

21. 4. 2021

Vezměte, prosíme, na vědomí, že text článku odpovídá platné právní úpravě ke dni publikace.

# Pravděpodobnost záměny ochranných známek ve světle aktuální judikatury Tribunálu EU

V tomto článku upozorňujeme na tři zajímavá rozhodnutí Tribunálu EU vydaná v březnu 2021, ve kterých Tribunál posuzuje otázku podobnosti ochranných známek a jejich možnou záměnu na straně veřejnosti.

## PUMA vs. PUMA-System

Předmětem tohoto sporu bylo posouzení, zda pozdější registrace ochranné známky PUMA-System zakládá podobnost s dříve zapsanou velmi známou ochrannou známkou PUMA, a to i tehdy, je-li takové označení přihlašováno pro velmi vzdálené výrobky a služby.

Společnost CAMäleon Produktionsautomatisierung GmbH (Německo) podala dne 1. června 2017 přihlášku slovní ochranné známky EU ve znění PUMA-System zejména pro obráběcí stroje, počítačový hardware a software a služby související s těmito oblastmi (třídy výrobků a služeb č. 7, 9, 16 a 42). Proti zápisu tohoto označení do rejstříku ochranných známek EU podala námitky společnost PUMA SE (Německo). Na podporu svých tvrzení přitom společnost PUMA SE použila své dvě obrazové ochranné známky PUMA (obě registrovány dne 30. června 2014 jako ochranné známky EU pod č. přihlášky 12579728 a č. přihlášky 12579694), a to i přesto, že tyto ochranné známky jsou registrovány zejména pro sportovní oblečení, sportovní náčiní a doplňky (třídy výrobků a služeb č. 18, 25 a 28), tedy výrobky a služby, které v zásadě nejsou nijak podobné těm u přihlašovaného označení. Ve svých námitkách se společnost PUMA odvolala na čl. 8 odst. 5 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009, o ochranné známce Společenství (dále jen „Nařízení o ochranné známce“), dle kterého se do rejstříku nezapíše ochranná známka, pokud je podobná se starší ochrannou známkou a má být zapsána pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána a pokud má starší ochranná známka dobré jméno v rámci Společenství nebo v členském státě, a užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by **neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jí bylo na újmu**. Ačkoli odvolací senát shledal podobnost daných označení co do jejich fonetického, vizuálního i koncepčního vyjádření, námitky společnosti PUMA ve značném rozsahu zamítl. Jistou blízkost výrobků však spatřoval u výrobků ve třídě č. 9 (sluchátka, mobilní telefony, počítačové programy), a tedy v tomto rozsahu, zejména s přihlédnutím k dobré pověsti starších ochranných známek společnosti PUMA, dospěl k závěru, že by užívání přihlašovaného označení neoprávněně využívalo rozlišovací způsobilosti a dobrého jména starších ochranných známek.

S posouzením odvolacího senátu a jeho zamítavým rozhodnutím však společnost PUMA nesouhlasila a podala dne 6. února 2020 žalobu k Tribunálu EU proti Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). Tribunál EU žalobu posoudil a dne 10. března 2021 vydal rozhodnutí ve věci, kterým žalobu společnosti PUMA částečně zamítl. I přesto bylo posouzení věci ze strany Tribunálu EU pro společnost PUMA zčásti úspěšné, neboť Tribunál na základě svého dalšího posouzení rozšířil okruh výrobků a služeb, pro které byla přihláška pozdějšího označení zamítnuta.

