

Judikatúra Všeobecného súdu Európskej únie v oblasti ochranných známkok - vybrané aktuálne prípady

Jurisprudence of the General Court of the European Union in the Field of Trademarks - Selected Recent Cases

Andrej STEC¹

ABSTRAKT

V tejto štúdii sa budeme venovať niektorým aktuálnym kategóriám problémov v práve ochranných známkok EÚ so zreteľom na judikatúru Všeobecného súdu EÚ². Štúdia bude rozdelená na tri časti, a síce, prvá sa bude týkať absolútnych dôvodov zamietnutia prihlášky ochrannej známy, druhá bude pojednávať o relatívnych dôvodoch zamietnutia prihlášky a tretia sa bude týkať rozlišovacej spôsobilosti získanej používaním, s osobitným zreteľom na používanie na internete, t. j. v digitálnom svete.

ABSTRACT

In this study, we will address some current issues in EU trademark law, taking into account the jurisprudence of the General Court of the EU. The study will be divided into three parts, namely, the first will refer to the absolute grounds for the rejection of an application for the registration of a trademark, the second will discuss the relative grounds for the rejection of the registration, and the third will refer to the distinctiveness acquired through use, with special regard to use on the Internet, i.e., in the digital world.

Kľúčové slová

Res iudicata, priestorová ochranná známka, technická charakteristika, funkčná charakteristika, používanie cudzích jazykov v práve ochranných známkok, turečtina, čínština, zhodnosť ochranných známkok, rozsah preskúmania, dôkazy na internete.

Key words

Res iudicata, Three-dimensional trademark, Technical characteristics, Functional characteristics, Use of foreign languages in trademark law, Turkish, Chinese, Identity of trademarks, Scope of examination, Internet evidence.

Úvod

V tejto štúdii sa budeme venovať niektorým aktuálnym kategóriám problémov v práve ochranných známkok EÚ so zreteľom na judikatúru Všeobecného súdu EÚ. Štúdia bude rozdelená na tri časti, a síce, prvá sa bude týkať absolútnych

dôvodov zamietnutia prihlášky ochrannej známy, druhá bude pojednávať o relatívnych dôvodoch zamietnutia prihlášky a tretia sa bude týkať rozlišovacej spôsobilosti získanej používaním, s osobitným zreteľom na používanie na internete, t. j. v digitálnom svete.

¹ Mgr. Andrej Stec, DESS, poradca (Référéndaire), Všeobecný súd EÚ, 67, Route d'Arlon L-8211, Mamer, Luxembourg, astec@pt.lu, 00352 621 664 668.

² Štúdia vychádza z prednášky pre ERA, Trevír, Nemecko (september 2023). Všetky názory sú názormi autora a nie inštitúcie.

V prvej časti spomenieme niektoré prípady, ktoré precizujú otázku res iudicata v práve európskej ochrannej známky, na príklade priestorovej ochrannej známky. Rovnako v tejto časti spomenieme dva aktuálne, aj keď na prvý pohľad protichodné prípady týkajúce sa ochranných známkov, ktoré obsahujú slová z jazykov, ktoré nie sú oficiálnymi jazykmi EÚ (konkrétne ide o turečtinu a čínštinu).

V druhej časti sa budeme zaoberať jasným rozdelením medzi dvoma relatívnymi dôvodmi odmietnutia zápisu, a síce zhodnosťou a podobnosťou medzi ochrannými známkami. Tiež spomenieme spresnenie toho, do akej miery prináleží predmetnému úradu (v tomto prípade EUIPO) ex offio vykonať niektoré šetrenia v rámci námietkového konania pri absencii konkrétnych argumentov strán.

V tretej časti tiež podčiarkneme konkrétny spôsob analýzy faktov, relevantných na internete. Rovnako odkážeme na prípad takého používania ochrannej známky na reklamné účely v rámci EÚ, keď v konečnom dôsledku ide o ochranu najmä poskytovania služieb v USA.

Na záver spomenieme niektoré ďalšie otázky v tejto tematike.

1 Rozsudok z 5. júla 2023, *Wajos/EUIPO* (T-10/22, neuvěřený, EU:T:2023:377)

V predmetnej veci išlo o prihlášku podanú 7. decembra 2015 týkajúcu sa uvedenej priestorovej ochrannej známky pre rôzne produkty tried 29, 30, 32 a 33 Medzinárodného triedenia tovarov a služieb na zápis ochranných známkov (Niceský triedník) včítane nápojov či iných tekutín, ale mohlo ísť aj o iné produkty ako olej a podobne.



