

Metodika konania – Ochranné známky

Obsah

1 Právne predpisy upravujúce konanie o ochranných známkach	6
2 Konanie o prihláške ochrannej známky	7
2.1 Podanie prihlášky	7
2.1.1 Prihláška	7
2.1.2 Spôsob podania prihlášky	8
2.1.2.1 Spracovanie prihlášky	8
2.1.2.1.1 Spracovanie prihlášky v listinnej podobe	8
2.1.2.1.2 Spracovanie prihlášky v elektronickej podobe	9
2.1.2.1.2.1 Podanie doručené prostredníctvom elektronickej schránky na ÚPVS	9
2.1.2.1.2.2 Podanie doručené prostredníctvom ostatných elektronických prostriedkov	9
2.1.2.1.3 Spracovanie prihlášky neobsahujúcej minimálne náležitosti	9
2.1.3 Zápis údajov do registra ochranných známok	10
2.1.4 Formálny prieskum prihlášky - identifikátor osoby	10
2.1.5 Podanie žiadosti o premenu prihlášky ochrannej známky EÚ a ochrannej známky EÚ na národnú prihlášku	10
2.1.5.1 Zástupca je uvedený	11
2.1.5.2 Zástupca nie je uvedený	11
2.1.5.3 Zastavenie konania	11
2.1.5.4 Presun zastaveného spisu do špecializovanej registratúry	11
2.2 Správny poplatok za podanie prihlášky	11
2.2.1 Nezaplatenie poplatku a zastavenie konania	11
2.2.2 Nesprávna suma poplatku za podanie prihlášky	12
2.2.3 Spracovanie poplatku za podanie prihlášky	12
2.2.4 Späťvzatie podania prihlášky	12
2.3 Formálny prieskum prihlášky	12
2.3.1 Zoznam tovarov a služieb	12
2.3.2 Zastupovanie	13
2.3.3 Právo prednosti podľa medzinárodného dohovoru	13
2.3.4 Rozdelenie prihlášky	13
2.3.5 Odstránenie formálnych nedostatkov, zastavenie konania o prihláške	14
2.4 Vecný prieskum prihlášky	14
2.4.1 Pojem ochrannej známky a jej zápisná spôsobilosť	15
2.4.2 Označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť	15
2.4.3 Označenie, ktoré tvoria výlučne značky alebo údaje, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, akosti, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného miesta pôvodu alebo iných vlastností tovarov alebo služieb, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb	16
2.4.4 Označenie tvorené výlučne tvarom alebo inou vlastnosťou výrobku, ktoré vyplývajú z povahy samotného výrobku alebo je potrebný na dosiahnutie technického výsledku, alebo dáva výrobku podstatnú hodnotu.	18
2.4.5 Označenie, ktoré je v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi	18
2.4.6 Označenie, ktoré môže klamať verejnosť o povahe, akosti alebo o zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb	18
2.4.7 Označenie, ktoré obsahuje, bez súhlasu príslušných orgánov, označenia chránené podľa medzinárodného dohovoru	19

2.4.8 Označenie, ktorého používanie alebo zápis by bol v rozpore s osobitným predpisom alebo v rozpore so záväzkami, ktoré vyplývajú Slovenskej republike alebo Európskej únii z medzinárodných zmlúv, týkajúcimi sa najmä ochrany označení pôvodu a zemepisných označení, tradičných pojmov pre víno a zaručených tradičných špecialít, ^{7a)}	19
2.4.9 Označenie, ktoré obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty, najmä náboženský symbol	19
2.4.10 Označenie, ktoré obsahuje, bez súhlasu príslušných orgánov, znaky, emblémy alebo erby iné, než tie, ktoré sú chránené podľa medzinárodného dohovoru a ktoré sú predmetom verejného záujmu.....	20
2.4.11 Označenie je predmetom prihlášky, ktorá zjavne nebola podaná v dobrej viere	20
2.4.12 Označenie obsahuje alebo vo svojich podstatných prvkoch reprodukuje starší názov odrody rastliny zapísaný v súlade s osobitným predpisom alebo s medzinárodnou zmluvou, ktorej zmluvnou stranou je Slovenská republika alebo Európska únia, upravujúcou ochranu práv k odrodám rastlín ^{8a)} a ak sa týka odrôd rastlín rovnakého druhu alebo blízko príbuzného druhu	20
2.4.13 Rešerš na staršie zhodné prihlášky a ochranné známky ako súčasť vecného prieskumu prihlášky ochrannej známky.....	20
2.4.14 Odstránenie vecných nedostatkov, zverejnenie, zamietnutie prihlášky, čiastočné zamietnutie	21
2.4.15 Konanie o prihláške vzniknutej premenou prihlášky ochrannej známky EÚ alebo ochrannej známky EÚ	22
2.4.16 Konanie o prihláške vzniknutej zmenou medzinárodného zápisu (čl. 9quinquis) na vnútroštátny zápis.....	22
2.4.17 Listy používané pri prieskume prihlášky ochrannej známky	22
2.5 Zverejnenie prihlášky	23
2.5.1 Pokyn na zverejnenie prihlášky.....	23
2.5.1.1 Zverejnenie prihlášky vo vestníku.....	23
2.5.2 Námietky proti zápisu do registra.....	24
2.5.2.1 Bez námietok	24
2.5.2.2 S námietkami	24
2.6 Pripomienky	24
2.7 Zápis do registra	24
2.7.1 Pokyn na zápis ochrannej známky do registra.....	24
2.7.1.2 Po rozhodnutí o námietkach - bez zmeny.....	25
2.7.1.3 Po rozhodnutí o námietkach - so zmenou.....	25
2.7.1.4 Zverejnenie zapísaných ochranných známkov vo vestníku	25
2.7.2 Príprava osvedčenia a jeho odoslanie.....	25
3 Konanie o medzinárodne zapísaných ochranných známkach podľa Madridského systému	26
3.1 Konanie o medzinárodne zapísaných ochranných známkach, pre ktoré je ÚPV SR úradom pôvodu	26
3.1.1 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky	26
3.1.2 Žiadosti o zmeny v medzinárodnom registri	26
3.2 Konanie o medzinárodne zapísaných ochranných známkach s vyznačením Slovenskej republiky.....	27
4 Námietskove konanie	28
4.1 Námietky proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známkov	28
4.1.1 Formálne náležitosti námietok	28
4.1.1.1 Subjekty oprávnené na podanie námietok.....	28
4.1.1.2 Postup pri konaní o námietkach	29
4.1.1.3 Preukazovanie skutočného používania staršej ochrannej známky v konaní o námietkach	30
4.1.1.4 Rozhodnutie o námietkach	31
5 Dvojitá zhodnosť	32
5.1 Kritérium zhodnosti tovarov a služieb	32
5.2 Kritérium zhodnosti označení.....	32

5.3	Hodnotenie zhodnosti.....	33
6	Zásady posudzovania pravdepodobnosti zámeny.....	33
6.1	Hodnotenie pravdepodobnosti zámeny	33
6.1.1	Kritériá zámeny	33
6.2	Hodnotenie pravdepodobnosti asociácie so staršou ochrannou známkou.....	33
6.3	Porovnanie označení.....	34
6.3.1	Základné princípy porovnania.....	34
6.3.1.1	Celkový dojem – dištingtívne a dominantné prvky.....	34
6.3.1.2	Vizuálna, fonetická a sémantická podobnosť.....	34
6.3.1.3	Vizuálne porovnanie.....	35
6.3.1.4	Fonetické porovnanie	35
6.3.1.5	Sémantické porovnanie	35
6.3.2	Ďalšie kritériá porovnania	35
6.3.2.1	Počet písmen a štruktúra.....	35
6.3.2.2	Dĺžka označenia	35
6.3.2.3	Začiatok označenia	36
6.3.2.4	Poradie slabík, samohlások, rytmus a intonácia	36
6.3.2.5	Zložené označenia	36
6.3.2.6	Označenia obsahujúce obrazové a slovné prvky	36
6.3.2.7	Označenia zhodujúce sa v prvkoch, ktoré nemajú žiadnu alebo majú nízku rozlišovaciu spôsobilosť	36
6.3.2.8	Zvláštne prípady – mená, obchodné mená	37
6.3.2.9	Obchodné meno v kombinácii s ďalšími prvkami.....	37
6.3.2.10	Meno a priezvisko	37
6.3.3	Záver – zhrnutie podobnosti označení.....	37
6.4	Kritérium relevantnej verejnosti.....	37
6.5	Podobnosť tovarov a služieb	38
6.5.1	Povaha tovarov a služieb.....	39
6.5.2	Relevantní spotrebitelia	39
6.5.3	Použitie tovarov a služieb.....	39
6.5.4	Zastupiteľnosť tovarov a služieb	40
6.5.5	Doplnkové tovary a služby.....	40
6.5.6	Distribučné kanály a predajné miesta.....	40
6.5.7	Typy a druhy podnikov	40
7	Posudzovanie všeobecnej známosti a dobrého mena ochrannej známky.....	41
7.1	Všeobecne známa známka.....	41
7.1.1	Kritériá na posúdenie všeobecnej známosti známky.....	41
7.1.1.1	Princíp teritoriality	41
7.1.1.2	Relevantný okruh verejnosti.....	42
7.1.1.3	Okamih rozhodný pre vznik ochrany všeobecne známej známky.....	42
7.1.1.4	Podmienka používania všeobecne známej známky na relevantnom území	42
7.1.2	Faktory, ktoré môžu pomôcť pri posudzovaní všeobecnej známosti známky.....	43
7.2	Ochranná známka s dobrým menom	43
7.2.1	Podmienky uplatnenia § 7 písm. b) zákona.....	43
7.2.2	Dôležité faktory posudzovania dobrého mena ochrannej známky	44
8	Posudzovanie nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku	45

8.1 Podmienky uplatnenia § 7 písm. f).....	45
8.2 Faktory, ktoré je potrebné posúdiť	46
9 Posudzovanie nie dobrej viery.....	46
9.1 Faktory, ktoré je potrebné posúdiť pri uplatnení § 7 písm. j).....	46
10 Návrh na zrušenie ochrannej známky a návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú	47
10.1 Návrh na zrušenie ochrannej známky.....	47
10.1.1 Podanie návrhu na zrušenie ochrannej známky.....	47
10.1.1.1 Formálne náležitosti návrhu na zrušenie	47
10.1.1.2 Podanie návrhu na zrušenie ochrannej známky.....	48
10.1.1.3 Konanie o návrhu na zrušenie	48
10.1.2 Dôvody na zrušenie	49
10.1.3 Rokovanie komisie	50
10.1.4 Rozhodnutie o návrhu na zrušenie	51
10.2 Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú.....	51
10.2.1 Konanie o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú začaté z vlastného podnetu.....	51
10.2.2 Podanie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú.....	52
10.2.2.1 Formálne náležitosti návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú.....	52
10.2.2.2 Obmedzenie práv v dôsledku strpenia.....	52
10.2.2.3 Konanie o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú	53
10.2.3 Dôvody na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú.....	53
10.2.4 Rokovanie komisie	54
10.2.5 Rozhodnutie o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú	54
11 Odvolacie konanie	55
11.1 Pôsobnosť správneho orgánu	55
11.2 Rozklad a konanie o rozklade.....	55
11.2.1 Zásada dvojinštantnosti konania.....	56
11.2.2 Neprípustnosť rozkladu	56
11.2.3 Osoba oprávnená podať rozklad.....	57
11.2.3.1 Zastúpenie účastníka konania.....	57
11.2.4 Lehota na podanie rozkladu.....	58
11.2.5 Podanie rozkladu	58
11.2.6 Začatie konania.....	58
11.2.7 Účinky podania rozkladu.....	58
11.2.8 Späťvzatie rozkladu.....	59
11.2.9 Priebeh konania o rozklade	59
11.2.9.1 Zaevidovanie spisu do agendy odboru odvolacích konaní	59
11.2.9.2 Zastavenie konania o rozklade	59
11.2.9.3 Výzva na vyjadrenie sa protistrany k rozkladu	60
11.2.9.4 Vypracovanie návrhu rozhodnutia	60
11.2.9.5 Rokovanie osobitnej (rozkladovej) komisie.....	61
11.2.9.6 Ústne pojednávanie osobitnej (rozkladovej) komisie.....	62
11.2.9.7 Predloženie spisu predsedovi úradu	62
11.2.9.8 Vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia	62
11.2.9.9 Postúpenie spisu	63
12 Následné podania.....	63
12.1 Prijatie podania.....	63

12.1.1 V listinnej podobe	63
12.1.2 V elektronickej podobe.....	63
12.1.2.1 Podanie doručené prostredníctvom elektronickej schránky na ÚPVS	63
12.1.2.2 Podanie doručené prostredníctvom ostatných elektronických prostriedkov	64
12.2 Zápis do registra	64
12.3 Postúpenie podania.....	64
13 Zmeny práv z priemyselného vlastníctva a zmeny údajov v registri	65
13.1 Prevod/prechod.....	65
13.1.1 Kontrola podania	65
13.1.2 Zápis prevodu/prechodu do registra	65
13.1.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu dodatkom.....	65
13.2 Čiastočný prevod.....	65
13.2.1 Kontrola podania	65
13.2.2 Zápis čiastočného prevodu do registra	66
13.2.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu dodatkom.....	66
13.3 Zmeny bibliografických údajov majiteľa/prihlasovateľa do registra	66
13.3.1 Kontrola podania	66
13.3.2 Zápis zmeny do registra	66
13.3.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu dodatkom.....	66
13.4 Záložné právo/ukončenie záložného práva.....	66
13.4.1 Kontrola podania	66
13.4.2 Zápis záložného práva/ukončenia záložného práva do registra.....	67
13.4.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu dodatkom.....	67
13.5 Licenčná zmluva/ukončenie licenčnej zmluvy.....	67
13.5.1 Kontrola podania	67
13.5.2 Zápis licenčnej zmluvy/ukončenia licenčnej zmluvy do registra	67
13.6 Zastupovanie/ukončenie zastupovania	68
13.6.1 Kontrola podania	68
13.6.2 Zápis zástupcu/ukončenia zastupovania do registra.....	68
13.6.3 Oznámenie zápisu dodatkom; oznámenie ukončenia.....	68
13.7 Úprava ochrannej známky, zúženie zoznamu tovarov a služieb	68
13.7.1 Kontrola podania	68
13.7.1.1 Úprava ochrannej známky	68
13.7.1.2 Zúženie zoznamu tovarov a služieb	68
13.7.2 Zápis úpravy ochrannej známky a zúženia zoznamu tovarov a služieb do registra	69
13.7.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu dodatkom.....	69
13.8 Obnova zápisu ochrannej známky.....	69
13.8.1 Kontrola podania	69
13.8.2 Obnova zápisu ochrannej známky.....	69
13.8.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu dodatkom.....	69
13.9 Zánik ochrannej známky	69
13.9.1 Podmienky zániku	69
13.10 Zápis exekúcie/ukončenie zápisu	70
13.10.1 Kontrola podania	70
13.10.2 Zápis exekúcie/ukončenie zápisu do registra	70
13.10.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu.....	70

1 Právne predpisy upravujúce konanie o ochranných známkach

V konaní Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) o ochranných známkach sa uplatňujú všeobecné predpisy o správnom konaní, najmä:

- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“),
- zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „poplatkový zákon“),
- zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o e-Governmente“),
- zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov.

Osobitnými právnymi predpismi o ochranných známkach sú:

- zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),
- vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva SR č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“),
- Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1975 Zb. v znení vyhlášky č. 81/1985 Zb.),
- Dohovor o práve ochrannej známky (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 215/1998 Z. z.)
- Singapurský dohovor o práve ochrannej známky (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 90/2010 Z. z. v znení oznámenia č. 340/2011 Z. z.),
- Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 118/1979 Zb. v znení vyhlášky č. 77/1985 Zb.),
- Madridská dohoda o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 65/1975 Zb. v znení vyhlášky č. 78/1985 Zb.),
- Protokol k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 267/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov),
- Vykonávací predpis k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známk (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 345/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov)
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie
- Viedenská dohoda o medzinárodnom triedení obrazových prvkov ochranných známk,
- zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- TRIPS – Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z.),

2 Konanie o prihláške ochrannnej známky

2.1 Podanie prihlášky

Prihláška ochrannnej známky (ďalej len „prihláška“) sa môže týkať len jedného označenia. Prihlášku môže podať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba. Prihlášku na zápis označenia ako kolektívnej ochrannnej známky môže ako prihlasovateľ podať združenie fyzických alebo právnických osôb, ktoré má právnu subjektivitu alebo právnická osoba, ktorá sa spravuje verejným právom

Podaním žiadosti o zápis ochrannnej známky vzniká prihlasovateľovi právo prednosti.

Právo prednosti, ktoré vyplýva z medzinárodného dohovoru, musí prihlasovateľ uplatniť už v prihláške ochrannnej známky.

2.1.1 Prihláška

Konanie o prihláške sa začína podaním prihlášky na úrad. Za deň podania sa považuje deň doručenia podania úradu alebo doplnenia podania, ktoré obsahuje:

- a) údaje, z ktorých je zrejmý úmysel prihlasovateľa, že žiada o zápis ochrannnej známky,
- b) údaje umožňujúce identifikáciu prihlasovateľa a styk s prihlasovateľom alebo jeho zástupcom a
- c) náležitosti podľa § 24 ods. 2 písm. d) a e) zákona.

Prihláška musí obsahovať (§ 24 ods. 2 zákona):

- a) žiadosť o zápis označenia ako ochrannnej známky,
- b) identifikačné údaje prihlasovateľa,
- c) identifikačné údaje zástupcu prihlasovateľa, ak je prihlasovateľ zastúpený,
- d) vyjadrenie prihlasovaného označenia, ktoré spĺňa požiadavky podľa § 1a vyhlášky,
- e) zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka,
- f) podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu.

Prihláška ďalej môže obsahovať:

- a) doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného značenia pre prihlasovateľa a jeho tovary a služby,
- b) splnomocnenie, ak je prihlasovateľ zastúpený,
- c) v prihláške kolektívnej ochrannnej známky je prihlasovateľ povinný predložiť zmluvu o používaní kolektívnej ochrannnej známky (ďalej len „zmluva o používaní“), ktorá obsahuje zoznam osôb oprávnených používať kolektívnu ochrannú známku vrátane ich identifikačných údajov, podmienky členstva v združení a podmienky používania kolektívnej ochrannnej známky vrátane sankcií.

