

Načrtnutie aktuálnych vývojových línií v judikatúre ohľadom riadneho používania ochrannej známky, rozlišovacej spôsobilosti získanej používaním a ohľadom intenzity dobrého mena

Outline of Current Developments in Case Law with Regard to the Genuine Use of a Trademark, the Distinctiveness Acquired by use and the Intensity of Reputation

Andrej STEC¹

ABSTRAKT

Článok sa zaoberá viacerými aktuálnymi vývojovými líniami v judikatúre Súdneho dvora EÚ a Všeobecného súdu EÚ ohľadom ochranných známok. Po krátkom úvode týkajúcom sa štrukturálnych otázok fungovania predmetných súdov EÚ v tejto oblasti sa článok venuje problémom riadneho používania ochrannej známky. Na jednej strane analyzuje otázku, čo je funkciou kolektívnej ochrannej známky, definujúcou možnosť preukázať riadne používanie, na príklade týkajúcom sa ochrannej známky ohľadom recyklácie obalov. Na strane druhej podčiarkuje problémy, akým je, v tomto kontexte, napríklad možnosť delenia relevantného tovarového trhu na samostatné časti pri luxusných výrobkoch, a zaoberá sa tiež významom predaja použitého tovaru, príslušenstva a náhradných dielov ako skutočností umožňujúcich preukázanie riadneho používania. Následne sa článok venuje rozlišovacej spôsobilosti získanej používaním, najmä otázke, akým spôsobom možno preukázať relevantné skutočnosti na celom území Európskej únie, berúc do úvahy, okrem iného, moderné prostriedky komunikácie a predaj cez internet. Na záver ešte článok dáva do pozornosti inú aktuálnu tendenciu v judikatúre, a to potrebu precízne určiť stupeň intenzity dobrého mena (renomé) ochranných známok v prípadoch, keď rozhodnutie ohľadom námietky proti zápisu konkurenčnej ochrannej známky takéto prístup vyžaduje.

ABSTRACT

The article deals with several current developments in the case-law of the Court of Justice of the EU and the General Court of the EU concerning trademarks. First, after a brief introduction concerning structural issues related to the functioning of the EU courts in question in this area, the article addresses the issue of the genuine use of a trademark. On the one hand, it analyzes the function of a collective trademark, defining the possibility of proving genuine use, referring to an example of a trademark relating to the recycling of packaging. On the other hand, it underlines, in this context, issues

¹ Mgr. Andrej Stec, DESS, Poradca, Všeobecný súd EÚ, Rue du Fort Niedergrünwald, L - 2925 Luxembourg, astec@pt.lu

such as the possibility of dividing the relevant product market into separate parts for luxury products and it addresses the importance of selling second-hand goods, accessories and spare parts as evidence of proper use. Subsequently, the article addresses the distinctive character acquired through use, in particular the question of how relevant facts can be proven throughout the European Union, taking into account, inter alia, modern means of communication and internet sales. Finally, the article draws attention to another current trend in the case-law, namely the need to determine precisely the degree of reputation of trademarks in cases where deciding on an opposition to a registration of a competing trade mark requires such an approach.

Kľúčové slová

funkcia kolektívnej ochrannej známky, riadne používanie ochrannej známky Európskej únie, luxusné výrobky, dôkaz o používaní ‚pre časť tovarov alebo služieb‘, používanie ochrannej známky pri predaji použitého tovaru, príslušenstva a náhradných dielov, rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním, stupeň intenzity dobrého mena (renomé), dobré meno starších ochranných známk pôsobiace nad rámec skupiny spotrebiteľov, ktorej sú určené tovary chránené týmito známkami

Key words

function of a collective trademark, genuine use of an EU trademark, luxury goods, proof of use ‘in respect of some of the goods or services’, use of a trademark for second-hand goods, accessories and spare parts, distinctive character acquired through use, degree of reputation, reputation which extends beyond the public concerned by the earlier marks

Úvod

Na prelome rokov je zvykom obzrieť sa dozadu a urobiť si prehľad, čo priniesol starý rok, ale tiež podčiarknuť, v čom sa javí byť zaujímavý ten nadchádzajúci. Niekedy sa oplatí v takej retrospektíve zísť ešte ďalej dozadu, aby sa veci javili v jasnejšom svetle. Aj v práve ochranných známk môže byť takýto prístup nápomocný, najmä pokiaľ si odborník či laik, majúci radosť z noviniek v oblasti duševného vlastníctva, chce objasniť, ktoré vývojové línie by mal sledovať najbližšie mesiace, prípadne čo môže uchopiť vo svojej praxi z toho, čo bolo rozhodnuté za predchádzajúce obdobie. V tomto článku sa pokúsím uviesť niektoré smerovania judikatúry ohľadom ochrannej známky EÚ, ktoré sú buď novátorské, alebo ktoré aspoň cizelujú otázky, pri ktorých doktrína či prax doteraz mohli vnímať situáciu ako otvorenú viacerým interpretáciám, najmä čo sa týka konkrétnej aplikácie všeobecných princípov známkového práva.

Uvedený výber je subjektívnym pohľadom autora, pričom je len kvapkou v mori, pokiaľ berieme do úvahy fakt, že ročne je na Súdnom dvore EÚ (ďalej len SDEÚ) a na Všeobecnom súde EÚ (ďalej len VSEÚ) vynesenej niekoľko stoviek rozsudkov týkajúcich sa práva ochranných známk.² V tomto kontexte možno tiež spomenúť, že vzhľadom

na výrazný nápad žalôb v predmetnej oblasti VSEÚ v rámci svojej štruktúry vymedzil šesť spomedzi 10 rozhodovacích komôr, ktoré sú špecializované na oblasť práva duševného vlastníctva. Štyri ostávajúce komory sú špecializované na právo verejnej služby EÚ, pričom naďalej existuje plošná kompetencia všetkých komôr VSEÚ ohľadom širokej škály ďalších otázok, spomedzi ktorých možno uviesť, napríklad, právo hospodárskej súťaže³.

Tento článok⁴ má za cieľ najmä upriamiť pozornosť čitateľa na niekoľko kategórií aktuálnych problémov v oblasti práva ochranných známk EÚ vo vzťahu k riadnemu používaniu ochrannej známky a k intenzite takéhoto používania včítane otázok spojených s „dobrým menom“. Článok sa bude venovať judikátom z oboch luxemburských súdov (SDEÚ a VSEÚ). Tu mi dovoľte ešte druhú krátku odbočku. Je možno namieste pripomenúť, že od roku 2019 sa výrazným spôsobom posilnil praktický aj teoretický dosah rozsudkov VSEÚ v oblastiach, kde rozhoduje ohľadom žalôb smerujúcich proti nezávislým odvolacím senátom, medzi ktoré spadá aj odvolací senát EUIPO. Totiž, okrem skutočnosti, ktorá už predtým vyplývala z článku 58 štatútu SDEÚ⁵, v zmysle ktorého sa odvolanie proti rozsudkom VSEÚ obmedzovalo len na právne otázky, relatívne nový článok 58, písmeno a), predmetného štatútu⁶ obmedzuje možnosť podať odvolanie na SDEÚ proti rozsudkom VSEÚ

2 Možno napríklad uviesť, že v roku 2020 Všeobecný súd EÚ rozhodol 237 sporov v oblasti duševného vlastníctva. Tento údaj zahŕňa tak spory v oblasti ochranných známk, ako aj dizajnov a úžitkových vzorov. Zároveň bolo v predmetnom roku podaných na Všeobecnom súde EÚ takmer tristo nových žalôb v oblasti duševného vlastníctva.

3 Pravidlá pridelovania vecí sú upravené v článkoch 25 a 26 Rokovacieho poriadku VSEÚ. Na základe týchto ustanovení predseda VSEÚ prideluje veci komorám. Každý predseda komory potom predloží vo veciach pridelených svojej komore návrh na určenie sudcu spravodajcu, ako aj (trojčlenného) rozhodovacieho zloženia predsedovi VSEÚ, ktorý o návrhu rozhodne. Kritériá, podľa ktorých sú veci pridelované predsedom do komôr, sú stanovené rozhodnutím VSEÚ uverejneným v úradnom vestníku (Ú. v. EÚ C 372, 2019, s. 2).

4 Článok vychádza z prednášky, ktorú mal autor pre ERA (Trevír, Nemecko) v novembri 2020, ktorá je prehĺbená a aktualizovaná.

