soudním dvorem v rozsudku ve věci *Chevy (General Motors)* pro známky s dobrým jménem vzhledem k tomu, že v obou případech posouzení v zásadě vychází z množstevních kritérií, pokud jde o míru známosti známky u veřejnosti, a že prahové úrovně vyžadované pro každý případ jsou vyjádřeny značně podobnými výrazy („známé nebo obecně známé alespoň v jednom příslušném sektoru veřejnosti“⁶⁹) pro obecně známé známky oproti „známé u významné části dotčené veřejnosti“ u známek s dobrým jménem).

To také potvrzuje judikatura. Ve svém rozsudku ze dne 22/11/2007, [C-328/06](#), Fincas Tarragona, EU:C:2007:704, Soudní dvůr blíže určil pojmy „dobré jméno“ a „obecně známý“ jako podobné koncepty, a zdůraznil tak jejich výrazné překrývání a vztah mezi nimi (bod 17). Viz též rozsudek ze dne 11/07/2007, [T-150/04](#), Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 56–57.

Překrývání mezi známkami s dobrým jménem a zapsanými obecně známými známkami má důsledky pro uplatňování důvodů pro podání námitek v tom smyslu, že pokud jde o použitelnost [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#), nemělo by záležet na tom, jestli namítající nazývá svůj starší zápis obecně známou známkou nebo známkou s dobrým jménem. Z tohoto důvodu musí být použita terminologie pečlivě přezkoumávána, zvláště nejsou-li zřetelně vysvětleny důvody pro podání námitek, a k příslušným případům by se mělo přistupovat flexibilně.

V souvislosti s [čl. 8 odst. 2 písm. c\) nařízení o OZEU](#) jsou požadavky na uplatňování článku 6*bis* Pařížské úmluvy a [čl. 8 odst. 1 písm. a\) nebo b\) nařízení o OZEU](#) stejné, ačkoli se použitá terminologie liší. Obě ustanovení vyžadují podobnost nebo totožnost výrobků či služeb a podobná nebo totožná označení (článek 6*bis* používá výraz „reprodukce“, který je rovnocenný výrazu „totožnost“, a „napodobení“, jenž označuje podobnost). Oba články také vyžadují nebezpečí záměny (v článku 6*bis* je použito spojení „s to vyvolat záměnu“). Avšak i když podle [čl. 8 odst. 2 písm. c\) nařízení o OZEU](#) může obecně známá známka sloužit jako starší právo, a tedy jako **základ** námitek, **důvodem** pro podání námitek podle [čl. 8 odst. 2 písm. c\) nařízení o OZEU](#) je (výhradně) [čl. 8 odst. 1 písm. a\) nebo b\) nařízení o OZEU](#).

Například zakládá-li namítající námitky na i) starším zápisu, jenž uplatňuje [čl. 8 odst. 1 písm. b\)](#) a [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#), a ii) totožné starší obecně známé známce na téže území podle [čl. 8 odst. 2 písm. c\) nařízení o OZEU](#), musí být starší právo posouzeno:

⁶⁹ Čl. 2 odst. 2 písm. b) a c) společného doporučení organizace WIPO týkajícího se ustanovení o ochraně obecně známých ochranných známek.

1. podle [čl. 8 odst. 1 písm. b\) nařízení o OZEU](#) jako starší **zápis** se zvýšenou rozlišovací způsobilostí (vzhledem ke své obecné známosti);
2. podle [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#) jako starší **zápis** s dobrým jménem;
3. podle [čl. 8 odst. 2 písm. c\) nařízení o OZEU](#) společně s [čl. 8 odst. 1 písm. b\) nařízení o OZEU](#) jako starší **nezapsaná obecně známá známka** (což bude vhodné, pouze nebude-li zápis prokázán, jelikož jinak je výsledek stejný jako v odrážce 1 výše).

I když namítající své námitky výslovně nezaloží na [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#), musí být obsah námitek a znění vysvětlení důvodů pečlivě analyzovány s cílem objektivně zjistit, zda se namítající chce také opírat o [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#).

2.2 Použitelnost na podobné a totožné výrobky a služby

Podle jasného znění současné verze [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#) se ochrana poskytnutá podle tohoto ustanovení udílí „bez ohledu na to, zda má být zapsána pro výrobky nebo služby, které jsou totožné nebo podobné těm, pro které je [tato starší] známka zapsána, nebo pro výrobky a služby, které jim nejsou podobné“. Jedná se o kodifikaci judikatury Soudního dvora, v níž se vykládá předchozí znění tohoto ustanovení (09/01/2003, [C-292/00](#), Davidoff, EU:C:2003:9).

3 Podmínky používání

Aby se použil [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#), je třeba splnit tyto podmínky (16/12/2010, [T-345/08](#) a [T-357/08](#), Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, potvrzeno 10/05/2012, [C-100/11 P](#), Botolist / Botocyl, EU:C:2012:285):

1. starší **zapsaná známka s dobrým jménem** na příslušném území;
2. **totožnost nebo podobnost** napadené přihlášky OZEU a starší známky;
3. užíváním přihlašovaného označení musí hrozit nebezpečí, že bude neprávem těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší známky či že jim bude na újmu;
4. toto užívání musí být **bez řádného důvodu**.

Jedná se o **kumulativní** podmínky, a pokud nebude splněna kterákoliv z nich, postačí to k tomu, aby se toto ustanovení nepoužilo (25/05/2005, [T-67/04](#), Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 30; 22/03/2007, [T-215/03](#), Vips, EU:T:2007:93, § 34; 16/12/2010, [T-345/08](#) a [T-357/08](#), Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).

Pořadí, v němž jsou tyto požadavky prozkoumávány, se může lišit v závislosti na okolnostech každého případu. Průzkum může například začít posouzením podobnosti označení, zvláště pokud k tématu lze říct jen málo nebo nic, protože známky jsou totožné či protože jsou zjevně totožné nebo odlišné.

3.1 Starší známka s dobrým jménem

3.1.1 Povaha dobrého jména

[Nařízení o OZEU](#) ani [směrnice o ochranných známkách](#) nevymezují povahu a rozsah dobrého jména. Výrazy použité v různých jazykových zněních těchto textů navíc nejsou zcela rovnocenné, což vede ke značným nejasnostem, pokud jde o opravdový význam výrazu „dobré jméno“, jak připustil generální advokát Jacobs ve svém stanovisku ze dne 26/11/1998, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1998:575, § 34–36.

Vzhledem k neexistenci zákonné definice vymezil Soudní dvůr charakter dobrého jména odkazem na účel příslušných ustanovení. Při výkladu [čl. 5 odst. 2 směrnice o ochranných známkách](#) Soudní dvůr rozhodl, že ze znění [směrnice o ochranných známkách](#) „vyplývá **určitý stupeň známosti starší ochranné známky** u veřejnosti“, a vysvětlil, že „pouze v případě dostatečného stupně známosti uvedené známky hrozí u veřejnosti, setká-li se s pozdější známkou, nebezpečí asociace mezi oběma ochrannými známkami [...] a že v důsledku toho může starší známce vzniknout újma“ (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 23).

Vzhledem k těmto úvahám dospěl Soudní dvůr k závěru, že dobré jméno **vyžaduje minimální úroveň znalosti**, z čehož vyplývá, že musí být v zásadě posuzováno na základě **množstevních** kritérií. Aby starší ochranná známka vyhověla požadavku na dobré jméno, musí být známa u významné části dotčené veřejnosti, která se zajímá o výrobky a služby, na něž se daná ochranná známka vztahuje (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 22–23; 25/05/2005, [T-67/04](#), Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34).

Navíc má-li být dobré jméno posuzováno na základě kvantitativních kritérií, nejsou argumenty nebo důkazy týkající se účty, ve které může veřejnost známku chovat, více než její známost, přímo relevantní k prokázání toho, aby starší známka získala dostatečně dobré jméno pro účely [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#). Jelikož předmětem chráněným tímto ustanovením je však také ekonomická hodnota dobrého jména, mají veškeré jeho **kvalitativní aspekty** význam při posuzování možnosti újmy nebo neoprávněné výhody (viz také [bod 3.4](#) níže). Ustanovení [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#) chrání „slavné“ známky nikoli jako takové, ale spíše z důvodu jejich úspěšnosti a dobré pověsti (goodwillu), kterých na trhu dosáhly. Označení se netěší vlastnímu dobrému jménu například jednoduše proto, že odkazuje na proslulou osobu nebo událost, ale pouze na základě výrobků a služeb, které označuje, a svého užívání.

Věc č.	Poznámky
22/07/2010, R 11/2008-4 , CASAS DE FERNANDO ALONSO (fig.) / FERNANDO ALONSO	Všechny důkazy předložené namítajícím se týkaly slávy Fernanda Alonsa jako vynikajícího automobilového závodníka a užívání jeho obrazu různými podniky k propagaci svých výrobků a služeb. Nebyl předložen žádný důkaz o dobrém jméně pro užívání starší známky, tak jak je zapsána pro příslušné výrobky a služby (body 44 a 48).
03/03/2011, R 201/2010-2 , BALMAIN ASSET MANAGEMENT / BALMAIN (fig.)	Jediné důkazy týkající se dobrého jména starší známky předložené v dané lhůtě, a to stránka ukazující internetové stránky obsahující slovo „BALMAIN“, výňatek z Wikipedie o francouzském návrhářci Pierru Balmainovi a pět výňatků z internetové stránky www.style.com odkazující na oděvní kolekci „BALMAIN“, k prokázání dobrého jména starší známky v EU byly jasně nedostatečné. Námitky byly tedy zamítnuty jako neodůvodněné (body 36 a 37).

3.1.2 Rozsah dobrého jména

3.1.2.1 Stupeň známosti

Poté, co jsme definovali dobré jméno jako požadovanou minimální úroveň znalosti, následuje nutně otázka, **jak velkého povědomí** u veřejnosti musí starší známka dosáhnout, aby tuto prahovou úroveň překročila. Má se za to, že bylo dosaženo požadovaného stupně znalostí, je-li starší ochranná známka **známa významné části** veřejnosti, což však nelze předem určit s ohledem na dané procento (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 25–26; 16/11/2011, [T-500/10](#), Doorsa, EU:T:2011:679, § 45).

Tím, že Soudní dvůr podrobněji nevymezil význam výrazu „significant“ (významný) a že uvedl, že ochrannou známku nemusí znát dané procento veřejnosti, se v podstatě vyjádřil **proti používání pevně stanovených kritérií** obecné použitelnosti, neboť předem určený stupeň známosti nemusí být pro realistické posouzení dobrého jména vhodný, bude-li k němu přihlíženo izolovaně.

Při určování toho, zda starší známku zná významná část veřejnosti, je tedy nutné vzít v úvahu nejen míru povědomí o známce, ale také **veškeré další faktory**, které mají v konkrétním případě význam. Více o relevantních faktorech a jejich souhrnném působení je uvedeno v [bodě 3.1.3](#).

Pokud se však výrobky nebo služby týkají poměrně **malých skupin spotřebitelů**, omezená celková velikost trhu znamená, že jeho významná část je omezená také v absolutních číslech. Omezená velikost příslušného trhu by tedy neměla být sama o sobě považována za faktor, který může známce zabránit získat dobré jméno ve smyslu [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#), jelikož dobré jméno je spíše otázkou poměru než absolutních čísel.

Požadavek, aby starší známku znala významná část veřejnosti, slouží také k vyznačení rozdílu mezi pojmy „**dobré jméno**“, které je nezbytnou podmínkou pro použití [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#), a **zvýšená rozlišovací způsobilost získaná užíváním**, jež je faktorem pro vyhodnocení nebezpečí záměny pro účely [čl. 8 odst. 1 písm. b\) nařízení o OZEU](#).

I když se obou výrazů týká známost známky u příslušné veřejnosti, v případě **dobrého jména** existuje **prahová úroveň**, bez jejíhož dosažení nelze rozšířenou ochranu poskytnout, kdežto v případě **zvýšené rozlišovací způsobilosti** **neexistuje** žádná prahová úroveň. Z toho vyplývá, že v druhém případě by měl být zohledněn jakýkoli náznak větší známosti známky a měl by být vyhodnocen podle svého významu bez ohledu na to, zda dosahuje limitu vyžadovaného [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#). Zjištění „zvýšené rozlišovací způsobilosti“ podle [čl. 8 odst. 1 písm. b\) nařízení o OZEU](#) tedy nebude pro účely [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#) nutně průkazné.

Věc č.	Poznámky
21/04/2010, R 1054/2007-4 , MANDARINO (fig.) / MANDARINA DUCK (fig.)	Dokumenty předložené namítajícím dokazovaly takovou propagační činnost, že došlo ke zvýšení rozlišovací způsobilosti užíváním. Užívání však nepostačovalo k dosažení prahové úrovně pro dobré jméno. Žádný z dokumentů neuváděl známost starší ochranné známky u příslušných koncových spotřebitelů ani nebyl předložen důkaz o podílu přihlášených výrobků namítajícího na trhu (bod 61).

3.1.2.2 Příslušná veřejnost

Při vymezování druhu veřejnosti, který by měl být při posuzování dobrého jména zohledněn, Soudní dvůr rozhodl, že „veřejností, u níž musí starší ochranná známka dosáhnout dobrého jména, je **veřejnost dotčená uvedenou ochrannou známkou**, tj. v závislosti na výrobku nebo službě uváděné na trh široká, či specializovanější veřejnost, například obchodníci v konkrétním odvětví“ (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 24; 25/05/2005, [T-67/04](#), Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34, 41).

Jsou-li tedy výrobky a službami, na které se známka vztahuje, výrobky **hromadné spotřeby**, bude příslušnou veřejností **široká veřejnost**, kdežto jestliže označené výrobky mají velmi **zvláštní uplatnění** nebo se zaměřují na odborné či **průmyslové**

uživatele, bude příslušná veřejnost omezena na **konkrétní kupující** dotyčných výrobků.

Věc č.	Poznámky
04/08/2011, R 1265/2010-2 , MATTONI (fig.) / MATTONI	S ohledem na charakter výrobků, u nichž namítající uplatňuje dobré jméno, konkrétně <i>minerální vody</i> , je příslušnou veřejností široká veřejnost (bod 44).
15/09/2011, R 2100/2010-1 , SEXIALIS / CIALIS et al.	Výrobky, v souvislosti s nimiž se označení těší dobrému jménu, jsou <i>léčivé přípravky k léčbě sexuální dysfunkce</i> . Příslušnou veřejností je široká veřejnost a odborníci s vysokým stupněm pozornosti (bod 64).
16/12/2010, T-345/08 a T-357/08 , Botolist / Botocyl; potvrzeno 10/05/2012, C-100/11 P , Botolist / Botocyl	Výrobky, v souvislosti s nimiž se starší známka těší dobrému jménu, jsou <i>farmaceutické výrobky pro léčení vrásek</i> . Důkazy o propagaci starší známky BOTOX v anglickém jazyce ve vědeckém i obecném tisku stačily k prokázání dobrého jména známky jak u široké veřejnosti, tak u zdravotnických odborníků (C-100/11 P , body 65 až 67). Proto je nutné vzít v úvahu obě tyto kategorie spotřebitelů.

Kromě skutečných kupujících příslušných výrobků se pojem „příslušná veřejnost“ vztahuje rovněž na jejich **potenciální kupující** i na veřejnost, která přijde se známkou **do styku pouze nepřímo**, neboť dotyčné výrobky jsou zaměřeny také na tyto skupiny spotřebitelů, například na sportovní příznivce, pokud jde o sportovní vybavení, nebo časté cestující v letecké přepravě, pokud jde o letecké dopravce atd.

Věc č.	Poznámky
10/05/2007, T-47/06 , Nasdaq, EU:T:2007:131	Příslušnými službami jsou ceny akcií na burze v třídách 35 a 36, které jsou obvykle zaměřeny na odborníky. Namítající předložil důkazy, jež prokazovaly, že se známka „NASDAQ“ téměř denně objevuje v mnoha novinách a na mnoha televizních kanálech , které si lze přečíst/sledovat po celé Evropě. Proto odvolací senát správně rozhodl, že musí být stanoveno dobré jméno ochranné známky NASDAQ pro evropské spotřebitele nejen z řad odborné veřejnosti, ale také ve významné podskupině široké veřejnosti (body 47 a 51).
06/07/2012, T-60/10 , Royal Shakespeare, EU:T:2012:348	Důkazy předložené k doložení dobrého jména dokládají a podporují skutečnost, že příslušnou veřejností pro <i>divadelní produkce</i> je široká veřejnost, a nikoli omezený a výlučný okruh. Činnosti vedlejšího účastníka byly inzerovány, prezentovány a komentovány v řadě novin zaměřených na širokou veřejnost. Vedlejší účastník procestoval různé regiony v celém Spojeném království a vystupoval před širokou veřejností ve Spojeném království. Činnost provozovaná ve velkém, a tedy i služba nabízená široké veřejnosti se projevuje jak vysokou návštěvností, tak vysokými tržbami ze vstupného. Z dokladů předložených vedlejším účastníkem je dále zřejmé, že vedlejší účastník každoročně získával významné sponzorské prostředky od podniků v různých odvětvích, které také oslovují širokou veřejnost, jako jsou banky, podniky v odvětví alkoholických nápojů a výrobci automobilů (body 35 a 36).

Docela často se bude daný výrobek týkat **rozmanitých skupin kupujících** s různými profily jako v případě víceúčelových výrobků nebo výrobků, se kterými manipuluje několik prostředníků, než se dostanou do konečného místa určení (distributoři, maloobchodníci, koncoví uživatelé). V těchto případech vyvstává otázka, zda musí být dobré jméno posuzováno v rámci každé samostatné skupiny, nebo zda by mělo zahrnovat všechny různé typy kupujících. Z příkladu uvedeného Soudním dvorem v rozsudku ze dne 14/09/1999 ve věci [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408 (obchodníci v konkrétním odvětví) vyplývá, že může postačovat dobré jméno v rámci jedné jediné skupiny.

Obdobně je-li starší ochranná známka zapsána pro poměrně **různorodé výrobky/ služby**, mohou být každým typem výrobků/služeb dotčeny různé segmenty veřejnosti, a proto bude muset být celkové dobré jméno známky posuzováno pro každou kategorii dotýčných výrobků zvlášť.

Výše uvedené úvahy se zabývají pouze druhem veřejnosti, který je třeba vzít v úvahu při posuzování toho, zda starší známka dosáhla prahové úrovně dobrého jména stanovené Soudním dvorem ve věci *Chevy (General Motors)*. Vystává však významná otázka při posuzování újmy nebo neoprávněného těžení, a to zda musí být starší známka také známa veřejnosti dotčené výrobky a službami pozdější známky, neboť jinak je obtížné zjistit, jak by si veřejnost mohla obě známky asociovat. Touto otázkou se zabývá [bod 3.4](#) níže.

3.1.2.3 Dotčené výrobky a služby

Výrobky a služby musí být v první řadě ty, pro které je starší ochranná známka zapsána a u kterých se uplatňuje dobré jméno.

Věc č.	Poznámky
28/04/2011, R 1473/2010-1 , SÜEDITIROL / SÜDTIROL (fig.) et al.	Námítky byly zamítnuty, neboť starší známky nebyly zapsány pro služby, jež se podle namítajícího těšily dobrému jménu. Ustanovení čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU lze uplatnit, pouze je-li údajně obecně známá / proslulá ochranná známka zapsanou ochrannou známkou a jsou-li výrobky/služby, u nichž je uplatňováno dobré jméno / proslulost, uvedeny na osvědčení (bod 49).

Výrobky a služby, kterých se týkají důkazy, musí být totožné (nejen podobné) s výrobky a službami, pro něž je starší ochranná známka zapsána.

Věc č.	Poznámky
09/11/2010, R 1033/2009-4 , PEPE / bebe	Výrobky, o kterých uvedené rozhodnutí a usnesení mělo za to, že mají v Německu dobré jméno, se týkají pouze výrobků k péči o pleť a tělo a dětského krému. Toto zboží není totožné s výrobky starší známky v třídě 3, <i>líčidla; přípravky k ošetření nehtů, jmenovitě lak a odlakovač na nehty</i> . Namítající tedy neprokázal dobré jméno starší německé známky na příslušných územích (bod 31).

Je-li starší známka zapsána pro širokou škálu výrobků a služeb zaměřených na různé druhy veřejnosti, bude zapotřebí posoudit dobré jméno pro každou kategorii výrobků

zvlášť. V těchto případech nemusí mít starší známka dobré jméno v souvislosti se všemi výrobky, jelikož pro některé nemusela být vůbec užívána, kdežto u jiných nemusí dosáhnout známosti potřebné k uplatnění [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#).

Jestliže tedy důkazy prokážou, že se starší známka těší **částečně dobrému jménu**, tzn. že se dobré jméno týká pouze některých výrobků nebo služeb, pro které je zapsána, lze tuto známku chránit podle [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#) jen v uvedeném rozsahu. Pro účely průzkumu lze tedy vzít v úvahu **pouze tyto výrobky**.

Věc č.	Poznámky
14/06/2011, R 1588/2009-4 , PINEAPPLE / APPLE	Odvolací senát dospěl k závěru, že se zvýšená rozlišovací způsobilost a dobré jméno starších známek netýká výrobků a služeb namítajícího, jež jsou považovány za totožné s napadenými výrobky a službami nebo za podobné. U těchto výrobků a služeb nebyla prokázána zvýšená rozlišovací způsobilost ani dobré jméno, s výjimkou <i>počítačového softwaru</i> v třídě 9 (bod 43).
10/12/2009, R 1466/2008-2 a R 1565/2008-2 , COMMERZBANK ARENA / ARENA et al.	Předložené důkazy dostatečně prokázaly, že značka ARENA je známa významné části příslušné veřejnosti. Důkazy však neobsahovaly žádné příslušné informace, které by umožnily určit míru povědomí o značce ARENA v jiných odvětvích, než jsou <i>plavky a plavecké potřeby</i> (body 58 a 60).

3.1.2.4 Příslušné území

Podle [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#) je **příslušným územím** pro prokázání dobrého jména starší známky území ochrany: starší známka musí **mít dobré jméno na území, kde je zapsaná**. U národních známek je tedy příslušným územím dotčený členský stát, kdežto u OZEU je příslušným územím Evropská unie.

V rozsudku ve věci *Chevy (General Motors)* Soudní dvůr uvedl, že nelze požadovat, aby národní ochranná známka měla dobré jméno na celém území dotčeného členského státu. Stačí, existuje-li dobré jméno na podstatné části území. Konkrétně u území Beneluxu Soudní dvůr rozhodl, že jeho podstatná část může sestávat z části jedné ze zemí Beneluxu (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 28–29).

Soudní dvůr objasnil, že u starší ochranné známky Evropské unie může postačovat dobré jméno na celém území jednoho členského státu.

Věc č.	Poznámky
--------	----------

06/10/2009, C-301/07 , Pago, EU:C:2009:611	V projednávané věci šlo o ochrannou známku Evropské unie, jejíž dobré jméno existuje na celém území Rakouska. Soudní dvůr uvedl, že ochrannou známku Evropské unie musí znát podstatná část veřejnosti dotčené výrobky nebo službami, na které se tato ochranná známka vztahuje, na podstatné části území EU. S ohledem na okolnosti konkrétní věci se mělo za to, že území dotčeného členského státu (Rakouska) představuje podstatnou část území EU (body 29 a 30).
--	---

Při vyhodnocování toho, zda je část dotčeného území podstatná, však musí být obecně přihlédnuto jak k rozloze dotčené zeměpisné oblasti, tak k podílu z celkového počtu obyvatel, který tam žije, neboť obě tato kritéria mohou mít na celkový význam konkrétního území vliv.

Věc č.	Poznámky
21/08/2009, R 1283/2006-4 , RANCHO PANCHO (fig.) / EL RANCHO	Ačkoli předložené důkazy prokázaly užívání známky v sedmnácti restauracích ve Francii v roce 2002, bylo toto číslo považováno pro zemi s 65 miliony obyvatel za poněkud nízké. Dobré jméno tedy nebylo prokázáno (bod 22).

Namítající často ve sdělení o námitce uvádějí, že starší známka má dobré jméno v oblasti, jež přesahuje území ochrany (např. u národní známky je uplatňováno celoevropské dobré jméno). V tomto případě musí být tvrzení namítajícího posouzeno pouze s ohledem na území ochrany.

Obdobně se **předložené důkazy musí konkrétně týkat příslušného území**. Například týkají-li se důkazy Japonska nebo nevymezených regionů, nepostačí k prokázání dobrého jména v EU či v členském státě. Údaje o prodeji v celé EU nebo o celosvětovém prodeji tedy nejsou k prokázání dobrého jména v konkrétním členském státě vhodné, nejsou-li členěny podle území. Údaje o prodeji v celé EU nebo o celosvětovém prodeji tedy nejsou k prokázání dobrého jména v konkrétním členském státě vhodné, nejsou-li členěny podle území. Jinými slovy, „širší“ dobré jméno musí být také konkrétně prokázáno pro příslušné území, má-li být zohledněno.

Věc č.	Poznámky
--------	----------

22/03/2011, R 1718/2008-1 , LINGLONG / LL (fig.) et al.	Většina předložených dokladů se týkala zemí mimo Evropskou unii, hlavně Číny, domovské země namítajícího, a jiných asijských zemí. Namítající tedy nemůže úspěšně tvrdit, že vlastní známku obecně známou v EU (bod 53).
14/06/2010, R 1795/2008-4 , ZAPPER-CLICK, (odvolání zamítnuto – 03/10/2012, T-360/10 , ZAPPER-CLICK, EU:T:2012:517)	Odpůrce v oznámení o zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti tvrdil, že dobré jméno je uplatňováno pro území Spojeného království. Mezinárodní zápis však vyznačoval pouze Španělsko, Francii a Portugalsko, a proto se nevztahoval na území Spojeného království. Kromě toho odpůrce nepředložil žádný důkaz o dobrém jméně v členském státě vyznačeném v mezinárodním zápisu (bod 45).