Své závěry Tribunál EU odůvodnil následovně. Skutečnost, že byla shledána podobnost přihlašované ochranné známky se starší ochrannou známkou a že starší ochranná známka má výjimečné dobré jméno, **automaticky nedostačuje** k existenci vztahu mezi předmětnými ochrannými známkami. K aplikaci ust. čl. 8 odst. 5 Nařízení o ochranné známce je dle Tribunálu vždy nezbytné splnit tři podmínky, a to kumulativně: a) kolidující ochranné známky musí být shodné nebo podobné, b) starší ochranná známka musí mít dobré jméno a c) musí existovat pravděpodobnost, že užívání přihlašované ochranné známky bude neoprávněně využívat rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky. V dané věci přitom Tribunál EU uzavřel, že tyto podmínky byly naplněny pouze v rozsahu některých výrobků a služeb. Dle Tribunálu EU totiž kolidující ochranné známky působí na dvě **zcela odlišné cílové skupiny spotřebitelů**, mezi kterými není žádný relevantní propojovací prvek. Zatímco se přihlašované označení v zásadě pojí se specializovanými výrobky a službami určenými pro profesionály v oboru, starší ochranné známky společnosti PUMA jsou navázány na výrobky a služby určené pro obecnou veřejnost. Z tohoto důvodu byla přihláška pozdější ochranné známky zamítnuta pouze v rozsahu, ve kterém se cílové skupiny spotřebitelů kolidujících ochranných známek překrývají. (*Rozsudek Tribunálu (šestého senátu) ze dne 10. března 2021, Věc T-71/20, Identifikátor ECLI: ECLI:EU:T:2021:121*)

### **KERRYGOLD vs. KERRYMAID**

Dlouholeté spory mezi ochrannými známkami Kerrygold a Kerrymaid posuzoval Tribunál EU z pohledu geografického vnímání značek ze strany veřejnosti. Část veřejnosti totiž spojuje výraz „kerry“ s konkrétní geografickou oblastí a takto označené výrobky považuje za výrobky pocházející z Irsku. Jiná část veřejnosti si však takového geografického odkazu není vůbec vědoma. Vliv geografické asociace značky posuzoval Tribunál EU ve svém nedávném rozhodnutí z 10. března 2021.

Společnost Kerry Luxembourg S.à.r.l. (Lucembursko; dále jen „Kerry Luxembourg“) podala dne 28. června 2011 přihlášku slovní ochranné známky EU ve znění KERRYMAID zejména pro mléčné výrobky a hotová jídla (třídy výrobků č. 29 a 30). Proti zápisu tohoto označení do rejstříku ochranných známek EU podala námitky společnost ORNUA Co-operative Limited (Irsko; dále jen „ORNUA“). Na podporu svých tvrzení přitom společnost ORNUA použila svou obrazovou ochrannou známku KERRYGOLD (registrovanou dne 1. března 2011 jako ochrannou známku EU pod č. přihlášky 9379652) shodně registrovanou pro mléčné výrobky (třída výrobků č. 29). Spor mezi těmito subjekty trvá již řadu let. Prošel mnoha soudními a správními řízeními, a to na úrovni různých států (s ohledem na trhy, na nichž jsou výrobky nesoucí kolizní označení distribuovány).

Z tvrzení společnosti ORNUA vyplývá, že podstatou sporu je, že přihlašovaná ochranná známka KERRYMAID je zaměnitelná s její ochrannou známkou KERRYGOLD. Ve svých námitkách se společnost ORNUA mimo jiné odvolala na čl. 8 odst. 1 Nařízení o ochranné známce, dle kterého se do rejstříku nezapíše ochranná známka, pokud je totožná se starší ochrannou známkou a výrobky nebo služby, pro které byla podána přihláška ochranné známky, jsou totožné s výrobky nebo službami, pro které je starší ochranná známka chráněna. Námitky společnosti ORNUA byly úspěšné, což vedlo společnost Kerry Luxembourg k podání žaloby proti EUIPO za účasti vedlejšího účastníka, společnosti ORNUA.

Je nutno říct, že v předchozích řízeních týkajících se předmětného sporu kolizních ochranných známek bylo uzavřeno, že mírové soužití obou kolizních známek v Irsku a ve Spojeném království neznamena, že u části relevantní veřejnosti, která neasociuje zeměpisný odkaz „kerry“ s irským původem výrobků, nevzniká nebezpečí záměny obou ochranných známek. To ovšem Tribunál EU ve svém pozdějším rozhodnutí odmítl. Navrhovatelka, společnost Kerry Luxembourg, jako přihlašovatelka pozdější ochranné známky KERRYMAID, v předmětné žalobě tvrdila, že existence nebezpečí záměny kolizních ochranných známek, byla nesprávně posouzena. Dle ní jsou totiž

výrobky označené dříve zapsanou ochrannou známkou KERRYGOLD vnímány celou relevantní veřejností jako výrobky s irským původem. **Takový odkaz na zeměpisný původ činí ochrannou známku KERRYGOLD v podstatě nezapsatelnou.** Navrhovatelka dále argumentovala tím, že název KERRYGOLD včetně grafického vyobrazení zeleného pole a skotu je popisný, bez jakékoli rozlišovací způsobilosti.