5 Protokol č. 3 o štatúte SDEÚ

6 Pozri zmenu štatútu SDEÚ vykonanú prostredníctvom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2019/629 zo 17. apríla 2019 (Ú. v. EÚ L 111, 25.4.2019, s. 1)

výhradne na osobitne vymedzené situácie: „Predchádzajúcemu prijatiu [SDEÚ] podlieha odvolanie podané proti rozhodnutiu [VSEÚ] o rozhodnutí nezávislého odvolacieho orgánu niektorého z týchto úradov a agentúr Únie: a) Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo; b) Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín; c) Európska chemická agentúra; d) Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva. Postup uvedený v prvom odseku sa uplatní aj na odvolania proti rozhodnutiam [VSEÚ] o rozhodnutí nezávislého odvolacieho orgánu zriadeného po 1. máji 2019 v rámci ktoréhokoľvek iného úradu alebo agentúry Únie, ktorý musí vo veci konať pred tým, ako sa môže podať žaloba na [VSEÚ]. Odvolanie sa prijme – sčasti alebo úplne – podľa postupu stanoveného v rokovacom poriadku, ak vyvoláva dôležitú otázku, pokiaľ ide o jednotu, vnútorný súlad alebo vývoj práva Únie. Rozhodnutie o tom, či sa má odvolanie prijať, musí byť odôvodnené a verejný sa.“ Inými slovami, len tie odvolania proti rozsudkom VSEÚ, ktoré sa jasne týkajú otázok plošného významu, budú prijaté na ďalšie konanie na SDEÚ. Berúc do úvahy doterajšiu, relatívne krátku, aplikačnú prax týkajúcu sa predmetného procesného ustanovenia možno podčiarknuť, že SDEÚ postupuje prísne a vo väčšine prípadov možnosť odvolania proti rozsudkom VSEÚ v oblasti ochranných známk EÚ zamietol. Dôvodom bola absencia preukázania niektorého z uvedených prierezových kritérií.

Vráťme sa teraz, po tomto krátkom procesnom odbočení, k aktuálnym vývojovým líniám či smerovaniám v judikatúre ohľadom používania ochrannej známky. Prvou analyzovanou kategóriou budú niektoré spresnenia z oblasti riadneho používania kolektívnej ochrannej známky, dôležité aj z hľadiska vymedzenia funkcie tohto druhu ochrannej známky (rozsudok z 12. decembra 2019, *Der Grüne Punkt/EUIPO*, C 143/19 P, EU:C:2019:1076). Ďalej bude zaujímavé zamyslieť sa nad možnosťou vymedziť samostatný relevantný tovarový trh pre luxusné výrobky pri preukazovaní riadneho používania ochrannej známky, čo by umožnilo osobitnú analýzu v prípade relatívne nízkeho počtu predaných výrobkov označených predmetnou ochrannou známkou. Analýza oddeliteľnosti jednotlivých tovarových trhov zároveň vedie k otvoreniu ďalších bodov, ako napríklad vzťahu výrobkov a náhradných dielov k nim (rozsudok z 22. októbra 2020, *Ferrari*, C 720/18 a C 721/18, EU:C:2020:854). Druhá kategória sa bude týkať aktuálnych otázok spätých s preukazovaním rozlišovacej spôsobilosti získanej používaním na území EÚ, berúc do úvahy aj využitie internetu (rozsudok z 10. júna 2020,

Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Wisniewski, T 105/19, neuverejnený, EU:T:2020:258). Tretia, posledná, kategória otázok sa bude zaoberať významom posúdenia intenzity „dobrého mena“, či skôr *renomé*⁷ ochrannej známky EÚ (rozsudok z 26. septembra 2018, *Puma/EUIPO – Doosan Machine Tools (PUMA)*, T 62/16, EU:T:2018:604).

1 Rozsudok z 12. decembra 2019, *Der Grüne Punkt/EUIPO*, C 143/19 P: zamyslenie sa nad funkciou kolektívnej ochrannej známky

Ochranná známka EÚ, o ktorú ide v predmetnom spore, nie je neznáma ani slovenským spotrebiteľom. Ide o grafickú kolektívnu ochrannú známku, ktorá bola registrovaná pre spoločnosť *Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH* (ďalej len DGP) 19. júla 1999:



Táto ochranná známka EÚ bola zapísaná pre výrobky patriace do tried 1 až 34 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení (ďalej len Niceská dohoda), ako aj pre služby patriace do tried 35, 39, 40 a 42. Dotknuté výrobky zahŕňali výrobky bežnej spotreby, ako sú potraviny, nápoje, oblečenie, výrobky osobnej hygieny a kozmetické výrobky, ako aj výrobky na podnikateľské účely, ako sú výrobky určené pre poľnohospodárstvo a priemysel. Cielené služby zodpovedali tomuto opisu: „Reklamné služby“ (trieda 35); „Preprava; balenie a skladovanie tovaru“ (trieda 39); „Spracovanie a úprava materiálov; recyklácia obalov“ (trieda 40) a „Odpratávanie a likvidácia odpadu; vytváranie počítačových programov na spracovávanie údajov“ (trieda 42).

V zmysle pravidiel na používanie, ktoré boli predložené spolu s prihláškou, bola predmetná kolektívna ochranná známka EÚ vytvorená, „aby spotrebiteľom a obchodníkom umožnila rozpoznať obaly, ktoré tvoria súčasť [recyklačného systému spoločnosti DGP], pre ktoré bol zavedený príspevok

7 Autor nie je presvedčený o správnosti legislatívneho výrazu „dobré meno“ (aj keď ho v článku bude ďalej používať). Tento výraz nevystihuje celý podstatu vzťahu medzi ochrannou známkou a spotrebiteľmi a dodáva tiež istý subjektívny nádych ustanoveniam, ktoré ho používajú. Je otázne, či tento výraz je v súlade s filozofiou práva ochranných známk, napríklad pri prihliadnutí k otázke, do akej miery je zabezpečenie kvality výrobku či služby nevyhnutnou súčasťou poskytnutej ochrany v známkovom práve (môžeme si predstaviť napríklad silné „renomé“ ochrannej známky, ktorá spĺňa potrebný účel, je mimoriadne lacná, ale ktorá pritom nemá automaticky „dobré meno“ u spotrebiteľov; konkrétne príklady by sme ľahko našli napríklad na relevantnom tovarovom trhu cigariet, ale i bežných automobilov). Táto otázka by sa dala ďalej rozvíjať napríklad i v súvislosti s relatívne čerstvými judikátmi SDEÚ ohľadom ochranných známk, ktoré na prvý pohľad akoby odporovali dobrým mravom, ale pri ktorých nakoniec nič nemusí brániť zápisu [pozri napríklad rozsudok SDEÚ vo veci C-240/18 P, *Constantin Film Produktion („Fack Ju Göhte“)*]. Ich následné dlhodobé používanie by mohlo viesť k zaujímavým situáciám, pri ktorých by sa mohla klást otázka vzťahu „dobrého mena“ a „renomé“ (opäť by sme tu mohli nájsť podobné príklady vo vzťahu k ochranným známkam obsahujúce slovo *Cannabis* a podobne).

na financovanie systému, ako aj takto zabalené výrobky a odlišovať ich od iných obalov a výrobkov“.

2. novembra 2012 podala spoločnosť *Halston Properties*, založená podľa slovenského práva, návrh na EUIPO na čiastočné zrušenie tejto ochrannéj známky na základe článku 51, ods. 1, písm. a), nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannéj známke [Európskej únie] (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1)⁸, a to z dôvodu, že uvedená ochranná známka nebola predmetom riadneho používania vo vzťahu k výrobkom, pre ktoré bola zapísaná.

Používanie ochranných známok upravoval článok 15 predmetného nariadenia, ktorý predvídal nasledujúce: „1. Ak počas obdobia piatich rokov po zápise majiteľ nepoužíval riadne ochrannú známku [Európskej únie] v [Únii] v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, alebo ak takéto používanie bolo pozastavené nepretržite päť rokov, ochranná známka [Európskej únie] je predmetom sankcií uvedených v tomto nariadení, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody jej nepoužívania. [...]“ Článok 51 uvedeného nariadenia mimo iného v odseku 2 v tomto kontexte uvádza, že zrušiť práva majiteľa ochrannéj známky EÚ bolo možné buď v celom rozsahu, alebo pre tie tovary či služby, ktorých sa týkali dôvody na zrušenie (napríklad ako dôsledok skutočnosti, že používanie ochrannéj známky EÚ bolo preukázané len pre časť chránených tovarov a služieb).

Ďalej je dôležité citovať článok 66 nariadenia č. 207/2009, ktorý stanovoval nasledujúce: „1. Kolektívnu známku [Európskej únie] je ochranná známka [Európskej únie], ktorá je takto označená už pri podaní prihlášky a je spôsobilá rozlišovať tovary alebo služby členov združenia, ktoré je majiteľom známky [od tovarov a služieb iných podnikov]. [...]“⁹.