Pokud však dobré jméno údajně překračuje hranice území ochrany a existují takovéto důkazy, musí být tato skutečnost vzata v úvahu, protože může podpořit zjištění týkající se dobrého jména na území ochrany.

3.1.2.5 Příslušný okamžik

Namítající musí prokázat, že starší známka získala dobré jméno do **data podání** napadené přihlášky OZEU, případně s ohledem na správně uplatňované **právo přednosti**.

Kromě toho musí dobré jméno starší známky vydržet do přijetí rozhodnutí o námitkách. V zásadě však bude stačit, jestliže namítající prokáže, že jeho známka ke dni podání / vzniku práva přednosti přihlášky OZEU již měla dobré jméno, zatímco případnou pozdější **ztrátu dobrého jména** musí uplatnit a prokázat přihlašovatel. V praxi budou tyto případy dosti výjimečné, neboť předpokládají dramatickou změnu podmínek na trhu v poměrně krátkém časovém období.

Vycházejí-li námitky ze **starší přihlášky**, neexistuje žádná formální překážka pro použití [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#), který zahrnuje starší přihlášky odkazem na [čl. 8 odst. 2 nařízení o OZEU](#). Ačkoli ve většině případů starší přihláška nezíská v tak krátké době dostatečně dobré jméno, nelze dosažení dostatečné úrovně dobrého jména ve výjimečně krátkém období *a priori* vyloučit. Kromě toho se může přihláška týkat známky, která již byla užívána dávno před podáním přihlášky a měla proto dostatek času získat dobré jméno. V každém případě, jelikož zápis má zpětnou účinnost, nelze použitelnost [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#) na starší přihlášky považovat za výjimku z pravidla, že [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#) platí pouze pro starší zápisy, jak bylo dovozeno v [bodě 2.1](#) výše.

Obecně čím **více** se důkaz **blíží příslušnému datu**, tím **snazší** bude předpokládat, že starší známka získala v uvedené době dobré jméno. Důkazní hodnota konkrétního

dokladu se bude pravděpodobně lišit v závislosti na tom, jak blízko je dotyčné období datu přihlášení. Důkazy dokládající dobré jméno s ohledem na pozdější časový okamžik, než je příslušné datum, mohou nicméně umožnit vyvození závěru o dobrém jménu starší ochranné známky k příslušnému datu (27/01/2004, [C-259/02](#), Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31; 17/04/2008, [C-108/07 P](#), Ferro, EU:C:2008:234, § 53; 15/12/2005, [T-262/04](#), Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 82).

Z tohoto důvodu musí být materiály předložené s cílem prokázat dobré jméno datovány nebo alespoň musí **zřetelně uvádět, kdy** skutečnosti, které osvědčují, nastaly. Nedatované dokumenty nebo dokumenty s datem doplněným později (např. ručně psaná data na tištěných dokumentech) nejsou tedy k poskytnutí spolehlivých informací o příslušné době vhodné.

Věc č.	Poznámky
15/03/2010, R 55/2009-2 , BRAVIA / BRAVIA	Z důkazů vyplývá, že ochranná známka „BRAVIA/ BRAVIA“ byla užívána pro televizory LCD v České republice, Francii, Itálii, Maďarsku, Německu, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Slovensku a Turecku. Žádný z dokumentů však nebyl datován. Namítající nepředložil žádné informace o době trvání. Důkazy jako celek tedy k prokázání dobrého jména v Evropské unii nepostačovaly (body 27 a 28).
09/11/2010, R 1033/2009-4 , PEPE / bebe	Podle názoru senátu nemůže rozsudek z roku 1972 dokazovat zvýšenou rozlišovací způsobilost v době přihlášení OZEU, tj. ke dni 20. 10. 2006. Navíc „z rozhodnutí [Tribunálu] [21/04/2005, T-164/03 , monBeBé, EU:T:2005:140] vyplývá, že dobré jméno starší známky bylo posuzováno k 13. 06. 1996, tj. více než deset let před datem dobrého jména, které má být vzato v úvahu“ (bod 31).

Uplyne-li mezi posledním důkazem o užívání a podáním přihlášky OZEU poměrně **výrazná doba**, měl by být význam důkazů pečlivě posouzen s ohledem na druh dotčených výrobků a služeb. Důvodem je skutečnost, že změny návyků a vnímání spotřebitelů mohou potřebovat určitý čas, obvykle v závislosti na konkrétním dotyčném trhu.

Například trh s oděvy je pevně svázán s ročními obdobími a s různými kolekcemi představovanými každé čtvrtletí. K tomu bude muset být při posuzování možné ztráty dobrého jména v této konkrétní oblasti přihlédnuto. Podobně je trh pro poskytovatele internetu a společnosti provozující elektronický obchod velmi konkurenční a dochází na něm k rychlému růstu i rychlému zániku, což znamená, že se dobré jméno v této oblasti může rozmělnit rychleji než v jiných tržních odvětvích.

Věc č.	Poznámky
17/12/2010, R 883/2009-4 , MUSTANG / MUSTANG CALZADOS (fig.)	Odvolatel neprokázal, že jeho starší známka byla k datu přihlášení napadené ochranné známky již obecně známá. Osvědčení o dobrém jméně „Mustang designation“ se nevztahují k obrazové známce „Calzados Mustang“ ani k době, pro kterou musí být dobré jméno určeno (bod 28).

Podobná otázka vyvstává v případě **důkazů s datem pozdějším, než je datum podání** přihlášky OZEU. I když tyto důkazy nebudou obvykle samy o sobě postačovat k prokázání toho, že známka získala dobré jméno k datu přihlášení OZEU, není ani vhodné je zamítnout jako irelevantní. Vzhledem k tomu, že se dobré jméno buduje roky a nelze je jednoduše zapnout a vypnout a že některé druhy důkazů (např. průzkumy veřejného mínění, místopřísežná prohlášení) nejsou nutně před příslušným datem dostupné, jelikož se obvykle zpracovávají, teprve až nastane spor, musí být tyto důkazy vyhodnoceny na základě svého obsahu **a společně se zbývajícími důkazy**. Například by k prokázání toho, že známka získala dobré jméno k příslušnému datu, mohl postačovat průzkum veřejného mínění provedený po příslušném datu, který však prokazuje dostatečně vysoký stupeň známosti, je-li také prokázáno, že se nezměnily podmínky na trhu (např. že prodej a výdaje na reklamu zůstaly před provedením průzkumu veřejného mínění stejné).

Věc č.	Poznámky
16/12/2010, T-345/08 a T-357/08 , Botolist / Botocyl, potvrzeno 10/05/2012, C-100/11 P , EU:C:2012:285	I když musí být dobré jméno starší ochranné známky prokázáno ke dni podání přihlášky napadené ochranné známky, dokumentům s pozdějším datem nelze odepřít jejich důkazní hodnotu, pokud umožňují učinit závěry o dané situaci k tomuto datu (bod 52).
05/10/2020, T-51/19 , apiheal (fig.) / APIRETAL, EU:T:2020:468	I když některé dokumenty předložené s cílem prokázat dobré jméno starší ochranné známky mají datum, které je např. o pět let dřívější než datum podání napadené OZEU, tato skutečnost nezbavuje tyto dokumenty jejich důkazní hodnoty. Nelze automaticky vyloučit možnost, že dokument zpracovaný v určitou dobu před uvedeným datem nebo po něm může obsahovat užitečné informace, vzhledem ke skutečnosti, že ochranná známka obecně získává dobré jméno postupně (bod 112).

Nelze automaticky vyloučit možnost, že dokument zpracovaný v určitou dobu před uvedeným datem nebo po něm může obsahovat užitečné informace, vzhledem ke skutečnosti, že ochranná známka obecně získává dobré jméno postupně. Důkazní hodnota takového dokumentu se pravděpodobně bude lišit v závislosti na tom, jak blízko se nachází období, které dokument osvědčuje, ke dni podání (27/01/2004, [C-259/02](#), Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31; 17/04/2008, [C-108/07 P](#), Ferro, EU:C:2008:234, § 53; 15/12/2005, [T-262/04](#), Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 82).

Věc č.	Poznámky
16/12/2010, T-345/08 a T-357/08 , Botolist / Botocyl, potvrzeno 10/05/2012, C-100/11 P , EU:C:2012:285	Předložené články z tisku prokázaly, že sdělovací prostředky věnovaly výrobkům uváděným na trh s ochrannou známkou BOTOX k datu přihlášení sporných známek značnou pozornost (bod 53).

3.1.2.6 Dobré jméno získané jako součást jiné ochranné známky

Prokázané dobré jméno se v případě složeného označení týká tohoto označení jako takového, a nikoliv samostatného konkrétního prvku. Například dobré jméno, které získala obrazová ochranná známka, může být prospěšné slovní ochranné známce, s níž se následně používá, ale nestane se tak automaticky.

Pro stanovení dobrého jména ochranné známky na základě důkazů týkajících se užívání a obecně známé povahy odlišné ochranné známky musí být tato první ochranná známka součástí druhé ochranné známky a musí v ní plnit „převládající, nebo dokonce významnou úlohu“ (21/05/2015, [T-55/13](#), F1H20 / F1 et al., EU:T:2015:309 § 47). Pokud se starší ochranná známka používá jako součást jiné ochranné známky, musí to, že starší ochranná známka nezávisle získala dobré jméno, prokázat namítající (12/02/2015, [T-505/12](#), B, EU:T:2015:95, § 121). Příklady níže slouží jako příklad.

Věc č.	Poznámky
17/03/2015, T-611/11 , Manea Spa, EU:T:2015:152 (Příslušné třídy 3, 24, 25, 43 a 44)	Slovní ochranná známka „Spa“ byla užívána jako součást jiného zápisu, v němž se kombinoval slovní prvek s logem postavičky mima, jak je znázorněna  zde . Slovní prvek zabírá ve složeném označení ústřední místo, a proto plní „rozlišovací a převládající“ úlohu.

Věc č.	Poznámky
17/02/2011, T-10/09, F1-Live, EU:T:2011:45; 24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314 (Příslušné třídy 16, 38 a 41) a 21/05/2005, T-55/13, F1H20 / F1 et al., EU:T:2015:309 (Příslušné třídy 9, 25, 38 a 41)	Na druhé straně ve věci T-10/09 Tribunál rozhodl, že důkazy o dobrém jméně se týkaly starší obrazové ochranné známky „F1 Formula 1“  , a nikoliv starších slovních ochranných známek „F1“. Bez svého konkrétního logotypu jsou text „Formula 1“ a jeho zkratka „F1“ vnímány jako popisný prvek pro kategorii závodních automobilů nebo závodů uvedených automobilů. Pro slovní ochranné známky nebylo dobré jméno prokázáno (viz body 53, 54 a 67). Ve věci T-55/13 Tribunál rozhodl, že dobré jméno, které je spojené se složeným označením „F1“, nebylo prospěšné slovnímu prvku samotnému, který neplní „převládající, nebo dokonce významnou“ úlohu ve starší obrazové ochranné známce (viz bod 47).

Věc č.	Poznámky
12/02/2015, T-76/13, QUARTODIMIGLIO QM, EU:T:2015:94	Týž závěr se týká i obrazového prvku „okřídlených přesýpacích hodin“, který byl použit ve složené ochranné známce ve spojení se slovem „Longines“  . Obrazový prvek zůstává zjevně vedlejší a v pozadí celkového dojmu, který zanechává složená ochranná známky (body 104 až 106). Tribunál konstatoval, že namítající nepředložil průzkum veřejného mínění, který by prokázal známost loga „okřídlených přesýpacích hodin“ nezávisle na slovním prvku, a použití tohoto obrazového prvku samotného v omezeném počtu dokumentů nebylo považováno za dostatečné ani z kvantitativního, ani z kvalitativního hlediska (body 91 až 93 a bod 112).

Věc č.	Poznámky
27/06/2019, T-334/18 , ANA DE ALTUN (fig.) / ANNA (fig.) et al., EU:T:2019:451	Důkazy prokazovaly dobré jméno starší slovní ochranné známky „ANNA DE CODORNIU“, ale tyto důkazy neprokázaly, že starší obrazová ochranná známka  má dobré jméno sama o sobě (body 38–39). I když známka může získat dobré jméno také v důsledku svého užívání v jiné podobě, zejména v podobě jiné zapsané známky, závisí to na podmínce, že relevantní veřejnost bude i nadále vnímat výrobky jako výrobky pocházející od stejného podniku (bod 45).

3.1.3 Posouzení dobrého jména – příslušné faktory

Kromě toho, že Soudní dvůr uvedl, že „[z] litery ani z ducha [čl. 5 odst. 2 \[směrnice o ochranných známkách\]](#) nelze dovodit, že ochrannou známku musí znát **dané procento** veřejnosti“, také rozhodl, že při posuzování dobrého jména starší známky musí být přihlédnuto ke **všem příslušným skutečnostem**, „zejména k **podílu** ochranné známky na trhu, **intenzitě**, **zeměpisnému rozsahu** a **délce** jejího užívání a **výši investic** vložených podnikem do její propagace“ (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 25, 27).

Zohledníme-li tato dvě prohlášení společně, vyplývá z nich, že úroveň známosti požadovanou pro účely [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#) nelze vymezit abstraktně, ale je třeba ji hodnotit **případ od případu** s ohledem **nejen na míru povědomí o známce, ale také na jakoukoli jinou skutečnost, která má pro konkrétní věc význam**, tj. jakýkoli faktor, jenž může poskytnout informace o výkonnosti známky na trhu.

Seznam faktorů, které je třeba vzít v úvahu za účelem zjištění dobrého jména starší známky (například podíl ochranné známky na trhu, intenzita, zeměpisný rozsah a délka jejího užívání a částka vynaložená podnikem na její propagaci), slouží pouze jako příklad. Závěr o tom, že ochranná známka požívá dobrého jména, nemusí být nutně vyvozen na základě údajů týkajících se všech těchto faktorů.

Věc č.	Poznámky
--------	----------

10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131	Namítající předložil podrobné důkazy o intenzitě, zeměpisném rozsahu a délce užívání své ochranné známky Nasdaq, jakož i o částce vynaložené na její propagaci, čímž prokázal, že je známa významné části příslušné veřejnosti. Tribunál se domníval, že skutečnost, že nepředložil údaje o podílu na trhu, toto zjištění nezpochybňuje (bod 51). Tribunál dospěl k závěru, že zaprvé seznam faktorů, které je třeba vzít za účelem zjištění dobrého jména starší známky v úvahu, slouží pouze jako příklad, jelikož je nutné vzít v úvahu všechny příslušné důkazy v dané věci, a zadruhé, ostatní podrobné a ověřitelné důkazy předložené vedlejším účastníkem již samy o sobě postačují k přesvědčivému prokázání dobrého jména jeho známky Nasdaq (bod 52).
---	---

Kromě toho by příslušné faktory měly být posuzovány nejen s cílem stanovit stupeň známosti známky u příslušné veřejnosti, ale také zjistit, zda jsou splněny **ostatní požadavky** týkající se dobrého jména, například zda se údajné dobré jméno vztahuje na významnou část dotčeného území nebo zda bylo dobré jméno získáno přede dnem podání / vzniku práva přednosti napadené přihlášky OZEU.

Tentýž způsob přezkoumání se používá za účelem zjištění, zda ochranná známka získala **zvýšenou rozlišovací způsobilost** užíváním pro účely [čl. 8 odst. 1 písm. b\) nařízení o OZEU](#) nebo zda je známka **obecně známá** ve smyslu článku 6*bis* Pařížské úmluvy, neboť předmět důkazu je ve všech těchto případech v podstatě stejný, a to stupeň známosti známky u příslušné veřejnosti, aniž je dotčena prahová úroveň požadovaná v každém případě.

3.1.3.1 Povědomí o ochranné známce

Vyjádření Tribunálu, že „známku nemusí znát dané procento veřejnosti“, nelze brát samo o sobě tak, že údaje o povědomí o ochranné známce nemají při posuzování dobrého jména význam nebo že by jim měla být přiřítána nižší důkazní hodnota. Vyplývá z něho pouze, že procentní podíl povědomí definovaný abstraktně nemusí být vhodný pro všechny případy, a že tudíž **není možné stanovit a priori obecně platnou prahovou hodnotu známosti**, po jejímž překonání by mělo být možné považovat známku za známku s dobrým jménem (04/05/1999, [C-108/97](#) a [C-109/97](#), Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/1999, [C-342/97](#), Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 24; 16/11/2011, [T-500/10](#), Doorsa, EU:T:2011:679, § 52).

Proto i když **stupeň známosti** známky u příslušné veřejnosti není soudem výslovně uveden mezi faktory, které je třeba vzít při posuzování dobrého jména v úvahu, **přímo s ním souvisí** a může být zvlášť užitečný při vyhodnocování toho, zda je

známka dostatečně známá pro účely [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#), samozřejmě za předpokladu, že se jedná o spolehlivou metodu výpočtu.

Zpravidla čím **vyšší je procentní podíl** povědomí o ochranné známce, tím **snazší** bude souhlasit s tím, že **známka má dobré jméno**. Neexistuje-li však zřetelná minimální úroveň, bude procentní podíl známosti **přesvědčivý**, pouze jestliže důkazy prokážou **vysoký stupeň** povědomí o ochranné známce. Samotné procentní podíly nejsou průkazné. Jak bylo vysvětleno dříve, dobré jméno by mělo být spíše vyhodnoceno na základě celkového posouzení všech faktorů relevantních pro danou věc. Čím vyšší stupeň povědomí, tím méně dalších důkazů může být požadováno k prokázání dobrého jména a opačně.

Věc č.	Poznámky
24/02/2010, R 765/2009-1 , Bob the Builder (fig.) / BOB et al.	Předložené důkazy prokázaly, že se starší známka těší ve Švédsku velmi významnému dobrému jménu pro <i>želé, džemy, kompoty, ovocné nápoje, koncentráty k přípravě nápojů a džusy</i> . Podle průzkumu provedeného společností TNS Gallup se spontánní znalost (telefonické odpovědi na otázku: „O kterých značkách pro – uvedena příslušná skupina výrobků – jste slyšeli nebo které znáte?“) ochranné známky „BOB“ pohybovala mezi 25 a 71 % v závislosti na těchto výrobcích: <i>jablečné protlaky, džemy, marmelády, nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a džusy</i> . Podpořené povědomí (odpovědi na dotazník uvádějící výrobky s danou známkou) se v závislosti na výrobcích pohybovalo mezi 49 a 90 %. Kromě toho činil podíl na trhu ve výše uvedených skupinách výrobků v letech 2001 až 2006 v průměru 30–35 % (bod 34).

Pokud z důkazů vyplývá, že se známka těší pouze **menšímu stupni známosti**, nemělo by se automaticky mít za to, že má dobré jméno, což znamená, že **pouhé procentní podíly nebudou** většinou samy o sobě průkazné. V těchto případech bude možné s přiměřenou jistotou vyhodnotit, zda známku zná významná část příslušné veřejnosti, pouze budou-li důkazy o povědomí doplněny o dostatečné údaje o celkové výkonnosti známky na trhu.

3.1.3.2 Podíl na trhu

Podíl na trhu, který mají výrobky nabízené nebo prodávané pod danou známkou, a **pozice**, již na trhu zaujímají, jsou cenné údaje pro posouzení dobrého jména, jelikož oba slouží k označení **procentního podílu příslušné veřejnosti**, který si výrobky

skutečně kupuje, a k měření úspěšnosti známky v porovnání s konkurenčními výrobky.

Podíl na trhu je vymezen jako **procento z celkového prodeje** značky v konkrétním odvětví trhu. Při vymezování příslušného tržního odvětví je nutné vzít v úvahu výrobky a služby, pro které **je známka užívána**. Je-li rozsah těchto výrobků a služeb užší než výrobky a služby, pro které je známka zapsána, hovoříme o částečném dobrém jméně podobně jako v situaci, kdy je známka zapsána pro různé výrobky, ale dobré jméno získala pouze pro jejich část. To znamená, že v tomto případě bude pro účely průzkumu přihlíženo pouze **k výrobkům a službám, pro které je známka skutečně užívána a získala dobré jméno**.

Pádným dokladem dobrého jména tedy obvykle bude velmi **výrazný podíl na trhu** nebo **vedoucí pozice** na trhu, zvláště v kombinaci s přiměřeně vysokým stupněm povědomí o ochranné známce. Naopak **malý podíl na trhu** bude ve většině případů **svědčit proti dobrému jménu**, neexistují-li jiné faktory, které samy o sobě postačují k podložení tohoto tvrzení.

Věc č.	Poznámky
16/12/2010, T-345/08 a T-357/08 , Botolist / Botocyl, potvrzeno 10/05/2012, C-100/11 P , EU:C:2012:285	„... velikost podílu ochranné známky BOTOX na trhu ve Spojeném království, 74,3 % v roce 2003 , stejně jako stupeň povědomí o ochranné známce ve výši 75 % u specializované veřejnosti zvyklé na léčivé přípravky proti vráskám, postačuje k odůvodnění existence značné známosti na trhu“ (bod 76).
13/12/2004, T-08/03 , Emilio Pucci, EU:T:2004:358	Tribunál se domníval, že namítající neprokázal zvýšenou rozlišovací způsobilost ani dobré jméno svých starších ochranných známek, neboť předložené důkazy (reklamy, sedm dopisů od řady ředitelů pro reklamu a videokazeta) neobsahují objektivní údaje, které by byly dostatečně podrobné nebo ověřitelné pro účely posouzení podílu ochranných známek Emilio Pucci na trhu ve Španělsku, intenzity, geografického rozsahu a doby jejich užívání, jakož i rozsahu investic vynaložených podnikem na jejich propagaci (bod 73).

Dalším důvodem, proč **malý podíl na trhu nebude vždy svědčit proti dobrému jménu**, je skutečnost, že procento veřejnosti, která známku opravdu zná, může být mnohem vyšší než počet skutečných kupujících příslušných výrobků. To by byl například případ výrobků, které běžně užívá více než jeden uživatel (např. rodinné časopisy nebo noviny) (06/07/2012, [T-60/10](#), Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 35–36; 10/05/2007, [T-47/06](#), Nasdaq, EU:T:2007:131, § 47, 51), či luxusních výrobků,

jež mnozí znají, ale jen málo z nich si je může koupit (např. vysoké procento evropských spotřebitelů zná ochrannou známku „Ferrari“ pro automobily, ale jen málo jich takový automobil vlastní). Z tohoto důvodu by podíl na trhu prokázaný důkazy měl být posuzován s ohledem na specifičnost konkrétního trhu.

Věc č.	Poznámky
29/05/2012, R 1659/2011-2 , KENZO / KENZO	KENZO v očích evropské veřejnosti označuje prvotřídního poskytovatele uznávaného módního a luxusního zboží v podobě parfémů, kosmetiky a oděvů. Za příslušnou veřejnost však byla považována široká veřejnost (bod 29).

V některých případech **nebude snadné vymezit podíl** starší známky na trhu, například nelze-li kvůli svébytnosti dotčených výrobků nebo služeb přesně změřit velikost příslušného trhu.

Věc č.	Poznámky
12/01/2011, R 446/2010-1 , TURBOMANIA / TURBOMANIA	Omezená přítomnost výrobku na trhu mu v žádném případě nezabránila stát se u příslušné veřejnosti obecně známým. Důkazy zřetelně ukázaly, že se ochranná známka od prosince 2003 do března 2007 (datum přihlášky OZEU) nepřetržitě objevovala v časopisech specializovaných na uvedený trh. To znamenalo, že veřejnost, na niž byly časopisy zaměřeny, byla nepřetržitě a průběžně vystavena ochranné známce namítajícího po dobu zahrnující více než tři roky před příslušným datem. Tato obrovská přítomnost v tisku zaměřeného konkrétně na příslušnou veřejnost byla více než dostačujícím důkazem, že příslušná veřejnost má ochrannou známku v povědomí (bod 31).

V těchto případech mohou být relevantní **jiné podobné údaje**, například rating sledovanosti televizních pořadů, jako v případě automobilových závodů a jiných sportovních nebo kulturních událostí.

Věc č.	Poznámky
--------	----------

10/05/2007, T-47/06 , Nasdaq, EU:T:2007:131	Namítající předložil důkazy, jež prokazovaly, že se známka Nasdaq téměř denně, zejména s odkazem na indexy Nasdaq, objevuje v mnoha novinách a na mnoha televizních kanálech , které si lze přečíst/sledovat po celé Evropě. Namítající také předložil důkazy o značných investicích do reklamy . Tribunál shledal dobré jméno prokázaným, i když namítající nepředložil žádné údaje o podílu na trhu (body 47 až 52).
---	---

3.1.3.3 Intenzita užívání

Intenzitu užívání lze u výrobků s danou známkou prokázat **objemy prodeje** (tj. počtem prodaných kusů) a **obratem** (tj. celkovou hodnotou uvedeného prodeje) dosaženým namítajícím. Příslušné údaje obvykle odpovídají prodeji za jeden rok, ale v některých případech může být použita jiná časová jednotka.

Věc č.	Poznámky
15/09/2011, R 2100/2010-1 , SEXIALIS / CIALIS et al.	Předložené doklady (články v tisku, údaje o prodeji, průzkumy) prokázaly, že starší označení Cialis bylo před datem podání přihlášky OZEU intenzivně užíváno, že výrobky se známkou Cialis byly uváděny na trh v několika členských státech, kde zaujímaly konsolidované postavení mezi předními značkami, a že v porovnání se známkou s vedoucím postavením na trhu (Viagrou) se těší vysokému stupni známosti. „Obrovské rozšíření známky CIALIS“ také prokázal velký a nepřetržitě se zvyšující podíl na trhu a údaje o prodeji (bod 55).

Při vyhodnocování významu daného obratu nebo objemu prodeje by mělo být přihlédnuto k **velikosti příslušného trhu z hlediska počtu obyvatel**, jelikož to má vliv na počet potenciálních kupujících dotyčných výrobků. Například relativní hodnota téhož objemu prodeje bude mnohem větší třeba v Lucembursku než v Německu.

