

**ÚŘAD PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU  
(OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)**

OPERAČNÍ ODBOR  
Zrušovací oddělení

C306A

V Alicante, dne 21. 7. 2014

Klára Studená  
Na Poříčí 12  
CZ-11000 Praha 1  
ČESKÁ REPUBLIKA

**Vyrozumění navrhovatele o rozhodnutí**

*Číslo zrušení:* **000006281 C**  
*Sporná ochranná známka:* **000175117**  
**SPINNING**  
*Faxové číslo:* **00 420-220808397**

V příloze najdete rozhodnutí, kterým končí výše uvedené řízení. Rozhodnutí bylo vydáno dne **21. 7. 2014**.

**Upozorňujeme, že rozhodnutí zrušovacího oddělení příslušní úředníci nepodepisují, ale uvádí se v nich pouze celé jméno těchto úředníků a je k nim připojen otisk pečeti úřadu podle pravidla 55 odst. 1 CTMIR (Prováděcí nařízení k nařízení o ochranné známce Společenství).**

**Karin KUHL**

Přílohy (bez průvodního dopisu): 21 stran

---

**ÚŘAD PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU  
(OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)**

Zrušovací oddělení

---

**VÝMAZ č. 6281 C (ZRUŠENÍ)**

**Aerospinning Master Franchising, Ltd., s.r.o.**, Holandská 49/4, 10100 Praha 10, Česká republika (navrhovatel), zastoupený **Klárkou Studenou**, Na Poříčí, 11000 Praha 1, Česká republika (profesionální zástupce)

proti

**Mad Dogg Athletics, Inc.**, 2111 Narcisus Court, Venice, Kalifornie 90291, Spojené státy americké (majitel CTM), zastoupený **Greyhills Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft**, Nollendorfstr. 27, 10777 Berlín, Německo (profesionální zástupce).

Dne 21. 7. 2014 vydává zrušovací oddělení následující

**ROZHODNUTÍ**

2. Práva majitele CTM ohledně ochranné známky Společenství č. 175 117 se v plném rozsahu ruší s účinností od 7. 2. 2012.
3. Majitel CTM uhradí náklady ve výši 1 150 EUR.

**ODŮVODNĚNÍ**

Dne 7. 2. 2012 podal navrhovatel návrh na zrušení ochranné známky Společenství č. 175 117, slovní ochranné známky „SPINNING“ (dále jen „CTM“), zapsané dne 3. 4. 2000.

Návrh je namířen proti některým výrobkům a službám, na které se CTM vztahuje, konkrétně proti *sportovním potřebám* ve třídě 28 a *sportovnímu tréninku* ve třídě 41 Niceského třídění.

Navrhovatel se dovolával článku 51 odst. 1 písm. b) CTMR (*Narizení o ochranné známce Společenství*).

**SHRNUTÍ FAKTŮ A ARGUMENTŮ**

Navrhovatel je českou společností, zatímco majitel CTM je společností Spojených států amerických. Jedná se o konkurenty na trhu fitness a posilování v České republice. Majitel CTM zejména prodává tréninkové potřeby a poskytuje výcvik a programy pro své SPINNINGové kurzy jízdy na kole v uzavřených prostorách.

Mezi účastníky jsou sporná mimo jiné práva k výrazu SPINNING ve vztahu ke *sportovnímu tréninku* a *sportovním potřebám*. Naposledy se tento spor projevil údajným porušením sporné CTM ze strany navrhovatele na českém trhu v důsledku podobnosti, která by mohla vyvolat záměnu mezi ochrannou známkou, jež je předmětem tohoto řízení, a celou řadou navrhovatelových označení, např. AEROSPINNING, AEROSPINNING CLASSIC a AEROSPINER.

# ÚŘAD PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

## Zrušovací oddělení

Po doručení varovného dopisu v tomto smyslu bylo v roce 2010 u Městského soudu v Praze zahájeno řízení, v němž majitel CTM tvrdí, že se navrhovatel dopustil porušení sporné CTM. V reakci na toto obvinění podal navrhovatel protinávrh na zrušení sporné CTM z důvodu, že CTM se v obchodě s výrobky a službami, pro něž byla zapsána, stala obvyklým označením, a to jak v důsledku činnosti, tak i nečinnosti majitele CTM.

Po obdržení protinávrhu na zrušení soud požádal navrhovatele, aby návrh na zrušení postoupil OHIM v souladu s postupem upraveným v článku 100 odst. 7 CTMR. Řízení o porušení bylo přerušeno až do skončení řízení o zrušení u OHIM.

Dne 7. 2. 2012 úřad obdržel návrh na zrušení. Dne 27. 5. 2014 byli účastníci vyrozuměni o skončení sporné části řízení a o tom, že na základě důkazů, které byly úřadu předloženy, bude vydáno rozhodnutí.

Ve svých podáních účastníci předložili celou řadu argumentů. Kvůli jejich složitosti nejsou tyto argumenty uváděny v této části, ale podrobně se jimi zabývá část věnovaná hmotnému posouzení nároků.

## **ZRUŠENÍ NA ZÁKLADĚ ČLÁNKU 51 odst. 1 písm. b) CTMR**

### **Všeobecné zásady**

Základní funkcí ochranné známky je rozlišovat výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků. Tato zásada byla do legislativy Evropské unie začleněna v rámci článku 4 CTMR, který stanoví, že označení mohou představovat ochrannou známku pouze tehdy, pokud jsou mimo jiné schopna rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků (rozsudek z 29. 4. 2004 v případě C-371/02 „Björnekulla Fruktindustrier“, bod 21).

Článek 51 odst. 1 písm. b) CTMR je jedním z mnoha ustanovení CTMR, která tuto podmínku uvádí v účinnost. Konkrétně se týká situace po zápisu, kdy se označení stalo označením v obchodě obvyklým pro výrobek nebo službu („Björnekulla Fruktindustrier“, bod 22). V takovém případě označení ztratilo svou rozlišovací způsobilost, a proto již není schopné plnit svou základní funkci ani splňovat kritéria stanovená v článku 4 CTMR, tj. není již nadále schopné rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků. Pokud by se jednalo o návrh na zápis, byl by zamítnut podle ustanovení článku 7 odst. 1 písm. d) CTMR.

Důsledky zrušení pro majitele ochranné známky, která je natolik úspěšná, že se stala druhovým názvem, jsou však mnohem závažnější než důsledky spojené se zamítnutím zápisu druhového názvu jako ochranné známky na začátku jeho existence (stanovisko generálního advokáta Cruze Villalóna z 12. 9. 2013, C-409/12, „Kornspitz“, body 30-31). Zájem majitele na jeho ochranné známce navíc spadá pod pojem „duševního vlastnictví“ a jako takový je chráněn podle článku 17 odst. 2 Listiny základních práv.

Legislativa Evropské unie tak za účelem vyvážení zájmů majitele ochranné známky a zájmů jeho konkurentů na dostupnosti označení rozhodla, že ztráta rozlišovací způsobilosti ochranné známky Společenství může být důvodem jejího zrušení pouze tehdy, když k dané ztrátě rozlišovací způsobilosti – tj. přeměně na druhový název výrobku nebo služby – dojde kvůli

# ÚŘAD PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

## Zrušovací oddělení

(doslovně „v důsledku“) činnosti nebo nečinnosti majitele (rozsudek z 6. 4. 2014, C-409/12, „Kornspitz“, bod 32).

Pro zrušení zapsané ochranné známky společenství na základě článku 51 odst. 1 písm. b) tedy musí být splněny dvě podmínky: za první – musí být objektivně zjištěno, že daná ochranná známka se stala v obchodě obvyklým označením pro výrobek nebo službu, pro které byla zapsána; za druhé – tato ztráta rozlišovací způsobilosti musí nastat v důsledku činnosti nebo nečinnosti majitele (stanovisko generálního advokáta Cruze Villalóna z 12. 9. 2013, C-409/12, „Kornspitz“, bod 32).

### **A. Objektivní kritérium: v obchodě obvyklé označení pro výrobek nebo službu**

První požadavek představuje objektivní kritérium. Toto kritérium vyžaduje, aby navrhovatel prokázal, že ochranná známka se v obchodě stala obvyklým označením pro výrobek nebo službu, pro které byla zapsána. Případná existence alternativních označení výrobku nebo služby nemá vliv na to, zda CTM ztratila svou rozlišovací způsobilost v důsledku přeměny na v obchodě obvyklé označení („Kornspitz“, bod 38).

Rozhodující roli zde hraje vnímání spotřebitelů nebo konečných uživatelů, protože cílem procesu komercializace je nákup výrobku ze strany konečných uživatelů. Skutečnost, že obchodníci jsou si vědomi existence dané ochranné známky a původu, který označuje, obvykle k vyloučení možnosti jejího zrušení nestačí („Kornspitz“, bod 30). Pro účely naplnění objektivního prvku možného zrušení podle článku 51 odst. 1 písm. b) CTMR tak obecně stačí, aby ochrannou známku za druhový název považovali spotřebitelé.

Nicméně v případě, kdy má určitý trh specifické znaky, může být nezbytné posoudit rozlišovací způsobilost označení nejen z hlediska vnímání konečných uživatelů, ale také z hlediska vnímání obchodníků.

Tyto znaky trhu se určují v souladu s účelem článku 51 odst. 1 písm. c) CTMR („Björnekilla Fruktindustrier“, bod 24). Existují tam, kde ochranná známka i nadále plní svou funkci jako označení původu navzdory skutečnosti, že koneční uživatelé si nejsou vědomi skutečnosti, že dané označení je ochrannou známkou.