O zápis ochrannnej známky sa žiada na tlačive sprístupnenom na webovom sídle úradu v jednom vyhotovení alebo prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na Ústrednom portáli verejnej správy (ďalej len „ÚPVS“).

Vyjadrenie prihlasovaného označenia musí mať takú kvalitu, že je možné jej zmenšenie na veľkosť najmenej 8 cm na šírku alebo 8 cm na výšku. Vyjadrenie v elektronickej forme sa predkladá v týchto formátoch súborov:

- a) JPG s veľkosťou súboru najviac 2 MB a rozlíšením 300 dpi
- b) MP3 s veľkosťou súboru najviac 2 MB
- c) MP4 s veľkosťou súboru najviac 20 MB

Žiadosť o zápis ochrannej známky obsahuje tieto údaje:

- a) vyjadrenie prihlasovaného označenia,
- b) priezvisko, meno, adresa trvalého pobytu, identifikátor osoby (*pozri* kap. 11.2 Metodiky konania – Všeobecná časť) prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikátor osoby,
- c) priezvisko, meno, identifikátor osoby a adresa trvalého pobytu adresa miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a obchodné meno alebo názov, sídlo identifikátor osoby, ak ide o právnickú osobu oprávneného zástupcu prihlasovateľa,
- d) údaje na uplatnenie práva prednosti podľa medzinárodného dohovoru (dátum, číslo, štát),
- e) zoznam tovarov alebo služieb,
- f) číslo a dátum podania pôvodnej prihlášky pre rozdelenú prihlášku,
- g) podpis prihlasovateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.

2.1.2 Spôsob podania prihlášky

Prihlášku je možné podať osobne na úrade v Banskej Bystrici, poštou alebo elektronickými prostriedkami. Podanie prihlášky urobené v elektronickej podobe, ktoré nie je autorizované podľa zákona o e-Governmente, je potrebné dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa zákona o e-Governmente; ak sa podanie dodatočne nedoručí úradu do jedného mesiaca, na podanie sa neprihliada. Úrad na dodatočné doručenie podania nevyzýva.

2.1.2.1 Spracovanie prihlášky

Všetky doručené záznamy a záznamy, ktoré vzniknú v rámci konania, sa ukladajú a vytvárajú v jednotnom informačnom systéme úradu (ďalej len „JIS“). Nakladá sa s nimi v zmysle registrátorneho poriadku.

Referent vstupov skontroluje, či podanie obsahuje všetky náležitosti uvedené v kap. 2.1.1 a podľa spôsobu podania prihlášky postupuje v zmysle kap. 2.1.2.1.1 alebo 2.1.2.1.2.

2.1.2.1.1 Spracovanie prihlášky v listinnej podobe

- zaeviduje nový doručený záznam,
- vloží záznam do nového spisu,
- JIS prideli prihláške číslo spisu,
- tlačivo žiadosti označí čiarovým kódom, odtlačkom prezentačnej pečiatky, ktorá obsahuje dátum prijatia, evidenčné číslo záznamu, počet príloh, číslo spisu a meno zamestnanca, ktorý vybavuje žiadosť,
- v JIS vyhotoví potvrdenie o prijatí prihlášky s výzvou na zaplatenie správneho poplatku a platobnými údajmi, kde je vyznačený dátum podania, číslo novej prihlášky, vyjadrenie ochrannej známky, spôsob podania. V prípade, že sa jedná o prihlasovateľa, ktorý je od platenia správnych poplatkov oslobodené podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, v JIS vyhotoví potvrdenie o prijatí prihlášky bez platobných údajov. Od platenia správnych poplatkov sú oslobodené napr.: štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie,
- v prípade, že žiadosť o zápis ochrannej známky neobsahuje identifikátor osoby účastníka konania a identifikátor osoby zástupcu podľa zákona o e-Governmente ak je účastník konania zastúpený (ďalej len „identifikátor osoby“) vytvorí informačný list na doplnenie identifikátora osoby, ktorý sa priloží k potvrdením o podaní prihlášky,

- odošle potvrdenie o podaní prihlášky adresátovi,
- naskenuje žiadosť v skenovacom pracovisku.

2.1.2.1.2 Spracovanie prihlášky v elektronickej podobe

2.1.2.1.2.1 Podanie doručené prostredníctvom elektronickej schránky na ÚPVS

JIS vytvorí nový doručený záznam, ktorý bol doručený do elektronickej schránky úradu na ÚPVS, a vloží do zásobníka práce referentovi vstupov. Referent vstupov:

- vloží doručený záznam do nového spisu,
- JIS prideli prihláške číslo spisu,
- v JIS vyhotoví potvrdenie o prijatí prihlášky s výzvou na zaplatenie správneho poplatku a platobnými údajmi, kde je vyznačený dátum podania, číslo novej prihlášky, vyjadrenie ochrannej známky, spôsob podania. V prípade, že sa jedná o prihlasovateľa, ktorý je od platenia správnych poplatkov oslobodené podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, v JIS vyhotoví potvrdenie o prijatí prihlášky bez platobných údajov. Od platenia správnych poplatkov sú oslobodené napr.: štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie,
- odošle potvrdenie adresátovi.

2.1.2.1.2.2 Podanie doručené prostredníctvom ostatných elektronických prostriedkov

- zaeviduje nový doručený záznam,
- pripojí doručené elektronické dokumenty do obsahu doručeného záznamu,
- vloží záznam do nového spisu,
- JIS prideli prihláške číslo spisu,
- v JIS vyhotoví potvrdenie o prijatí prihlášky s výzvou na zaplatenie správneho poplatku a platobnými údajmi, kde je vyznačený dátum podania, číslo novej prihlášky, vyjadrenie ochrannej známky, spôsob podania. V prípade, že sa jedná o prihlasovateľa, ktorý je od platenia správnych poplatkov oslobodené podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, v JIS vyhotoví potvrdenie o prijatí prihlášky bez platobných údajov. Od platenia správnych poplatkov sú oslobodené napr.: štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie,
- odošle potvrdenie adresátovi.

V prípade, že podanie prihlášky urobené v elektronickej podobe nie je autorizované podľa zákona o e-Governmente a nie je doplnené v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa zákona o e-Governmente v lehote jedného mesiaca, referent vstupov zmení v JIS stav prihlášky na nepodanú, zmení umiestnenie spisu na referenta zmien a odovzdá mu spis prihlášky.

2.1.2.1.3 Spracovanie prihlášky neobsahujúcej minimálne náležitosti

Pokiaľ podanie prihlášky neobsahuje minimálne náležitosti uvedené v kap. 2.1.1, referent vstupov v JIS:

- vloží vytvorený záznam do nového spisu
- JIS prideli prihláške číslo spisu,
- zmení stav prihlášky na nepodanú a prideli ju referentovi zmien.

Referent zmien vyzve prihlasovateľa na doplnenie náležitostí uvedených v kap. 2.1.1.

Ak doplnenie prihlasovateľa spĺňa náležitosti uvedené v kap. 2.1.1 referent zmien postúpi prihlášku referentovi vstupov, ktorý v JIS vyznačí dátum podania a vytvorí potvrdenie o podaní prihlášky s dátumom podania prihlášky zodpovedajúcim dňu doplnenia podania. Potvrdenie o podaní spolu s platobnými údajmi a výzvou na zaplatenie správneho poplatku odošle adresátovi.

Ak prihlasovateľ v stanovenej alebo predĺženej lehote nedoplní náležitosti uvedené v kap. 2.1.1 referent zmien zmení umiestnenie spisu na špecializovanú registratúru a v prípade listinnej formy spisu prihlášky odovzdá na uloženie do špecializovanej registratúry.

2.1.3 Zápis údajov do registra ochranných známk

Referent vstupov zaeviduje všetky údaje uvedené v žiadosti o zápis ochrannej známky do registra ochranných známk (ďalej len „register“) v JIS, priradí experta odboru známk a dizajnov (ďalej len „OZD,“) a spis postúpi expertovi OZD.

V prípade, ak je zoznam tovarov alebo služieb v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, resp. zoznam je tvorený len číslami, kódmi z medzinárodného triednika, tento sa neeviduje do registra. V JIS sa zmení stav prihlášky na nepodanú a spis sa postúpi referentovi zmien a ďalej postupuje podľa kap. 2.1.2.1.3.

2.1.4 Formálny prieskum prihlášky - identifikátor osoby

V zmysle ustanovenia § 51 ods. 13 zákona podanie v elektronickej podobe autorizované podľa zákona o e-Governmente musí obsahovať identifikátor osoby.

Referent vstupov v rámci formálneho prieskumu skontroluje či žiadosť v elektronickej forme obsahuje identifikátor osoby uvedených prihlasovateľov a zástupcu ak je prihlasovateľ zastúpený. V prípade, že žiadosť neobsahuje identifikátor osoby vytvorí, výzvu na doplnenie identifikátora osoby, ktorá obsahuje lehotu na doplnenie, upozornenie na dôsledok nedoplnenia identifikátora osoby.

Formálne nedostatky prihlášky môže prihlasovateľ odstrániť. Konanie o prihláške je zastavené v prípade, ak neboli odstránené formálne nedostatky prihlášky v stanovenej lehote a prihlasovateľ nepožiadala o jej ďalšie predĺženie.

Referent vstupov vytvorí rozhodnutie o zastavení konania. Rozhodnutie musí obsahovať identifikačné údaje o prihláške, jasne a presne vyjadrený dôvod zastavenia konania, odôvodnenie a poučenie pre prihlasovateľa o možnosti podania opravného prostriedku. Rozhodnutie podpisuje riaditeľ odboru.

Prihlasovateľ môže v lehote tridsiatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zastavení konania podať rozklad proti tomuto rozhodnutiu. V takom prípade referent vstupov postúpi spis so svojím vyjadrením na preskúmanie rozhodnutia na odbor odvolacích konaní (ďalej len „OOK“) a písomne o tejto skutočnosti informuje prihlasovateľa.

Ak sa prihlasovateľ proti rozhodnutiu neodvolá, po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vyznačí referent vstupov dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa Metodiky konania – Všeobecná časť, kap. 4.1. Spis postúpi do špecializovanej registratúry.

Ak prihlasovateľ požiadala o pokračovanie v konaní alebo požiadala o uvedenie do predošlého stavu, expert postupuje podľa Metodiky konania – Všeobecná časť, kap. 5.

2.1.5 Podanie žiadosti o premenu prihlášky ochrannej známky EÚ a ochrannej známky EÚ na národnú prihlášku

Žiadosť o začatie národného konania o premene prihlášky ochrannej známky EÚ alebo ochrannej známky EÚ na prihlášku ochrannej známky podľa článku 140 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie a § 49 zákona o ochranných známkach (ďalej žiadosť o konverziu) sa spracuje nasledovne:

2.1.5.1 Zástupca je uvedený

Ak je v žiadosti o konverziu uvedený oprávnený zástupca poverený zastupovaním na území Slovenskej republiky, referent poplatkov vyzve uvedeného zástupcu na doplnenie podkladov v lehote do dvoch mesiacov od doručenia výzvy v rozsahu:

- a) predloženie prekladu žiadosti a jej príloh do slovenského jazyka,
- b) adresu na doručovanie na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
- c) predloženie zreteľného a reprodukciu umožňujúceho vyjadrenia prihlasovaného označenia.

2.1.5.2 Zástupca nie je uvedený

Ak nie je v žiadosti o konverziu uvedený oprávnený zástupca poverený zastupovaním na území Slovenskej republiky, referent poplatkov vyzve prihlasovateľa, resp. majiteľa na doplnenie podkladov v lehote do dvoch mesiacov od doručenia výzvy v rozsahu:

- a) predloženie prekladu žiadosti a jej príloh do slovenského jazyka,
- b) uvedenie adresy na doručovanie na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
- c) predloženie zreteľného a reprodukciu umožňujúceho vyjadrenia prihlasovaného označenia.

2.1.5.3 Zastavenie konania

Ak nie sú požadované náležitosti doručené úradu v zákonom ustanovenej lehote, úrad konanie o premene prihlášky ochrannej známky EÚ alebo ochrannej známky EÚ na národnú prihlášku ochrannej známky zastaví v zmysle § 51 ods. 7 zákona.

2.1.5.4 Presun zastaveného spisu do špecializovanej registratúry

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia podľa kap. 2.1.5.3 referent poplatkov zmení umiestnenie spisu v JIS na špecializovanú registratúru.

2.2 Správny poplatok za podanie prihlášky

Referent poplatkov po postúpení spisového obalu prihlášky od referenta vstupov očakáva poplatok za podanie prihlášky podľa bankového výpisu doručeného z odboru ekonomiky (ďalej „OE“).

2.2.1. Nezaplatenie poplatku a zastavenie konania

Ak prihlasovateľ v stanovenej lehote (*pozri* kap. 6 Metodika konania – Všeobecná časť) nezaplatí poplatok za podanie prihlášky, referent poplatkov vydá rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku za podanie. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať. Takéto rozhodnutie však možno preskúmať súdom. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku zmení referent poplatkov umiestnenie spisu v JIS na špecializovanú registratúru.

Prihlasovateľ môže v súlade s ustanoveniami správneho poriadku podať návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania.

2.2.2 Nesprávna suma poplatku za podanie prihlášky

Ak prihlasovateľ zaplatil za podanie prihlášky nižšiu sumu poplatku, ako je stanovená v sadzobníku poplatkov (pozri kap. 6 Metodika konania – Všeobecná časť), referent poplatkov zašle prihlasovateľovi výzvu na zaplatenie doplatku za podanie.

Ak prihlasovateľ v stanovenej lehote (pozri kap. 6 Metodika konania – Všeobecná časť) nezaplatí doplatok za podanie prihlášky, referent poplatkov vydá rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku za podanie ako v kap. 2.2.1.

Ak prihlasovateľ zaplatil za podanie prihlášky vyššiu sumu poplatku, ako je stanovená v sadzobníku poplatkov (pozri kap. 6 Metodika konania – Všeobecná časť), referent poplatkov vydá na základe doručenej žiadosti od prihlasovateľa rozhodnutie o vrátení preplatku. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vytvorí vnútrospisový list pre OE, ktorý preplatok vráti.

Ak poplatok z bankového výpisu nie je identifikovateľný referent poplatkov vytvorí vnútrospisový list pre OE o vrátení poplatku späť na účet, z ktorého bol uvedený poplatok poukázaný.

2.2.3 Spracovanie poplatku za podanie prihlášky

Po kontrole a identifikácii poplatku spracuje referent poplatkov poplatok za podanie prihlášky v JIS k príslušnému číslu spisu. Spracovaný poplatok obsahuje dátum zaplatenia, výšku poplatku, názov platiteľa a číslo položky pod akou sa platba nachádza v bankovom výpise. Po spracovaní poplatku postúpi spisový obal prihlášky na OZD.

2.2.4 Späťvzatie podania prihlášky

Prihlasovateľ sa môže po podaní prihlášky rozhodnúť, že uvedenú prihlášku berie späť. Po doručení žiadosti o späťvzatie podania prihlášky referent poplatkov vydá rozhodnutie o zastavení konania z dôvodu späťvzatia prihlášky a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia zmení umiestnenie spisu v JIS na špecializovanú registratúru.

2.3 Formálny prieskum prihlášky

V zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 zákona o zápis označenia do registra sa žiada prihláškou podanou na úrade. Náležitosti prihlášky, ktoré podliehajú formálnemu prieskumu sú stanovené v § 24 ods. 2 až 3 zákona – žiadosť o zápis označenia ako ochrannej známky, identifikačné údaje prihlasovateľa, identifikačné údaje zástupcu, ak je prihlasovateľ zastúpený, vyjadrenie prihlasovaného označenia, zoznam tovarov a služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka a podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu.

Náležitosti vyjadrenia označenia sú spresnené v § 1a vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o ochranných známkach. Ide o nasledovné druhy označení: slovné, obrazové, priestorové, pozičné, vzoru, tvorené jednou farbou, alebo kombináciou farieb, zvukové, pohybové, multimediálne, holografické a iné. Pre priestorové označenie je prípustné predložiť maximálne šesť rôznych pohľadov.

Elektronické vyjadrenie jednotlivých druhov ochranných známok sa predkladá vo formátoch uvedených v § 1b vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o ochranných známkach.

Opis označenia možno predložiť len k nasledovným druhom označení: pozičné, vzoru, kombinácie farieb, pohybové, iné.

2.3.1 Zoznam tovarov a služieb

Formálny prieskum prihlášky vykonávaný expertmi OZD spočíva v kontrole správnosti zatriedenia prihlásených tovarov a služieb v zmysle § 24a zákona. Prihlasovateľ presne vymedzené tovary a služby uvedie v poradí

tried medzinárodnej klasifikácie spolu s príslušným číslom triedy tejto klasifikácie (Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk). Medzinárodná klasifikácia obsahuje 45 tried, z toho 34 tried sa týka zatriedovania tovarov a 11 tried služieb. Rozsah ochrany ochrannej známky, pre ktorú sa uplatňujú výrazy uvedené v názvoch tried, je daný iba rozsahom týchto výrazov a nemožno ho interpretovať pre všetky tovary alebo služby obsiahnuté v podrobnom zozname príslušnej triedy. So zreteľom na požiadavku jasnosti a presnosti tovarov a služieb sa nasledovné pojmy obsiahnuté vo všeobecných názvoch tried Niceského triedenia nepovažujú za dostatočne jasné a presné: trieda 7 – stroje; trieda 37 – opravy; trieda 37 – inštaláčne služby; trieda 40 – spracovanie a úprava materiálov; trieda 45 – osobné a sociálne služby poskytované tretími osobami na uspokojovanie potrieb jednotlivcov.

Ak sú tovary alebo služby nesprávne zatriedené, alebo ak zoznam obsahuje všeobecné pojmy, ktoré nie je možné zatriediť, expert OZD správou úradu (list č. 6101Z) vyzve prihlasovateľa na pretriedenie, prípadne špecifikáciu jednotlivých položiek zoznamu. Po podaní prihlášky môže prihlasovateľ podľa § 27 ods. 2 zákona zúžiť zoznam tovarov alebo služieb. Úkon prihlasovateľa smerujúci k zúženiu zoznamu je neodvolateľný, teda nemožno ho dodatočne vziať späť. Nemožnosť dodatočného rozšírenia zoznamu tovarov alebo služieb je možné nahradiť podaním novej prihlášky.

2.3.2 Zastupovanie

V rámci formálneho prieskumu expert OZD preskúma, či osoba určená prihlasovateľom na zastupovanie pred úradom spĺňa podmienky zastupovania a predloženú plnú moc na zastupovanie (*pozri* Metodika konania – Všeobecná časť, kap. 2).