Navíc to, zda je daný objem prodeje nebo obrat podstatný, bude záviset na **druhu** dotčeného výrobku. Například je mnohem snazší dosáhnout vysokého objemu prodeje u výrobků každodenní hromadné spotřeby než u luxusních výrobků nebo výrobků dlouhodobé spotřeby, které se kupují vzácně, aniž by to znamenalo, že v prvním případě přišlo se známkou do styku více spotřebitelů, jelikož tatáž osoba pravděpodobně koupila tentýž výrobek víc než jednou. Z toho vyplývá, že při určování

významu daného objemu prodeje nebo obratu by se mělo přihlížet k **druhu, hodnotě a trvanlivosti** dotyčných výrobků a služeb.

Údaje o obratu a prodeji budou užitečnější spíše jako **nepřímé ukazatele**, které by se měly posuzovat společně se zbývajícími důkazy, než jako přímý důkaz dobrého jména. Zejména mohou být tyto údaje zvláště užitečné k **doplnění informací poskytnutých procentními podíly** v souvislosti s podílem na trhu a povědomím, neboť poskytují **realističtější přehled** o trhu. Mohou například odhalit velmi velký objem prodeje skrývajícím se za podílem na trhu, který není tak impozantní, což může být užitečné při posuzování dobrého jména v případě konkurenčních trhů, kde je pro jednu značku obecně obtížnější získat podstatný podíl z celkového prodeje.

Naopak pokud podíl výrobků, pro něž je známka užívána, na trhu není uveden samostatně, nebude možné určit, zda daný obrat odpovídá významné přítomnosti na trhu, či nikoli, pokud namítající také nepředloží důkazy dokazující **celkovou velikost příslušného trhu vyjádřenou monetárně**, aby bylo možné vyvodit procentní podíl namítajícího na trhu.

Věc č.	Poznámky
21/04/2010, R 1054/2007-4 , MANDARINO (fig.) / MANDARINA DUCK (fig.)	Dobré jméno nebylo dostatečně prokázáno zejména proto, že žádný z dokladů neuváděl známost starší ochranné známky mezi příslušnými koncovými spotřebiteli. Také nebyl předložen žádný důkaz o podílu výrobků namítajícího na trhu. Informace o podílu na trhu jsou zvláště významné v odvětví, v němž namítající vykonává hlavní podnikatelskou činnost (<i>kabelky, cestovní potřeby, doplňky a oděvy</i>) a jež je „poměrně roztříštěné a konkurenční“ a kde je mnoho různých konkurentů a návrhářů (body 59 až 61).

To neznamená, že by význam údajů o obratu nebo objemu prodeje měl být podceňován, jelikož obojí jsou významné údaje o **počtu spotřebitelů**, o kterých lze předpokládat, že se se známkou setkali. Proto **nelze vyloučit**, že v některých případech mohou být **podstatné** výše obratu nebo objem prodeje při zjišťování dobrého jména **rozhodující** buď samy o sobě, nebo ve spojitosti s velmi malým počtem jiných důkazů.

Věc č.	Poznámky
12/01/2011, R 445/2010-1 , FLATZ / FLATZ	Ačkoli z důvodů vyšší moci se starší ochranná známka nemohla stát obecně známou tradičními metodami, tj. prodejem výrobku, stala se extrémně obecně známou prostřednictvím reklamních činností a nepřetržité a neustálé rozsáhlé propagace ochranné známky ve specializovaném tisku a na odvětvových veletrzích, čímž oslovila prakticky celé tři příslušné segmenty veřejnosti. Omezená přítomnost výrobku na trhu mu v žádném případě nezabránila stát se u příslušné veřejnosti k příslušnému datu obecně známým s tím, že FLATZ je ochranná známka, již namítající označuje <i>elektronické automaty ke hraní hry bingo</i> (body 41, 42, 50 a 51).
10/12/2009, R 1466/2008-2 a R 1565/2008-2 , COMMERZBANK ARENA / ARENA ET AL.	Nedostatek údajů o podílu ochranné známky ARENA na trhu v příslušných zemích sám o sobě nemohl zjištění týkající se dobrého jména zpochybnit. Zprvé, seznam faktorů, jež je třeba vzít za účelem zjištění dobrého jména starší známky v úvahu, slouží pouze jako ilustrativní příklad, jelikož je nutné vzít v úvahu všechny příslušné důkazy v dané věci, a zadruhé, ostatní podrobné a ověřitelné důkazy předložené namítajícím, již samy o sobě postačují k přesvědčivému prokázání značného stupně známosti známky ARENA u příslušné veřejnosti (bod 59).

Jelikož by se však jednalo o výjimku z pravidla, že dobré jméno musí být vyhodnoceno na základě celkového posouzení všech faktorů relevantních pro danou věc, je třeba se zjištění týkajících se dobrého jména založených téměř výlučně na těchto údajích obecně vyvarovat nebo je alespoň omezit na výjimečné případy, v nichž by byl tento nález skutečně odůvodněný.

3.1.3.4 Zeměpisný rozsah užívání

Údaje o územním rozsahu užívání jsou užitečné hlavně k určení toho, zda je údajné dobré jméno **dostatečně rozšířené a zahrnuje podstatnou část** příslušného území ve smyslu uvedeném v [bodu 3.1](#) výše. Při tomto posouzení by mělo být přihlédnuto k hustotě obyvatelstva v dotčených oblastech, jelikož kritickým kritériem je podíl spotřebitelů, kteří známku znají, spíše než rozloha zeměpisné oblasti jako taková. Podobně je spíše důležité veřejné povědomí o známce než dostupnost výrobků nebo

služeb. Známká tedy může mít územně rozšířené dobré jméno na základě reklamy, propagace, zpráv ve sdělovacích prostředcích atd.

Obecně čím rozšířenější užívání, tím bude snazší dospět k závěru, že známka překročila požadovanou prahovou úroveň, neboť jakýkoli údaj o užívání nad rámec podstatné části příslušného území bude pozitivním ukazatelem, pokud jde o dobré jméno. Naopak velmi omezené užívání na příslušném území bude průkazně svědčit proti dobrému jménu, například v případech, kdy je drtivá většina výrobků vyvážena do třetí země v zapečetěných kontejnerech přímo z místa výroby.

Věc č.	Poznámky
26/05/2011, R 966/2010-1 , ERT (fig.) / ERT (fig.)	Kdyby starší známka byla v 27 členských státech EU obecně známá z televizního vysílání a časopisů, mělo by být pro namítajícího snadné poskytnout informace o „dosahu známky“ těsně před rokem 2008, kdy byla podána přihláška OZEU. Údaje o prodeji časopisů se netýkaly správného období. Rovněž předložené doklady neuváděly žádné údaje o tom, v jakém rozsahu byla známka veřejnosti známa (body 16 a 18).

Důkazy o skutečném užívání na příslušném území by však neměly být považovány za nezbytnou podmínku získání dobrého jména, jelikož nejvíce záleží na znalosti známky, a nikoli na tom, jak byla získána.

Známká se může stát známou například díky intenzivní reklamě před uvedením nového výrobku nebo v případě vysokých úrovní přeshraničních nákupů ji může podporovat výrazný cenový rozdíl na příslušných trzích; uvedený jev se často nazývá „**územním přesahováním**“ **dobrého jména** z jednoho území na druhé. Jsou-li však uváděny tyto okolnosti, musí je prokázat odpovídající důkazy. Například nelze jen kvůli zásadě volného obchodu v Evropské unii předpokládat, že výrobky uvedené na trh v členském státě X také ve značném množství pronikly na trh členského státu Y.

3.1.3.5 Délka užívání

Údaje o délce užívání jsou zvlášť užitečné k určení **dlouhověčnosti** známky. Čím déle je známka na trhu užívána, tím větší bude počet spotřebitelů, kteří se s ní pravděpodobně setkali, a tím pravděpodobnější je, že se ti spotřebitelé setkají se známkou více než jednou. Za pádný důkaz dobrého jména je například považována přítomnost známky na trhu po dobu 45, 50 nebo více než 100 let.

Věc č.	Poznámky
10/12/2009, R_1466/2008-2 a R_1565/2008-2 , COMMERZBANK ARENA / ARENA ET AL.	Z předložených důkazů vyplynula zvláště impozantní délka užívání (více než 30 let) a zeměpisný rozsah užívání (více než sedmdesát pět zemí po celém světě, včetně dotčených členských států) značky ARENA (bod 55).
29/03/2012, T-369/10 , Beatle, EU:T:2012:177 (odvolání zamítnuto: 14/05/2013, C-294/12 P , EU:C:2013:300)	Skupina Beatles byla považována za skupinu s výjimečně dobrým jménem s trváním déle než 40 let (bod 36).

Délka užívání známky by neměla být vyvozována pouze na základě odkazu na datum jejího zápisu. Zápis a užívání se nemusí nutně shodovat, jelikož známka mohla začít být skutečně užívána před přihlášením nebo poté.

Rozhodnou skutečností je nakonec to, zda starší známka měla dobré jméno k datu podání napadené přihlášky. To, zda dané dobré jméno také existovalo v dřívějším okamžiku, nemá z právního hlediska význam. Pozitivním ukazatelem dobrého jména tedy budou důkazy **nepřetržitému užívání do data podání přihlášky**.

Naopak jestliže bylo užívání známky na podstatnou dobu **pozastaveno** nebo jestliže mezi posledním důkazem o užívání a podáním přihlášky OZEU uplynula poměrně dlouhá doba, bude obtížnější dospět k závěru, že dobré jméno známky přežilo přerušení užívání nebo že přetrvalo až do data podání přihlášky (viz [bod 3.1.2.5](#) výše).

3.1.3.6 Propagační činnosti

Povaha a rozsah propagačních činností vykonávaných namítajícím, jsou užitečnými údaji při posuzování dobrého jména známky v rozsahu, v jakém byly tyto činnosti vykonávány s cílem vybudovat image značky a zvýšit povědomí o ochranné známce u veřejnosti. **Dlouhá, intenzivní a rozšířená** propagační kampaň tedy může být **pádným dokladem** toho, že známka získala u potenciálních nebo skutečných kupujících dotyčných výrobků dobré jméno a že se skutečně mohla stát známou mimo okruh skutečných kupujících uvedených výrobků.

Věc č.	Poznámky
10/05/2012, C-100/11 P , Botolist / Botocyl	Důkazy o propagaci známky BOTOX v anglickém jazyce v odborném i obecném tisku stačily k prokázání dobrého jména známky jak u široké veřejnosti, tak u odborníků v oblasti zdravotnictví (body 65 a 66).

Věc č.	Poznámky
12/01/2011, R 445/2010-1 , FLATZ / FLATZ	Ačkoli z důvodů vyšší moci se starší ochranná známka nemohla stát obecně známou tradičními metodami, tj. prodejem výrobku, stala se extrémně obecně známou prostřednictvím reklamních činností a nepřetržité a neustálé rozsáhlé propagace ochranné známky ve specializovaném tisku a na odvětvových veletrzích, čímž oslovila prakticky celé tři příslušné segmenty veřejnosti. Omezená přítomnost výrobku na trhu mu v žádném případě nezabránila stát se u příslušné veřejnosti k příslušnému datu obecně známým s tím, že FLATZ je ochranná známka, již namítající označuje <i>elektronické automaty ke hraní hry bingo</i> (body 41, 42, 50 a 51).
29/05/2012, R 1659/2011-2 , KENZO / KENZO (potvrzeno, 22/01/2015, T-393/12 , EU:T:2015:45, § 57)	Výrobky namítajícího, <i>kosmetika, parfémy a oblečení</i> , byly inzerovány a články o nich byly napsány v mnoha předních světových módních časopisech o životním stylu a v některých předních evropských oficiálních periodikách. V souladu s judikaturou je potvrzeno dobré jméno známky KENZO pro uvedené výrobky (bod 29).

I když nelze vyloučit, že známka získá dobré jméno před případným skutečným užíváním, nebudou propagační činnosti samy o sobě k prokázání toho, že starší známka skutečně získala dobré jméno, obvykle postačovat (viz [bod 3.1.3.4](#) výše). Například bude obtížné prokázat znalost u významné části veřejnosti výlučně s odkazem na propagaci nebo reklamu v rámci přípravy na uvedení nového výrobku na trh, jelikož bude obtížné změřit dopad reklamy na vnímání veřejnosti bez odkazu na prodej. V těchto situacích jsou jedinými důkazními prostředky, jež má namítající k dispozici, průzkumy veřejného mínění a podobné nástroje, jejichž důkazní hodnota se může v závislosti na spolehlivosti použité metody, velikosti statistického vzorku atd. lišit (více o důkazní hodnotě průzkumů veřejného mínění v [bodě 3.1.4](#) níže).

Dopad propagačních činností namítajícího lze prokázat buď **přímo** odkazem na **výši výdajů na propagaci**, nebo **nepřímo** vyvozením z **charakteru propagační strategie** přijaté namítajícím, a z **druhu sdělovacího prostředku použitého** k inzerci známky.

Například reklamě na celostátním televizním kanálu nebo v prestižním periodiku by měla být přikládána větší váha než kampaním regionálního či místního rozsahu, zvláště je-li spojena s vysokým počtem diváků nebo prodaných výtisků. Obdobně sponzorování prestižních sportovních nebo kulturních událostí může být dalším dokladem intenzivní propagace, jelikož tyto projekty často zahrnují značné investice.

Věc č.	Poznámky
22/01/2010, R 1673/2008-2 , FIESTA / FIESTA (fig.) ET AL.	Z různých reklamních kampaní společnosti Ferrero v italské televizi (včetně Rai) je zřejmé, že diváci byli starší známce v letech 2005 a 2006 vystaveni ve velkém rozsahu. Mnoho těchto spotů bylo zjevně vysíláno v hlavních sledovacích časech (např. během přenosu Velké ceny formule 1) (bod 41).

Ke zjištění toho, jaký **druh obrazu** se namítající snaží pro svou značku vytvořit, může být dále užitečný **obsah reklamní strategie** zvolené namítajícím. To může být zvlášť důležité při posuzování možnosti újmy nebo neoprávněného těžení z konkrétního obrazu, jež známka údajně má, neboť existence a obsah tohoto obrazu musí být dostatečně zřetelné z důkazů předložených namítajícím (viz [bod 3.4](#) níže).

Věc č.	Poznámky
11/01/2011, R 306/2010-4 , CARRERA / CARRERA, (podáno odvolání, 27/11/2014, T-173/11 , Carrera / CARRERA, EU:T:2014:1001)	Ochranná známka namítajícího není jen známá sama o sobě, ale také díky vysoké ceně sportovních automobilů a výrazných výdajů namítajícího na reklamu a v kontextu její úspěšnosti při závodech si ji veřejnost asociuje s obrazem luxusu, vyspělé techniky a vysokého výkonu (bod 31).

3.1.3.7 Další faktory

Výše uvedené faktory jsou pouze orientační. Při posuzování dobrého jména starší ochranné známky je třeba vzít v úvahu všechny skutečnosti relevantní pro danou konkrétní věc (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 27). Další faktory lze nalézt v judikatuře nebo ve společném doporučení organizace WIPO. V závislosti na významu v každé věci lze tedy k výše uvedeným faktorům přidat záznam o úspěšném vymáhání, počet zápisů, osvědčení a ocenění a hodnotu spojenou se známkou.

Záznam o úspěšném prosazování

Záznamy o úspěšném prosazení známky proti odlišným výrobkům nebo službám jsou důležité, protože mohou prokazovat, že alespoň v porovnání s jinými obchodníky je uznávána ochrana před odlišnými výrobky či službami.

Tyto záznamy může představovat úspěšné mimosoudní řešení stížností, například souhlas s předžalobní žádostí, dohody stanovující hranice ve věcech ochranných známek atd.

Navíc důkazy prokazující, že dobré jméno známky namítajícího opakovaně uznaly a chrání před protiprávním jednáním **rozhodnutí soudních nebo správních orgánů**, budou významným dokladem toho, že se známka těší na příslušném území dobrému jménu, zvláště jsou-li tato rozhodnutí z nedávné doby. Tento účinek může zesílit podstatný počet takovýchto rozhodnutí (více o důkazní hodnotě rozhodnutí v [bodě 3.1.4.4](#) níže). Tento faktor je uveden v čl. 2 odst. 1 písm. b) bodě 5 společného doporučení organizace WIPO.

Počet zápisů

Počet a délka trvání zápisů a přihlášek známky v Evropě nebo ve světě jsou také relevantní, ale jsou samy o sobě nedostatečným dokladem stupně známosti označení u příslušné veřejnosti. Skutečnost, že namítající má mnoho zápisů v mnoha třídách, může nepřímo svědčit o mezinárodním rozšíření značky, ale nemůže sama o sobě směrodatně prokázat dobré jméno. Tento faktor je uveden v čl. 2 odst. 1 písm. b) bodě 4 společného doporučení organizace WIPO, kde je objasněna nutnost skutečného užívání. Délka a zeměpisná oblast jakýchkoli zápisů a/nebo přihlášek známky k zápisu má význam, „pokud odráží užívání či známost známky“.

Osvědčení a ocenění

Osvědčení, ocenění a podobné nástroje veřejné známosti obvykle poskytují informace o historii známky nebo odhalují určité aspekty kvality výrobků namítajícího, ale zpravidla nebudou samy o sobě k prokázání dobrého jména postačovat a budou užitečnější jako nepřímé ukazatele. Například skutečnost, že namítající je mnoho let držitelem oprávnění dvorní dodavatel (royal warrant), může možná dokazovat, že uplatňovaná známka je tradiční značkou, ale nemůže poskytnout informace z první ruky o povědomí o ochranné známce. Týká-li se však osvědčení skutečností, které souvisejí s výkonností známky, bude jeho význam mnohem vyšší. Tento faktor uvádí Soudní dvůr ve věcech *Lloyd Schuhfabrik (Lloyd Schuhfabrik Meyer)* a *Chiemsee (Windsurfing Chiemsee)* v souvislosti s posouzením zvýšené rozlišovací způsobilosti získané užíváním.

Věc č.	Poznámky
14/06/2012, R 1637/2011-5 , made by APART since 1975 / Apart et al.	Z nových důkazů předložených odvolatelem a přijatých odvolacím senátem vyplývá, že starší známce bylo neustále udělováno vysoké hodnocení i ceny v průzkumech prováděných v Polsku v letech 2005 až 2009 specializovanými společnostmi (bod 30). Proto se tedy mělo za to, že odvolatel úspěšně prokázal dobré jméno v Polsku pro šperky, ale neprokázal dobré jméno pro ostatní výrobky a služby, na které se jeho starší označení vztahovala.

Hodnota spojená se známkou

Skutečnost, že třetí společnosti žádají o reprodukci známky na svých výrobcích buď v podobě ochranné známky, nebo pouhé ozdoby, je pádným dokladem toho, že je známka vysoce přitažlivá a má významnou ekonomickou hodnotu. Rozsah, v jakém je známka využívána prostřednictvím **licencí, reklamního prodeje a sponzorství**, i význam příslušných projektů jsou tedy užitečnými údaji při posuzování dobrého jména. Tento faktor je uveden v čl. 2 odst. 1 písm. b) bodě 6 společného doporučení organizace WIPO.

3.1.4 Důkaz o dobrém jméně

3.1.4.1 Kritéria pro posuzování důkazů

Namítající musí předložit důkazy, jež úřadu umožní dospět ke **kladnému závěru**, že starší známka získala na příslušném území dobré jméno. Znění použité v [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#) a v [čl. 7 odst. 2 písm. f\) přeneseného nařízení o OZEU](#), je v tomto ohledu poměrně jasné: starší známka si zasluhuje rozšířenou ochranu, pouze jestliže „má dobré jméno“.

Z toho vyplývá, že **důkazy musí být jasné a přesvědčivé** v tom smyslu, že namítající musí jasně prokázat všechny skutečnosti potřebné k vyvození přesvědčivého závěru, že známka je známa významné části veřejnosti. Dobré jméno starší známky musí být prokázáno ke spokojenosti úřadu, nesmí být jen předpokládáno.

3.1.4.2 Důkazní břemeno

Podle druhé věty [čl. 95 odst. 1 nařízení o OZEU](#) se v řízení *inter partes* (s více účastníky) úřad při zkoumání omezí na skutečnosti, důkazy a argumenty přednesené účastníky. Při posuzování toho, zda má starší ochranná známka dobré jméno, proto úřad **nemůže zohlednit** skutečnosti, které jsou mu známy na základě jeho **soukromých znalostí trhu, ani nemůže provádět vyšetřování z moci úřední**. [Čl. 7 odst. 2 písm. f\) přeneseného nařízení o OZEU](#) stanoví, že břemeno předložení a prokázání příslušných skutečností nese namítající, neboť výslovně vyžaduje, aby předložil důkazy prokazující, že známka má dobré jméno v případě uváděných výrobků nebo služeb.

To, zda známka splňuje či nesplňuje požadované prahové hodnoty pro dobré jméno, není samo o sobě pouhou skutkovou otázkou, jelikož vyžaduje právní posouzení několika skutkových údajů. Dobré jméno ochranné známky proto nelze považovat za obecně známou skutečnost. Zejména kvalitativní aspekty dobrého jména, jako je konkrétní obraz spojovaný s ochrannou známkou s dobrým jménem, lze posoudit pouze na základě konkrétních relevantních důkazů.

3.1.4.3 Vyhodnocení důkazů

I zde platí základní pravidla pro vyhodnocování důkazů: důkazy by měly být posuzovány **jako celek**, to znamená, že každý údaj by měl být zvažován v porovnání

s ostatními, přičemž informace potvrzené více než jedním zdrojem se budou obecně považovat za spolehlivější než skutečnosti vyvozené z ojedinělých odkazů. Čím je zdroj informací nezávislejší, spolehlivější a lépe informovaný, tím vyšší bude jeho důkazní hodnota.

Informace **pocházející přímo od namítajícího**, tedy samy o sobě pravděpodobně nebudou stačit, zvláště sestávají-li pouze ze **stanovisek a odhadů**, a nikoli z faktů nebo jsou-li **neoficiálního charakteru** a postrádají-li objektivní potvrzení, jako například když namítající předloží interní memoranda či tabulky s údaji a čísly neznámého původu.

Věc č.	Poznámky
29/04/2010, R 295/2009-4 , PG PROINGEC CONSULTORIA (fig.) / PROINTEC (fig.) et al.	Obsah předložené dokumentace zřetelně neprokazuje, že starší známky mají dobré jméno. Dokumentace pochází hlavně přímo od odpůrce a obsahuje informace převzaté z jeho obchodních katalogů, jeho vlastní reklamy a dokumentů stažených z jeho internetové stránky. Neexistuje dostatek dokumentů/informací od třetích stran, které by jasně a objektivně svědčily o přesném postavení odpůrce na trhu. Dobré jméno neprokázáno (bod 26).
16/11/2011, T-500/10 , Doorsa, EU:T:2011:679	Pokud jde o dokumenty ve spisu, které pocházejí od samotné společnosti, Tribunál rozhodl, že za účelem posouzení důkazní hodnoty takového dokumentu by se mělo především přihlídnout k věrohodnosti výpovědi, již obsahuje. Tribunál dodal, že je pak zapotřebí zejména vzít v úvahu osobu, od které dokument pochází, okolnosti, za nichž vznikl, osobu, které byl určen, a to, zda se dokumenty prima facie jeví jako řádné a spolehlivé (bod 49).

Jestliže jsou však tyto informace veřejně dostupné nebo byly sestaveny pro úřední účely a obsahují informace a údaje, které byly objektivně ověřeny, či reprodukují prohlášení učiněná veřejně, je jejich důkazní hodnota obecně vyšší.

Pokud jde o jejich obsah, čím více uvádějí důkazy údajů o různých faktorech, ze kterých lze dovodit dobré jméno, tím významnější a průkaznější budou. Konkrétně důkazy, které jako celek poskytují **málo kvantitativních údajů a informací nebo žádné**, nebudou vhodné k poskytnutí údajů o **mimořádně důležitých faktorech**, jako je povědomí o ochranné známce, podíl na trhu a intenzita užívání, a nebudou tedy stačit k podložení nálezu o dobrém jméně.

3.1.4.4 Důkazní prostředky

Namítající může využít všechny důkazní prostředky uvedené v [čl. 97 odst. 1 nařízení o OZEU](#). V každém případě si namítající může svobodně zvolit formu důkazů, které považuje za užitečné předložit (26/06/2019, [T-651/18](#), HAWKERS (fig.) / HAWKERS (fig.) et al., EU: T:2019:444 § 35).

K prokázání dobrého jména mohou být relevantní následující důkazní prostředky (tento seznam neodráží jejich relativní význam ani důkazní hodnotu):

1. místopřísežná prohlášení;
2. rozhodnutí soudů nebo správních orgánů;
3. rozhodnutí úřadu;
4. průzkumy veřejného mínění a trhu;
5. audity a kontroly;
6. osvědčení a ocenění;
7. články v tisku nebo ve specializovaných publikacích;
8. výroční zprávy o ekonomických výsledcích a profily společností;
9. faktury a jiné obchodní doklady;
10. reklamní a propagační materiál;
11. důkaz o přítomnosti a činnosti na internetu.

Místopřísežná prohlášení

Váha a důkazní hodnota místopřísežných prohlášení se určuje na základě obecných pravidel uplatňovaných úřadem při posuzování těchto důkazů. Zejména je nutné vzít v úvahu jak funkci osoby poskytující důkaz, tak relevanci těchto důkazů pro danou věc. Další podrobnosti o váze důkazů a důkazní hodnotě viz metodické pokyny, [část C, Námitky, oddíl 7, Důkaz o užívání](#).