³

28. júna 2016 examinátor zápis zamietol na základe článku 7, odsek 1, písmeno b), nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (ÚV L 78, 24.3.2009, p. 1 – 42).

Predmetný článok 7, odsek 1, písmeno b), znie takto:

„Absolútne dôvody zamietnutia

1. Do registra sa nezapíšu:

(...)

b) ochranné známky, ktoré **nemajú rozlišovaciu spôsobilosť**“

15. februára 2017 aj odvolací senát EUIPO zamietol zápis v podstate na základe rovnakého dôvodu, a síce, pre absenciu rozlišovacej spôsobilosti predmetnej ochrannej známky.

22. mája 2017 žalobca napadol na Všeobecnom súde EÚ predmetné rozhodnutie odvolacieho senátu EUIPO. Všeobecný súd vyhovel žalobe a rozhodnutie zrušil 3. októbra 2018, a to najmä z dôvodu, že pokladal kombináciu elementov, tvoriacich predmetnú ochrannú známku, za dostatočne osobitú a zabezpečujúcu rozlišovaciu spôsobilosť. Berúc do úvahy aj estetickú hodnotu, Všeobecný súd EÚ dospel k záveru, že sa predmetná nádoba, či fľaša, odlišovala od tých, ktoré boli typické na predmetnom trhu. Podčiarkol tiež, že spotrebitelia neboli zvyknutí na fľaše, ktoré v strede obsahovali zúženie toho typu, ako je viditeľné v prihlásenej ochrannej známke. Dôležité pre predmetný spor bolo aj konštatovanie v bode 35 rozsudku Všeobecného súdu EÚ, v zmysle ktorého, pokiaľ by aj zúženie, ktoré sa nachádza v strede fľaše, malo byť chápané ako charakteristika, ktorá môže byť vysvetlená technickými alebo funkčnými dôvodmi, nič to nemení na skutočnosti, že táto charakteristika tiež prináša estetický efekt predmetnému produktu.

12. decembra 2019 Súdny dvor EÚ potvrdil predmetný rozsudok Všeobecného súdu EÚ.

Následne, 21. októbra 2021, v novom rozhodnutí druhého odvolacieho senátu EUIPO (R 2958/2019-2) tento opätovne rozhodol o zamietnutí zápisu prihlásenej ochrannej známky pre väčšinu produktov, ktoré mali byť ochrannou známkou chránené, tentokrát ale s poukazom na článok 7, odsek 1, písmeno e), predmetného nariadenia (pozri body 1 až 10 rozsudku).

³ Ilustrácia zodpovedajúca ochrannej známke je prebratá priamo z citovaného rozsudku Všeobecného súdu EÚ (dostupné na stránke: www.curia.eu). Rovnaká poznámka sa vzťahuje na ďalšie zobrazenia uvedené v tejto štúdiu.

Predmetný článok 7, odsek 1, písmeno e), znie takto:

„Absolútne dôvody zamietnutia

1. Do registra sa nezapíšu:

(...)

e) označenia, ktoré sa skladajú výlučne z týchto prvkov:

(...)

ii) tvar tovaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku“

Žalobca napadol na Všeobecnom súde EÚ predmetné nové rozhodnutie odvolacieho senátu EUIPO. Najmä podčiarkol, že predmetný odvolací senát nezobral do úvahy „res iudicata“, a síce rozsudok Všeobecného súdu EÚ z 3. októbra 2018, v ktorom, podľa žalobcu, tento súd už definitívne rozhodol v zmysle, že nie je uplatniteľný absolútny dôvod zákazu zápisu ochrannej známky, vychádzajúci z článku 7, odsek 1, písmeno e), pod ii), predmetného nariadenia. Podľa žalobcu z rozsudku najmä vyplývalo, že prihlasovaná ochranná známka nebola limitovaná na charakteristiky, ktoré boli technického alebo funkčného rázu.