2.3.3 Právo prednosti podľa medzinárodného dohovoru

Súčasťou formálneho prieskumu na OZD je prieskum náležitostí v prípade uplatnenia práva prednosti prihlasovateľom podľa medzinárodného dohovoru. Expert OZD preskúma, či právo prednosti podľa medzinárodného dohovoru (Parížsky dohovor) bolo uplatnené už v prihláške podľa § 26 ods. 2, 3 a 4 zákona a bolo preukázané v lehote do troch mesiacov odo dňa podania prihlášky, inak nie je možné toto právo priznať. V zmysle ustanovení tohto dohovoru, každý, kto podá prihlášku v jednej z členských krajín dohovoru, má právo prednosti pri podaní prihlášky v ďalších krajinách pred každým, kto si prihlási zhodnú ochrannú známku neskôr. Lehota na uplatnenie práva prednosti je šesť mesiacov odo dňa podania prvej prihlášky v krajine pôvodu. Pokiaľ je posledným dňom na uplatnenie tejto lehoty deň pracovného pokoja, platí prvý nasledujúci pracovný deň. V prihláške prihlasovateľ uvedie dátum podania prihlášky, z ktorej odvodzuje právo prednosti, štát, v ktorom bola prihláška podaná a číslo prihlášky, príp. číslo jej registrácie. Dokladmi preukazujúcimi právo prednosti môžu byť napr. kópia prvej prihlášky potvrdená prijímacím miestom, alebo zvláštne osvedčenie o dátume podania prvej prihlášky – tzv. prioritný doklad. Expert OZD preskúma všetky rozhodujúce údaje obsiahnuté v prioritnom doklade. Ak je označenie uvedené v prihláške ochrannej známky farebné a v prihláške, z ktorej je nárokované právo prednosti je to isté označenie v čiernobielym prevedení, potom úrad nebude považovať označenia za zhodné, iba ak budú farebné rozdiely natoľko nepatrné, že si ich priemerný spotrebiteľ nemusí všimnúť a označenia sa v takom prípade budú považovať za zhodné. Rovnaký prístup platí aj pre posúdenie označení v odtieňoch sivej a farebnej verzii.

V prípade, že podanie spĺňa všetky podmienky podľa právnych predpisov, expert OZD prizná právo prednosti, ktoré potvrdí vo vystavenom pokyne na zverejnenie prihlášky.

Ak je zoznam tovarov a služieb v prioritnom doklade užší oproti zoznamu v podanej prihláške, expert OZD prizná právo prednosti len pre tú časť tovarov a služieb, ktorá je uvedená v prioritnom doklade, čo potvrdí vo vystavenom pokyne na zverejnenie prihlášky.

Ak si prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti z niekoľkých prihlášok, musí pre každý tovar alebo službu uviesť, z ktorej prihlášky si právo prednosti uplatňuje.

2.3.4 Rozdelenie prihlášky

V priebehu konania o prihláške až do jej zápisu do registra alebo do právoplatnosti rozhodnutia o jej zastavení, či zamietnutí, môže prihlasovateľ rozdeliť prihlášku (§ 27 ods. 3 zákona). Obyčajne k rozdeleniu dochádza, ak je zoznam tovarov a služieb čiastočne kolízny s iným starším právom. Prihlasovateľ je povinný v rámci novej (rozdelenej) prihlášky zaplatiť správny poplatok za podanie prihlášky tak, akoby podával novú prihlášku. Referent vstupov prideli rozdelenej prihláške poradové číslo spisu s tým, že právo prednosti a deň podania v rozdelenej prihláške zostáva zachovaný z pôvodnej prihlášky. Rozdelenie prihlášky nie je prípustné v priebehu konania o námietkach v tej časti tovarov a služieb, proti ktorým smerujú námietky.

2.3.5 Odstránenie formálnych nedostatkov, zastavenie konania o prihláške

Formálne nedostatky prihlášky môže prihlasovateľ odstrániť. Konanie o prihláške bude zastavené len v tom prípade, ak prihlasovateľ na výzvu úradu neodstráni vytýkané nedostatky v stanovenej lehote. Konanie o prihláške je zastavené v prípade, ak nie je uhradený správny poplatok za podanie prihlášky, ak neboli odstránené formálne nedostatky prihlášky v stanovenej lehote a prihlasovateľ nepožiadaval o jej ďalšie predĺženie, prípadne na vlastnú žiadosť prihlasovateľa. Ak sa dôvody na zastavenie konania týkajú iba určitej časti tovarov alebo služieb, expert OZD pripraví rozhodnutie o čiastočnom zastavení konania len pre tieto tovary alebo služby. Rozhodnutie o zastavení konania (list č. 6301 Z) nebráni prihlasovateľovi, aby si podal novú prihlášku. V priebehu konania pred vydaním rozhodnutia, v dôsledku ktorého nedôjde k zápisu ochrannej známky do registra, umožní úrad prihlasovateľovi vyjadriť sa k zisteniam, na základe ktorých by malo dôjsť k zastaveniu konania.

Ak prihlasovateľ vo svojom stanovisku nevyvráti námietky úradu, prípadne im správne neporozumel, expert OZD vyzve prihlasovateľa na ich odstránenie v poradí druhou výzvou s podrobnejším vysvetlením a zároveň sa vyjadrí aj k stanovisku prihlasovateľa. Úrad nie je povinný opakovane vyzývať prihlasovateľa na odstránenie formálnych nedostatkov.

V prípade, že ani po opakovanej výzve prihlasovateľ neodstráni formálne nedostatky prihlášky, expert pripraví rozhodnutie o zastavení konania o prihláške.

Rozhodnutie musí obsahovať identifikačné údaje o prihláške, jasne a presne vyjadrený dôvod zastavenia konania, odôvodnenie a poučenie pre prihlasovateľa o možnosti podania opravného prostriedku. Rozhodnutie po schválení a podpise riaditeľom odboru známk a dizajnov v JIS sa automaticky odošle prihlasovateľovi.

Prihlasovateľ môže v lehote tridsiatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zastavení konania podať rozklad proti tomuto rozhodnutiu. Pre podaný rozklad vstupné oddelenie vytvorí v JIS podpis pre odvolacie konanie a o podanom rozklade notifikuje spracovateľa prihlášky. Expert OZD preskúma argumenty uvedené v rozklade, na základe ktorých pripraví interný list 6801Z - predkladáciu správu, spis a podpis postúpi odboru odvolacích konaní (ďalej len „OOK“) a o tejto skutočnosti informuje prihlasovateľa.

Ak sa prihlasovateľ proti rozhodnutiu neodvolá, po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vyznačí expert OZD dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v JIS buď priamym zadaním dátumu právoplatnosti, alebo postupom „vypočítať dátum právoplatnosti“. Následne vykoná operáciu zastavenia konania o prihláške, čím sa zmení jej stav na zastavená a zmení spracovateľa spisu na špecializovaná registratúra. Administratívna referentka následne vloží rozhodnutie do osobitnej databázy rozhodnutí vedenej v databáze IBM Notes. Ak prihlasovateľ požiadava o pokračovanie v konaní alebo požiadava o uvedenie do predošlého stavu, expert postupuje podľa Metodiky konania – Všeobecná časť, kap. 5.

2.4 Vecný prieskum prihlášky

Po formálnom prieskume a po odstránení prípadných formálnych nedostatkov prihlášky vykoná expert OZD vecný prieskum prihlášky, ktorým zistí, či prihlásené označenie spĺňa podmienky na zápis do registra podľa § 2 a či nie je zo zápisu vylúčené podľa § 5 zákona o ochranných známkach. Zároveň vykoná rešerš na staršie zhodné prihlásené alebo zapísané označenie pre zhodné tovary alebo služby. Ak je takéto označenie rešeršou zistené, expert OZD oznámi túto skutočnosť prihlasovateľovi alebo majiteľovi staršej ochrannej známky listom 6702Z.

2.4.1 Pojem ochrannej známky a jej zápisná spôsobilosť

Ustanovenie § 2 zákona uvádza, za akých predpokladov môže byť označenie ochrannou známkou. Ochranné známky môžu byť vyjadrené spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožní jednoznačne určiť predmet ochrany. Ochranné známky môžu byť vnímané nielen zrakom, ale aj sluchom, alebo zrakom a sluchom. Základnou podmienkou takéhoto označenia je však jeho rozlišovacia spôsobilosť.

Podľa judikatúry označenia, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť sú najmä tie, ktoré z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti sú obvykle používané v obchode pre označovanie predmetných tovarov alebo služieb, alebo vo vzťahu ku ktorým existujú prinajmenšom konkrétne názvy umožňujúce prijať záver, že môžu byť týmto spôsobom používané. Okrem toho označenia bez rozlišovacej spôsobilosti nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, teda identifikovať pôvod tovarov alebo služieb s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobúda tovar alebo službu označovanú ochrannou známkou, pri neskoršom nadobudnutí vykonať rovnaký výber, pokiaľ mal pozitívnu skúsenosť, alebo vykonať iný výber, pokiaľ mal negatívnu skúsenosť.

Kolektívna ochranná známka definovaná v § 43 ods. 1 zákona zvyčajne plní rovnaké funkcie ako ochranná známka individuálna, jej účelom však nie je individualizovať tovary alebo služby jednej osoby, ale viacerých osôb, medzi ktorými je vytvorený určitý zmluvný vzťah s konkrétnymi pravidlami. Prihlasovateľom kolektívnej ochrannej známky môže byť združenie s právnou subjektivitou, alebo právnická osoba spravujúca sa verejným právom.

K prihláške kolektívnej ochrannej známky priloží prihlasovateľ podľa § 44 ods. 1 zákona zmluvu o používaní kolektívnej ochrannej známky, ktorá obsahuje zoznam členov združenia vrátane ich identifikačných údajov, ktorí môžu kolektívnu známku používať, podmienky členstva v združení a podmienky používania kolektívnej ochrannej známky vrátane sankcií. Ak prihláška kolektívnej ochrannej známky neobsahuje uvedenú zmluvu, je prihlasovateľ v rámci formálneho prieskumu vyzvaný na jej predloženie v úrade stanovenej lehote.

Označenie prihlásené na zápis do registra musí byť pri podaní prihlášky v definitívnom tvare. Po podaní prihlášky nie je možné dodatočne ho dopĺňať, meniť jeho podobu či farby. Jediné prípustné úpravy označenia sú možné v zmysle § 27 ods. 1 zákona, t. j. na žiadosť prihlasovateľa úrad povolí úpravu prihláseného označenia týkajúcu sa jeho mena, priezviska alebo názvu, prípadne obchodného mena alebo sídla, trvalého pobytu či miesta podnikania, ak ich zmena nastala po podaní prihlášky a ak táto úprava uvádza údaje obsiahnuté v prihlásenom označení do súladu so skutočnosťou bez toho, aby zmenila celkový charakter označenia. Iné zmeny v prihlásenom označení nie sú po podaní prihlášky prípustné. Ak sa označenie upraví po zverejnení prihlášky, prihláška sa opätovne zverejní s upraveným označením.

Ustanovenia § 5 ods. 1 zákona predstavujú negatívne vymedzenie pojmu ochrannej známky, kde je prostredníctvom taxatívneho výpočtu zápisných výluk určené, ktoré označenia nie je možné uznať za ochrannú známku. Zápisné prekážky obsiahnuté v ustanovení § 5 zákona skúma úrad ex offio a tieto ustanovenia tvoria tzv. absolútne dôvody na odmietnutie zápisu prihláseného označenia. Patria sem tie, ktoré bez výnimky bránia zápisu označenia ako ochrannej známky do registra, ako aj prekážky (§ 5 ods. 1 písm. b) až d)), ktoré možno prekonať pri splnení podmienok stanovených v § 5 ods. 2 zákona.

Pri prieskume prihláseného označenia expert OZD využíva skúmanie v nasledovných systémoch a databázach: <https://extranet.who.int/soinn/login/?lang=en> - elektronická databáza liečiv a farmaceutických látok (INN), elektronická databáza chránených zemepisných označení a označení pôvodu (Lisabon Express – on-line internetová stránka WIPO, I:\PP\OZD\EXTERNE\OP_ZO; databáza EK eAmbrosia <https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/>, databáza GView: <https://www.tmdn.org/giview/> ; tiež databáza chránených odrôd rastlín <https://cpvoextranet.cpvo.europa.eu/#/login> ako aj rôzne internetové vyhľadávače, odborné publikácie a slovníky.

2.4.2 Označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť

Všeobecným dôvodom predstavujúcim zápisnú prekážku je chýbajúca rozlišovacia spôsobilosť. Rozlišovacia spôsobilosť označenia zabezpečuje identifikáciu pôvodu tovarov a služieb. Rozlišovaciu spôsobilosť nemajú predovšetkým označenia, ktoré pozostávajú z jednoduchého vyobrazenia výrobkov či z jednoduchých geometrických obrazcov. Rozlišovaciu spôsobilosť nemajú tiež označenia, ktoré majú výlučne opisný charakter, t. j. poskytujúce informáciu o daných tovaroch a službách.

Označenie tvorené jednou farbou nemá rozlišovaciu spôsobilosť pre žiadne tovary či služby a môže byť zaregistrované len za veľmi špecifických podmienok. Predovšetkým je potrebné preukázať, že ide absolútne o neobvyklú farbu vo vzťahu k daným tovarom a službám ako aj preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre tovary či služby. Kombináciu dvoch farieb je potrebné posúdiť vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám a v závislosti od spôsobu a pomeru zobrazených farieb.

Označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, ak ho tvorí kombinácia farieb, ktorá má len dekoratívny charakter (napr. farba áut, farba tričiek); ak je farba vlastnosťou tovarov (napr. pre farby); ak je farba opisným označením alebo jej použitie je nutné z hľadiska technickej funkčnosti (napr. červená pre hasiace prístroje, rôzne farby použité pre elektrické káble); ak ide o označenie zvyčajné alebo bežne používané na trhu, alebo ak vyjadruje charakteristické vlastnosti tovarov (napr. žltá pre citróny). V prípade, že ide o kombináciu troch a viac farieb platí pravidlo, že čím je počet farieb vyšší, tým má označenie nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť, pretože zákazník si ťažšie pamätá väčší počet farieb a ich poradie.

Slogany sú hodnotené ako označenia bez rozlišovacej spôsobilosti, ak sú výlučne laudatórne pre tovar alebo službu, alebo ak sú viac-menej výzvou na ich kúpu. Iná situácia nastáva v prípade, ak slogan obsahuje vtipné spojenie slovných prvkov, ktoré mu dávajú humorný význam, či obsahuje narážku, alebo je tvorený vtipnou rýmovačkou. Príkladmi originálnych sloganov sú: „Chrumká tak pravo, chutí tak zdravo, zmizne tak hravo!“, „Zdravý tip na sladký hit!“, „Křupíno – čakajte nečakané!“. Ako príklad nedištinktívneho sloganu by mohlo byť: „Sme tu pre Vás!“, „Poradíme Vám!“ a pod.

Aby označenie mohlo byť klasifikované ako označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť musí vytvárať dostatočne priamu a konkrétnu spojitosť s predmetnými tovarmi alebo službami, ktorá by dotknutej verejnosti umožňovala okamžite a bez ďalšieho rozmyšľania vnímať opis predmetných tovarov a služieb alebo jednej z ich vlastností. Na posúdenie rozlišovacej spôsobilosti označenia je potrebné zobrať do úvahy tiež verejný záujem, ktorý vyžaduje, aby opisné označenia alebo údaje vlastností tovarov alebo služieb, pre ktoré sa zápis žiada, mohol voľne používať každý, alebo napr. aj neúmerne neobmedzovať dostupnosť farieb pre iných podnikateľov ponúkajúcich podobné tovary alebo služby ako tie, pre ktoré je podaná prihláška na zápis ochrannej známky. Rozlišovacia spôsobilosť označenia musí byť pritom posudzovaná na jednej strane vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zápis požadovaný, a na strane druhej vo vzťahu k jeho vnímaniu príslušnou skupinou verejnosti.

2.4.3 Označenie, ktoré tvoria výlučne značky alebo údaje, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, akosti, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného miesta pôvodu alebo iných vlastností tovarov alebo služieb, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb

Zápisnou prekážkou prihláseného označenia, ktorú úrad skúma, sú tiež označenia druhové, inak aj generické, t. j. také, ktoré vyjadrujú druh tovaru alebo služby, a to slovné - napr.: nábytok, múka, sekt, televízny servis, reklamná agentúra, cestovná kancelária, požičovňa filmov a pod., ale aj grafické (vyobrazenie kľúča pre opravársku dielňu). Takéto typy označení vzhľadom na ich všeobecnosť môže používať každý, a preto sa nemôžu stať ochrannou známkou s dispozičným právom jedného subjektu, pre ktorý by tak bola vytvorená nedovolená konkurenčná výhoda pred ostatnými podnikateľskými subjektmi.

Nedištinktívne sú i označenia opisné, obsahujúce výlučne údaje o akosti či kvalite tovarov napr. „extra light“ (pre potraviny alebo nápoje), množstve „100“ (hmotnosť tovaru – v gramoch), účele „Pálenkáreň“ (pre liehoviny), hodnote „top“, čase výroby či príprave „12“ (čas na prípravu polotovarov). Rovnako tak aj označenia pochvalné (laudatórne), napr.: „super“, „extra“, „prima“, „špeciál“, „štandard“ a pod., ktoré vyjadrujú akosť tovaru, či služby, ďalej označenia, ktoré sú vyjadrením rozmeru, príp. miery, napr.: „mini“, „maxi“ alebo „mikro“.

Označenia tvorené výlučne všeobecne známymi zemepisnými údajmi sa v zásade považujú za nedištinktívne, ak sú len vyjadrením miesta výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo ak vyjadrujú súvislosť s miestom pôvodu zložiek tovaru, či súvislosť s jeho vlastnosťami – napr. gemerská, baldovská, Bratislava, podunajská. Je potrebné uviesť, že je vylúčený jednak zápis geografických názvov ako ochranných známk, ak tieto názvy označujú určité zemepisné miesta, ktoré sú už preslávené alebo známe pre príslušnú kategóriu tovarov alebo služieb a jednak je vylúčený zápis zemepisných názvov, ktoré môžu byť používané inými subjektmi a ktoré musia zostať takisto dostupné pre tieto subjekty ako označenia zemepisného pôvodu predmetnej kategórie

tovarov alebo služieb, resp. je primerané predpokladať, že predmetné označenie by mohlo označovať zeme-
pisný pôvod týchto tovarov alebo služieb v budúcnosti. Rovnako sú zo zápisu vylúčené aj označenia tvorené
výlučne zemepisnými údajmi požívajúcimi špeciálnu ochranu podľa Európskej legislatívy na ochranu zeme-
pisných označení výrobkov a označení pôvodu výrobkov v prípade vín, alkoholu, minerálnych vôd, poľnohos-
podárskych výrobkov a potravín.