O tuto situaci se může jednat například v případech, kdy rozhodnutí o nákupu pro spotřebitele ve skutečnosti činí zprostředkovatel nebo kdy má zprostředkovatel rozhodující vliv či poskytuje rady, které mají rozhodující dopad na rozhodnutí spotřebitele o koupi. V těchto případech zprostředkovatelova znalost ochranné známky umožňuje, aby ochranná známka fungovala jako označení původu v celém procesu komercializace (stanovisko generálního advokáta Cruze Villalóna z 12. 9. 2013, C-409/12, „Kornspitz“, body 57-59).

### **B. Subjektivní kritérium: ztráta rozlišovací způsobilosti „v důsledku činnosti nebo nečinnosti majitele“**

Druhý požadavek spočívá v tom, aby navrhovatel prokázal, že sporná CTM se stala v obchodě obvyklým označením pro výrobek nebo službu v důsledku činnosti nebo nečinnosti majitele.

#### *i) Činnost majitele*

## ÚŘAD PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

### Zrušovací oddělení

První část tohoto požadavku dovoluje CTM zrušit, když majitel svým jednáním poškodil rozlišovací způsobilost CTM a tím přispěl k přeměně CTM na druhový název.

#### *ii) Nečinnost majitele*

Druhá část tohoto požadavku dovoluje CTM zrušit v případě, že majitel měl příležitost zabránit přeměně CTM na druhový název, avšak zůstal nečinný, nepřijal dostupná opatření a tím přispěl k výsledné ztrátě rozlišovací způsobilosti CTM.

CTMR nevynezuje formu „nečinnosti“. Soudní dvůr však stanovil, že „nečinnost“ se musí vykládat z hlediska rovnováhy (o jejíž udržení článek 51 odst. 1 písm. b) usiluje) mezi zájmem majitele ochranné známky na zabezpečení její základní funkce na straně jedné a zájmy ostatních hospodářských subjektů na tom, aby jejich označení byla způsobilá k označení jejich výrobků a služeb, na straně druhé (rozsudek z 27. 4. 2006, C-145/05, „Levi Strauss“, bod 29).

Podle toho se „nečinnost“ musí vykládat tak, že znamená veškerou nečinnost, kterou majitel ochranné známky dává najevo, že není dostatečně bdělý, pokud jde o zachování rozlišovací způsobilosti jeho ochranné známky („Kornspitz“, bod 34).

Povinná bdělost majitele ochranné známky se vztahuje nejen na hájení ochranné známky před porušením, ale také na riziko, že se ochranná známka stane druhovým názvem. Od majitele ochranné známky vyžaduje, aby sledoval trh a podnikal přiměřené kroky a ochránil tak svou ochrannou známku před přeměnou na druhový pojem (stanovisko generálního advokáta, „Kornspitz“, bod 83).

Soud tudíž rozhodl, že neprojevení iniciativy, která by prodejce povzbudila k rozsáhlejšímu užívání ochranné známky, a neinformování svých zákazníků o tom, že označení dotčeného výrobku je ve skutečnosti ochrannou známkou, také může přispět k přeměně dané ochranné známky na obvyklé označení. I toto opomenutí tudíž může představovat nečinnost pro účely článku 51 odst. 1 písm. b) CTMR („Kornspitz“, bod 34).

Pojem nečinnosti se však neomezuje na výše uvedené druhy opomenutí, jedná se pouze o příklady. V každém jednotlivém případě je třeba určit, jaká vhodná a přiměřená opatření měl daný majitel ochranné známky přijmout, tzn. jaká opatření představují dostatečnou míru bdělosti v souvislosti s ochranou dané ochranné známky proti rizikům porušení a ztráty rozlišovací způsobilosti. Tato opatření mohou zahrnovat reklamu, umístování upozornění na štítky (či na vývěsky umístěné vedle výrobku, na kterých je uveden název výrobku) či přesvědčování editorů slovníků, aby v rámci hesla pro určitý pojem uvedli, že se jedná o zapsanou ochrannou známku.

Majitel ochranné známky musí podniknout přiměřené kroky na ochranu ochranné známky i v případech, kdy udělil licenci k užívání ochranné známky, např. musí přímo v licenci stanovit podmínky ochrany ochranné známky a přiměřeně sledovat jejich dodržování (stanovisko generálního advokáta Cruze Villalóna z 12. 9. 2013, C-409/12, „Kornspitz“, body 83-84).

#### *iii) Druhový název, avšak nikoli v důsledku činnosti nebo nečinnosti majitele*

# ÚŘAD PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

## Zrušovací oddělení

Použití slovní spojení „v důsledku činnosti nebo nečinnosti“ vyžaduje příčinnou souvislost mezi činností nebo nečinností majitele a ztrátou rozlišovací způsobilosti CTM.

Tak tomu je zejména v případech, kdy vymizení rozlišovací způsobilosti způsobí konkurenti – třetí osoby, kteří spolupracují na zaplavení trhu podobnými označeními. Tito konkurenti mohou posléze tvrdit, že logo, které napodobili, se vlastně přeměnilo v druhový název. Konkurenti se tak snaží dosáhnout zrušení CTM, kterou napodobili.

V těchto případech není zrušení možné, pokud majitel vyvine přiměřené úsilí na boj proti tomuto triku, protože zrušením CTM by konkurenti mohli získat výhodu na základě vlastního nezákonného jednání a došlo by k nespravedlivému poškození vlastnických práv majitele, a to bez zavinění a aniž by převážil všeobecný zájem.

### *C. Část Společenství*

Článek 52 CTMR upravuje řadu situací, kdy může být CTM prohlášena za neplatnou z důvodu, že byla zapsána v rozporu s článkem 7 CTMR. Podle článku 7 odst. 2 CTMR je možné tyto důvody neplatnosti uplatnit i v případě, že existují jen v části Společenství.

Na rozdíl od důvodů neplatnosti podle článku 52 CTMR důvody zrušení upravené v článku 51 CTMR neodkazují na článek 7 odst. 2 CTMR. Článek 51 CTMR výslovně neříká, že důvody zrušení existující jen v části Společenství jsou dostatečné pro zrušení CTM. Na první pohled se tedy může zdát, že pro účely článku 51 CTMR nedostačuje, aby důvody zrušení existovaly pouze v části Společenství.

Článek 1 odst. 2 CTMR však říká, že ochranné známky Společenství mají „jednotnou povahu“ a stejné účinky v celém Společenství a mohou být předmětem rozhodnutí o zrušení práv majitele pouze pro účely celého území Společenství a že tato zásada platí, nestanoví-li toto nařízení jinak.

Z článku 1 odst. 2 CTMR tedy neplyne, že důvod zrušení musí ještě před jeho uplatněním existovat v celém Společenství. Majitelé ochranných známek Společenství naopak mají povinnost chránit a stejně tak vykonávat svá práva na celém území Unie. Žádná část Unie tak není důležitější než jiná a práva udělená na celém území Unie jsou v zásadě spojena s povinnostmi uloženými na celém území Unie. Proto existuje-li důvod ke zrušení v některé části Unie, představuje dostatečný podklad pro zrušení CTM, jelikož majitel nehájí svá práva na celém území Unie.

Pokud se tedy důvod zrušení upravený v článku 51 odst. 1 písm. b) CTMR vztahuje na část Společenství, představuje dostatečný základ pro zrušení CTM.

### *D. Rozhodné datum posouzení*

Podle článku 55 odst. 1 CTMR v případě zrušení se CTM v rozsahu, v jakém byla zrušena, považuje za známku, jež nemá účinky stanovené v CTMR, ode dne podání návrhu na zrušení. Na žádost účastníka může Úřad stanovit jiný dřívější den, pokud daný účastník prokáže v tomto ohledu legitimní právní zájem.

# ÚŘAD PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

## Zrušovací oddělení

Na základě tohoto článku je možné určit, že důvody zrušení CTM se musí posuzovat ke dni podání návrhu na zrušení. Důkazy o chování majitele po tomto datu nebo o následném vývoji rozlišovací způsobilosti ochranné známky jsou tedy pro účely tohoto posouzení v zásadě irelevantní. K důkazům, jež odkazují na dobu po datu podání, se tedy nepřihlíží, neobsahují-li nezvratný nepřímý důkaz o tom, co se stalo před podáním návrhu na zrušení, např. je-li možné takto potvrdit nebo přesněji posoudit jednání majitele před podáním návrhu na zrušení (obdobně viz nařízení z 27. 1. 2004, C-259/02, „La Mer Technology“, body 28-33).

## POSOUZENÍ TVRZENÍ

### **A. V obchodě obvyklé označení pro výrobek nebo službu**

Jedná se o objektivní faktické posouzení. Pokládá si otázku, co spotřebitelé rozumí pod pojmem SPINNING. Jaký je primární význam CTM? Znamená CTM to, že všechny výrobky a služby poskytované nebo prodávané pod touto CTM mají stejného nebo nějak propojeného poskytovatele, nebo se jedná jen o označení samotných výrobků a služeb, bez určení jejich komerčního původu?

Na tomto místě je třeba poznamenat, že sporná ochranná známka je zapsanou ochrannou známkou Společenství. Je spojena s výrazným předpokladem, že se jedná o CTM s rozlišovací způsobilostí. Úkolem navrhovatele je tento předpoklad vyvrátit a prokázat, že daná CTM se stala druhovým názvem.

### **1. Obvyklé označení: určení relevantní veřejnosti**

Navrhovatel tvrdí, že relevantní veřejnost představují návštěvníci, vlastníci, provozovatelé a správci fitness center, sportovní instruktoři, obchodníci se sportovním náčiním a sportovními potřebami, provozovatelé sportovních webových stránek a autoři či vydavatelé sportovních a volnočasových publikací i jejich čtenáři, tedy v zásadě široká veřejnost.