1.1 Konanie na EUIPO a pred VSEÚ

Rozhodnutím z 26. mája 2015 **zrušovacie oddelenie EUIPO** návrhu *Halston Properties* čiastočne vyhovel a vyhlásilo, že práva spoločnosti DGP k predmetnej ochrannéj známke sa zrušujú s účinnosťou od 2. novembra 2012 vo vzťahu ku všetkým výrobkom, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná, s výnimkou obalov na výrobky. DGP podala 8. júla 2015 odvolanie proti tomuto rozhodnutiu zrušovacieho oddelenia, v tej časti, v ktorej boli dotknuté jej práva. **Piaty odvolací senát EUIPO** zamietol 20. februára 2017 odvolanie. Podľa neho DGP nepredložila dôkaz o tom, že predmetná ochranná známka bola používaná v súlade so svojou základnou funkciou, a to zaručiť identifikáciu pôvodu tovarov, pre ktoré bola zapísaná. Priemerný spotrebiteľ Únie nevníma, podľa odvolacieho senátu EUIPO, predmetnú ochrannú známku ako údaj o pôvode týchto výrobkov, ale spája túto ochrannú známku s ekologickým

správaním podnikov zúčastňujúcich sa na recyklačnom systéme spoločnosti DGP. Odvolací senát EUIPO ďalej uviedol, že aj keď sa zdá, že obal a výrobok tvoria pri predaji celok, uvedený spotrebiteľ túto ochrannú známku vníma len ako údaj o tom, že obaly výrobkov týchto podnikov môžu byť zhromažďované a následne využívané (recyklované) tak, ako to predpokladá tento systém. Používanie uvedenej ochrannéj známky nemá, podľa odvolacieho senátu EUIPO, za cieľ vytvoriť alebo zachovať odbyť pre samotné výrobky. **VSEÚ** podporil túto analýzu a zamietol odvolanie [rozsudok z 12. decembra 2018, Der Grüne Punkt/EUIPO – *Halston Properties* (Zobrazenie kruhu s dvoma šípkami) T 253/17, EU:T:2018:909].

1.2 Konanie pred SDEÚ

Hneď na začiatku je potrebné podčiarknuť, že SDEÚ zrušil v odvolaní rozsudok VSEÚ. Jeho analýza spočívala v rozdielnom vyhodnotení konzekvencií definície funkcie kolektívnej ochrannéj známky EÚ, najmä ohľadom prístupu v otázke vyhodnotenia dôkazov jej riadneho používania.

Ako vyplýva z bodov 52 a 53 predmetného rozsudku, podľa SDEÚ základnou funkciou kolektívnej ochrannéj známky Európskej únie je rozlišovať výrobky alebo služby členov¹⁰ združenia, ktoré je majiteľom ochrannéj známky, od výrobkov alebo služieb iných podnikov. Na rozdiel od individuálnej ochrannéj známky tak funkciou kolektívnej ochrannéj známky nie je oznamovať spotrebiteľovi, aká je „identifikácia pôvodu“ výrobkov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná – táto funkcia, ktorej cieľom je zaručiť spotrebiteľovi, že dotknuté výrobky alebo služby boli vyrobené alebo dodané pod kontrolou jediného podniku, ktorému možno pripísať zodpovednosť za ich kvalitu, je vlastná individuálnym ochranným známkam.

SDEÚ v bode 57 rozsudku konštatoval, že kolektívna ochranná známka EÚ je predmetom riadneho používania, pokiaľ je používaná v súlade s jej základnou funkciou, ktorou je rozlišovať výrobky alebo služby členov združenia, ktoré je majiteľom ochrannéj známky, od výrobkov alebo služieb iných podnikov na účely vytvorenia alebo zachovania odbytu pre tieto výrobky a služby. Následne SDEÚ v bode 59 rozsudku uviedol, že VSEÚ v napadnutom rozsudku pripustil, že predmetná ochranná známka v súlade so svojou funkciou kolektívnej ochrannéj známky odkazuje na skutočnosť, že výrobca alebo distribútor sporných výrobkov je súčasťou systému licenčných dohôd DGP. V bode 60 rozsudku SDEÚ uviedol, že kolektívna ochranná známka bola teda používaná v súlade so svojou základnou funkciou bez toho, aby tento záver mohol byť spochybnený tvrdením uvedeným v napadnutom rozsudku VSEÚ, podľa ktorého je relevantná verejnosť v plnom rozsahu spôsobilá

⁸ Vzhľadom na časový rámec sporu bolo predmetné nariadenie č. 207/2009 v jeho pôvodnom znení.

⁹ Autor používa vlastný preklad článku 66 nariadenia č. 207/2009 vzhľadom na isté nepresnosti v oficiálnom preklade predmetného nariadenia do slovenčiny.

¹⁰ Ktorí si môžu navzájom i konkurovať.

rozlišovať medzi ochrannou známkou, ktorá označuje *obchodný pôvod výrobku*, a ochrannou známkou, ktorá poukazuje na následné využívanie obalových odpadov samotného výrobku.

Možno podčiarknuť, že **hlavnou otázkou bolo, či sa DGP podarilo preukázať používanie predmetnej kolektívnej ochrannej známky majúce za cieľ vytvorenie alebo zachovanie odbytu pre sporné výrobky**. Tieto výrobky boli balené a nesporné bolo, že obaly sa potom, čo spotrebiteľ výrobok rozbalil alebo použil, stávali odpadmi (pozri body 61 až 63 predmetného rozsudku).

Z bodov 65 až 70 predmetného rozsudku možno jasne vyčítať podstatu rozhodnutia SDEÚ. Vychádzal zo skutočnosti, že *relevantná verejnosť vníma používanie predmetnej ochrannej známky ako označujúcej skutočnosť, že výrobcovia a distribútori dotknutých výrobkov sú členmi spoločného systému ekologického spracovania, ktorý predvídal DGP, a že tento systém v prípade nákupu výrobkov umožňuje spotrebiteľovi odvieť obalový odpad k blízkemu zbernému zariadeniu na účely jeho využitia (recyklácie), v súlade s právom Únie*. SDEÚ ale na rozdiel od VSEÚ neposúdil iba, že kolektívna ochranná známka označuje, na akom systéme zberu a následného využitia obalového odpadu sa výrobcovia a distribútori podieľajú, ale tiež podčiarkol, že ešte prináležalo preskúmať, **či sa náležite preukázané používanie, teda umiestnenie predmetnej ochrannej známky na obale výrobkov podnikov zúčastňujúcich sa na systéme spoločnosti DGP, považuje v dotknutých hospodárskych odvetviach za dostačujúce na zachovanie alebo vytvorenie podielu na trhu v prospech výrobkov**. Takéto preskúmanie, ktoré sa tiež musí týkať povahy dotknutých výrobkov a vlastností trhov, na ktorých sú tieto výrobky predávané, podľa SDEÚ v napadnutom rozsudku VSEÚ chýbalo. SDEÚ uvádza, že pri istých výrobkoch, napríklad pri tých, ktoré môžu denne produkovať obalové odpady, ekologické správanie výrobcu alebo distribútora, ktorí sú zapojení do systému zberu v zberných zariadeniach v blízkosti a do ekologického spracovania obalových odpadov, môže mať vplyv na rozhodnutie spotrebiteľov o nákupe výrobkov.

Bod 73 predmetného rozsudku vystihuje vyvažovanie záujmov, ktoré SDEÚ vykonal. Je potrebné zabezpečiť, aby majitelia ochranných známk, a v prípade kolektívnej ochrannej známky členovia združenia, mohli používať svoje označenie v obchodnom styku náležite chráneným spôsobom.

Stojí za podčiarknutie, že prístup SDEÚ, ktorý ilustruje odlišnú interpretáciu funkcie kolektívnej ochrannej známky, než je tá, ktorá zodpovedá individuálnym ochranným známkam, je v konkrétnom prípade o to zaujímavejší, že predmetné výrobky nielenže boli balené spôsobom,

umožňujúcim rozoznať, že spadali do systému recyklácie obalov DGP, ale tieto výrobky mohli zároveň byť označené samostatnou individuálnou ochrannou známkou. Rozsudok SDEÚ teda precizuje, že získavanie alebo udržanie podielu na relevantnom trhu výrobkov možno zabezpečiť správnou symbiózou individuálnej a kolektívnej ochrannej známky, každá spĺňajúc samostatnú funkciu, pričom tieto funkcie sa navzájom dopĺňajú. Už potom záleží iba od analýzy konkrétnych produktov, ktoré sú značne rôznorodé, či predmetné užívanie kolektívnej ochrannej známky môže byť vzaté do úvahy aj ako užívanie relevantné pre produkty samotné, alebo či ho spotrebiteľ vníma len ako užívanie ohľadom obalov bez ďalších konzekvencií.

