

## **SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ**

# **PŘIHLÁŠKY OCHRANNÝCH ZNÁMEK, KTERÉ NEBYLY PODÁNY V DOBRÉ VÍŘE**

**BŘEZEN 2024**

## 1 SOUVISLOSTI

Úřady duševního vlastnictví [Síť duševního vlastnictví Evropské unie](#) i nadále spolupracují v rámci sblížení praxe týkající se ochranných známek a průmyslových vzorů. Nyní se dohodly na dalším dokumentu společné praxe v oblasti ochranných známek s cílem zajistit jednotný výklad obecného pojmu nedobré víry a dalších pojmů, včetně terminologie související s jeho posuzováním, jakož i faktorů a scénářů, které se mohou při posuzování ukázat jako relevantní.

Tento dokument společné praxe se zveřejňuje tímto společným prohlášením za účelem dalšího zvýšení transparentnosti, právní jistoty a předvídatelnosti ve prospěch průzkumových referentů i uživatelů.

Společná praxe stanoví soubor zásad týkajících se posuzování nedobré víry při podávání přihlášek ochranných známek bez ohledu na typ řízení, ve kterém je posuzována. Konkrétní otázky, které spadají do oblasti působnosti této společné praxe, i otázky, které do ní nespádají, jsou podrobně popsány v oddíle 1.3.

## 2 SPOLEČNÁ PRAXE

Následující text shrnuje klíčová sdělení a hlavní prohlášení zásad společného postupu společné praxe. Úplné znění je uvedeno v příloze tohoto společného prohlášení.

# ZÁSADY SPOLEČNÉ PRAXE

## KLÍČOVÉ POJMY, KTERÉ SE OBJEVUJÍ V PŘÍPADECH NEDOBŘÉ VÍRY

### **Pojmy „přihlašovatel“, „navrhovatel“, „starší právo“, „napadená ochranná známka“**

Úvodní část obsahuje jednotný výklad některých klíčových pojmů, které jsou důležité pro posouzení toho, zda přihlašovatel podal přihlášku napadené ochranné známky v nedobré víře. Konkrétně obsahuje jednotný výklad pojmů „přihlašovatel“, „navrhovatel“, „starší právo“ a „napadená ochranná známka“, který byl vypracován s cílem zajistit harmonizované a konzistentní uplatňování zásad společné praxe a poskytnout jednotné vodítko k tomu, jak by tyto pojmy měly být vnímány.

## OBECNÝ POJEM NEDOBŘÉ VÍRY PŘI PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK OCHRANNÝCH ZNÁMEK

### **Jednotný výklad obecného pojmu nedobré víry při podávání přihlášek ochranných známek a nepoctivého úmyslu, různé aspekty nedobré víry**

Vzhledem k tomu, že pojem nedobré víry přihlašovatelů při podávání přihlášek ochranných známek není v právních předpisech EU o ochranných známkách definován, vymezen ani jakýmkoliv způsobem popsán, je cílem této části sjednotit výklad obecného pojmu nedobré víry při podávání přihlášek ochranných známek. Rozšiřuje základní premisu stanovenou v judikatuře, že u jednání v nedobré víře se předpokládá přítomnost subjektivní motivace na straně přihlašovatele ochranné známky, konkrétně nepoctivý úmysl nebo jiný „nekalý“ a/nebo nečestný úmysl, který bude obvykle shledán na základě relevantních, konzistentních a

objektivních kritérií. Dále sjednocuje výklad pojmu nepoctivý úmysl a vysvětluje, že je stěžejním prvkem nedobré víry a základním a obligatorním faktorem, který musí být při posuzování nedobré víry vždy zkoumán. Dále se rozlišuje mezi dvěma demonstrativními aspekty nedobré víry přihlašovatele: 1) zneužití práva či práv třetí osoby: pokud se přihlašovatel zaměřil na zájmy konkrétní třetí osoby a 2) zneužití systému ochranných známek: pokud si přihlašovatel podal přihlášku napadené ochranné známky za jiným účelem, než je ten vyplývající ze základní funkce ochranné známky, a to i v případě, že přihlašovatel necílí na zájmy konkrétní třetí osoby. Po popisu jednotlivých aspektů jsou uvedeny ilustrativní příklady z judikatury, včetně některých případů, kdy s ohledem na konkrétní okolnosti nedobrá víra nebyla shledána.

## OBECNÁ PRAVIDLA PRO POSOUZENÍ NEDOBŘÉ VÍRY PŘI PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK OCHRANNÝCH ZNÁMEK

### ***Důkazní břemeno v případech nedobré víry, okamžik rozhodný pro posouzení nedobré víry, „přihlašovatel“ v případech nedobré víry***

Tato část stanoví obecná pravidla pro posuzování nedobré víry při podávání přihlášek ochranných známek. První pododíl potvrzuje, že dokud není předložen důkaz opaku, tak platí domněnka dobré víry přihlašovatele, a že v případech nedobré víry prvotní důkazní břemeno nese navrhovatel. Dále vysvětluje, že jakmile navrhovatel prokáže objektivní okolnosti, na jejichž základě lze dojít k závěru, že přihláška napadené ochranné známky nebyla podána v dobré víře, je na přihlašovatele, aby takové důkazy vyvrátil dříve, než bude učiněn závěr o nedobré víře. Druhý pododíl poskytuje vodítko pro určení okamžiku rozhodného pro posouzení nedobré víry. Tím je okamžik podání přihlášky ochranné známky. Příslušné orgány by však mohly vzít v úvahu i skutečnosti a důkazy datované před a po podání přihlášky, neboť mohou obsahovat informace relevantní pro výklad úmyslu přihlašovatele v době podání přihlášky. Pro ilustraci této zásady je zde uvedeno několik příkladů. Poslední pododíl se zabývá pojmem „přihlašovatele“ v případech nedobré víry. Kromě identifikace „přihlašovatele“ jako jakékoli fyzické nebo právnické osoby, která je uvedena ve formuláři přihlášky, tento pododíl zdůrazňuje význam analýzy možné vazby či propojení mezi přihlašovatelem a jakoukoli jinou fyzickou nebo právnickou osobou, která může mít skutečný zájem na podání přihlášky ochranné známky. Je zde uvedeno několik ilustrativních příkladů z judikatury.

## SPOLEČNÉ FAKTORY PRO POSOUZENÍ NEDOBŘÉ VÍRY PŘI PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK OCHRANNÝCH ZNÁMEK

### ***Obligatorní faktor - nepoctivý úmysl přihlašovatele; fakultativní faktory***

Tato část obsahuje demonstrativní výčet faktorů odvozených z judikatury, který by měl sloužit jako vodítko při posuzování možné nedobré víry při podávání přihlášek ochranných známek bez ohledu na skutečnost, že její posouzení musí být provedeno individuálně (případ od případu). Doplňuje, že u žádného z faktorů nesmí být navrhovatele, který tvrdí nedobrou víru přihlašovatele, uložena povinnost prokázat například existenci pravděpodobnosti záměny nebo dobrého jména ve smyslu příslušných ustanovení směrnice o ochranných známkách. Z těchto faktorů je obligatorní pouze nepoctivý úmysl, který musí být přítomen ve

všech případech nedobré víry Uvedeno je několik ilustrativních příkladů různých podob nepoctivých úmyslů týkajících se každého z obou aspektů. Druhý pododdíl obsahuje 11 fakultativních faktorů, které mohou v závislosti na konkrétní situaci být relevantní pro posouzení nedobré víry. Následuje vysvětlení každého fakultativního faktoru s okolnostmi, kterými by se příslušné orgány měly zabývat. Pro názornost jsou uvedeny příklady z judikatury.

### SCÉNÁŘE NEDOBŘÉ VÍRY PŘI PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK OCHRANNÝCH ZNÁMEK

***Parazitování, porušení fiduciárního vztahu (vztahu založeného na důvěře), blokační zápisy, opakované podání přihlášky (tzv. re-filing), spekulativní účely / ochranná známka jako nástroj nátlaku***

„Scénáře týkající se nedobré víry při podání přihlášek ochranných známek“ se vztahují na konkrétní situace, kdy se musí vyskytovat a vzájemně působit několik faktorů (relevantních pro posouzení nedobré víry), aby bylo možné dospět k závěru, že přihlašovatel jednal v nedobré víře. Tato část popisuje nejtypičtější nebo nejvýznamnější scénáře – dva v rámci aspektu zneužití práva třetích osob (parazitování, porušení fiduciárního vztahu) a tři v rámci aspektu zneužití systému ochranných známek (blokační zápisy, opakované podání přihlášky, spekulativní účely / ochranná známka jako nástroj nátlaku). V rámci každého scénáře je uvedeno několik příkladů z judikatury, které ilustrují, jak se v daném případě vzájemně ovlivňovaly faktory, které přispěly ke zjištění nedobré víry. Na tyto příklady je třeba nahlížet v souvislosti s příslušnou judikaturou a v ní uvedenými argumenty, skutečnostmi a důkazy.

### ROZSAH ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY / PROHLÁŠENÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY ZA NEPLATNOU Z DŮVODU NEDOBŘÉ VÍRY

Tato část poskytuje vodítko týkající se rozsahu zamítnutí přihlášky/prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu nedobré víry. Stanoví, že nedobrá víra obecně existuje ve vztahu ke všem výrobkům a/nebo službám, pro něž byla podána napadená přihláška / zapsána napadená ochranná známka. V návaznosti na rozsudek Soudního dvora EU ve věci „SKY“ je však možné částečné zamítnutí přihlášky či prohlášení ochranné známky za neplatnou.

## 3 IMPLEMENTACE

Stejně jako předchozí společné praxe i tato nabude účinnosti do tří měsíců od data zveřejnění společného prohlášení. Další podrobnosti o implementaci této společné praxe jsou uvedeny v tabulce níže. Kromě toho jsou v tabulce uvedeny informace o nedobré víře v rámci ustanovení [směrnice Evropského parlamentu a Rady \(EU\) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách](#), která byla provedena do právních řádů každého členského státu. Úřady, které společnou praxi implementují, mohou zveřejnit doplňující informace na svých internetových stránkách.

### Seznam implementujících úřadů

**(\*) Pokud existuje nesoulad mezi překladem dokumentů společného prohlášení a společné praxe do kteréhokoliv z úředních jazyků Evropské unie a anglickým zněním, má přednost anglické znění.**



**SPOLEČNÁ PRAXE**

**PŘIHLÁŠKY OCHRANNÝCH ZNÁMEK,  
KTERÉ NEBYLY PODÁNY V DOBRÉ VÍŘE**

BŘEZEN 2024

## OBSAH

<b>1</b>	<b>ÚVOD</b> .....	<b>1</b>
1.1	Cíl tohoto dokumentu.....	1
1.2	Souvislosti.....	1
1.3	Oblast působnosti praxe .....	3
<b>2</b>	<b>SPOLEČNÁ PRAXE</b> .....	<b>3</b>
2.1	Klíčové pojmy, které se objevují v případech nedobré víry .....	3
2.2	Obecný pojem nedobré víry při podání přihlášek ochranných známek .....	4
2.2.1	Různé aspekty nedobré víry.....	5
2.2.1.1	<i>Zneužití práva/práv třetích osob</i> .....	6
2.2.1.2	<i>Zneužití systému ochranných známek</i> .....	6
2.3	Obecná pravidla pro posouzení nedobré víry při podávání přihlášek ochranných známek.....	7
2.3.1	Důkazní břemeno v případech nedobré víry .....	7
2.3.2	Okamžik rozhodný pro posouzení nedobré víry.....	8
2.3.3	„Přihlašovatel“ v případech nedobré víry.....	9
2.4	Společné faktory pro posouzení nedobré víry při podávání přihlášek ochranných známek .....	10
2.4.1	Obligatoční faktor .....	10
2.4.1.1	<i>Nepoctivý úmysl přihlašovatele</i> .....	10
2.4.2	Fakultativní faktory .....	11
2.4.2.1	<i>Vědomost nebo předpokládaná vědomost přihlašovatele o tom, že třetí osoba užívá/má starší shodné/podobné právo</i> .....	12
2.4.2.2	<i>Úroveň právní ochrany staršího práva třetí osoby</i> .....	13
2.4.2.3	<i>Shodnost/podobnost mezi napadenou ochrannou známkou a starším právem / staršími právy</i> .....	14
2.4.2.4	<i>Dotčené výrobky a/nebo služby</i> .....	15
2.4.2.5	<i>Pravděpodobnost záměny</i> .....	15
2.4.2.6	<i>Předchozí vztah mezi stranami</i> .....	16
2.4.2.7	<i>Původ napadené ochranné známky a její užívání od jejího vytvoření</i> .....	17
2.4.2.8	<i>Časová posloupnost událostí vedoucích k podání přihlášky napadené ochranné známky</i> .....	17
2.4.2.9	<i>Poctivý obchodní záměr (poctivá obchodní logika) při podání přihlášky napadené ochranné známky</i> .....	18
2.4.2.10	<i>Žádost o finanční kompenzaci</i> .....	20
2.4.2.11	<i>Vzorec chování/jednání přihlašovatele</i> .....	20
2.5	Scénáře týkající se nedobré víry při podání přihlášek ochranných známek .....	21
2.5.1	Scénáře týkající se zneužití práva/práv třetích osob.....	21
2.5.1.1	<i>Parazitování</i> .....	21
2.5.1.2	<i>Porušení fiduciárního vztahu (vztahu založeného na důvěře)</i> .....	23
2.5.2	Scénáře týkající se aspektu zneužití systému ochranných známek .....	24

2.5.2.1	<i>Blokační zápisy</i> .....	24
2.5.2.2	<i>Opakované podání přihlášky (tzv. re-filing)</i> .....	27
2.5.2.3	<i>Spekulativní účely / ochranná známka jako nástroj nátlaku</i> .....	30
2.6	Rozsah zamítnutí přihlášky/ prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu nedobré víry při podání její přihlášky .....	32



## 1 ÚVOD

### 1.1 Cíl tohoto dokumentu

Tento dokument týkající se společné praxe stanoví jednotný výklad obecného pojmu nedobré víry (absence dobré víry) a dalších pojmů (včetně terminologie) souvisejících s jejím posouzením, jakož i faktorů a scénářů, které se mohou při posuzování ukázat jako relevantní. Slouží jako referenční dokument pro Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Úřad Beneluxu pro duševní vlastnictví a úřady jednotlivých členských států pro duševní vlastnictví (společně označované jako úřady členských států), sdružení uživatelů, jakož i pro přihlašovatele, navrhovatele a jejich zástupce.

Dokument bude veřejně k dispozici a snadno dostupný a bude poskytovat jasné a komplexní vysvětlení zásad, na nichž je nová společná praxe založena. Tyto zásady jsou koncipovány tak, aby byly obecně použitelné a obsáhly velkou většinu případů. **Ačkoli posouzení nedobré víry přihlašovatele bude vždy prováděno případ od případu**, zásady slouží jako vodítko k zajištění toho, aby příslušné orgány, včetně úřadů členských států, dospěly k podobnému a předvídatelnému výsledku.

Scénáře a tabulky obsažené v tomto dokumentu mají navíc ukázat, jak se vzájemně prolínaly různé faktory, které se objevily v reálných případech EU, a přiblížit zásady společné praxe. Na tyto tabulky je třeba nahlížet ve spojení s příslušnou judikaturou a v ní uvedenými argumenty, skutečnostmi a důkazy.

### 1.2 Souvislosti

Úřady členských států a sdružení uživatelů aktivně spolupracují na sblížování praxe v oblasti ochranných známek a průmyslových vzorů od vytvoření [Sítě duševního vlastnictví Evropské unie](#)<sup>1</sup> (EUIPN) v roce 2011. Prostřednictvím konvergenčního programu (2011–2015) byla harmonizována praxe v sedmi oblastech týkajících se ochranných známek a průmyslových vzorů. Společné postupy vypracované na základě programu (CP1–CP7) jsou široce implementovány v celé EU a platí již řadu let.

V prosinci 2015 přijaly Evropský parlament a Rada balíček reforem týkajících se ochranných známek EU. Balíček obsahoval dva legislativní nástroje, a to [nařízení Evropského parlamentu a Rady \(EU\) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie](#) (dále jen „nařízení o ochranné známce EU“) a [směrnicí Evropského parlamentu a Rady \(EU\) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách](#) (dále jen „směrnice o ochranných známkách“).

Spolu s novými ustanoveními o hmotněprávních a procesních záležitostech vytvořily tyto právní předpisy pevnější právní základ pro spolupráci. Podle článku 151 nařízení o ochranné známce EU se základním úkolem úřadu EUIPO stala spolupráce s úřady členských států, jejímž cílem je podporovat sblížování rozhodovací praxe a nástrojů v oblasti ochranných známek a průmyslových vzorů. V článku 152 nařízení o ochranné známce EU se pak výslovně uvádí, že tato spolupráce by měla zahrnovat vytvoření společných kritérií pro provádění průzkumu a zavedení společné praxe. Články 51–52 směrnice o ochranných známkách navíc umožňují úřadům členských států spolupracovat při sblížování praxe a nástrojů.

Na základě tohoto legislativního rámce se správní rada úřadu EUIPO v červnu 2016 usnesla na schválení evropských projektů spolupráce. Tyto projekty byly koncipovány tak, aby navazovaly na minulé úspěchy a současně vylepšovaly procesy a rozšiřovaly dosah spolupráce.