Majitel CTM nabízí jinou definici relevantní veřejnosti. Tvrdí, že *sportovní trénink a sportovní potřeby* jsou určeny odborné veřejnosti, tj. veřejnosti, která se zajímá zejména o fitness, a proto relevantní veřejnost pro účely posouzení rozlišovací způsobilosti CTM představují komerční uživatelé těchto výrobků, konkrétně omezená odborná veřejnost, již tvoří provozovatelé fitness studií a rehabilitačních zařízení a obchodníci s vybavením, které se v těchto studiích a zařízeních používá.

Z tohoto důvodu majitel CTM zpochybňuje relevantnost důkazů, které se týkají vnímání konečných uživatelů, provozovatelů webových stránek a autorů, vydavatelů nebo čtenářů sportovních a volnočasových publikací, protože ti nepatří k relevantní odborné veřejnosti. Na podporu tohoto stanoviska majitel citoval judikaturu Soudního dvora (*Boston Gurka*) a 4. odvolacího senátu OHIM (případ R 618/2008-4 „MPPI“).

Na základě tohoto vymezení majitel CTM tvrdí, že CTM nelze považovat za CTM, která se stala druhovým názvem, protože obchodníci jsou si i nadále vědomi skutečnosti, že se jedná o ochrannou známku, a i nadále ji jako takovou používají. I když koneční uživatelé tuto známku neformálně používají také k označení kategorie výrobků nebo služeb jako celku, tato skutečnost – že se CTM stala mezi konečnými uživateli druhovým názvem – nemůže převážit fakt, že mezi obchodníky má stále rozlišovací způsobilost.

# ÚŘAD PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

## Zrušovací oddělení

Argumenty majitele CTM ohledně vymezení relevantní veřejnosti je třeba zamítnout. Soud dal naprosto jasně najevo, že právě vnímání konečných uživatelů hraje zásadní roli při posuzování toho, zda se ochranná známka stala v obchodě obvyklým označením pro výrobek nebo službu. Skutečnost, že obchodníci jsou si vědomi existence ochranné známky a původu, který označuje, nedostačuje k tomu, aby zabránila zrušení dané ochranné známky, pokud trh nevykazuje specifické znaky. U trhu *sportovního tréninku a sportovních potřeb* nebyla existence těchto znaků prokázána. Obchodníci a zprostředkovatelé ve skutečnosti nerozhodují o koupi pro spotřebitele, nemají rozhodující vliv ani neposkytují rady, které mají rozhodující úlohu při rozhodování, které služby *sportovního tréninku* nebo které *sportovní potřeby* se mají koupit. Proto budeme posuzovat vnímání konečných uživatelů.

Jelikož navrhovatel zaměřil své důkazy na rozlišovací způsobilost CTM v České republice, relevantní veřejnost pro účely tohoto posouzení představuje česky mluvící část Unie. Tudíž je třeba posoudit rozlišovací způsobilost CTM v česky mluvících částech jednotného trhu.

Oproti tvrzení majitele CTM není navrhovatel povinen prokázat, že daný pojem chápe jako druhový název „převážná většina“ relevantní veřejnosti. Když navrhovatel tvrdí, že se ochranná známka stala druhovým názvem, je ve skutečnosti povinen prokázat, že přinejmenším část relevantní veřejnosti v Evropské unii považuje danou CTM spíše jen za označení příslušného zboží a služeb, než za označení zboží a služeb konkrétního obchodníka.

## **2. Obvyklé označení: vnímání relevantní veřejnosti**

Důkazy jako celek ukazují na to, že podstatná část příslušného českého trhu nevnímá pojem SPINNING jako označení původu. SPINNING se spíše obvykle používá k označení druhu sportovního tréninku, který představují skupinové lekce jízdy na kole v uzavřených prostorách pod vedením instruktora nebo trenéra. Toto vnímání vyšlo najevo jak u spotřebitelů, tak u obchodníků. Na českém trhu se tedy pojem SPINNING užívá spíše jako druhový název označující druh sportovního tréninku i souvisejících potřeb používaných při tomto sportovním tréninku, než jako označení komerčního původu.

Účastníci v tomto případě předložili značné množství různých písemných výpovědí a prohlášení. Je proto nemožné, aby se zrušovací oddělení vyjádřilo ke každému jednotlivému důkazu, který mu byl předložen. Nicméně je třeba vyjasnit některé obecné postřehy, které se týkají obecných kategorií důkazů a některých důležitějších důkazů.

### *i. Sugestivní ochranné známky jsou náchylnější k přeměně na druhový název*

Navrhovatel tvrdil, že CTM je známkou sugestivní, která evokuje zboží a služby, pro které je zapsána. Navrhovatel dále vysvětlil, že sugestivní ochranné známky jsou obzvláště vhodné k tomu, aby byly v obchodě převzaty jako obvyklé označení pro celou třídu výrobků nebo služeb, protože výrobky a služby, pro něž jsou zapsány, evokují nebo na ně nepřímo poukazují. Sugestivní ochranné známky jsou tudíž *ab initio* vystaveny nebezpečí, že se stanou druhovým názvem.

Zrušovací oddělení s tímto hodnocením souhlasí. Míra transformace, která je potřeba k přeměně náznakové nebo sugestivní ochranné známky na druhový název, je nižší než míra transformace potřebná u naprosto imaginárních názvů. U sugestivních ochranných známek tedy již od okamžiku vzniku existuje vyšší riziko, že se stanou druhovým názvem.



# ÚŘAD PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

## Zrušovací oddělení

---

Je však třeba zmínit, že skutečnost, zda se ochranná známka stala v obchodě obvyklým označením pro výrobek nebo službu, není možné posuzovat pouze na základě toho, že sugestivní ochranné známky jsou znevýhodněny již od počátku. Spíše je třeba podívat se na výsledek: skutečnost, že sugestivní ochranná známka se snadněji přemění na druhový název, nemá vliv na faktické posouzení toho, zda daná přeměna skutečně proběhla.

Jak uvedl návrhovátelem, SPINNING připomíná služby *sportovního tréninku* a *sportovní potřeby*. I když se neotáčí ani účastníci jízdy na kole v uzavřených prostorách, ani používané stroje, některé části (například pedály) opravdu rotují, tudíž představa točení je určitým způsobem spojena s aktivitou samou. Není tedy překvapivé, že ti čeští spotřebitelé, kteří rozumí významu – poměrně jednoduchého – pojmu SPINNING v angličtině, tento pojem snadno převezmou jako označení pro samotnou aktivitu, zejména s přihlédnutím ke skutečnosti, že anglický výraz je sloveso a že výrobky a služby se týkají činnosti. Nicméně je třeba prokázat, že spotřebitelé daný pojem tímto způsobem skutečně vnímají.

### ii) Koneční uživatelé používají SPINNING jako druhový název

Pokud jde o konečné uživatele, písemné důkazy svědčí o tom, že SPINNING vnímají pouze jako označení druhu *sportovního tréninku*, který představuje instruktorem vedená skupinová jízda na kole v uzavřených prostorách. Důkazy nenaznačují, že by byl výraz SPINNING chápán jako označení těchto služeb jako služeb poskytovaných pod kontrolou konkrétního podniku.

Zejména důkazy o užívání ochranné známky na internetových diskusních fórech, v běžných médiích a ve slovnících naznačují, že takto daný výraz vnímá průměrný konečný uživatel.

SPINNING se často prezentuje jako jeden z mnoha možných a různých druhů fitness aktivity nebo sportovního tréninku, díky nimž je možné zhubnout. V daných člancích se tento výraz používá stejně jako ostatní fitness aktivity, např. jóga, bruslení, tanec, tenis a mnoho dalších. Z různých předložených výňatků z médií poskytují jasný obrázek následující příklady použití výrazu SPINNING v tisku:

- Spinning nebo také jízda na kole v uzavřených prostorách představuje energeticky efektivní skupinové cvičení na stacionárních kolech, které v sobě spojuje hudbu, motivaci a představitost.
- Spinning je v současné době jednou z nejpoblárnějších forem sportovní aktivity; zaměřuje se na vypracování nebo udržení štíhlé postavy a budování fyzické kondice.
- Pokud jsou cílem vašeho sportování větší stehna a zadní partie, vyberte si spinning.
- Studio Sport Perfect pro vás připravilo prodlouženou hodinu spinningu. Užijete si celých 120 minut v sedle pod vedením instruktorů Denisy a Mirka.
- Studenti si pod odborným dohledem trenérů vyzkoušeli některé posilovací stroje, spinningový trénink a další cvičení bez pomůček.
- Chodíte se jednou za čas pořádně zapotit na hodinu aerobiku, spinningu nebo jiného cvičení?

# ÚŘAD PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

## Zrušovací oddělení

---

- Součástí programu budou exhibiční zápasy v tenise, squashu a badmintonu, ukázková hodina aerobiku, spinningový maraton, individuální poradenství trenérů a ukázky tréninku, výživové a fitness poradenství, atrakce pro děti, občerstvení a mnohem, mnohem víc...

Kromě přemíry výňatků z médií předložil navrhovatel také mediální analýzu společnosti Newton Media a.s. Jejím účelem bylo sledovat během roku 2011 užívání výrazu SPINNING ze strany mediálních organizací působících na českém trhu. Tato analýza se zaměřuje na to, zda se výraz SPINNING používal v druhovém kontextu, jako druh sportovní aktivity, nebo jako název značky v souvislosti s majitelem. Důkazy jsou jak přímo relevantní, tak naprosto jasné – velká většina odkazů na výraz SPINNING používá tento výraz ve smyslu druhu sportovní aktivity a nijak nenaznačuje, že se jedná o chráněnou ochrannou známku nebo že se týká konkrétního komerčního původu.