V kontexte predmetnej veci je potrebné chápať riešenie aj vo vzťahu k argumentu majiteľa ochrannej známky, ktorý ešte v konaní pred Všeobecným súdom EÚ podčiarkol, že sporná ochranná známka v podstate vyjadruje istú *nemateriálnu vlastnosť* výrobkov. Myšlienka, ktorú podľa jej majiteľa šíri sporná ochranná známka a ktorú bude relevantná verejnosť vnímať, sa vzťahuje na presne určenú charakteristickú črtu výrobku, a to správanie podniku ohľadom recyklácie konkrétneho obalu [pozri v tomto zmysle bod 21 rozsudku z 12. decembra 2018, Der Grüne Punkt/EUIPO – Halston Properties (Zobrazenie kruhu s dvoma šípkami), T 253/17, EU:T:2018:909]¹¹. Význam takéhoto druhu širšej súvislosti v práve ochranných známk nie je úplnou novinkou. Isté analógie možno napríklad nájsť pri analýzach ochranných známk v oblasti luxusných výrobkov, kde sa „aura“ okolo výrobku berie do úvahy ako súčasť charakteristiky výrobku samotného (pozri napríklad bod 24 rozsudku z 23. apríla 2009, Copad, C 59/08, EU:C:2009:260, v zmysle ktorého kvalita prestížnych výrobkov nevyplýva výlučne z ich materiálových vlastností, ale tiež z výzoru a z prestížneho obrazu, ktoré vytvárajú luxusný dojem z výrobku; v zmysle bodu 26 predmetného rozsudku zásah do uvedeného luxusného dojmu môže ovplyvniť samotnú kvalitu týchto výrobkov; v kontexte rozsudku išlo o predaj mimo selektívnej distribučnej siete).

Prejdime teraz, stále v rámci analýz riadneho používania ochrannej známky, k otázke relevantného trhu pri luxusných výrobkoch, ich náhradných dieloch a príslušenstve.

2 Rozsudok z 22. októbra 2020, Ferrari, C 720/18 a C 721/18

V predmetných spojených veciach išlo o dva návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajský súd Düsseldorf, Nemecko) z 8. novembra 2018.

¹¹ Otázka rozsahu ochrany ochrannej známky „Grüne Punkt“ na území SR, ako aj otázka vyčerpania práv k tejto ochrannej známke boli veľmi zaujímavé analyzované v roku 2014 v kontexte vtedy prebiehajúcich konaní na ÚPV SR a na Krajskom súde v Banskej Bystrici v článku „Rozsah ochrany, ktorú nesie ochranná známka „Zelený bod““ od JUDr. Radovana Pala, LL.M., Ph.D., a JUDr. Jána Lazura, LL.M.: <https://www.naturpack.sk/novinky/rozsah-ochrany-ktoru-nesie-ochranna-znamka-zeleny-bod/>

Týkali sa výkladu článku 12 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známkov (Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25). Tieto návrhy boli podané v rámci dvoch sporov týkajúcich sa zrušenia dvoch ochranných známkov, ktorých majiteľom je Ferrari, z dôvodu neexistencie riadneho používania¹². Išlo o nasledujúce grafické prevedenie:

Táto ochranná známka bola 22. júla 1987 zapísaná Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) ako medzinárodná ochranná známka č. 515 107 pre výroby patriace do triedy 12 v zmysle Niceskej dohody: „Vozidlá; dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu a po kolajniciach, najmä automobily a ich časti a súčasti“. Tá istá ochranná známka bola tiež zapísaná 7. mája 1990 na Deutsches Patent und Markenamt (Nemecký úrad pre patenty a ochranné známky, Nemecko) ako ochranná známka č. 11158448 pre tovary triedy 12: „Pozemné vozidlá, vzdušné a vodné dopravné prostriedky, ako aj ich súčasti; motory pre pozemné vozidlá; súčasti vozidiel a to týče na vlečenie vozidiel, nosiče batožín, nosiče lyží, blatníky, snehové reťaze, deflektory, zariadenia pre opierky hlavy, bezpečnostné pásy, bezpečnostné sedadlá pre deti.“

Keďže Landgericht Düsseldorf (Krajinský súd Düsseldorf, Nemecko) nariadil zrušenie oboch uvedených ochranných známkov spoločnosti Ferrari (ďalej spoločne len sporné ochranné známky) z dôvodu, že nepretržite počas piatich rokov riadne nepoužívala tieto ochranné známky v Nemecku a Švajčiarsku pre tovary, pre ktoré boli zapísané, spoločnosť Ferrari podala odvolanie proti rozhodnutiam tohto súdu na Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajinský súd Düsseldorf).

Niekoľko faktov o používaní sporných ochranných známkov: V rokoch 1984 až 1991 spoločnosť Ferrari predávala model športového vozidla pod názvom „Testarossa“, ako aj do roku 1996 modely 512 TR a F512 M, ktoré boli nástupcami tohto modelu. V priebehu roka 2014

spoločnosť Ferrari vyrobila **jediný exemplár** modelu „Ferrari F12 TRS“. Počas obdobia relevantného na posúdenie používania sporných ochranných známkov spoločnosť Ferrari používala tieto ochranné známky aj na identifikáciu náhradných dielov a príslušenstva veľmi drahých luxusných športových automobilov, ktoré sa predtým predávali pod týmito ochrannými značkami. Vnútroštátny súd v tejto súvislosti uviedol, že v rokoch 2011 až 2016 náhradné diely skutočne uvádzané na trh spoločnosťou Ferrari pre vozidlá označené spornými ochrannými značkami vytvorili obrat vo výške približne 17 000 eur.

Prejudiciálne otázky sa týkali viacerých zaujímavých bodov. Necháme bokom otázku ohľadom územného rozsahu používania, vo vzťahu k Švajčiarsku, v spätosti s dohovorom medzi Nemeckom a Švajčiarskom z roku 1892¹³. Rovnako nebudeme rozoberať procesnú otázku ohľadom toho, ktorá strana sporu má zodpovednosť za preukázanie riadneho používania ochrannej známky¹⁴. Pozornosť čitateľa by sme chceli upriamiť osobitne na otázku, ako vyhodnotiť limitovaný počet predaných výrobkov *luxusného charakteru*, a tiež na problematiku, aký je vzťah výrobku na jednej strane a *náhradných dielov* či *príslušenstva* na strane druhej. Na záver analýz sa tiež zmienime o relevancii skutočnosti, že spoločnosť Ferrari predávala pod predmetnou ochrannou značkou výroby aj na *sekundárnom trhu ojazdených vozidiel*.

Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajinský súd Düsseldorf) položil SDEÚ tieto prejudiciálne otázky¹⁵:

- „1. Má sa pri posúdení otázky, či používanie podľa svojej povahy alebo významu je [riadne] v zmysle článku 12 ods. 1 smernice 2008/95 (...) pri ochrannej známke, ktorá je zapísaná pre širokú kategóriu tovarov, v predjednávanej veci *pozemné vozidlá, najmä automobily a ich súčasti*, ktorá sa ale v skutočnosti používa len pre osobitnú časť trhu, v predjednávanej veci *drahé luxusné športové vozidlá a ich súčasti*, zohľadniť trh pre zapísanú kategóriu tovarov ako celok alebo sa má zohľadniť osobitná časť trhu? Má sa potom, ak postačuje používanie pre túto osobitnú časť trhu, ochranná známka v konaní o [zrušenie] zachovať v súvislosti s touto časťou trhu?
2. [Predstavuje] **predaj použitého tovaru**, ktorý bol v Európskom hospodárskom priestore uvedený do obehu už majiteľom ochrannej známky, vykonaný [týmto majiteľom]

12 Môže sa javiť zaujímavou otázkou, prečo sa slovenský preklad predmetnej smernice odlišuje, použitím pojmu „skutočné používanie“, od prekladu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (UV 2017 L 154, str. 1), ktorý preferuje pojem „riadne používanie“ (rovnaká poznámka platí pre celý vývojový rámec smernice a nariadenia, t. j. pre ich rozličné verzie v čase). Autor je názoru, aj na príklade rozsudku „Testarossa“, že pojem „riadne používanie“ by mohol byť preferovaný vzhľadom na to, že umožňuje bližšiu kvantifikáciu užívania. Zodpovedá logike sporov, ako i iným jazykovým verziám («usage sérieux», nie «usage réel»; «genuine use»; «ernsthaft benutzt (...)»). Treba podčiarknuť, že predmetné jazykové verzie sú koherentné pri smernici aj nariadení, t. j., používajú len jeden pojem, vzhľadom na rovnakú logiku ustanovení, o ktoré ide v porovnávaných predpisoch. Autor sa v tomto článku bude držať pojmu používaného v prekladoch predmetných rozsudkov Súdneho dvora EÚ (pri rozsudku „Testarossa“ pozri okrem iného v bodoch 5 a 6).