V oblasti konvergence zahrnovaly projekt zaměřený konkrétně na identifikaci a analýzu možných nových iniciativ v oblasti harmonizace: projekt Convergence Analysis. Projekt analyzoval praxi úřadů členských států

---

<sup>1</sup> Dříve známá pod názvem Síť ochranných známek a průmyslových vzorů (TMDN).

v oblasti ochranných známek a průmyslových vzorů, aby odhalil oblasti, kde se praxe liší, a po zhodnocení pravděpodobného dopadu, realizovatelného rozsahu, stávajících právních překážek, míry zájmu v řadách uživatelů a účelnosti pro úřady členských států určil oblasti, kde by byla společná praxe pro zúčastněné strany v rámci sítě EUIPN nejpřínosnější. Na základě tohoto projektu bylo vypracováno a zavedeno pět společných praxí (CP8–CP12).

Prostřednictvím zvláštních ustanovení, která kodifikují spolupráci a sblížování praxe v právu EU, poskytují články 151–152 nařízení o ochranné známce EU a články 51–52 směrnice o ochranných známkách jednoznačný mandát k dalšímu postupu. V souladu s tím byl v červenci 2020 obnoven projekt *Convergence Analysis* s cílem určit a vymezit nové konvergenční projekty, které by nejlépe řešily potřeby a zájmy evropského společenství v oblasti duševního vlastnictví.

Projekt „CP13 – Příhlášky ochranných známek, které nebyly podány v dobré víře“ byl doporučen jako první konvergenční projekt, jenž měl být zahájen na základě *Convergence Analysis 2.0*, a třináctý celkově.

### **CP13: Příhlášky ochranných známek, které nebyly podány v dobré víře**

Pojem nedobré víry se objevuje v 29. bodě odůvodnění a v několika ustanoveních směrnice o ochranných známkách, a to: v čl. 4 odst. 2 jako obligatorní absolutní důvod neplatnosti a jako fakultativní absolutní důvod pro zamítnutí; v čl. 5 odst. 4 písm. c) jako fakultativní relativní důvod pro zamítnutí a/nebo neplatnost, a v čl. 9 odst. 1 ohledně neaplikovatelnosti strpění, pokud nebyla přihláška napadené ochranné známky podána v dobré víře<sup>2</sup>.

Článek 45 směrnice o ochranných známkách navíc zavedl povinnost všech členských států zajistit u jejich příslušných úřadů rychlé správní řízení o výmazu zápisu v rejstříku (prohlášení ochranné známky za neplatnou a její zrušení). Vzájemný účinek ustanovení čl. 4 odst. 2 a článků 45 a 54 směrnice o ochranných známkách znamenal, že od 14. ledna 2023 mají všechny úřady členských států povinnost posuzovat nedobrou víru jako absolutní důvod pro prohlášení ochranné známky za neplatnou.

Analýza tohoto tématu navíc ukázala, že úřady členských států, které již nedobrou víru posuzovaly, neuplatňují jednotný přístup. Směrnice o ochranných známkách neobsahuje definici nedobré víry, ani žádný výčet faktorů, které by mohly být zohledněny při vyvozování závěru, že přihlašovatel při podání přihlášky ochranné známky nejednal v dobré víře. Přestože judikatura EU poskytuje v tomto ohledu určité vodítko, představují rozdílné výklady značné problémy pro držitele práv, kteří se snaží chránit své ochranné známky ve více jurisdikcích.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti byl v květnu 2021 schválen a v září 2021 zahájen projekt CP13 s cílem harmonizovat postupy těch úřadů členských států, které již nedobrou víru posuzovaly, a vytvořit harmonizovanou praxi pro úřady členských států, které začnou nedobrou víru posuzovat až po transpozici článku 45 směrnice o ochranných známkách. Pracovní skupina projektu, složená ze zástupců úřadů členských států, úřadu EUIPO a sdružení uživatelů, v průběhu dvou let úzce spolupracovala na vytvoření souboru společných zásad založených na ustálené judikatuře a stávající praxi, s přihlédnutím ke zpětné vazbě získané od zúčastněných stran sítě EUIPN. Výsledkem spolupráce v rámci sítě EUIPN je společná praxe nastíněná v tomto dokumentu.

---

<sup>2</sup> Více informací o řízeních, v nichž úřady členských států posuzují nedobrou víru, viz tabulka s přehledem implementace společné praxe CP13, která je k dispozici zde: [https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2275452/Overview\\_of\\_implementations\\_of\\_the\\_CP13\\_Common\\_Practice.pdf/0fdf46fc-2248-4a7b-bfab-f5437e303f71](https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2275452/Overview_of_implementations_of_the_CP13_Common_Practice.pdf/0fdf46fc-2248-4a7b-bfab-f5437e303f71)

### 1.3 Oblast působnosti praxe

Společná praxe stanoví soubor zásad týkajících se toho, jak posuzovat nedobrou víru při podání přihlášek ochranných známek bez ohledu na typ řízení, ve kterém je posuzována.

Do **oblasti působnosti** společné praxe CP13 **spadají** tyto otázky:

- dohoda na jednotném výkladu obecného pojmu nedobré víry při podání přihlášek ochranných známek,
- dohoda na jednotném výkladu dalších pojmů, včetně terminologie, souvisejících s posuzováním nedobré víry a některých scénářů a
- dohoda ohledně společných faktorů pro posuzování nedobré víry při podání přihlášek ochranných známek.

Do **oblasti působnosti** společné praxe CP13 **nespadají** níže uvedené otázky:

- konkrétní typ řízení (věcný průzkum, námitky nebo výmaz<sup>3</sup>), ve kterém by měla být posuzována nedobrá víra. Směrnice o ochranných známkách upravuje možnost posouzení nedobré víry v různých typech řízení, a tudíž to, v jakém typu řízení je nedobrá víra posuzována, nemůže být předmětem harmonizace v celé EU. Společná praxe by se proto měla vztahovat na všechny typy řízení, u nichž vnitrostátní právo stanoví posouzení nedobré víry, což by mělo zahrnovat mimo jiné řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou na základě absolutních důvodů,
- hodnocení *per se*: 1) shodnosti/podobnosti mezi napadenou ochrannou známkou a starším právem / staršími právy; 2) shodnosti/podobnosti výrobků nebo služeb; 3) pravděpodobnosti záměny; 4) rozlišovací způsobilosti předmětu práva, rozlišovací způsobilosti získané užíváním, dobrého jména a všeobecné známosti předmětu práva a 5) řádného užívání předmětu práva. Tyto záležitosti spadají do oblasti působnosti společné praxe, pokud souvisejí s posouzením nedobré víry nebo představují faktory pro toto posouzení, jejich posouzení *per se* však do oblasti její působnosti nespadá,
- posouzení podle čl. 5 odst. 3 písm. b) směrnice o ochranných známkách, které *per se* představuje samostatný důvod pro zamítnutí nebo neplatnost, a proto se na ně vztahují specifické formální a hmotněprávní požadavky,
- posouzení podle čl. 5 odst. 2 písm. d) a čl. 9 odst. 1 směrnice o ochranných známkách *per se*,
- popis právních omezení bránících implementaci ze strany konkrétního úřadu členského státu,
- sestavení úplného nebo doporučeného seznamu druhů důkazů, které mají být předloženy v řízení, v němž se posuzuje nedobrá víra.

## 2 SPOLEČNÁ PRAXE

### 2.1 Klíčové pojmy, které se objevují v případech nedobré víry

Judikatura EU týkající se nedobré víry při podání přihlášek ochranných známek je velmi rozmanitá a složitá. Proto tato společná praxe obsahuje jednotný výklad některých klíčových pojmů, které jsou důležité pro posouzení toho, zda přihlašovatel při podání přihlášky ochranné známky jednal v dobré víře. Cílem bylo zajistit harmonizované a jednotné uplatňování zásad společné praxe a poskytnout vodítko k tomu, jak by tyto pojmy měly být vnímány různými zúčastněnými stranami.

---

<sup>3</sup> Pojem „výmaz“ je v tomto dokumentu používán jako širší pojem, který zahrnuje řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou a o návrhu na zrušení ochranné známky. To má zabránit nejasnostem při uplatňování zásad této společné praxe, neboť právní předpisy některých úřadů členských států sloučily pojmy „prohlášení ochranné známky za neplatnou“ a „zrušení ochranné známky“ do pojmu „zrušení“ (např. švédské právní předpisy).

Není-li uvedeno jinak, je třeba pro účely této společné praxe vzít v úvahu následující obecné poznámky.

- Výrazem „*příhlašovatel*“ se rozumí „příhlašovatel napadené ochranné známky“<sup>4</sup>.
- Výrazem „*navrhovatel*“ se rozumí „navrhovatel výmazu napadené ochranné známky nebo namítající, jakož i podavatel připomínek“.
- Pojem „*starší právo*“ bude chápán jako „jakékoli právo nebo jiný oprávněný zájem, který může být uplatněn v případech nedobré víry bez ohledu na povahu, kterou toto právo může mít, nebo právní základ, na jehož základě může být tento oprávněný zájem chráněn. Například zapsaná ochranná známka, přihlašovaná ochranná známka, nezapsaná známka / nezapsané označení<sup>5</sup>, jméno známé osoby<sup>6</sup>, název společnosti/podniku<sup>7</sup> atd.“ Ačkoli se pojem „starší právo“ vztahuje i na zapsanou ochrannou známku / zapsané ochranné známky, k označení tohoto druhu staršího práva lze použít rovněž výraz „*starší zapsaná ochranná známka / zapsané ochranné známky*“<sup>8</sup>.
- Pojem „*napadená ochranná známka*“ se bude používat pro „ochrannou známku, o níž se tvrdí, že její přihláška nebyla podána v dobré víře“.

## 2.2 Obecný pojem nedobré víry při podání přihlášek ochranných známek

Pojem nedobré víry při podání přihlášek ochranných známek není v právních předpisech EU v oblasti ochranných známek definován, vymezen ani nijak popsán. Pokyny týkající se jeho významu a rozsahu by proto měly být odvozeny z judikatury EU.

Jak uvedl Soudní dvůr EU, nedobrá víra je autonomním pojmem unijního práva, který musí být v EU vykládán jednotně<sup>9</sup>. Na základě ustálené judikatury EU<sup>10</sup> a obvyklého významu nedobré víry v běžném jazyce předpokládá obecný pojem nedobré víry při podání přihlášek ochranných známek přítomnost subjektivní motivace na straně přihlašovatele ochranné známky, konkrétně nepoctivý úmysl nebo jiný „nekalý“ a/nebo nečestný záměr, který bude obvykle stanoven na základě relevantních, objektivních a konzistentních kritérií. Pojem nedobré víry proto zahrnuje jednání, jež se odchyluje od uznávaných zásad etického chování nebo poctivých obchodních a podnikatelských zvyklostí. Takové jednání lze zjistit posouzením objektivních skutečností každého případu z hlediska daných kritérií. Toto posouzení se ovšem nemůže omezovat na úzkou kategorii zvláštních okolností.

Je také důležité uvést, že obecný pojem nedobré víry by měl být vykládán s ohledem na zvláštní kontext známkového práva, kterým je obchodní styk<sup>11</sup>. V této souvislosti je rovněž důležité zdůraznit, že cílem známkového práva je zejména přispívat k nenarušené hospodářské soutěži v EU, ve které musí mít každý podnik možnost nechat si k tomu, aby získal zákazníky kvalitou svých výrobků nebo služeb, zapsat jako

<sup>4</sup> Více informací o výkladu pojmu „příhlašovatel“ v souvislosti s nedobrou vírou viz pododíl 2.3.3.

<sup>5</sup> 12/05/2021, T-167/20, TORNADO (obr.), EU:T:2021:257; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372.

<sup>6</sup> 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329; 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (obr.), EU:T:2021:219.

<sup>7</sup> 12/07/2019, T-772/17, Café del Mar (obr.), EU:T:2019:538.

<sup>8</sup> Zejména v pododíle 2.5.2.2 týkajícím se „opakovaného podání přihlášky“.

<sup>9</sup> 27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, bod 29.

<sup>10</sup> Při vytváření jednotného výkladu „obecného pojmu nedobré víry při podání přihlášek ochranných známek“ byla zohledněna následující judikatura EU: Stanovisko generální advokátky Sharpston ze dne 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, bod 60; 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (obr.), EU:C:2019:724, bod 45; 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, bod 74; 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, bod 28; 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, bod 23; 19/10/2022, T-466/21, Lio (obr.) / El Lio (obr.) a další, EU:T:2022:644, bod 29.

<sup>11</sup> 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, bod 74.

ochranné známky označení umožňující spotřebiteli odlišit bez možnosti záměny tyto výrobky nebo služby od výrobků nebo služeb, které mají jiný původ<sup>12</sup>.

V úvahu je třeba vzít také dvojí účel známkového práva, a to: 1) chránit spotřebitele tím, že ochranná známka bude sloužit jako odkaz na zdroj informací a jako nástroj k posouzení a výběru mezi různými výrobky a službami, a 2) motivovat a odměňovat investice do značky, resp. kvality, vlastností a dalších aspektů dotčených výrobků a/nebo služeb.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti lze dospět k závěru, že bez nepoctivého úmyslu neexistuje nedobrá víra a že tato subjektivní motivace na straně přihlašovatele musí vyplývat z objektivních okolností<sup>13</sup>. Ke zjištění nedobré víry tedy musí existovat: a) určité jednání přihlašovatele, které jednoznačně ukazuje, že při podání přihlášky ochranné známky jednal s nepoctivým úmyslem, a b) objektivní kritérium, podle něhož lze takové jednání posoudit a následně kvalifikovat jako jednání v nedobré víře. Jakékoli tvrzení o nedobré víře bude třeba analyzovat provedením celkového posouzení všech skutkových okolností relevantních pro konkrétní případ<sup>14</sup>.

Je třeba uvést, že nepoctivý úmysl na straně přihlašovatele existuje mimo jiné v situacích, kdy z relevantních, konzistentních a objektivních okolností konkrétního případu vyplývá, že přihláška ochranné známky byla podána:

- a) nikoli za účelem poctivé účasti v hospodářské soutěži, ale s úmyslem zasáhnout do zájmů třetích osob způsobem, který je v rozporu s poctivými zvyklostmi; nebo
- b) s úmyslem získat výlučné právo za jiným účelem, než aby plnilo funkce ochranné známky, zejména aby sloužilo jako identifikátor obchodního původu, aniž se přitom přihlašovatel nutně zaměřil konkrétně na určitou třetí osobu<sup>15</sup>.

Na základě výše uvedených skutečností a vzhledem k tomu, že základem nedobré víry je nepoctivý úmysl přihlašovatele, je tento považován za základní a obligatorní faktor jednání v nedobré víře, který musí být při posuzování nedobré víry vždy přezkoumán. Proto je zařazen do seznamu společných faktorů v oddíle 2.4 – pododdíle 2.4.1.1.

### 2.2.1 Různé aspekty nedobré víry

S ohledem na situace, kdy (podle judikatury EU) může na straně přihlašovatele existovat nepoctivý úmysl (viz předchozí oddíl), je zřejmé, že nedobrá víra přihlašovatele nemusí být omezena pouze na případy, kdy bylo jednání namířeno proti zájmům určité třetí osoby (např. konkurenta nebo obchodního partnera<sup>16</sup>), ale může být shledána také v případech, kdy byla přihláška podána s cílem zneužít systém ochranných známek. Pro účely tohoto dokumentu lze proto rozlišit tyto dva aspekty nedobré víry:

- a) zneužití práva/práv třetích osob: pokud přihlašovatel cílí na zájmy konkrétní třetí osoby;

<sup>12</sup> 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, bod 74; 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (obr.), EU:T:2021:219, bod 22; 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (obr.), EU:C:2019:724, bod 45; 06/07/2022, T-250/21, NEHERA (obr.), EU:T:2022:430, bod 24.

<sup>13</sup> 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, bod 42; 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (obr.), EU:C:2019:724, bod 47; 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, bod 33.

<sup>14</sup> 12/05/2021, T-167/20, TORNADO (obr.), EU:T:2021:257, bod 48.

<sup>15</sup> 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (obr.), EU:C:2019:724, bod 46; 13/11/2019, C-528/18 P, Outsource2India (obr.), EU:C:2019:961, bod 61; 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, bod 75.

<sup>16</sup> 12/07/2019, T-772/17, Café del Mar (obr.), EU:T:2019:538.

- b) zneužití systému ochranných známek: i v případě, že přihlašovatel necílí na zájmy konkrétní třetí osoby, podal přihlášku napadené ochranné známky za jiným účelem, než je ten vyplývající ze základní funkce ochranné známky.

Ačkoli se tento dokument zabývá pouze výše uvedenými dvěma aspekty, nelze vyloučit, že zejména budoucí judikatura EU může vymezit další aspekty. Proto je třeba na tuto otázku nahlížet ve světle vyvíjející se judikatury.

#### 2.2.1.1 Zneužití práva/práv třetích osob

Aspekt týkající se zneužití práva/práv třetích osob nutně znamená, že předmětné jednání je zaměřeno proti třetí osobě. Příslušné orgány, včetně úřadů členských států, se s tímto jednáním mohou setkat v případě, že přihlašovatel podal přihlášku napadené ochranné známky nikoli za účelem poctivé účasti v hospodářské soutěži, nýbrž s úmyslem zasáhnout do zájmů třetích osob způsobem, který je v rozporu s poctivými zvyklostmi<sup>17</sup>.