Kromě výňatků z médií navrhovatel také předložil důkazy o tom, jak koneční uživatelé danou ochrannou známku užívají online, na diskusních fórech a blozích. Tyto důkazy jsou podobné povahy a ukazují na to, že výraz SPINNING se používá jako označení pro druh sportu nebo fitness aktivity.

Navrhovatel také odkázal na řadu českých slovníků a na vyjádření Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky z 18. listopadu 2010, podle něž se výraz SPINNING považuje za druhový název.

Podle velké většiny důkazů se tedy výraz SPINNING používá jako označení druhu *sportovního tréninku* nebo sportu, nejčastěji jako „spinningové kolo“, „spinningový sál“ a „spinningové centrum“ a často ve spojení s ostatními sporty, jako je jóga nebo aerobic. Pouze zanedbatelný počet článků zmiňoval majitele CTM nebo jeho držitele licence.

Majitel CTM vznesl proti těmto důkazům řadu argumentů.

Za prvé majitel CTM tvrdil, že velká část příkladů použití výrazu SPINNING jako označení pro konkrétní druh sportovní aktivity ve skutečnosti představuje odkazy na poskytování těchto služeb v licencovaných SPINNING centrech. Proto se v případě tohoto použití nejedná o použití druhového názvu, ale spíše ochranné známky, která slouží jako označení původu. V tomto směru majitel CTM odkázal na čestné prohlášení pana Tomáše Krmíčka – svého „zástupce pro vzdělávání“ v České republice.

Tento argument je třeba zamítnout. Tvrzení pana Krmíčka naznačují, že licencovaných center se týká pouze část důkazů. Většina důkazů zůstává nedotčena. Svědectví pana Krmíčka je navíc nepodložené a nepotvrzené a jeho pravdivost byla vážně zpochybněna vzhledem k nesrovnalostem, na které navrhovatel upozornil ve svých následných podáních. Toto svědectví tudíž naprosto nepostačuje k vyvrácení dojmu, který vyvolávají důkazy jako celek.

Za druhé majitel CTM argumentoval, že označení sportovní činnosti nemusí být nezbytně druhovým názvem dané činnosti. Za účelem doložení tohoto tvrzení majitel CTM citoval judikaturu Vyššího krajského soudu v Hamburku a také odkázal na rozhodnutí R 803/2004-1 odvolacího senátu OHIM v případě „Tae Bo“. Uvedl, že v letech 2004, 2009 a 2012 Vyšší zemský soud v Hamburku rozhodl, že CTM byla ve skutečnosti v Německu známá

## ÚŘAD PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

### Zrušovací oddělení

v souvislosti se *sportovním tréninkem* a *sportovními potřebami*. Pokud se tedy výraz SPINNING používá k označení aktivity jako celku, mělo by se toto použití považovat za použití známé ochranné známky, nikoli za použití druhového názvu.

Zrušovací oddělení souhlasí s podstatou tohoto tvrzení, a to že označení sportovní aktivity nemusí být nezbytně druhovým názvem. Tak tomu jistě bylo, když byl program SPINNING poprvé představen na českém trhu. Samotná aktivita – lekce stacionární jízdy na kole vedené instruktorem, při hudbě – není nijak zvlášť invenční nebo neobvyklá. K popsání dané aktivity by bylo možné použít mnoho různých výrazů nebo slovních spojení – i v tomto rozhodnutí jich byla použita již celá řada. Výraz SPINNING měl zcela jistě rozlišovací způsobilost, když byl zapsán a když se poprvé použil v souvislosti se *sportovním tréninkem*.

To však neznamená, že všechna následná použití tohoto výrazu představovala použití ochranné známky. Zrušovací oddělení navíc nerozhoduje o tom, zda CTM rozlišovací způsobilost vůbec někdy měla, ale o tom, zda tento pojem měl rozlišovací způsobilost i k datu podání návrhu na zrušení. V tomto směru důkazy ukazují na to, že sporná CTM se ve skutečnosti přeměnila na druhový název (částečně v důsledku svého úspěchu na trhu) a že toto druhové vnímání na trhu převládá.

Za třetí majitel CTM uvedl, že jeho hlavní konkurenti výraz SPINNING v rámci svého marketingu nepoužívají. Nicméně skutečnost, že někteří konkurenti spornou CTM nepoužívají v rámci svého marketingu, nemění nic na tom, že koneční uživatelé a mnoho ostatních obchodníků tento výraz ve skutečnosti používá jako druhový název. V každém případě byl důkaz pro toto tvrzení předložen v němčině a nikoli v češtině, což naznačuje, že se týká situace na německém trhu, tj. netýká se chápání CTM na českém trhu. Proto je třeba odmítnout i tento směr argumentace.

Za čtvrté, pokud jde o důkazy z internetu, majitel CTM tvrdí, že výsledky prohledávání internetu nebo hrubý počet nálezů při zadání určitého výrazu nemohou prokázat, že se ochranná známka stala druhovým názvem. Prvních pět výsledků pro spinning při vyhledávání na googlu jsou navíc odkazy na webové stránky majitele CTM, na kterých je možné okamžitě vidět, že SPINNING je ochrannou známkou.

Za páté majitel CTM tvrdí, že jestliže některé slovníky neuznávají SPINNING jako ochrannou známku, není tato skutečnost rozhodující pro rozhodnutí, zda se ochranná známka stala druhovým názvem. Tento důkaz nemusí být přesvědčivý, stále však přímo souvisí s otázkou, jak je tento výraz na daném trhu chápán. Skutečnost, že jej některé slovníky zařadily jako heslo označující druhový význam (prosazovaný navrhovatelem), naznačuje, že editoři si nebyli vědomi jeho statusu ochranné známky a bona fine měli za to, že daný výraz se v češtině používá ve stejném, druhovém významu.

Za šesté majitel CTM tvrdí, že ačkoli koneční uživatelé hrají při posuzování rozlišovací způsobilosti CTM pouze vedlejší roli, mělo by se přesto vzít v úvahu, že většina těch, kdo navštěvují SPINNING kurzy, jsou si dobře vědomi skutečnosti, že SPINNING je ochranná známka. Spotřebitelé, kteří mají v oblasti fitness přehled, oceňují kvalitu originálních produktů a tréninkových lekcí SPINNING.

I tento argument je třeba zamítnout. Jak bylo uvedeno výše ohledně vymezení relevantní veřejnosti, vnímání spotřebitele je rozhodující – nehraje žádnou vedlejší úlohu. V každém

# ÚŘAD PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

## Zrušovací oddělení

případě, jak je vysvětleno v následující části, tento výraz v druhovém smyslu používají i obchodníci. Pokud jde o tvrzení, že většina konečných uživatelů si je vědoma skutečnosti, že SPINNING je ochranná známka, není toto tvrzení doloženo důkazy, a tudíž je zjevně nepodložené.

Za sedmé majitel tvrdil, že rozhodujícím faktorem v tomto ohledu není a nemůže být to, zda výraz SPINNING v obecném kontextu používají autoři v časopisech nebo provozovatelé internetových webových stránek zaměřených na sport, protože nejsou cílovou skupinou spotřebitelů. K tomuto stanovisku je třeba uvést, že média a webové stránky, stejně tak jako slovníky cizích slov apod., odrážejí jazykovou situaci v České republice, tzn. že jazyk, který používají, odpovídá jazyku obyvatel České republiky, na které se obrací. Proto je i tento argument nutné zamítnout.

### *iii) Obchodníci používají výraz SPINNING jako druhový název*

Důkazy svědčí o tom, že i obchodníci a komerční subjekty používají ochrannou známku druhově. Ačkoli to není úplně relevantní, protože rozhodující je vnímání konečných uživatelů, zrušovací oddělení pro úplnost posoudí i vnímání výrazu SPINNING ze strany obchodníků, a to se zvláštním důrazem na tvrzení majitele CTM, že obchodníci SPINNING nevnímají jako obvyklé označení druhu *sportovního tréninku*.

Za prvé důkazy ukazují, že obchodníci se sportovními potřebami používají výraz „spinning“ jako druhový název – „spinningová kola“ jsou tudíž kategorií stacionárních kol a „obuv na spinning“ je kategorie obuvi, přičemž obojí je vhodné používat při SPINNINGu. Důkazy ukazují na to, že tento druh jazyka používají různé firmy, které na daném trhu prodávají výrobky.

Za druhé se výraz SPINNING také hojně používá na webových stránkách a v reklamních materiálech hotelů, fitness a wellness center, které působí na českém trhu. Tyto firmy daný výraz používají k označení druhu sportu, který se obvykle nabízí společně s dalšími druhy sportů, např. ve spojení „aerobic, fitness, jóga, spinning atd.“. Výraz SPINNING se zde používá čistě jako druhový název, stejným způsobem jako aerobic, fitness a jóga.

Za třetí mnoho subjektů používá variace slova „spin“ nebo „spinning“ – např. „POWER SPIN“, „SPIN+CORE“, „spinbikeclub“, „spincore“, „spinfít“ nebo „spinink“. V této souvislosti majitel CTM tvrdil, že variace sporné CTM, jako jsou příklady uvedené výše, jsou irelevantní, protože toto řízení se týká pouze užívání sporné CTM. Ve skutečnosti je pravda opačná – pravděpodobnější je, že tyto nové variace naznačují, že konkurenti se snaží přidat k něčemu, co považují za druhový název, svou vlastní marketingovou invenci. Tyto variace tudíž svědčí o tom, že SPINNING se nechápe jako ochranná známka, ale jako druhový název dané aktivity. Majitel CTM si navíc sám odporuje ve vlastních pokynech k užívání ochranné známky vyobrazením. Uvádí v nich, že je třeba vyhnout se variacím slova spinning nebo spin, aby bylo možné zachovat daný výraz jako ochrannou známku.