Věc č.	Poznámky
12/05/2011, R 729/2009-1 , SKYBLOG / SKY et al.	Prohlášení předložené odbornou poradenskou firmou v oblasti strategie na poli digitálních sdělovacích prostředků ve Spojeném království osvědčuje skutečnost, že namítající, je „přední subjekt poskytující digitální televizi ve Spojeném království“, a skutečnost, že Sky má nesporně impozantní dobré jméno (bod 37).

Rozhodnutí soudů nebo správních orgánů

Namítající často uplatňují rozhodnutí vnitrostátních orgánů nebo soudů, jež schválila dobré jméno starší známky. I když vnitrostátní rozhodnutí jsou přípustná jako důkaz a mohou mít důkazní hodnotu, zvláště pocházejí-li z členského státu, jehož území má pro dotyčné námitky také význam, nejsou pro úřad závazná v tom smyslu, že úřad není povinen řídit se jejich závěry.

Věc č.	Poznámky
17/12/2010, T-192/09 , Seve Trophy, EU:T:2010:553	Co se týče rozsudků španělských soudů, je systém ochranných známek Evropské unie samostatným systémem se zvláštním souborem pravidel a cílů, jehož použití nezávisí na žádném vnitrostátním systému (bod 79).

Protože tato rozhodnutí mohou sloužit k indikaci dobrého jména a k zaznamenání úspěšného prosazování známky, je třeba se zabývat jejich významem a posoudit jej. Mělo by se přihlížet k typu dotyčného řízení, k tomu, zda otázkou skutečně bylo dobré jméno ve smyslu [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#), ke stupni soudu a k počtu těchto rozhodnutí.

Věc č.	Poznámky
10/05/2012, C-100/11 P , Botolist / Botocyl, EU:C:2012:285	Rozhodnutí britského vnitrostátního úřadu týkající se dobrého jména značky BOTOX jsou skutečnosti, které, jsou-li relevantní, mohou být zohledněny Tribunálem navzdory tomu, že majitelé OZEU nejsou v souvislosti s uvedenými rozhodnutími účastníky řízení (bod 78).

Mohou existovat rozdíly mezi věcnými a procesními podmínkami použitelnými ve vnitrostátních řízeních a podmínkami používanými v námitkovém řízení u úřadu. Zprvce mohou existovat rozdíly v tom, jak je definován nebo vykládán požadavek na dobré jméno. Zadruhé, váha, kterou úřad přisuzuje důkazům, není nutně stejná jako váha přisuzovaná důkazům ve vnitrostátním řízení. Kromě toho je možné, že vnitrostátní soudní instance směřují brát v úvahu z *moci úřední* skutečnosti, které jsou jim přímo známy, kdežto úřad to podle [článku 95 nařízení o OZEU](#) činit nesmí.

Z těchto důvodů se důkazní hodnota vnitrostátních rozhodnutí značně zvýší, budou-li dostatečně ozřejmeny právní podmínky a skutečnosti, na základě nichž byla uvedená rozhodnutí přijata. Je tomu tak proto, že v případě nepřítomnosti těchto prvků bude pro přihlašovatele obtížnější uplatnit své právo na obhajobu a pro úřad posoudit s přiměřenou jistotou relevanci rozhodnutí. Podobně nebude-li rozhodnutí ještě pravomocné nebo bude-li vzhledem k době, která mezi oběma věcmi uplynula, zastaralé, jeho důkazní hodnota se podle toho sníží.

Důkazní hodnota vnitrostátních rozhodnutí by tedy měla být posuzována na základě jejich obsahu a může se v závislosti na dané věci lišit.

Rozhodnutí úřadu

Namítající může také odkázat na starší rozhodnutí úřadu pod podmínkou, že je tento odkaz jasný a jednoznačný a že je jazyk řízení stejný. Jinak musí namítající také

předložit ve čtyřměsíční lhůtě k předložení dalších skutečností, důkazů a argumentů překlad rozhodnutí, aby přihlašovatel mohl uplatnit své právo na obhajobu.

Co se týče významu a důkazní hodnoty předchozích rozhodnutí úřadu, platí tatáž pravidla jako u vnitrostátních rozhodnutí. I když je odkaz přípustný a rozhodnutí relevantní, není úřad zavázán dospět k témuž závěru a musí každou věc posuzovat na základě skutkové podstaty. Uznání dobrého jména starší ochranné známky nemůže záviset na předchozím uznání v rámci samostatného řízení týkajícího se účastníků a odlišných právních a skutkových prvků. Je tedy věcí každého účastníka, který se odvolává na dobré jméno své starší ochranné známky, aby v popsaném kontextu každého souboru řízení, jehož je účastníkem, a na základě skutečností, které považuje za vhodné, prokázal, že daná ochranná známka získala dobré jméno; nemůže pouze uvést jako důkaz, že dobré jméno již bylo uznáno, byť pro tutéž ochrannou známku, v samostatném správním řízení (23/10/2015, [T-597/13](#), *dadida / CALIDA*, EU:T:2015:804, § 43–45).

Z toho vyplývá, že předchozí rozhodnutí úřadu mají pouze relativní důkazní hodnotu a měla by být hodnocena společně se zbývajícími důkazy, zvláště pokud se namítající odvolává na dřívější rozhodnutí úřadu, aniž by uváděl konkrétní materiály předložené v příslušném řízení, tj. pokud přihlašovatel neměl možnost se k těmto materiálům vyjádřit, nebo pokud mezi oběma věcmi uplynula poměrně dlouhá doba. Situace může být odlišná, pokud důkazy, na něž namítající odkazuje, byly předloženy v jiných řízeních mezi týmiž účastníky a přihlašovatel si byl vědom důkazů týkajících se dobrého jména starší ochranné známky (22/01/2015, [T-322/13](#), *KENZO*, EU:T:2015:47, § 18).

Průzkumy veřejného mínění a trhu

Průzkumy veřejného mínění a trhu jsou nejvhodnějšími důkazními prostředky k poskytnutí informací o stupni znalosti známky, podílu na trhu, který má, nebo postavení, jež na trhu zaujímá v porovnání s výrobky konkurentů.

Důkazní hodnotu průzkumů veřejného mínění a trhu určuje postavení a míra nezávislosti subjektu, který je provádí, význam a přesnost informací, jež poskytují, a spolehlivost použité metody.

Konkrétněji řečeno, při vyhodnocování věrohodnosti průzkumu veřejného mínění nebo trhu musí úřad vědět:

1. zda jej provedl nezávislý a uznávaný výzkumný ústav nebo společnost, či nikoli, aby bylo možné určit spolehlivost zdroje důkazů (27/03/2014, [R 540/2013-2](#), *Shape of a bottle (3D)*, § 49);
2. počet a profil (pohlaví, věk, povolání a zázemí) dotazovaných, aby bylo možné vyhodnotit, zda výsledky průzkumu reprezentují různé druhy potenciálních spotřebitelů dotčených výrobků;
3. metodu a okolnosti, za kterých byl průzkum prováděn, a úplný seznam otázek zařazených do dotazníku. Je také důležité vědět, jak a v jakém pořadí byly otázky formulovány, aby bylo možné zjistit, zda nebyly dotazovaným kladeny sugestivní otázky;

4. zda procentní podíl uvedený v průzkumu odpovídá celkovému počtu dotazovaných osob, nebo pouze těm, které skutečně odpověděly.

Nejsou-li k dispozici výše uvedené informace, nemělo by se mít za to, že výsledky průzkumu trhu nebo veřejného mínění mají vysokou důkazní hodnotu, a samy o sobě v zásadě nebudou k podložení zjištění dobrého jména stačit.

Věc č.	Poznámky
08/04/2011, R 925/2010-2 , 1 CLEAN! 2 FRESH! 3 STRONG! (fig.) / FRESH & CLEAN et al.	Žadatel o zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti nepředložil dostatečný důkaz o dobrém jméně svých ochranných známek. Podle výňatků z průzkumu z roku 2001 provedeného v Itálii činila „podpořená známost“ sice 86 %, ale „spontánní známost“ pouze 56 %. Navíc nejsou poskytnuty žádné údaje o otázkách kladených dotazovaným osobám, v důsledku čehož je nemožné určit, zda byly otázky opravdu otevřené a provedené bez pomoci. Průzkum dále neuvádí, pro které výrobky je ochranná známka známá (bod 27).
27/03/2014, R 540/2013-2 , Shape of a bottle (3D)	Průzkumy patrně neprovedla známá společnost GfK, jak tvrdí přihlašovatel, ale pan Philip Malivore, který je podle vlastního prohlášení pouze „bývalým ředitelem společnosti GfK“. Odvolací senát tudíž udivilo, jak může být bývalý zaměstnanec GfK oprávněn používat logo společnosti na jedné každé straně průzkumů, když se nyní jedná o „nezávislého konzultanta v oblasti výzkumu trhu“. Tyto skutečnosti vrhají značné pochybnosti na zdroj, spolehlivost a nezávislou povahu průzkumů (bod 49).

Obdobně, jestliže budou výše uvedené údaje poskytnuty, ale spolehlivost zdroje a metody je pochybná, statistický vzorek je příliš malý nebo otázky byly zavádějící, sníží se odpovídajícím způsobem věrohodnost důkazu.

Věc č.	Poznámky
15/03/2011, R 1191/2010-4 , MÁS KOLOMBIANA ...Y QUÉ MÁS!! / COLOMBIANA LA NUESTRA	Průzkum předložený namítajícím neposkytuje přesvědčivé informace, jež by prokazovaly, že starší označení pro <i>perlívou vodu</i> je španělské veřejnosti obecně známé, jelikož dotazovaní byli pečlivě vybráni na základě svého původu, tj. Kolumbijci s pobytem ve Španělsku. To je pouze velmi malá část obyvatel žijících ve Španělsku. Údaje o prodeji, o investicích do reklamy a o výskytu známky v publikacích zaměřených na přistěhovaleckou veřejnost obsažené v prohlášení učiněném před veřejným notářem jsou obdobně v množství, které nepostačuje k zjištění, že starší označení je obecně známé. Prohlášení navíc nepotvrzují přesvědčivé údaje o rozsahu nebo obratu výrobků (bod 23).
01/06/2011, R 1345/2010-1 , Fukato Fukato (fig.) / DEVICE OF A SQUARE (fig.) et al.	Na podporu svého nároku podle čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU se namítající výlučně opírá o průzkum veřejného mínění provedený v roce 2007. Uvedený průzkum veřejného mínění provedla nezávislá společnost. V zásadě jsou za dostatečné považovány vzorky 1 000–2 000 dotazovaných za předpokladu, že reprezentují dotčený typ spotřebitelů. Průzkum veřejného mínění předložený namítajícím vycházel ze vzorku 500 dotazovaných, což v souvislosti se službou, pro niž je uplatňováno dobré jméno, nestačí. Podle průzkumu veřejného mínění je logo starší známky asociováno zvláště se službami ve finančnictví a pojišťovnictví. Protože námitky vycházejí pouze z třídy 42, pokud jde o starší ochrannou známku Evropské unie, nevztahují se na finanční a pojistné služby. Předložený průzkum veřejného mínění tedy není vhodným důkazem dobrého jména ochranné známky Evropské unie patřící namítajícímu (bod 58).

Naopak průzkumy veřejného mínění a trhu, které splňují výše uvedené požadavky (nezávislost a důvěryhodnost zdroje, přiměřeně velký a široký vzorek a spolehlivá metoda), budou pádným dokladem dobrého jména, zvláště vyplývá-li z nich vysoké povědomí o ochranné známce.

Audity a kontroly

Audity a kontroly podniku namítajícího mohou přinést užitečné informace o intenzitě používání ochranné známky, neboť obvykle sestávají z údajů o finančních výsledcích, objemu prodeje, obrátu, zisku atd. Tyto důkazy však budou relevantní pouze tehdy, když se výslovně týkají výrobků prodávaných pod dotčenou ochrannou známkou spíše než činností namítajícího obecně.

Audity a kontroly mohou být prováděny z podnětu samotného namítajícího, nebo mohou být vyžadovány právem obchodních společností a/nebo finančními předpisy. V prvním případě platí tatáž pravidla jako u průzkumů veřejného mínění a trhu, tj. že pro určení věrohodnosti auditu bude podstatné postavení subjektu, který jej provádí, a spolehlivost použité metody, kdežto důkazní hodnota úředních auditů a kontrol bude zpravidla mnohem vyšší, neboť je obvykle provádí státní orgán nebo uznávaný sbor auditorů na základě všeobecně uznávaných norem a pravidel.

Osvědčení a ocenění

Tento druh důkazů zahrnuje osvědčení a ocenění udělená orgány veřejné moci nebo úředními institucemi, například obchodními a průmyslovými komorami, profesními sdruženími, odbornými společnostmi, spotřebitelskými organizacemi atd.

Věrohodnost osvědčení vystavených úřady je obvykle vysoká, jelikož pocházejí z nezávislých a specializovaných zdrojů, které osvědčují skutečnosti v rámci plnění svých úředních úkolů. Například údaje o průměrném nákladu periodik vydané příslušnými sdruženími pro distribuci tisku jsou přesvědčivým důkazem o výkonnosti známky v daném odvětví.

Věc č.	Poznámky
25/01/2011, R 907/2009-2 , O2PLS / O2 et al.	Četná ocenění značky, která ochranná známka získala, byla spolu s obrovskými investicemi do reklamy a s řadou článků uveřejněných v různých publikacích považována za významnou součást důkazů dobrého jména (bod 9 podbod iii) a bod 27).

Totéž platí pro osvědčení a ocenění udělovaná těmito orgány za kvalitu, jelikož namítající musí obvykle splnit objektivní normy, aby ocenění získal. Naopak cenám a oceněním udělovaným neznámými subjekty nebo na základě nespecifikovaných či subjektivních kritérií by měla být přisuzována velmi malá váha.

Relevance osvědčení nebo ocenění pro konkrétní věc do velké míry závisí na jeho obsahu. Například skutečnost, že namítající je držitelem osvědčení kvality ISO 9001 nebo oprávnění dvorní dodavatel, automaticky neznamená, že je označení známo veřejnosti. Znamená pouze, že výrobky namítajícího splňují určité jakostní nebo technické normy či že je uvedený subjekt dodavatelem královské rodiny. Jsou-li však tyto důkazy doplněny o další údaje o kvalitě a úspěšnosti na trhu, lze dospět k závěru, že starší známka má dobré jméno.

Články v tisku nebo ve specializovaných publikacích

Důkazní hodnota článků v tisku a jiných publikacích o známce namítajícího závisí hlavně na tom, zda jsou tyto publikace skrytou reklamou, nebo naopak zda jsou výsledkem nezávislého a objektivního výzkumu.

Věc č.	Poznámky
16/12/2010, T-345/08 a T-357/08 , Botolist / Botocyl, potvrzeno 10/05/2012, C-100/11 P	Samotná existence článků ve vědeckých publikacích nebo v obecném tisku představuje relevantní skutečnost pro prokázání dobrého jména ochranné známky výrobků uváděných na trh s ochrannou známkou BOTOX u široké veřejnosti nezávisle na pozitivním nebo negativním obsahu těchto článků (bod 54).
10/03/2011, R 555/2009-2 , BACI MILANO (fig.)	/ BACI & ABBRACCI Dobré jméno starší známky v Itálii bylo prokázáno hojnou dokumentací předloženou namítajícím, jež obsahovala mj. článek v časopise <i>Economy</i> odhalující, že v roce 2005 byla ochranná známka BACI & ABBRACCI jednou z patnácti nejčastěji padělaných módních značek na světě, článek zveřejněný dne 05. 08. 2005 v deníku <i>Il Tempo</i> , ve kterém je ochranná známka BACI & ABBRACCI uvedena společně s jinými, jako Dolce & Gabbana, Armani, Lacoste a Puma, jako cíl padělatelů, článek zveřejněný dne 15. 06. 2006 v časopise <i>Fashion</i> , v němž je ochranná známka vymezena jako „opravdový fenomén na trhu“, reklamní kampaně z let 2004 až 2007 s výpověďmi celebrit z oblasti zábavy a sportu a průzkum trhu provedený renomovanou nezávislou agenturou Doxa v září 2007, ze kterého vyplývá, že ochranná známka je „na předních místech v povědomí“ 0,6 % italské veřejnosti v módním odvětví (bod 35).

Vyjdou-li tedy tyto články v prestižních publikacích nebo budou-li napsány nezávislými odborníky, budou mít poměrně vysokou hodnotu, jako například když se úspěšnost konkrétní značky stane předmětem případové studie ve specializovaných časopisech či vědeckých publikacích. Výskyt známky ve slovníku (který sice není článkem v tisku, ale přesto publikací) je důkazní prostředek s vysokou hodnotou.

Věc č.	Poznámky
--------	----------

16/12/2010, T-345/08 a T-357/08 , Botolist / Botocyl, potvrzeno 10/05/2012, C-100/11 P	Zařazení slova do slovníku je projevem dostatečné známosti u veřejnosti. Odkazy ve vydáních řady slovníků z let 2002 a 2003 vydaných ve Spojeném království představují jeden z důkazů, které mohou prokazovat dobré jméno ochranné známky BOTOX v uvedené zemi nebo u anglicky hovořící veřejnosti v Evropské unii (body 55 a 56).
--	---

Výroční zprávy o ekonomických výsledcích a profily společnosti

Tento typ důkazů zahrnuje všechny druhy interních publikací, jež poskytují různé informace o historii, činnostech a výhledech společnosti namítajícího, nebo podrobnější údaje o obratech, prodeji, reklamě atd.

Pokud tyto důkazy pocházejí od namítajícího a mají hlavně propagovat její obraz, bude jejich důkazní hodnota většinou záviset na jejich obsahu a k příslušným informacím by mělo být přistupováno obezřetně, zvláště sestávají-li hlavně z odhadů a subjektivních hodnocení.

Pokud jsou však tyto publikace šířeny mezi klienty a v jiných zúčastněných kruzích a obsahují objektivně ověřitelné informace a údaje, které možná sestavili či zrevidovali nezávislí auditoři (jak tomu u výročních zpráv často je), jejich důkazní hodnota se značně zvýší.

Faktury a jiné obchodní doklady

Do tohoto oddílu lze seskupit všechny druhy obchodních dokumentů, např. faktury, objednávkové formuláře, distribuční a sponzorské smlouvy, vzorky korespondence se zákazníky, dodavateli nebo propojenými osobami atd. Dokumenty tohoto druhu mohou poskytovat širokou škálu informací o intenzitě používání, zeměpisném rozsahu a době trvání používání ochranné známky.

I když význam a věrohodnost obchodních dokladů není zpochybňována, bude obecně obtížné prokázat dobré jméno na základě těchto materiálů samotných vzhledem k rozmanitosti dotyčných faktorů a požadovanému objemu dokumentů. Navíc důkazy v souvislosti se smlouvami o distribuci nebo sponzorování a obchodní korespondencí jsou vhodnější jako údaje o zeměpisném rozsahu či propagační stránce činnosti namítajícího, než jako měřítko úspěšnosti známky na trhu, a mohou tedy sloužit pouze jako nepřímé náznaky dobrého jména.

Věc č.	Poznámky
--------	----------

14/04/2011, R_1272/2010-1, GRUPO BIMBO (fig.) / BIMBO et al. (08/07/2015, T-357/11, GRUPO BIMBO (fig.) / BIMBO et al., EU:T:2015:534)	Předložené důkazy ukazují vysokou úroveň známosti známky na španělském trhu. Všechny faktury na španělském trhu toustového chleba v roce 2004 byly vystaveny na celkovou částku 346,7 milionu EUR, z čehož faktury namítajícího představovaly 204,9 milionu EUR. Předložené faktury se týkaly reklam v televizi i v novinách a časopisech. Bylo tedy prokázáno dobré jméno známky „BIMBO“ ve Španělsku pro <i>průmyslově vyráběný chléb</i> (bod 64). Tribunál se tímto bodem nezabýval.
---	--

Reklamní a propagační materiál

Tento druh důkazů může mít různou podobu, jako jsou výstřižky z tisku, reklamní spoty, propagační články, nabídky, brožury, katalogy, letáky atd. Obecně tyto důkazy samy o sobě nemohou být průkazné, pokud jde o prokázání dobrého jména, vzhledem k tomu, že nemohou poskytovat dost informací o skutečném povědomí o ochranné známce.

Určité závěry o tom, do jaké míry je veřejnost vystavena reklamním sdělením o známce, však lze vyvodit s ohledem na druh použitého sdělovacího prostředku (celostátní, regionální, místní) a na sledovanost příslušných spotů nebo údaje o nákladu příslušných publikací, samozřejmě je-li tento druh informací dostupný.

Věc č.	Poznámky
--------	----------

10/01/2011, R 43/2010-4, FFR (fig.) / CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO (fig.), (05/12/2012, T-143/11, F.F.R., EU:T:2012:645)	Z předložených dokumentů vyplývá, že pojetí černého kohouta získalo dobré jméno a bude asociováno s víny z regionu Chianti Classico. Namítající poskytl několik kopií reklam v novinách a časopisech dokazujících její propagační činnost i nezávislé články vyobrazující černého kohouta v souvislosti s regionem Chianti Classico. Avšak vzhledem k tomu, že se dobré jméno týká pouze pojetí černého kohouta a že toto pojetí je pouze jednou částí starších známek, vyvstávají značné pochybnosti o tom, zda lze dobré jméno přisuzovat známkám jako celku. Z téhož důvodu navíc také vyvstávají pochybnosti o tom, kterým známkám by bylo možné dobré jméno přisuzovat, vzhledem k tomu, že namítající vlastní několik známek. (body 26 a 27). Tribunál důkazy o dobrém jméně neposuzoval.
--	--

Tyto důkazy mohou navíc poskytnout užitečné údaje o druhu dotyčných výrobků, na než se známka vztahuje, o podobě, v níž je známka skutečně užívána, a o druhu obrazu, jaký si namítající snaží pro svou značku vytvořit. Například jestliže z důkazů vyplývá, že se starší zápis, u kterého je uplatňováno dobré jméno, týká vyobrazení, ale ve skutečnosti je toto vyobrazení užíváno v kombinaci se slovním prvkem, nebylo by správné souhlasit s tím, že samotné vyobrazení má dobré jméno. Naopak je třeba posoudit, zda se dobré jméno týká i tohoto vyobrazení. Proto je důležité posoudit, zda vyobrazení použité v kombinaci se slovním prvkem plní převládající, nebo dokonce významnou úlohu a získalo samo o sobě dobré jméno. Tyto skutečnosti je nutno posuzovat v závislosti na konkrétním případě. Viz příklady rozsudků v [bodu 3.1.2.6](#).

Důkaz o přítomnosti a činnosti na internetu

Síť duševního vlastnictví Evropské unie, která usiluje o sbližování postupů v oblasti ochranných známek, zveřejnila dne 31. března 2021 společné prohlášení o společné praxi v oblasti důkazů v odvolacích řízeních o ochranné známce: podání, struktura a předložení důkazů a nakládání s důvěrnými důkazy ([CP12](#))(⁷⁰). Ačkoli se společná praxe CP12 týká v zásadě důkazů předložených v odvolacích řízeních, některé části, například ty, ve kterých se hovoří o důkazech pocházejících z internetu, obecně poskytují užitečné a relevantní pokyny.

V důsledku rostoucího významu informačních technologií a internetu pro osobní, společenský a hospodářský život se účastníci stále více spoléhají na důkazy pocházející z internetu, které prokazují užívání a dobré jméno jejich známek.

⁷⁰ k dispozici na adrese <https://www.tmdn.org/network/converging-practices>.

Nejprve je třeba vyjasnit, že **pouhý odkaz na internetovou stránku (i když přímým hypertextovým odkazem)**, na níž může úřad nalézt další informace, není dostatečný. On-line důkazy mohou nahradit fyzické důkazy pouze v případě, že se týkají podání přihlášky nebo zápisu starších práv nebo obsahu příslušných vnitrostátních právních předpisů v rozsahu, v jakém jsou přístupné on-line ze zdroje uznávaného úřadem ([čl. 7 odst. 3](#) a [čl. 16 odst. 1 písm. b\)](#) a [čl. 16 odst. 1 písm. c\)](#) přeneseného nařízení o OZEU). Tuto možnost právo u jiných důkazů nepředpokládá. Externí hypertextové odkazy navíc nemohou zaručit trvalou bezpečnou dostupnost a stabilitu obsahu, na který odkazují.

Důkazy prokazující přítomnost starší ochranné známky na internetu mohou pomoci prokázat dobré jméno ochranné známky. Pokud je starší ochranná známka na internetu výrazně přítomná (což dokládá počet **odběratelů účtů** věnovaných této ochranné známce na sociálních sítích nebo **počet návštěvníků** blogů, na kterých se tato ochranná známka zmiňuje), může to pomoci posoudit, nakolik je s touto ochrannou známkou obeznámena dotčená veřejnost, a tudíž podpořit závěr o dobrém jménu (26/06/2019, [T-651/18](#), HAWKERS (fig.) / HAWKERS (fig.) et al., EU:T:2019:444, § 33).

Povaha materiálů pocházejících z internetu vyvolává otázku spolehlivosti těchto důkazů, protože může být obtížné zjistit skutečný obsah dostupný na internetu a datum nebo délku trvání, po kterou byl tento obsah ve skutečnosti zpřístupněn veřejnosti. Snímky obrazovky internetových stránek nebo úryvky ze sociálních médií nemusí nutně prokazovat, zda byla ochranná známka používána v příslušném časovém období nebo na příslušném území. Rovněž neurčují intenzitu údajného obchodního užívání, jelikož neukazují, kdo si ochrannou známkou prohlížel nebo kdy, ani neposkytují informace o souvisejících transakcích. Relevantními údaji, které svědčí o něčem podstatnějším než jen o přítomnosti ochranné známky na internetu a které slouží k poskytnutí informací o rozsahu jejího užívání a míře expozice, by mohly být například údaje o počtu návštěv na internetové stránce, o e-mailech obdržených prostřednictvím stránky nebo o objemu generovaných obchodů. Užitečné mohou být i jiné formy komunikace nebo interakce s internetovými stránkami a údaje mohou být podpořeny dalšími důkazy, jako jsou analytické zprávy, provoz na internetových stránkách, zprávy ukazující zeměpisnou polohu uživatelů atd.