Proto se v rámci tohoto aspektu jednotlivé případy vyznačují kombinací objektivních okolností, kdy přihlašovatel (kromě jiných faktorů relevantních pro konkrétní případ) s vědomím nebo předpokládaným vědomím o existenci práva/práv třetích osob, podal přihlášku napadené ochranné známky bez souhlasu třetích osob a s úmyslem neoprávněně si přivlastnit tato starší práva (subjektivní prvek).

K případům, kdy došlo ke zneužití práva/práv třetích osob, patří mimo jiné věci Simca<sup>18</sup>, Gruppo Salini<sup>19</sup>, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR a další<sup>20</sup> a NEYMAR<sup>21</sup>. Naproti tomu mezi případy, kdy s ohledem na konkrétní okolnosti nebyla shledána nedobrá víra, patří mimo jiné věci NEHERA<sup>22</sup>, CIPRIANI/CIPRIANI<sup>23</sup> a Bigab<sup>24</sup>.

Nejtypičtější nebo nejvýznamnější příklady scénářů týkajících se tohoto aspektu jsou uvedeny v pododdíle 2.5.1.

#### 2.2.1.2 Zneužití systému ochranných známek

Ustanovení o nedobré víře sledují rovněž cíl obecného zájmu, kterým je zabránit zneužívání zápisů ochranných známek. Takové zápisy jsou v rozporu se zásadou, že známkové právo nemůže poskytovat ochranu zneužívajícím praktikám, které neumožňují dosáhnout cíle dané právní úpravou<sup>25</sup>. Proto v případech zneužití systému ochranných známek není nutné, aby se přihlašovatel v době podání přihlášky ochranné známky zaměřoval na zájmy konkrétní třetí osoby<sup>26</sup>.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem by za účelem zjištění nedobré víry měly být přítomny následující prvky. Za prvé, kombinace objektivních okolností, za nichž nebylo, navzdory formálnímu dodržení podmínek stanovených pravidly v oblasti ochranných známek, dosaženo účelu těchto pravidel (objektivní prvek). Za

<sup>17</sup> 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (obr.), EU:C:2019:724, bod 46.

<sup>18</sup> 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240.

<sup>19</sup> 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372.

<sup>20</sup> 23/05/2019, T-3/18 a T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR a další, EU:T:2019:357.

<sup>21</sup> 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329.

<sup>22</sup> 06/07/2022, T-250/21, NEHERA (obr.), EU:T:2022:430.

<sup>23</sup> 29/06/2017, T-343/14, CIPRIANI/CIPRIANI, EU:T:2017:458.

<sup>24</sup> 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77.

<sup>25</sup> 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR a další, EU:T:2019:357, bod 33 (a citovaná judikatura).

<sup>26</sup> 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, bod 28.

druhé, úmysl získat výhodu plynoucí z těchto pravidel umělým vytvořením podmínek stanovených pro získání nebo udržení této výhody<sup>27</sup> (subjektivní prvek).

Co se týče subjektivního prvku, z řady objektivních skutečností musí vyplývat, že hlavním cílem strategie/činnosti/chování přihlašovatele bylo získat neoprávněnou výhodu plynoucí z pravidel v oblasti ochranných známek<sup>28</sup>.

Mezi případy, kdy došlo ke zneužití systému ochranných známek, patří mimo jiné věci LUCEO<sup>29</sup>, MONOPOLY<sup>30</sup> a TARGET VENTURES<sup>31</sup>. Naproti tomu k případům, kdy s ohledem na konkrétní okolnosti nebyla shledána nedobrá víra, patří mimo jiné věci Pelikan<sup>32</sup> a VOODOO<sup>33</sup>. Jako ilustrativní a zcela nezávazné příklady mohou sloužit tato pravomocná rozhodnutí odvolacích senátů úřadu EUIPO: DEVICE OF A BANKSY'S MONKEY (obr.)<sup>34</sup>, Intel Inside (obr.)<sup>35</sup> a bâoli BEACH (obr.)<sup>36</sup>.

Nejtypičtější nebo nejvýznamnější příklady scénářů týkající se tohoto aspektu jsou uvedeny v pododdíle 2.5.2.

## 2.3 Obecná pravidla pro posouzení nedobré víry při podávání přihlášek ochranných známek

### 2.3.1 Důkazní břemeno v případech nedobré víry

Nejprve je třeba poznamenat, jak vyplývá z judikatury EU<sup>37</sup>, že platí domněnka dobré víry přihlašovatele, není-li předložen důkaz o opaku. Například v řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou je na navrhovateli, aby prokázal okolnosti, které odůvodňují zjištění, že přihlašovatel nejednal v okamžiku podání přihlášky této ochranné známky v dobré víře<sup>38</sup>. Je tedy na navrhovateli, aby prokázal objektivní okolnosti, na jejichž základě lze dojít k závěru, že přihláška napadené ochranné známky nebyla podána v dobré víře<sup>39</sup>. Prvotní důkazní břemeno tudíž nese navrhovatel.

Pokud však příslušné orgány, včetně úřadů členských států, zjistí, že objektivní okolnosti konkrétního případu povedou k vyvrácení domněnky dobré víry, je na přihlašovatele, aby poskytl věrohodné vysvětlení, pokud jde o cíle a obchodní záměr pro podání přihlášky této ochranné známky. To povede k přenesení zátěže spojené s poskytnutím důkazů a argumentů<sup>40</sup>. Důvodem tohoto přenesení je skutečnost, že právě přihlašovatel má nejlepší předpoklady k tomu, aby příslušným orgánům, včetně úřadů členských států, poskytl informace o

<sup>27</sup> 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, bod 52; 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, bod 72; 21/07/2005, C-515/03, Eichsfelder Schlachtbetrieb, EU:C:2005:491, bod 39; 07/09/2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, bod 37.

<sup>28</sup> Stanovisko generální advokátky Kokott ze dne 04/04/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (obr.), EU:C:2019:287, bod 31.

<sup>29</sup> 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396.

<sup>30</sup> 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211.

<sup>31</sup> 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510.

<sup>32</sup> 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689.

<sup>33</sup> 18/11/2014, T-50/13, VOODOO, EU:T:2014:967.

<sup>34</sup> 25/10/2022, EUIPO BoA R 1246/2021-5, DEVICE OF A BANKSY'S MONKEY (obr.)

<sup>35</sup> 15/11/2021, EUIPO BoA R 2911/2019-5, Intel Inside (obr.)

<sup>36</sup> 20/01/2022, EUIPO BoA R 223/2021-2, bâoli BEACH (obr.)

<sup>37</sup> 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, bod 57; 23/05/2019, T-3/18 a T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR a další, EU:T:2019:357, bod 34.

<sup>38</sup> 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, bod 17; 08/03/2017, T-23/16, Formata (obr.), EU:T:2017:149, bod 45; 06/07/2022, T-250/21, NEHERA (obr.), EU:T:2022:430, bod 34; 18/01/2023, T-528/21, MORFAT, EU:T:2023:4, bod 56.

<sup>39</sup> 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, bod 42.

<sup>40</sup> To znamená, že jakmile navrhovatel předloží důkazy o objektivních okolnostech, které umožňují dojít k závěru, že napadená ochranná známka nebyla podána v dobré víře, je na přihlašovatele, aby takové důkazy vyvrátil předtím, než bude učiněn závěr o nedobré víře.

svých úmyslech v době podání přihlášky napadené ochranné známky, a také jim předložil důkazy, které je přesvědčí, že navzdory existenci objektivních okolností byly tyto úmysly legitimní<sup>41</sup>.

Skutečnost, že se přihlašovatel nevyjádřil, by nicméně neměla být pokládána za indikátor jakéhokoli nepoctivého úmyslu. Jsou-li však důkazy navrhovatele dostatečně přesvědčivé, aby vyvrátily domněnku, že přihláška byla podána v dobré víře, a přihlašovatel nepředloží žádné vysvětlení nebo důkazy, bude vyvozen závěr o nedobré víře<sup>42</sup>.

Je také možné, že důkazy prokazující nepoctivý úmysl přihlašovatele jsou předloženy samotným přihlašovatelem. V takových případech může přihlašovatel nevědomky přispět k vyvrácení domněnky dobré víry. Například ve věcech MONOPOLY a TARGET VENTURES Tribunál zjistil nedobrou víru do značné míry z toho důvodu, že přihlašovatel připustil, že se snažil vyhnout předložení důkazu o řádném užívání ochranné známky a prodloužit pětiletou lhůtu, po kterou není nutno zapsanou ochrannou známkou užívat (odkladná lhůta)<sup>43</sup>, nebo chtěl posílit ochranu jiné ochranné známky, aniž měl v úmyslu napadenou ochrannou známkou užívat v souladu s její základní funkcí<sup>44</sup>.

Další problematickou otázkou jsou důkazy, jež by měly být předloženy v případech nedobré víry. Avšak s ohledem na široký rozsah tohoto tématu, jakož i na jeho silnou vazbu na skutkové okolnosti každého případu, není možné vypracovat ani úplný seznam důkazů, které mají být předloženy k prokázání nedobré víry, ani seznam doporučených důkazů, jež mají být předloženy v každém případě posuzování nedobré víry. Je třeba zdůraznit, že strany si mohou svobodně zvolit důkazy, které chtějí předložit příslušným orgánům, včetně úřadů členských států, na jejichž uvážení otázka posouzení důkazů vždy závisí. Obecně neexistuje žádné omezení, podle kterého by některé skutečnosti mohly být prokázány a doloženy pouze konkrétními důkazními prostředky. Přihlašovatel nebo navrhovatel může předložit jakékoli důkazy, které jsou relevantní pro konkrétní případ nedobré víry, a příslušné orgány, včetně úřadů členských států, je musí vzít všechny v úvahu. Pro všechny zúčastněné strany však může sloužit jako vodítko ve formě nezávazných pokynů společná praxe CP12 / Společná doporučení – [Důkazy v odvolacím řízení o ochranné známce: podání, struktura a předložení důkazů a nakládání s důvěrnými důkazy](#)<sup>45</sup>, zejména oddíl 3.1.1 – Předložení dokumentů a důkazů, který poskytuje neúplný seznam důkazních prostředků, jež lze předložit v řízeních o ochranných známkách, včetně případů nedobré víry. Zúčastněné strany mohou použít a přijmout doporučení CP12, která v konkrétním případě nedobré víry považují za užitečná a použitelná.

### 2.3.2 Okamžik rozhodný pro posouzení nedobré víry

Jak je uvedeno v oddíle 2.2, nedobrá víra předpokládá existenci subjektivní motivace na straně přihlašovatele ochranné známky<sup>46</sup>. To znamená, že posouzení nedobré víry vyžaduje analýzu jednání přihlašovatele ochranné známky<sup>47</sup> s cílem vyhodnotit existenci či neexistenci nepoctivého úmyslu.

<sup>41</sup> 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR a další, EU:T:2019:357, body 36–37; 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, body 43–44; 07/09/2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, body 32–33; 18/01/2023, T-528/21, MORFAT, EU:T:2023:4, bod 66.

<sup>42</sup> Jako ilustrativní nezávazný příklad může sloužit toto pravomocné rozhodnutí odvolacího senátu EUIPO: 20/12/2022, EUIPO BoA R 2108/2018-2, Wong lo kat, body 50, 67.

<sup>43</sup> 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211.

<sup>44</sup> 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510.

<sup>45</sup> V této [tabulce](#) jsou uvedeny úřady členských států, které zavedly CP12 do své praxe; pozn. - Česká republika CP12 neimplementovala.

<sup>46</sup> Stanovisko generální advokátky Sharpston ze dne 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, bod 60.

<sup>47</sup> 16/06/2021, T-678/19, Enterogel (obr.), EU:T:2021:364, bod 38.



Za tímto účelem je důležité mít na paměti, že rozhodným okamžikem pro určení, zda přihlašovatel jednal v nedobré víře, je okamžik podání přihlášky k zápisu<sup>48</sup>. V případě mezinárodních zápisů to odpovídá datu, kdy byla vyznačena Evropská unie nebo příslušný členský stát<sup>49</sup>. Proto by ochranná známka, jejíž přihláška nebyla podána v dobré víře, byla kdykoli a bez ohledu na to, zda byla převedena na jinou fyzickou/právní osobu, stále považována za ochrannou známku, která nebyla ke dni podání přihlášky přihlášená v dobré víře. Pokud by tedy došlo k následnému převodu ochranné známky, posouzení nedobré víry by muselo zohlednit úmysl přihlašovatele<sup>50</sup>, a nikoli úmysl stávajícího vlastníka<sup>51</sup>, který nabyl ochrannou známku po dni podání přihlášky. Při posuzování nedobré víry, jak je uvedeno v pododdíle 2.3.3, je však třeba analyzovat i vazbu/propojení mezi přihlašovatelem a současným vlastníkem<sup>52</sup>. Příslušné orgány, včetně úřadů členských států, by však mohly vzít v úvahu i skutečnosti a důkazy pocházející z doby před podáním přihlášky nebo po jejím podání, neboť mohou obsahovat informace relevantní pro výklad úmyslu přihlašovatele v době podání přihlášky<sup>53</sup>. Mezi ně mohou patřit například informace o okolnostech vyplývajících z data vzniku práva přednosti napadené ochranné známky<sup>54</sup>, o existenci staršího práva chráněného v určitém členském státě, u úřadu EUIPO nebo v jiné jurisdikci, o okolnostech, za nichž byla tato ochranná známka vytvořena, a o jejím užívání od jejího vytvoření, nebo o tom, zda přihlašovatel ochrannou známku od jejího zápisu užíval.

### 2.3.3 „Přihlašovatel“ v případech nedobré víry

Při posuzování nedobré víry u přihlášek ochranných známek je před analýzou jednání přihlašovatele důležité zjistit, kdo byla fyzická/právní osoba, která podala přihlášku napadené ochranné známky<sup>55</sup>.

V tomto ohledu je zřejmé, že za přihlašovatele bude považována fyzická/právní osoba, která je uvedena jako přihlašovatel ve formuláři přihlášky. Pro posouzení nepoctivého úmyslu na straně přihlašovatele při podání přihlášky ochranné známky je však třeba vzít v úvahu i existenci možné vazby/propojení mezi přihlašovatelem<sup>56</sup> a jakoukoli jinou fyzickou/právní osobou, která může mít skutečný zájem na podání této přihlášky ochranné známky. Toto zkoumání musí v příslušných případech zohlednit informace vztahující se k okolnostem před nebo po podání přihlášky, jak je uvedeno v pododdíle 2.3.2. V opačném případě by bylo velmi snadné ustanovení o nedobré víře obejít.

Příslušné orgány, včetně úřadů členských států, se mohou setkat například se situací, kdy je přihlašovatel provázán/propojen s touto osobou:

- právní osoba, která patří do stejné skupiny společností jako přihlašovatel<sup>57</sup>,
- fyzická/právní osoba, která uzavřela s přihlašovatelem dohodu (např. o podání přihlášky ochranné známky vlastním jménem),

<sup>48</sup> 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, bod 35; 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, bod 66; 22/03/2023, T-366/21, Coinbase, EU:T:2023:156, body 33–34.

<sup>49</sup> 16/06/2021, T-678/19, Enterosgel (obr.), EU:T:2021:364, bod 38.

<sup>50</sup> Více informací o výkladu pojmu „přihlašovatel“ v souvislosti s nedobrou vírou viz pododíl 2.3.3.

<sup>51</sup> 29/06/2017, T-343/14, CIPRIANI/CIPRIANI, EU:T:2017:458; 16/06/2021, T-678/19, Enterosgel (obr.), EU:T:2021:364, bod 38.

<sup>52</sup> Více informací o výkladu pojmu „přihlašovatel“ v souvislosti s nedobrou vírou viz pododíl 2.3.3.

<sup>53</sup> 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, EU:T:2012:39, bod 57; 23/05/2019, T-3/18 a T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR a další., EU:T:2019:357, bod 126; 16/05/2017, T-107/16, AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT (obr.), EU:T:2017:335, § 41.

<sup>54</sup> 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, body 48, 51–52; 07/09/2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, body 35–37.

<sup>55</sup> 16/06/2021, T-678/19, Enterosgel (obr.), EU:T:2021:364, bod 38.

<sup>56</sup> Který je uveden jako přihlašovatel ve formuláři přihlášky.

<sup>57</sup> 13/07/2022, T-287/21, Salatina/Salatina (obr.) a další, EU:T:2022:441, body 56, 70, 77–78; 13/07/2022, T-284/21, RENČKI HRAM / RENŠKI HRAM (obr.) a další, EU:T:2022:439, body 56, 70, 77–78; 13/07/2022, T-283/21, Talis/Talis a další, EU:T:2022:438, body 56, 70, 77–78.

- právnická osoba, v níž přihlašovatel zastával/zastává určitou funkci (např. výkonný ředitel nebo hlavní společník)<sup>58</sup>, atd.

Vzhledem k rozmanitosti forem, kterých může tato vazba/propojení nabývat v praxi, je třeba posuzovat každý případ individuálně.

## 2.4 Společné faktory pro posouzení nedobré víry při podávání přihlášek ochranných známek

Aby bylo možné zjistit, zda přihlašovatel k datu podání přihlášky jednal v nedobré víře, je třeba provést celkové posouzení, v němž musí být zohledněny všechny relevantní faktory konkrétního případu<sup>59</sup>. To znamená, že posouzení nedobré víry musí být provedeno individuálně případ od případu.