Všeobecný súd EÚ konštatoval, vo svojom nasledujúcom rozsudku, najmä, že právna sila rozhodnutej veci sa vzťahuje len na odôvodnenie rozsudku, ktoré je nevyhnutnou podporou pre jeho výrok, a preto je od neho neoddeliteľné. Tiež odkázal na judikatúru Súdneho dvora EÚ, z ktorej vyplýva, že právna sila rozhodnutej veci sa spája len so skutkovými a právnymi otázkami, o ktorých sa skutočne alebo nutne rozhodlo predmetným rozsudkom (pozri bod 16 citovaného rozsudku Všeobecného súdu a uvedené odkazy).

Všeobecný súd EÚ tiež podčiarkol význam skutočnosti, že pokiaľ ide o absolútne dôvody zamietnutia, uvedené v článku 7, odsek 1), predmetného nariadenia, postačuje, ak sa jeden z týchto dôvodov aplikuje, aby nebolo možné prihlasovanú ochrannú známku zapísať. Rovnako podčiarkol fakt, že nie je presne určené poradie, v ktorom bolo potrebné tieto jednotlivé absolútne dôvody zamietnutia zápisu uplatniť.

Následne Všeobecný súd EÚ podčiarkol rozdielny zmysel ochrany podľa článku 7, odsek 1), písmena b), smerujúcej k funkcii ochrannej známky umožniť identifikovať pôvod výrobku, zatiaľ čo absolútne dôvody uvedené pod písmenom e) smerujú k ochrane pred zápisom známk, ktoré by majiteľovi zabezpečili monopol týkajúci sa technického riešenia alebo týkajúci sa funkčnej charakteristiky. Rovnako aj podmienky aplikácie každého z predmetných ustanovení sú rozdielne. Všeobecný súd EÚ podčiarkol aj význam toho, že absolútny dôvod zamietnutia zápisu v zmysle článku 7, odsek 1, písmena b), si vyžaduje mimo iného vziať do úvahy percepciu predmetným spotrebiteľom, čo naopak nie je rozhodujúce kritérium pre písmeno e) uvedeného ustanovenia.

V predmetnej veci teda Všeobecný súd EÚ konštatoval, že vzhľadom na skutočnosť, že v prvom z uvedených rozsudkov (z 3. októbra 2018) bral do úvahy iba otázku uplatnenia článku 7, odsek 1, písmeno b), nemôže byť jeho vyjadrenie rozhodujúce pre analýzu v zmysle písmena e), t. j. pre rozhodnutie týkajúce sa existencie absolútneho dôvodu zamietnutia spočívajúceho v skutočnosti, že predmetná ochranná známka sa skladá výlučne z tvaru tovaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku. V podstate najmä uviedol, že skutočnosť, že predmetná ochranná známka obsahuje vo svojom strede zúženie, t. j. charakteristiku, ktorá má aj estetické následky, nemôže byť chápaná ako dostatočná pre vylúčenie záveru, že môže ísť zároveň o charakteristiku technickú alebo funkčnú, pri analýze v zmysle článku 7, odsek 1, písmeno e), napríklad z dôvodu, že dané zúženie umožňuje jednoduchšie uskladnenie predmetnej nádoby či fľaše v otvoroch na poličkách. Rovnako Všeobecný súd EÚ konštatoval, že tu nejde o dôvod zamietnutia, ktorý musel byť analyzovaný už v prvom rozhodnutí, pred uplatnením dôvodu zákazu zápisu spočívajúcom v absencii rozlišovacej spôsobilosti. Nešlo teda, zo strany odvolacieho senátu EUIPO, o porušenie princípu už rozhodnutej veci (res iudicata) (pozri body 14 až 22 citovaného rozsudku).

V ďalšej časti, stále týkajúcej sa absolútnych dôvodov zamietnutia, sa zamyslíme, na dvoch krátkych ukážkach judikatúry, nad otázkou relevancie cudzích jazykov v práve ochrannej známky EÚ.

2 Rozsudok z 26. júla 2023, *Yayla Türk/EUIPO – Marmara Import-Export (Sütat)* (T-315/22, neuvverejnený, EU:T:2023:432)

V predmetnej veci išlo o otázku absolútnych dôvodov zamietnutia zápisu, uvedených v článku 7, odsek 1, písmen a) a b), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (ÚV L 154, 16. 6. 2017, str. 1), čiže, v skratke, o opisný charakter slova „Sütat“ (ktoré tvorilo ochrannú známku, o ktorej zrušenie bolo žiadané), ako aj o skutočnosť, že predmetné slovo nemalo rozlišovaciu spôsobilosť.