Výňatky z on-line encyklopedie Wikipedia nebo podobných zdrojů nelze považovat za průkazné samy o sobě, protože obsah může být kdykoli změněn a v některých případech může být dokonce anonymně změněn návštěvníkem (16/10/2018, [T-548/17](#), ANOKHI (fig.) / Kipling (fig.) et al., EU: T:2018:686, § 131 a judikatura zde citovaná). Spolehlivost těchto důkazů by měla být posuzována v souvislosti s důkazním materiálem jako celkem, přičemž informace potvrzené více než jedním zdrojem se obecně považují za spolehlivější než skutečnosti vyvozené z ojedinělých odkazů.

3.2 Podobnost označení

Podobnost (nebo totožnost) mezi označeními je předpokladem použití jak [čl. 8 odst. 1 písm. b\)](#), tak [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#). Proto konstatování odlišnosti brání

uplatnění [čl. 8 odst. 1 písm. b\)](#) i [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#) (24/03/2011, [C-552/09 P](#), TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 66).

Ze znění těchto ustanovení ani z judikatury nevyplývá, že podobnost dotčených ochranných známek musí být posuzována odlišně. Podobnost by proto měla být posuzována podle stejných kritérií, která se použijí v souvislosti s [čl. 8 odst. 1 písm. b\) nařízení o OZEU](#), a to s ohledem na prvky vizuální, fonetické a pojmové podobnosti (24/03/2011, [C-552/09 P](#), TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 52 a 54). Viz metodické pokyny, [část C, Námitky, oddíl 2, Dvojí totožnost a nebezpečí záměny, kapitola 4, Porovnání označení](#).

Uvedená ustanovení se však liší, **pokud jde o vyžadovaný stupeň podobnosti**. Zatímco ochrana poskytovaná podle [čl. 8 odst. 1 písm. b\) nařízení o OZEU](#) je podmíněna zjištěním takové podobnosti dotčených známek, že existuje nebezpečí záměny u příslušné části veřejnosti, není existence tohoto nebezpečí pro ochranu poskytovanou [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#) nutná. Druhy újmy uvedené v [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#) tudíž mohou být následkem **menšího stupně podobnosti** mezi dotčenými známkami za předpokladu, který postačuje k tomu, aby dotčená veřejnost viděla mezi těmito dvěma ochrannými známkami souvislost, tedy vytvořila si mezi nimi spojení. V případě, kdy ochranné známky vykazují určitou podobnost, **byť nízkou**, je třeba provést globální posouzení za účelem určení, zda i přes nízký stupeň podobnosti neslouží k vytvoření spojení mezi ochrannými známkami jiné relevantní faktory, jako je dobré jméno nebo známost starší ochranné známky (24/03/2011, [C-552/09 P](#), TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53, 66; 20/11/2014, [C-581/13 P](#) a [C-582/13 P](#), Golden balls, EU:C:2014:2387, § 72).

I když k vytvoření spojení a nebezpečí újmy může stačit nižší míra podobnosti ochranných známek, nejedná se o faktor, který ovlivňuje porovnávání ochranných známek. Účelem porovnání je zjistit, zda jsou ochranné známky podobné, či nikoli, a pokud ano, určit jejich stupeň podobnosti. V této fázi by nemělo docházet k žádné diskusi o tom, zda zjištěná míra postačuje k uplatnění [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#). To je třeba prozkoumat později při posuzování spojení mezi ochrannými známkami a nebezpečí újmy.

Následující příklady z judikatury ilustrují stupeň podobnosti vyžadovaný pro účely uplatnění [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#).

Starší ochranná známka	Napadená ochranná známka	Věc č.
		11/12/2014, T-480/12 , MASTER, EU:T:2014:1062

G&S: třídy 29, 30 až 32

Území: EU

Posouzení: starší známka má dobré jméno pro *nealkoholické nápoje*. I když existují jasné vizuální rozdíly mezi ochrannými známkami, existují i prvky vizuální podobnosti. Obě ochranné známky mají „ocásek“ vyrůstající z prvních písmen se zakřivením ve formě podpisu. Navíc používají stejný typ písma, spenceriánské písmo, který se v současné obchodní činnosti běžně nepoužívá. Vzhledem k míře podobnosti mezi těmito ochrannými známkami, byť nízké, není nepředstavitelné, že si relevantní veřejnost mezi nimi vytvoří spojitost, a i v případě, že neexistuje nebezpečí záměny, bude přiměna k tomu, aby si image a hodnoty starších ochranných známek přenesla na výrobky označené napadenou ochrannou známkou (body 46–48, 57 a 74).

Starší ochranná známka	Napadená ochranná známka	Věc č.
		01/02/2018, T-105/16 , Raquel Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES (fig.) / FILTER CIGARETTES PM Marlboro 20 CLASS A CIGARETTES (fig.) et al., EU:T:2018:51

G&S: třída 34

Území: EU

Posouzení: vzhledem k tomu, že [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#) pouze požaduje, aby existující podobnost mohla způsobit, že dotčená veřejnost provede nikoli záměnu kolidujících označení, ale provede mezi nimi sblížení, tedy vytvoří si mezi nimi spojitost, může se ochrana, kterou toto ustanovení stanoví ve prospěch ochranných známek s dobrým jménem, použít i v případě, že kolidující označení vykazují nižší stupeň podobnosti (bod 75).

Starší ochranná známka	Napadená ochranná známka	Věc č.
		16/01/2018, T-398/16 , COFFEE ROCKS (fig.) / STARBUCKS COFFEE (fig.) et al., EU:T:2018:4

G&S: třída 43

Území: EU

Posouzení: starší ochranná známka má údajně dobré jméno pro *kávu a stravovací služby*. Ochranné známky mají stejný celkový vzhled, jelikož se jedná o kruhové tvary tvořené obrazovým prvkem umístěným ve středu a v okolním širokém pásmu se slovními prvky totožných struktur a dvěma menšími bílými obrazovými prvky; používají stejné barvy (černobílé) a stejný typ písma; mají společné slovo „coffee“, které je navzdory svému popisnému charakteru důležitým faktorem podobnosti, zejména s ohledem na tvrzení o dobrém jménu. Foneticky jsou označení podobná kvůli přítomnosti slova „coffee“, a protože zakončení slova „rocks“ je foneticky podobné zakončení slova „bucks“, zejména z důvodu výslovnosti písmen „o“ a „u“ relevantní anglicky mluvící veřejností. Z pojmového hlediska si příslušná veřejnost spojí obě ochranné známky s pojmem „kavárna“, a to vzhledem k celkovému vzhledu ochranných známek a přítomnosti slova „coffee“ v obou známkách (body 51–64).

3.3 Spojení mezi označeními

Újmy podle [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#), pokud k nim dojde, jsou následkem jistého stupně podobnosti mezi starší a pozdější ochrannou známkou, kvůli níž dotčená veřejnost vidí mezi těmito dvěma ochrannými známkami souvislost, tedy vytvoří si mezi nimi spojení, i když je nezaměňuje (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, bod 30 a judikatura citovaná v uvedeném rozsudku). Před průzkumem nebezpečí újmy je tedy třeba posoudit, zda si příslušná veřejnost **vytvoří mezi známkami spojení**, a sice zda by napadená známka v souvislosti s napadenými výrobky a službami upozornila na starší známku s dobrým jménem. Toto spojení mezi ochrannými známkami musí být chápáno globálně s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům, a zejména k následujícím skutečnostem.

- Intenzita dobrého jména starší známky.
- Stupeň podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami. Čím jsou si podobnější, tím je pravděpodobnější, že pozdější ochranná známka bude u příslušné veřejnosti evokovat starší ochrannou známku s dobrým jménem (06/07/2012, [T60/10](#), Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 26 a analogicky 27/11/2008, [C252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, bod 44).
- Povaha výrobků nebo služeb, pro které má starší známka dobré jméno a pozdější známka žádá o zápis.
- Stupeň podobnosti nebo odlišnosti mezi výrobky a službami a případné překrývání mezi relevantní veřejností, které jsou těmito výrobky a službami dotčeny. Uvedené výrobky nebo služby mohou být natolik vzdálené, že pozdější ochranná známka nebude schopna u příslušné veřejnosti starší ochrannou známku evokovat (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, bod 49). Je však třeba mít na paměti, že jednou z klíčových funkcí [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#) je to, že poskytuje ochranu i před odlišnými výrobky a službami.

- Stupeň rozlišovací způsobilosti starší známky s dobrým jménem bez ohledu na to, zda je inherentní nebo získaná užíváním. Čím vyšší stupeň vlastní rozlišovací způsobilosti starší známky, tím pravděpodobněji bude u spotřebitelů evokována, setkají-li se s podobnou (nebo totožnou) pozdější známkou. Naopak, čím nižší je inherentní rozlišovací způsobilost starší ochranné známky, tím obtížnější může být prokázat spojení.
- Existence nebezpečí záměny u veřejnosti.

Tento seznam není vyčerpávající a spojení mezi dotýčnými známkami lze prokázat nebo vyloučit pouze na základě některých z uvedených kritérií.

Otázka, zda si příslušná veřejnost vytvoří mezi ochrannými známkami spojení, musí být zodpovězena ve světle skutečností a okolností každé věci a důkazů a argumentů předložených účastníky, které je pak třeba zvážit. I nepatrná podobnost mezi označeními (která by nemusela postačovat ke zjištění nebezpečí záměny podle [čl. 8 odst. 1 písm. b\) nařízení o OZEU](#)) vyžaduje posouzení, zda si příslušná veřejnost vytvoří mezi označeními spojení (11/12/2014, [T-480/12](#), MASTER, EU:T:2014:1062, bod 74). Kromě toho neexistence soudržného odůvodnění ze strany namítajícího není dostatečným důvodem pro zamítnutí tvrzení v případě, kdy z příslušných faktorů pro posouzení vyplývá, že bude vytvořeno spojení (faktory jako stupeň dobrého jména, vztah mezi označeními, blízkost odvětví trhu, překrývání u příslušné veřejnosti).

Spojení bude obtížnější určit v případech, kdy jsou odvětví trhu, jichž se výrobky a služby týkají, vzdálená v tom smyslu, že spojení mezi příslušnými segmenty veřejnosti není zřejmé. V takových situacích musí namítající odůvodnit, proč budou známky spojeny, s odkazem na nějakou jinou souvislost mezi svými činnostmi a činnostmi přihlašovatele, například pokud je starší známka užívána mimo své přirozené odvětví trhu, například prostřednictvím licencí nebo prodeje zboží.

Starší ochranná známka	Napadená ochranná známka	Věc č.
TWITTER		16/03/2012, R 1074/2011-5 , Twitter (fig.) / TWITTER
Dobré jméno pro služby v třídách 38, 42 a 45, mj. <i>internetová stránka pro sociální síť</i>	Třídy 14, 18 a 25	

Napadené výrobky, jako trička, řetízky na klíče, hodinky, kabelky, šperky, čepice atd., jsou velmi často využívány pro marketingové prostředky nebo zboží s ochrannými známkami, které se vztahují na zcela odlišné výrobky a služby. Vzhledem k velmi dobrému jménu starší známky by si příslušný spotřebitel nevyhnutelně vytvořil mentální souvislost s touto známkou poté, co by se setkal s uvedenou známkou na hodinkách, šále nebo tričku (bod 40).

Skutečnost, že výrobky a služby označené dotčenými ochrannými známkami patří do vzdálených odvětví obchodu, sama o sobě nepostačuje k vyloučení možnosti existence spojitosti. Zvláštní pověst starší ochranné známky (včetně kvalitativních aspektů, jako např. konkrétní obraz, životní styl, nebo zvláštní okolnosti marketingu, které začaly být spojovány s pověstí ochranné známky) a stupeň podrobnosti mezi ochrannými známkami by mohl umožnit, aby byl obraz známky s dobrým jménem přenesen na spornou ochrannou známku bez ohledu na vzdálenost mezi příslušnými odvětvími.

Pokud se však výrobky a služby opatřené značkou zaměřují na širokou veřejnost na jedné straně a na specializovanou veřejnost na straně druhé, pouhá skutečnost, že členové specializované veřejnosti jsou nezbytně částí široké veřejnosti, není rozhodující, pokud jde o existenci spojitosti. Skutečnost, že specializovaná veřejnost může být obeznámena se starší ochrannou známkou, která se vztahuje na výrobky či služby určené pro širokou veřejnost, nepostačuje k prokázání toho, že si specializovaná veřejnost vytvoří spojení mezi dotčenými ochrannými známkami (26/09/2018, [T-62/16](#), PUMA (obr.) / PUMA (obr.) et al., EU:T:2018:604, § 45–46).

Pokud je starší ochranná známka OZEU, je pravda, že dobré jméno prokázané na území jednoho členského státu může stačit k prokázání dobrého jména OZEU (06/10/2009, [C-301/07](#), Pago, EU:C:2009:611, body 29–30). To však neznamená udělit OZEU s dobrým jménem v **celé** EU (na rozdíl od výrazu **v** EU), a tudíž poskytnout OZEU plný rozsah ochrany v celé EU. Toto spojení musí být posouzeno z pohledu skutečné veřejnosti, o níž bylo zjištěno, že má starší OZEU dobré jméno, protože pouze tato veřejnost, která je s OZEU obeznámena, může případně vytvořit souvislost mezi známkami (03/09/2015, [C-125/14](#), Be impulsive / Impulse, EU:C:2015:539, body 29 a 34). V každém případě, pokud nelze vytvořit vazbu v části EU, kde je starší OZEU známa obchodně relevantní části příslušné veřejnosti, by nebylo správné najít spojení v jiné části EU, kde starší ochranná známka není známa pouze například z toho důvodu, že by známky byly vnímány jako podobnější (např. z jazykových důvodů, což by vedlo k nedostatku významových rozdílů nebo k vyšší míře rozlišovací způsobilosti překrývajícího se prvku).

Existence skupiny ochranných známek je rovněž faktorem, jenž je třeba zohlednit při posuzování otázky, zda si příslušná veřejnost vytvoří mezi kolidujícími ochrannými známkami spojitost (05/07/2016, [T518/13](#), MACCOFFEE, EU:T:2016:389, bod 73).

Příklady, kde bylo zjištěno spojení mezi označeními

Následují příklady, kdy bylo shledáno, že stupeň podobnosti označení (společně s dalšími faktory) postačuje k vyvození závěru, že si spotřebitelé mezi nimi vytvoří spojení.

Starší ochranná známka	Napadená ochranná známka	Věc č.
BOTOX	BOTOLYST a BOTOCYL	16/12/2010, T-345/08 a T-357/08 , Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, potvrzeno 10/05/2012, C-100/11 P , Botolist / Botocyl, EU:C:2012:285

Mezi *farmaceutickými přípravky proti vráskám*, které vyrábí namítající a pro které má starší ochranná známka dobré jméno, a napadenými *kosmetickými přípravky mezi jinými krémy* existuje nízký stupeň podobnosti. Zbývající napadené výrobky, konkrétně *parfémy, mléka na opalování, šampony, koupelové soli* atd., jsou odlišné. Nicméně dotčené výrobky patří do podobných odvětví trhu. Příslušná veřejnost – odborníci i široká veřejnost – by si nemohla nevšimnout, že obě napadené ochranné známky začínají slovem „BOTO-“, které tvoří téměř celou starší ochrannou známku BOTOX. „BOTO-“ není v oblasti farmaceutických přípravků ani kosmetiky běžná předpona a nemá žádný popisný význam. Příslušná veřejnost by si vytvořila spojení mezi dotčenými ochrannými známkami (body 65 až 79).

Starší ochranná známka	Napadená ochranná známka	Věc č.
RED BULL		11/01/2010, R 70/2009-1 , RED DOG (fig.) / RED BULL et al.

Příslušná veřejnost by si mezi známkami vytvořila spojení, protože i) známky mají některé významné společné rysy, ii) kolidující výrobky v třídách 32–33 jsou totožné, iii) starší známka má dobré jméno, iv) starší známka získala užíváním vysokou rozlišovací způsobilost a v) mohlo by dojít k záměně (body 19 a 24).

Starší ochranná známka	Napadená ochranná známka	Věc č.
Viagra	Viaguara	25/01/2012, T-332/10 , Viaguara, EU:T:2012:26

Starší známka má dobré jméno díky *léčivým přípravkům pro léčbu erektilní dysfunkce* v třídě 5, kdežto napadená známka se vztahuje na *nealkoholické a alkoholické nápoje* v třídách 32 a 33. Ačkoli jsou dotčené výrobky odlišné, bude pravděpodobně vytvořeno spojení mezi těmito ochrannými známkami vzhledem k jejich vysokému stupni podobnosti a velmi dobrému jménu starší ochranné známky (bod 52).

Starší ochranná známka	Napadená ochranná známka	Věc č.
RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY	Royal Shakespeare	06/07/2012, T-60/10 , Royal Shakespeare, EU:T:2012:348

Starší známka má dobré jméno díky *produkci divadelních představení*, kdežto napadená ochranná známka se vztahuje na *nealkoholické a alkoholické nápoje* a na *poskytování jídla a pití, restaurace, bary, hostinství, hotely a dočasné ubytování*. Existuje určitá blízkost mezi napadenými výrobky a *divadelními produkcemi* namítajícího. V divadlech je běžnou praxí nabízet během představení nebo o přestávce barové a stravovací služby. Vzhledem k výjimečnému dobrému jménu starší ochranné známky a podobnosti mezi ochrannými známkami by si příslušná veřejnost ve Spojeném království vytvořila spojení se starší ochrannou známkou, kdyby se v supermarketu nebo baru setkala s napadenými výrobky nesoucími napadenou ochrannou známkou (bod 60).

Příklady, kde nebylo zjištěno spojení mezi označeními

Následují příklady, kde celkové posouzení všech příslušných faktorů ukázalo, že by vytvoření spojení mezi označeními bylo nepravděpodobné.

Starší ochranná známka	Napadená ochranná známka	Věc č.
		11/11/2020, T-820/19 , Lottoland / LOTTO (fig.) et al., EU:T:2020:538, body 64 a 66
Bez ohledu na dobré jméno starší obrazové ochranné známky a na nadprůměrný stupeň podobnosti ochranných známek je neexistence jakéhokoli spojení mezi službami (týkajícími se hazardních her ve třídě 41 starší ochranné známky a vědeckých a technologických služeb ve třídě 42 napadené ochranné známky) a rozdílem mezi příslušnou veřejností, z nichž jednou je odborná veřejnost s vysokou úrovní pozornosti, taková, že lze vyloučit existenci spojení mezi ochrannými známkami (bod 66).		

Starší ochranná známka	Napadená ochranná známka	Věc č.
G-STAR 		21/01/2010, T-309/08 , G Stor, EU:T:2010:22

Starší ochranná známka	Napadená ochranná známka	Věc č.
Vizuálně vzbuzují označení odlišný celkový dojem vzhledem k obrazovému prvku hlavy čínského draka umístěnému na začátku přihlašované známky. Na poslech jsou ochranné známky vysoce podobné. Z významového hlediska bude prvek „hvězda“ starší známky v celé EU vnímán tak, že odkazuje na hvězdu nebo slavnou osobu. Je možné, že část příslušné veřejnosti přisoudí prvku „stor“ u napadené známky smysl dánského a švédského slova „stor“, které znamená „velký, rozsáhlý“, nebo jej bude považovat za odkaz na anglické slovo „store“, jež znamená „prodejna, sklad“. Je však pravděpodobnější, že většina příslušné veřejnosti nepřisoudí uvedenému prvku žádný konkrétní význam. Příslušná veřejnost tedy bude vnímat známky jako významově odlišné, neboť starší známky mají v celé EU jasný význam, zatímco přihlašovaná známka má pro část příslušné veřejnosti odlišný nebo žádný význam. Pokud podle ustálené judikatury je význam alespoň jednoho ze dvou dotyčných označení jasný a konkrétní, takže jej příslušná veřejnost může okamžitě pochopit, mohou významové rozdíly mezi uvedenými označeními zneutralizovat jejich vizuální a fonetickou podobnost. V důsledku toho vizuální a významové rozdíly mezi ochrannými známkami brání možnému vytvoření spojení mezi nimi (body 25 až 36).		

Starší ochranná známka	Napadená ochranná známka	Věc č.
ONLY		07/10/2010, R 1556/2009-2 , only givenchy (fig.) / ONLY et al. (potvrzeno 08/12/2011, T586/10 , Only Givenchy, EU:T:2011:722)
Předmětné výrobky jsou totožné (třída 3). I kdyby starší známka měla dobré jméno, byly by rozdíly mezi označeními, zejména vzhledem k významovému prvku tvořenému kombinací prvku „only“ a dominantního prvku „givenchy“ s rozlišovací způsobilostí, dostatečně výrazné, aby si veřejnost mezi nimi nevytvořila souvislost (body 65 a 66).		

Starší ochranná známka	Napadená ochranná známka	Věc č.
SYLVANIA		30/09/2016, T-430/15 , Silvania Food (fig.) / SYLVANIA et al., EU:T:2016:590
Skutečnost, že mezi výrobky a službami neexistuje žádná podobnost, ve spojení se skutečností, že starší známka nemá velmi dobré jméno, vylučuje jakékoli spojení mezi dotčenými známkami. Není pravděpodobné, že by kvalitativní obraz starší ochranné známky související se <i>světly a lampami</i> mohl být převeden na <i>potraviny a služby v oblasti potravinářského průmyslu</i>, na které se napadená ochranná známka vztahuje (bod 46).		

3.4 Nebezpečí újmy⁷¹

3.4.1 Předmět ochrany

[Ustanovení čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#) nechrání dobré jméno starší známky jako takové v tom smyslu, že nemá bránit zápisu všech známek totožných se známkou s dobrým jménem nebo podobných takové známce. Jakmile je splněna podmínka existence dobrého jména a bylo zjištěno spojení, musí být posouzeno, zda by starší známka byla nepříznivě ovlivněna. Judikatura objasnila, že spojení samo o sobě nepostačuje k prokázání jedné z forem újmy uvedených v [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#) (26/09/2012, [T301/09](#), Citigate, EU:T:2012:473, bod 96, a judikatura citovaná v uvedeném rozsudku).

Kromě označení původu může ochranná známka plnit i jiné funkce hodné ochrany. Ochranná známka může zejména nabídnout záruku, že veškeré výrobky pocházející z jednoho podniku mají stejnou kvalitu (funkce záruky), a že může sloužit jako nástroj reklamy, který odráží goodwill a prestiž, kterou známka získala na trhu (propagační funkce) (17/10/1990, [C-10/89](#), Hag II, EU:C:1990:359; 11/07/1996, [C-427/93](#), [C-429/93](#) a [C-436/93](#), Bristol-Myers Squibb et al. / Paranova, EU:C:1996:282; 11/11/1997, [C-349/95](#), Ballantine, EU:C:1997:530; 04/11/1997, [C-337/95](#), Dior, EU:C:1997:517; 23/02/1999, [C-63/97](#), BMW, EU:C:1999:82).

Z toho vyplývá, že ochranné známky slouží nejen k označení původu výrobku, ale také sdělují spotřebiteli určité sdělení nebo obraz, které je obsaženo v označení většinou užíváním, a jakmile je získá, tvoří součást jeho rozlišovací způsobilosti a dobrého jména. Ve většině případů týkajících se dobrého jména budou tyto prvky ochranné známky obzvláště rozvinuté, jelikož obchodní úspěch značky obvykle vychází z kvality výrobku nebo z úspěšné propagace či z obojího, a z tohoto důvodu budou pro majitele ochranné známky zvláště cenné. Přesně tuto přidanou hodnotu známky s dobrým jménem má [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#) chránit před nepatřičnou újmou nebo neoprávněným těžením.

Ochrana podle [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#) se tedy vztahuje na všechny případy, kdy užívání napadené známky bude mít na starší známku pravděpodobně nepříznivý účinek v tom smyslu, že by snížilo její atraktivitu (újma na rozlišovací způsobilosti) nebo by znehodnotilo její image, který u veřejnosti získala (újma na dobrém jménu), či kdy užívání napadené ochranné známky pravděpodobně povede ke zneužití síly atraktivity nebo k využití image a prestiže starší známky (neoprávněné těžení z rozlišovací způsobilosti či dobrého jména).

Také vzhledem k tomu, že velmi dobré jméno kvůli své velké hodnotě snáze utrpí újmu a více láká k neoprávněnému těžení, Soudní dvůr zdůraznil, že „čím významnější je rozlišovací způsobilost a dobré jméno této ochranné známky, tím snadněji lze připustit existenci zásahu“ (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 67, 74; 25/05/2005,

⁷¹ Pro účely těchto metodických pokynů zahrnuje pojem „újma“ „neoprávněné těžení“, ačkoliv v těchto případech nedošlo nutně k „újmě“ ve smyslu újmy ať už na rozlišovací způsobilosti, nebo na dobrém jméně ochranné známky nebo obecněji jejího vlastníka.

[T-67/04](#), Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 41). Totéž musí být připuštěno, pokud jde o neoprávněné těžení přihlašovatele ze starší známky.

3.4.2 Posouzení nebezpečí újmy

Jak je uvedeno v [bodě 3.3](#), jakýkoli druh újmy podle [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#) je důsledkem asociace mezi kolidujícími ochrannými známkami v mysli veřejnosti, která je umožněna podobností ochranných známek, jejich rozlišovací způsobilostí, dobrým jménem a dalšími faktory.

Čím rychleji a silněji pozdější ochranná známka evokuje starší označení, tím větší je nebezpečí, že stávající nebo budoucí užívání pozdější ochranné známky neoprávněně těží či bude těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim působí či bude působit újmu (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 67–69; 18/06/2009, [C-487/07](#), L'Oréal, EU:C:2009:378, § 41, 43).