Značky akosti, skúšobné, záručné, kontrolné, puncové a ciachovacie označenia, teda značky alebo označenia
obvyklé v bežnom jazyku či v obchodných zvyklostiach (STN, netto, tara, SEČ) sú určené na používanie
mnohými subjektmi, preto sa nemôžu stať predmetom výhradného práva majiteľa ochrannej známky.

Ustanovenie § 5 ods. 2 zákona dáva prihlasovateľovi možnosť prekonať zápisnú výlukou konštatovanú úradom
v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona prostredníctvom preukázania, že prihlásené označenie získalo prí-
značnosť, teda nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej re-
publiky alebo vo vzťahu k nej, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené. Pre
posúdenie toho, či ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona, je po-
trebné uskutočniť konkrétne preskúmanie predložených dokladov a brať ohľad na všetky konkrétne okolnosti
prípady, najmä na skutočné používanie označenia.

V prípade preukazovania používania označenia v inom farebnom prevedení (resp. v čiernobielym, či v odtieňoch
sivej) sa bude prihliadať na skutočnosť, či slovné/obrazové prvky sa zhodujú, pričom sa nemení ich usporiadanie
a sú dominantnými v označení, či kontrast odtieňov je zachovaný, či farba, alebo kombinácia farieb nemá sama
o sebe rozlišovaciu spôsobilosť a farba nie je jedným z dominantných prvkov označenia.

Rozlišovaciu spôsobilosť je možné kvalifikovať ako schopnosť označenia identifikovať v očiach spotrebiteľ-
skej verejnosti tovary alebo služby pod týmto označením šírené, získané intenzívnou obchodnou a propagač-
nou činnosťou v určitom priestore a čase, keď označenie samotné rozlišovaciu spôsobilosť nemá.

Otázka teda nestojí tak, či prihlasovateľ dané označenie pred dňom podania prihlášky tohto označenia pred-
metné označenie používal, ale či podstatná časť relevantnej verejnosti získala vedomosť, že toto označenie
chápe ako také, ktoré jej identifikuje dané tovary alebo služby na trhu. Skutočnosť, že označenie nadobudlo
rozlišovaciu spôsobilosť a príslušnou skupinou verejnosti je vnímané ako označenie obchodného pôvodu to-
varu alebo služby, je výsledkom určitého hospodárskeho úsilia prihlasovateľa ochrannej známky.

Na účely posúdenia nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia jeho používaním na trhu, je potrebné
vziať do úvahy viaceré faktory, a to najmä:

- podiel označenia na trhu,
- intenzitu, rozsah a dĺžku používania tohto označenia,
- výšku investícií vynaložených podnikom na jeho reklamu,
- veľkosť záujmovej skupiny, ktorá vďaka označeniu identifikuje tovar alebo službu ako pochádzajúcu od
určitého podniku a pod.

Rozlišovacia spôsobilosť označenia, vrátane rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním, musí byť tiež
posudzovaná vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zápis označenia požadovaný, berúc do úvahy
predpokladané vnímanie priemerného spotrebiteľa predmetnej kategórie tovarov alebo služieb, riadne infor-
movaného a primerane pozorného a obozretného. Pokiaľ na základe týchto dôkazných prostriedkov záujmová
skupina alebo aspoň jej podstatná časť identifikuje vďaka označeniu výrobok alebo službu, ako pochádzajúce
od určitého podniku, bude potrebné prijať záver, že podmienka vyžadovaná pre zápis označenia ako ochrannej
známky je splnená. Získaná rozlišovacia spôsobilosť musí byť výsledkom používania známky ako ochrannej
známky a nie ako čisto funkčného balenia. Dôkazy musia byť jasné a presvedčivé, aby bolo možné dôjsť k
záveru, že označenie verejnosť vníma ako na spojenie s tovarmi alebo službami poskytovanými konkrétnou
spoločnosťou.

Výška obchodného obratu či výška investícií vynaložených na reklamu sa posudzuje vo vzťahu k prihlasova-
ným tovarom a službám, pričom je dôležité, aby dané doklady obsahovali označenie, ktoré je zhodné s prihla-
sovaným označením. V konaní treba pripustiť akýkoľvek relevantný dôkazný prostriedok, ktorý jednotlivu
alebo v súhrne s inými dôkazmi osvedčí danosť tvrdeného skutkového stavu. Ako príklady dôkazov možno
uviesť: katalógy, cenníky, faktúry, predajné brožúry, výročné správy, údaje o obrate, údaje o investíciách do
reklamy, reklamy, zákaznícke prieskumy alebo prieskumy trhu.

2.4.4 Označenie tvorené výlučne tvarom alebo inou vlastnosťou výrobku, ktoré vyplývajú z povahy samotného výrobku alebo je potrebný na dosiahnutie technického výsledku, alebo dáva výrobku podstatnú hodnotu.

V zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. e) zákona nemožno uznať za ochrannú známku označenie, tvorené výlučne tvarom výrobku, alebo v prípade označení, ktoré nie sú vyjadrením tvaru (najmä o nové druhy ochranných známk), môžu disponovať vlastnosťou, ktorá:

- vyplýva z povahy samotného výrobku (ide o tvar výrobku, ktorý vznikol jeho vytvorením bez zvláštnych dizajnerských úprav),
- je potrebný na dosiahnutie technického výsledku (vzťahuje sa na tvary, ktoré majú na výrobku určitú technickú funkciu, alebo tvar je podmienený technickými vlastnosťami výrobku),
- dáva výrobku podstatnú hodnotu (vonkajší tvar výrobku priamo ovplyvňuje kladné hodnotenie výrobku spotrebiteľom z hľadiska estetiky a nemá nič spoločné s komerčnou hodnotou tovarov).

Priestorové označenia tvorené tvarom výrobku možno rozdeliť do troch kategórií:

- tvary, ktoré priamo nezobrazujú samotný tovar, pre ktoré sú prihlásené (napr. charakteristická postavička pre Michelin),
- tvary predstavujúce samotný prihlasovaný tovar,
- tvary fliaš a nádob

Označenia tvorené výlučne tvarom výrobku nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, ak sú tvorené bežnými geometrickými tvarmi alebo ich kombináciami, či tvarom samotného výrobku, pričom zápisnú spôsobilosť takýchto označení nie je možné prekonať ani ich dlhodobým používaním v obchodnom styku.

Často sú prihlásené na zápis do registra trojrozmerné označenia, ktorých ochrana patrí skôr do kategórie dizajnov.

2.4.5 Označenie, ktoré je v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi

Úrad je povinný odmietnuť registráciu označení, ktoré obsahujú slovný či obrazový prvok odporujúci dobrým mravom alebo verejnemu poriadku, v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. f) zákona.

Do tejto kategórie označení patria označenia obsahujúce rasistické alebo nacistické symboly, označenia propagujúce násilie či vojnu i označenia zobrazujúce alebo obsahujúce mená významných osôb národných dejín a osôb, ktorých historický vklad vo vzťahu k štátotvornému národu a štátnosti je všeobecne uznávaný. Patria sem také označenia, ktorým sa musí zabrániť zápisu do registra ochranných známk, ktoré by príslušná skupina verejnosti vnímala kontroverzne so základnými normami spoločnosti.

Označenia obscénne, pohoršujúce, pornografické, diskriminačné alebo urážlivé slová alebo frázy, ktoré odporujú dobrým mravom nie je možné zapísať ich do registra ochranných známk. Prieskum musí vychádzať z vnímania rozumných osôb s priemerným prahom citlivosti a tolerancie v kontexte s tovarmi a službami.

2.4.6 Označenie, ktoré môže klamať verejnosť o povahe, akosti alebo o zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb

Podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona nemožno za ochrannú známku uznať označenie, ktoré môže klamať verejnosť najmä o povahe, akosti alebo o zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb. Klamlivosť predstavuje absolútnu zápisnú výluku označenia, ktoré obsahuje údaje spôsobilé uviesť spotrebiteľa do omylu alebo ho zavádzať či zmiasť. Pri prieskume sa posudzuje predovšetkým klamlivosť označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám (druh, vlastnosti), klamlivosť zemepisných označení vo vzťahu k sídlu prihlasovateľa, klamlivosť zemepisných označení vo vzťahu k tovarom, ktoré nepochádzajú z označeného územia. Pre konštatovanie klamlivosti je postačujúce zistenie potenciálnej, ale zároveň reálnej možnosti uvedenia spotrebiteľa do omylu.

Klamlivosť označenia sa neposudzuje z hľadiska pohnútky prihlasovateľa, t. j. či chcel alebo nechcel uviesť spotrebiteľskú verejnosť do omylu, ale výlučne z hľadiska objektívnej spôsobilosti označenia klamať či uvádzať do omylu.

Uvedenú zápisnú prekážku je možné prekonať jednak zúžením zoznamu tovarov a služieb tým, že prihlasovateľ uvedie, že prihlasované tovary majú zemepisný pôvod zhodný so zemepisným názvom uvedeným v označení, jednak vhodným preukázaním vzájomnej spojitosti prihlasovateľa so zemepisným územím obsiahnutým v označení. V prípade ak napr. kombinované označenie (etiketa) obsahuje slovné spojenie „Ovocné víno“ pričom toto označenie je prihlasované aj pre nealkoholické nápoje, túto zápisnú prekážku je možné prekonať zúžením zoznamu tovarov a služieb o uvedené tovary.

2.4.7 Označenie, ktoré obsahuje, bez súhlasu príslušných orgánov, označenia chránené podľa medzinárodného dohovoru

Podľa § 5 ods. 1 písm. h) sú zo zápisu do registra vylúčené označenia, ktoré obsahujú, bez súhlasu príslušných orgánov, označenia chránené podľa medzinárodného dohovoru. Ide o označenia podľa článku 6ter Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva, na základe ktorého je Slovenská republika povinná odmietnuť zápis takých označení, ktoré sú celé alebo sčasti tvorené erbmi, vlajkami, symbolickými znakmi, skratkami alebo názvami únijských krajín, medzinárodných a medzivládnych organizácií, ktorých sú niektoré únijské krajiny členom.

Cieľom uvedeného článku Parížskeho dohovoru je zabrániť zápisu a používaniu ochranných známk, ktoré sú totožné so štátnymi symbolmi iných krajín ako aj ich napodobeniny z heraldického hľadiska. Ich registrácia by ovplyvnila právo štátov kontrolovať používanie symbolov ich suverenity a navyše by mohla viesť ku klamaniu spotrebiteľa o pôvode tovarov alebo služieb, či naznačovať spojitosť medzi prihlasovateľom označenia a danou medzinárodnou alebo medzivládnu organizáciou.

Zákaz používania štátnych symbolov iných krajín sa vzťahuje nielen na vyobrazenia ako také, ale aj na akékoľvek ich napodobeniny z heraldického hľadiska. Je potrebné vziať do úvahy, že jeden a ten istý symbolický znak môže byť predmetom rôznych umeleckých stvárnení, ktoré vychádzajú z toho istého heraldického popisu.

Prihlásené označenia pre zápis do registra ochranných známk obsahujúce štátne symboly Slovenskej republiky a ich napodobeniny z heraldického hľadiska možno zapísať do registra aj bez súhlasu príslušných orgánov v prípadoch, keď prihlasovateľom je niektorý zo subjektov uvedených v § 3 zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov.

Zoznam označení, ktoré sú vylúčené zo zápisu podľa článku 6ter Parížskeho dohovoru, sú dostupné v databázovej forme on-line na internetovej stránke WIPO <http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/>.

2.4.8 Označenie, ktorého používanie alebo zápis by bol v rozpore s osobitným predpisom alebo v rozpore so záväzkami, ktoré vyplývajú Slovenskej republike alebo Európskej únii z medzinárodných zmlúv, týkajúcimi sa najmä ochrany označení pôvodu a zemepisných označení, tradičných pojmov pre víno a zaručených tradičných špecialít,^{7a)}

Prekážka zápisnej spôsobilosti podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. i) zákona spočíva v tom, že nie je možné ako ochrannú známku zapísať označenie obsahujúce údaje alebo označenia, ktorých používanie nie je v súlade s ustanoveniami iného právneho predpisu alebo záväzkom Slovenskej republiky vyplývajúcim z medzinárodných zmlúv. V tomto prípade ide napr. o označenia pôvodu a zemepisné označenia, ktoré požívajú špecifickú ochranu podľa Európskej legislatívy na označovanie vín, liehovín, aromatizovaných vín, poľnohospodárskych výrobkov a potravín, ale môže ísť napr. aj o ochranu olympijskej symboliky podľa zmluvy o ochrane a používaní olympijských symbolov, a podobne.

2.4.9 Označenie, ktoré obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty, najmä náboženský symbol

Ustanovenie § 5 ods. 1 písm. j) zákona vylučuje zo zápisu označenia obsahujúce znak vysokej symbolickej hodnoty, najmä náboženský symbol. Za znaky vysokej symbolickej hodnoty a najmä náboženské symboly možno považovať kríž ako znak kresťanstva vo všeobecnosti, madonu s dieťaťom, trňovú korunu, kalich predstavujúci znak evanjelickej cirkvi, mená svätých a pod. Uvedené označenia je potrebné posudzovať s ohľadom na dotknutú časť verejnosti, t. j. musí ísť o znak s vysokou symbolickou hodnotou pre nezanedbateľnú časť obyvateľstva Slovenskej republiky.

2.4.10 Označenie, ktoré obsahuje, bez súhlasu príslušných orgánov, znaky, emblémy alebo erby iné, než tie, ktoré sú chránené podľa medzinárodného dohovoru a ktoré sú predmetom verejného záujmu

Podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. k) zákona sú zo zápisu vylúčené takisto označenia, obsahujúce emblémy a erby, ktoré nie sú uvedené v článku 6ter Parížskeho dohovoru, ak ich použitie je predmetom zvláštneho verejného záujmu. Ich používanie je však možné po predložení súhlasu príslušných orgánov. V tomto prípade ide napr. o znaky štátnej zvrchovanosti, erby obcí a miest, symboly samosprávnych krajov, erby významných šľachtických rodov, či logá významných nadácií alebo občianskych združení. Podmienečný zákaz používania uvedených symbolov sa vzťahuje tiež aj na akékoľvek ich napodobeniny z heraldického hľadiska.

2.4.11 Označenie je predmetom prihlášky, ktorá zjavne nebola podaná v dobrej viere

Podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona nemožno za ochrannú známku uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere. Dôvod nedostatku dobrej viery na strane prihlasovateľa môže úrad uplatniť z moci úradnej, ak je nedostatok dobrej viery zjavný, a to najmä zo všeobecne dostupných zdrojov informácií, alebo aj zo znalostí samotného experta OZD, prípadne ak ho tento zistí na základe pripomienok tretích osôb.

2.4.12 Označenie obsahuje alebo vo svojich podstatných prvkoch reprodukuje starší názov odrody rastliny zapísaný v súlade s osobitným predpisom alebo s medzinárodnou zmluvou, ktorej zmluvnou stranou je Slovenská republika alebo Európska únia, upravujúcou ochranu práv k odrodám rastlín^{8a}) a ak sa týka odrôd rastlín rovnakého druhu alebo blízko príbuzného druhu

Ustanovenie zákona o ochranných známkach v § 5 ods. 1 písm. m) sa uplatní v prípade kolízie prihláseného označenia so starším názvom odrody rastliny, ktorému bola poskytnutá ochrana podľa osobitných právnych predpisov. Ide o zákon č. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín (§ 16), Oznámenie MZV SR č. 351/2009 Z. z. - Dohovor o ochrane nových odrôd rastlín (čl. 20), Nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 o právach Spoločenstva k odrodám rastlín (relevantné články: 17, 18, 63).

Expert OZD uplatní § 5 ods. 1 písm. m) v prípade uplatnenia prihlášky ochrannej známky obsahujúcej chránenú odrodu rastliny na tovary: živé rastliny, poľnohospodárske semená, čerstvé ovocie, čerstvá zelenina, čerstvé byliny, stromy, cibulky rastlín, sadenice, semená, materiály na rozmnožovanie rastlín, slad a iné ekvivalenty v tr. 31.

Ustanovenia sa nebude vzťahovať na: sušené kvety/ rastliny, seno, slama, živé zvieratá, potravu pre zvieratá a pod. v triede 31. Na vyhľadávanie chránených odrôd rastlín je prístupná databáza chránených odrôd rastlín na webovej adrese: <https://cpvoextranet.cpvo.europa.eu/#/login>. (Túto databázu spravuje CPVO - Community Plant Variety Office - Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín, sídliaci v Angers vo Francúzsku. Je bezplatne prístupná (Variety Finder), avšak je potrebné sa na začiatku zaregistrovať).

Ak názov odrody rastliny nie je registrovaný v databáze CPVO, alebo na národnej úrovni, ale sa na trhu používa, potom pre namietnutie zápisuschopnosti prihlášky expert OZD uplatní absolútny dôvod uvedený v § 5 ods. 1 písm. c) a d) zákona o ochranných známkach.

2.4.13 Rešerš na staršie zhodné prihlášky a ochranné známky ako súčasť vecného prieskumu prihlášky ochrannej známky

Expert OZD preskúma, či prihlásené označenie nie je zhodné s ochrannou známkou alebo s prihláseným označením, so skorším právom prednosti pre iného majiteľa, či prihlasovateľa, pre rovnaké tovary alebo služby.

Slovné označenia možno označiť za zhodné, ak sa presne zhodujú v počte a v rovnakom poradí písmen alebo číslíc, pričom označenia, ktoré sa líšia len v type a veľkosťou písma sú tiež považované za zhodné, pretože pri slovných ochranných známkach je zmena alebo zámena malých a veľkých písmen obvyklá. Uvedené však nemusí platiť v prípade, že sa jedná o veľmi špecifický druh písma. V prípadoch, kedy pôjde o posúdenie zhodnosti čiernobielych označení s farebnými, sa za zhodné budú považovať iba také, v ktorých rozdiel vo farbe bude možno považovať za nepatrný a pre priemerného spotrebiteľa takmer nebadateľný. Rovnaký prístup platí aj pre posúdenie označení v odtieňoch sivej a farebnej verzie.

