

Tesla a registrace ochranných známek ve zlé víře

Zrušovací oddělení Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) v nedávném rozhodnutí ze dne 17.12.2024 o zneplatnění předchozí ochranné známky Tesla opětovně potvrdilo, že tzv. trademark trolling není v Evropské unii přípustný.

Trademark trolling

Takzvaný „*Trademark trolling*“ je zneužívání práva duševního vlastnictví, konkrétně systému ochranných známek, často typicky za účelem dosažení finančního prospěchu, aniž by měla registrující osoba skutečný zájem ochrannou známkou užívat. Jedná se o podobnou činnost jako tzv. patent trolling (významně populární v USA) či známý cyber-squatting, tedy zabrání určité webové domény.

Známkoví „*trollové*“ tak podávají registraci ochranné známky již existujících nebo brzy vzniknuvších nezaregistrovaných značek třetích stran. Cílem je zablokovat ostatním přístup k registraci ochranné známky, ale především spekulovat na budoucí hodnotě ochranné známky a vynucovat poplatky za licenci, případně finanční náhradu za urovnání sporu po tom, co známkový troll zažaluje třetí stranu za porušení registrované ochranné známky.

„First-to-file“ vs. „first-to-use“

Existují dva hlavní přístupy, které řeší prioritu při podávání návrhů o registraci ochranných známek. „First-to-file“, tedy pravidlo přednosti prvního přihlašovatele, je využíváno ve většině zemí světa, například právě u EUIPO, stejně tak jako ve většině států EU, v Číně, Rusku, Brazílii nebo Velké Británii. Právě tento systém umožňuje spekulativní trademark trolling. Z pravidla přednosti prvního přihlašovatele v řadě států existují národní výjimky, například pro lokální významné značky a podobně.

Oproti tomu pravidlo přednosti prvního užití je používáno typicky v USA, Kanadě, Indii či několika málo evropských zemích jako je Dánsko a Irsko. V tomto systému není trademark trolling tak běžný, neboť dotčená strana může zpravidla využít obranu prvního prokazaného užití.

Pozadí sporu

Ukázkovým případem trademark trollingu je případ, který byl rozhodnut zrušovacím oddělením EUIPO koncem loňského roku. Bulharská společnost Capella Eood (dále jen „**Capella**“) měla od července roku 2022 u EUIPO zaregistrovanou slovní ochrannou známku „TESLA“ pro třídy výrobků a služeb 12 a 25, tedy mimo jiné pro vozidla a oblečení. V listopadu téhož roku americký výrobce automobilů, společnost Tesla Inc. (dále jen „**Tesla**“) podal u EUIPO návrh na prohlášení neplatnosti registrace podle čl. 59 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (dále jen Nařízení), tedy na základě domnělé zlé víry přihlašovatele.

Tesla v návrhu uvedla, že Capella, zastoupená panem E.A., je známý troll, podávající množství

spekulativních přihlášek za účelem blokování a finančního vydírání legitimních přihlašovatelů. Tesla dále uvedla, že existuje mnoho společností s minimálním kapitálem napojených na pana E.A., často sídlících na stejné adrese, a že pan E.A. již v roce 2006 věděl o existenci společnosti Tesla, což dokládala články z rakouských médií, a to před podáním přihlášky na ochrannou známku „TESLA“ dne 17. října 2006 v Rakousku. Následně pan E.A. údajně využil této přihlášky k uplatnění priority při podání evropských a německých ochranných známek na stejné třídy výrobků, aby zablokoval přihlášky společnosti Tesla a podal proti nim námitky.

Případ má i zajímavou českou stopu. Tesla v návrhu připomněla, že krátce po podání námitek ze strany pana E.A. proti sporné přihlášce podal subjekt z České republiky další námitku, čímž došlo ke zdržení řízení na téměř 15 let. Pan E.A. během této doby údajně účelově měnil seznam výrobků v rámci zatřídění, a to celkem 45krát. Tato omezení byla podle americké společnosti často nesmyslná (např. specifikace „automobil lehčí než vzduch, automobil těžší než vzduch“). Po dlouhém řízení byla sporná známka dne 8. července 2022 nakonec zapsána pro zbývající výrobky ve třídách 12 a 25.