Otázka na prvý pohľad nie zložitá, ale umožňujúca podčiarknuť význam, aký má turečtina v práve ochranných známk EÚ. Po turecky totiž predmetné slovo, ktoré je spojením dvoch slov, hoc aj nie gramaticky správne vytvorené, možno stále identifikovať ako výraz odkazujúci na spojenie slov „mlieko“ a „chut“. Vo vzťahu k produktom, o ktoré išlo v predmetnej veci, ktorými boli rôzne produkty mliečného charakteru, konštatoval odvolací senát EUIPO, že predmetná ochranná známka je opisná (a tiež, že nemá rozlišovaciu spôsobilosť).

Žalobca pred Všeobecným súdom EÚ namietal, že spotrebiteľ v EÚ by neidentifikoval turečtinu v predmetnej

ochrannej známke a neporozumel by teda ani jej konceptuálnemu obsahu.

Všeobecný súd EÚ vo svojom rozsudku vychádzal z článku 7, odsek 2, citovaného nariadenia, v zmysle ktorého absolútne dôvody zamietnutia, uvedené v prvom odseku, sa uplatňujú, aj pokiaľ existujú iba v časti Európskej únie, a tiež uviedol, že hoc aj turečtina nie je oficiálnym jazykom EÚ, je jedným z oficiálnych jazykov na Cypre, a tiež podčiarkol existenciu veľkého množstva turecky hovoriacich osôb v Únii, najmä v Nemecku. Zaujímavým dôsledkom týchto úvah je, že tak, ako je typické pri iných situáciách práva ochranných známk, aj v predmetnom prípade musel Všeobecný súd EÚ analyzovať konzekvenciu skutočnosti, že predmetná ochranná známka je gramaticky nesprávne zložená, a to v turečtine, a interpretovať efekt, ktorý by pravdepodobne mohla mať na relevantného spotrebiteľa. Všeobecný súd EÚ dospel k rovnakému záveru ako odvolací senát EUIPO a síce, že ochranná známka odkazuje na druh či kvalitu predmetných produktov (pozri body 38 až 43 rozsudku).

Zaujímavé sa javí porovnanie predmetného rozsudku s nasledujúcim rozsudkom, v ktorom sa pojednávalo o relevancii čínštiny pre analýzu, v kontexte skutočného užívania obrazovej ochrannej známky.

3 Rozsudok z 19. októbra 2022, *Castel Frères/EUIPO – Shanghai Panati (Vyobrazenie čínskych znakov)* (T-323/21, neuvverejnený, EU:T:2022:650)

Nasledujúca obrazová ochranná známka v čínštine zapísaná do registra EUIPO (pre istý druh stolových vín) bola predmetom sporu:

卡斯特

Spor sa v skratke týkal jej skutočného používania, v zmysle článku 58, odsek 1, písmena a), citovaného nariadenia, pričom problematickou otázkou najmä bolo, či bola používaná bez modifikácie jej rozlišovacej spôsobilosti, vzhľadom na skutočnosť, že na trhu sa objavovala vždy len ako súčasť etikety v obrazových ochranných známkach:



Práve otázka, či by predmetné publikum porozumelo čínskemu významu, na ktorý zapísaná ochranná známka odkazovala, je dôležitou vzhľadom na to, že táto skutočnosť by zvýšila pravdepodobnosť, že si predmetný spotrebiteľ danú ochrannú známku všimne v zloženej (používanej) známke.

V tomto prípade Všeobecný súd EÚ konštatoval, po prvé, že predmetné produkty boli dodávané, mimo iného, do veľkoobchodných skladov a že skutočnosť, ktorú podčiarkoval žalobca, v zmysle ktorého bolo potrebné zobrať do úvahy aj spotrebiteľa, ktorý porozumie čínštine, keďže išlo o produkty smerujúce aj do čínskych reštaurácií, nebola dostatočne relevantná, aby sa vytvorila osobitná časť trhu, ktorú by bolo potrebné analyzovať samostatne. Konštatácia týkajúca sa počtu čínsky hovoriacich obyvateľov vo Francúzsku (kde boli produkty predávané) nepostačovala a nebol ani preukázaný rozsah predaja výrobkov práve pre túto časť spotrebiteľov (pozri body 30 až 34 rozsudku). Následne Všeobecný súd EÚ analyzoval otázku skutočného používania predmetnej ochrannej známky z uhla pohľadu spotrebiteľa, ktorý by nebol schopný uvedomiť si jej (v čínštine vyjadrený) konceptuálny obsah. Ako vidno v bode 61 rozsudku, odmietol preukázanie skutočného používania predmetnej ochrannej známky vzhľadom na grafické dodatky, ktoré by neostali nepovšimnuté, dokonca ani pri porozumení čínštiny.