Z posouzení Tribunálu EU vyplynulo, že pouhé irské konotace ohledně výrazu „kerry“, jak uvádí navrhovatelka, nemohou stačit k prokázání, že celá příslušná veřejnost (v posuzovaném případě v rozsahu celé EU) vnímá pojem „kerry“ jako zeměpisné označení původu výrobků označených starší ochrannou známkou. Tento argument tedy nemůže postačovat k závěru, že ochranná známka KERRYGOLD nebyla zapsatelná. Navrhovatelkou doložené údaje, že Kerry je mezi evropskou veřejností známou destinací, lze považovat za relevantní pouze pro zanedbatelnou část veřejnosti EU a **nelze se tedy domnívat, že pro všechny občany EU je taková konotace zřejmá.**

Argument popisného charakteru starší ochranné známky byl ze strany Tribunálu EU také odmítnut. Dle jeho závěrů je označení považováno za popisné tehdy, existuje-li mezi ním a výrobky nebo službami přímá a konkrétní souvislost, která umožňuje bez dalšího přemýšlení vnímat popis výrobků nebo služeb či jejich charakteristických znaků (viz *rozsudek ze dne 25. října 2018, DEVIN, T-122/17, EU:T:2018:719, bod 18*). To však dle Tribunálu EU nebyl posuzovaný případ.

S ohledem na dříve uvedené závěry Tribunál EU rozhodl, že celkové posouzení **nebezpečí záměny** obou kolizních ochranných známek **existuje u podstatné části relevantní veřejnosti, která si není vědoma zeměpisného odkazu** názvu „kerry“. Bylo tedy uzavřeno, že u kolizních ochranných známek existuje průměrný stupeň vizuální podobnosti a název „kerry“, který je pro obě známky společný, může vést veřejnost k domněnce, že přihlašovaná ochranná známka se starší ochrannou známkou souvisí a je jejím doplněním. (*Rozsudek Tribunálu (šestého senátu) ze dne 10. března 2021, Věc T-693/19, Identifikátor ECLI: ECLI:EU:T:2021:124*).

## THE TIME vs. TIMEHOUSE

Tento spor o podobnost kolidujících ochranných známek je zajímavý tím, že jej Tribunál EU posuzoval také s ohledem na tzv. teorii neutralizace (*counteraction theory*). Pro tuto teorii je v případě ochranných známek typické, že některé podobnosti označení (vzhledové či fonetické) mohou být tzv. neutralizovány pojmovými označeními kolidujících ochranných známek. Úspěšně aplikovat předmětnou neutralizaci přitom bude v praxi možné tehdy, má-li alespoň jedno z předmětných označení zcela jasný význam a příslušná veřejnost je schopna jej takto jasně identifikovat (viz např. *rozsudek Soudního dvora ze dne 12. ledna 2006, Ruiz-Picasso a další v. OHIM (C-361/04P, EU:C:2006:25, bod 20)*).

Společnost Chatwal Hotels & Resorts LLC (Itálie; dále jen „Chatwal“) podala dne 18. dubna 2017 přihlášku slovní ochranné známky EU ve znění THE TIME zejména pro realitní, hotelové a restaurační služby (třídy služeb č. 36 a 43). Proti zápisu tohoto označení do rejstříku ochranných známek EU podala námitky společnost Timehouse Betreiber GmbH & Co. KG (Německo; dále jen „Timehouse“). Na podporu svých tvrzení použila společnost Timehouse svou slovní ochrannou známku TIMEHOUSE (registrovanou dne 14. října 2016 jako ochrannou známku EU pod č. přihlášky 15575401) shodně registrovanou pro realitní, hotelové a restaurační služby a dále také pro výrobky vlasové a pleťové kosmetiky (třídy výrobků a služeb č. 3, 36 a 43).