13 Článok 5, ods. 1, Dohovoru medzi Švajčiarskom a Nemeckom o vzájomnej ochrane patentov, dizajnov, vzorov a ochranných známkov, podpísaného v Berlíne 13. apríla 1892 v znení zmien („dohovor z roku 1892“) upravuje, že právne dôsledky, ktoré podľa zákona zmluvných strán vyplývajú zo skutočnosti, že ochranná známka obchodného názvu alebo značky sa počas určitého obdobia nepoužila, nevznikajú, ak sa použitie uskutočnilo na území druhej zmluvnej strany.

14 Či naopak, absencie takého používania.

15 Vzhľadom na uvedené zámery uvádzame v nasledujúcom len tri zo šiestich prejudiciálnych otázok.

ochrannej známky, [...] používanie ochrannej známky v zmysle článku 12 ods. 1 smernice 2008/95?

3. Je ochranná známka, ktorá je zapísaná nielen pre samotný tovar, ale navyše aj pre súčasti tohto tovaru, používaná spôsobom vhodným na zachovanie práv, ktoré sú s ňou spojené, ak sa tovar označený ochrannou známkou už viac nepredáva, avšak **príslušenstvo a náhradné diely** pre tento tovar sa ďalej predávajú pod touto ochrannou známkou? [...]"

SDEÚ najprv rozhodoval spoločne o **prvej a tretej otázke**. Tieto preformuloval v bode 30 predmetného rozsudku takto: „Svojou prvou a treťou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa článok 12 ods. 1 a článok 13 smernice 2008/95 majú vykladať v tom zmysle, že ochrannú známku zapísanú pre kategóriu výrobkov a náhradných dielov, z ktorých sa skladajú, ako sú automobily a ich súčasti, treba považovať za ochrannú známku, ktorá bola predmetom „riadneho používania“ v zmysle uvedeného článku 12 ods. 1 pre všetky výrobky patriace do tejto kategórie a náhradné diely, z ktorých sa skladajú, hoci bola predmetom takého používania iba pre niektoré z týchto výrobkov, ako sú drahé luxusné športové automobily, alebo iba pre náhradné diely alebo príslušenstvo niektorých z uvedených výrobkov.“

V bode 32 predmetného rozsudku sa SDEÚ vrátil k základnej funkcii *individuálnej* ochrannej známky. Uviedol, s odkazom na konštantnú judikatúru (rozsudok z 11. marca 2003, Ansul, C 40/01, bod 43), že článok 12 ods. 1 smernice 2008/95 sa má vykladať v tom zmysle, že ochranná známka je predmetom „riadneho používania“, ak sa používa v súlade so svojou základnou funkciou, ktorou je zaručiť totožnosť pôvodu tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, aby vytvárala alebo zachovávala odbyt pre tieto tovary a služby, s výnimkou *symbolického používania*, ktorého účelom je len zachovanie práv z ochrannej známky.

Dôležitým bol následne bod 35 rozsudku, v ktorom SDEÚ konštatoval, že používanie zapísanej ochrannej známky jej majiteľom **pre náhradné diely**, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť výrobkov, na ktoré sa vzťahuje táto ochranná známka, môže predstavovať „riadne používanie“ v zmysle článku 12 ods. 1 smernice 2008/95 nielen pre samotné náhradné diely, ale aj pre výrobky, na ktoré sa vzťahuje uvedená ochranná známka. V tejto súvislosti je podľa SDEÚ irelevantné, či sa zápis uvedenej ochrannej známky vzťahuje nielen na celé výrobky, ale aj na ich náhradné diely.

Body 36 až 42 predmetného rozsudku podčiarkujú skutočnosti, ktoré treba vziať do úvahy, v závislosti od toho, či ide o výrobky a služby vymedzené v rámci **širokej kategórie**, alebo naopak, či sú uvedené v tak **homogénnej**

kategórii, že v nej už nie je možné urobiť ďalšie členenie na podskupiny. Táto skutočnosť vstupuje do hry vzhľadom na článok 13 smernice 2008/95, z ktorého vyplýva, že ak dôvod na zrušenie, akým je dôvod uvedený v článku 12 ods. 1 tejto smernice, existuje len pre časť výrobkov alebo služieb, pre ktoré je táto ochranná známka prihlásená alebo zapísaná, zrušenie sa vzťahuje len na dotknuté výrobky alebo služby. SDEÚ uvádza, že medzi **podstatnými kritériami na určenie samostatnej podskupiny** je kritérium účelu a určenia predmetných tovarov alebo služieb. Naopak, kritériom podľa SDEÚ nie je pojem „osobitná časť trhu“. Ako je uvedené v bodoch 43 a 44 rozsudku, v tejto súvislosti je dôležitá len otázka, či spotrebiteľ, ktorý chce nadobudnúť tovar alebo službu patriacu do kategórie tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje predmetná ochranná známka, si s touto ochrannou známkou spojí všetky tovary alebo služby patriace do tejto kategórie. Takúto hypotézu však nemožno vylúčiť len z toho jediného dôvodu, že podľa ekonomickej analýzy rôzne tovary alebo služby zahrnuté do uvedenej kategórie patria do rôznych trhov alebo do rôznych častí trhu (...). Následne teda v bode 45 rozsudku SDEÚ jasne uvádza, že **samotná skutočnosť, že tovary, pre ktoré sa ochranná známka používala, sa predávajú za mimoriadne vysokú cenu a v dôsledku toho môžu patriť do osobitného trhu, nepostačuje na to, aby sa považovali za samostatnú podskupinu triedy tovarov, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná**. Rovnako skutočnosť, že vozidlá, pre ktoré sa ochranná známka používala, sú kvalifikované ako „športové“ či „luxusné“, **nepostačuje na konštatovanie, že patria do samostatnej podskupiny vozidiel** (pozri body 48 až 51 rozsudku).

Aj keď teda mimoriadne vysoká cena alebo luxusný charakter výrobkov nevedú k tomu, že by vytvorili trh sám osebe, treba podčiarknuť, že táto skutočnosť (predaj za vysokú cenu) zostáva relevantná pre posúdenie otázky, či ochranná známka bola predmetom „riadneho používania“ v zmysle článku 12 ods. 1 smernice 2008/95. **Táto okolnosť totiž umožňuje preukázať, že napriek relatívne nízkemu počtu výrobkov predaných pod dotknutou ochrannou známkou nebolo jej používanie čisto symbolické, ale predstavuje používanie v súlade s jej základnou funkciou**, ktoré je treba kvalifikovať ako „riadne používanie“ (pozri bod 52 rozsudku)¹⁶.

SDEÚ následne na prvú a tretiu otázku odpovedal, že „článok 12 ods. 1 a článok 13 smernice 2008/95 sa majú vykladať v tom zmysle, že ochrannú známku zapísanú pre kategóriu výrobkov a náhradných dielov, z ktorých sa skladajú, treba považovať za ochrannú známku, ktorá bola predmetom „riadneho používania“ v zmysle uvedeného článku 12

¹⁶ Tu je zaujímavé podotknúť, že otázka, ako spotrebiteľ pristupuje k luxusným či veľmi drahým výrobkom, sa opakovane objavuje aj pri istovaní pravdepodobnosti zámery, t. j. pri relatívnych dôvodoch zamietnutia zápisu. Možno uviesť, napríklad, spory týkajúce sa ochrannej známky „Longines“ v oblasti hodinárskeho priemyslu [pozri rozsudok z 12. februára 2015, *Compagnie des montres Longines, Francillon/ÚHVT – Staccata (QUARTODIMIGLIO QM)*, T 76/13, neverejný, EU:T:2015:94 a rozsudok z 12. februára 2015, *Compagnie des montres Longines, Francillon/ÚHVT – Cheng (B)*, T 505/12, EU:T:2015:95]. Rovnako možno odkázať, ohľadom prístupu spotrebiteľov k luxusným produktom pri absolútnych dôvodoch zamietnutia zápisu, napríklad na rozsudok z 9. septembra 2020, *Klose/EUIPO*, T 81/20, neverejný, EU:T:2020:403, body 32 až 35.

ods. 1 pre všetky výrobky patriace do tejto kategórie a náhradné diely, z ktorých sa skladajú, hoci bola predmetom takého používania iba pre niektoré z týchto výrobkov, ako sú drahé luxusné športové automobily, alebo iba pre náhradné diely alebo príslušenstvo, ktoré sú súčasťou niektorých z uvedených výrobkov, pokiaľ z relevantných skutkových okolností a dôkazov nevyplýva, že spotrebiteľ, ktorý chce nadobudnúť tie isté výrobky, tieto výrobky vníma ako tvoriace samostatnú [podskupinu] kategórie výrobkov, pre ktorú bola dotknutá ochranná známka zapísaná“.