Za čtvrté se výraz SPINNING používá jakou součást firmy řady subjektů. Tento pojem se jako druhový název používá také v obchodních rejstřících, a to k popsání druhu vykonávané obchodní činnosti. Například „poskytování vzdělávání v oblasti spinningu“. V tomto ohledu byly předloženy výpisy z českého obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a rejstříku občanských sdružení.

# ÚŘAD PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

## Zrušovací oddělení

---

### iv) Užívání výrazu SPINNING pro účely klasifikace

Navrhovatel tvrdí, že český Úřad průmyslového vlastnictví dlouhodobě akceptuje výraz SPINNING v rámci specifikace výrobků a služeb, pro které je možné zapsat ochrannou známku. Stejná praxe údajně existuje i u Světové organizace průmyslového vlastnictví (WIPO) a také u OHIM. Podle předložených důkazů bylo v letech 2003 až 2011 zapsáno 47 ochranných známek pro seznamy výrobků a služeb, u kterých se objevuje výraz SPINNING. Zápisy ochranných známek s touto specifikací považuje navrhovatel za důkaz o tom, že český Úřad průmyslového vlastnictví považuje SPINNING za druhový název. Navrhovatel také zdůrazňuje, že přesný seznam výrobků a služeb u většiny těchto ochranných známek obsahuje slovní spojení „aktivity jako aerobic, fitness, spinning atd.“, což ještě více svědčí o tom, že tento výraz se používá jako druhový název.

V reakci na toto tvrzení majitel CTM uvedl, že článek 2 odst. (4) Niceské dohody stanoví: „Skutečnost, že v abecedním seznamu se uvádí určitý název, se nijak nedotýká práv, která mohou existovat k tomuto názvu.“ Podle majitele CTM proto uvedení výrazu SPINNING ve specifikaci výrobků a služeb u ochranné známky nemůže mít vliv na to, zda je daná ochranná známka druhovým názvem či nikoli.

Navrhovatel připustil, že uvedení výrazu SPINNING ve specifikaci výrobků a služeb ochranné známky nemůže změnit práva osoby k danému výrazu. Ačkoli z toho plyne, že uvedení výrazu SPINNING ve specifikaci výrobků a služeb nemůže *způsobit*, aby se SPINNING stal druhovým názvem, nemusí to nutně znamenat, že toto uvedení nemůže *odrážet* skutečnost, že daná ochranná známka se již druhovým názvem stala, tj. že k přeměně již došlo, minimálně v myslí kontrolora a osoby, která žádá o ochrannou známku, v jejíž specifikaci se tento výraz objevuje.

### v) Rozhodnutí národních úřadů průmyslového vlastnictví

Účastníci ve svých podáních různě odkazovali na dvě rozhodnutí národních úřadů duševního vlastnictví, která se týkala národních verzí ochranné známky SPINNING. Na rozdíl od rozhodnutí dánského Úřadu průmyslového vlastnictví, které se netýká zkoumaného území, je rozhodnutí českého Úřadu průmyslového vlastnictví velmi přesvědčivé z hlediska toho, zda se výraz SPINNING stal v České republice druhovým názvem.

Ačkoli o tomto rozhodnutí stále probíhá odvolací řízení, je toto rozhodnutí dobře odůvodněné a jeho závěry jsou podepřeny důkazy, jež byly tomuto úřadu během řízení předloženy. *Ratio decidendi* rozhodnutí je takové, že označení SPINNING bylo v době podání žádosti o českou národní ochrannou známku druhovým názvem. V rámci *obiter dictum* český ÚPV mimo jiné uvedl, že tento výraz se v oblasti fitness stále obvykle používá pro označení určitého druhu sportovní aktivity i přístrojů, na kterých se tato aktivita provádí.

Obzvláště zajímavá je také skutečnost, že český ÚPV zjistil, že výraz SPINNING se na českém trhu začal používat v devadesátých letech minulého století – tedy řadu let předtím, než majitel CTM požádal jak o spornou CTM, tak o národní ochrannou známku, která byla předmětem rozhodnutí českého ÚPV. Český ÚPV tedy zjistil, že již v letech 2000 až 2002 se ochranná známka obvykle používala jako označení nové sportovní aktivity, takže spotřebitelé, kteří ji takto používali, neměli žádný důvod považovat ji za označení obchodní značky nebo konkrétního subjektu působícího na českém trhu. Uvádí se, že samotná aktivita se již na počátku nového tisíciletí mezi českou veřejností rychle rozšířila a v tomto období došlo

# ÚŘAD PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

## Zrušovací oddělení

na českém trhu k masivnímu a nekontrolovanému užívání výrazu SPINNING, které nelze spojovat výlučně s navrhovatelem.

### *vi) Podání majitele CTM*

I vlastní podání majitele podporují tvrzení, že výraz SPINNING se stal na českém trhu druhovým názvem – pan John Baudhuin, generální ředitel majitele CTM, ve svém čestném prohlášení z 15. 4. 2014 uvádí, že je rok od roku těžší sledovat počty trvajících porušení a druhového užívání CTM SPINNING. Tím potvrzuje, že na trhu jsou subjekty, které tento výraz používají jako druhový název a proti nimž je třeba podniknout určité kroky. Vlastní tvrzení navrhovatele, že v České republice a obecněji i v celé Evropské unii již čelil velkému počtu těchto hrozeb, předpokládají existenci druhového, neoprávněného nebo nesprávného užívání výrazu SPINNING v souvislosti se *sportovním tréninkem* a *sportovními potřebami*. Nebýt tohoto nezákonného užívání, majitel CTM by nemusel vymáhat dodržování ochranné známky způsobem, který podle svého tvrzení uplatnil. Tyto důkazy tedy také ukazují na to, že daná ochranná známka se stala v obchodě obvyklým označením pro určitý druh služeb *sportovního tréninku* a vybavení, na kterém se daná aktivita provádí.

### **3. Obvyklé označení: závěr**

Celkově důkazy povětšinou nezmiňují majitele ani nenaznačují, že „SPINNING“ je chráněný výraz pro *sportovní trénink*, který pochází z konkrétního zdroje nebo na který se vztahují vlastnická práva. Důkazy spíše svědčí o tom, že spotřebitelé tento výraz chápou a používají mnohem jednodušeji; SPINNING pro ně prostě znamená označení druhu sportovní aktivity. Argumenty majitele CTM použité v jeho obhajobě nemají na toto zjištění vliv, protože nad nimi převáží přemíra navrhovatelem předložených důkazů a závěry českého Úřadu průmyslového vlastnictví ohledně v zásadě stejné otázky. Proto zrušovací oddělení shledává, že SPINNING se stal v obchodě na českém trhu obvyklým označením pro druh *sportovního tréninku* a *sportovních potřeb*, které se při tomto tréninku používají.

### **B. Ztráta rozlišovací způsobilosti „v důsledku činnosti nebo nečinnosti majitele“**

Tato část analýzy podle článku 51 odst. 1 písm. b) představuje subjektivní právní posouzení skutečnosti, zda se CTM stala druhovým názvem „v důsledku“ činnosti nebo nečinnosti majitele.

Použité slovní spojení „v důsledku činnosti nebo nečinnosti“ vyžaduje příčinnou souvislost mezi ztrátou rozlišovací způsobilosti CTM a činností nebo nečinností majitele. CTM je tedy možné zrušit podle článku 51 odst. 1 písm. b) pouze tehdy, pokud majitel vlastní vinou umožnil, aby se CTM stala druhovým názvem, např. pokud se majitel CTM rozhodne jednat způsobem, který poškozuje rozlišovací způsobilost CTM, nebo se rozhodne nejednat, když dojde k ohrožení rozlišovací způsobilosti CTM, proti němuž bylo možné podniknout určité kroky.

Naopak tedy platí, že důvod ke zrušení podle článku 51 odst. 1 písm. b) CTMR neexistuje v případě, kdy se ochranná známka stane druhovým názvem navzdory přiměřenému úsilí a bdělosti majitele při její ochraně. Obdobně nelze proti majiteli uplatnit skutečnost, že mu bylo zakázáno zabránit nebo nebyl právně schopen zabránit přeměně ochranné známky na druhový název, a zrušení podle článku 51 odst. 1 písm. b) nebude v takovém případě možné.

# ÚŘAD PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

## Zrušovací oddělení

Majitel uvádí, že toto řízení představuje výsledek intenzivní snahy navrhovatele o zničení majitelových ochranných známek SPINNING. Majitel tvrdí, že navrhovatel agresivně propagoval druhové užívání sporné CTM ze strany třetích osob, a to v rámci kampaně na přeměnu CTM na druhový název a vynucení zrušení CTM. V tomto ohledu majitel CTM uvedl, že některé z důkazů předložených za účelem prokázání druhového užívání se ve skutečnosti týkají vlastní činnosti navrhovatele a tudíž je není možné proti majiteli CTM použít.