Přestože nedobrá víra bude záviset na konkrétních skutečnostech daného případu, tato společná praxe obsahuje demonstrativní výčet faktorů, které mají sloužit jako vodítko pro posuzování možné nedobré víry při podávání přihlášek ochranných známek.

Níže uvedený seznam faktorů obsahuje nejčastější příklady odvozené z judikatury EU. Pouze jeden z faktorů je považován za obligatorní – nepoctivý úmysl přihlašovatele<sup>60</sup> – a proto musí být přítomen ve všech případech nedobré víry.

Kromě toho je důležité poznamenat, že níže uvedený seznam neodráží relativní význam jednotlivých faktorů.

V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že ačkoli některé z níže uvedených faktorů mohou – v závislosti na okolnostech daného případu – představovat faktory relevantní pro posouzení nedobré víry, navrhovateli, který tvrdí nedobrou víru přihlašovatele, nesmí být uložena povinnost prokázat například existenci pravděpodobnosti záměny ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice o ochranných známkách<sup>61</sup> nebo dobré jméno staršího práva<sup>62</sup> stejným způsobem jako v řízení podle čl. 5 odst. 3 písm. a) směrnice o ochranných známkách.

### 2.4.1 Obligatorní faktor

#### 2.4.1.1 Nepoctivý úmysl přihlašovatele

Nepoctivý úmysl přihlašovatele je základním předpokladem pro zjištění nedobré víry. Jak je vysvětleno v oddíle 2.2, obecný pojem nedobré víry při podávání přihlášek ochranných známek předpokládá přítomnost subjektivní motivace na straně přihlašovatele ochranné známky, konkrétně nepoctivý úmysl nebo jiný „nekalý“ a/nebo nečestný záměr, který bude obvykle zjištěn na základě relevantních, konzistentních a objektivních kritérií. Nepoctivý úmysl přihlašovatele, který je podstatou nedobré víry, je tudíž základním a obligatorním faktorem jednání v nedobré víře, který musí být při posuzování nedobré víry vždy hodnocen a zjištěn.

Je však třeba poznamenat, že nepoctivý úmysl, který může vést přihlašovatele k podání přihlášky ochranné známky, nemusí být vždy stejný. Přihlašovatel totiž může při podání přihlášky ochranné známky sledovat různé

<sup>58</sup> 17/03/2021, T-853/19, EARNEST SEWN, EU:T:2021:145, body 48–49.

<sup>59</sup> 27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, body 36, 37; 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (obr.), EU:C:2019:724, bod 47; 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, bod 37; 15/02/2023, T-684/21, MOSTOSTAL, EU:T:2023:68, bod 23; 22/03/2023, T-366/21, Coinbase, EU:T:2023:156, bod 34.

<sup>60</sup> Další informace o faktoru týkajícím se „nepoctivého úmyslu přihlašovatele“ viz pododdíl 2.4.1.1.

<sup>61</sup> 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (obr.), EU:C:2019:724, body 53–54; 23/05/2019, T-3/18 a T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR a další, EU:T:2019:357, body 55–56.

<sup>62</sup> 23/05/2019, T-3/18 a T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR a další, EU:T:2019:357, bod 60.

cíle, takže nepoctivý úmysl může mít různé formy. Jak je navíc uvedeno v pododdílech 2.2.1, 2.2.1.1 a 2.2.1.2, existují nejméně dva různé aspekty nedobré víry.

Z judikatury EU byly odvozeny následující ilustrativní příklady nepoctivého úmyslu.

a) Příklady nepoctivého úmyslu týkajícího se aspektu zneužití práva/práv třetí osoby:

- snaha „parazitovat“ na dobrém jménu (věhlasu) staršího práva / starších práv třetí osoby a využít ho<sup>63</sup>,
- snaha přisvojit si práva k ochranné známce třetí osoby<sup>64</sup>,
- snaha vyvolat nepravdivý dojem kontinuity nebo dědického (nástupnického) vztahu mezi napadenou ochrannou známkou a dříve známou historickou ochrannou známkou nebo kdysi slavnou osobou / společností / starším právem, které jsou relevantní veřejnosti stále známy<sup>65</sup>.

b) Příklady nepoctivého úmyslu týkajícího se aspektu zneužití systému ochranných známek:

- snaha zabránit zápisu jiné ochranné známky přihlášené třetí osobou a/nebo získat z tohoto blokačního postavení hospodářské výhody<sup>66</sup>,
- snaha posílit ochranu jiného práva, které rovněž náleží přihlašovatel, a rozšířit portfolio ochranných známek přihlašovatele bez poctivého obchodního záměru (poctivé obchodní logiky)<sup>67</sup>,
- snaha vyhnout se předložení důkazu o užívání starší zapsané ochranné známky / starších zapsaných ochranných známek (přihlašovatele) a prodloužit pětiletou odkladnou lhůtu<sup>68</sup>,
- snaha vyhnout se důsledkům výmazu (např. částečnému/úplnému zrušení z důvodu neužívání) starší zapsané ochranné známky / starších zapsaných ochranných známek (přihlašovatele)<sup>69</sup>.

#### 2.4.2 *Fakultativní faktory*

Níže uvedený seznam fakultativních faktorů a v něm uvedené jednotlivé faktory nelze považovat za nutný předpoklad nedobré víry. Stejný faktor může mít navíc různý dopad v závislosti na okolnostech daného případu.

Je také důležité zdůraznit, že při posuzování nedobré víry je nutné vzít v úvahu všechny faktory, které jsou relevantní pro daný případ. Některá zjištění je možné učinit na základě výskytu jednoho nebo několika fakultativních faktorů, zatímco jiná mohou vyžadovat hlubší analýzu.

Navíc skutečnost, že v konkrétní situaci je zjištěn jeden nebo více faktorů, nevede bezprostředně k závěru ohledně nedobré víry přihlašovatele a posouzení těchto faktorů bude vždy záviset na okolnostech daného případu. Stejně tak skutečnost, že v konkrétním případě nejsou zjištěny některé nebo většina z níže

<sup>63</sup> 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, bod 51; 19/10/2022, T-466/21, Lio (obr.) / El Lio (obr.) a další, EU:T:2022:644, bod 83.

<sup>64</sup> 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, bod 32.

<sup>65</sup> 06/07/2022, T-250/21, NEHERA (obr.), EU:T:2022:430, body 68–69 (v této věci byl projednáván nepoctivý úmysl, nedobrá víra však nebyla zjištěna).

<sup>66</sup> 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, bod 145; 07/09/2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, bod 36.

<sup>67</sup> 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, body 38–40.

<sup>68</sup> 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, body 71–74 (v tomto případě přihlašovatel získal administrativní výhodu spočívající v tom, že nemusel prokazovat řádné užívání opětovně přihlášené ochranné známky).

<sup>69</sup> 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, body 27, 50 (v tomto případě byl projednáván tento druh nepoctivého úmyslu, nedobrá víra však nebyla zjištěna).

uvedených faktorů, nemusí nutně v závislosti na konkrétních okolnostech daného případu bránit závěru, že přihlašovatel jednal v nedobré víře<sup>70</sup>.

#### 2.4.2.1 *Vědomost nebo předpokládaná vědomost přihlašovatele o tom, že třetí osoba užívá/má starší shodné/podobné právo.*

Podle judikatury EU<sup>71</sup> může být vědomost nebo předpokládaná vědomost přihlašovatele o tom, že třetí osoba užívá/má v určité zemi EU nebo mimo EU starší shodné/podobné právo, ukazatelem nedobré víry přihlašovatele při podání přihlášky ochranné známky.

Níže uvedený demonstrativní seznam příkladů byl zařazen pro ilustraci některých situací, kdy lze vyvodit vědomost nebo předpokládanou vědomost o tom, že třetí osoba užívá/má starší shodné/podobné právo:

- pokud je v dotčeném hospodářském odvětví (včetně odvětví a trhů úzce souvisejících) obecně známo, že třetí osoba užívá shodné/podobné starší právo pro shodné/podobné výrobky nebo služby, zejména pokud je toto užívání dlouhodobé<sup>72</sup>,
- pokud byly strany ve vzájemném obchodním vztahu a v důsledku toho přihlašovatel nemohl nevědět, že navrhovatel užívá starší shodnou nebo podobnou ochrannou známku, popř. jiné starší právo/práva<sup>73</sup>,
- pokud skutečnost, že napadená ochranná známka a starší právo/práva jsou shodné nebo téměř shodné, nemůže představovat pouhou náhodu<sup>74</sup>,
- pokud přihlašovatel a navrhovatel působí ve stejných nebo souvisejících oblastech podnikání, v nichž bylo rovněž užíváno starší právo<sup>75</sup>, nebo pokud vykonávali činnost na stejném specializovaném trhu a/nebo pokud výrobky uváděné na trh oběma stranami pocházely ze stejné země původu<sup>76</sup>,
- pokud přihlašovatel krátce po zápisu napadené ochranné známky zahájil kroky proti navrhovateli a/nebo jeho distributorovi, což svědčí o tom, že se na ně hodlal zaměřit<sup>77</sup>,
- má-li starší právo dobré jméno, a přihlašovatel proto věděl nebo nemohl nevědět, že navrhovatel užíval starší shodnou nebo podobnou ochrannou známku, popř. jiné starší právo/práva<sup>78</sup>. V judikatuře EU lze nalézt několik příkladů této situace:
  - je-li existence staršího práva (včetně „historických ochranných známek“) obecně známou skutečností, a to alespoň pro tu část relevantní veřejnosti (k níž přihlašovatel patří), která byla obeznámena s výrobky/službami uvedenými na trh pod starší totožnou nebo podobnou ochrannou známkou, popř. jiným starším právem/právy<sup>79</sup>,

<sup>70</sup> 23/05/2019, T-3/18 a T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR a další, EU:T:2019:357, bod 52 a citovaná judikatura; 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, bod 36.

<sup>71</sup> 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, bod 53; 05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, body 36–37; 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, EU:T:2012:39, bod 49; 29/09/2021, T-592/20, Agate/Agate, EU:T:2021:633, body 28–29; 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, bod 47; 22/03/2023, T-366/21, Coinbase, EU:T:2023:156, bod 34.

<sup>72</sup> 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, bod 39; 23/05/2019, T-3/18 a T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR a další, EU:T:2019:357, bod 110.

<sup>73</sup> 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, bod 25. Další informace o faktoru týkajícím se „předchozího vztahu mezi stranami“ viz pododíl 2.4.2.6.

<sup>74</sup> 28/01/2016, T-335/14, DoggiS (obr.), EU:T:2016:39, body 76–81.

<sup>75</sup> Další informace o faktoru týkajícím se „původu napadené ochranné známky a užívání od jejího vytvoření“ viz pododíl 2.4.2.7.

<sup>76</sup> 29/09/2021, T-592/20, Agate/Agate, EU:T:2021:633, body 42–43, 45–46.

<sup>77</sup> 29/09/2021, T-592/20, Agate/Agate, EU:T:2021:633, body 61–63.

<sup>78</sup> Další informace o faktoru týkajícím se „úrovně právní ochrany, které požívá starší právo třetí osoby“ viz pododíl 2.4.2.2.

<sup>79</sup> 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, body 45–46, 49–50.

- o pokud měl přihlašovatel vědomost o určitém odvětví nebo o obchodních činnostech navrhovatele a o jejich významu (např. fotbalový/zábavní průmysl nebo automobilový průmysl<sup>80</sup>),
- o pokud přihlašovatel použil v napadené ochranné známce výraz z určitého jazyka, který naznačuje, že tato ochranná známka je určena zejména konkrétním spotřebitelům (např. arabsky hovořícím spotřebitelům), kteří mohou rozpoznat dobré jméno staršího práva<sup>81</sup>,
- o pokud byla napadená ochranná známka přihlášená/zapsána pro výrobky/služby související s oblastí, v níž starší právo získalo dobré jméno<sup>82</sup>.

Nadto je třeba vzít v úvahu skutečnost, že zkoumání toho, zda měl přihlašovatel napadené ochranné známky předchozí nebo předpokládanou vědomost o tom, že třetí osoba užívá/má starší shodné/podobné právo, nesmí být omezeno na trh Evropské unie<sup>83</sup>, a může se tedy uplatnit i v případě, bylo-li právo užíváno/zapsáno ve třetí zemi. K příkladům patří mimo jiné věci: „ANN TAYLOR / ANNTAYLOR a další“<sup>84</sup> a „DoggiS (obr.)“<sup>85</sup>, v nichž byly řešeny případy starších ochranných známek zapsaných a/nebo užívaných ve třetí zemi.

Je rovněž důležité uvést, že v případech zneužití práva/práv třetí osoby je vědomost nebo předpokládaná vědomost přihlašovatele o existujících právech třetí osoby rozhodující a bude hrát důležitou roli při posuzování nedobré víry<sup>86</sup>.

#### 2.4.2.2 Úroveň právní ochrany staršího práva třetí osoby

Podle judikatury EU<sup>87</sup> může být úroveň právní ochrany staršího práva třetí osoby rovněž faktorem, který lze vzít v úvahu při posuzování, zda přihlašovatel v době podání přihlášky ochranné známky jednal v nedobré víře.

Při analýze významu tohoto faktoru je důležité vzít v úvahu skutečnost, zda starší právo třetí osoby požívá určité úrovně právní ochrany/věhlasu, mimo jiné: a) zápis; b) inherentní nebo získanou rozlišovací způsobilost; c) všeobecnou známost<sup>88</sup>; d) dobré jméno<sup>89</sup>, včetně například přetrvávající/doznívající dobré pověsti staršího práva<sup>90</sup>, dobré pověsti jména navrhovatele<sup>91</sup>, jeho podobizny a/nebo přezdívky<sup>92</sup>. Určujícím prvkem může být také „užívání“ staršího práva.

Tento faktor bude obzvláště relevantní v rámci scénáře týkajícího se parazitování, je-li například vyvozen závěr, že úmyslem přihlašovatele bylo neoprávněně těžit z dobrého jména staršího práva, včetně jeho přetrvávající/doznívající dobré pověsti<sup>93</sup>, nebo těžit z vysoké míry jeho rozlišovací způsobilosti.

<sup>80</sup> 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, body 43, 50; 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, body 45–50; 19/10/2022, T-466/21, Lio (obr.) / El Lio (obr.) a další, EU:T:2022:644, bod 48.

<sup>81</sup> 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (obr.), EU:T:2021:219, bod 31.

<sup>82</sup> 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (obr.), EU:T:2021:219, bod 32.

<sup>83</sup> 47/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, bod 28.

<sup>84</sup> 23/05/2019, T-3/18 a T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR a další, EU:T:2019:357, bod 110.

<sup>85</sup> 28/01/2016, T-335/14, DoggiS (obr.), EU:T:2016:39, body 50–74.

<sup>86</sup> Další informace o aspektu týkajícím se „zneužití práva/práv třetích osob“ viz pododdíl 2.2.1.1.

<sup>87</sup> 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, bod 53; 23/05/2019, T-3/18 a T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR a další, EU:T:2019:357, bod 51; 22/03/2023, T-366/21, Coinbase, EU:T:2023:156, bod 34.

<sup>88</sup> 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, EU:T:2012:39, bod 54.

<sup>89</sup> 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, bod 51.

<sup>90</sup> 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, body 46, 49, 52–53.

<sup>91</sup> 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, body 50–51; 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (obr.), EU:T:2021:219, body 27–28, 32–33.

<sup>92</sup> 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, body 30–35, 41.

<sup>93</sup> 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, body 40, 46, 49, 56.

Vzhledem k tomu, že v případech nedobré víry může navrhovatel založit svou argumentaci na různých druzích starších práv a také na jejich užívání<sup>94</sup>, bude třeba tento faktor přezkoumat, a to bez ohledu na povahu těchto starších práv<sup>95</sup> nebo právní základ, na němž je tento oprávněný zájem chráněn, a bez ohledu na to, zda byla zapsána, či nikoli. Rozhodnutí podat přihlášku ochranné známky (na určitém území) je součástí obchodní strategie navrhovatele a například neexistence zápisu ochranné známky nemusí nutně vést k závěru, že starší právo nemá na trhu dobré jméno<sup>96</sup>.

Je však třeba zdůraznit, že analýza okolností projednávaného případu může – v některých případech – vést ke zjištění, že při posuzování nedobré víry je třeba vzít v úvahu i rozsah nebo úroveň právní ochrany napadené ochranné známky, neboť by to mohlo odůvodnit zájem přihlašovatele na zajištění širší právní ochrany jeho označení<sup>97</sup>. Může tedy odůvodnit legitimní cíl přihlašovatele podat přihlášku ochranné známky.

#### 2.4.2.3 Shodnost/podobnost mezi napadenou ochrannou známkou a starším právem / staršími právy

Podle judikatury EU<sup>98</sup> může být skutečnost, že napadená ochranná známka a starší právo/práva, jež jsou předmětem sporu, jsou shodné a/nebo podobné, relevantním faktorem při zkoumání toho, zda přihlašovatel jednal při podání přihlášky ochranné známky v dobré víře. Posouzení tohoto faktoru se však může lišit v závislosti na aspektu nedobré víry nebo povaze staršího práva uplatněného v konkrétním případě.