Vráťme sa ešte k **druhej** uvedenej prejudiciálnej otázke, týkajúcej sa predaja použitého tovaru majiteľom ochrannej známky. V tomto ohľade SDEÚ rozhodol, že „článok 12 ods. 1 smernice 2008/95 sa má vykladať v tom zmysle, že ochranná známka môže byť predmetom **riadneho používania** zo strany jej majiteľa vtedy, keď tento majiteľ ďalej predáva použité tovary uvedené na trh pod touto ochrannou známkou.“

Tento záver je veľmi zaujímavý, najmä vo vzťahu k článku 7 ods. 1 smernice 2008/95, týkajúceho sa **vyčerpania práv** z ochrannej známky. SDEÚ najprv podčiarkol, v bode 58 predmetného rozsudku, že z uvedeného ustanovenia „vyplýva, že ochranná známka neopravňuje majiteľa, aby zakázal jej používanie pre tovary, ktoré boli pod touto ochrannou známkou uvedené majiteľom alebo s jeho súhlasom na trh v Únii“. Ďalej, v bode 59 rozsudku SDEÚ uvádza ako konzekvenciu, že ochranná známka môže byť predmetom používania pre tovary už uvedené na trh pod touto ochrannou známkou. **Skutočnosť, že majiteľ ochrannej známky nemôže zakázať tretím osobám používanie svojej ochrannej známky pre tovary, ktoré už boli uvedené na trh pod touto ochrannou známkou, neznamená, že ju sám nemôže používať pre takéto tovary.** Záverom teda ostáva, že pokiaľ majiteľ použije ochrannú známku v súlade s jej funkciou, je to relevantné užívanie, aj pokiaľ sa týka sekundárneho trhu ojazdených automobilov.

Pristúpme teraz k ďalšiemu sporu, ktorý je významnou aplikáciou princípov vyplývajúcich z judikatúry „*Mondelez*“¹⁷, ohľadom možnosti preukázať vznik rozlišovacej spôsobilosti z dôvodu používania na území EÚ.

3 Rozsudok z 10. júna 2020,

Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Wisniewski,

T 105/19, neverejnený, EU:T:2020:258

Predmetný rozsudok sa týka ochrannej známky, zapísanej v roku 2008 Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) pre *Louis Vuitton*

Malletier, pričom za relevantné územie bolo označené, mimo iných, aj územie EÚ. Predmetná grafická ochranná známka bola tvorená nasledujúcim opakujúcim sa obrazcom:



Cielenými produktmi, v triede 18 Niceskej dohody, boli rôzne kufre, krabice, cestovateľské tašky, kufríky, peňaženky, a iné podobné výrobky z kože alebo imitácie kože. 13. novembra 2009 predmetná ochranná známka získala ochranu aj pre územie EÚ, zápisom pri EUIPO.

25. júna 2015 P. Norbert Wisniewski podal **žiadosť o neplatnosť účinkov medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená Európska únia**. Odvolával sa na článok 158 odsek 2 nariadenia 207/2009, spoločne s článkom 52 odsek 1 písmeno a) a s článkom 7 odsek 1 písmená b), c) a e) predmetného nariadenia¹⁸. **EUIPO vyhovel tejto žiadosti tak na úrovni zrušovacieho oddelenia, ako aj 22. novembra 2018 na úrovni odvolacieho senátu EUIPO.**

Spoločnosť *Louis Vuitton Malletier* napadla rozhodnutie odvolacieho senátu EUIPO na VSEÚ. Rozsudok z 10. júna 2020, ktorým tento súd vyhovel žalobe, možno rozdeliť na dve časti, a síce, na prvú časť, týkajúcu sa existencie *inherentnej rozlišovacej spôsobilosti*¹⁹, a na druhú časť, ohľadom *rozlišovacej spôsobilosti získanej používaním*. Na účel tohto článku sa sústredíme na druhú časť, vychádzajúcu z článku 59 odsek 2 a článku 7 odseku 3 nariadenia 2017/1001. Práve táto časť totiž zakladá zrušenie rozhodnutia odvolacieho senátu EUIPO (pozri body 54 až 96 predmetného rozsudku).

Na začiatok je dôležité pripomenúť, že princípy, ktoré bolo potrebné aplikovať, boli upresnené už v rozsudku SDEÚ z 25. júla 2018, „*Mondelez*“, C 84/17 P, C 85/17 P a C 95/17 P, ktorého body 75 až 77 zneli takto: „Pokiaľ (...) ide o nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky v dôsledku jej používania, treba pripomenúť, že [SDEÚ] už uviedol, že označenie možno zapísať ako ochrannú známku Európskej únie podľa článku 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 iba vtedy, ak sa predloží dôkaz, že v dôsledku svojho používania nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v časti Únie, v ktorej ab initio nemalo takúto spôsobilosť v zmysle odseku 1 písm. b) toho istého článku (...). [SDEÚ] tiež spresnil, že časť Únie uvedenú v odseku 2 uvedeného

17 Rozsudok z 25. júla 2018, Société des produits Nestlé a Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO a EUIPO/Mondelez UK Holdings & Services, C 84/17 P, C 85/17 P a C 95/17 P, EU:C:2018:596

18 V skratke možno konštatovať, že na jednej strane išlo najmä o to, či nebola predmetná ochranná známka zapísaná v rozpore s ustanoveniami článku 7 predmetného nariadenia (absolútne dôvody). Na strane druhej, ako ďalej uvidíme, riešila sa aj otázka, či bola preukázaná rozlišovacia spôsobilosť získaná používaním.

19 K prvej časti, ohľadom *inherentnej rozlišovacej spôsobilosti*, postačí podčiarknuť, že VSEÚ sa priklonil k názoru odvolacieho senátu EUIPO, v zmysle ktorého predmetný opakujúci vzor nebol osobitným a odlišujúcim sa od zabehaných vzorov užívaných v relevantnom sektore výrobkov, čo vyplývalo i zo *všeobecne známych skutočností*. VSEÚ detailne analyzuje v tomto kontexte procesnú otázku ohľadom toho, v akom štádiu konania a do akej miery sa môže odvolací senát EUIPO odvolať práve na *všeobecne známe skutočnosti* (pozri najmä body 18 až 38 predmetného rozsudku).

článku môže prípadne tvoriť jeden členský štát. (...) Z toho vyplýva, že pokiaľ ide o ochrannú známku, ktorá ab initio nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo všetkých členských štátoch, takúto ochrannú známku možno na základe tohto ustanovenia zapísať len vtedy, ak sa preukáže, že nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním na celom území Únie (...).

Je nesporné, že v bode 62 rozsudku z 24. mája 2012, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/ÚHVT* (C 98/11 P, EU:C:2012:307), (...) [SDEÚ] uviedol, že i keď je pravda, že nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky používaním sa musí preukázať v časti Únie, v ktorej táto ochranná známka ab initio nemala túto spôsobilosť, **bolo by prehnané požadovať, aby sa predložil dôkaz o tomto nadobudnutí samostatne pre každý členský štát.**

Následne bod 80 rozsudku vo veci „*Mondelez*“ uvádza, že **žiadne ustanovenie nariadenia č. 207/2009 neukladá povinnosť preukázať, na základe rôznych dôkazov, nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti používaním v každom členskom štáte EÚ.** Nemožno preto vylúčiť, že dôkazy o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti daného označenia používaním sú relevantné, pokiaľ ide o viacero členských štátov, či dokonca pokiaľ ide o celú Úniu.

Možno zdôrazniť význam tohto princípu pre riešenie vo veci *Louis Vuitton*. Ako je totiž uvedené v bodoch 54 až 56 predmetného rozsudku, žalobca napadol práve skutočnosť, že odvolací senát EUIPO nepristupoval k analýze dôkazov v súlade s uvedenými princípmi. VSEÚ dal žalobcovi za pravdu. Ako uviedol, odvolací senát EUIPO rozdelil dôkazy o používaní ochrannej známky EÚ na tri skupiny, podľa štátov, osobitne sa sústrediac na tretiu skupinu (zahŕňajúcu Bulharsko, pobaltské štáty, Maltu, Slovinsko a Slovensko). Následne odvolací senát EUIPO dospel k záveru, že pre predmetné štáty tretej skupiny nebolo preukázané používanie (spoločne ani individuálne), ktoré by plnilo funkciu ochrannej známky identifikovať pôvod výrobkov (pozri bod 75 predmetného rozsudku). Podľa VSEÚ ale pritom odvolací senát EUIPO nebral do úvahy dostatočne všetky dôkazy v ich celistvosti, a najmä tie skutočnosti, ktoré mali za cieľ preukázať, aj v predmetných krajinách tretej skupiny, že významná časť relevantného publika mohla spájať ochrannú známku, o ktorú ide, práve so spoločnosťou *Louis Vuitton* (pozri body 82 až 95 predmetného rozsudku).