Hodnocení újmy nebo neoprávněného těžení tedy musí vycházet z celkového posouzení všech faktorů, které mají pro danou věc význam (zejména včetně podobnosti označení, dobrého jména starší známky a příslušných skupin spotřebitelů a tržních odvětví) s cílem určit, zda mohou být známky asociovány způsobem, jenž může nepříznivě ovlivnit starší ochrannou známku.

3.4.3 Druhy újmy

[Čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#) uvádí tyto druhy újmy: „neoprávněně [těží] z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim [je] na újmu“. Ustanovení [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#) se tedy použije, je-li splněn kterýkoli z těchto **tří alternativních požadavků**, jmenovitě kdyby užívání napadené známky:

- neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší známky,
- způsobilo újmu rozlišovací způsobilosti,
- způsobilo újmu dobrému jménu.

Pokud jde o první typ újmy, znění [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#) naznačuje existenci dvou druhů neoprávněného těžení, ale ustálená judikatura přistupuje k oběma jako k jedné újmě podle [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#) (06/07/2012, [T-60/10](#), Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 47). Pro úplnost se oběma aspekty téže újmy bude zabývat [bod 3.4.3.1](#) níže.

Jak ukazují metodické pokyny, [část C, Námitky, oddíl 2, Dvojí totožnost a nebezpečí záměny](#), týká se nebezpečí záměny pouze záměny obchodního původu výrobků a služeb. Naopak [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#) chrání starší známky s dobrým jménem v případech asociace nebo záměny, která se netýká nutně obchodního původu výrobků/služeb. Ustanovení [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#) chrání zvýšené úsilí a finanční investice, které souvisejí s tvorbou a propagací ochranných známek, pokud získají dobré jméno, tak, že tyto známky chrání před pozdějšími podobnými známkami, jež neoprávněně těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné

známky či jim jsou na újmu. V souvislosti s touto oblastí předpisů o ochranných známkách se užívá bohatá slovní zásoba. Nejběžnější výrazy jsou uvedeny níže.

Pojmy uvedené v čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU	Běžně užívané ekvivalenty
Neoprávněné těžení	Zneužívání, parazitování
Újma na rozlišovací způsobilosti	Rozmělnění zastřením, rozmělnění, zastření, oslabení, poškození, zeslabení
Újma na dobrém jménu	Rozmělnění poskvrněním, poskvrnění, znehodnocení

3.4.3.1 Neoprávněné těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména

Povaha újmy

Pojem **neoprávněné těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména** se vztahuje na případy, kdy přihlašovatel využije atraktivitu staršího práva tak, že své výrobky/služby opatří označením, které je podobné označení obecně známému na trhu (nebo je s ním totožné), a tím zneužije sílu jeho přitažlivosti a reklamní hodnotu či využije jeho dobré jméno, image a prestiž. To může vést k nepříjemným situacím obchodního parazitování, kdy přihlašovatel může „zneužívat“ investice namítajícího do propagace a budování goodwillu pro svou známku, jelikož to může stimulovat prodej výrobků přihlašovatele v rozsahu, jenž je v porovnání s výší jeho investic do propagace nepřiměřeně vysoký.

Nepoctivé těžení existuje, dojde-li k přenosu obrazu známky nebo vlastností, které představuje, na výrobky označené totožným či podobným označením. Parazitováním na známce s dobrým jménem přihlašovatel využívá sílu přitažlivosti, dobré jméno a prestiž této známky. Přihlašovatel využívá také, aniž by zaplatil jakoukoli finanční náhradu, marketingové úsilí vynaložené vlastníkem známky na vytvoření a udržení obrazu uvedené známky (18/06/2009, [C-487/07](#), L'Oréal, EU:C:2009:378, body 41 a 49). Týká se to „nebezpečí, že obraz ochranné známky s dobrým jménem nebo vlastnosti odrážené touto ochrannou známkou jsou přenášeny na výrobky označené přihlašovanou ochrannou známkou, takže jejich uvádění na trh je zjednodušeno touto asociací se starší ochrannou známkou s dobrým jménem“ (19/06/2008, [T-93/06](#), Mineral Spa, EU:T:2008:215, bod 40; 22/03/2007, [T-215/03](#), Vips, EU:T:2007:93, bod 40; 30/01/2008, [T-128/06](#), Camelo, EU:T:2008:22, bod 46).

Příslušný spotřebitel

Význam „nepoctivého těžení“ je zaměřen na prospěch získaný pozdější známkou, spíše než na újmu způsobenou starší známce. Zakázáno je využívání starší známky vlastníkem pozdější známky. Existence újmy způsobené rozlišovací způsobilostí nebo dobrému jménu starší ochranné známky tak musí být posuzována z **pohledu průměrného spotřebitele výrobků nebo služeb, pro které je tato ochranná známka** přihlašována (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 35–36;

12/03/2009, [C-320/07 P](#), Nasdaq, EU:C:2009:146, § 46–48; 07/12/2010, [T-59/08](#), Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 35).

Posouzení neoprávněného těžení

K určení, zda užívání označení neoprávněně těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky, je nezbytné provést **celkové posouzení**, které zohledňuje všechny faktory významné pro okolnosti případu (10/05/2007, [T-47/06](#), Nasdaq, EU:T:2007:131, bod 53, potvrzeno 12/03/2009, [C-320/07 P](#), Nasdaq, EU:C:2009:146; viz též 23/10/2003, [C-408/01](#), Adidas, EU:C:2003:582, bod 29, 30 a 38; 27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, body 57, 58 a 66; 24/03/2011, [C-552/09 P](#), TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, bod 53).

Zneužití rozlišovací způsobilosti a dobrého jména starší známky předpokládá **asociaci** mezi příslušnými známkami, která **umožňuje přenos atraktivity a prestiže na přihlašované označení**. Čím bezprostředněji a silněji napadená ochranná známka evokuje starší ochrannou známku s dobrým jménem, tím vyšší je pravděpodobnost, že současné nebo budoucí užívání ochranné známky bude neoprávněně těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky. Asociace tohoto druhu bude pravděpodobnější za těchto okolností.

1. Má-li starší známka silné dobré jméno nebo **velmi významnou (vnitřní) rozlišovací způsobilost**, protože v tomto případě bude pro přihlašovatele lákavější pokusit se využít její hodnotu, ale také snazší asociovat si ji s přihlašovaným označením. Tyto známky budou známy téměř v jakýchkoli souvislostech přesně kvůli své vynikající rozlišovací způsobilosti nebo „dobrému“ či „zvláštnímu“ jménu v tom smyslu, že odráží obraz vynikání, spolehlivosti nebo kvality či jiné pozitivní sdělení, což by mohlo příznivě ovlivnit volbu spotřebitele, pokud jde o výrobky jiných výrobců (12/07/2011, [C-324/09](#), L'Oréal-eBay, EU:C:2011:474, § 44). Čím významnější je rozlišovací způsobilost starší známky, tím je pravděpodobnější, že jestli se příslušná veřejnost setká s pozdější totožnou nebo podobnou známkou, asociuje si ji s uvedenou starší známkou (06/07/2012, [T-60/10](#), Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 27).
2. **Čím jsou si ochranné známky podobnější**, tím je riziko nepoctivého těžení pravděpodobnější.
3. Existuje-li mezi výrobky/službami **zvláštní souvislost**, jež umožňuje přisoudit některé vlastnosti výrobků/služeb namítajícího výrobkům/službám přihlašovatele. Bude tomu tak zejména v případě **sousedních trhů**, kde by se „rozšíření značky“ zdálo přirozenější, jako v případě *farmaceutických přípravků* a *kosmetiky*; léčivé vlastnosti farmaceutických přípravků lze předpokládat u kosmetiky, má-li tutéž známku. Obdobně Tribunál rozhodl, že určité nápoje (třídy 32 a 33) inzerované jako prostředky ke zlepšení sexuální výkonnosti byly spojeny s vlastnostmi výrobků ve třídě 5 (farmaceutické a veterinární přípravky a látky), pro které byla zapsána starší ochranná známka Viagra (25/01/2012, [T-332/10](#), Viaguara, EU:T:2012:26, § 74). Naopak toto spojení nebylo zjištěno mezi *službami týkajícími se platebních karet* a *kosmetikou*, jelikož se mělo za to, že obraz uvedených služeb není na kosmetiku přenositelný, i když se jejich příslušní uživatelé do velké míry shodují.

4. Může-li být starší známka vzhledem ke své zvláštní atraktivitě a prestiži **využita i mimo své přirozené tržní odvětví**, třeba prostřednictvím licencí nebo reklamního prodeje. Jestliže přihlašovatel v tomto případě užije označení totožné se starší známkou nebo podobné starší známce pro výrobky, pro které je již využita starší známka, bude zjevně těžit z její skutečné hodnoty v uvedeném odvětví (16/03/2012, [R 1074/2011-5](#), Twitter (fig.) / TWITTER).
5. Ačkoli se k prokázání, že pozdější ochranná známka neprávem těžila z dobrého jména starší ochranné známky, nepožaduje **nebezpečí záměny**, je-li takové nebezpečí prokázáno na základě skutečností, bude to bráno jako důkaz toho, že dochází k neoprávněnému těžení nebo že přinejmenším existuje vážné nebezpečí, že k takové újmě v budoucnu dojde (07/12/2010, [T-59/08](#), Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, body 57 a 58).
6. Existence **skupiny ochranných známek** může být rovněž relevantním faktorem pro posouzení, zda došlo k neoprávněnému těžení (05/07/2016, [T-518/13](#), MACCOFFEE, EU:T:2016:389, bod 103).

Nepoctivé těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky může být záměrné rozhodnutí, například v případech, ve kterých došlo k využívání a zjevnému zneužívání známé ochranné známky či ve kterých dojde k pokusům o získání prospěchu z jejího dobrého jména. Neoprávněné těžení však nutně nevyžaduje úmysl využívat goodwill spojený s ochrannou známkou někoho jiného.

Absence dobré víry sama o sobě tedy není podmínkou pro uplatnění [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#), který pouze vyžaduje, aby přihlašovatel těžil „neprávem“ v tom smyslu, že jeho zisk **není odůvodněný**. Jestliže však z důkazů vyplývá, že přihlašovatel zřetelně nejedná v dobré víře, bude to pádný doklad neoprávněného těžení. Absenci dobré víry lze vyvodit z různých faktorů, jako je očividný pokus přihlašovatele co nejvěrněji napodobit starší známku s velkou rozlišovací způsobilostí nebo neexistence zjevného důvodu, proč si pro své výrobky zvolil známku, která zahrnuje toto označení. Kromě toho mohou příklady skutečného užívání přihlašované ochranné známky (i mimo EU) sloužit jako základ pro logický závěr týkající se pravděpodobného obchodního užívání přihlašované ochranné známky v EU, a to za účelem zjištění, zda existuje riziko neoprávněného těžení (07/12/2017, [T-61/16](#), MASTER (fig.) / COCA-COLA (fig.) et al., EU:T:2017:877, bod 88).

A konečně, koncepce neoprávněného těžení v [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#) se netýká **újm** způsobené známce s dobrým jménem. Třetí strana tedy může neprávem těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména známky, i když užívání totožného či podobného označení není na újmu rozlišovací způsobilosti či dobrému jménu známky nebo obecněji jejímu vlastníkovvi. Namítající tedy nemusí prokázat, že prospěch přihlašovatele je na újmu jejím ekonomickým zájmům nebo obrazu jeho známky (na rozdíl od poskvrnění – viz níže), jelikož ve většině případů budou „vypůjčenou“ rozlišovací způsobilostí / prestiží označení dotčeni hlavně konkurenti přihlašovatele, tj. obchodníci obchodující na totožných/podobných/sousedních trzích, neboť budou konkurenčně znevýhodněni. Možnost současného poškození zájmů namítajícího by však neměla být zcela vylučována, zvláště v případech, kdy by

užíváním přihlašovaného označení mohly být dotčeny obchodní plány namítajícího nebo zbrzděny plány proniknout do nového tržního odvětví.

Věci týkající se neoprávněného těžení

Nebezpečí neoprávněného těžení prokázáno

Starší ochranná známka	Napadená ochranná známka	Věc č.
INTEL	INTELMARK	26/06/2008, C-252/07 , EU:C:2008:370
Ve svém stanovisku k rozhodnutí o předběžné otázce ve věci <i>Intel</i> hovořila generální advokátka Sharpstonová o neoprávněném těžení takto: „Protiprávní těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky musí být naproti tomu chápáno takovým způsobem, že zahrnuje „případy, ve kterých došlo ke zjevnému využívání a parazitování na známé ochranné známce, nebo ve kterých dojde k pokusům těžit z jejího dobrého jména“. To by například umožnilo společnosti Rolls Royce, aby zabránila výrobci whisky ve využívání dobrého jména ochranné známky Rolls Royce na propagaci své značky. Není zřejmé, zda existuje nějaký skutečný rozdíl mezi těžením z rozlišovací způsobilosti ochranné známky a těžením z jejího dobrého jména; jelikož však takový rozdíl není v této věci podstatný, budu oba případy označovat jako parazitování“ (bod 33).		

Starší ochranná známka	Napadená ochranná známka	Věc č.
CITIBANK et al.		16/04/2008, T-181/05 , EU:T:2008:112

„[...] není dobré jméno ochranné známky CITIBANK v Evropském společenství v odvětví bankovních služeb popíráno. Z tohoto důvodu je dobré jméno spojováno s charakteristickými znaky bankovního odvětví, jako je platební schopnost, spolehlivost a finanční podpora zákazníků z řad soukromých i podnikatelských subjektů při jejich pracovních a investičních činnostech.“

„[...] existuje zjevný vztah [...] mezi celními službami a finančními službami, které jsou nabízeny bankami, jako jsou žalobkyně, jelikož zákazníci činní v oblasti mezinárodního obchodu a dovozu a vývozu zboží využívají též finanční a bankovní služby potřebné pro tyto transakce. Z toho vyplývá, že existuje pravděpodobnost, že tito zákazníci znají banku žalobkyň vzhledem k jejímu velmi dobrému jménu na mezinárodní úrovni.

„Za těchto okolností je Tribunál toho názoru, že existuje velká pravděpodobnost, že užívání přihlašováné ochranné známky CITI celními agenturami, a tudíž pro činnosti mandátáře provádějícího správu finančních prostředků a nemovitého majetku zákazníků, vede k parazitování, tj. k neoprávněnému těžení z dobrého jména ochranné známky CITIBANK a značných investic vynaložených žalobkyněmi za účelem dosažení tohoto dobrého jména. Toto užití přihlašováné ochranné známky CITI by mohlo rovněž vyvolat dojem, že je vedlejší účastnice spojena s žalobkyněmi nebo tvoří jejich součást, a tudíž usnadnit prodej služeb, na které se vztahuje přihlašováná ochranná známka. Jelikož žalobkyně vlastní několik ochranných známek obsahujících prvek „citi“, je toto riziko navíc zvýšené“ (body 81 až 83).

Starší ochranná známka	Napadená ochranná známka	Věc č.
Spa	Mineral Spa	19/06/2008, T-93/06 , EU:T:2008:215
MINERAL SPA (pro <i>mýdlo, parfumerii (výrobky), éterické oleje, přípravky pro osobní hygienu a kosmetické přípravky, přípravky pro péči o vlasy a zubní pasty</i> v třídě 3) by mohla neoprávněně těžit z obrazu starší ochranné známky SPA a ze sdělení, které nese, neboť příslušná veřejnost by měla za to, že výrobky, jež napadená přihláška zahrnuje, přinášejí zdraví, krásu a čistotu. Otázkou není to, zda zubní pasta a parfém obsahují minerální vodu, ale zda by si veřejnost mohla myslet, že jsou dotčené výrobky vyráběny z nebo za použití minerální vody (body 43 a 44).		

Starší ochranná známka	Věc č.
L'Oréal et al.	12/07/2011, C-324/09 , EU:C:2011:474

Podle společnosti L'Oréal et al. žalovaní vyráběli a dováželi parfém, jehož vůně byla „podobná vůni“ podniku L'Oréal, ale prodávali jej za značně nižší cenu a používali obal, který připomínal obchodní úpravu, na niž se vztahují známky firmy L'Oréal. Žalovaní používali srovnávací seznamy, aby prezentovali parfémy, které uvádějí na trh jako napodobeninu nebo repliku výrobků s ochrannou známkou s dobrým jménem. Podle směrnice Rady 84/450/EHS srovnávací reklama, která prezentuje výrobky zadavatele reklamy jako napodobeninu výrobku s ochrannou známkou, není v souladu s korektní hospodářskou soutěží, a je tak protiprávní. Jakékoli výhody získané zadavatelem reklamy prostřednictvím této reklamy bude tedy dosaženo v důsledku nekalé hospodářské soutěže a musí být považována za neoprávněné těžení z dobrého jména uvedené známky.

Starší ochranná známka	Napadená ochranná známka	Věc č.
Nasdaq		10/05/2007, EU:T:2007:131 T-47/06 ,
„Vzhledem ke skutečnosti, že finanční služby a ceny akcií na burze poskytované vedlejším účastníkem s jeho ochrannou známkou Nasdaq, a tedy samotná ochranná známka Nasdaq nepopíratelně představují určitý obraz modernosti, může se [díky spojení mezi označeními] uvedený obraz přenést na sportovní vybavení a zejména na technicky vyspělé kompozitní materiály, které by přihlašovatel uváděl na trh s přihlašovanou známkou, což přihlašovatel zjevně nepřímou uznává, když tvrdí, že slovo „nasdaq“ popisuje jeho hlavní činnosti. Ve světle uvedených důkazů a s ohledem na podobnost dotyčných známek a význam dobrého jména a vysokou rozlišovací způsobilost ochranné známky Nasdaq musí tedy být rozhodnuto, že vedlejší účastník prima facie prokázal existenci budoucího nebezpečí, které není hypotetické, že by přihlašovatel užíváním přihlašované známky neprávem těžil z dobrého jména ochranné známky Nasdaq. Není tedy zapotřebí napadené rozhodnutí v uvedeném bodě zrušit.“ (body 60 a 61).		

Starší ochranná známka	Napadená ochranná známka	Věc č.
	Royal Shakespeare	06/07/2012, EU:T:2012:348 T-60/10 ,

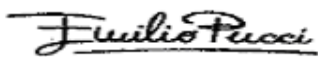
Mezi zábavními službami a pivem existuje v důsledku jejich doplňkovosti určitá blízkost a spojení, dokonce určitá podobnost. Veřejnost ve Spojeném království by si mohla vytvořit spojení s Royal Shakespeare Company (RSC), kdyby v supermarketu nebo baru spatřila pivo s napadenou známkou Royal Shakespeare. Napadená známka by využívala sílu své přitažlivosti, dobré jméno a prestiž starší známky pro své vlastní výrobky a služby, které by přilákaly pozornost spotřebitelů díky asociaci s RSC, čímž by proti výrobkům svých konkurentů získaly komerční výhodu. Ekonomická výhoda by spočívala ve využití úsilí vynaloženého RSC na zavedení dobrého jména a obrazu své starší známky bez zaplacení jakékoli náhrady. To se rovná neoprávněnému těžení (bod 61).

Starší ochranná známka	Napadená ochranná známka	Věc č.
Viagra	Viaguara	25/01/2012, T-332/10 , EU:T:2012:26

I když Tribunál uznává, že primární funkcí ochranné známky je být ukazatelem původu, rozhodl, že ochranná známka rovněž může sloužit k předání jiných sdělení, pokud jde o konkrétní vlastnosti nebo charakteristiky označených výrobků nebo služeb nebo obrazy a dojmy, které ochranná známka sama vyvolává, jako je luxus, životní styl, výlučnost, dobrodružství nebo mládí. V tomto smyslu ochranná známka má inherentní hospodářskou hodnotu, která je nezávislá a odlišná od hodnoty výrobků a služeb, na něž byla zapsána (bod 57).

Riziko neoprávněného těžení zahrnuje případy zjevného využívání nebo parazitování na ochranné známce s dobrým jménem, konkrétně riziko přenosu obrazu ochranné známky s dobrým jménem nebo vlastností, které navozuje, na výrobky s přihlašovanou ochrannou známkou, čímž se usnadní uvádění těchto výrobků na trhu pomocí asociace s touto starší ochrannou známkou s dobrým jménem (bod 59).

Tribunál dospěl k závěru, že i kdyby nápoje, pro které se uplatňuje přihlašovaná ochranná známka, ve skutečnosti nepřinesly tytéž výhody jako „velmi dobře známé“ léčivé přípravky pro léčbu erektilní dysfunkce, podstatné je, že spotřebitel kvůli přenosu pozitivních asociací vyvolávaných prostřednictvím obrazu starší ochranné známky, by měl tendenci nakupovat tyto nápoje v očekávání, že zde nalezne podobné vlastnosti, např. zvýšení libida (body 52 a 67).

Starší ochranná známka	Napadená ochranná známka	Věc č.
EMILIO PUCCI 		27/09/2012, T-373/09, Emidio Tucci, EU:T:2012:500 (18/06/2009, R 770/2008-2 a R 826/2008-2, EMIDIO TUCCI (fig.) / EMILIO PUCCI (fig.))

/ EMILIO PUCCI (fig.)) Ačkoli kosmetické přípravky přihlašovatele jsou odlišné od oděvů namítajícího, oboje přímo spadají do oblasti výrobků, jež jsou často prodávány jako luxusní výrobky se slavnými známkami všeobecně známých návrhářů a výrobců. S ohledem na skutečnost, že starší známka je obecně velmi známá a že obchodní prostředí, ve kterých jsou výrobky propagovány, jsou poměrně blízká, dospěl odvolací senát k závěru, že si spotřebitelé luxusních oděvů vytvoří souvislost mezi známkou přihlašovatele pro mýdla, parfumerii (výrobky), éterické oleje, kosmetiku a vlasové vody v třídě 3 a slavnou známkou EMILIO PUCCI a že tato asociace přinese podle nálezu odvolacího senátu obchodní prospěch (odvolací senát – bod 129).

Odvolací senát dospěl k závěru, že je velmi pravděpodobné, že přihlašovatel může využívat dobré jméno známky namítajícího, ve svůj prospěch. Užívání přihlašované známky v souvislosti s výrobky a službami uvedenými výše téměř jistě příslušného spotřebitele upozorní na vysoce podobnou a obecně velmi známou známkou namítajícího. Přihlašovatel začne být spojován s aurou luxusu, která obklopuje značku EMILIO PUCCI. Mnozí spotřebitelé si pravděpodobně budou myslet, že existuje přímá souvislost mezi výrobky přihlašovatele na jedné straně a slavným italským módním domem na straně druhé, asi v podobě licenční dohody. Přihlašovatel by mohl neprávem těžit ze skutečnosti, že veřejnost dobře zná ochrannou známkou EMILIO PUCCI, a zavést svou vlastní vysoce podobnou ochrannou známkou, aniž by mu hrozilo jakékoli větší riziko nebo náklady související se zavedením zcela neznámé ochranné známky na trh (odvolací senát – bod 130).

Tribunál nálezy odvolacího senátu potvrdil.

Starší ochranná známka	Napadená ochranná známka	Věc č.
McDONALD'S et al		10/10/2019, T-428/18 , mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis! (fig.) / McDonALD'S et al., EU:T:2019:738
Předpona „mc“ skupiny ochranných známek namítajícího získala vysokou míru rozlišovací způsobilosti užíváním na trhu s rychlým občerstvením. Vzhledem k výjimečné povaze dobrého jména starší ochranné známky, průměrné úrovni pozornosti příslušné veřejnosti, existenci určitého stupně podobnosti mezi ochrannými známkami a významné míry podobnosti mezi službami, jakož i k existenci skupiny ochranných známek, jejíž struktura je alespoň částečně reprodukována přihlašovanou ochrannou známkou, by si příslušná veřejnost vytvořila spojení mezi ochrannými známkami, i když namítající nenabídl žádnou formu ubytování nebo hotelových služeb. Příslušná veřejnost by si přihlašovanou ochrannou známkou spojovala s obrazem spolehlivosti, efektivity, nízkonákladových služeb a na základě toho by si ji vybírala namísto služeb poskytovaných jejími konkurenty. Přihlašovaná ochranná známka by tak mohla využít sílu přitažlivosti, dobré jméno a prestiž této ochranné známky. Ekonomická výhoda by pro přihlašovatele spočívala ve využití úsilí vynaloženého namítajícím na zavedení dobrého jména a obrazu jeho starší známky bez zaplacení jakékoli náhrady (body 71, 85, 90 a 98).		

Nebezpečí neoprávněného těžení zamítnuto

Starší ochranná známka	Napadená ochranná známka	Věc č.
	BEPOST	20/02/2018, T-118/16 , BEPOST / ePOST (fig.) et al., EU:T:2018:86

Vzhledem k významným rozdílům mezi ochrannými známkami a nízké rozlišovací způsobilosti společného prvku „post“ si příslušná veřejnost nevytvoří žádné spojení mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší národní slovní ochrannou známkou POST, jelikož výraz „post“ bude v souvislosti s přihlašovanou ochrannou známkou pravděpodobně vnímán pouze jako odkaz na poštovní služby (bod 115).

Starší ochranná známka	Napadená ochranná známka	Věc č.
Vips	Vips	22/03/2007, T-215/03 , EU:T:2007:93

Starší známka Vips má dobré jméno pro restaurace, zejména pro řetězce rychlého občerstvení. Nebylo však prokázáno, že se také těší jakékoli zvláštní prestiži. Výraz Vips je sám o sobě pochvalný a je tímto způsobem široce užíván. Neexistuje vysvětlení, jak by prodej programového počítačového vybavení se známkou Vips mohl využívat asociaci s řetězcem rychlého občerstvení, i kdyby bylo vytvořeno spojení. Proto Tribunál vyloučil riziko, že užívání přihlašované ochranné známky by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky.