Při zkoumání shodnosti/podobnosti mezi napadenou ochrannou známkou a starším právem / staršími právy v souvislosti s nedobrou vírou je důležité mít na paměti, že v některých případech může být nutné odlišné posouzení než to, které se provádí při hodnocení pravděpodobnosti záměny. Je tomu tak proto, že ustanovení o nedobré víře mají zabránit zejména zneužití práva/práv třetích osob nebo zneužití systému ochranných známek, a například skutečnost, že dotčená práva jsou shodná/podobná, je pouze jedním z faktorů, které mohou hrát důležitou roli při celkovém posouzení nedobré víry. Při posuzování shodnosti/podobnosti v rámci tohoto faktoru tudíž nemusí být nutné provést podrobný přezkum vizuální, fonetické a sémantické podobnosti mezi napadenou ochrannou známkou a starším právem / staršími právy<sup>99</sup>. Ačkoli toto podrobné zkoumání není nutné, je důležité zdůraznit, že pouze existuje-li určitý stupeň podobnosti mezi napadenou ochrannou známkou a starším právem / staršími právy, byť jen slabý, lze dospět k závěru, že tento faktor je naplněn. S ohledem na tuto skutečnost by porovnáním mělo být zjištěno, zda jsou napadená ochranná známka a starší právo/práva podobné, či nikoli. K tomu může postačovat shledání vazby nebo propojení mezi dotčeným právem / dotčenými právy.

V neposlední řadě je důležité zdůraznit, že tento faktor může mít určitá specifika v závislosti na scénáři týkajícím se nedobré víry. Pododíl 2.5.2.2 obsahuje některé konkrétní informace týkající se scénáře opakovaného podání přihlášky.

<sup>94</sup> „Stejně tak skutečnost, že třetí osoba již po dlouhou dobu užívá pro totožný nebo podobný výrobek označení, které je zaměnitelné s přihlášenou ochrannou známkou, a že toto označení požívá určité úrovně právní ochrany, je jedním z relevantních faktorů pro posouzení nedobré víry přihlašovatele“ (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, bod 46); 13/11/2019, C-528/18 P, Outsource 2 India (obr.), EU:C:2019:961, body 71–72; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, body 30–33.

<sup>95</sup> Například zapsaná ochranná známka, nezapsaná ochranná známka / nezapsané označení, jméno známé osoby, název společnosti/podniku.

<sup>96</sup> 28/01/2016, T-335/14, DoggiS (obr.), EU:T:2016:39, bod 86.

<sup>97</sup> 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, bod 53; 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, body 36–39; 28/01/2016, T-335/14, DoggiS (obr.), EU:T:2016:39, body 59–63, 76–79.

<sup>98</sup> 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, bod 53; 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, body 36–39; 28/01/2016, T-335/14, DoggiS (obr.), EU:T:2016:39, body 59–63, 76–79.

<sup>99</sup> 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, body 36–38.

#### 2.4.2.4 Dotčené výrobky a/nebo služby

Z judikatury EU<sup>100</sup> lze vyvodit, že relevantním faktorem při posuzování nedobré víry mohou rovněž být výrobky a/nebo služby. Tento faktor by měl být posuzován s patřičným přihlédnutím k cíli sledovanému ustanoveními o nedobré víře, kterým je zejména zabránit zneužití práva/práv třetích osob nebo zneužití systému ochranných známek.

V případech, kdy se jedná o několik ochranných známek<sup>101</sup>, může být provedeno srovnání dotčených výrobků a/nebo služeb. V závislosti na okolnostech daného případu může postačovat například analýza toho, zda dotčené výrobky a/nebo služby spadají do blízkého/souvisejícího segmentu trhu<sup>102</sup>, nebo bude nutné rozšířit na porovnání odvětví trhu nebo oblasti obchodní činnosti, v níž navrhovatel působí<sup>103</sup>. Pro použití ustanovení o nedobré víře však nemusí být nutně shledána shodnost nebo podobnost mezi dotčenými výrobky a/nebo službami a nedobrá víra může být prokázána i v případech, kdy se tyto výrobky a/nebo služby liší<sup>104</sup>.

Je důležité mít na paměti, že se posouzení v rámci tohoto faktoru může týkat různých druhů starších práv, a nikoli pouze ochranných známek (může se týkat např. napadené ochranné známky a staršího jména třetí osoby<sup>105</sup>).

Podle judikatury EU mohou příslušné orgány, včetně úřadů členských států, například:

- porovnat výrobky a/nebo služby, na něž se vztahuje napadená ochranná známka, s oblastí, ve které navrhovatel získal dobré jméno / je znám<sup>106</sup>,
- porovnat výrobky a/nebo služby označené napadenou ochrannou známkou nebo se k nim vyjádřit v souvislosti s obchodními zvyklostmi obvyklými v příslušném odvětví trhu<sup>107</sup>,
- porovnat výrobky a/nebo služby, na něž se vztahuje napadená ochranná známka, nebo se k nim vyjádřit ve vztahu k výrobkům/službám, u nichž lze očekávat, že je bude mít navrhovatel zájem uvádět na trh<sup>108</sup>.

V neposlední řadě je důležité zdůraznit, že tento faktor může vykazovat určitá specifika v závislosti na scénáři týkajícím se nedobré víry. Pododíl 2.5.2.2 obsahuje některé konkrétní informace týkající se scénáře opakovaného podání přihlášky.

#### 2.4.2.5 Praviděpodobnost záměny

V rámci celkového posouzení nedobré víry a zvláštních okolností projednávané věci by v některých případech mohlo být relevantní určit, zda starší právo nebo práva mohou být zaměnitelná s napadenou ochrannou známkou. Proto může být v závislosti na okolnostech konkrétního případu důležité vzít v úvahu, zda existuje pravděpodobnost záměny mezi napadenou ochrannou známkou a starším právem / staršími právy<sup>109</sup>.

Je však třeba znovu zdůraznit, že při posuzování nedobré víry při podávání přihlášek ochranných známek není pravděpodobnost záměny podmínkou nebo předpokladem nedobré víry. Pro použití ustanovení o

<sup>100</sup> 28/01/2016, T-335/14, DoggiS (obr.), EU:T:2016:39, body 88–90.

<sup>101</sup> Přihlášené, zapsané nebo nezapsané.

<sup>102</sup> 23/05/2019, T-3/18 a 4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR a další, EU:T:2019:357, body 64–65.

<sup>103</sup> 19/10/2022, T-466/21, Lio (obr.) / El Lio (obr.) a další, EU:T:2022:644, body 49–50.

<sup>104</sup> 19/10/2022, T-466/21, Lio (obr.) / El Lio (obr.) a další, EU:T:2022:644, body 39–41.

<sup>105</sup> 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, bod 46.

<sup>106</sup> 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (obr.), EU:T:2021:219, bod 32.

<sup>107</sup> 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, bod 46; 19/10/2022, T-466/21, Lio (obr.) / El Lio (obr.) a další, EU:T:2022:644, bod 50.

<sup>108</sup> 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, bod 46.

<sup>109</sup> 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, bod 53.

nedobré víře<sup>110</sup> proto nemusí být nutně prokázána existence pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti, neboť se jedná pouze o jeden z faktorů, které lze mimo jiné zohlednit.

#### 2.4.2.6 Předchozí vztah mezi stranami

Podle judikatury EU může existence přímého nebo nepřímého vztahu mezi navrhovatelem a přihlašovatelem před podáním přihlášky napadené ochranné známky rovněž naznačovat, že přihlašovatel jednal v nedobré víře<sup>111</sup>.

S ohledem na účel ustanovení o nedobré víře by měl být tento faktor vykládán široce, aby zahrnoval všechny druhy vztahů mezi stranami. Za účelem posouzení tohoto faktoru je proto třeba vzít v úvahu mimo jiné existenci předmluvního/smluvního vztahu nebo vztahu po ukončení smlouvy, resp. existenci vzájemných povinností nebo závazků, včetně povinnosti loajality a poctivosti, vyplývajících ze zastávání určitých pozic ve společnosti navrhovatele v minulosti nebo současnosti<sup>112</sup>.

Podle judikatury EU lze při posuzování nedobré víry vzít v úvahu například tyto dřívější vztahy (určité propojení) mezi navrhovatelem a přihlašovatelem:

- neformální vztahy mezi stranami, například (smluvní) jednání<sup>113</sup>,
- přímé vztahy mezi stranami, například kontakt za účelem zvážení možností obchodního řešení sporu<sup>114</sup>,
- obchodní vztah založený na ústních dohodách, spočívající v dovozu a prodeji určitého zboží a v užívání napadené ochranné známky jako ochranné známky k tomuto účelu<sup>115</sup>,
- existence dohody o distribuci<sup>116</sup>,
- existence licenční smlouvy (včetně neúspěšného pokusu o její uzavření)<sup>117</sup>,
- skutečnost, že přihlašovatel jednal jako výkonný ředitel ve společnosti, která je smluvní stranou dohody o distribuci<sup>118</sup>,
- skutečnost, že přihlašovatel byl akcionářem s významným podílem na základním kapitálu navrhovatele a jeho vedoucí pracovníci zasedali ve správní radě navrhovatele<sup>119</sup>, byl zaměstnancem navrhovatele nebo pracoval pro navrhovatele (nebo pro jiné podniky patřící do jeho skupiny) jako nezávislý podnikatel<sup>120</sup>,
- skutečnost, že přihlašovatel byl svěřena pravomoc jednat jako zástupce společnosti založené navrhovatelem a přihlašovatelem<sup>121</sup>,
- existence dohody, na jejímž základě byl přihlašovatel oprávněn používat podobiznu, přezdívku, slovní a obrazové ochranné známky vlastněné navrhovatelem na podporu uvádění konkrétních výrobků na trh<sup>122</sup>.

<sup>110</sup> 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (obr.), EU:C:2019:724, bod 54; 19/10/2022, T-466/21, Lio (obr.) / El Lio (obr.) a další, EU:T:2022:644, body 31, 40.

<sup>111</sup> 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, EU:T:2012:39, body 85–87; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, body 25–29; 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, body 53–55.

<sup>112</sup> 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, bod 28; 30/04/2019, T-136/18, K (obr.), EU:T:2019:265, body 68–69; 12/07/2019, T-772/17, Café del Mar (obr.), EU:T:2019:538, body 53–54.

<sup>113</sup> 31/05/2018, T-340/16, Outsource 2 India (obr.), EU:T:2018:314, body 43, 47.

<sup>114</sup> 05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, body 60–61.

<sup>115</sup> 12/05/2021, T-167/20, TORNADO (obr.), EU:T:2021:257, bod 55.

<sup>116</sup> 30/04/2019, T-136/18, K (obr.), EU:T:2019:265, body 53–57 (rovněž smlouva o výhradních dodávkách); 16/05/2017, T-107/16, AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT (obr.), EU:T:2017:335, body 32–34, 39–40.

<sup>117</sup> 23/05/2019, T-3/18 a T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR a další, EU:T:2019:357, body 116, 124125.

<sup>118</sup> 17/03/2021, T-853/19, EARNEST SEWN, EU:T:2021:145, body 47–49.

<sup>119</sup> 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, bod 25.

<sup>120</sup> 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, body 14, 78.

<sup>121</sup> 12/07/2019, T-772/17, Café del Mar (obr.), EU:T:2019:538, body 51, 53–54.

<sup>122</sup> 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, body 30–33.



Množství různých forem, kterých mohou uvedené vztahy v praxi nabývat, vyžaduje individuální přístup ke každému případu s přihlédnutím k tomu, zda se v tomto vztahu mohl přihlašovatel seznámit se starším právem/právy třetí osoby, potažmo jeho/jejich hodnotou.

Kromě toho není nutné brát v úvahu přesnou povahu nebo formu dohody či dohod mezi stranami, aby bylo možné dospět k závěru, že přihlašovatel jednal při podání přihlášky ochranné známky v nedobré víře. Není podstatné, zda mezi stranami existuje licenční smlouva nebo jiný typ smlouvy, ani zda smlouva mezi nimi byla písemná nebo ústní, jelikož jejich existence v každém případě postačuje k prokázání skutečnosti, že před datem podání přihlášky napadené ochranné známky měly strany přímý vztah<sup>123</sup>.

Na základě výše uvedených skutečností lze podání přihlášky nebo zápis napadené ochranné známky na vlastní jméno přihlašovatele v EU v takových případech v závislosti na okolnostech konkrétního případu považovat za porušení poctivých obchodních a podnikatelských zvyklostí. O nedobrou víru se proto může jednat tehdy, pokud se přihlašovatel prostřednictvím zápisu pokouší zasáhnout do staršího práva třetí osoby, se kterou měl smluvní nebo předšmluvní vztah či jakýkoli vztah, v němž se předpokládá dobrá víra a přihlašovateli je uložena povinnost jednat čestně ve vztahu k oprávněným zájmům a očekáváním druhé strany, pokud jde o dotčené právo.

#### 2.4.2.7 *Původ napadené ochranné známky a její užívání od jejího vytvoření*

V rámci celkového posouzení nedobré víry může být relevantním faktorem také původ nebo okolnosti, za nichž bylo vytvořeno slovo nebo logo / grafické ztvárnění, jež tvoří napadenou ochrannou známku, jakož i starší užívání (včetně „historického“ užívání) tohoto slova nebo loga či grafického ztvárnění v obchodním styku<sup>124</sup>, zejména konkurenčními podniky. To může poskytnout relevantní informace o úmyslu přihlašovatele při podání přihlášky ochranné známky. Z tohoto posouzení mohou vyplynout například tato zjištění:

- kdo vyvinul/vytvořil slovo/logo, na jehož základě vznikla napadená ochranná známka a důvody jejího vytvoření<sup>125</sup>,
- zda napadená ochranná známka byla odvozena z jiného práva přihlašovatele napadené ochranné známky, například z obchodního jména, a jak bylo toto právo užíváno<sup>126</sup>.

Rovněž je třeba zmínit, že by územní aspekty staršího užívání napadené ochranné známky, včetně jejího historického užívání, neměly být omezeny na trh EU<sup>127</sup>. Proto lze zohlednit i dřívější užívání napadené ochranné známky ve třetí zemi.

#### 2.4.2.8 *Časová posloupnost událostí vedoucích k podání přihlášky napadené ochranné známky*

Podle judikatury EU<sup>128</sup> může relevantní faktor pro posouzení nedobré víry představovat rovněž časová posloupnost událostí, které vedly k podání přihlášky napadené ochranné známky. Jelikož nedobrou víru je třeba zkoumat s přihlédnutím ke všem relevantním okolnostem, je důležité chronologicky analyzovat posloupnost událostí, které vedly k podání přihlášky napadené ochranné známky (tj. událostí, které tomuto

<sup>123</sup> 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, body 53–55.

<sup>124</sup> 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, bod 60.

<sup>125</sup> 30/04/2019, T-136/18, K (obr.), EU:T:2019:265, body 59–69, 83; 23/05/2019, T-3/18 a T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR a další, EU:T:2019:357, body 89–90; 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, body 73–76.

<sup>126</sup> 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, bod 22.

<sup>127</sup> 47/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, bod 28.

<sup>128</sup> 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, bod 68; 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, bod 28; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, bod 30.

podání předcházely). Tato analýza může příslušným orgánům, včetně úřadů členských států, pomoci porozumět, z jakého důvodu přihlašovatel podal přihlášku napadené ochranné známky.

V rámci tohoto faktoru lze uvážit níže uvedené události/okolnosti, které byly převzaty z judikatury EU.

- Skutečnost, zda došlo k nějakému sporu mezi přihlašovatelem a navrhovatelem před podáním přihlášky napadené ochranné známky nebo v době jejího podání<sup>129</sup>.
- Stav obchodního vztahu mezi stranami v okamžiku podání přihlášky napadené ochranné známky: zda byl ukončen nebo zda byl po nějakou dobu napjatý / náhle se zhoršil<sup>130</sup>.
- Dobu mezi ukončením tohoto obchodního vztahu a podáním přihlášky napadené ochranné známky v případech, kdy vztah mezi stranami skončil<sup>131</sup>.
- Skutečnost, zda se v období, které předcházelo podání přihlášky napadené ochranné známky, změnilo postavení navrhovatele na trhu, například včetně jeho finanční situace a stupně jeho známosti<sup>132</sup>.
- Načasování podání přihlášky napadené ochranné známky<sup>133</sup>. Tato analýza bude důležitá zejména ve scénáři opakovaného podání přihlášky (tzv. re-filing), kdy by mělo být ověřeno, zda je relevantním ukazatelem skutečnost, že přihlašovatel opětovně podal přihlášku napadené ochranné známky v určitém okamžiku/čase.

Analýza časové posloupnosti událostí, které vedly k podání přihlášky napadené ochranné známky (nebo které nastaly těsně po tomto podání), může rovněž poskytnout informace o dalších faktorech, například o tom, zda přihlašovatel věděl nebo musel vědět, že navrhovatel užívá starší shodné/podobné právo<sup>134</sup>.

#### 2.4.2.9 Poctivý obchodní záměr (poctivá obchodní logika) při podání přihlášky napadené ochranné známky

Relevantním faktorem pro určení, zda byla přihláška podána v nedobré víře, může být rovněž absence poctivého obchodního záměru, včetně obchodní strategie, která stojí za podáním přihlášky napadené ochranné známky.