Požadavek dobré víry dle čl. 59

Článek 59 odst. 1 písm. b) Nařízení stanoví, že „Ochranná známka EU se prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u úřadu nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení práv: [...] pokud přihlašovatel v době podání přihlášky nebyl v dobré víře.“ Tento pojem není nikde dále definován a současná judikatura posuzování dobré víry řeší pouze částečně (např. C-371/18, *Sky and Others* nebo C-104/18 P, *Koton*). Zlá víra se posuzuje podle objektivních i subjektivních hledisek, ale také například legitimní cíl přihlašovatele, jeho vědomost (mohl či měl vědět) o existenci konkurenčního označení třetí strany, či faktické úkony jako je aktivní bránění třetím stranám v registraci či opozici přihlášky.

Nálezy EUIPO

EUIPO se ve svém nálezu postavil na stranu americké společnosti Tesla. V nálezu konstatuje, že napadená ochranná známka EU byla přihlášena krátce po mezinárodním zviditelnění Tesly, zejména po uvedení modelu Tesla Roadster, což naznačuje, že **vlastník známky byl obeznámen s rostoucí reputací společnosti**. Úřad uvedl, že tvrzení Capella o inspiraci z jiných zdrojů, jako například z novinového článku, byla vzhledem k načasování podání a zaměření na identické zboží považována za nevěrohodná. Chyběly přitom jakékoliv důkazy o skutečné obchodní činnosti bulharské společnosti spojené se značkou či se zamýšleným užitím.

Dále úřad poukázal na **historii spekulativních přihlášek**, které byly následně opuštěny či staženy, často prostřednictvím fiktivních společností v různých zemích. Úřad také uvedl, že vlastník ochranné známky opakovaně používal procesní zdržovací taktiky, jako například úpravy zatřídění zboží a služeb zmíněné výše. Tyto praktiky dle úřadu ukazují na **systematické zneužívání systému** ochranných známek za účelem finančního zisku.

Úřad rovněž konstatoval, že vlastník musel být díky významnému mediálnímu pokrytí produktů Tesly obeznámen s její pověstí a **záměrně se snažil využít jejího očekávaného úspěchu na evropském trhu**. Tyto skutečnosti, spolu s opakovanými převody známky mezi spřízněnými subjekty bez obchodního opodstatnění, podle úřadu jasně svědčí o odchýlení od poctivých obchodních praktik a o jednání v rozporu se zásadami dobré víry.

Závěr

Nový nálezy EUIPO je v souladu se zásadami stanovenými v již existující rozhodovací praxi úřadu i Soudního dvora. Ukazuje, že vzorce spekulativních podání, využívání fiktivních společností a

procesní zdržování mohou v důsledku společně prokázat zlou víru přihlašovatele dle čl. 59 Nařízení. Z praktického hlediska rozhodnutí EUIPO potvrzuje deklarovaný postoj proti "trollingu" u ochranných známek a bude do budoucna pravděpodobně sloužit jako podklad pro rozhodování o sporných registracích ochranných známek.

Mgr. Martin Samek,
junior associate



[MAVERICKS advokáti s.r.o.](#)

Na příkopě 1047/17
110 00 Praha

Tel.: +420 777 805 790

E-mail: info@mavericks.legal

Zdroje

Rozhodnutí o zrušení ochranné známky č. C 56 966 ze dne 17. prosince 2024

Web EUIPO: ochranná známka reg. č. EUIPO 5 838 727.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie

Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 22. října 2020, C-371/18, *Sky and Others*

Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. září 2019, C-104/18 P, *Koton*

© EPRAVO.CZ - Sběrka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz

Další články:

- [Nový zákon o veřejných dražbách, aukce a obálkové metody](#)
- [Pohled přes hranice - natáčení pornografických klipů jako důvod výpovědi z nájmu bytu](#)
- [Nařízení EU o umělé inteligenci a jeho dopady na využití jazykových modelů v advokátní praxi](#)
- [Revize zájezdové směrnice: co přináší, co hrozilo a co to znamená pro praxi](#)
- [Kupní smlouva o převodu nemovitosti bez uvedení výše kupní ceny](#)
- [Druhá „tlačítková novela“: povinné tlačítko pro odstoupení od smlouvy](#)
- [Souhlas s veřejným užíváním pozemku jako překážka nároku na bezdůvodné obohacení - nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2541/25](#)

- [Kupní smlouva bez přesného určení kupní ceny](#)
- [Byznys a paragrafy, díl 36.: Doložka o mlčenlivosti](#)
- [Detekce podezřelého obchodu v kontextu hazardních her](#)
- [AI omnibus](#)