Tato tvrzení majitele se však týkají pouze části důkazů. Důkazy jako celek tato tvrzení nepodporují. Ačkoli některé důkazy pochází od navrhovatele, a i kdyby byly vytvořeny výlučně za účelem zničení rozlišovací způsobilosti CTM, tato skutečnost by sama o sobě nestačila k prohlášení tohoto řízení za neoprávněné. Je tomu tak zejména proto, že majitel CTM zpochybnil pouze část důkazů. Většina důkazů nasvědčuje tomu, že řada subjektů, které nejsou s navrhovatelem spřízněny a které představují jak koneční uživatelé, tak obchodníci, po značnou dobu používá ochrannou známku jako druhový název, a to jak v České republice, tak mimo ni. Přestože některé důkazy mohou svědčit o tom, že navrhovatel se snaží urychlit přeměnu CTM na druhový název, tato skutečnost nepoznamenává ostatní důkazy, které ukazují na to, že CTM časem organicky ztratila svou rozlišovací způsobilost.

### **1. Ztráta rozlišovací způsobilosti v důsledku činnosti majitele**

V souvislosti s činností majitele navrhovatel uvádí, že majitel již použil CTM druhovým způsobem a přispěl tak k tomu, že se z CTM stal druhový název. Majitel CTM tuto skutečnost zpochybnil a trvá na tom, že danou známku vždy používal jako ochrannou známku.

Majitel CTM zejména udělal všechno možné, aby prokázal, že vyrábí vysoce kvalitní a velmi drahá kola speciálně pro program skupinového tréninku SPINNING a že tato kola sám nebo prostřednictvím svých držitelů licence prodává, převážně ve velkých objemech, fitness studiím, kde se používají pod vedením profesionálního a certifikovaného instruktora spinningu. Tento prodej se realizuje pod ochrannou známkou SPINNING a ve spojení se symbolem zapsané ochranné známky „®“. Každý rok se na trh uvádí nové výrobky a prodávané výrobky majitele CTM mají vždy na rámu viditelně umístěnu ochrannou známku SPINNING. Od roku 1995 majitel CTM realizoval prodeje v hodnotě milionů dolarů a všechny tyto prodeje proběhly pod ochrannou známkou SPINNING nebo pod spřízněnými značkami.

Majitel CTM také uvedl, že poskytuje vzdělávací služby fitness studiím, jejichž prostřednictvím vzdělává a certifikuje trenéry jako licencované instruktory SPINNINGu. Tito instruktoři vedou kurzy SPINNINGu v autorizovaných SPINNINGových centrech. V každém oficiálním centru jsou umístěny mosazné desky a nápisy, které tuto skutečnost sdělují spotřebitelům. Kromě toho jsou údajně všechny propagační materiály opatřeny symbolem zapsané ochranné známky „®“ a také je v nich uvedeno, že CTM je zapsanou ochrannou známkou společnosti Mad Dogg Athletics, Inc. Dále majitel CTM uvádí svá práva k ochranné známce v propagačních brožurách, instruktážních materiálech, na internetových stránkách i v e-mailových zprávách.

Vše, co je uvedeno výše, bylo potvrzeno důkazy, které majitel CTM předložil. Na základě důkazů ve spisu tudíž nebylo prokázáno, že sám majitel CTM použil CTM jako druhový název.

# ÚŘAD PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

## Zrušovací oddělení

Kromě tvrzení, že majitel CTM použil ochrannou známku jako druhový název, navrhovatel také tvrdil, že udělováním nadměrného počtu bezplatných a nevýhradních licencí a neregistrováním těchto licencí u úřadu podle článku 23 CTMR majitel CTM svou činností poškodil rozlišovací způsobilost CTM.

Navrhovatel v tomto ohledu tvrdil, že licenci může zdarma získat každý, kdo o ni má zájem, pokud se zaregistruje na webových stránkách majitele. Navrhovatel tedy tvrdí, že existuje nedefinovaná a nekontrolovaná skupina subjektů, které mají licenci k užívání ochranné známky, a že tato skutečnost přispěla k příliš širokému a druhovému užívání CTM.

Majitel CTM však správně poukázal na skutečnost, že registrace licencí u úřadu není povinná. Kromě neexistence požadavku na registraci licencí u úřadu jsou navíc účinky článku 23 CTMR omezeny na vlastnická práva nebo situace, kdy je nejasný vztah mezi převody, např. v případě odporujících si výhradních licencí. Nezaregistrování licence by tedy pouze hypoteticky omezilo účinky licence vůči třetím osobám, pokud jde o převod, vlastnická práva nebo působnost licenční smlouvy. Nezaregistrování neznamená (jak tvrdí navrhovatel), že užívání ze strany nezaregistrovaného držitele licence je možné považovat za porušení nebo druhové užívání.

Pouhé udělení velkého počtu licencí ve skutečnosti neznamená činnost poškozující rozlišovací způsobilost CTM. Důležitý je dopad udělení těchto licencí, protože ztráta rozlišovací způsobilosti představuje faktické posouzení. Proto by v případě, že došlo k udělení velkého množství licencí, přísnému vymezení jejich podmínek a přísnému vynucování dodržování těchto podmínek, bylo nepravděpodobné, že by tyto licence – bez ohledu na jejich množství – způsobily ztrátu rozlišovací způsobilosti CTM nebo přispěly k této ztrátě. Na základě právě uvedeného je tedy možné, že v ostatních případech, kdy CTM již ztratila svou rozlišovací způsobilost a následná činnost držitelů licencí nebyla řádně kontrolována (což tvrdí navrhovatel), může vzniknout příčinná souvislost (stanovisko generálního advokáta Cruze Villalóna, „Kornspitz“, bod 83). Správnější však je zařadit posledně uvedenou situaci nedostatečné kontroly pod „nečinnost majitele“. Proto bude posouzena v další části.

Argumenty navrhovatele, že CTM se stala druhovým názvem v důsledku činnosti majitele CTM, je tedy třeba zamítnout jako neopodstatněné.

## **2. Ztráta rozlišovací způsobilosti v důsledku nečinnosti majitele**

V této souvislosti je třeba uvést, že majitelé ochranných známek Společenství nejsou povinni na trhu kontrolovat, že CTM neztrácí svou rozlišovací způsobilost. Kdyby tomu tak bylo, byla by dostatečným důvodem ke zrušení pouhá skutečnost, že CTM se stala druhovým názvem, a další podmínka článku 51 odst. 1 písm. b) – „v důsledku činnosti nebo nečinnosti majitele“ – by byla zbytečná. Prostou skutečnost, že se ochranná známka stala druhovým pojmem, tedy nelze v této fázi proti majiteli CTM uplatnit.

Jelikož ochranná známka Společenství představuje primárně ekonomické právo, bylo by ze stejného důvodu nepřiměřené, aby majiteli v souvislosti s vymáháním CTM vznikly náklady, které by přesáhly hodnotu ochranné známky pro majitele. Majitel CTM tudíž není povinen podniknout při kontrolování trhu a ochraně rozlišovací způsobilosti CTM každý možný krok. Stručně řečeno, od majitele CTM nelze požadovat, aby kvůli zachování svých výlučných práv zbankrotoval.



## ÚŘAD PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

### Zrušovací oddělení

Je tedy jasné, že existují určité hranice povinností majitele CTM jako majitele. Tyto povinnosti mohou vyžadovat pouze taková opatření, která jsou v dané situaci vhodná a přiměřená a která nejsou nepřiměřeně zatěžující. Povinnosti majitele je navíc možné stanovit pouze ve světle konkrétních okolností každého případu (stanovisko generálního advokáta Cruze Villalóna, „Kornspitz“, bod 84).

Ve světle těchto skutečností zbývá odpovědět na otázku, zda je přiměřené trestat majitele za to, že nebyl aktivnější, aby zabránil ztrátě rozlišovací způsobilosti CTM, nebo zda se činnost majitele CTM jako celek bude považovat za vhodnou, přiměřenou a dostatečně bdělou, takže zrušení CTM by bylo nespravedlivé a neadekvátní.

Toto posouzení je možné provést jen tehdy, když se důkazy zkoumají jako celek a když se nečinnost majitele posoudí na základě možného rozsahu kroků, které mohl podniknout. Teprve potom je možné na základě příslušného trhu a míry majitelových znalostí dovodit, zda činnost a nečinnost majitele byly přiměřené či nikoli.

V tomto ohledu navrhovatel v zásadě tvrdí, že majitel CTM mohl udělat víc, aby zabránil přeměně CTM na obvyklé označení v obchodě na českém trhu, a že majitel CTM vymáhal CTM až v okamžik, kdy se dozvěděl o jejím porušování během sporného řízení. Majitel CTM tak nevynakládá přiměřené úsilí na kontrolu trhu.

Na základě posouzení důkazů jako celku zrušovací oddělení souhlasí s argumenty navrhovatele. Důkazy ve spisu svědčí o tom, že majitel CTM bděle nechránil CTM v době, kdy tak mohl snadno učinit. V tomto ohledu je možné ztrátu rozlišovací způsobilosti CTM připsat skutečnosti, že majitel byl nečinný.

K tomuto závěru obzvláště přispěla některá podání navrhovatele. Tato podání jsou posouzena v dalších částech.

#### *1) Užívání ze strany držitelů licence*

Jak bylo uvedeno v předchozí části, pouhé udělení velkého počtu licencí nemusí nezbytně představovat trestuhodné jednání ve vztahu k rozlišovací způsobilosti sporné CTM. Bez ohledu na to však majitel musí jednat, pokud držitelé licencí ochrannou známku neužívají v souladu s jeho vlastními pokyny k užívání ochranných známek.

V tomto ohledu navrhovatel uvádí, že majitel toleroval masivní užívání CTM ze strany třetích osob, včetně držitelů licencí, a že majitel tomuto užívání účinně nezabránil ani jej neomezil. Navrhovatel zvláště zdůraznil způsob, jakým ochrannou známku využívají licencovaná centra autorizovaná majitelem CTM. V tomto směru navrhovatel poskytl důkazy ukazující na to, že tito držitelé licencí používají ochrannou známku napsanou malými písmeny, v různých obměnách („bodyspinning“, „twister spinning“), jako podstatné jméno i jako sloveso („classic spinning lessons led by an instruktor“, „try to get the spinning lesson 15 minutes before it starts“, „why come to spinning“) a také ve spojení s dalšími druhovými sportovními a cvičebními výrazy („druhy cvičení – spinning“). Důkazy o užívání ze strany držitelů licencí nezmiňují zaregistrovaný symbol ® ani samotného majitele CTM.