Při posuzování tohoto faktoru se příslušné orgány, včetně úřadů členských států, mohou mj. setkat se situací, kdy přihlašovatel podal přihlášku ochranné známky nejen pro kategorie výrobků a/nebo služeb, které uváděl na trh v době jejího podání, nýbrž také pro jiné kategorie výrobků/služeb, jež zamýšlel uvést na trh nebo jejichž budoucí uvedení na trh zvažoval. S ohledem na tuto situaci je důležité podotknout (jak již bylo uvedeno v judikatuře EU<sup>135</sup>), že taková praxe je v zásadě legitimní. Proto dlouhý seznam výrobků a/nebo služeb jako takový nebude automaticky znamenat nedobrou víru. V jejím kontextu však může být praxe spočívající v zařazování určitých výrobků a/nebo služeb do seznamu výrobků a služeb považována za ukazatel nedobré víry, pokud je vykonstruované a pokud pro přihlašovatele z obchodního hlediska (včetně obchodní strategie) postrádá logiku<sup>136</sup>.

<sup>129</sup> 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, bod 30.

<sup>130</sup> 12/05/2021, T-167/20, TORNADO (obr.), EU:T:2021:257, body 69–71; 31/05/2018, T-340/16, Outsourcing 2 India (obr.), EU:T:2018:314, bod 42.

<sup>131</sup> 17/03/2021, T-853/19, EARNEST SEWN, EU:T:2021:145, body 67–70; 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (obr.), EU:C:2019:724, bod 64.

<sup>132</sup> 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, bod 30.

<sup>133</sup> 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, body 87–89.

<sup>134</sup> 29/09/2021, T-592/20, Agate/Agate, EU:T:2021:633, body 61–63; 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, bod 46.

<sup>135</sup> 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, bod 25; 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, body 54–55 (v těchto dvou věcech Tribunál nedobrou víru neshledal); 07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253, body 88–89; 05/07/2016, T-167/15, NEUSCHWANSTEIN, EU:T:2016:391, bod 55.

<sup>136</sup> 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, bod 26 (v této věci Tribunál nedobrou víru neshledal).

Níže je uvedeno několik příkladů převzatých z judikatury EU, kdy z okolností daného případu vyplynulo, že podání přihlášky nebylo z obchodního hlediska logické.

<p>21/04/2021, T-663/19, <b>MONOPOLY</b>, EU:T:2021:211, body 60–77<sup>137</sup></p>	<p>Okolnosti tohoto případu ukázaly, že jedním z hlavních důvodů, které vlastník uvedl k odůvodnění opakovaného podání přihlášky téže ochranné známky, bylo snížení administrativní zátěže v námitkovém řízení (tím, že se vyhnul povinnosti předložit v každém takovémto námitkovém řízení na požádání důkazy o užívání). S ohledem na aspekty této věci bylo zřejmé, že přihlašovatel připustil, že jedna z výhod odůvodňujících podání přihlášky napadené ochranné známky spočívala v tom, že nebude muset neustále předkládat důkazy o řádném užívání této ochranné známky v několika námitkových řízeních. Vysvětlení přihlašovatele, že v podstatě usiloval o ochranu známky „MONOPOLY“, pokud jde o jiné výrobky a služby, aby udržel krok s technologickým vývojem a rozšiřujícím se podnikáním, však bylo považováno za oprávněné. Z tohoto důvodu nebyla napadená ochranná známka prohlášena za neplatnou pro výrobky a služby, na něž se nevztahovaly starší ochranné známky. Toto vysvětlení však neodůvodňovalo podání přihlášky napadené ochranné známky pro výrobky a služby shodné s těmi, na něž se vztahovaly starší ochranné známky. Navíc údajné snížení administrativní zátěže v důsledku přihlášení napadené ochranné známky bylo obtížně slučitelné s dodatečnými náklady a administrativní zátěží spojenými s neustálým opakovaným přihlašovaním a udržováním starších ochranných známek.</p>
<p>28/01/2016, T-335/14, <b>DoggiS (obr.)</b>, EU:T:2016:39, body 88, 90</p>	<p>Důkazy předložené v této věci neposkytly žádné vysvětlení toho, proč (z obchodního hlediska) přihlašovatel podal přihlášku obrazové ochranné známky, která je téměř shodná s některými staršími obrazovými ochrannými známkami navrhovatelů a vztahuje se na stejné služby jako jejich ochranné známky, jakož i na výrobky, které jsou pro poskytování těchto služeb nezbytné. Přihlašovatel se navíc ani nedovolával existence jakékoli obchodní logiky odůvodňující takový postup. Přihlašovatel předložil pouze řadu nepodložených tvrzení v tom smyslu, že v době podání přihlášky napadené ochranné známky nevěděl o existenci starších ochranných známek patřících navrhovatelům. Tvrzení přihlašovatele, že má dlouholeté zkušenosti v odvětví franšízingu, navíc nemohlo prokázat jeho oprávněný zájem, neboť uvedené zkušenosti se týkaly finančního sektoru, což je zcela jiná oblast než odvětví rychlého občerstvení.</p>
<p>29/09/2021, T-592/20, <b>Agate/Agate</b>, EU:T:2021:633, body 68–71</p>	<p>Okolnosti tohoto případu ukázaly, že přihlašovatel nepředložil žádné důkazy, které by umožnily prokázat užívání napadené ochranné známky nebo prodej pneumatik pod jinou ochrannou známkou. Rovněž neposkytl žádné rozumné vysvětlení ohledně rozšíření svých obchodních činností prováděných v oblasti zemědělství na odvětví pneumatik, zatímco z předložených důkazů bylo zjevné, že „společnosti, které vyrábějí pneumatiky pro nákladní automobily, nevyrábějí zemědělské [automobilové] pneumatiky“.</p>

<sup>137</sup> Další informace o tomto rozsudku viz tabulka uvedená v pododdíle 2.5.2.2.

Je však třeba zdůraznit, že analýza okolností konkrétního případu může vést k závěru, že se podání přihlášky napadené ochranné známky opíralo o poctivý obchodní záměr. Tuto situaci dokládají následující příklady odvozené z judikatury EU.

<p>14/02/2012, T-33/11, <b>Bigab</b>, EU:T:2012:77, bod 23</p>	<p>V projednávané věci vyplynul poctivý obchodní záměr ze skutečnosti, že se během období, které předcházelo podání přihlášky napadené ochranné známky, zvýšil počet členských států, v nichž přihlašovatel ochrannou známku užíval. To bylo považováno za věrohodný motiv přihlašovatele k rozšíření ochrany napadené ochranné známky jejím zápisem jako ochranné známky EU, a proto nebyla shledána nedobrá víra přihlašovatele.</p>
<p>13/12/2012, T-136/11, <b>Pelikan</b>, EU:T:2012:689, body 35–37, 49</p>	<p>Důkazy a skutkové okolnosti případu prokázaly, že přihláška napadené ochranné známky byla podána u příležitosti 125. výročí vzniku ochranné známky „Pelikan“, kterou se přihlašovatel rozhodl modernizovat a podat novou přihlášku pro tuto novou verzi. Zohledněna byla rovněž skutečnost, že napadená ochranná známka zahrnovala aktualizovaný seznam služeb. To vše vedlo ke zjištění, že podání přihlášky napadené ochranné známky bylo z obchodního hlediska logické, což zároveň vylučovalo závěr o nedobré víře přihlašovatele při podání přihlášky napadené ochranné známky.</p>

#### 2.4.2.10 Žádost o finanční kompenzaci

Relevantním faktorem při posuzování nedobré víry může být rovněž žádost o finanční kompenzaci, kterou přihlašovatel předložil navrhovateli; zejména pokud existuje důkaz, že přihlašovatel věděl o existenci staršího práva a mohl očekávat, že od navrhovatele obdrží nabídku finanční kompenzace<sup>138</sup>. Nedobrá víra tudíž může existovat, je-li zjevné, že přihláška ochranné známky byla podána spekulativně nebo výhradně s cílem získat peníze od třetí osoby, a nikoli s úmyslem, aby ochranná známka plnila svou základní funkci<sup>139</sup>.

#### 2.4.2.11 Vzorec chování/jednání přihlašovatele

Relevantním faktorem, který je třeba zvážit při posuzování nedobré víry u přihlášek ochranných známek, může být skutečnost, že se chování/jednání přihlašovatele řídilo určitým vzorcem.

Při určování existence nepoctivého úmyslu na straně přihlašovatele byly považovány za relevantní například tyto vzorce chování/jednání odvozené z judikatury EU:

- skutečnost, že přihlašovatel ve stejný den, kdy byla podána přihláška napadené ochranné známky „NEYMAR“, podal také přihlášku jiné ochranné známky, která rovněž obsahovala jméno jiného slavného fotbalisty<sup>140</sup>,
- skutečnost, že přihlašovatel vytvořil protiprávní strategii podávání přihlášek (např. postupné řetězení přihlášek národních ochranných známek bez uhrazení poplatků za zápis, aby si zajistil blokační postavení po dobu delší, než je šestiměsíční lhůta pro uplatnění práva přednosti u přihlášky ochranné známky EU, a dokonce delší než je pětiletá odkladná lhůta)<sup>141</sup>,

<sup>138</sup> 19/10/2022, T-466/21, Lio (obr.) / El Lio (obr.) a další, EU:T:2022:644, body 81–83.

<sup>139</sup> 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, bod 72; 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, bod 145.

<sup>140</sup> 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, bod 50.

<sup>141</sup> 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, body 48, 51–52; 07/09/2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, body 35–37.

- skutečnost, že přihlašovatel si přihlásil několik ochranných známek třetích osob, které požívaly určitého dobrého jména, bez souhlasu vlastníků těchto ochranných známek a/nebo bez existence licenční smlouvy s nimi uzavřené<sup>142</sup>.

Dalším příkladem by mohla být skutečnost, že přihlašovatel, a to i prostřednictvím právnických/fyzických osob, které jsou s ním propojeny, zneužívá pravidla/systém ochranných známek s úmyslem zahlit druhou stranu či dokonce úřady zatěžujícími řízeními (např. podáním velkého počtu žádostí o výmaz).

## 2.5 Scénáře týkající se nedobré víry při podání přihlášek ochranných známek

Tato část společné praxe uvádí nejtypičtější nebo nejvýznamnější příklady scénářů týkajících se nedobré víry při podání přihlášek ochranných známek – dva v rámci aspektu zneužití práva/práv třetích osob a tři v rámci aspektu zneužití systému ochranných známek. U každého scénáře jsou navíc uvedeny některé příklady z judikatury EU, které ukazují, jak byla nedobrá víra posuzována ve skutečných případech. Tyto příklady mají zejména ukázat, jak se vzájemně ovlivňovaly faktory (uvedené v oddíle 2.4), které přispěly ke zjištění nedobré víry v každém konkrétním scénáři.

V tomto ohledu je třeba mít na paměti rozdíl mezi „faktory“ a „scénáři“. „Scénáře týkající se nedobré víry při podání přihlášek ochranných známek“ se vztahují na konkrétní situace, kdy se musí vyskytovat a vzájemně působit několik faktorů (relevantních pro posouzení nedobré víry), aby bylo možné dospět k závěru, že přihlašovatel jednal v nedobré víře. „Faktor“ je však pouze jedním z prvků, které lze zohlednit při posuzování nedobré víry, a k jejímu zjištění obvykle nepostačuje jeden faktor sám o sobě.

### 2.5.1 Scénáře týkající se zneužití práva/práv třetích osob

#### 2.5.1.1 Parazitování

Parazitování zahrnuje situace, kdy je z analýzy všech okolností daného případu zřejmé, že přihláška napadené ochranné známky byla podána s nepoctivým úmyslem:

- a) parazitovat na dobré pověsti<sup>143</sup>, včetně přetrvávající/doznívající dobré pověsti<sup>144</sup> staršího práva; nebo
- b) těžít ze staršího práva bez ohledu na stupeň jeho známosti na trhu.

Je třeba uvést, že tento scénář zahrnuje širokou škálu případů, kdy přihlašovatel, vědom si existence staršího práva, které požívá určité úrovně právní ochrany /známosti, včetně reálné přítomnosti na trhu<sup>145</sup>, podal přihlášku ochranné známky s úmyslem vyvolat asociaci s tímto starším právem nebo je co nejvěrněji napodobit, aby využil jeho atraktivitu a/nebo povědomí o něm, ať už jsou jakékoli. K tomu může dojít i v případech, kdy přihlašovatel chce vyvolat nepravdivý dojem kontinuity nebo dědického (nástupnického) vztahu mezi napadenou ochrannou známkou a dříve známou historickou ochrannou známkou nebo dříve slavnou osobou / společností / starším právem, které jsou relevantní veřejnosti stále známy<sup>146</sup>.

Z výše uvedeného vyplývá, že nedobrou víru lze v tomto scénáři odvodit na základě různých faktorů. Pro aplikovatelnost tohoto scénáře však bude nutné prokázat nepoctivý úmysl přihlašovatele využít atraktivitu staršího práva a/nebo povědomí o něm na trhu. To může vyplývat například z pověsti, dobrého jména, úspěchu, prestiže a/nebo skutečné přítomnosti na trhu, kterou získalo starší právo třetí osoby, nebo z odkazu

<sup>142</sup> 23/05/2019, T-3/18 a T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR a další, EU:T:2019:357, body 154–155.

<sup>143</sup> 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, bod 51; 19/10/2022, T-466/21, Lio (obr.) / El Lio (obr.) a další, EU:T:2022:644, bod 83.

<sup>144</sup> 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240.

<sup>145</sup> Další informace o „faktoru týkajícím se úrovně právní ochrany“ viz pododdíl 2.4.2.2.

<sup>146</sup> 06/07/2022, T-250/21, NEHERA (obr.), EU:T:2022:430, body 68–69 (v této věci Tribunál nedobrou víru neshledal).

na slavnou / dobře známou osobu nebo událost. Přihlašovatel může například chtít těžit z investic navrhovatele do propagace a budování dobré pověsti svého staršího práva nebo z toho, že navrhovatel užíval starší právo, které mu zajistilo silnou pozici na určitém trhu.

Na základě výše uvedených skutečností je zřejmé, že tento scénář zahrnuje mimo jiné i případy, kdy je cílem parazitovat na dobrém jménu, včetně přetrvávající/doznívající dobré pověsti, staršího práva. Přitom je důležité, aby starší právo mělo ke dni podání přihlášky napadené ochranné známky<sup>147</sup> určité dobré jméno nebo určitý věhlas. Je však třeba jasně rozlišovat mezi ustanovením čl. 5 odst. 3 písm. a) směrnice o ochranných známkách a ustanoveními o nedobré víře.

Je nutné zdůraznit, že po navrhovateli nelze – v souvislosti s nedobrou vírou – požadovat, aby prokázal dobré jméno svého staršího práva stejným způsobem jako v řízeních na základě čl. 5 odst. 3 písm. a) směrnice o ochranných známkách<sup>148</sup>. Důvodem je skutečnost, že tato dvě ustanovení mají různé účely.

- Ustanovení čl. 5 odst. 3 písm. a) směrnice o ochranných známkách poskytuje ochranu starším zapsaným ochranným známkám, které mají dobré jméno v členském státě nebo v Evropské unii, pokud by užívání přihlašované ochranné známky (napadená ochranná známka) bez řádného důvodu neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu. Tento článek nadto představuje samostatný důvod pro zamítnutí přihlášky nebo prohlášení ochranné známky za neplatnou a podléhá vlastním formálním a hmotněprávním požadavkům, mezi něž nepatří nedobrá víra přihlašovatele při podání přihlášky napadené ochranné známky.
- Aby však bylo možné použít ustanovení o nedobré víře, jak již bylo uvedeno v tomto dokumentu, je kromě jiných faktorů relevantních pro konkrétní případ nezbytný nepoctivý úmysl ze strany přihlašovatele. Tento faktor je obvykle zjištěn na základě relevantních, konzistentních a objektivních kritérií a posuzuje se na základě důkazů v dané věci. Proto v rámci scénáře týkajícího se parazitování je skutečnost, že starší právo (které může, ale nemusí být zapsanou ochrannou známkou) má dobré jméno, má jistý stupeň známosti na trhu nebo je užíváno třetí osobou v obchodním styku, mimo jiné jedním z prvků, které mohou naznačovat existenci nepoctivého úmyslu na straně přihlašovatele.


V neposlední řadě by příslušné orgány, včetně úřadů členských států, měly při řešení této situace vzít v úvahu rovněž skutečnost, že k parazitování může dojít i v případě, že starší právo je (v určitém stupni) známo nebo užíváno v obchodním styku v zemi, která není členem EU.

Příslušné orgány, včetně úřadů členských států, se mohou například setkat s podobnou situací jako v níže uvedené věci, kterou projednával Tribunál (velký senát):

<b>Účastníci řízení před Tribunálem</b>	Simca Europe Ltd v. OHIM	<b>Účastníci řízení před odvolacím senátem</b>	PSA PEUGEOT CITROËN, Groupement d'Intérêt Economique [navrhovatel] v. SIMCA EUROPE LIMITED [současný vlastník]
<b>Číslo a datum věci projednávané Tribunálem</b>	<a href="#">T-327/12, 08/05/2014</a>	<b>Číslo a datum věci projednávané odvolacím senátem</b>	<a href="#">R 645/2011-1, 12/04/2012</a>

<sup>147</sup> 06/07/2022, T-250/21, NEHERA (obr.), EU:T:2022:430, bod 57 (v této věci Tribunál nedobrou vírou neshledal).