V tomto ohľade VSEÚ podčiarkol, okrem iného, nasledujúce skutočnosti:

- existenciu dôkazov smerujúcich k preukázaniu, že spoločnosť *Louis Vuitton* bola jednou z najvýznamnejších spoločností na globálnej úrovni v oblasti výroby luxusných výrobkov a zároveň jedným z hlavných výrobcov kožených výrobkov v rámci EÚ;
- nevyhnutnosť vyhodnotiť *selektívnu distribučnú stratégiu* spoločnosti *Louis Vuitton*, ktorá bola relevantnou skutočnosťou pri analýze rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky z dôvodu používania;

- dôkazy vzťahujúce sa na používanie predmetnej ochrannej známky na internete; VSEÚ uviedol, že dnes už absencia predajne v konkrétnom štáte nemusí mať nevyhnutne za následok, že relevantné publikum nebude poznať ochrannú známku; VSEÚ pokladal za dôležité, že v modernej ekonomike existujú významnejšie možnosti prepojit danú ochrannú známku s výrobcom, keď ju spotrebiteľ sleduje napríklad na sociálnej sieti alebo pokiaľ sa mu dostane do pozornosti prostredníctvom „*influencerov*“²⁰.

Na záver pristúpme ešte k naznačeniu niektorých zaujímavých aktuálnych problémov v oblasti intenzity „*dobrého mena*“.

4 Rozsudok z 26. septembra 2018, *Puma/EUIPO – Doosan Machine Tools (PUMA)*, T 62/16, EU:T:2018:604

Predmetný spor je jedným z mnohých sporov, ktoré sa týkajú intenzity „*dobrého mena*“ ochrannej známky. Zároveň je predmetný rozsudok zaujímavý z hľadiska otázky, v akej miere možno prekonať princíp špeciality ohľadom ochranných známk, ktoré majú dobré meno.

Fakty prípadu sú nasledujúce. Na jednej strane bolo požiadané o registráciu grafickej ochrannej známky EÚ pre rôzne produkty triedy 7 Niceského dohovoru, ktoré boli vysoko technického charakteru: „*Latky; Počítačom ovládané sústruhy (CNC); Centrá strojového obrábania; Stred otáčania; Elektrické výbojkové zariadenia*“. Išlo o grafické prevedenie:

PUMA

Na strane druhej bola podaná námietka, z dôvodu existencie starších medzinárodných ochranných známk, s účinkom aj v niektorých členských štátoch EÚ. Tieto boli zapísané pre rôzne produkty tried 7, 18, 25 a 28 Niceského dohovoru (vrátane *oblečenia, obuvi, ale i hier či športového tovaru*). Ich majiteľka, spoločnosť PUMA, uviedla, že majú dobré meno. Išlo o dve nasledujúce grafické ochranné známky:



Námietka sa zakladala, okrem článku 8, odsek 1, písmeno b), nariadenia 207/2009, aj na článku 8, odsek 5, predmetného nariadenia. **Námietkové oddelenie EUIPO námietku zamietlo v celom rozsahu. Štvrtý odvolací senát**

²⁰ Na porovnanie so staršími prípadmi a s významom priestorov poskytujúcich konkrétne služby pri analýze rozlišovacej spôsobilosti z dôvodu používania pozri napríklad: *T-405/05, PowerServe/EUIPO-Manpower*.

EUIPO zamietol odvolanie²¹. Na jednej strane zamietol námietku založenú na článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 z dôvodu *neexistencie podobnosti medzi tovarmi*. Na druhej strane zamietol námietku založenú na článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 z dôvodu, že *napriek veľmi vysokej podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami si príslušná skupina spotrebiteľov neuvedomí medzi nimi žiadnu súvislosť, vzhľadom na úplne odlišné tovary, ktoré sú chránené každou z predmetných ochranných známok, ich cieľové skupiny, ako aj vzhľadom na nízky stupeň ich rozlišovacej spôsobilosti*. Odvolací senát EUIPO dospel k záveru, že žalobkyňa nepreukázala, že používanie ochrannej známky, ktorá je predmetom prihlášky, by neprávom využívalo alebo narúšalo rozlišovaciu spôsobilosť alebo využívalo či poškodzovalo dobré meno staršej ochrannej známky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu EUIPO bolo **napadnuté na VSEÚ**. Pristúpme priamo k problematickému bodu, ohľadom článku 8, odseku 5, predmetného nariadenia. Na správne pochopenie riešenia je dôležité najprv pripomenúť, ako bol definovaný *príslušný spotrebiteľ*, a to v bodoch 31 až 50 predmetného rozsudku. Táto otázka má totiž priamy vzťah k rozhodujúcej otázke ohľadom intenzity dobrého mena.

VSEÚ konštatoval, že odvolací senát EUIPO **jasne definoval príslušné skupiny spotrebiteľov, ktorým boli určené tovary cielené každou z kolidujúcich ochranných známok, pričom zdôraznil ich úplne rozdielne charakteristiky**. VSEÚ citoval relevantnú časť napadnutého rozhodnutia odvolacieho senátu EUIPO v bode 33 predmetného rozsudku. V skratke uviedol, že skupina spotrebiteľov, ktorej sú určené tovary zaradené do triedy 7 a cielené ochrannou známkou, ktorá je **predmetom prihlášky**, sa skladala z „*vysoko špecializovaných odborník[ov] vykonávajúc[ich] svoje povolanie v sektore, ktorý nemal [...] nič spoločné s výrobou oblečenia a športových potrieb, [t. j. s výrobkami, ohľadom ktorých] mal[i] starší[e] ochrann[é] známk[y] údajne mať dobré meno*“. Naopak, skupina spotrebiteľov, ktorej sú určené tovary, na ktoré sa vzťahujú **staršie ochranné známky**, „*bola širokou verejnosťou skladajúcou sa z priemerných spotrebiteľov, ktorí potrebujú tovary označené uvedenými ochrannými známkami [za účelom] oblečania, prípravy na športovanie alebo voľno časové aktivity*“. Odvolací senát EUIPO pokladal za veľmi nepravdepodobné, že by si príslušná skupina spotrebiteľov dala do súvislosti kolidujúce ochranné známky.

Konkrétne uviedol, že „*skutočnosť, že kolidujúce ochranné známky patrili na tak rozdielne trhy, zabráni[la] spotrebiteľovi, aby myslel na [staršie ochranné známky] oblečenia a športových potrieb, keď sa stretne s ochrannou známkou, ktorá je predmetom prihlášky, pre dotknuté stroje; skutočnosť, že odborná verejnosť, ktorej sú sporné tovary určené, [môže] zahŕňať aj osoby, ktoré sa zaujímajú*

o odevy a šport, nemení nič na tomto konštatovaní; kolidujúce tovary [sú] si totiž tak vzdialené..., že títo odborníci [nepostrehnú] súvislosť s ich vlastnou športovou činnosťou a voľno časovými záujmami, keď [v rámci svojho povolania] prídu do styku s ochrannou známkou [ktorá je predmetom prihlášky (...)].“

Predmetné okolnosti zvyšujú význam otázky, aké významné bolo renomé (dobré meno) starších ochranných známok. V bode 68 predmetného rozsudku VSEÚ konštatoval, že odvolací senát EUIPO vychádzal z **predpokladu vysokej miery renomé (dobrého mena)**²² starších ochranných známok.

To ale podľa VSEÚ **nebolo za daných okolností dostačujúce**. VSEÚ vyčítal odvolaciemu senátu EUIPO, že **konkrétne nepreskúmal, či žalobkyňa dostatočne preukázala stupeň intenzity dobrého mena (renomé) starších ochranných známok**. VSEÚ podčiarkol, že spoločnosť PUMA pred inštanciami EUIPO riadne poukazovala, použitím rozličnej terminológie, **na existenciu prestížnej ochrannej známky, ktorá má značnú dobrú povest**²³.

Spoločnosť PUMA tiež výslovne uviedla, že **dobré meno starších ochranných známok pôsobilo nad rámec skupiny spotrebiteľov, ktorej sú určené tovary označené danými ochrannými známkami, a preto sa mohlo rozšíriť aj na spotrebiteľov – odborníkov, dotknutých ochrannou známkou, ktorá bola predmetom prihlášky**. VSEÚ následne zrušil rozhodnutie odvolacieho senátu EUIPO, a síce potom, čo overil, že predmetné pochybenie ohľadom východiskového predpokladu intenzity dobrého mena mohlo mať dopad na celkový výsledok analýzy v zmysle článku 8, odsek 5, predmetného nariadenia (pozri body 104 až 106 predmetného rozsudku). Uvedený judikát je dôležitý v tom, že cizeluje problém stupňovania intenzity dobrého mena či, správnejšie, renomé ochrannej známky ako jeden z rozhodujúcich faktorov v tomto druhu sporov.