Jedná se o užívání ochranné známky jako druhového názvu ze strany vlastních držitelů licencí majitele CTM. Majitel CTM měl v těchto případech zakročit, pokud chtěl zabránit tomu, aby se z ochranné známky stal druhový název. Kromě toho měl majitel CTM o tomto užívání

## ÚŘAD PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

### Zrušovací oddělení

vědět, protože (což také stojí za zmínku) je v rozporu i s jeho pokyny k užívání ochranných známek, které majitel CTM předává každému svému držiteli licence.

Navrhovatel, který své držitele licence zná, byl povinen zabránit jim v užívání ochranné známky tímto způsobem. Bylo by to přiměřené a nijak by jej to nadměrně nezatížilo. Majitel tudíž nezajistil, aby jeho držitelé licence neužívali CTM jako druhový název.

#### *ii) Užívání ze strany třetích osob*

Majitel CTM tvrdil, že podnikl kroky proti zneužívání své ochranné známky SPINNING, mimo jiné včetně případů jejího zneužití, na které jej upozornil navrhovatel.

Za prvé je majitel CTM přesvědčen, že přeměna na druhový název vyžaduje, aby majitel nepodnikl žádné kroky proti velkému počtu porušení, k nimž dojde během dlouhého časového úseku. V tomto ohledu majitel CTM trvá na tom, že navrhovatel neprokázal, že majitel nezakročil proti velkému počtu porušení během dlouhého časového úseku.

Za druhé ohledně související připomínky majitel CTM tvrdí, že při rozhodování o jeho činnosti nebo nečinnosti je třeba vzít v úvahu veškeré důkazy, které předložil. Pro posouzení skutečnosti, zda majitel splnil své povinnosti majitele, by se tedy za relevantní měly považovat důkazy o vymáhání ochrany známky ze strany majitele CTM i v jiných členských státech, nejen v České republice.

Majitel CTM proto uvádí, že v letech 2006 až 2011 byl velmi aktivní při podávání žalob proti porušením a že obecně přijal všechna „vhodná vymáhací opatření“ jak vůči komerčním obchodníkům, tak vůči nelicencovaným provozovatelům posiloven v České republice, Spojeném království, Irsku, Lucembursku, Itálii, Španělsku, Portugalsku, Dánsku, Finsku, Švýcarsku, Francii, Belgii, Nizozemsku a Maďarsku. Jen v Německu bylo podáno více než 700 žalob a ve více než 50 případech majitel CTM v řízení o vynucení dodržování ochranné známky SPINNING před různými německými zemskými soudy uspěl. Majitel CTM trvá na tom, že většina porušovatelů následně své porušující nabídky vymazala a přestala ochrannou známkou SPINNING užívat. K doložení tohoto tvrzení byla předložena čestná prohlášení právníků navrhovatele. Kromě toho majitel CTM tvrdí, že nechal stáhnout téměř 30 000 porušujících nabídek na prodej na portálu eBay a že uplatnil svá práva i na Facebooku.

Za třetí, pokud jde o Českou republiku, majitel CTM tvrdí, že různým subjektům, včetně vydavatelů slovníků, rozeslal minimálně 64 varovných dopisů, v nichž je vyzval k ukončení užívání CTM jako druhového názvu. Patří sem i podniknutí kroků ohledně všech porušení a druhového užívání, které uvedl navrhovatel, a to v rozsahu opatření dostupných podle daného právního řádu. Zejména v čestném prohlášení paní Korejzové se prohlašuje, že majitel CTM se soustavně a důrazně snažil zabránit a předejít porušování sporné CTM a také poučit odbornou veřejnost na českém trhu o skutečnosti, že SPINNING je ochrannou známkou.

Za čtvrté, pokud jde o právo, majitel CTM tvrdí, že činnosti spojené s vymáháním dodržování a podniknutí v souvislosti s porušeními, na která jej upozornil navrhovatel, jsou relevantní. Majitel CTM tedy tvrdí, že tyto vymáhací úkony nejsou devalvovány pouhou skutečností, že je odhalil navrhovatel. S přihlédnutím k porušením, která odhalil sám, ve spojení s těmi, na která upozornil navrhovatel, tedy majitel CTM tvrdí, že sepsal varovné dopisy a dopisy s požadavkem na zastavení a upuštění od porušování v rozsahu, v jakém bylo možné porušení zjistit.

# ÚŘAD PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

## Zrušovací oddělení

---

Konečně majitel CTM tvrdil, že proti mnoha předloženým důkazům není možný žádný právní postih, např. proti internetovým diskusím a užívání ochranné známky pro mediální účely. Obdobně nemá žádné prostředky, kterými by uživatelům diskusních fór a blogů zakázal užívat výraz SPINNING, není-li účelem takového užívání poškození majitele CTM. Pokud jde o výňatky z bulvárního tisku, majitel CTM tvrdí, že bez důkazu o plánovaném úmyslu poškodit ochranou známku není možné podniknout proti těmto formám porušování právní kroky. Tito vydavatelé nejsou konkurenty majitele CTM a nenabízí žádné podobné výrobky ani služby a majitel CTM tudíž není oprávněn uplatňovat žádné nároky podle práva ochranných známek nebo nekalé soutěže a neměl by být trestán za to, že proti těmto subjektům nepodnikl žádné kroky.

Argumenty majitele CTM jsou tedy v zásadě tyto:

- 1) aby majitel CTM nesplnil své povinnosti, musel by nepodniknout žádné kroky proti velkému počtu porušení během dlouhého časového úseku, což není tento případ;
- 2) i vymáhání dodržování ochranné známky ze strany majitele CTM mimo Českou republiku je tomto směru relevantní;
- 3) vymáhání dodržování ochranné známky ze strany majitele je dostatečné i bez vymáhacích kroků, které byly podniknuty mimo Českou republiku;
- 4) vymáhací kroky podniknuté proti porušením, na které majitele upozornil navrhovatel, jsou pro toto řízení relevantní;
- 5) majitel CTM by neměl být trestán za to, že proti subjektům nezakročí, pokud nemá žádné nároky podle práva ochranných známek nebo práva nekalé soutěže.

Navzdory ohnivým tvrzením majitele CTM nemůže zrušovací oddělení souhlasit s tím, že majitel byl na české trhu dostatečně aktivní, aby si zachoval svá výlučná práva k CTM.

V souvislosti s prvním bodem argumentace majitele je třeba připomenout, že Soud rozhodl, že povinná bdělost majitele ochranné známky v souvislosti se zachováním rozlišovací způsobilosti jeho ochranné známky se vztahuje nejen na ochranu ochranné známky před porušením, ale také na riziko, že ochranná známka se stane druhovým názvem, a že od majitele ochranné známky vyžaduje, aby trh sledoval a podnikal přiměřené kroky a zabránil tak tomu, že se ochranná známka přemění na druhový název. Pojem nečinnosti se však neomezuje na tyto druhy opomenutí. V každém jednotlivém případě je třeba určit, jaká vhodná a přiměřená opatření měl daný majitel ochranné známky přijmout, tzn. jaká opatření představují dostatečnou míru bdělosti (stanovisko generálního advokáta Cruze Villalóna, „Kornspitz“, bod 83).

Ani CTMR, ani judikatura Soudního dvora nepodporují myšlenku, že majitel nesplní své povinnosti majitele, když nezakročí proti velkému počtu porušení během dlouhého časového úseku. Fakta tohoto případu svědčí o tom, že majitel mohl být snadno při ochraně ochranné známky aktivnější, například vymáháním dodržování ochranné známky stejně energicky jako v ostatních částech Společenství. Je přiměřené a spravedlivé, aby nezakročení majitele v těchto situacích mělo negativní důsledky v oblasti jeho práv jako majitele.

Pokud jde o druhý bod argumentace, tento přístup v zásadě od zrušovacího oddělení vyžaduje, aby z kroků majitele v některých členských státech dovodil, že k podobným krokům došlo i v České republice.

# ÚŘAD PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

## Zrušovací oddělení

---

Toto dovození však není možné. Posouzení tohoto případu se týká situace na českém trhu. Důkazy navrhovatele se na něj zaměřují a ukazují na to, že český mluvící osoby vnímají CTM jako druhový název. V druhé části posouzení se tedy ptáme, proč se CTM stala na českém trhu druhovým názvem. Obdobně by se majitelem předložené důkazy měly týkat České republiky – místa, kde je ochranná známka druhovým názvem. Důkazy o vymáhání a ochraně CTM ze strany majitele v ostatních členských státech nejsou vyloženě relevantní, jelikož zrušovacímu oddělení neprokazují, zda byl majitel CTM dostatečně bdělý v souvislosti s vymáháním a ochranou rozlišovací způsobilosti sporné CTM, a není ani možné dovodit, že podobné úsilí bylo vynaloženo i na českém trhu (analogicky viz rozsudek z 8. července 2009, případ T-28/08, „BOUNTY“, bod 55). Pokud by dovození bylo dovoleno, umožnilo by to majitelům profitovat z jejich nečinnosti v části Unie tím, že by se skrývali za svou činnost v ostatních členských státech. Proto se tento argument zamítá.