<sup>148</sup> 23/05/2019, T-3/18 a T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR a další, EU:T:2019:357, bod 60.

	Napadená ochranná známka	Starší práva	Faktory, které byly relevantní pro zjištění nedobré víry v tomto případě
Ochranné známky	<b>SIMCA</b> OZEU č. 6489371 (slovní ochranná známka) třída 12	 WO č. 218957 (Německo, Španělsko, Rakousko a Benelux) třídy 12, 16, 25	Nepoctivý úmysl přihlašovatele (v tomto případě: „parazitovat“ na přetrvávající/doznívající dobré pověsti ochranných známek navrhovatele a těžit z ní).
		Vědomost přihlašovatele o tom, že třetí osoba užívá starší shodné/podobné právo.	
		Úroveň právní ochrany, které požívá starší právo třetí osoby.	
		Shodnost/podobnost mezi napadenou ochrannou známkou a starším právem / staršími právy.	
		Původ napadené ochranné známky a její užívání od jejího vytvoření.	
		Absence poctivého obchodního záměru při podání přihlášky napadené ochranné známky.	
		Časová posloupnost událostí vedoucích k podání přihlášky napadené ochranné známky.	
Shrnutí případu	<p>Pro původního přihlašovatele (pana Joachima Wöhlera) byla zapsána ochranná známka EU „SIMCA“, která byla následně převedena na společnost Simca Europe Ltd (dále jen „současný vlastník“). Navrhovatel (GIE PSA Peugeot Citroen) podal návrh na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou z důvodu nedobré víry při podání její přihlášky. Byl vlastníkem starší ochranné známky „SIMCA“ chráněné v několika členských státech, ačkoli tato ochranná známka nebyla v předchozích desetiletích užívána. Přestože pověst ochranné známky „SIMCA“ v průběhu let klesla, tato měla stále určitý stupeň známosti („přetrvávající/doznívající dobré pověsti“) mezi veřejností, která se zajímá o automobily. Tribunál podotkl, že existence ochranné známky „SIMCA“ jako „historické“ ochranné známky je obecně známou skutečností a že bývalý vlastník ochranné známky věděl o její přetrvávající/doznívající dobré pověsti. Tribunál se proto domníval, že přihláška shodné napadené ochranné známky ve třídě 12 byla podána s úmyslem vyvolat asociaci se staršími ochrannými známkami a těžit z jejich přetrvávající/doznívající dobré pověsti na trhu s automobily, tudíž „parazitovat“ na této pověsti, či dokonce konkurovat těmto ochranným známkám v případě, že by je navrhovatel v budoucnu znovu začal užívat.</p>		

#### 2.5.1.2 Porušení fiduciárního vztahu (vztahu založeného na důvěře)

V rámci tohoto scénáře týkajícího se nedobré víry je třeba prokázat existenci fiduciárního vztahu (jednoho z příkladů faktoru vysvětleného v pododdíle 2.4.2.6) mezi navrhovatelem a přihlašovatelem před podáním přihlášky napadené ochranné známky. Proto by za účelem posouzení nedobré víry mělo být mimo jiné zkoumáno, zda mezi přihlašovatelem a navrhovatelem existovala nějaká dohoda o obchodní spolupráci, která vedla ke vzniku fiduciárního vztahu, nebo zda takový vztah vznikl ze zákona. Tento fiduciární vztah by například měl přihlašovatel ukládat, ať už výslovně nebo implicitně, obecnou povinnost důvěry a loajality s ohledem na zájmy vlastníka starších práv (navrhovatele).

Příslušné orgány, včetně úřadů členských států, se mohou setkat s podobnou situací, jaká je popsána v níže uvedené věci projednávané Tribunálem.

<b>Účastníci řízení před Tribunálem</b>	SA.PAR. SRL v. OHIM		<b>Účastníci řízení před odvolacím senátem</b>	Salini COSTRUTTORI S.p.A. [navrhovatel] v. SA.PAR. S.r.l. [příhlašovatel]
<b>Číslo a datum věci projednávané Tribunálem</b>	<a href="#">T-321/10, 11/07/2013</a>		<b>Číslo a datum věci projednávané odvolacím senátem</b>	<a href="#">R 219/2009-1, 21/04/2010</a>
<b>Ochranné známky</b>	<b>Napadená ochranná známka</b>	<b>Starší práva</b>	<b>Faktory, které byly relevantní pro zjištění nedobré víry v tomto případě</b>	
	<b>GRUPPO SALINI</b>  OZEU č. 3831161 (slovní ochranná známka)  třídy 36, 37, 42	<b>SALINI</b> (nezapsaná ochranná známka / nezapsané označení)	Nepoctivý úmysl přihlašovatele ( <i>v tomto případě: úmysl přivlastnit si práva k ochranné známce navrhovatele</i> ).	
			Vědomost přihlašovatele o tom, že třetí osoba užívá starší shodné/podobné právo.	
			Úroveň právní ochrany, které požívá starší právo třetí osoby.	
			Shodnost/podobnost mezi napadenou ochrannou známkou a starším právem / staršími právy.	
			Předchozí vztah mezi stranami.	
			Časová posloupnost událostí vedoucích k podání přihlášky napadené ochranné známky.	
		Absence poctivého obchodní záměru při podání přihlášky napadené ochranné známky.		
<b>Shrnutí případu</b>	Pro přihlašovatele (SA.PAR. SRL) byla zapsána ochranná známka Evropské unie „GRUPPO SALINI“. Navrhovatel (Salini Costruttori SpA) podal návrh na prohlášení této ochranné známky za neplatnou z důvodu nedobré víry při podání její přihlášky. Tribunál konstatoval, že přihlašovatel nemohl nevědět o dlouhodobém užívání nezapsané ochranné známky / nezapsaného označení „SALINI“ navrhovatelem v Itálii a v zahraničí (samostatně nebo se slovem „costruttori“). Mezi stranami existoval dříve vztah: Tribunál vzal v úvahu skutečnost, že přihlašovatel měl významný podíl na základním kapitálu navrhovatele a jeho vedoucí pracovníci zastávali vysoké posty v představenstvu navrhovatele, a byl tudíž „dobře informován“ o rozvoji obchodní činnosti navrhovatele a jeho rostoucí známosti. Samotný status „dobře informovaného“ však k závěru ohledně nedobré víry nepostačoval a byly zkoumány i další faktory, mimo jiné časová posloupnost událostí, které vedly k podání přihlášky (včetně sporu mezi podniky před podáním přihlášky a zvýšení obratu a posílení známosti navrhovatele). Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem potvrdil Tribunál nedobrou víru přihlašovatele, neboť jeho úmyslem bylo přivlastnit si práva k ochranné známce navrhovatele.			

## 2.5.2 Scénáře týkající se aspektu zneužití systému ochranných známek

### 2.5.2.1 Blokační zápisy

Je důležité zdůraznit, že směrnice o ochranných známkách nevyžaduje, aby přihlašovatel v okamžiku podání přihlášky deklaroval nebo prokázal svůj úmysl ochrannou známkou užívat. Kromě toho zapsanou ochrannou známkou nelze zrušit z důvodu jejího neužívání dokud neuplyne pět let od jejího zápisu. Přihlašovatel proto



není povinen ke dni podání přihlášky ochranné známky přesně uvést, ani znát způsob, jakým bude přihlašováním ochrannou známku užívat, jelikož má pětiletou lhůtu k tomu, aby ji začal skutečně užívat v souladu se základní funkcí ochranné známky. Přesto může podání přihlášky ochranné známky, kterou přihlašovatel vůbec nemá v úmyslu užívat pro zapsané výrobky nebo služby, být projevem nedobré víry, neexistuje-li žádný rozumný důvod pro podání přihlášky<sup>149</sup> s ohledem na cíle uvedené ve směrnici o ochranných známkách.

V tomto ohledu je také důležité mít na paměti, že ačkoli úmysl užívat ochrannou známku není zákonným požadavkem, neexistuje ani žádné odůvodnění pro ochranu ochranných známek, nejsou-li skutečně užívány na trhu v souladu s požadavky na řádné užívání stanovenými příslušnými (vnitrostátními/unijními) právními předpisy. Důvodem je to, že by zachování zápisu neužívané ochranné známky mohlo omezit okruh označení, která mohou být zapsána jako ochranné známky pro jiné subjekty, a také odepřít soutěžitelům možnost užívat tuto nebo podobnou ochrannou známku pro shodné nebo podobné výrobky a/nebo služby<sup>150</sup>.

Pokud přihlašovatel podá přihlášku ochranné známky, aniž by měl v úmyslu ochrannou známku vůbec užívat nebo ji užívat ve spojení s nárokovanými výrobky a/nebo službami, nic nebrání tomu, aby byla zapsána (za předpokladu, že ochranná známka je jinak způsobilá k zápisu). Jediným důvodem, na jehož základě může být taková ochranná známka prohlášena za neplatnou (před koncem pětiletého období, po jehož uplynutí lze úspěšně uplatnit návrh na zrušení ochranné známky pro její neužívání), je zjištění, že přihláška nebyla podána v dobré víře. Tím se zajistí, že systém ochranných známek nebude náchylný ke zneužívání<sup>151</sup>.

Vzhledem k výše uvedenému budou za zápisy ochranných známek, jejichž přihlášky nebyly podány v dobré víře, považovány ty zápisy, které neplní legitimní funkci ochranné známky, zejména základní funkci označování obchodního původu, a jejichž cílem je:

- a) pouze rozšířit ochranu jiného staršího práva / starších práv přihlašovatele, a to bez jakéhokoli poctivého obchodního záměru<sup>152</sup>; a/nebo
- b) zabránit třetím osobám v tom, aby si v budoucnu přihlásily nebo užívaly shodná/podobná práva pro shodné/podobné výrobky a/nebo služby (ve vztahu ke všem nebo některým ze zapsaných výrobků a/nebo služeb), a to bez jakéhokoli poctivého obchodního záměru.

Při posuzování nedobré víry v rámci tohoto scénáře by přihlašovatel napadené ochranné známky neměl mít povinnost prokázat její užívání. Nejedná se totiž o zkoumání řádného užívání, nýbrž spíše o posouzení toho, zda měl přihlašovatel v době podání přihlášky napadené ochranné známky cíl nebo úmysl (nebo možný cíl nebo úmysl) užívat ji na trhu<sup>153</sup> v souladu se základními funkcemi ochranné známky. Při tomto posouzení je třeba vzít v úvahu všechny okolnosti relevantní pro daný případ, přičemž obzvláště absence poctivého obchodního záměru při podání přihlášky napadené ochranné známky<sup>154</sup>, může být ukazatelem nepoctivého úmyslu přihlašovatele<sup>155</sup>.

<sup>149</sup> 35/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, bod 28.

<sup>150</sup> 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, bod 50.

<sup>151</sup> Stanovisko generálního advokáta Tančeva ze dne 16/10/2019, C-371/18, SKY, EU:C:2019:864, bod 96.

<sup>152</sup> 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510.

<sup>153</sup> 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, body 57–58 (v této věci Tribunál nedobrou víru neshledal); 29/09/2021, T-592/20, Agate/Agate, EU:T:2021:633, bod 68 (a v něm citovaná judikatura); 05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, bod 64 (a v něm citovaná judikatura).

<sup>154</sup> Další informace o faktoru týkajícím se „Poctivého obchodního záměru (poctivé obchodní logiky) při podání přihlášky napadené ochranné známky“ viz pododíl 2.4.2.9.

<sup>155</sup> 29/09/2021, T-592/20, Agate/Agate, EU:T:2021:633, bod 69.

Jak je objasněno výše, příslušné orgány, včetně úřadů členských států, se mohou s tímto scénářem setkat mimo jiné v případě, že přihlašovatel si záměrně podal přihlášku ochranné známky pro širokou škálu výrobků nebo služeb bez úmyslu ji užívat ve vztahu ke všem nebo k některým z nich<sup>156</sup>, ale například proto, aby zabránil třetím osobám užívat tuto ochrannou známku při prodeji daných výrobků a/nebo služeb. Blokační zápisy rovněž mohou odůvodňovat závěr o nedobré víře, jak je nastíněno v níže uvedené věci projednávané Tribunálem, kde úmyslem přihlašovatele bylo pouze posílit ochranu jiného práva a rozšířit své portfolio ochranných známek bez jakéhokoli poctivého obchodního záměru.

<b>Účastníci řízení před Tribunálem</b>	TARGET Ventures Group Ltd v. EUIPO		<b>Účastníci řízení před odvolacím senátem</b>	TARGET Ventures Group Ltd [navrhovatel] v. Target Partners GmbH [přihlašovatel]
<b>Číslo a datum věci projednávané Tribunálem</b>	<a href="#">T-273/19, 28/10/2020</a>		<b>Číslo a datum věci projednávané odvolacím senátem</b>	<a href="#">R 1684/2017-2, 04/02/2019</a>
<b>Ochranné známky</b>	<b>Napadená ochranná známka</b>	<b>Starší práva</b>	<b>Faktory, které byly relevantní pro zjištění nedobré víry v tomto případě</b>	
	TARGET VENTURES OZEU č. 13685565 (slovní ochranná známka) třídy 35, 36	TARGET PARTNERS (nezapsaná ochranná známka / nezapsané označení)	Nepoctivý úmysl přihlašovatele ( <i>v tomto případě: úmysl posílit ochranu jiného práva a rozšířit své portfolio ochranných známek</i> ).	
		TARGET VENTURES (doménová jména)	Shodnost/podobnost mezi napadenou ochrannou známkou a starším právem / staršími právy.	
			Původ napadené ochranné známky a její užívání od jejího vytvoření.	
<b>Shrnutí případu</b>	Absence poctivého obchodního záměru při podání přihlášky napadené ochranné známky.			
	Pro přihlašovatele, fond rizikového kapitálu (Target Partners GmbH), byla zapsána ochranná známka EU „TARGET VENTURES“. Byl rovněž vlastníkem doménových jmen „targetventures.com“ a „targetventures.de“, jež byla pouze prostředkem k přesměrování na oficiální stránku přihlašovatele „www.targetpartners.de“. Navrhovatel (Target Ventures Group Ltd), který je rovněž fondem rizikového kapitálu, vykonával činnost pod označením „TARGET VENTURES“ na ruských a unijních trzích rizikového kapitálu. Tribunál rozhodl, že podání přihlášky napadené ochranné známky za účelem zabránění nebezpečí záměny s označením „TARGET PARTNERS“, které již bylo ve vlastnictví přihlašovatele, a/nebo za účelem ochrany prvku, který je těmto označením společný (tj. TARGET), nebylo zamýšleno jako jedna z funkcí ochranné známky, zejména základní funkce označování obchodního původu, a přispělo spíše k posílení a ochraně prvního práva přihlašovatele (TARGET PARTNERS). Dále dle Tribunálu tvrzení přihlašovatele, že podání přihlášky napadené ochranné známky mělo rozšířit její užívání, bylo v rozporu nejen s tím, že ochranná známka „TARGET VENTURES“ nebyla užívána jinak než před podáním přihlášky k zápisu, ale také se skutečností, že přihlašovatel potvrdil, že jeho podnikání zákazníci identifikují výlučně pod označením „TARGET PARTNERS“.			

<sup>156</sup> 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, bod 81; stanovisko generálního advokáta Tančeva ze dne 16/10/2019, C-371/18, SKY, EU:C:2019:864, body 94–95.

### 2.5.2.2 Opakované podání přihlášky (tzv. re-filing)

V souvislosti se scénářem týkajícím se opakovaného podání přihlášky je důležité nejprve zdůraznit, že vlastník může mít oprávněný zájem na opětovném podání přihlášky ochranné známky. Tak tomu může být například tehdy, pokud se vlastník starší ochranné známky v souladu se svou novou marketingovou strategií, měnícími se obchodními potřebami a/nebo změnami poptávky spotřebitelů rozhodne podat si přihlášku modernizovanou/aktualizovanou verzi své starší ochranné známky<sup>157</sup> a/nebo zahrnout aktualizovaný seznam výrobků a/nebo služeb<sup>158</sup>. Je také zřejmé, že opakované podání přihlášky ochranné známky je úkon, který není ve směrnici o ochranných známkách sám o sobě zakázán<sup>159 160</sup>.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti je nutné zdůraznit, že pouze za konkrétních a specifických okolností, kdy se prokáže, že úmyslem přihlašovatele při opakovaném podání přihlášky ochranné známky bylo zneužít systém ochranných známek<sup>161</sup>, se bude mít za to, že opakované podání nebylo učiněno v dobré víře.

Existuje však několik okolností, které by měly příslušné orgány, včetně úřadů členských států, zohlednit při posuzování, zda se jedná o situaci opakovaného podání přihlášky. Tyto okolnosti jsou uvedeny v bodech 1) až 4) níže a mají poskytnout určité vodítko při tomto posuzování. Žádná z nich, a to sama o sobě, ani společně, však nebude stačit k vyvození závěru, že přihlašovatel při opakovaném podání přihlášky ochranné známky jednal v nedobré víře, jelikož bude nutné prozkoumat všechny relevantní okolnosti daného případu, zejména nepoctivý úmysl přihlašovatele.