V prípade zhodných označení sa pri posudzovaní rovnakých tovarov a služieb expert opiera o rozbor uvedený v kapitole 6.5.

V prípade, že expert zistí existenciu skorších zhodných práv, oznámi túto skutočnosť listom 6702Z prihlasovateľovi alebo majiteľovi staršej ochrannej známky.

Rešerš na zhodnosť označení je vykonávaná pomocou rešeršného programu ACSEPTO, ktorý slúži na rešerš v databáze národných ochranných znáмок databáze medzinárodne zapísaných ochranných znáмок a databáze ochranných znáмок EÚ .

2.4.14 Odstránenie vecných nedostatkov, zverejnenie, zamietnutie prihlášky, čiastočné zamietnutie

Ak prihláška ochrannej známky nespĺňa formálne podmienky uvedené v § 24 ods. 2 a 3, alebo 24a ods. 1 až 3 a 5, úrad vyzve listom 6101Z prihlasovateľa na ich odstránenie a na to mu poskytne úradnú lehotu. Ak prihlasovateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, úrad konanie o prihláške ochrannej známky zastaví. V prípade, že prihlasovateľ neodstráni vytykané nedostatky z dôvodu nesprávneho uvedenia, či zatriedenia tovarov a služieb týkajúce sa len určitej časti zoznamu tovarov a služieb, potom vydá rozhodnutie týkajúce sa iba dotknutej časti tovarov alebo služieb. Na túto skutočnosť expert OZD upozorní prihlasovateľa vo výzve na odstránenie nedostatkov.

V prípade vecných nedostatkov prihlášky expert OZD ich oznámi prihlasovateľovi listom 6201Za vyzve ho na ich odstránenie v príslušnej lehote. V prípade, že sú nedostatky odstránené, príp. vyjadrením prihlasovateľa prekonané, a expert posúdi, že prihláška je bez formálnych a vecných chýb, bezodkladne ju postúpi na zverejnenie, tzn. že expert OZD pripraví pokyn na zverejnenie, ktorý schváli riaditeľ odboru (list č. 6501Z) prostredníctvom JIS.

Ak zistené nedostatky prihlasovateľ v stanovenej lehote neodstráni, napr. preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti, alebo zúžením zoznamu tovarov a služieb, alebo aj svojím vyjadrením, expert OZD vyzve prihlasovateľa na ich odstránenie v poradí druhou výzvou s podrobnejším vysvetlením a zároveň sa vyjadrí aj k stanovisku prihlasovateľa. Úrad nie je povinný opakovane vyzývať prihlasovateľa na odstránenie nedostatkov.

V prípade, že ani po opakovanej výzve prihlasovateľ neprekoná zápisnú výlukú prihláseného označenia, expert OZD pripraví rozhodnutie o zamietnutí prihlášky podľa § 28 ods. 4 zákona (listom č. 6401Z). Rozhodnutie musí obsahovať identifikačné údaje o prihláške, jasne a presne vyjadrený dôvod, odôvodnenie zamietnutia prihlášky a poučenie pre prihlasovateľa o možnosti podania opravného prostriedku. Rozhodnutie po schválení a podpise riaditeľom odboru znáмок a dizajnov v JIS sa automaticky odošle prihlasovateľovi.

Zákon o ochranných známkach umožňuje aj čiastočné zamietnutie prihlášky, a to v prípade, keď dôvod zápisnej výluky označenia do registra možno uplatniť len vo vzťahu k určitej časti zoznamu tovarov a služieb, napr. ak prihlasované označenie môže klamať spotrebiteľa o povahe tovarov a služieb iba v časti zoznamu tovarov a služieb, alebo prihlasovateľ preukáže nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia iba pre časť tovarov alebo služieb.

Ak prihlasovateľ na základe výzvy úradu sám neprekoná zápisnú prekážku zúžením, obmedzením zoznamu tovarov a služieb, expert OZD pripraví rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí prihlášky pre konfliktnú časť tovarov a služieb (listom č. 6404Z). Rozhodnutie musí obsahovať identifikačné údaje o prihláške, jasne a presne vyjadrený dôvod čiastočného zamietnutia prihlášky, odôvodnenie a poučenie pre prihlasovateľa o mož-

nosti podania opravného prostriedku. Rozhodnutie po schválení a podpise riaditeľom odboru známk a dizajnov v JIS sa automaticky odošle prihlasovateľovi. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia expert OZD pripraví pokyn na zverejnenie s obmedzeným zoznamom tovarov a služieb, ktorý zašle v JIS na schválenie riaditeľovi odboru. Po jeho schválení expert OZD vykoná v JIS operáciu “zverejnenie”, čím sa daná prihláška automaticky zaradí do príslušného vestníka na zverejnenie.

Ak sa prihlasovateľ proti rozhodnutiu o zamietnutí alebo čiastočnom zamietnutí prihlášky ochrannej známky neodvolá, po nadobudnutí jeho právoplatnosti vyznačí expert OZD dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v JIS. V prípade zamietnutia prihlášky ochrannej známky expert OZD následne vykoná operáciu zamietnutie prihlášky, čím sa zmení jej stav na zamietnutá a ďalej expert zmení spracovateľa spisu na špecializovaná registratúra. Administratívna referentka následne vloží rozhodnutie do osobitnej databázy rozhodnutí vedenej v databáze IBM Notes. Ak prihlasovateľ požiada o pokračovanie v konaní alebo o uvedenie do predošlého stavu, expert OZD postupuje podľa Metodiky konania – Všeobecná časť, kap. 5.

Prihlasovateľ môže v lehote tridsiatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia podať rozklad proti rozhodnutiu o zamietnutí, alebo čiastočnom zamietnutí prihlášky. Pre podaný rozklad vstupné oddelenie vytvorí v JIS podpis pre odvolacie konanie a o podanom rozklade notifikuje spracovateľa prihlášky. Expert OZD preskúma argumenty uvedené v rozklade, na základe ktorých pripraví interný list 6801Z - predkladáciu správu, spis a podpis postúpi OOK a o tejto skutočnosti informuje prihlasovateľa.

Ak prihlasovateľ požiada o pokračovanie v konaní alebo o uvedenie do predošlého stavu, expert OZD postupuje podľa Metodiky konania – Všeobecná časť, kap. 5.

2.4.15 Konanie o prihláške vzniknutej premenou prihlášky ochrannej známky EÚ alebo ochrannej známky EÚ

Ak prihláška vzniknutá premenou prihlášky ochrannej známky EÚ alebo premenou ochrannej známky EÚ spĺňa všetky náležitosti podľa kap. 2.1.4, tzn. že sú splnené všetky formálne podmienky uvedené v § 49 zákona o ochranných známkach, takáto prihláška podlieha konaniu ako národná prihláška. Takto vzniknutá národná prihláška má účinky odo dňa podania alebo dňa vzniku práva prednosti prihlášky ochrannej známky EÚ alebo ochrannej známky EÚ, prípadne zostane zachované aj právo seniority, ak bolo uplatnené z konvertovanej prihlášky. Práva z takejto národnej prihlášky a následne z ochrannej známky zapísanej v registri možno uplatniť najskôr odo dňa keď Slovenská republika pristúpila k Európskej únii.

2.4.16 Konanie o prihláške vzniknutej zmenou medzinárodného zápisu (čl. 9quinquis) na vnútroštátny zápis

V prípade prihlášky vzniknutej zmenou medzinárodného zápisu, expert OZD preskúma či medzinárodný zápis, z ktorého sa žiada o národný zápis platil do výmazu na území Slovenskej republiky, či bola prihláška ochrannej známky podaná do troch mesiacov odo dňa, keď bol medzinárodný zápis vymazaný, či zoznam tovarov a služieb zodpovedá zoznamu v medzinárodnom zápise vo vzťahu k Slovenskej republike a či bol zaplatený náležitý správny poplatok. V prípade kladného prieskumu vystaví pokyn na zápis bez toho, aby takúto prihlášku zverejnil. Dátum medzinárodného zápisu, prípadne územného rozšírenia je dátumom podania národnej prihlášky ochrannej známky a v prípade uplatnenia práva priority z medzinárodného zápisu, bude aj národný zápis toto právo požívať. Táto skutočnosť bude oznámená vo vestníku úradu.

2.4.17 Listy používané pri prieskume prihlášky ochrannej známky

- 6101Z Správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby)
- 6105Z Vyžiadanie poplatku za podanie prihlášky
- 6201Z Správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby)
- 6202Z Správa o prieskume prihlášky ochrannej známky (nedostatky žiadosti o prevod)
- 6205Z Výsledok rešerše

- 6301Z Rozhodnutie o zastavení konania o prihláške OZ
- 6303Z Rozhodnutie o zastavení konania
- 6304Z Rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie správneho poriadku
- 6311Z Rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka
- 6331Z Prvé predĺženie lehoty (bezplatne)
- 6332Z Druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené)
- 6334Z Konečné predĺženie lehoty
- 6342Z Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o pokračovanie v konaní
- 6344Z Rozhodnutie o vyhovení žiadosti o pokračovanie v konaní
- 6401Z Rozhodnutie o zamietnutí prihlášky ochrannej známky (s vyjadrením)
- 6403Z Rozhodnutie o zamietnutí prihlášky ochrannej známky (bez vyjadrenia)
- 6404Z Rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ
- 6405Z Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti
- 6421Z Rozhodnutie o vyhovení žiadosti o uvedenie do predošlého stavu
- 6422Z Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o uvedenie do predošlého stavu
- 6501Z Pokyn na zverejnenie prihlášky ochrannej známky
- 6502Z Pokyn na zápis so zmenou po zverejnení
- 6701Z Všeobecný referátnik
- 6702Z Oznámenie majiteľovi staršej ochrannej známky o podanej zhodnej prihláške
- 6722Z Vyžiadanie poplatku
- 6723Z Vyžiadanie doplatku
- 6731Z Zvolenie zástupcu
- 6732Z Zmena zástupcu
- 6751Z Výzva na vyjadrenie k podaným pripomienkam
- 6752Z Vyjadrenie k vzneseným pripomienkam (po posúdení)
- 6801Z Predkladacia správa k rozkladu
- 6811Z Zápis zmeny mena do registra
- 6812Z Zápis zmeny adresy do registra
- 6813Z Zápis prevodu prihlášky OZ do registra
- 6902Z Pokyn na zápis opravy údajov v POZ/OZ

2.5 Zverejnenie prihlášky

2.5.1 Pokyn na zverejnenie prihlášky

Po schválení pokynu na zverejnenie riaditeľom OZD expert OZD v JIS vykoná operáciu zverejnenie prihlášky ochrannej známky.

2.5.1.1 Zverejnenie prihlášky vo vestníku

Úrad oznámi vo vestníku zverejnenie prihlášky s bibliografickými údajmi zodpovedajúcimi štandardu WIPO ST. 60.

2.5.2 Námietky proti zápisu do registra

Po zverejnení prihlášky vo vestníku môže namietateľ v lehote troch mesiacov od zverejnenia prihlášky podať námietky proti zápisu označenia do registra z dôvodov uvedených v § 7 zákona. Námietky musia byť odôvodnené a doložené dôkazmi.

2.5.2.1 Bez námietok

Ak v lehote troch mesiacov od zverejnenia prihlášky neboli podané na úrad námietky proti zápisu označenia do registra, referent dokumentov pripraví údaje na zápis ochrannej známky vo vestníku a postup je zhodný ako v kap. [2.7.1](#).

2.5.2.2 S námietkami

Ak v lehote troch mesiacov od zverejnenia prihlášky boli podané na úrad námietky proti zápisu označenia do registra, referent dokumentov odovzdá spis prihlášky na odbor sporových konaní (ďalej len „OSK“).

2.6 Pripomienky

Podľa § 29 zákona môže každý až do zápisu ochrannej známky do registra podať písomne pripomienky proti zápisu ochrannej známky do registra, a to pre nesplnenie niektorej z podmienok uvedených v § 5. Ak v lehote troch mesiacov od zverejnenia prihlášky boli podané na úrad pripomienky proti zápisu ochrannej známky do registra, referent dokumentov odovzdá spis prihlášky na OZD. Expert OZD zašle pripomienky na vyjadrenie prihlasovateľovi listom 6751Z a ich opodstatnenosť posúdiť v rámci prieskumu prihlášky alebo dodatočne do zápisu do registra. Po uplynutí stanovenej lehoty (bez ohľadu na skutočnosť, či sa prihlasovateľ vyjadrí alebo nie), úrad posúdi podané pripomienky. Ak sú podané pripomienky posúdené ako neopodstatnené, výsledok ich posúdenia zašle prihlasovateľovi a podávateľovi na vedomie (list 6752Z). Ak sú pripomienky posúdené ako dôvodné, úrad vyzve prihlasovateľa, aby sa vyjadril k zistenej prekážke zápisu označenia do registra ochranných známk (6201Z). Zároveň úrad zašle podávateľovi pripomienok list s oznamom, že úrad vyhodnotil pripomienky ako dôvodné a prihlasovateľ bol vyzvaný na vyjadrenie sa k výsledku prieskumu.

Na základe dôvodných pripomienok úrad rozhodne o zamietnutí, resp. čiastočnom zamietnutí prihlášky.

Osoba, ktorá podala pripomienky, nie je účastníkom konania o prihláške, expert OZD s výsledkom posúdenia pripomienok oboznámi prihlasovateľa a osobu, ktorá podala pripomienky.

2.7 Zápis do registra

2.7.1 Pokyn na zápis ochrannej známky do registra

Ak sú splnené podmienky na zápis označenia do registra referent dokumentov vykoná operáciu Zápis ochrannej známky bez zmeny a vyhotoví oznámenie o zápise a titulný list zápisu. V prípade, že bol zápis do registra urobený na základe pokynu na Zápis ochrannej známky so zmenou (od experta OSK (námietky) alebo experta OZD (pripomienky)) referent dokumentov skontroluje či sú údaje na pokyne zhodné s údajmi v JIS a následne vyhotoví oznámenie o zápise a titulný list zápisu. Účinky zápisu ochrannej známky do registra nastávajú dňom zápisu označenia do registra. Týmto dňom sa prihlasovateľ stáva majiteľom ochrannej známky.

2.7.1.1 Po zverejnení

Ak v lehote troch mesiacov od zverejnenia prihlášky neboli podané na úrad námietky alebo pripomienky proti zápisu označenia do registra, referent dokumentov pripraví údaje na zápis ochrannej známky do registra po zverejnení a postup je zhodný ako v kap. 2.7.1.

2.7.1.2 Po rozhodnutí o námietkach - bez zmeny

Ak po rozhodnutí o námietkach proti zápisu označenia a nadobudnutí jeho právoplatnosti nedôjde k zmene údajov na zápis, expert OSK vyhotoví pokyn na zápis ochrannej známky do registra bez zmeny a referent dokumentov pripraví údaje na zápis ochrannej známky do registra bez zmeny. Postup je zhodný ako v kap. 2.7.1.

2.7.1.3 Po rozhodnutí o námietkach - so zmenou

Ak po rozhodnutí o námietkach proti zápisu označenia do registra a nadobudnutí jeho právoplatnosti dôjde k zmene údajov na zápis, expert OSK vyhotoví pokyn na zápis ochrannej známky do registra so zmenou po zverejnení a referent dokumentov pripraví údaje na zápis ochrannej známky do registra so zmenou po zverejnení. Postup je zhodný ako v kap. 2.7.1.

2.7.1.4 Zverejnenie zapísaných ochranných známk vo vestníku

Úrad oznámi vo vestníku zápis ochranných známk do registra bez zmeny/so zmenou s bibliografickými údajmi zodpovedajúcimi štandardu WIPO ST. 60.

2.7.2 Príprava osvedčenia a jeho odoslanie

Referent dokumentov oznámenie o zápise a titulný list zápisu zviaže s obalom osvedčenia, ktoré po podpise riaditeľom odboru poplatkov a dokumentov (ďalej „OPD“) a predsedom úradu odošle majiteľovi ochrannej známky, príp. jeho oprávnenému zástupcovi. Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná. Majiteľ ochrannej známky je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ®. Majiteľ ochrannej známky svoje práva preukáže osvedčením o zápise ochrannej známky do registra, prípadne výpisom z registra. Výpis z registra sa vyhotovuje na základe žiadosti majiteľa alebo jeho zástupcu a po zaplatení správneho poplatku (*pozri* kap. 6 Metodika konania – Všeobecná časť). Platnosť zápisu ochrannej známky je desať rokov odo dňa podania prihlášky. Úrad obnoví platnosť zápisu ochrannej známky na žiadosť majiteľa ochrannej známky, záložného veriteľa alebo inej osoby, ktorá preukáže právny záujem na ďalších desať rokov (§ 22 zákona).

Referent dokumentov vykonáva:

- vyhotovenie a odoslanie osvedčenia,
- vyhotovenie kópie osvedčenia do spisu,
- vyhotovenie a odoslanie druhopisu osvedčenia na žiadosť majiteľa, príp. jeho oprávneného zástupcu,
- vyhotovenie a odoslanie kópie osvedčenia na žiadosť majiteľa, príp. jeho oprávneného zástupcu,
- vyhotovenie a odoslanie výpisu z registra na žiadosť každému, kto o to požiada,

Po odoslaní osvedčenia o zápise ochrannej známky do registra referent dokumentov odovzdá spis prihlášky na uloženie do špecializovanej registratúry.

3 Konanie o medzinárodne zapísaných ochranných známkach podľa Madridského systému

Konania o medzinárodne zapísaných ochranných známkach podľa Madridského systému možno rozdeliť na konania o medzinárodne zapísaných ochranných známkach, pre ktoré je Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) úradom pôvodu a na konania o medzinárodne zapísaných ochranných známkach, pre ktoré je Slovenská republika vyznačenou zmluvnou stranou. Kompetencie úradu v konaní sú vymedzené príslušnými medzinárodnými právnymi predpismi, t. j. Protokolom k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známk (ďalej „Protokol“) a Vykonávacím predpisom k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známk (ďalej „vykonávací predpis“).

3.1 Konanie o medzinárodne zapísaných ochranných známkach, pre ktoré je ÚPV SR úradom pôvodu

3.1.1 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky

Prihlasovateľ alebo majiteľ ochrannej známky, pre ktorého je Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky úradom pôvodu podľa čl. 2 Protokolu, môže požiadať o medzinárodný zápis ochrannej známky do registra Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve (WIPO/OMPI) (ďalej „medzinárodný úrad“). Žiadosť o medzinárodný zápis je možné podať kedykoľvek po podaní žiadosti o národný zápis, najskôr súčasne s prihláškou národnej ochrannej známky.

Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky (formulár 32) podanú úradu referent OVZ v JIS zaeviduje do novovytvoreného podpisu (PoSp), žiadosť je systémom doručená do zásobníka práce príslušného experta OZD. Expert OZD preskúma formálne náležitosti žiadosti o medzinárodný zápis a ich zhodnosť so základným zápisom alebo základnou prihláškou ako aj príslušný správny poplatok. V prípade, že žiadosť nemá žiadne formálne nedostatky, resp. po ich odstránení, vypracuje oficiálny formulár medzinárodného úradu MM2 (list 6402M) v anglickom alebo vo francúzskom jazyku, ktorý pošle elektronickými prostriedkami medzinárodnému úradu. Prihlasovateľ a vyzve listom 6725M s prílohou 6402M na zaplatenie poplatkov medzinárodnému úradu v švajčiarskych frankoch za medzinárodný zápis.

Po zápise ochrannej známky do medzinárodného registra medzinárodný úrad elektronicky oznámi túto skutočnosť notifikáciou aj úradu pôvodu, expert OZD ukončí konanie vykonaním operácie „medzinárodný zápis“ pre ešte nezapísanú POZ, v prípade zapísanej OZ vytvorí v JIS dodatok k osvedčeniu o zápise ochrannej známky do registra.

3.1.2 Žiadosti o zmeny v medzinárodnom registri

V súlade s platnými medzinárodnými predpismi o medzinárodne zapísaných ochranných známkach môžu majitelia týchto známk požiadať prostredníctvom úradu o:

- následné vyznačenie po medzinárodnom zápise,
- zmenu majiteľa ochrannej známky,
- obmedzenie zoznamu tovarov a služieb,
- vzdanie sa ochrany,
- výmaz z medzinárodného registra,
- zmenu mena/adresy majiteľa,
- zmenu mena/adresy zástupcu,
- obnovu,
- ustanovenie zástupcu,
- zápis licencie,
- zmenu v zápise licencie,
- výmaz zápisu licencie,

- následné vyznačenie vyplývajúce z premeny (konverzie),
- zápis obmedzenia dispozičných práv majiteľa,
- pokračovanie v konaní,
- opravu v medzinárodnom registri,
- rozdelenie medzinárodného zápisu,
- zlúčenie medzinárodných zápisov po zmene vlastníctva,
- zlúčenie medzinárodných zápisov po rozdelení medzinárodného zápisu.

Všetky uvedené žiadosti podané úradu referent OVZ v JIS zaeviduje do novovytvoreného podpisu k príslušnej ochrannej známke (PoSp), žiadosť je systémom doručená do zásobníka práce experta OZD. Podrobnosti o náležitostiach žiadostí o úkony v medzinárodnom registri sú uvedené vo vykonávacom predpise. Po preskúmaní žiadostí a kontrole zaplattenia správnych poplatkov expert OZD vypracuje oficiálny formulár medzinárodného úradu MM4 - MM24 v anglickom alebo vo francúzskom jazyku (podľa jazyka medzinárodnej prihlášky), ktorý pošle elektronickými prostriedkami medzinárodnému úradu. Majiteľ a medzinárodne zapísanej ochrannej známky vyzve listom (6725M) s prílohou 6404M – 6424M, podľa konkrétnej žiadosti, na zaplattenie poplatkov medzinárodnému úradu (švajčiarske franky) za úkon v medzinárodnom registri.

Po zápise ochrannej známky do medzinárodného registra medzinárodný úrad elektronicky oznámi túto skutočnosť notifikáciou aj úradu pôvodu, expert OZD ukončí konanie zmenou spracovateľa na OVZ.

3.2 Konanie o medzinárodne zapísaných ochranných známkach s vyznačením Slovenskej republiky

Po zápise ochrannej známky do medzinárodného registra pošle medzinárodný úrad oznámenie o tejto skutočnosti vyznačeným zmluvným stranám. Ak je vyznačená Slovenská republika, pošle takéto oznámenie úradu, ktorý vykoná prieskum medzinárodne zapísaných ochranných známk podľa § 5 zákona č. 506/2009 o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Ak expert OZD nezistí dôvod na odmietnutie podľa niektorého z uvedených ustanovení citovaného zákona a neboli podané námietky podľa § 30, prípadne pripomienky podľa § 29 uvedeného zákona, expert OZD vypracuje v JIS vyhlásenie o poskytnutí ochrany v zmysle pravidla 18ter 1) vykonávacieho predpisu, ktoré pošle elektronickými prostriedkami medzinárodnému úradu.

V prípade, že je medzinárodne zapísaná ochranná známka v rozpore s citovaným zákonom, alebo boli podané námietky podľa § 30, prípadne pripomienky podľa § 29 uvedeného zákona, expert OZD vypracuje v JIS predbežné odmietnutie predmetnej medzinárodne zapísanej ochrannej známky vo francúzskom jazyku (list 7901M) a elektronickými prostriedkami pošle medzinárodnému úradu v zákonom stanovenej lehote.

Medzinárodný úrad predbežné odmietnutie pošle majiteľovi medzinárodne zapísanej ochrannej známky, ktorý má na vyjadrenie sa k dôvodom odmietnutia, príp. Na ich odstránenie, trojmesačnú lehotu od dátumu vydania predbežného odmietnutia.

Ak sa v úradom stanovenej lehote majiteľ nevyjadří, úrad vydá rozhodnutie o úplnom alebo čiastočnom odmietnutí ochrany medzinárodne zapísanej ochrannej známky na území Slovenskej republiky. Rozhodnutie po schválení a podpise riaditeľom odboru známk a dizajnov v JIS sa automaticky odošle majiteľovi medzinárodne zapísanej ochrannej známky.

Ak sa majiteľ prostredníctvom oprávneného zástupcu vyjadří k predbežnému odmietnutiu, expert OZD preskúma odpoveď a na základe prieskumu vystaví buď rozhodnutie o priznaní ochrany alebo o odmietnutí ochrany medzinárodne zapísanej ochrannej známke a pošle ho oprávnenému zástupcovi majiteľa.

Ak majiteľ nepodá riadny opravný prostriedok proti uvedenému rozhodnutiu, expert OZD vyznačí dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v JIS a zašle medzinárodnému úradu oznámenie o konečnom rozhodnutí. Medzinárodný úrad zaznamená túto skutočnosť vo svojom registri, pošle oznámenie o nej majiteľovi a zverejní ju vo vestníku. Expert OZD následne zmení v JIS stav medzinárodnej známky na odmietnutá a zmení spracovateľa spisu na špecializovaná registratúra.

Ak bolo dôvodom predbežného odmietnutia podanie námietok proti priznaniu ochrany medzinárodne zapísanej ochrannej známke, predbežnému odmietnutiu expert OZD postúpi spis na OSK a v JIS vyznačí zmenu spracovateľa spisu OSK,. Pričom expert OSK postupuje v súlade s konaním upraveným v kap. 4 a nasl. Po ukončení konania o námietkach zmení spracovateľa spisu na experta OZD. Expert OZD pošle medzinárodnému úradu oznámenie o konečnom rozhodnutí. Medzinárodný úrad zaznamená túto skutočnosť vo svojom registri, pošle oznámenie o nej majiteľovi a zverejní ju vo vestníku. Stav medzinárodnej ochrannej známky v JIS vyznačí expert OZD a zmení spracovateľa spisu na špecializovaná registratúra.

4 Námietkové konanie

4.1 Námietky proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk

V zmysle § 30 ods. 1 zákona po zverejnení prihlášky vo vestníku môže osoba uvedená v § 7 zákona (ďalej len „námietateľ“) podať v lehote troch mesiacov od zverejnenia prihlášky úradu námietky z dôvodov podľa § 7. Námietky musia byť odôvodnené a doložené dôkazmi. Na doplnenie a rozšírenie námietok a na dôkazy predložené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. Lehota na podanie námietok proti poskytnutiu ochrany medzinárodne zapísanej ochrannej známke je tiež tri mesiace, ale začne plynúť až prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola ochranná známka zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

4.1.1 Formálne náležitosti námietok

Podrobnosti o náležitostiach námietok proti zápisu označenia do registra sú upravené v § 4 a § 17 ods. 2 vyhlášky. Na podanie námietok je možné použiť tlačivo úradu. Podanie námietok proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk podlieha správne poplatku.. Poplatok za podanie námietok je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy úradu na jeho zaplatenie.

Ak námietateľ nezaplatí poplatok v stanovenej lehote, konanie o námietkach sa zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať. Takéto rozhodnutie však možno preskúmať súdom.

Námietky podané v listinnej podobe sa predkladajú v dvoch rovnopisoch s prílohami. Pri preskúmaní formálnych náležitostí je potrebné posúdiť či námietky obsahujú:

- identifikátor a údaje o subjekte, ktorý námietky podal,
- spisovú značku prihlášky ochrannej známky, proti ktorej smerujú námietky, a deň jej zverejnenia,
- identifikátor a údaje o zástupcovi námietateľa, ak je zastúpený, ako aj predloženie splnomocnenia,
- označenie tovarov alebo služieb, na ktorých sa námietky zakladajú, vrátane uvedenia ich tried podľa medzinárodného triedenia, alebo údaj, že sa námietky zakladajú na všetkých tovaroch alebo službách, pre ktoré je staršie právo chránené alebo prihlásené,
- označenie tovarov alebo služieb, ktorých sa námietky týkajú, vrátane uvedenia ich tried podľa medzinárodného triedenia, alebo údaj, že sa týkajú všetkých tovarov alebo služieb uvedených v prihláške,
- odôvodnenie námietok,
- návrh, ako sa má o prihláške rozhodnúť,
- dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera, vrátane zoznamu dôkazov spolu s opisom ich obsahu.

4.1.1.1 Subjekty oprávnené na podanie námietok

Ustanovenie § 7 zákona obsahuje určenie oprávnených osôb a dôvodov na podanie námietok. Námietky môžu podať len oprávnené osoby, ktoré sú taxatívne vymenované v § 7 písm. a) až j) zákona, a to len z dôvodov uvedených v § 7 zákona.

4.1.1.2 Postup pri konaní o námietkach

Spis, ku ktorému bolo doručené akékoľvek podanie po zverejnení prihlášky v zákonom stanovenej 3-mesačnej lehote je z OPD postúpené OSK. Ak podanie je označené ako námietky, pričom i jeho obsah sa tiež týka len dôvodov uvedených v § 7 zákona, podanie vybavuje kompletne OSK.

Ak podanie je označené ako námietky, ale obsahom podania sú len pripomienky k zápisu v zmysle § 5 zákona, podanie sa vybavuje ako pripomienky na OZD a naopak.

Ak podanie obsahuje námietky aj pripomienky, postup je taký, že obvykle sa najprv vybaví pripomienky a následne námietky.

Ak podanie obsahuje iné dôvody, ako sú pripomienky k zápisu alebo námietky (napr. prevod, zmena adresy atď.), OSK postúpi spis na OVZ, ktorý dokončí konanie podľa obsahu podania.

Ak sa spis, ku ktorému prišli námietky alebo pripomienky, nachádza v čase ich doručenia u iného zamestnanca a nie na OPD, ten je povinný oznámiť túto skutočnosť OSK.

Všetky zmeny v umiestnení spisu sa zaznamenávajú do príslušnej databázy.

Pri prieskume podaných námietok expert OSK predovšetkým preskúma, či boli námietky podané v zákonom stanovenej lehote oprávnenou a identifikovanou osobou, odôvodnené, či boli doložené dôkazné prostriedky umožňujúce ich posúdenie, či bol zaplatený správny poplatok, a ak je namietateľ zastúpený, či bolo predložené splnomocnenie.

Ak v stanovenej lehote nie je správny poplatok zaplatený - konanie o námietkach sa zastaví (§ 9 zákona o správnych poplatkoch). Po vyznačení právoplatnosti rozhodnutia pripraví expert OSK pokyn na zápis zverejneného označenia do registra a OSK postúpi spis referentovi dokumentov.

Ak námietky neboli podané riadne a včas podľa § 30 ods. 1, úrad konanie o námietkach zastaví. Rozhodnutie o zastavení konania úrad doručí namietateľovi (§ 31 ods. 1 zákona).

Ak námietky nespĺňajú niektorú z ďalších uvedených podmienok a ide o chybu odstrániteľnú, expert OSK výmerom vyzve namietateľa na jej odstránenie. Ak v stanovenej lehote namietateľ neodstráni zistené nedostatky, konanie o námietkach sa zastaví (§ 51 ods. 7 zákona). Ak proti rozhodnutiu nie je podaný rozklad, vyznačí expert OSK právoplatnosť rozhodnutia, pripraví pokyn na zápis zverejneného označenia do registra a OSK postúpi spis referentovi dokumentov.

Ak namietateľ vezme námietky ešte pred ich odoslaním prihlasovateľovi na vyjadrenie späť, konanie o námietkach sa zastaví (§ 51 ods. 8) a rozhodnutie sa odošle iba namietateľovi. Expert OSK vyznačí právoplatnosť rozhodnutia, pripraví pokyn na zápis zverejneného označenia do registra a OSK postúpi spis referentovi dokumentov.

Ak namietateľ nepreukázal zastupovanie v podaných námietkach, je potrebné tento nedostatok podania námietok odstrániť (*pozri* kap. 2 Metodika konania – Všeobecná časť).

Riadne podané námietky sa zašlú prihlasovateľovi na vyjadrenie (§ 31 ods. 2 zákona). Lehota na vyjadrenie k námietkam je spravidla dvojmesačná, ktorú možno na základe odôvodnenej žiadosti predĺžiť.

Ak sa prihlasovateľ v stanovenej alebo v predĺženej lehote k podaným námietkam nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu (§ 31 ods. 3 zákona).

Ak prihlasovateľ po výzve na vyjadrenie k podaným námietkam vezme späť prihlášku v celom rozsahu, spis sa odovzdá OZD, kde expert OZD rozhodnutím zastaví konanie o prihláške. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia sa spis vráti OSK, kde expert OSK zastaví konanie o námietkach (§ 31 ods. 6 zákona). Rozhodnutie sa doručí prihlasovateľovi aj namietateľovi. Rovnako sa postupuje, ak prihlasovateľ vezme späť prihlášku len v časti, ktorej sa týkajú podané námietky. Po vyznačení právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania o námietkach (§ 31 ods. 6 zákona) expert OSK postúpi spis na umiestnenie do špecializovanej registratúry (späťvzatie prihlášky v celom rozsahu) alebo pripraví pokyn na zápis zverejneného označenia so zmenou a postúpi spis referentovi dokumentov.

Počas konania o námietkach poskytne úrad prihlasovateľovi a namietateľovi na základe ich spoločnej žiadosti najmenej dva mesiace na zmierlivé vyriešenie sporu (§ 32a ods. 1 zákona).

4.1.1.3 Preukazovanie skutočného používania staršej ochrannej známky v konaní o námietkach

Namietateľovi vzniká povinnosť preukázať skutočné používanie staršej ochrannej známky na základe žiadosti prihlasovateľa. Prihlasovateľ môže podaním úradu (samostatne alebo ako súčasť vyjadrenia k námietkam) v lehote do dvoch mesiacov od upovedomenia o námietkach (§ 32 ods. 2 zákona) požiadať, aby namietateľ predložil dôkazy o skutočnom používaní staršej ochrannej známky. Lehota na podanie žiadosti je zákonná, nemožno ju teda predĺžiť ani požiadať v prípade jej zmeškania o uvedenie do predošlého stavu (§ 39 ods. 4 písm. f) zákona).

Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky v konaní o námietkach upravuje § 4a vyhlášky. Žiadosť musí obsahovať:

- a) spisovú značku prihlášky,
- b) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo prihlasovateľa,
- c) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, ak je prihlasovateľ zastúpený,
- d) výslovný prejav vôle prihlasovateľa, že žiada o preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky,
- e) číslo zápisu staršej ochrannej známky, ktorej sa žiadosť o preukázanie skutočného používania týka.

Formulácia žiadosti podanej prihlasovateľom musí byť jednoznačná (§ 4a písm. d) vyhlášky). Z vyjadrenia prihlasovateľa musí byť zrejmé, o čo žiada (napr.: „podľa § 32 zákona žiadam namietateľa o predloženie dôkazov o skutočnom používaní staršej ochrannej známky...“). Ak prihlasovateľ neuvedie konkrétne tovary alebo služby, pre ktoré žiada predložiť dôkazy o skutočnom používaní staršej ochrannej známky, bude jeho žiadosť považovaná za týkajúcu sa všetkých tovarov alebo služieb, na ktorých sú námietky založené. Nie je možné považovať za výslovný prejav vôle prihlasovateľa, že žiada o preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky, ak je jeho vyjadrenie formulované napr. takto: „*námietky sú nedôvodné, pretože namietateľ nepredložil dôkazy o skutočnom používaní staršej ochrannej známky.../pretože staršia ochranná známka nebola a nie je skutočne používaná*“ a pod.

Povinnosť predložiť dôkazy o skutočnom používaní staršej ochrannej známky na základe žiadosti prihlasovateľa sa viaže na tie staršie ochranné známky, ktoré boli ku dňu podania alebo ku dňu vzniku práva prednosti napadnutej prihlášky zapísané najmenej päť rokov. Relevantným na preukázanie skutočného používania je obdobie piatich rokov predchádzajúcich dňu podania alebo dňu vzniku práva prednosti napadnutej prihlášky (§ 32 ods. 1 zákona).

Ak žiadosť prihlasovateľa spĺňa zákonom a vyhláškou dané náležitosti, úrad vyzve namietateľa, aby v lehote štyroch mesiacov odo dňa doručenia výzvy úradu predložil dôkazy o skutočnom používaní staršej ochrannej známky alebo dôkazy o existencii oprávnených dôvodov na jej nepoužívanie (§ 32 ods. 3 zákona). Na dôkazy predložené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Lehota na predloženie dôkazov o skutočnom používaní staršej ochrannej známky je zákonná, nemožno ju teda predĺžiť ani požiadať v prípade jej zmeškania o uvedenie do predošlého stavu (§ 39 ods. 4 písm. g) zákona).

Staršia ochranná známka sa na účely preskúmania námietok považuje za zapísanú len pre tie tovary alebo služby, pre ktoré bolo skutočné používanie preukázané, pokiaľ nebola preukázaná existencia oprávnených dôvodov na nepoužívanie (§ 32 ods. 5 zákona). Ak namietateľ nepredloží dôkazy alebo neunesie dôkazné bremeno, úrad pri preskúmaní námietok nebude na takú staršiu ochrannú známku prihliadať. Ak bola jediným uplatneným právom, úrad námietky zamietne (§ 32 ods. 4 zákona).