Záver

Pokiaľ by sme spomedzi uvedených rozsudkov mali na záver vybrať ten, ktorý pravdepodobne najvýraznejšie ovplyvnil doktrínu, prípadne ktorý vyriešil najviac dlho diskutovaných teoretických otázok, bol by to nepochybne rozsudok vo veci *Ferrari Testarossa*. Bude zaujímavé sledovať, ako sa princípy, ktoré upravuje, budú prejavovať v aplikačnej praxi. Rozsiahlejší „výlet“ do aktuálnej judikatúry by nás viedol k otvoreniu ešte ďalších zaujímavých tém, ako napríklad ohľadom existencie alebo absencie zlej vôle pri zápise ochrannej známky (pozri rozsudok zo 14. mája 2019, [Moreira/EUIPO – Da Silva Santos Júnior \(NEYMAR\)](#), T 795/17, neuvěřený, EU:T:2019:329²⁴, alebo prebiehajúci spor vo veci „*Hasbro*“,

21 Rozhodnutím zo 4. decembra 2015.

22 V jazykovej verzii, v ktorej bol rozsudok písaný (FR), sa používa presné slovné spojenie „(...) elle est partie du **postulat d'un haut degré de renommée des marques antérieures**“. Angličtina používa slovné spojenie „(...) it proceeded from **the assumption that the earlier marks have a high degree of reputation**“.

23 V pôvodnej jazykovej verzii (FR): „**l'existence d'une marque prestigieuse, dotée d'une réputation considérable**“. Angličtina odkazuje na „**the existence of a prestigious mark with a considerable reputation**“.

24 Ohľadom zápisu ochrannej známky EÚ „*Neymar*“, identickej s priezviskom svetoznámeho futbalistu, treťou osobou.

T-663/19²⁵), či tiež témy „obrátenej neutralizácie“ pri analýze pravdepodobnosti zámeny (rozsudok zo 17. septembra 2020, [EUIPO/Messi Cuccittini](#), C 449/18 P a C 474/18 P, neuvěřený, EU:C:2020:722²⁶), alebo otázok spätých s dobrými mravmi (rozsudok z 27. februára 2020, [Constantin Film Produktion/EUIPO](#), C 240/18 P, EU:C:2020:118²⁷). Toto všetko sú vývojové línie judikatúry, ktoré bude určite zaujímavé sledovať aj v novom roku 2021.

Literatúra

Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke [Európskej únie] (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1)
 Pala, R. a Lazur, J. 2014. Rozsah ochrany, ktorú nesie ochranná známka „Zelený bod“. In Odpady-portál 2014 a Natur-Pack 2014 [online]. Dostupné na internete: <https://www.naturpack.sk/novinky/rozsah-ochrany-ktorou-nesie-ochranna-znamka-zeleny-bod/>
 Rokovací poriadok Všeobecného súdu EÚ zo 4. marca 2015 (Ú. v. EÚ L 105, 2015, s. 1), zmenený: (1) 13. júla 2016 (Ú. v. EÚ L 217, 2016, s. 71) (2) 13. júla 2016 (Ú. v. EÚ L 217, 2016, s. 72) (3) 13. júla 2016 (Ú. v. EÚ L 217, 2016, s. 73) (4) 31. júla 2018 (Ú. v. EÚ L 240, 2018, s. 67) (5) 11. júla 2018 (Ú. v. EÚ L 240, 2018, s. 68). Dostupné na internete (Konsolidované znenie): https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-11/tra-doc-sk-div-t-0000-2018-201810296-05_02.pdf

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25)
 Štatút Súdneho dvora EÚ - konsolidované znenie Protokolu (č. 3) o štatúte Súdneho dvora Európskej únie, pripojeného k Zmluvám, zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 741/2012 z 11. augusta 2012 (Ú. v. EÚ L 228, 23.8.2012, s. 1), článkom 9 Aktu o podmienkach pristúpenia Chorvátskej republiky a o úpravách Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. EÚ L 112, 24.4.2012, s. 21), nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2015/2422 zo 16. decembra 2015 (Ú. v. EÚ L 341, 24.12.2015, s. 14), nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2016/1192 zo 6. júla 2016 o prenesení právomoci rozhodovať v prvom stupni v sporoch medzi Európskou úniou a jej zamestnancami na Všeobecný súd (Ú. v. EÚ L 200, 26.7.2016, s. 137), ako aj nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2019/629 zo 17. apríla 2019 (Ú. v. EÚ L 111, 25.4.2019, s. 1). Dostupné na internete (Konsolidované znenie): https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-08/tra-doc-sk-div-c-0000-2016-201606984-05_00.pdf

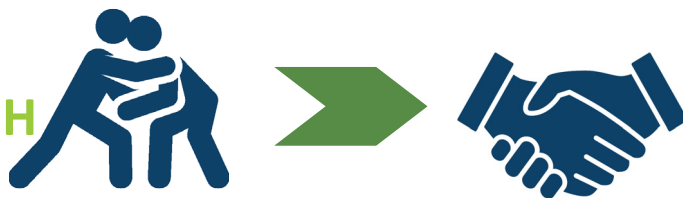
25 Ohľadom opakovaných zápisov pred EUIPO týkajúcich sa rovnakých ochranných známok ich majiteľom pre identické predmety či služby (v kontexte potreby preukazovania riadneho používania ochrannej známky EÚ).

26 Ohľadom *konceptuálnej neutralizácie* existujúcich vizuálnych a fonetických podobností medzi žiadanou ochrannou známkou „MESSI“ a staršou ochrannou známkou („MASSI“), vzhľadom na skutočnosť, že ide o svetoznámeho futbalistu, na ktorého predmetný spotrebiteľ pomyslí pri nákupe výrobkov.

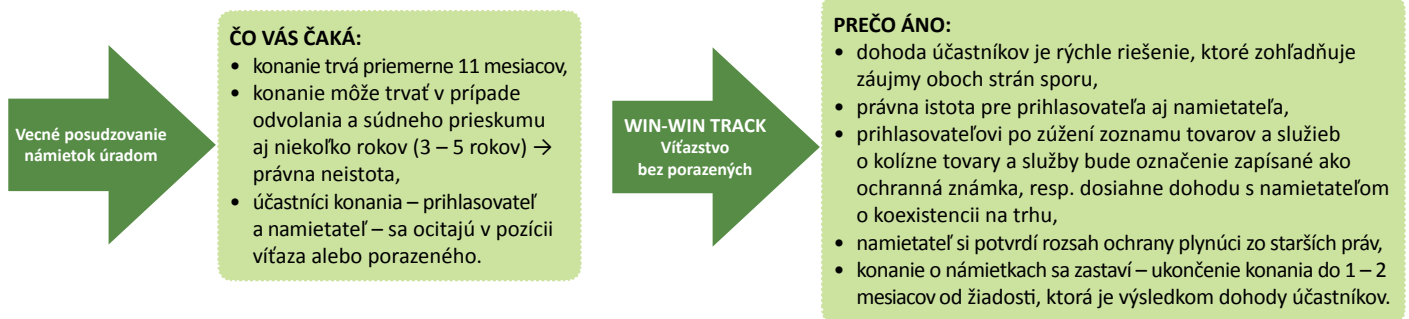
27 Ohľadom existencie absolútnych dôvodov pre zamietnutie zápisu slovného označenia „Fack Ju Göhte“.



VÍŤAZSTVO BEZ PORAZENÝCH WIN-WIN TRACK



Námietkové konanie trvá v priemere 1 – 5 rokov a po dohode sporových strán ho vieme spoločne skrátiť a ukončiť už za niekoľko týždňov.



✓ Zvoľte si WIN-WIN TRACK – rýchle ukončenie sporového konania vydaním rozhodnutia na základe vašej dohody, ktorej výsledkom je žiadosť o späťvzatie prihlášky ochrannej známky, zúženie zoznamu tovarov a služieb o kolízne tovary a služby alebo žiadosť o späťvzatie námietok.

✓ Požiadajte o lehotu na zmierlivé vyriešenie sporu – priateľské vyriešenie sporu môže viesť k rýchlemu a pre všetkých zúčastnených k prijateľnému výsledku, ktorý zníži náklady a stres plynúce zo zdĺhavých konaní, či už vedených pred úradom, alebo pred súdmi.

✓ Získajte podrobnejšie informácie – tel. čísla 048/43 00 235, 43 00 393 alebo 43 00 317, e-mail: winwintrack@indprop.gov.sk