#### 1) Vlastnictví/strany předmětných ochranných známek

Jednou z okolností, které je třeba analyzovat při posuzování, zda se jedná o opakované podání přihlášky, je vlastnictví/strany předmětných ochranných známek. Za této situace musí být přihlašovatel opětovně přihlašované napadené ochranné známky a vlastník starší ochranné známky / starších ochranných známek totožnou fyzickou/právníckou osobou.

V souvislosti s jednáním v nedobré víře by však nebylo správné omezit posouzení této okolnosti pouze na situaci, kdy jsou přihlašovatel napadené ochranné známky a vlastník starší ochranné známky / starších ochranných známek totožnou fyzickou/právníckou osobou, a je třeba vzít v úvahu i některá další specifika. V opačném případě by bylo velmi snadné toto pravidlo obejít využitím jiné (propojené) fyzické/právnícké osoby.

Jak již bylo zmíněno v tomto dokumentu, je důležité určit, kdo byl přihlašovatelem napadené ochranné známky. Jak je uvedeno v pododdíle 2.3.3, v této souvislosti bude za přihlašovatele pokládána fyzická/právnícká osoba, která je jako přihlašovatel uvedena ve formuláři přihlášky. Tato zásada a široký výklad pojmu přihlašovatel (jak je uvedeno ve zmíněném pododdíle) se vztahují i na scénář týkající se opakovaného podání přihlášky.

<sup>157</sup> 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, body 35–36, 51 (v této věci Tribunál dobrou víru neshledal).

<sup>158</sup> 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, bod 49 (v této věci Tribunál nedobrou víru neshledal); 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, bod 75.

<sup>159</sup> 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211 bod 70.

<sup>160</sup> Při opakovaném podání přihlášky ochranné známky je však rovněž důležité mít na paměti následující ustanovení/praxi na vnitrostátní úrovni. V Portugalsku není opakované podání přihlášky totožné ochranné známky pro totožné výrobky a/nebo služby povoleno, neboť článek 224 portugalského zákona o průmyslovém vlastnictví uvádí, že „pro tutéž ochrannou známku může existovat pouze jeden zápis pro stejný výrobek nebo službu, a proto tuto ochrannou známku z moci úřední zamítnou“. Na Kypru se navíc navzdory tomu, že na dané téma neexistuje vnitrostátní ustanovení, interně uplatňuje zásada, že žádná osoba nemůže být držitelem dvou osvědčení pro stejnou ochrannou známku pro stejný seznam výrobků a/nebo služeb, a v důsledku toho nebude přihláška ochranné známky podaná stejným přihlašovatelem pro totožné vyjádření a pro totožné výrobky a/nebo služby přijata.

<sup>161</sup> Další informace o „nepoctivém úmyslu přihlašovatele“ jsou uvedeny v pododdíle 2.4.1.1.

V souvislosti s opakovaným podáním přihlášky budou tudíž příslušné orgány, včetně úřadů členských států, muset analyzovat například:

- a) zda jsou přihlašovatel opakovaně přihlašované napadené ochranné známky a vlastníci starší ochranné známky / starších ochranných známek totožnou fyzickou/právníckou osobou<sup>162</sup>;
- b) zda patří do stejné skupiny společností; nebo
- c) zda mezi nimi existuje možná vazba/propojení/dohoda (např. situace, kdy je vlastníkem starší ochranné známky / starších ochranných známek fyzická osoba a napadenou ochrannou známkou opětovně přihlašuje společnost, v níž je tento vlastník výkonným ředitelem nebo hlavním společníkem).

## 2) *Posouzení shodnosti/podobnosti vyjádření předmětných ochranných známek*

V souvislosti s opakovaným podáním přihlášky musí podle judikatury EU<sup>163</sup> příslušné orgány, včetně úřadů členských států, rovněž posoudit, zda je vyjádření (opakovaně přihlašované) napadené ochranné známky a vyjádření jeho starší ochranné známky /ochranných známek shodné.

Pokud by se však posouzení vyjádření dotčených ochranných známek omezilo pouze na situace, kdy jsou ochranné známky (naprosto) shodné, celý tento scénář by byl do značné míry neúčinný a pro přihlašovatele by bylo snadné jej obejít pomocí opakovaného podání přihlášky ochranné známky s určitými úpravami/změnami vyjádření jeho starší ochranné známky /ochranných známek.

S ohledem na výše uvedené by se posouzení toho, zda se příslušné orgány, včetně úřadů členských států, setkávají se situací opakovaného podání přihlášky, nemělo omezovat na skutečnost, že vyjádření dotčených ochranných známek je shodné, nýbrž by mělo být rozšířeno i na podobné ochranné známky. Posouzení vždy závisí na faktickém zhodnocení relevantních okolností každého případu.

## 3) *Posouzení shodnosti/podobnosti výrobků nebo služeb předmětných ochranných známek*

V souvislosti s opakovaným podáním přihlášky by příslušné orgány, včetně úřadů členských států, měly rovněž posoudit, zda jsou výrobky a/nebo služby, na něž se vztahují předmětné ochranné známky, shodné<sup>164</sup>.

Stejně jako u předchozí okolnosti tohoto scénáře je i zde třeba zdůraznit, že posuzování výrobků a/nebo služeb označených předmětnými ochrannými známkami nelze omezit na situace, kdy jsou tyto výrobky nebo služby shodné. V takovém případě by byl celý scénář opakovaného podání přihlášky do značné míry neúčinný, a v důsledku toho by nepoctivý přihlašovatel mohl toto pravidlo velmi snadno obejít pouhým opětovným podáním přihlášky ochranné známky s určitými změnami seznamu výrobků a/nebo služeb jeho starší ochranné známky / ochranných známek.

S ohledem na výše uvedené by se posouzení toho, zda se příslušné orgány, včetně úřadů členských států, setkávají se situací opakovaného podání přihlášky, nemělo omezovat na skutečnost, že výrobky a/nebo služby jsou u dotčených ochranných známek shodné, nýbrž by mělo být rozšířeno i na podobné a/nebo úzce související výrobky a/nebo služby. Posouzení vždy závisí na faktickém zhodnocení relevantních okolností každého případu.

<sup>162</sup> 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211.

<sup>163</sup> 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, bod 30 (v této věci Tribunál nedobrou víru neshledal); 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211.

<sup>164</sup> 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, body 42, 49–51 (v této věci Tribunál nedobrou víru neshledal); 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, bod 75.

4) *Územní aspekty / území, na kterém předmětné ochranné známky požívají ochrany*

Další okolností, kterou musí příslušné orgány, včetně úřadů členských států, zohlednit, aby ověřily, zda se jedná o situaci opakovaného podání přihlášky, je rovněž území, na kterém předmětné ochranné známky požívají ochrany.

V této souvislosti je třeba mít na paměti, že systém ochranných známek Evropské unie a vnitrostátní systémy mají velmi úzký vztah, který se vyznačuje zásadami koexistence a komplementarity. To znamená, že oba systémy existují a fungují vedle sebe, a proto může být stejná ochranná známka zapsána pro téhož vlastníka jako ochranná známka EU i jako národní ochranná známka v jednom (nebo ve všech) členských státech. Možnost podat přihlášku ochranné známky EU za účelem získání jednotné ochrany na úrovni Unie nad rámec ochrany poskytované národními ochrannými známkami zapsanými v jednotlivých členských státech je samotným předmětem systému ochranných známek Evropské unie, a nelze ji tedy samu o sobě považovat za jednání v nedobré víře<sup>165</sup>. Podání přihlášky ochranné známky EU shodné nebo velmi podobné již zapsaným národním nebo mezinárodním ochranným známkám je proto obvykle v souladu s obchodní logikou a samo o sobě nepředstavuje důkaz o nedobré víře.

5) *Analýza okolností relevantních pro identifikaci opakovaného podání přihlášky a posouzení nedobré víry*

S ohledem na to, co bylo zmíněno ve výše uvedených pododdílech o opakovaném podání přihlášky, a po analýze všech okolností uvedených v tomto dokumentu budou příslušné orgány, včetně úřadů členských států, schopny dospět k závěru, zda se jedná o situaci opakovaného podání přihlášky.

Jak však již bylo objasněno, žádná z výše uvedených okolností, a to sama o sobě, ani společně, nebude postačovat k vyvození závěru, že přihlašovatel jednal při opakovaném podání přihlášky ochranné známky v nedobré víře. Stejně jako v jiných scénářích týkajících se nedobré víry bude třeba podrobně zkoumat další faktory, které jsou relevantní pro posouzení nedobré víry, zejména nepoctivý úmysl přihlašovatele<sup>166</sup>, a to s přihlédnutím k účelu ustanovení o nedobré víře, kterým je v kontextu scénáře týkajícího se opakovaného podání přihlášky zabránit zneužití systému ochranných známek.

Příslušné orgány, včetně úřadů členských států, se mohou například setkat s podobnou situací, jako je ta nastíněná v níže uvedené věci projednávané Tribunálem, kdy opakované podání přihlášky bylo učiněno v nedobré víře.

<b>Účastníci řízení před Tribunálem</b>	Hasbro, Inc. v. EUIPO		<b>Účastníci řízení před odvolacím senátem</b>	Kreativni Dogadaji [navrhovatel] d.o.o. v. Hasbro, Inc. [přihlašovatel]
<b>Číslo a datum věci projednávané Tribunálem</b>	<a href="#">T-663/19, 21/04/2021</a> <sup>(167)</sup>		<b>Číslo a datum věci projednávané odvolacím senátem</b>	<a href="#">R 1849/2017-2, 22/07/2019</a>
<b>Ochranné známky</b>	<b>Napadená ochranná známka</b>	<b>Starší práva</b>	<b>Faktory, které byly relevantní pro zjištění nedobré víry v tomto případě</b>	

<sup>165</sup> 15/09/2016, T-453/15, VOGUE, EU:T:2016:491, bod 45.

<sup>166</sup> Další informace o faktoru týkajícím se nepoctivého úmyslu přihlašovatele viz pododdíl 2.4.1.1.

<sup>167</sup> Další informace o tomto rozsudku jsou uvedeny v tabulce v pododdíle 2.4.2.9.

	<p><b>MONOPOLY</b> OZEU č. 238352 (slovní ochranná známka) třídy 9, 25, 28</p> <p><b>MONOPOLY</b> OZEU č. 9071961 (slovní ochranná známka) třídy 9, 16, 28 a 41</p> <p><b>MONOPOLY</b> OZEU č. 6895511 (slovní ochranná známka) třída 41</p> <p><b>MONOPOLY</b> OZEU č. 8950776 (slovní ochranná známka) třída 16</p>	<p>Nepoctivý úmysl přihlašovatele (<i>v tomto případě: vyhnout se předložení důkazu o užívání ochranné známky a prodloužit pětiletou odkladnou lhůtu</i>).</p>
		<p>Shodnost/podobnost mezi napadenou ochrannou známkou a starším právem / staršími právy.</p>
		<p>Shodné nebo podobné výrobky/služby.</p>
		<p>Původ napadené ochranné známky a její užívání od jejího vytvoření.</p>
		<p>Časová posloupnost událostí vedoucích k podání přihlášky napadené ochranné známky.</p>
		<p>Absence poctivého obchodního záměru při podání přihlášky.</p>
<b>Shrnutí případu</b>	<p>Přihlašovatel (Hasbro, Inc.) si podal přihlášku napadené ochranné známky EU „MONOPOLY“ a byl rovněž vlastníkem několika dříve zapsaných ochranných známek EU „MONOPOLY“ chráněných ve stejných třídách. Navrhovatel (Kreativni Događaji d.o.o.) podal návrh na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou z důvodu nedobré víry přihlašovatele při podání její přihlášky. Napadená ochranná známka se vztahovala na řadu výrobků a služeb, pro něž byly již starší ochranné známky „MONOPOLY“ zapsány. Přihlašovatel na ústním jednání před odvolacím senátem připustil, že jednou z výhod této strategie je snížení administrativní zátěže v mnoha námitkových řízeních, kdy přihlašovatel musí připravit a předložit důkazy. Tribunál konstatoval, že cílem opakovaného podání přihlášky byla skutečnost, že přihlašovatel nemusel připravit a předložit důkazy o užívání napadené ochranné známky, čímž se s ohledem na jeho starší ochranné známky prodloužila pětiletá odkladná lhůta. Takové jednání však musí být považováno za jednání, které je v rozporu s cíli nařízení o ochranné známce EU, se zásadami, jimiž se řídí právo ochranných známek EU, a s pravidlem týkajícím se prokazování užívání. V projednávané věci je třeba uvést, že se zjištění ohledně nedobré víry týkalo pouze výrobků a služeb, na něž se vztahovala napadená ochranná známka a které byly shledány jako shodné s těmi, na něž se vztahují starší ochranné známky.</p>	

### 2.5.2.3 Spekulativní účely / ochranná známka jako nástroj nátlaku

Jak je objasněno v pododdíle 2.4.2.10, nedobrá víra může existovat mimo jiné tehdy, jestliže se přihláška ochranné známky odchýlí od svého původního účelu a je podána spekulativně nebo výhradně za účelem získání finanční kompenzace. Nicméně skutečnost, že přihlašovatel požadoval finanční kompenzaci, třebaže značnou, nepostačuje k vyvození závěru, že při podání přihlášky ochranné známky jednal podvodným a spekulativním způsobem. Je tomu tak například proto, že v kontextu všech okolností konkrétního případu

může žádost o finanční kompenzaci za převod ochranné známky být projevem tržní svobody<sup>168</sup>. Aby tudíž bylo možné použít tento scénář týkající se nedobré víry, je nutno při jejím zkoumání zohlednit několik faktorů, které jsou relevantní pro daný případ.

Příslušné orgány, včetně úřadů členských států, se mohou setkat s podobnou situací, jaká je popsána v níže uvedené věci projednávané Tribunálem.

<b>Účastníci řízení před Tribunálem</b>	Copernicus-Trademarks Ltd v. EUIPO		<b>Účastníci řízení před odvolacím senátem</b>	COPERNICUS-TRADEMARKS Limited [přihlašovatel] v. MAQUET GmbH & Co. KG [navrhovatel]	
<b>Číslo a datum věci projednávané Tribunálem</b>	<a href="#">T-82/14, 07/07/2016</a>		<b>Číslo a datum věci projednávané odvolacím senátem</b>	<a href="#">R 2292/2012-4, 25/11/2013</a>	
<b>Ochranné známky</b>	<b>Napadená ochranná známka</b>	<b>Starší zapsaná ochranná známka</b>	<b>Faktory, které byly relevantní pro zjištění nedobré víry v tomto případě</b>		
	<b>LUCEO</b> OZEU č. 8554974 (slovní ochranná známka) třídy 10, 12, 28	<b>LUCEO</b> Rakouská ochranná známka 1533/2009 (slovní ochranná známka) třídy 3, 9, 10, 12, 14, 18, 25, 28, 36, 40	Nepoctivý úmysl přihlašovatele (v tomto případě: úmysl dosáhnout blokačního postavení pro podání námitek proti případným následným přihláškám třetích osob k zápisu shodných/podobných ochranných známek)		
			Shodnost/podobnost mezi napadenou ochrannou známkou a starším právem / staršími právy		
			Původ napadené ochranné známky a její užívání od jejího vytvoření		
			Žádost o finanční kompenzaci		
			Vzorec chování/jednání přihlašovatele		
<b>Shrnutí případu</b>	Navrhovatel (Maquet GmbH) podal přihlášku ochranné známky EU „LUCEA LED“ pro výrobky spadající do třídy 10. Pro přihlašovatele (Copernicus EOOD) byla zapsána napadená ochranná známka EU „LUCEO“ s uplatněním práva přednosti na základě rakouské ochranné známky. Přihlašovatel podal námítky proti přihlášce ochranné známky EU „LUCEA LED“ a navrhovatel podal návrh na prohlášení napadené ochranné známky EU „LUCEO“ za neplatnou z důvodu podání její přihlášky v nedobré víře. Tribunál potvrdil, že přihlašovatel sledoval protiprávní strategii podání, která spočívala v postupném řetězení přihlášek národních ochranných známek. Tribunál měl zejména za to, že cílem řetězení přihlášek německých a rakouských ochranných známek „LUCEO“ bylo zajistit přihlašovateli blokační postavení pro období přesahující šestiměsíční lhůtu pro uplatnění práva přednosti u přihlášky ochranné známky EU a pětiletou odkladnou lhůtu. Přihlašovatel využíval toto blokační postavení k podávání námitek proti přihláškám shodných/podobných ochranných známek tím, že uplatňoval právo přednosti svých starších ochranných známek „LUCEO“ a požádal o finanční kompenzaci až poté, co ho navrhovatel kontaktoval. Tato strategie podávání přihlášek byla shledána za neslučitelnou s cíli nařízení o ochranné známce EU a kvalifikována jako zneužití práva, neboť přihlášky ochranných známek se odchyly od svého původního účelu a byly podány spekulativně nebo výhradně s cílem získat finanční kompenzaci.				

<sup>168</sup> 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, EU:T:2012:39.

## **2.6 Rozsah zamítnutí přihlášky/ prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu nedobré víry při podání její přihlášky**

Nedobrá víra obecně existuje ve vztahu ke všem výrobkům a/nebo službám, pro něž byla podána napadená přihláška / zapsána napadená ochranná známka. V návaznosti na rozsudek Soudního dvora EU ve věci „SKY“ je však možné částečné zamítnutí přihlášky / prohlášení ochranné známky za neplatnou<sup>169</sup>.

---

<sup>169</sup> 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, bod 81.