Nasledujúce dva prípady sa týkajú relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu ochrannej známky.

4 Rozsudok z 1. februára 2023, *Hacker-Pschorr Bräu/EUIPO – Vandělíková (HACKER SPACE)* (T-349/22, neuvverejnený, EU:T:2023:31)

V predmetnom spore išlo o zaujímavú interpretáciu týkajúcu sa vzťahu ustanovení podľa odseku 1 písmen a) a b) článku 8 nariadenia (EÚ) 2017/1001, t. j. týkajúcu sa zhodnosti či podobnosti medzi predmetnými známkami, v situácii, ktorú v skratke možno uviesť ako námietku proti zápisu slovej ochrannej známky „HACKER SPACE“ na



základe starších práv, ktorými boli nasledujúce ochranné známky: „HACKERBRÄU“, „HACKER“, „HACKER-PSCHORR“ a uvedená obrazová ochranná známka:

Najprv odkážeme na predmetné ustanovenia:

„Článok 8 Relatívne dôvody zamietnutia

1. Na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nebude zapísaná:

a) ak je zhodná so skoršou ochrannou známkou a tovarmi alebo službami, o ktorých zápis sa žiada, sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je skoršia ochranná známka chránená;

b) ak pre jej zhodnosť alebo podobnosť so skoršou ochrannou známkou a zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámieny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť zámieny zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou.“

Dôležitou skutočnosťou v predmetnom spore bolo, že Hacker-Pschorr Bräu GmbH, ako firma vlastniaca staršie ochranné známky, použila online možnosť podať námietku proti prihláške ochrannej známky pred EUIPO, ale v predmetnom formulári začiarila len písmeno a) formulára, a nie písmeno b), v odkaze na skôr citovaný článok, na ktorom mala byť námietka založená. Rovnako v lehote určenej na podanie námietky nepodala predmetná firma ďalšie vysvetlenie alebo detailný dokument.

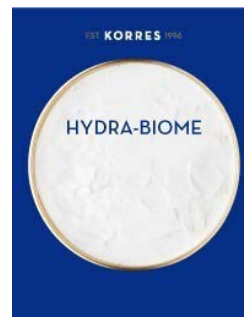
V skratke možno uviesť, že to malo za následok rozhodnutie odvolacieho senátu EUIPO, v zmysle ktorého nebolo možné pokladať vznesenú námietku za námietku v zmysle podobnosti ochranných známok, ale výlučne len námietku založenú na zhode medzi nimi. Túto však odvolací senát EUIPO odmietol vzhľadom na skutočnosť, že predmetné porovnávané ochranné známky neboli zhodné.

Všeobecný súd EÚ podporil toto stanovisko vo svojom rozsudku včítane princípu, že nie je možné podriaďiť námietku ustanovenú v odseku 1 písmena b) článku 8 predmetného nariadenia, tej, uvedenej v písmene a), len z dôvodu, že by ju táto v sebe už inkorporovala. Rovnako odmietol teóriu, že by obe ustanovenia, t. j. písmeno a) i b), spočívali v jednom a tom istom relatívnom dôvode zamietnutia. Všeobecný súd EÚ tiež podčiarkol, že skutočnosť, že neskôr, v priebehu konania pred EUIPO, namietajúca strana spresnila, že mala na mysli aj otázku podobnosti ochranných známok ako základ námietky, už nie je možné vziať do úvahy, vzhľadom na to, že tento dôvod sporu je definovaný v lehote na podanie námietok. Zároveň Všeobecný súd EÚ dospel k záveru, že v predmetnom prípade nebolo možné inak interpretovať záujem namietajúcej strany, keďže vzhľadom na všetky štyri staršie ochranné známky obmedzila svoj formulár výhradne na ustanovenie uvedené v článku 8, odsek 1, písmeno a), predmetného nariadenia, t. j. na námietku zhodnosti ochranných známok (pozri body 29 až 43 rozsudku).