Skutočné používanie ochrannej známky Európskej únie (alebo medzinárodnej ochrannej známky s účinkami v Európskej únii) sa v zmysle ustanovenia § 7c ods. 4 zákona posudzuje podľa čl. 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001.

Pri výklade pojmu skutočné používanie treba brať do úvahy, že cieľom nie je posudzovať obchodnú úspešnosť ani kontrolovať ekonomickú stratégiu podniku, ale ani vyhradiť ochranu ochranných známk len pre ich kvantitatívne významné obchodné používanie.

Súdny dvor EÚ v rozsudku C-40/01, *Minimax*, z 11.3.2003 stanovil zásady, ktoré sa týkajú výkladu pojmu „skutočné používanie“:

- skutočné používanie nie je len symbolické,
- musí byť v súlade so základnou funkciou ochrannej známky – rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby,
- ochranná známka musí byť používaná na trhu v spojitosti s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná (interné používanie nestačí),
- skutočné používanie vedie v dotknutom hospodárskom sektore k vytvoreniu alebo zachovaniu podielu na trhu,
- je potrebné zohľadniť v súvislosti s charakterom tovarov alebo služieb vlastnosti relevantného trhu a rozsah a frekvenciu používania OZ,
- používanie nemusí byť vždy kvantitatívne významné.

Dôkazy o používaní musia obsahovať údaje týkajúce sa miesta, času, rozsahu a charakteru používania ochrannej známky pre príslušné tovary a služby. Dôkazmi skutočného používania môžu byť najmä objednávky, faktúry, dodacie listy, katalógy, ponukové listy, letáky alebo iné reklamné materiály, mediálne prezentácie, doklady o sponzoringu mediálne sledovaných udalostí a pod. Prieskumom dokladov sa musí posúdiť, či sa namietateľ s vážnosťou pokúsil získať obchodné postavenie na príslušnom trhu.

Za skutočné používanie nemožno považovať symbolické používanie (napr. jednorazové použitie, použitie v malom množstve s ohľadom na druh tovarov alebo služieb) s cieľom udržať práva z ochrannej známky bez skutočného úmyslu používať ochrannú známku v obchodnom styku.

4.1.1.4 Rozhodnutie o námietkach

Expert OSK posudzuje námietky z vecného hľadiska na základe dôvodov, ktoré boli uplatnené v námietkach, podľa obsahu spisu alebo v spojení s vyjadrením prihlasovateľa, ak sa k podaným námietkam vyjadril.

Pri vecnom posúdení námietok môžu nastať tieto prípady:

- a) prihlasovateľ odmieta podané námietky, pričom tieto sú posúdené ako vecne neopodstatnené, kde zverejnené označenie nezasahuje do starších práv namietateľa – námietky sa zamietnu (§ 31 ods. 5 zákona),
- b) prihlasovateľ odmieta podané námietky, pričom tieto sú posúdené ako vecne opodstatnené, kde zverejnené označenie zasahuje do starších práv namietateľa – prihláška ochrannej známky sa zamietne (§ 31 ods. 4 zákona),
- c) prihlasovateľ odmieta podané námietky, pričom tieto sú posúdené ako čiastočne opodstatnené, kde dôvody na zamietnutie prihlášky ochrannej známky sú preukázané len vo vzťahu k určitej časti tovarov alebo služieb – prihláška ochrannej známky sa čiastočne zamietne len pre časť tovarov alebo služieb (§ 31 ods. 4 zákona),
- d) prihlasovateľ pripustí len čiastočné obmedzenie zoznamu tovarov alebo služieb (avšak nie v rozsahu podaných námietok). Pracovník po posúdení čiastočného zúženia zoznamu tovarov alebo služieb oboznámi s touto skutočnosťou namietateľa, ktorý sa môže vyjadriť, či trvá na podaných námietkach. Namietateľ môže na základe uvedeného vziať podané námietky späť, prípadne trvať na ich vecnom posúdení. V takom prípade sa o podaných námietkach vecne rozhodne podľa § 31 ods. 4 alebo 5 zákona.

Ak vezme namietateľ podané námietky späť v tejto fáze konania, konanie o námietkach sa zastaví (§ 51 ods. 8 zákona) a rozhodnutie sa doručí namietateľovi aj prihlasovateľovi. Expert OSK vyznačí právoplatnosť rozhodnutia, pripraví pokyn na zápis zverejneného označenia do registra a OSK postúpi spis referentovi dokumentov.

Ak na základe vyjadrenia prihlasovateľa odpadne dôvod (napr. prihlasovateľ zúži zoznam o tovary alebo služby, ktorých sa týkali námietky), pre ktorý boli námietky podané – konanie o námietkach sa zastaví (§ 31 ods. 6 zákona) a rozhodnutie sa doručí namietateľovi aj prihlasovateľovi. Ak proti rozhodnutiu nie je podaný rozklad, vyznačí expert OSK právoplatnosť rozhodnutia, pripraví pokyn na zápis zverejneného označenia do registra a OSK postúpi spis referentovi dokumentov.

V prípade, ak je k jednej prihláške podaných viacero námietok od rôznych oprávnených subjektov, môžu nastať tieto prípady:

- a) rozhodne sa o tých námietkach, ktoré sa týkajú celého zoznamu tovarov alebo služieb alebo sa týkajú širšej časti ako ďalšie podané námietky, pričom tieto námietky sa javia ako opodstatnené. Po právoplatnosti tohto rozhodnutia sa konanie o ďalších podaných námietkach zastaví pre odpadnutie dôvodu (§ 31 ods. 6 zákona),
- b) ak sa viaceré námietky týkajú rôznych tovarov alebo služieb zverejneného označenia (ktoré sa vzájomne neprekrývajú), všetky podané námietky sa vecne posudzujú a možno o nich vydať samostatné rozhodnutia (§ 31 ods. 4 alebo 5 zákona),
- c) ak sa viaceré námietky javia ako vecne neopodstatnené, možno o nich vydať súčasne samostatné rozhodnutie (§ 31 ods. 5 zákona).

Proti rozhodnutiu o námietkach môže účastník konania podať rozklad v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia (§ 40 ods. 1 zákona). Vecné odôvodnenie rozkladu musí byť úradu predložené v lehote jedného mesiaca odo dňa podania rozkladu (§ 40 ods. 3 zákona).

K vecne odôvodnenému rozkladu vypracuje expert OSK, ktorý pripravil rozhodnutie o námietkach, predkladáciu správu. V prípade, ak v zákonom stanovenej lehote jedného mesiaca nie je doručené vecné odôvodnenie rozkladu, v predkladacej správe sa táto skutočnosť len konštatuje.

Pred postúpením spisu OOK pripraví expert OSK oznámenie o postúpení spisu, ktoré odošle obom účastníkom konania (§ 57 ods. 2 správneho poriadku). Postúpenie spisu OOK sa vyznačí v príslušnej databáze.

V prípade, ak proti rozhodnutiu o zamietnutí námietok a čiastočnom zamietnutí prihlášky nie je podaný rozklad, expert OSK vyznačí nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia (*pozri* kap. 4 Metodika konania – Všeobecná časť), zúži zoznam tovarov a služieb v prihláške podľa výroku rozhodnutia v registri a pripraví pokyn na zápis zverejneného označenia do registra bez zmeny alebo so zmenou, ktorá nastala po zverejnení prihlášeného označenia.

V prípade, ak proti rozhodnutiu o zamietnutí prihlášky nie je podaný rozklad, expert OSK vyznačí nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia (*pozri* kap. 4 Metodika konania – Všeobecná časť) a postúpi spis na umiestnenie do špecializovanej registratúry.

5 Dvojitá zhodnosť

O dvojitej zhodnosti hovoríme v prípade zhodnosti tovarov a služieb a zhodnosti označení. Ide teda o zhodnosť tovarov a služieb zverejneného označenia a staršej ochrannej známky a súčasne o zhodnosť zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou.

5.1 Kritérium zhodnosti tovarov a služieb

Porovnávané tovary a služby sú zhodné, ak

- sú rovnako obsiahnuté v porovnávaných zoznamoch,
- sú pomenované synonymami,
- v zozname tovarov a služieb staršej ochrannej známky je obsiahnutý generický termín zahŕňajúci niekoľko produktov, ktoré sú uvedené v prihláške ochrannej známky, to isté platí aj v opačnom prípade, keď zoznam tovarov a služieb staršej ochrannej známky obsahuje konkrétny produkt patriaci pod všeobecný pojem uvedený v prihláške ochrannej známky.

5.2 Kritérium zhodnosti označení

Na konštatovanie zhodnosti označení je potrebné, aby porovnávané označenia boli rovnaké vo všetkých aspektoch. Ak zverejnené označenie obsahuje bez úpravy a doplnenia všetky prvky, ktoré tvoria staršiu ochrannú

známku, alebo ak z hľadiska celkového posúdenia obsahuje také bezvýznamné rozdiely, že si ich priemerný spotrebiteľ nemusí všimnúť, je zhodné so staršou ochrannou známkou. Slovné označenia sú zhodné, ak sa zhodujú v počte a poradí rovnakých písmen alebo číslíc, pričom odlišnosť len vo veľkosti písma, nevylučuje konštatovanie zhodnosti označení. Zhodnosť označení sa konštatuje bez podrobnej analýzy, keďže zhodnosť označení je daná objektívne.

5.3 Hodnotenie zhodnosti

V prípade naplnenia podmienok na konštatovanie zhodnosti tovarov a služieb a zhodnosti označení, sa ostatné faktory (dominantné/dištinkívne prvky, stupeň pozornosti spotrebiteľskej verejnosti, rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky) neposudzujú.

6 Zásady posudzovania pravdepodobnosti zámery

Pravdepodobnosť zámery znamená riziko, že priemerný spotrebiteľ by mohol byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby pochádzajú od rovnakého podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov.

Pravdepodobnosť zámery zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

6.1 Hodnotenie pravdepodobnosti zámery

Pravdepodobnosť zámery musí byť hodnotená globálne a musia sa vziať do úvahy všetky relevantné skutočnosti:

- hodnotenie musí vychádzať z celkového dojmu, pričom sa musia vziať do úvahy dominantné a rozlišujúce prvky a musia byť hodnotené ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti,
- hodnotenie musí prihliadať na relevantnú verejnosť,
- hodnotenie musí brať do úvahy zhodnosť a podobnosť tovarov a služieb.

Pravdepodobnosť zámery možno konštatovať v prípade splnenia kumulatívnych podmienok, t. j. že relevantná spotrebiteľská verejnosť bude porovnávané označenia považovať za zhodné alebo podobné, a súčasne aj tovary a služby, pre ktoré sú označenia prihlásené, resp. zapísané, bude považovať za zhodné alebo podobné.

6.1.1 Kritériá zámery

- musí byť určený stupeň vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti (nižší stupeň podobnosti ochranných známk je kompenzovaný vyšším stupňom podobnosti medzi tovarmi a službami a naopak),
- čím vyšší stupeň rozlišovacej spôsobilosti má staršia ochranná známka, a tým teda aj akoby väčší rozsah ochrany, tým je väčšia pravdepodobnosť zámery (na rozlišovaciu spôsobilosť vplýva, či obsahuje alebo neobsahuje opisné alebo pochvalné (laudatórne) prvky, jednoduché geometrické obrazce atď., rovnako aj doba užívania, propagácia a geografické rozšírenie),
- nie je vylúčené, že k pravdepodobnosti zámery označení by mohla viesť len samotná fonetická, vizuálna, resp. významová podobnosť (táto podobnosť však musí byť zdôvodnená aj ďalšími kritériami).

6.2 Hodnotenie pravdepodobnosti asociácie so staršou ochrannou známkou

Pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou nastáva vtedy, ak vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti môže vzniknúť mylná predstava o vzájomnej spojitosti medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou.

- v tomto prípade ide o nepriamu zámenu, ktorá vychádza z asociácie alebo naznačenia spoločného pôvodu tovarov alebo služieb,
- spotrebiteľ dokáže rozlíšiť označenia, ale nadobudne mylnú predstavu, že tovary alebo služby pochádzajú od rovnakého alebo ekonomicky prepojeného podnikateľa,
- hodnotenie musí prihliadať na relevantnú verejnosť,
- hodnotenie musí brať do úvahy zhodnosť a podobnosť tovarov a služieb.

6.2.1 Kritériá asociácie

- musí byť určený stupeň vzájomnej spojitosti v prípade, že aspoň jeden prvok, príp. známkový motív, je zhodný foneticky, vizuálne alebo významovo,
- čím je častejšie použitý zhodný prvok alebo motív na skorších označeniach jedného podnikateľa alebo ekonomicky prepojeného podnikateľa, tým väčšia je pravdepodobnosť asociácie (*známkový rad*),
- nie je vylúčené, že môže ísť o vzájomnú spojitosť, ak je prvok zhodný len foneticky alebo len vizuálne, alebo len významovo (*táto spojitosť však musí byť zdôvodnená aj ďalšími kritériami*).

6.3 Porovnanie označení

6.3.1 Základné princípy porovnania

Z hľadiska porovnávania je relevantná len taká podoba označenia, ktorá je predmetom prihlášky, resp. zápisu v registri. To znamená, že ochranné známky sú porovnávané v podobe, ako boli zapísané. Pokiaľ ide o označenia, tie sa musia porovnávať v takej forme, ako sú prihlásené na zápis.

6.3.1.1 Celkový dojem – dištinktívne a dominantné prvky

Ako už bolo spomenuté, pri celkovom hodnotení podobnosti označení sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti; musí sa vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia vyvolávajú, a musia sa vziať do úvahy ich dominantné a rozlišovacie prvky. Bežný spotrebiteľ zameria svoju pozornosť viacej na rozlišovacie a dominantné prvky, pretože na ich základe je možné rozlíšiť označenia od iných, ktoré sú už známe na relevantnom trhu. Avšak prvky, ktorým chýba rozlišovacia spôsobilosť alebo ktoré sa vyznačujú menším stupňom rozlišovacej spôsobilosti, nie sú bezvýznamné a ovplyvňujú celkové hodnotenie podobnosti, pretože bežný spotrebiteľ vníma označenia ako celok a neskúma podrobnejšie jeho detaily, keďže spravidla nemá možnosť priameho porovnania.

Z tohto vyplývajú dva základné princípy:

- a) hodnotenie podobnosti označenia nie je založené iba na skúmaní jeho prvkov, ale predovšetkým na celkovom dojme, ktorý porovnávané označenia vyvolávajú,
- b) pri hodnotení podobnosti sú dôležité ich dominantné a rozlišovacie prvky.

6.3.1.2 Vizuálna, fonetická a sémantická podobnosť

Hodnotenie pravdepodobnosti zámény zahŕňa hodnotenie vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti. Pokiaľ to charakter označení dovoľuje, je nutné hodnotiť všetky tieto tri aspekty. To však neznamená, že označenia si možno zameniť iba v tých prípadoch, keď bola uznaná podobnosť pri všetkých týchto aspektoch.

K existencii pravdepodobnosti zámény medzi označeniami je v niektorých prípadoch dostačujúca iba podobnosť z jedného z posudzovaných hľadísk. Avšak záleží na ďalších špecifických okolnostiach jednotlivých prípadov, ako sú napríklad: možnosť priameho porovnania označení, nárokovanie tovarov či služieb, ich umiestnenie na trhu.

6.3.1.3 Vizuálne porovnanie

Vizuálne porovnanie sa týka posudzovania vnímania všetkých prvkov tvoriacich označenia zrakom. Dôležitý pre porovnanie je spôsob ich vyhotovenia a usporiadania. Je nutné uviesť, že v prípade slovných označení je chránené slovo samo osebe a nie jeho vyobrazená podoba. Preto je celkom bezvýznamný druh písma a skutočnosť, či je slovo napísané malými alebo veľkými písmenami.

Čo sa týka farby, táto problematika je veľmi zložitá a musí byť hodnotená v každom prípade zvlášť v závislosti od toho, ako farba ovplyvňuje celkové vnímanie označenia. Obyčajne je možné konštatovať, že použitie rovnakej farby v obidvoch vyobrazeniach môže viesť k nájdeniu vizuálnej podobnosti.

6.3.1.4 Fonetické porovnanie

Fonetické porovnanie označení je založené na porovnaní zvukového vnemu vyvolaného vyslovovanými slovnými prvkami. Dôležitú úlohu zohráva aj dĺžka zvukového vnemu. Fonetické porovnanie nemožno uplatniť pri obrazových označeniach neobsahujúcich slovné prvky.

Ak je súčasťou označenia alebo staršej ochrannej známky cudzie slovo, je možné, že časť relevantnej verejnosti nepozná tento cudzí jazyk a slovo bude vyslovovať v súlade s fonetickými pravidlami slovenského jazyka. Ak je predpoklad, že časť relevantnej verejnosti tento cudzí jazyk pozná, tak je potrebné pri hodnotení fonetickej podobnosti vziať do úvahy oba varianty výslovnosti.

6.3.1.5 Sémantické porovnanie

Označenia sú zo sémantického hľadiska zhodné alebo podobné, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov a služieb. Ak obidve označenia majú význam – môžu byť sémanticky zhodné, podobné alebo nepodobné. Ak len jedno označenie má význam, označenia nie sú sémanticky podobné. Ak žiadne z označení nemá význam, sémantické porovnanie nie je možné. Sémantická podobnosť je možná medzi slovnými označeniami v rôznych jazykoch alebo medzi slovným a obrazovým označením. Je dostačujúce, ak vnímanie spoločného významu je prijímané relevantnou časťou verejnosti. Pokiaľ sú označenia v cudzom jazyku a relevantná verejnosť nepozná tento jazyk, označenia nie sú sémanticky podobné, aj keď v skutočnosti majú rovnaký alebo podobný význam.

6.3.2 Ďalšie kritériá porovnania

Nasledujúce kritériá nemožno považovať za úplné a hodiace sa na každý prípad. Použitie vhodných kritérií závisí od špeciálnych okolností každého individuálneho prípadu.

6.3.2.1 Počet písmen a štruktúra

Porovnávanie počtu písmen a štruktúry slov môže zohrávať dôležitú úlohu v rozhodovaní o celkovom dojme označenia. Avšak priemerný spotrebiteľ vníma označenie ako celok a nepodrobuje analýze jeho detaily. Preto malé odlišnosti v počte písmen nie sú dostačujúce na konštatovanie, že označenia nie sú podobné. Toto hodnotenie však nebude možné uplatniť na označenia pozostávajúce len z niekoľkých písmen.