Starší ochranná známka	Napadená ochranná známka	Věc č.
Spa	Spa-Finders	25/05/2005, T-67/04 , EU:T:2005:179

Spa má v Beneluxu dobré jméno pro *minerální vodu*. Napadená známka Spa Finders se vztahuje na *publikace, katalogy, časopisy, bulletiny a služby cestovních kanceláří*. Tribunál prohlásil, že mezi označeními neexistuje žádné spojení, které by bylo na újmu. Označení Spa je také užíváno k označení města Spa a automobilového okruhu téhož jména. Neexistuje žádný důkaz neoprávněného těžení nebo jakéhokoli využívání slávy starší známky. Slovo Spa v přihlašované známce pouze označuje druh dotčené publikace.

Starší ochranná známka	Napadená ochranná známka	Věc č.
TDK		19/12/2014, R_2090/2013-2 , TDK / TDK-EPC (fig.) et al.

Starší ochranná známka „TDK“ má dobré jméno v Evropské unii pro „audio a videokazety“. Odpůrce namítal, že „[b]udování a stavitelství je zvláštní oblast obchodování, v níž by užívání známky TDK mohlo poškodit dobré jméno společnosti takového druhu a povahy, jako je ta odpůrcova“. Odvolací senát shledal, že tento argument, který se zdá být směsí obvinění, že dochází k újmě na dobré pověsti a na rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, není než pouhé tvrzení, které není podloženo žádným důkazem, který by *prima facie* doložil závažné riziko změny hospodářského chování nebo snížení síly přitažlivosti dané ochranné známky.

3.4.3.2 Újma na rozlišovací způsobilosti

Povaha újmy

K újmě způsobené rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky s dobrým jménem (označované rovněž výrazy „rozmělnění“, „zeslabení“ nebo „zastření“) dojde tehdy, je-li oslabena schopnost této ochranné známky označovat výrobky/služby, pro které je zapsána a užívána, jako pocházející od vlastníka uvedené ochranné známky, jelikož užívání pozdější podobné známky způsobuje roztržštění identity starší ochranné známky, neboť snižuje její rozlišovací způsobilost či jedinečnost (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 29).

Podle [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#) může vlastník známky s dobrým jménem podat námitky proti přihláškám OZEU, které by bez řádného důvodu bylo **rozlišovací způsobilosti** starších známek s dobrým jménem na újmu. Předmětem ochrany je tedy zřetelně **rozlišovací způsobilost** starší známky s dobrým jménem. Jak je ukázáno v metodických pokynech, [části C, Námitky, oddíle 2, Dvojí totožnost a nebezpečí záměny, kapitole 5, Rozlišovací způsobilost starší ochranné známky](#), výraz „rozlišovací způsobilost“ označuje větší či menší schopnost známky označovat výrobky/služby, pro které je zapsána, jako pocházející z konkrétního podniku. Ustanovení [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#) tedy chrání známky s dobrým jménem před snížením jejich rozlišovací způsobilosti pozdější podobnou známkou, i když se pozdější známka vztahuje na odlišné výrobky/služby.

Ačkoliv se předchozí znění [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#) zmiňovalo pouze o střetech mezi odlišnými výrobky a službami, ve svém rozsudku ze dne 09/01/2003, [C-292/00](#), Davidoff, EU:C:2003:9; 23/10/2003, [C-408/01](#), Adidas, EU:C:2003:582, Soudní dvůr rozhodl, že tento článek rovněž zahrnuje podobné nebo totožné výrobky/služby.

Ochrana stanovená v [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#) tedy uznává, že volné užívání známky s dobrým jménem třetími stranami i na odlišných výrobcích nakonec snižší rozlišovací způsobilost nebo jedinečnost uvedené známky s dobrým jménem. Například kdyby známka Rolls Royce byla užívána na restauracích, pánském spodním prádle, bonbónech, plastových perech, smetácích atd., její rozlišovací způsobilost by se nakonec roztržila a její zvláštní známost u veřejnosti by se snížila – a to i v souvislosti s automobily, pro které má dobré jméno. Schopnost známky Rolls Royce označovat výrobky/služby, pro které je zapsána a užívána, jako pocházející od jejího

vlastníka, by byla v důsledku toho oslabena v tom smyslu, že spotřebitelé výrobků, pro něž je známka s dobrým jménem chráněna a pro něž má dobré jméno, budou mít menší sklon si ji **bezprostředně** asociovat s majitelem, který vybudoval její dobré jméno. Důvodem je skutečnost, že u uvedených spotřebitelů má známka nyní několik nebo mnoho „jiných“ asociací tam, kde dříve měla pouze jednu.

Příslušný spotřebitel

Poškození rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky musí být posuzováno z pohledu běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele výrobků nebo služeb, **pro které je tato ochranná známka zapsána** (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 35).

Posouzení újmy rozlišovací způsobilosti

Újma rozlišovací způsobilosti starší známky s dobrým jménem je způsobena, snižuje-li užívání pozdější podobné známky rozlišovací způsobilost starší známky s dobrým jménem. Nelze však stanovit, že vznikla jen proto, že starší známka má dobré jméno a je totožná s přihlášenou známkou nebo je jí podobná – při uplatnění tohoto přístupu by bylo automaticky a nekriticky shledáno nebezpečí rozmělnění u všech známek podobných ochranným známkám s dobrým jménem a byl by vyloučen požadavek prokázat újmu.

Soudní dvůr ve věci *Intel* rozhodl, že smysl čl. 4 odst. 4 písm. a) první směrnice Rady 89/104/EHS (ekvivalent [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#)) musí být vykládán tak, že důkaz o tom, že užívání pozdější ochranné známky by působilo újmu rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, předpokládá prokázání „změny hospodářského chování“ průměrného spotřebitele výrobků/služeb, pro které je starší ochranná známka zapsána, nebo vážného nebezpečí, že by k takové změně mohlo v budoucnu dojít.

Soudní dvůr dále rozpracoval pojem „změny hospodářského chování průměrného spotřebitele“ ve svém rozsudku ze dne 14/11/2013, [C-383/12 P](#), *Répresentation d'une tête de loup*, EU:C:2013:741. Uvedl, že se jedná o autonomní podmínku objektivní povahy, kterou nelze dovozovat výlučně z takových subjektivních prvků, jako je to, jak spotřebitelé vnímají roztříštění obrazu a identity starší ochranné známky s dobrým jménem. Pouhá skutečnost, že spotřebitelé postřehnou přítomnost nového podobného označení, které pravděpodobně naruší schopnost starší ochranné známky identifikovat výrobky, pro něž je zapsána, jako výrobky pocházející od vlastníka známky, sama o sobě nestačí k prokázání existence újmy nebo nebezpečí újmy rozlišovací způsobilosti ochranné známky s dobrým jménem (body 35 až 40).

Soudní dvůr trvá na „vyšší úrovni“ pro konstatování, že došlo k rozmělnění. Tyto dvě **autonomní** podmínky musí namítající doložit a odůvodnit před úřadem:

- roztříštění obrazu a identity ochranné známky s dobrým jménem, pokud jde o vnímání příslušnou veřejností (**subjektivní podmínka**),
- změna hospodářského chování u této veřejnosti (**objektivní podmínka**).

I když namítající nemusí předložit důkaz o **skutečné** újmě, musí úřad přesvědčit předložením důkazů o vážném nebezpečí újmy v budoucnu – jež není jen hypotetické. Namítající to může učinit tak, že předloží důkazy, které prokazují pravděpodobnost

újmy na základě logických dedukcí vyplývajících z analýzy pravděpodobností (a nikoliv pouhých domněnek), a zohlední praxi obvyklou v relevantním obchodním odvětví, jakož i všechny ostatní okolnosti projednávaného případu (16/04/2008, [T-181/05](#), Citi, EU:T:2008:112, § 78, ve znění citovaném v 22/05/2012, [T-570/10](#), Répresentation d'une tête de loup, EU:T:2012:250, § 52; potvrzeno 14/11/2013, [C-383/12 P](#), Répresentation d'une tête de loup, EU:C:2013:741, § 42–43).

První užití

Pro újmu rozlišovací způsobilosti je charakteristický „lavinový efekt“, což znamená, že první užití podobné známky na odlišném trhu nemusí samo o sobě rozmělnit totožnost nebo „jedinečnost“ známky s dobrým jménem, ale časem by k tomu mohlo dojít, protože první užití by mohlo podnítit další užití jinými subjekty, což by vedlo k rozmělnění známky či k újmě její rozlišovací způsobilosti.

Soud rozhodl, že první užití totožné nebo podobné známky **může za jistých okolností** stačit ke způsobení skutečné a trvalé újmy na rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky nebo k vyvolání vážného nebezpečí, že k takové újmě v budoucnu dojde (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 75). V námitkovém řízení u úřadu k užití napadeného označení nemusí vůbec dojít. V tomto ohledu úřad zohledňuje, že budoucí užití napadeného označení, i kdyby šlo o první užití, může za jistých okolností, které musí předložit namítající, podnítit další užití jinými subjekty, což by vedlo k rozmělnění zastřením. Jak jsme viděli výše, stanoví tento postup znění [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#), neboť uvádí, že užívání přihlašované známky bez řádného důvodu „**by...bylo** rozlišovací způsobilosti nebo dobrému jménu starší ochranné známky na újmu“.

Nicméně jak je uvedeno výše, důkazní břemeno v souvislosti s tím, že skutečné nebo budoucí užívání způsobí či pravděpodobně způsobí rozlišovací způsobilosti starší známky s dobrým jménem újmu, nese namítající.

Vnitřní rozlišovací způsobilost starší známky

Soudní dvůr uvedl, že „čím je starší ochranná známka jedinečnější, tím spíše může užívání pozdější totožné nebo podobné ochranné známky působit újmu její rozlišovací způsobilosti“ (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 74; 28/10/2010, [T-131/09](#), Botumax, EU:T:2010:458). Starší známka tedy musí být výlučného charakteru v tom smyslu, že by si ji spotřebitelé měli asociovat s jediným zdrojem původu – neboť pouze v tomto případě lze předpokládat nebezpečí újmy rozlišovací způsobilosti. Je-li již totéž označení nebo jeho varianta užívána v souvislosti s jiným sortimentem výrobků, nemůže existovat žádné bezprostřední spojení s žádnými výrobky, které odlišuje, a prostor pro další rozmělnění tedy bude malý či žádný.

„[...] nebezpečí rozmělnění se (tedy) v zásadě jeví jako menší, pokud je starší ochranná známka tvořena výrazem, který je vzhledem ke svému významu velmi rozšířený a velmi často užívaný, nezávisle na starší ochranné známce tvořené dotčeným výrazem. V takovém případě převzetí dotčeného výrazu přihlašovanou ochrannou známkou povede méně pravděpodobně k rozmělnění starší ochranné známky“ (22/03/2007, [T-215/03](#), Vips, EU:T:2007:93, § 38).

Evokuje-li tedy známka vlastnost sdílenou širokou paletou výrobků, spotřebitel si ji spíše spojuje se zvláštním rysem výrobku, kterého se týká, než s jinou známkou.

Ve svém rozsudku ze dne 25/05/2005, [T-67/04](#), Spa-Finders, EU:T:2005:179, Tribunál potvrdil zjištění, že užívání ochranné známky Spa-Finders pro *publikace* a služby *cestovní kanceláře* by nezastřelo rozlišovací způsobilost ani by nepoškodilo dobré jméno ochranné známky Spa pro *minerální vodu*. Výraz „spa“ ve Spa-Finders může být užíván jinak než v souvislosti s ochrannou známkou, jelikož „je výraz „spa“ často užíván pro označení např. belgického města Spa a belgického automobilového okruhu Spa-Francorchamps nebo obecně prostorů určených pro hydroterapii, jako hamam nebo sauny, nebezpečí újmy na rozlišovací způsobilosti ochranné známky SPA se [tudíž] jeví nepatrné“ (bod 44).

Jestliže tedy přihlašovatel prokáže, že starší označení nebo prvek způsobující jeho podobnost jsou běžné a jsou již užívány různými podniky v různých odvětvích trhu, může úspěšně vyvrátit existenci nebezpečí rozmělnění, protože bude obtížné souhlasit s tím, že hrozí rozmělnění atraktivity starší známky, není-li obzvlášť jedinečná.

Věci týkající se rozmělnění zastřením

Rozmělnění prokázáno

Starší ochranná známka	Napadená ochranná známka	Věc č.
		R 69/2013-4
Ochranná známka s dobrým jménem pro tabákové výrobky	Potraviny ve třídách 29, 30 a 32	

Nejprve zde s ohledem na velmi značnou podobnost mezi kolidujícími známkami a na velmi dobré jméno starší ochranné známky existuje riziko, že veřejnost bude sváděna k domněnce, že potravinové výrobky CAMEL pocházejí od namítajícího nebo že je ochranná známka užívána s jeho souhlasem. Kromě bude toho schopnost ochranné známky s dobrým jménem CAMEL vyvolávat bezprostřední asociace s podnikáním namítajícího užíváním napadené ochranné známky snížena. Užívání značně podobné ochranné známky pro potravinové výrobky by bylo na újmu rozlišovací způsobilosti ochranné známky s dobrou pověstí CAMEL pro tabákové výrobky, protože by tuto známku učinila běžnou, což je v podstatě zmenšení síly přitažlivosti ochranné známky. Tím by došlo k roztržení identity starší ochranné známky a působení na veřejnost. Starší ochranná známka, která se používá k vyvolání bezprostřední asociace s výrobky, pro něž je zapsána, již nebude schopna tuto asociaci vyvolat. Z toho vyplývá, že je jednoznačně možné, že dojde poškození propagační funkce starší ochranné známky jako prostředku pro posilování a zachovávání věrnosti ke značce, a že v důsledku užívání napadené ochranné známky bude ve střednědobém či dlouhodobém výhledu snížena hospodářská hodnota starší ochranné známky s dobrým jménem v tom smyslu, že spotřebitelé výrobků, pro něž je ochranná známka s dobrým jménem chráněna a známá, budou mít menší tendenci asociovat tuto známku bezprostředně s podnikem, který vybudoval dobré jméno ochranné známky; tuto situaci je nutné považovat za změnu jejich hospodářského chování (bod 41).

Rozmělnění zamítnuto

Starší ochranná známka	Napadená ochranná známka	Věc č.
Vips	Vips	T-215/03
Dobré jméno pro řetězec rychlého občerstvení ve třídě 42	Počítačové programování pro hotelové služby ve třídě 42	

„Pokud jde nejprve o újmu, kterou by užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu mohlo způsobit rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, může tato újma vzniknout, jestliže starší ochranná známka ztratí schopnost vyvolat bezprostřední asociaci s výrobky, pro které je zapsána a užívána (*SPA-FINDERS*, bod 34 výše, bod 43). Toto nebezpečí se tak vztahuje na „rozmělnění“ nebo „postupné zeslabení“ starší ochranné známky prostřednictvím rozptýlení její totožnosti a působení na vědomí veřejnosti (stanovisko generálního advokáta F. G. Jacobse předcházející rozsudku *Adidas-Salomon a Adidas Benelux*, bod 36 výše, bod 37)“ (bod 37).

„Zaprvé, co se týče nebezpečí, že by užívání přihlašované ochranné známky bylo na újmu rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, jinými slovy nebezpečí „oslabení“ a „postupného zeslabení“ této ochranné známky, tak jak je vysvětleno v bodech 37 a 38 výše, je namístě uvést, že výraz „VIPS“ je tvarem množného čísla v anglickém jazyce zkratky VIP (v angličtině „Very Important Person“, tj. „velmi významná osoba“), která je v širokém rozsahu a často používána jak na mezinárodní, tak na vnitrostátní úrovni pro označování známých osobností. Za těchto okolností se nebezpečí, že by užívání přihlašované ochranné známky bylo na újmu rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, jeví jako nepatrné“ (bod 62).

„Toto nebezpečí se jeví v projednávaném případě jako méně pravděpodobné tím spíše, že se přihlašovaná ochranná známka vztahuje na služby „počítačového programování určeného pro hotelové služby, restaurace, kavárny“, které jsou určeny zvláště a zákonitě užší veřejnosti, a sice majitelům uvedených zařízení. Důsledkem toho je, že přihlašovanou ochrannou známku bude pravděpodobně, pokud bude připuštěn její zápis, znát prostřednictvím jejího užívání pouze tato relativně omezená veřejnost, což jistě snižuje nebezpečí rozmělnění nebo postupného zeslabení starší ochranné známky prostřednictvím rozptýlení její totožnosti a působení na vědomí veřejnosti“ (bod 63).

Starší ochranná známka	Napadená ochranná známka	Věc č.
Spa	Spa-Finders	T-67/04
Ochranná známka s dobrým jménem pro <i>minerální vodu</i> ve třídě 32	<i>Publikace, včetně katalogů, časopisů a bulletinů</i> ve třídě 16, <i>cestovní kancelář</i> ve třídě 39	

„V projednávaném případě Tribunál konstatuje, že žalobkyně nepředložila žádnou skutečnost, která by umožnila dospět k závěru o existenci nebezpečí újmy na rozlišovací způsobilosti ochranné známky SPA užíváním ochranné známky SPA-FINDERS. Žalobkyně totiž zdůrazňuje údajnou bezprostřední spojitost, kterou si veřejnost vytvoří mezi ochrannou známkou SPA a ochrannou známkou SPA-FINDERS. Z této spojitosti odvozuje újmu způsobenou rozlišovací způsobilosti. Jak přitom žalobkyně uznala na jednání, existence takové spojitosti není dostačující pro prokázání nebezpečí zásahu do rozlišovací způsobilosti. Tribunál krom toho podotýká, že jelikož je výraz „spa“ často užíván pro označení např. belgického města Spa a belgického automobilového okruhu Spa-Francorchamps nebo obecně prostorů určených pro hydroterapii, jako hamam nebo sauny, nebezpečí újmy na rozlišovací způsobilosti ochranné známky SPA se jeví nepatrné“ (bod 44).

Starší ochranná známka	Napadená ochranná známka	Věc č.
		C-383/12 P
Dobré jméno pro obráběcí stroje ve třídě 7	<i>Stroje pro profesionální a průmyslové zpracování dřevního odpadu a rostlinného odpadu; profesionální a průmyslové stroje k drcení dřeva a k výrobě hoblin ve třídě 7</i>	
V této věci Soudní dvůr zrušil rozsudek Tribunálu a uvedl, že újmu nebo nebezpečí újmy rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky nelze konstatovat, aniž je podán důkaz o „změně hospodářského chování průměrného spotřebitele“ (bod 36). Zatímco rozříštění image a identity starší ochranné známky s dobrým jménem ve vnímání veřejnosti je podmínka subjektivní, změna hospodářského chování této veřejnosti je podmínka objektivní. Tuto změnu nelze dovozovat z pouhé skutečnosti, že spotřebitelé postřehnou přítomnost nového označení podobného staršímu označení způsobem, kterým pravděpodobně naruší schopnost starší ochranné známky identifikovat výrobky, pro něž je zapsána, jako výrobky pocházející od vlastníka dané známky (body 37 a 39). Tribunál měl přezkoumat, zda došlo ke skutečné změně hospodářského chování nebo zda byla tato změna pravděpodobná na základě „analýz[y] pravděpodobnosti a zohlednění praxe obvyklé v relevantním obchodním odvětví, jakož i všech ostatních okolností projednávaného případu“ (bod 43). Jelikož tak neučinil, porušil Tribunál čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU.		

3.4.3.3 Újma na dobrém jménu

Povaha újmy

Poslední typ újmy podle [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#) se týká poškození starší známky způsobením újmy jejímu dobrému jménu. To lze vnímat jako zásah nad rámec zastření, neboť známka není spojením, které si veřejnost vytvoří s pozdější známkou, jen oslabena, ale vlastně znehodnocena. Újma dobrému jménu, nazývaná často také „rozmělnění poskvrněním“ nebo jednoduše „poskvrnění“, se týká situací, kdy užívání napadené známky bez řádného důvodu pravděpodobně znehodnotí obraz či prestiž, kterou známka s dobrým jménem u veřejnosti získala.

Dobré jméno starší ochranné známky může být takto poskvrněno nebo znehodnoceno, je-li uvedená známka vyobrazena v nemravných, ponižujících či nevhodných souvislostech nebo v souvislostech, které nejsou z podstaty nepříjemné, ale které se

ukážou jako neslučitelné s konkrétním obrazem, který starší ochranná známka získala v očích veřejnosti díky propagačnímu úsilí svého majitele. Nebezpečí takového újmy může vyplynout zejména ze skutečnosti, že výrobky nebo služby nabízené třetími osobami mají vlastnost nebo kvalitu, jež může mít negativní vliv na obraz ochranné známky (18/06/2009, [C-487/07](#), L'Oréal, EU:C:2009:378, § 40). Kdyby například známka s dobrým jménem pro gin byla třetí stranou použita na tekutém detergentu, na známce s dobrým jménem by se to nepříznivě odrazilo způsobem, který by ji učinil méně přitažlivou.

Krátce řečeno, k poskvrnění dochází, existuje-li mezi starší známkou s dobrým jménem asociace, buď na úrovni označení, nebo na úrovni výrobků, která je pro dobré jméno starší ochranné známky škodlivá.

Příslušný spotřebitel

Stejně jako u rozmělnění zastřením musí být existence zásahů spočívajících v újmě způsobené dobrému jménu starší ochranné známky posuzována z pohledu běžně informovaného a přiměřeně pozorného a průměrně obezřetného spotřebitele výrobků nebo služeb, pro které je tato ochranná známka zapsána (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 35; 07/12/2010, [T-59/08](#), Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 35).

Posouzení poskvrnění

K prokázání újmy dobrému jménu starší známky pouhá existence souvislosti mezi známkami v mysli spotřebitele není dostatečná ani určující. Tato souvislost musí určitě existovat, ale **kromě toho** musí buď označení, nebo výrobky/služby, na které se pozdější známka vztahuje, vyvolat nepříznivý nebo škodlivý dopad, jsou-li asociovány se známkou s dobrým jménem.

Například bude-li známka, která je v mysli veřejnosti asociována s obrazem zdraví, dynamičnosti a mládí, užita pro *tabákové výrobky*, byla by negativní konotace vyvolaná pozdější známkou v očividném rozporu s image starší známky (viz další příklady níže). Aby tedy došlo k poskvrnění, musí se výrobky/služby, pro které se užívá napadená ochranná známka, vyznačovat vlastnostmi nebo kvalitami, které jsou potenciálně na újmu dobrému jménu starší ochranné známky (22/03/2007, [T-215/03](#), Vips, EU:T:2007:93, § 67).

Namítající často tvrdí, že výrobky/služby přihlašovatele jsou nižší jakosti nebo že namítající nemůže kontrolovat kvalitu těchto výrobků/služeb. Úřad tento argument sám o sobě nepřijímá jako prostředek prokázání újmy. Řízení u úřadu neumožňuje posuzování kvality výrobků a služeb, které by kromě toho, že je vysoce subjektivní, nebylo proveditelné v případech, kdy výrobky a služby nejsou totožné, nebo v situacích, kdy napadené označení ještě není užíváno.

Při posuzování toho, zda užívání napadené ochranné známky pravděpodobně poškodí dobré jméno starší ochranné známky, tedy úřad může pouze posuzovat výrobky a služby uvedené ve specifikaci každé ochranné známky. Pro účely analýzy úřadu tedy škodlivé účinky užívání napadeného označení v souvislosti s přihlašovanými výrobky a službami musí vyplývat z charakteru a vlastností dotyčných výrobků obecně, nikoli z jejich kvality v konkrétních případech. Tento přístup neponechává namítajícího bez

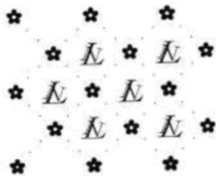
ochrany, protože je-li pozdější známka užívána na výrobcích/službách nízké kvality způsobem, jenž evokuje starší známku s dobrým jménem, obvykle by v každém případě neprávem těžila z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky či by jim byla na újmu.

Věci týkající se rozmělnění poskvrnění

Poskvrnění prokázáno

Starší ochranná známka	Napadená ochranná známka	Věc č.
KAPPA 	KAPPA	12/03/2012, R 297/2011-5 , KAPPA / KAPPA et al.
Ochranná známka s dobrým jménem pro <i>sportovní oděvy a obuv</i>	mimo jiné <i>tabákové výrobky, cigarety, doutníky</i>	
Napadená přihláška byla podána pro tabák a související výrobky v třídě 34. Kouření tabáku je všeobecně považováno za nesmírně nezdravý návyk. Z tohoto důvodu užití označení KAPPA pro tabák a související výrobky pravděpodobně vyvolá nepříznivé mentální asociace se staršími známkami odpůrce nebo asociace, které budou v rozporu s jejich obrazem zdravého životního stylu a budou mu na újmu (bod 38).		

Starší ochranná známka	Napadená ochranná známka	Věc č.
		22/07/2010, R 417/2008-1 , SPACE NK (fig.) / SPA, LES THERMES DE SPA et al.
Dobré jméno pro <i>minerální vodu</i>	<i>Čistící a lešticí přípravky; potpourri; aromatická vykuřovadla; vonné tyčinky; osvěžovače vzduchu a výrobky pro osvěžení vzduchu</i>	
Příjemné představy přinášené obecně minerální vodou se uceleně neslučují s detergenty a čistícími přípravky. Užití známek, které obsahují slovo SPA, pro výrobky přinášející tyto odlišné konotace, pravděpodobně poškodí nebo poskvrní rozlišovací způsobilost starší známky (bod 101). „Většina spotřebitelů si příjemně neasociuje minerální vodu s aromatickými vykuřovadly nebo potpourri. Užití známky obsahující slovo (SPA), které si belgičtí spotřebitelé výrazně asociují s balenou pitnou vodou, k odlišení osvěžovačů a aromatických vykuřovadel tedy pravděpodobně poškodí sílu její přitažlivosti a evokativní moc, jíž se značka podle důkazů v současnosti těší“ (bod 103).		