Predmetný spor cizeloval otázku, v ktorej doterajšia prax nebola celkom jednotná. V ďalšom uvedenom rozsudku je zaujímavé podčiarknuť otázku, v akej miere môže odvolací senát EUIPO analyzovať skutočnosti, ktoré sú len rámcovo vznesené stranami sporu.

5 Rozsudok z 13. septembra 2023, Korres/EUIPO – Naos (EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME) (T-328/22, neuverejený, EU:T:2023:533)

V predmetnom spore išlo, v skratke, o námietkové konanie, v rámci ktorého bola prihlásená nasledujúca ochranná známka (pre rôzne produkty triedy 3 Niceskej klasifikácie včítane parfumov):



Námietka bola podaná na základe slovnej ochrannej známky „HYDRABIO“ (chrániacou produkty podobného druhu).

Zaujímavou procesnou otázkou sporu bola skutočnosť, vznesená žalobcom v konaní pred Všeobecným súdom EÚ, že napriek skutočnosti, že po prvom stupni námietkového konania pred EUIPO nebolo napadnuté konštatovanie, že slovo „Korres“ v namietnutej ochrannej známke je odkazom na obchodné meno prihlasovateľa, pričom odvolací senát EUIPO konštatoval, že tento slovný prvok je fantazijný, čo podľa žalobcu bolo nad rámec svojich právomocí (pri absencii konkrétneho argumentu v tom zmysle).

Všeobecný súd EÚ najprv konštatoval, že v zmysle článku 95, odsek 1, nariadenia 2017/1001, v konaniach týkajúcich sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu, sa úrad (EUIPO) pri svojom skúmaní obmedzí na dôvody, dôkazy a návrhy predložené účastníkmi konania.

Zároveň ale podčiarkol, že to nič nemení na tom, že odvolací senát EUIPO je povinný rozhodnúť o všetkých otázkach, ktoré sú vzhľadom na dôvody, dôkazy a návrhy predložené účastníkmi konania nevyhnutné na zabezpečenie správneho uplatnenia tohto nariadenia a vo vzťahu ku ktorým má k dispozícii všetky skutočnosti potrebné na rozhodnutie, aj keď účastníci konania pred ním neuviedli žiadnu právnu skutočnosť týkajúcu sa týchto otázok (s odkazom na rozsudok z 18. júna 2020, *Primart v EUIPO*, C-702/18 P, EU:C:2020:489, bod 41).

Všeobecný súd EÚ tiež odkázal na judikatúru, v zmysle ktorej v súlade s článkom 27 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/625 z 5. marca 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 o ochrannej známke Európskej únie a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie (EÚ) 2017/1430

(ÚV L 104, 24.4.2008, str. 1), odvolací senát EUIPO musí ex offo preskúmať právne otázky, ktoré účastníci konania nevzniesli, pokiaľ sa týkajú podstatných procesných požiadaviek, alebo ak je potrebné vyriešiť tieto otázky na účely správneho uplatňovania nariadenia č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva (ÚV L 3, 5.1.2002, str. 1) so zreteľom na skutočnosti, dôkazy a argumenty predložené účastníkmi konania [pozri v tomto zmysle analogický rozsudok z 30. novembra 2022, ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk v EUIPO – ESSAtech (Accessory for wireless remote controls), T-611/21, EU:T:2022:739, bod 58].

Následne ešte Všeobecný súd EÚ odkázal na uznesenie z 22. septembra 2022, vo veci Primagran v EUIPO – Primagaz (primagran), T-624/21, EU:T:2022:620, bod 36, v zmysle ktorého na účely správnej aplikácie článku 8, odsek 1, písmeno b), nariadenia 2017/1001, prináleží odvolaciemu senátu EUIPO analyzovať podobnosti medzi ochrannými známkami, ako aj stupeň podobnosti medzi produktami či službami, s cieľom analýzy pravdepodobnosti zámény, dokonca aj pri absencii špecifických argumentov strán v tomto zmysle.