Ve svých námitkách se společnost Timehouse odvolala zejména na čl. 8 odst. 1 písm. b) Nařízení o ochranné známce, dle kterého se do rejstříku nezapíše ta ochranná známka, pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny, resp. nebezpečí asociace

u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna.

Námítky společnosti Timehouse byly úspěšné, což vedlo společnost Chatwal k podání žaloby proti EUIPO za účasti vedlejšího účastníka, společnosti Timehouse. Společnost Chatwal argumentovala na podporu zápisu později přihlašovaného označení TIMEHOUSE tím, že kolizní ochranné známky jsou koncepčně odlišné, a tedy by měla být v daném případě použita neutralizační teorie, na základě které by bylo konstatováno, že kolizní ochranné známky nejsou podobné.

Tribunál EU se s touto argumentací vypořádal tak, že v obou označení užitý výraz „time“ (čas) má pro relevantní veřejnost jasný význam. Předmětná označení přitom odkazují na pojem „time“ shodně z abstraktního hlediska a ani rozdělení starší ochranné známky TIMEHOUSE na výrazy „time“ a „house“ tuto skutečnost nezmění. V přeneseném významu totiž starší ochranná známka odpovídá sdílení času (*time sharing*), než doslovně výrazům „čas“ a „dům“. Dle Tribunálu EU nemá v daném případě žádnou relevanci pro odlišení předmětných označení ani výraz „the“ užitý u přihlašovaného označení.

Tribunál EU na základě tohoto posouzení uzavřel, že koncepční podobnost předmětných ochranných známek je průměrná. Aplikace neutralizační teorie přitom byla ze strany Tribunálu EU odmítnuta, neboť v daném případě **nebyl mezi ochrannými známkami shledán zvlášť výrazný (zjevný) pojmový rozdíl, který by potlačil jejich vizuální a fonetickou podobnost.** (*Rozsudek Tribunálu (desátého senátu) ze dne 17. března 2021, Věc T-186/20, Identifikátor ECLI: ECLI:EU:T:2021:147*)



**JUDr. Lucie Kianková, BA,**

advokátka

IP & IT Law team leader

Rödl & Partner

[Rödl & Partner, advokáti, v.o.s.](#)

Platněřská 2  
110 00 Praha 1

Tel.: +420 236 163 111  
e-mail: [lucie.kiankova@roedl.com](mailto:lucie.kiankova@roedl.com)

© EPRAVO.CZ - Sběrka zákonů, judikatura, právo | [www.epravo.cz](http://www.epravo.cz)

## Další články:

- [Spolupráce s influencery: na co si dát pozor?](#)
- [Jak správně zapsat volnou živnost do obchodního rejstříku?](#)
- [GLP-1 v potravinářství: čekají nás v EU „GLP-1 friendly potraviny“?](#)
- [Byznys a paragrafy, díl 23.: Smluvní byznys modely v energetice: PPA, dynamické tarify, „sdílená energie“](#)
- [Ochrana korporace a jejích členů proti zneužití hlasovacích práv](#)
- [Za smlouvu o výkonu funkce člena statutárního orgánu je třeba považovat každou smlouvu, která jí svým obsahem materiálně odpovídá, bez ohledu na to, jak je označena](#)
- [Základní rozdíly ve fungování společnosti s ručením omezeným v Anglii a v České republice – I. část](#)
- [Byznys a paragrafy, díl 22.: Zprostředkovatelská činnost v energetice: pravidla, dohled Energetického regulačního úřadu a spory se spotřebiteli](#)
- [Právo stavby a jeho uplatnění v praxi](#)
- [Odčinění nemajetkové újmy v souvislosti se zásahem do pověsti právnické osoby](#)
- [Současný trend mikrodomů a mobilních domů z pohledu financování a oceňování](#)