Pokud jde o třetí a čtvrtý bod argumentace majitele, v nichž tvrdí, že byl na českém trhu dostatečně bdělý, je třeba uvést, že významná je zejména doba, kdy byly vymáhací kroky podniknuty na českém trhu. Většina důkazů majitele o vymáhání se týká období po podání protinávru na prohlášení neplatnosti v rámci řízení o porušení před Městským soudem v Praze, které vedlo k zahájení tohoto řízení. Majitel CTM předložil pouze 20 varovných dopisů, které byly odeslány předtím, než majitel CTM vznesl tento argument.

Proto, jak správně poznamenal navrhovatel, je většina porušení ochranné známky, které majitel CTM stíhá, výsledkem vlastního protinávru navrhovatele na prohlášení neplatnosti v souvisejícím českém řízení. Jinými slovy, majitel svou ochrannou známku vymáhá a hájí teprve tehdy, když je na porušení upozorněn ve sporném řízení – aktivně ochrannou známku nechrání, pouze ji zpětně hájí.

V souvislosti s posledním argumentem ohledně druhového užívání, proti němuž majitel CTM neměl dle svého tvrzení žádný prostředek postihu, je třeba uvést, že i když v právu ochranných známek neexistuje žádný konkrétní žalobní důvod proti těmto činům, neznamená to, že neexistují žádné prostředky, kterými lze tuto formu druhového užívání zmírňovat nebo potírat, ani to nezbavuje majitele povinnosti tak učinit. Je možné rozeslat jednoduché informativní dopisy, je možné zadat reklamu. Jak majitel CTM ve svých důkazech, které se týkají ostatních zemí, sám naznačil, je možné rozeslat varovné dopisy různým organizacím poskytujícím zprávy nebo prodejnám médií. Podobné kroky mohly být podniknuty i v České republice, ale nestalo se tak.

Proto tyto důkazy ukazují na to, že majitel CTM nesplnil své přiměřené povinnosti ohledně bdělosti při ochraně rozlišovací způsobilosti CTM na českém trhu.

### *iii) Rozhodnutí českého ÚPV a českých soudů*

Rozhodnutí českého ÚPV i Městského soudu v Praze podporují názor, že majitel CTM nebyl při ochraně CTM dostatečně bdělý.

Podle rozhodnutí českého ÚPV, jehož závěry jsou podloženy důkazy ve spisu tohoto řízení, majitel CTM začal podnikat seriózní kroky na ochranu svých práv v rámci ochranné známky SPINNING teprve v letech 2009 až 2011. Podle posouzení českého ÚPV začal majitel CTM bojovat proti ztrátě rozlišovací způsobilosti příliš pozdě, takže již nebyl schopen zajistit své ochranné známce, která již v daný okamžik byla druhovým názvem, rozlišovací způsobilost.

**ÚŘAD PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU  
(OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)**

**Zrušovací oddělení**

---

Tzn. svou nečinností na trhu majitel CTM umožnil, aby se CTM stala druhovým názvem. Jeho následné pokusy o obnovení rozlišovací způsobilosti – i když jsou pro účely tohoto případu irelevantní – selhaly.

Rozhodnutí českých soudů pro obchodní známky Společenství jsou také relevantní. Dne 31. 8. 2010 Vrchní soud v Praze potvrdil rozhodnutí nižšího soudu o zamítnutí návrhu majitele CTM na předběžné opatření proti navrhovateli. Toto opatření bylo požadováno na základě údajného trvalého porušení ochranné známky. Soud tento návrh zamítl, protože majitel CTM neprokázal naléhavou potřebu, a to zejména kvůli tomu, že o problematice využívání ochranné známky věděl již dlouho předtím.

# ÚŘAD PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

## Zrušovací oddělení

Navíc vzhledem ke skutečnosti, že majitel CTM o problematickém využívání věděl, soud rozhodl, že majitel CTM měl alespoň minimálně sledování případné neoprávněné užívání svých ochranných známek, zejména užívání podobné problematickému využívání ochranné známky. Díky tomuto sledování by se majitel CTM o porušení, které je předmětem daného řízení, okamžitě dozvěděl. Majitel CTM však trh nesledoval a proto porušení zjistil až později v zahájeném řízení a nakonec při podání návrhu na předběžné opatření. Jednání majitele CTM považoval soud za nepřipustné a toto jednání mělo vliv na úspěšnost návrhu na předběžné opatření. Jelikož majitel CTM o využívání CTM věděl, ale trh předtím nesledoval, nemohl tvrdit, že porušení je naléhavé. Návrh byl proto zamítnut.

Relevantnost daného rozhodnutí ve vztahu ke stávajícímu posouzení spočívá v tom, že toto rozhodnutí potvrzuje závěr, že majitel CTM byl při ochraně rozlišovací způsobilosti CTM méně než bdělý. Nevyvinul přiměřené úsilí na sledování trhu a po celou dobu existence ochranné známky nedošlo k jejímu vymáhání.

### **3. V důsledku činnosti nebo nečinnosti majitele: závěr**

Důkazy ukazují na to, že majitel CTM nesplnil své povinnosti. Sporná ochranná známka byla zapsána dne 15. 5. 2000 a v České republice vstoupila v platnost okamžikem přistoupení České republiky k Evropské unii dne 1. 1. 2004. V České republice tedy byla ochranná známka chráněna od roku 2004 a v tomto období byl majitel CTM povinen s dostatečnou bdělostí chránit její rozlišovací způsobilost. Od daného data se CTM stala druhovým názvem – důkazy jednoznačně ukazují na to, že koneční uživatelé, obchodníci a dokonce i poskytovatelé licencovaných služeb ochrannou známkou užívají a vnímají druhově, spíše jako označení konkrétního druhu sportovního tréninku, než jako ochrannou známkou.

Důkazy také ukazují na to, že v období od roku 2000 do zahájení tohoto řízení byl vlastník CTM při ochraně CTM laxní. Množství navrhovatelem předložených důkazů potvrzujících ztrátu rozlišovací způsobilosti je stejně pozoruhodné, jako je nečinnost majitele CTM průkazná. Ačkoli majitel CTM podnikl určité kroky na ochranu své ochranné známky, většinu času jen nečinně seděl, zatímco ostatní užívali CTM buď bez oprávnění, nebo jako druhový název. Majitel CTM ochrannou známkou opravdu hájil teprve na základě porušení a neoprávněného užívání, na která jej upozornil navrhovatel.

Navíc nelze tvrdit, že požadavek, aby majitel CTM důrazněji kontroloval trh, by byl nepřiměřený nebo ekonomicky neproveditelný, protože ze zdá, že právě důraznější kontrola probíhala na trzích ostatních členských zemí, například v Německu nebo ve Spojeném království. Jediný závěr, ke kterému je možné na základě důkazů dospět, je ten, že majitel CTM se rozhodl neinvestovat do vymáhání své značky v České republice.

Navzdory dalším opatřením, která měl pro boj s poškozováním své ochranné známky k dispozici, tudíž majitel CTM umožnil ostatním, aby CTM užívali jako druhový název, a tím svou nečinností způsobil, že se CTM stala v obchodě obvyklým označením pro druh *sportovního tréninku*.

Tento závěr se vztahuje také na *sportovní potřeby*, protože tyto potřeby se budou používat při spinningu. Jedná se o analogii s prodejem běhacích pásů pod ochrannou známkou „RUNNING“ nebo plavek pod ochrannou známkou „SWIMMING“. Proto je návrh na zrušení úspěšný také ve vztahu ke sportovním potřebám ve třídě 28 Niceského třídění i ve vztahu ke sportovnímu tréninku ve třídě 41.

**ÚŘAD PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU  
(OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)**

**Zrušovací oddělení**

---

**ÚŘAD PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU  
(OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)**

Zrušovací oddělení

---

**ZÁVĚR**

Na základě výše uvedeného dospělo zrušovací oddělení k závěru, že návrh je úspěšný a CTM by měla být prohlášena za neplatnou pro všechny sporné výrobky a služby.

**NÁKLADY**

Podle článku 85 odst. 1 účastník, který neuspěl ve zrušovacím řízení, musí zaplatit poplatky, které zaplatil druhý účastník, a náklady, které vznikly druhému účastníku.

Protože je majitel CTM účastníkem, který neuspěl, musí uhradit poplatek za zrušení i všechny náklady, které navrhovateli během tohoto řízení vznikly.

Podle pravidla 94 odst. 3 a odst. 6 a pravidla 94 odst. 7 písm. d) bod (iii) CTMIR náklady hrazené navrhovatelem představuje poplatek za zrušení a náklady na zastoupení, které budou stanoveny na základě maximální sazby zde uvedené.

**Zrušovací oddělení**

Michalea ŠIMANDLOVÁ

Karin KUHL

Sven STÜRMAN

Podle článku 59 CTMR každý účastník řízení, které skončilo vydáním rozhodnutí, může proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, pokud toto rozhodnutí nevyhovělo jeho požadavkům. Podle článku 60 CTMR musí být odvolání podáno písemně u úřadu do dvou měsíců ode dne doručení napadaného rozhodnutí. Písemné odůvodnění odvolání musí být předloženo ve lhůtě čtyř měsíců od stejného dne. Odvolání se považuje za podané až po zaplacení poplatku za odvolání ve výši 800 EUR.

Částku určenou při stanovení nákladů je možné na požádání přezkoumat pouze ve formě rozhodnutí zrušovacího oddělení. Podle pravidla 94 odst. 4 CTMIR se tato žádost musí podat do jednoho měsíce ode dne doručení rozhodnutí o výši nákladů a bude se považovat za podanou až po zaplacení poplatku za přezkoumání ve výši 100 EUR (článek 2 odst. 30 nařízení o poplatcích placených OHIM).