Z toho Všeobecný súd EÚ vyvodil záver, že analýza jednotlivých častí obrazovej ochrannej známky je nevyhnutným prvým krokom na účely porovnania konfliktných ochranných znáмок. Odmietol teda návrh žalobcu a podporil postup odvolacieho senátu EUIPO (pozri body 23 až 32 rozsudku).

Na záver uvedieme rozsudok, ktorý možno pokladať za jeden z ukázkových vzhľadom na analýzy dôkazov používania ochranných znáмок na internete.

6 Rozsudok z 19. októbra 2022, Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Wisniewski (Représentation d'un motif à damier II) (T-275/21, neuvěřený, EU:T:2022:654)

V predmetnom rozsudku v skratke išlo o preukázanie rozlišovacej spôsobilosti získanej používaním nasledujúcej prihlásenej obrazovej ochrannej známky:



Nepôjdeme do detailov analýz, ale dôležité je, že pri preukazovaní rozlišovacej spôsobilosti na základe používania v tomto prípade bolo potrebné, mimo iného, preukázať aj

používanie na území štátov ako Slovensko, Slovinsko, Bulharsko či v pobaltských štátoch.

Poukážeme najmä na body 80 a ďalej rozsudku, ktorý podčiarkuje, že v dnešnej modernej ekonomike sa nedá vyľúčiť (aj rozhodujúci) význam používania ochrannej známky na internete, keďže dnes percepcia spotrebiteľa môže byť práve ovplyvnená aj (najmä) týmto druhom predaja. Odporúčame čitateľovi, ktorý sa stretáva s podobnými otázkami, inšpirovať sa konkrétnou analýzou v predmetnom rozsudku, ktorú síce z priestorových dôvodov nebudeme preberať v tejto štúdiu, ale podčiarkneme, že berie do úvahy precízne dôkazy používania v závislosti od typu internetových stránok (národné, európske, globálneho dosahu), tiež v závislosti od existencie konkrétnych údajov zo systémov ako Google Data Analytics, či iných precíznych spôsobov merania dosahu internetových stránok na spotrebiteľa na tom-ktorom území (relevantnými údajmi môžu byť tiež interakcia na sociálnych sieťach, výsledok vyhľadávania Google Search alebo inými podobnými algoritmami, či tiež prítomnosť výrobkov, na internete, ktoré sú predávané s úmyslom ťažiť zo známosti takej ochrannej známky alebo vzoru, akými sú v tejto veci vzory firmy Louis Vuitton) (pozri, v tomto zmysle, tiež body 82 až 97 rozsudku).

Pokiaľ by mal čitateľ záujem o ďalšie podobné prípady, napríklad týkajúce sa analýz skutočného používania ochrannej známky s relevanciou pre teritórium EÚ, tiež môže byť zaujímavé odkázať na rozsudok z 22. júna 2022, [Tequila Revolución/EUIPO – Horizons Group \(London\) \(Revolution Vodka\)](#) (T-628/21, neuvěřený, EU:T:2022:384), či na rozsudok z 13. júla 2022, [Standard International Management/EUIPO – Asia Standard Management Services \(The Standard\)](#) (T-768/20, neuvěřený, EU:T:2022:458). Pokiaľ by čitateľa zaujímali aj širšie situácie zneužívania práva plynúceho z ochrannej známky, v kontexte internetových predajov a teritoriality, odkazujeme na rozsudok z 27. apríla 2023, [Lannen MCE](#) (C-104/22, EU:C:2023:343).

Záver

Zámerom tejto štúdie bolo upozorniť čitateľa na niektoré zaujímavé či novátorské situácie v práve ochrannej známky EÚ na základe aktuálnej judikatúry Všeobecného súdu EÚ. Mnohé z uvedených prípadov cizelujú procesné otázky, prípadne prinášajú nové vstupy do oblastí, kde nebola jasnosť v aplikačnej praxi.