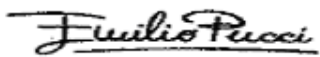
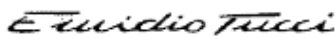
Starší ochranná známka	Napadená ochranná známka	Věc č.
		06/10/2011, R 2124/2010-1 , LN (fig.) / LV (fig.) et al.
Ochranná známka s dobrým jménem pro výrobky v třídách 18 a 25	Mimo jiné vědecké, námořní, průzkumné, vážicí, měřicí, signalizační, kontrolní (dohledové), záchranné a vyučovací zařízení a nástroje.	

Namítající prokázal, že prestižní obraz jeho ochranných známek je spojen s tradiční výrobní metodou jeho výrobků z jemné kůže, jež ručně vyrábějí řemeslníci mistři, kteří pracují pouze se surovinami špičkové kvality. Právě image luxusu, přitažlivosti a výlučnosti v kombinaci s výjimečnou kvalitou výrobků se namítající vždy snažil předkládat veřejnosti, jak dosvědčují předložené důkazy. Tento obraz by byl zcela neslučitelný s výrobky výrazně průmyslového a technologického charakteru, jako jsou přístroje na měření elektřiny, vědecké mikroskopy, baterie, registrační pokladny pro supermarkety, hasicí přístroje nebo jiné nástroje, pro které hodlá přihlašovatel užívat svou ochrannou známku (bod 28).

Na újmu obrazu ochranných známek namítajícího, jež po celá desetiletí pečlivě podporuje, by bylo užití ochranné známky, která připomíná jeho vlastní, a je přihlášena pro výrobky, pro něž je podle vnímání veřejnosti charakteristický výrazný technologický obsah (kdežto výrobky z jemné kůže jsou s technologiemi asociovány jen zřídka) nebo jež mají průmyslový původ (kdežto výrobky z jemné kůže jsou tradičně asociovány s řemeslnou činností) (bod 29).

Užití ochranné známky, která je prakticky totožná s ochrannou známkou, již veřejnost začala vnímat jako synonymum zboží z jemné kůže vynikajícího zpracování, pro technické přístroje nebo elektrické nástroje všeho druhu sníží její atraktivitu, tj. její dobré jméno u veřejnosti, která zná a oceňuje starší ochranné známky (bod 30).

Starší ochranná známka	Napadená ochranná známka	Věc č.
------------------------	--------------------------	--------

EMILIO PUCCI 		
Ochranná známka s dobrým jménem pro dámské oděvy a obuv	Třída 3: <i>Bělicí přípravky a jiné prací prostředky; čisticí prostředky pro použití v domácnosti a čisticí, leštící a broušící přípravky; mýdlo; parfumerie (výrobky), éterické oleje, kosmetika, vlasové vody; zubní pasty.</i> Třída 21: <i>Materiály na úklid a skelná vata</i>	27/09/2012, T-373/09 , Emidio Tucci, EU:T:2012:500 (R 770/2008-2 a R 826/2008-2)
V rozhodnutích ze dne 18/06/2009 ve věcech R 770/2008-2 a R 826/2008-2 odvolací senát uvedl, že nebezpečí újmy dobrému jménu může vzniknout, když výrobky a služby, na které se vztahuje přihlášená známka, mají vlastnost nebo kvalitu, jež může mít negativní vliv na obraz starší známky s dobrým jménem z důvodu její totožnosti či podobnosti s přihlašovanou ochrannou známkou. Tribunál zjištění odvolacího senátu potvrdil a dodal, že vzhledem k velké podobnosti mezi dotýčnými označeními, výrazné rozlišovací způsobilosti italské známky a jejímu dobrému jménu na italském trhu lze dospět k závěru, že mezi kolidujícími označeními existuje spojení, které by mohlo poškodit představu výlučnosti, luxusu a vysoké kvality, a tedy být na újmu dobrému jménu italské známky (bod 68).		

Poskvrnění zamítnuto.

Starší ochranná známka	Napadená ochranná známka	Věc č.
		17/12/2010, T-192/09 , Seve Trophy, EU:T:2010:553
Dobré jméno pro <i>organizování sportovních soutěží</i>	Třída 9	
Tribunál konstatoval, že namítající neprokázal žádné nebezpečí újmy dobrému jménu starších známek, neboť neuvedl, jak bude snížena atraktivita starších známek užíváním napadené známky na napadených výrobcích. Konkrétně neuvedl, že napadené výrobky mají jakoukoli vlastnost nebo kvalitu, která může mít na obraz starších známek nepříznivý vliv (bod 68).		

Starší ochranná známka	Napadená ochranná známka	Věc č.
Spa	Spa-Finders	25/05/2005, T-67/04 , Spa-Finders, EU:T:2005:179
Ochranná známka s dobrým jménem pro <i>minerální vodu</i> ve třídě 32	<i>Publikace, včetně katalogů, časopisů a bulletinů</i> ve třídě 16, <i>cestovní kancelář</i> ve třídě 39	

„V projednávaném případě však ochranné známky SPA a SPA-FINDERS označují výrobky velmi odlišné, a sice na jedné straně minerální vody a na straně druhé publikace a služby cestovní kanceláře. Soud má za to, že je tedy málo pravděpodobné, že výrobky a služby, na které se vztahuje ochranná známka SPA-FINDERS, snižují atraktivitu ochranné známky SPA, i kdyby byla jejich kvalita nižší“ (bod 49).

Starší ochranná známka	Napadená ochranná známka	Věc č.
Vips	Vips	T-215/03
Dobré jméno pro <i>řetězec rychlého občerstvení</i> ve třídě 42	<i>Počítačové programování pro hotelové služby</i> ve třídě 42	

Tribunál poukázal na to, že „ačkoli určité ochranné známky řetězců rychlého občerstvení mají nepopíratelně dobré jméno, neodrážejí v zásadě a při neexistenci důkazů o opaku obraz zvláštní prestiže nebo vysoké kvality, neboť oblast rychlého občerstvení je spíše spojována s jinými vlastnostmi, takovými, jako jsou rychlost nebo dostupnost a do určité míry mládí, jelikož tento druh zařízení navštěvuje mnoho mladých lidí“ (bod 57).

Tribunál dále uvedl, že „služby, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, se nevyznačují žádnou vlastností nebo kvalitou, která by mohla prokázat pravděpodobnost, že by starší ochranné známce byla způsobena újma tohoto druhu. Žalobkyně neuvedla ani a fortiori neprokázala žádnou vlastnost nebo kvalitu této povahy. Pouhá existence spojitosti mezi službami označovanými kolidujícími ochrannými známkami není dostatečná ani určující. Existence takové spojitosti jistě posiluje pravděpodobnost, že veřejnost konfrontovaná s přihlašovanou ochrannou známkou bude myslet rovněž na starší ochrannou známku. Nicméně tato okolnost není sama o sobě dostatečná na to, aby snížila atraktivitu starší ochranné známky. Takový výsledek může nastat pouze tehdy, pokud se prokáže, že služby, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, se vyznačují vlastnostmi nebo kvalitami, které jsou potenciálně na újmu dobrému jménu starší ochranné známky. Takový důkaz však nebyl v projednávaném případě podán“ (bod 67).

Starší ochranná známka	Napadená ochranná známka	Věc č.
------------------------	--------------------------	--------

WATERFORD		23/11/2010, R 240/2004-2 , WATERFORD STELLENBOSCH (fig.) / WATERFORD
Ochranná známka s dobrým jménem pro křišťálové výrobky, včetně skla ve třídě 21	<i>Alkoholické nápoje, jmenovitě vína vyráběná v okrese Stellenbosch, Jihoafrická republika ve třídě 33</i>	

„V projednávané věci není na jedné straně možné přiřadit ochranné známce s dobrým jménem od počátku konkrétní obraz ani *prima facie* důkaz o jejím poskvrnění. Na druhé straně se namítající omezil na konstatování, že „užívání a zápis [napadené] ochranné známky bude neoprávněně těžit z ochranné známky namítajícího“, aniž by předložil jakékoliv důkazy nebo důkazy *prima facie*, a to ani formou logických dedukcí, o takovém poskvrnění. Naopak odvolací senát neshledává žádný rozpor mezi povahou nebo způsobem užívání skleněných výrobků a vína, například v tom smyslu, že užívání napadené známky může poskvřnit obraz starší ochranné známky.“ (bod 91).

3.4.4 Prokázání nebezpečí újmy

Jak je uvedeno v [bodě 3.4.1](#), nebezpečí újmy působené starší známce s dobrým jménem musí být prokázáno samostatně. V námitkovém řízení **může být újma či neoprávněné těžení pouze potenciální**, jak potvrzuje podmiňovací znění [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#), podle kterého užívání přihlášené ochranné známky bez řádného důvodu „by neoprávněně **těžilo** z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky **nebo jim bylo** na újmu“.

Skutečnost, že újma nebo neoprávněné těžení mohou být pouze potenciální, však neznamená, že pro účely [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#) postačuje pouhá možnost. Nebezpečí újmy nebo neoprávněného těžení musí být závažné v tom smyslu, že je za běžných okolností předvídatelné (tzn. že není jen hypotetické). Proto nestačí jen prokázat, že újmu nebo neoprávněné těžení nelze obecně vyloučit či že jsou možné pouze vzdáleně. Vlastník starší známky musí předložit skutečnosti umožňující dospět k **závěru prima facie o nikoli pouze hypotetickém budoucím nebezpečí neoprávněného těžení či újmy** (06/07/2012, [T-60/10](#), Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53). Toto zjištění může být prokázáno zejména na základě logických dedukcí vyplývajících z analýzy pravděpodobností a zohlednění praxe obvyklé v relevantním obchodním odvětví, jakož i všech ostatních okolností projednávaného případu (10/05/2007, [T-47/06](#), Nasdaq, EU:T:2007:131, § 54, potvrzeno po podání odvolání 12/03/2009, [C-320/07 P](#), Nasdaq, EU:C:2009:146; 16/04/2008, [T-181/05](#), Citi, EU:T:2008:112, § 78; 14/11/2013, [C-383/12 P](#), Répresentation d'une tête de loup, EU:C:2013:741, § 42–43).

Obecná tvrzení (například pouhé citování příslušného znění nařízení o OZEU) o újmě nebo neoprávněném těžení nebudou zpravidla postačovat sama o sobě k prokázání potenciální újmy či neoprávněného těžení. Namítající musí předložit důkazy a/nebo přesvědčivé argumenty, jež konkrétně prokazují, jak by s ohledem na obě dotyčné známky, výrobky a služby a všechny příslušné okolnosti mohlo dojít k újmě. Namítající tedy nemůže pouze tvrdit, že by újma nebo neoprávněné těžení byly nezbytným důsledkem automaticky vyplývajícím z užívání přihlašovaného označení z důvodu velmi dobrého jména starší známky, neboť v opačném případě by známky s dobrým jménem požívaly obecné ochrany před totožnými nebo podobnými označeními prakticky pro jakýkoli druh výrobků. To by bylo zřetelně v rozporu se zněním a duchem [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#), protože jinak by se dobré jméno stalo jediným požadavkem, a nebylo by pouze jednou z několika podmínek.

Přesná prahová hodnota k prokázání nebezpečí újmy bude v každém případě určena případ od případu. Například existuje-li nárok na neoprávněné těžení, nelze vyloučit, že má-li známka velmi dobré jméno a je-li prokázáno spojení, lze nebezpečí újmy zjistit snadněji.

3.5 Užívání bez řádného důvodu

Poslední podmínkou pro uplatnění [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#) je to, že přihlašované označení by mělo být užíváno bez řádného důvodu.

Prokáže-li se, že žádný z těchto tří druhů újmy neexistuje, nelze zápisu a užívání přihlašované ochranné známky zabránit, neboť existence nebo neexistence řádných důvodů pro užívání přihlašované ochranné známky není v tomto případě relevantní (22/03/2007, [T-215/03](#), Vips, EU:T:2007:93, § 60; 07/07/2010, [T-124/09](#), Carlo Roncato, EU:T:2010:290, § 51).

Existence důvodu ospravedlňujícího užívání přihlašované ochranné známky je **obhajoba**, kterou může přihlašovatel podat. Je tedy **na přihlašovatele, aby prokázal, že má řádný důvod k užívání přihlašované ochranné známky**. Jedná se o použití obecného pravidla, podle kterého „ten, kdo tvrdí, to musí dokázat“, jež je vyjádřením dávného pravidla *ei qui affirmat incumbit probatio* (01/03/2004, [R 145/2003-2](#), T CARD OLYMPICS (fig.) / OLYMPIC, § 23). Judikatura zřetelně stanoví, že podaří-li se vlastníkově starší ochranné známky prokázat existenci skutečného a trvalého zásahu do své ochranné známky nebo alespoň vážného nebezpečí, že k takovému zásahu v budoucnu dojde, přísluší vlastníkově pozdější ochranné známky prokázat, že k užívání této ochranné známky existuje řádný důvod (06/07/2012, [T-60/10](#), Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 67; 27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 39).

Pokud se v důkazech neuvádí nic, co by zjevně odůvodňovalo užívání napadané ochranné známky přihlašovatelem, nelze obecně **předpokládat** existenci řádného důvodu pro užívání (29/03/2012, [T-369/10](#), Beatle, EU:T:2012:177, § 76 a zde citovaná judikatura; 14/05/2013, [C-294/12 P](#), Beatle, EU:C:2013:300, zamítnutí odvolání).

Přihlašovatel však může využít možnosti vyvrátit tuto domněnku prokázáním toho, že má oprávněné odůvodnění, které jej opravňuje známku užívat.

Tuto situaci lze například předpokládat v případech, kdy přihlašovatel užíval označení pro odlišné výrobky na příslušném území před přihlášením známky namítajícího nebo získal dobré jméno, zvláště pokud touto existencí není nijak dotčena rozlišovací způsobilost a dobré jméno starší známky.

Při výkladu čl. 5 odst. 2 směrnice Rady 89/104/EHS (jehož legislativní obsah je v zásadě totožný s obsahem [čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU](#)) Soudní dvůr rozhodl, že vlastník ochranné známky s dobrým jménem může být na základě „řádného důvodu“ ve smyslu tohoto ustanovení nucen strpět, že třetí osoba užívá pro výrobek totožný s výrobkem, pro který byla uvedena ochranná známka zapsána, označení podobné této ochranné známce, prokáže-li se, že toto označení bylo užíváno před podáním přihlášky této ochranné známky k zápisu a že k jeho užívání pro totožný výrobek dochází v dobré víře (06/02/2014, [C-65/12](#), Leidseplein Beheer and de Vries, EU:C:2014:49, § 60). Soudní dvůr uvedl další podrobné faktory, které je třeba zohlednit při posuzování řádného důvodu vzhledem k předchozímu užívání.

Judikatura níže ukazuje, že řádný důvod lze shledat, pokud přihlašovatel prokáže, že od něj nelze důvodně požadovat, aby se zdržel užívání známky (například proto, že užívání označení je druhové užívání k označení určitého typu výrobků a služeb, ať už druhovými slovy, nebo druhovými obrazovými prostředky), či pokud má určité zvláštní právo užívat známku pro výrobky a služby (například prokáže, že užívání označení povoluje příslušná dohoda o souběžné existenci).

Podmínku řádného důvodu nesplňuje jen skutečnost, že a) označení je zvláště vhodné k identifikaci výrobků, pro které je užíváno, b) přihlašovatel toto označení pro tyto nebo podobné výrobky již užívá na příslušném území Evropské unie či mimo ně nebo c) přihlašovatel uplatňuje právo vyplývající z přihlášky, před níž má přednost přihláška ochranné známky namítajícího (mj. 23/11/2010, [R 240/2004-2](#), WATERFORD STELLENBOSCH (fig.) / WATERFORD; 15/06/2009, [R 1142/2005-2](#), (fig.) MARIE CLAIRE (fig.) / MARIE CLAIRE et al.). Pouhé užívání označení nestačí – musí být prokázán platný důvod ospravedlňující uvedené užívání.

3.5.1 Příklady řádného důvodu

3.5.1.1 Řádný důvod byl akceptován

Věc č.	Poznámky
02/06/2010, R 1000/2009-1 , GigaFlex / FLEX (fig.) et al., § 72	Odvolací senát potvrdil, že přihlašovatel má řádný důvod ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU vložit výraz „FLEX“ do přihlašované známky, protože rozhodl, že na tento výraz neexistuje monopol, neboť nikdo na něj nevlastní výlučná práva a v mnoha jazycích EU se jedná o vhodnou zkratku, která označuje pružnost postelí a matrací.
30/07/2007, R 1244/2006-1 , MARTINI FRATELLI (fig.) / MARTINI	Přihlašovatel měl dva dobré důvody používat název MARTINI v přihlašované ochranné známce: i) MARTINI je příjmení zakladatele společnosti přihlašovatele a ii) v roce 1990 byla podepsána dohoda o souběžné existenci.
20/04/2007, R 710/2006-2 , SPA et al. / CAL SPAS	Přihlašovatel měl řádný důvod užívat výraz „SPAS“, jelikož odpovídá jednomu z druhových užití výrazu „spa“, jak je uvedeno v rozsudku ze dne 19. června 2008, T93/06 , Mineral Spa, EU:T:2008:215.
25/08/2011, B 1 708 398 , Posten AB v Česká pošta s.p.	Bylo rozhodnuto, že přihlašovatel má řádný důvod užívat obrazový prvek poštovní trubky, neboť uvedený prostředek je široce užíván jako dlouhodobý historický symbol poštovních služeb (byly předloženy zápisy ochranných známek a internetové důkazy prokazující, že poštovní trubku jako symbol svých poštovních služeb užívá 29 evropských zemí).

3.5.1.2 Řádný důvod nebyl akceptován

Věc č.	Poznámky
06/07/2012, T-60/10 , Royal Shakespeare	Za účelem prokázání řádného důvodu není požadováno užívání napadené ochranné známky samo o sobě, ale důvod ospravedlňující užívání uvedené ochranné známky. V této věci přihlašovatel jen tvrdil, že „prokázal, jak a pro jaké výrobky byla napadená ochranná známka v minulosti užívána“, ale i když uznáme tento prvek jako relevantní, neposkytl žádné další údaje ani vysvětlení. Přihlašovatel tedy neprokázal řádný důvod tohoto užívání.
25/03/2009, T-21/07 , Spaline, EU:T:2009:80	Neexistuje řádný důvod, neboť nebylo prokázáno, že se slovo „spa“ stalo pro uvádění kosmetických přípravků na trh tak potřebným, že od přihlašovatele nelze důvodně požadovat, aby se zdržel užívání přihlašované známky. Argument, že „spa“ má pro kosmetické přípravky popisný a druhový charakter, byl zamítnut, neboť tato povaha se netýká kosmetických přípravků, „ale pouze jednoho z jejich užití nebo určení“.
16/04/2008, T-181/05 , Citi	Tribunál rozhodl, že užívání ochranné známky Citi pouze v jednom členském státě EU (ve Španělsku) nemůže představovat platný důvod, neboť jednak zeměpisný rozsah ochrany národní ochranné známky neodpovídá území, k němuž se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, a jednak je právní platnost zápisu národní ochranné známky předmětem sporu před vnitrostátními soudy. V téže souvislosti je vlastnictví jména domény „citi.es“ bezvýznamné.
10/05/2007, T-47/06 , Nasdaq; confirmed 12/03/2009, C-320/07 P , Nasdaq	Soudní dvůr rozhodl, že jediný argument předložený před odvolacím senátem v souvislosti s řádným důvodem (a to že slovo Nasdaq bylo zvoleno, protože se jedná o akronym pro „Nuovi Articolli Sportivi Di Alta Qualità“) není přesvědčivý, a konstatoval, že akronymy obecně neobsahují předložky.

Věc č.	Poznámky
23/11/2010, R_240/2004-2, WATERFORD STELLENBOSCH (fig.) / WATERFORD	Na rozdíl od argumentů přihlašovatele, že existuje řádný důvod, protože výraz „WATERFORD“ je v názvech a ochranných známkách údajně velmi běžný, odvolací senát rozhodl, že přihlašovatel neposkytl žádný důkaz o souběžné existenci známek WATERFORD na trhu ani nepředložil nic, z čeho by bylo možné dovodit, že relevantní široká veřejnost (ve Spojeném království) považuje Waterford za běžný zeměpisný název. Protože tyto argumenty hrají úlohu při posuzování jedinečnosti označení s cílem prokázat, zda existuje potřebné spojení mezi dotýcnými označeními v mysli příslušné veřejnosti, odvolací senát rozhodl, že jakmile je tato jedinečnost prokázána, nemohou tyto argumenty sloužit jako řádný důvod. Dále odvolací senát konstatoval, že podmínku řádného důvodu nespĺňuje jen skutečnost, že a) označení je vhodné k označení výrobků, pro které je užíváno, b) přihlašovatel označení pro tyto nebo podobné výrobky již užívá na příslušném území Evropské unie a/nebo mimo ně nebo c) přihlašovatel uplatňuje právo vyplývající z přihlášky, před níž má přednost přihláška ochranné známky namítajícího.
22/01/2015, T-322/13, KENZO	Skutečnost, že křestní jméno přihlašovatele je Kenzo, nestačí, aby pro účely čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU představovala řádný důvod pro přihlašovanou ochrannou známku.

Věc č.	Poznámky
06/10/2006, R 428/2005-2 , TISSOT / TISSOT	Tvrzení přihlašovatele (nepodložené žádnými důkazy), že označení TISSOT je odvozeno od názvu obchodní společnosti přidružené od počátku 70. let 20. století ke společnosti přihlašovatele, by samo o sobě, i kdyby bylo prokázáno, nepředstavovalo „řádný důvod“ ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU . Lidé, kteří zdědí příjmení, jež se náhodou shoduje se slavnou ochrannou známkou, by se neměli domnívat, že mají nárok užívat je v obchodě způsobem, který by neprávem těžil z dobrého jména, jež bylo vybudováno úsilím majitele značky.
18/08/2005, R 1062/2000-4 , GRAMMY / GRAMMY	Argument, že „GRAMMY“ je snadno a hezky znějící zkratka příjmení přihlašovatele (Grammatikopoulos), nebyl k určení řádného důvodu dostatečný.

Věc č.	Poznámky
15/06/2009, R 1142/2005-2, MARIE CLAIRE (fig.) / MARIE CLAIRE et al.	Řádným důvodem podle čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU se rozumí, že bez ohledu na újmu způsobenou rozlišovací způsobilostí nebo dobrému jménu starší ochranné známky či na neoprávněné těžení z nich mohou být zápis a užívání známky přihlašovatelem pro přihlašované výrobky odůvodněné, nelze-li od přihlašovatele přiměřeně požadovat, aby se zdržel užívání napadené známky, nebo má-li přihlašovatel zvláštní právo užívat známku pro tyto výrobky, které má přednost před starší ochrannou známkou uplatňovanou v námitkovém řízení. Podmínku řádného důvodu zejména nesplňuje jen skutečnost, že a) označení je vhodné k označení výrobků, pro které je užíváno, b) přihlašovatel toto označení pro tyto nebo podobné výrobky již užívá na či mimo území EU nebo c) přihlašovatel uplatňuje ochrannou známku s datem přihlášení starším než ochranná známka namítajícího (rozhodnutí ze dne 25/04/2001, R 283/1999-3, HOLLYWOOD). Pokud jde o toleranci vlastníka starší známky, senát rozhodl, že tato tolerance se týká jen časopisů, a nikoli výrobků, které jsou blíže jeho tržnímu odvětví (tj. textilií). Konstatoval, že z vnitrostátní judikatury vyplývá, že i když pro každého účastníka existuje ochrana v oblasti jeho vlastního podnikání, mělo by být rozšíření zamítnuto, jestliže se výrobky přiblíží k oblasti činností druhého účastníka a mohly by porušovat jeho práva. Ve světle těchto faktorů senát rozhodl, že souběžná existence není řádným důvodem povolujícím zápis OZEU.

Věc č.	Poznámky
26/09/2012, T-301/09, Citigate, § 116, 125 a 126	Pokud jde o argument přihlašovatele, že má řádný důvod užívat přihlašovanou známku (Citigate), protože v souvislosti s výrobky a službami, o jejichž zápis žádá, užívá různé známky sestávající z výrazu nebo obsahující výraz Citigate, Tribunál uvedl: nutno konstatovat, že z dokumentů předložených přihlašovatelem jednoduše vyplývá, že existují různé společnosti, název jejichž podniku obsahuje slovo Citigate, a řada názvů domén, které uvedené slovo také obsahují. Uvedené důkazy nepostačují k prokázání řádného důvodu, protože neprokazují skutečné užívání známky Citigate. Pokud jde o argument přihlašovatele, že má řádný důvod užívat přihlašovanou známku, neboť vedlejší účastníci strpěli užívání známky Citigate v souvislosti s výrobky a službami, na které se přihláška k zápisu vztahuje, Tribunál uvedl, že nelze vyloučit možnost, že v určitých případech souběžná existence starších známek na trhu může snížit (...) nebezpečí vytvoření souvislosti mezi oběma známkami v souladu s čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU. V projednávané věci nebyla souběžná existence prokázána.
01/03/2018, T-629/16, DEVICE OF TWO PARALLEL STRIPES (other) / DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.) et al., EU:T:2018:108, body 192, 207–212	Přihlašovatel tvrdil, že sporné ochranné známky se souhlasem namítajícího koexistují již několik desetiletí. Má-li však být užívání přihlašované ochranné známky řádným důvodem, musí splňovat řadu podmínek. Argument přihlašovatele nemůže obstát, pokud napadená ochranná známka nebyla užívána: i) na celém příslušném území, ii) pokojně a iii) v dobré víře. V projednávané věci užívání sloganu „two stripes are enough“ ukazuje, že užívání napadené ochranné známky již vedlo k alespoň jednomu pokusu o využití dobrého jména starší ochranné známky. Proto se nelze domnívat, že užívání napadené ochranné známky bylo vždy v dobré víře.