Všeobecný súd EÚ najmä podčiarkol rozdielny zmysel ochrany podľa článku 7, odsek 1), písmena b), nariadenia (ES) č. 207/2009, smerujúcej k funkcii ochrannej známky umožniť identifikovať pôvod výrobku, zatiaľ čo absolútne dôvody uvedené pod písmenom e) smerujú k ochrane pred zápisom znáмок, ktoré by majiteľovi zabezpečili monopol týkajúci sa technického riešenia alebo týkajúci sa funkčnej charakteristiky. Všeobecný súd EÚ tiež podčiarkol význam

turečtiny, jedného z oficiálnych jazykov na Cypre, v kontexte analýz ochranných známkov v EÚ. Ďalej Všeobecný súd EÚ poskytol zaujímavú a prísnu interpretáciu týkajúcu sa vzťahu ustanovení podľa odseku 1 písmen a) a b) článku 8 nariadenia (EÚ) 2017/1001. Rovnako podčiarkol nevyhnutnosť analýz jednotlivých častí obrazovej ochrannej známky, dokonca aj *ex officio*, ako prvého kroku v rámci porovnania konfliktných ochranných známkov. V prípade uvedenom na záver tejto štúdie Všeobecný súd EÚ podrobne rozobral význam dôkazov vzhľadom na skutočné používanie ochrannej známky na internete.

Pravdaže, otázok v predmetnom kontexte je omnoho viac, niektoré nové poznatky sa týkajú napríklad nových spôsobov používania ochranných známkov v logike produktov berúcich do úvahy recyklačné možnosti (pozri napríklad rozsudok z 27. októbra 2022, [Soda-Club \(CO2\) a SodaStream International](#), C-197/21, EU:C:2022:834) či tiež sú cizelované otázky v kontexte náhradných dielov (pozri napríklad rozsudok z 25. januára 2024, [Audi \(Nosič pre logo na mriežke chladiča\)](#), C-334/22, EU:C:2024:76).

Literatúra

Rozsudok z 5. júla 2023, [Wajos/EUIPO](#) (T-10/22, neuvěřený, EU:T:2023:377)

Rozsudok z 26. júla 2023, [Yayla Türk/EUIPO – Marmara Import-Export \(Sütat\)](#) (T-315/22, neuvěřený, EU:T:2023:432)

Rozsudok z 19. októbra 2022, [Castel Frères/EUIPO – Shanghai Panati \(Vyobrazenie čínskych znakov\)](#) (T-323/21, neuvěřený, EU:T:2022:650)

Rozsudok z 1. februára 2023, [Hacker-Pschorr Bräu/EUIPO – Vandělíková \(HACKER SPACE\)](#) (T-349/22, neuvěřený, EU:T:2023:31)

Rozsudok z 13. septembra 2023, [Korres/EUIPO – Naos \(EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME\)](#) (T-328/22, neuvěřený, EU:T:2023:533)

Rozsudok z 19. októbra 2022, [Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Wisniewski \(Représentation d’un motif à damier II\)](#) (T-275/21, neuvěřený, EU:T:2022:654)

Rozsudok z 22. júna 2022, [Tequila Revolución/EUIPO – Horizons Group \(London\) \(Revolution Vodka\)](#) (T-628/21, neuvěřený, EU:T:2022:384)

Rozsudok z 13. júla 2022, [Standard International Management/EUIPO – Asia Standard Management Services \(TheStandard\)](#) (T-768/20, neuvěřený, EU:T:2022:458)

Rozsudok z 27. apríla 2023, [Lännen MCE](#) (C-104/22, EU:C:2023:343)

Rozsudok z 18. júna 2020, [Primart/EUIPO](#) (C-702/18 P, EU:C:2020:489)

Rozsudok z 30. novembra 2022, [ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk/EUIPO – ESSAtech \(Príslušenstvo k bezdrôtovému diaľkovému ovládaniu\)](#) (T-611/21, EU:T:2022:739)

Uznesenie z 22. septembra 2022, [Primagran/EUIPO – Primagaz \(primagran\)](#) (T-624/21, neuvěřený)

Rozsudok z 27. októbra 2022, [Soda-Club \(CO2\) a Soda-Stream International](#), C-197/21, EU:C:2022:834)

Rozsudok z 25. januára 2024, [Audi \(Nosič pre logo na mriežke chladiča\)](#), C-334/22, EU:C:2024:76

Legislatíva

Nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (ÚV L 78, 24.3.2009, p. 1–42)

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (ÚV L 154, 16. 6. 2017, str. 1)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/625 z 5. marca 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 o ochrannej známke Európskej únie a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie (EÚ) 2017/1430 (ÚV L 104, 24.4.2018, str. 1)

Nariadenie č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva (ÚV L 3, 5.1.2002, str. 1)