6.3.2.2 Dĺžka označenia

Dĺžka označenia môže ovplyvňovať účinky odlišností medzi označeniami. Verejnosť je schopná ľahšie vnímať kratšie označenia. Malé odlišnosti v krátkych slovách môžu viesť k odlišnému celkovému dojmu, a to je dostačujúce k záverom, že označenia nie sú podobné. Naproti tomu verejnosť si menej uvedomuje odlišnosti medzi dlhými označeniami.

6.3.2.3 Začiatok označenia

Všeobecne je možné povedať, že prvú časť označenia vníma spotrebiteľ s väčšou pozornosťou, a preto si ich jasnejšie pamätá. To znamená, že začiatok označenia podstatne ovplyvňuje celkový dojem označenia. Avšak nie vždy je to tak. Napriek odlišnostiam v začiatkoch označení možno dospieť k záverom o ich podobnosti, najmä v prípadoch, keď začiatky slov nie sú vizuálne, foneticky, sémanticky dostatočne rozoznateľné – všetko závisí od ďalších špecifických okolností prípadu.

6.3.2.4 Poradie slabík, samohlások, rytmus a intonácia

Fonetické vnímanie označenia je ovplyvnené najmä počtom a poradím slabík, ako aj obsiahnutými samohláskami, ktoré sú nositeľmi zvukového vnemu. Ďalej môže hrať významnú úlohu spoločný rytmus a intonácia označení.

6.3.2.5 Zložené označenia

Za zložené označenia sú považované tie, kde aspoň jedna časť označenia je celkom obsiahnutá v inom označení. V týchto prípadoch je rozhodujúce, či je spoločný prvok dominantnou a dištinktívnou časťou označenia alebo nie. Pokiaľ označenia obsahujú ďalšie dištinktívne prvky, je možné konštatovať, že nehrozí priama zámena označení, pretože bežný spotrebiteľ vníma označenie ako celok. To však nevylučuje konštatovanie pravdepodobnosti asociácie.

6.3.2.6 Označenia obsahujúce obrazové a slovné prvky

Pri označeniach pozostávajúcich z hľadiska dištinktívnosti z rovnocenného slovného a obrazového prvku platí všeobecná zásada, že slovný prvok vníma spotrebiteľ viac oproti obrazovému prvku, pretože verejnosť sa obvykle zmieňuje o označení v jeho slovnej podobe. Z toho vyplýva, že podobnosť označení je pravdepodobnejšia v prípadoch, keď označenia obsahujú totožný alebo podobný slovný prvok, a to aj v prípade, ak obsahujú odlišný obrazový prvok.

Naopak, totožnosť alebo podobnosť obrazových prvkov nemusí byť dostatočná na vyvodenie záveru o existencii pravdepodobnosti zámeny, pokiaľ aspoň jedno z označení obsahuje ďalší odlišný slovný prvok. Avšak záver môže byť odlišný, najmä pokiaľ je dominantným prvkom obrazový prvok. Toto je vždy nutné posudzovať individuálne.

6.3.2.7 Označenia zhodujúce sa v prvkoch, ktoré nemajú žiadnu alebo majú nízku rozlišovaciu spôsobilosť

Pri porovnaní označení môžu nastať prípady, keď prvky, v ktorých sa kolízne označenia zhodujú, nemajú žiadnu alebo majú nízku rozlišovaciu spôsobilosť. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny nemožno spochybniť platnosť starších ochranných známk, a teda v rámci sporového konania je potrebné staršej ochrannej známke priznať aspoň určitý stupeň rozlišovacej spôsobilosti.

Ak sa porovnávané označenia zhodujú v prvku s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, pri posúdení pravdepodobnosti zámeny je potrebné sa zamerať na vplyv nezhodujúcich sa prvkov na celkový dojem označení. Zohľadní sa podobnosť/rozdielnosť a rozlišovacia spôsobilosť nezhodujúcich sa prvkov. Samotná zhoda

v prvku s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti obvykle nebude viesť k pravdepodobnosti zámény. V takomto prípade pravdepodobnosť zámény môže existovať, ak:

- ostatné prvky majú nižší (alebo rovnako nízky) stupeň rozlišovacej spôsobilosti alebo majú bezvýznamný vizuálny vplyv a celkový dojem porovnávaných označení je podobný alebo
- celkový dojem porovnávaných označení je veľmi podobný alebo zhodný.

6.3.2.8 Zvláštne prípady – mená, obchodné mená

Zvláštny prístup a pozornosť je potrebné venovať označeniam, ktorých súčasťou je meno, obchodné meno, pretože verejnosť v nich vníma a hodnotí dominantnosť prvkov inak než pri ostatných označeniach.

6.3.2.9 Obchodné meno v kombinácii s ďalšími prvkami

Pokiaľ označenie obsahuje oba prvky, obchodné meno i ďalší fantazijný prvok, je potrebné posúdiť túto skutočnosť podľa daného prípadu.

6.3.2.10 Meno a priezvisko

Argument, že každý má právo používať svoje vlastné meno alebo priezvisko, v námietkovom konaní neobstojí, pretože to neovplyvňuje konštatovanie, či je označenie podobné alebo nie. V tomto prípade je potrebné uviesť, že zápis ochrannej známky nezabraňuje užívaniu osobných mien a priezvisk, ktoré majú zvláštnu ochranu podľa platného národného práva.

Priezvisko má väčšiu vypovedaciu schopnosť ako ukazovateľ pôvodu než meno. Je to kvôli tomu, že počet priezvisk je mnohonásobne vyšší než počet osobných mien. Preto verejnosť bude venovať viac pozornosti priezviskám. Z toho vyplýva, že v prípadoch, keď označenia obsahujú rovnaké priezviská, je možné konštatovať, že sú podobné, napriek tomu, že jedno z označení obsahuje osobné meno. Situácia je iná v prípadoch, keď sú priezviská rovnaké a obe označenia obsahujú odlišné mená. Skutočnosť, či sú podobné alebo nie, potom závisí od mnohých ďalších kritérií, ako je napríklad dĺžka mena, dojem, že tovary a služby pochádzajú z rovnakého zdroja.

Pokiaľ označenia obsahujú rovnaké meno a jedno z nich má aj priezvisko, bude verejnosť venovať viac pozornosti priezvisku. Verejnosť zameria svoju pozornosť na priezvisko a spravidla tu neexistuje pravdepodobnosť zámény.

Ako už bolo niekoľkokrát spomenuté, grafické vyobrazenie a ďalšie zvláštnosti jednotlivých označení hrajú dôležitú úlohu pri hodnotení celkového dojmu označení. Preto je nutné uvedené princípy aplikovať s maximálnou opatnosťou.

6.3.3 Záver – zhrnutie podobnosti označení

Nájdienie pravdepodobnosti zámény vždy závisí od všetkých aspektov prípadu. Podobnosti a odlišnosti musia byť hodnotené a porovnávané vo vizuálnych, fonetických a sémantických aspektoch.

Po zhodnotení výsledkov čiastkových aspektov je záverečnou otázkou, či verejnosť môže byť uvedená do omylu alebo sa môže domnievať, že tovary a služby ponúkané na trhu pod týmito označeniami pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri tomto záverečnom celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámény je nutné vziať do úvahy aj ďalšie relevantné faktory a okolnosti jednotlivých prípadov.

6.4 Kritérium relevantnej verejnosti

- relevantná verejnosť musí byť určená v každom prípade zvlášť. Jej okruh sa mení podľa povahy a účelu tovarov a služieb (môže ísť o úzky okruh spotrebiteľov – napr. zariadenie pre autoservis, alebo široký okruh spotrebiteľskej verejnosti v prípade masovej spotreby tovarov – napr. potraviny),
- priemerný spotrebiteľ vníma označenie ako celok, neanalyzuje jeho detaily,
- priemerný spotrebiteľ má len málo príležitostí priameho porovnania označenia, a preto sa mu v pamäti uchováva len čiastočná nejasná predstava,
- úroveň jeho pozornosti sa mení podľa kategórie sporných tovarov a služieb,
- vnímanie označenia ovplyvňujú i všeobecné znalosti, profesijné znalosti, jazykové znalosti a vzdelanie relevantného okruhu verejnosti.

Napríklad Medzinárodná asociácia na ochranu priemyselného vlastníctva (AIPPI) pokladá za relevantnú časť verejnosti všetky osoby, ktoré môžu byť ovplyvnené použitím známky vrátane kupujúcich, budúcich kupujúcich, používateľov a ďalších osôb, ktoré s označeným tovarom alebo službami prichádzajú do styku pred ich predajom, počas neho alebo po ich predaji.

Relevantný okruh verejnosti tak bude podstatne širší pri tovare dennej spotreby než pri špeciálnom tovare, určenom pre odborníkov danej oblasti, či luxusnom a veľmi drahom tovare.

Podľa Spoločného odporúčenia, vydaného Zhromaždením PD a Generálnym zhromaždením WIPO v roku 2000 v Ženeve, môže relevantná časť verejnosti zahŕňať, ale nemusí byť nutne obmedzená iba na:

- skutočných alebo potenciálnych spotrebiteľov daného typu tovarov a služieb,
- osoby činné v distribučných kanáloch daného typu tovarov a služieb,
- obchodné kruhy zaoberajúce sa danými tovarmi a službami.

Samotný pojem spotrebiteľ potom musí byť vykladaný v najširšom slova zmysle, teda nie len ako koncový spotrebiteľ, ktorý fyzicky daný produkt spotrebovávajú, ale musí sa vzťahovať aj na spotrebiteľov, ktorí pokrývajú všetky časti spotrebiteľskej verejnosti.

Relevantným okruhom verejnosti sú skutoční i potenciálni spotrebiteľia daného typu tovarov a služieb, na ktorých sa známka vzťahuje, osoby činné v rámci distribučných kanálov predmetných tovarov a služieb, obchodné kruhy obchodujúce s predmetnými tovarmi a službami.

6.5 Podobnosť tovarov a služieb

Ak nie sú tovary alebo služby (produkty) zhodné, je pre konštatovanie pravdepodobnosti zámény nutnou podmienkou ich podobnosť.

Ak je v staršej ochrannej známke obsiahnutý generický termín zahŕňajúci niekoľko produktov, ktoré sú uvedené v prihláške ochrannej známky, považujú sa tieto za zhodné. To isté platí aj v opačnom prípade, keď staršia ochranná známka obsahuje jeden konkrétny produkt patriaci pod všeobecný pojem uvedený v prihláške ochrannej známky.

Hodnotenie podobnosti produktov má byť jednotné, t. j. O rovnakých porovnávaných produktoch sa v rámci rôznych rozhodnutí nesmie dospieť k vzájomne si odporujúcim záverom. Podobnosť predmetných produktov sa v konkrétnom prípade musí posudzovať bez ohľadu na mieru podobnosti sporných označení či rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky.

Pri porovnávaní produktov je potrebné vychádzať z konkrétnych podmienok na trhu, t. j. zo zvyklostí používaných v príslušnom odvetví priemyslu či obchodu. Tieto zvyklosti, najmä v obchodnom styku sú dynamické a neustále sa menia.

Produkty sú podobné vtedy, ak je pri predpoklade zhodných označení možné, aby verejnosť získala názor, že pochádzajú od rovnakých alebo od ekonomicky prepojených podnikov.

Podobnosť predmetných produktov musí byť stanovená na objektívnom základe, najdôležitejšie je obchodné hľadisko. Pri posudzovaní ich podobnosti je potrebné brať do úvahy všetky relevantné faktory, ktoré sa daných produktov týkajú.

Najdôležitejšími sú:

- povaha (zloženie, funkčný princíp, vzhľad, hodnota),
- účel použitia (rovnaký či podobný),
- spôsob použitia,
- komplementárne tovary/služby,
- konkurenčné/zameniteľné tovary/služby – uspokojujú rovnaký alebo podobný dopyt,
- distribučné kanály, najmä umiestnenie na rovnakých predajných miestach,
- príslušná verejnosť,
- obvyklý pôvod tovarov/služieb – typ podniku, ktorý ovláda výrobu tovarov, najmä miesto a spôsob výroby.

6.5.1 Povaha tovarov a služieb

Povaha tovarov a služieb je chápaná cez ich základné vlastnosti a identifikačné charakteristiky, napríklad fyzikálne vlastnosti, zloženie, vzhľad, veľkosť. Na stanovenie povahy je dôležitý ich detailný opis (napr. osvetlenie v domácnosti a osvetlenie automobilov). Niekedy sa dá povaha odvodiť z medzinárodného triedenia (napr. „prípravky na konzervovanie jedla“ v triede 1 – vyplýva z toho, že ide o prípravky chemickej povahy). Číslo triedy však slúži len na vyjasnenie druhu tovarov alebo služieb. Nie je však dostatočným dôkazom podobnosti a naopak.

Rovnako treba brať do úvahy obchodnú povahu, napríklad „darčkové predmety“ rovnako ako „trička“ môžu byť ako darčeky. Ale z obchodného hľadiska sú za darčkové predmety považované dekoratívne predmety a trička nepatria do tejto kategórie.

6.5.2 Relevantní spotrebitelia

Pod relevantným spotrebiteľom je potrebné rozumieť všeobecne verejnosť, ktorej sa týkajú príslušné tovary alebo služby. Ide o tzv. Relevantnú verejnosť, ktorá je určená alebo môže byť vyvodená z povahy, z určenia miesta použitia alebo zamýšľaného účelu tovarov alebo služieb.

Relevantná verejnosť nie sú len skutočne nakupujúci spotrebitelia, ale aj potenciálni spotrebitelia.

6.5.3 Použitie tovarov a služieb

Spôsob a okolnosti použitia tovarov alebo služieb sú určené ich rôznymi vlastnosťami a charakteristikami. Pri určení sa vychádza z funkcie tovarov, zamýšľaného účelu a obvyklého používania verejnosťou. Význam majú aj spotrebiteľské zvyky, tradície alebo miestne tradície. Z uvedených skutočností možno vyvodit' okruh spotrebiteľov alebo ich úroveň vnímania.

Napríklad, ak si použitie tovarov vyžaduje zvláštne alebo technické znalosti, vo všeobecnosti bude okruh spotrebiteľov vzdelanejšia verejnosť, i keď tieto tovary môžu byť určené aj širšej verejnosti. V takomto prípade sa predpokladá menšia podobnosť, pretože takýto spotrebiteľ bude dobre informovaný o rôznych charakteristikách tovaru.

Okolnosti ako spotrebiteľ zaobchádza s tovarom, môžu napovedať o úrovni pozornosti pri kúpe a použití tovaru. Všeobecne sa predpokladá, že potenciálne nebezpečný tovar bude verejnosť kupovať a užívať s väčšou pozornosťou, a preto je ich podobnosť menej pravdepodobná.

Miesto, čas, obdobie a frekvencia kupovania a použitia príslušného tovaru sa niekedy môže zhodovať, takže je veľká pravdepodobnosť, že verejnosť bude s nimi prichádzať do styku súčasne (napr. „sprchová kozmetika“ a „vlasová kozmetika“).

6.5.4 Zastupiteľnosť tovarov a služieb

Tovary a služby sú navzájom zastupiteľné, ak ich spotrebiteľ môže vzájomne zameniť z hľadiska jeho potrieb. Obvykle majú rad spoločných charakteristík, ako sú podobný alebo rovnaký účel, funkcia, veľkosť, tvar. Cena v tomto prípade je irelevantná.

6.5.5 Doplnkové tovary a služby

Za doplnkové možno považovať tie tovary a služby, ktoré slúžia na výrobu iného tovaru alebo sú do iného tovaru začlenené, alebo sú ponúkané na predaj spoločne. Ide predovšetkým o suroviny, časti strojov a súčasti inštalácií.

V mnohých prípadoch nestačí, že jeden tovar je používaný na výrobu iného, aby sme mohli konštatovať ich podobnosť, pretože ich povaha, účel a relevantný spotrebiteľ môžu byť odlišné. Je to dané predovšetkým tým, že surovina je prevažne určená na priemyselnú výrobu a nie na priamy predaj spotrebiteľom. Napr. „železná ruda“ a „disky na autá“.

Časti strojov alebo súčasti inštalácií sú zväčša vyrábané a predávané rovnakým podnikateľom a sú kupované a používané rovnakými spotrebiteľmi. V takýchto prípadoch je potenciálna možnosť zámény, i keď časti strojov alebo súčasti inštalácií nie sú s konečným tovarom podobné. Verejnosť sa v takýchto prípadoch bude domnievať, že majú rovnaký pôvod.

Je však potrebné zvážiť aj ďalšie skutočnosti, ako je význam častí strojov alebo súčastí inštalácií z hľadiska ich funkcie, ako aj možnosť ich samostatného predaja.

Existujú aj prípady, keď sú samostatné tovary alebo služby ponúkané na použitie spoločne, napriek tomu, že nie sú medzi nimi priame väzby. Napríklad „kozmetika“ a „kozmetické kabelky“ sú ponúkané na predaj spoločne, a tak verejnosť sa môže domnievať, že majú spoločný pôvod. Rovnako tak „telekomunikačné služby“ a „predaj telekomunikačných prístrojov“.

Podobnosť je možná i medzi tovarom a službou, a to predovšetkým tam, kde tovary slúžia na zaistenie služieb, napríklad „kozmetika“ a „kozmetické salóny“ alebo „káva“ a „prevádzkovanie kaviarne“ alebo „učebnice a knihy“ a „vzdelávacie služby“.

Na druhej strane je potrebné odlišovať prípady, keď sú tovary alebo služby ponúkané spoločne, ale existujúca väzba medzi nimi nie je taká, aby sa spotrebiteľ mohol domnievať, že majú rovnaký pôvod. Napríklad „cestovné tašky“ a „prevádzkovanie cestovnej kancelárie“.

6.5.6 Distribučné kanály a predajné miesta

Toto kritérium zahŕňa dodávanie tovarov do veľkoobchodov a maloobchodov vrátane rôznych spôsobov predaja. Zhoda medzi predajnými miestami alebo distribučnými kanálmi napovedá, že spotrebiteľ by sa mohol domnievať, že tovary majú rovnaký pôvod. V prípade supermarketov alebo obchodných domov je potrebné, aby boli tovary ponúkané v rovnakých oddeleniach alebo sekciách. Rovnaký distribučný kanál alebo predajné miesto bez ďalších charakteristík neznamená, že tovary sú podobné.

6.5.7 Typy a druhy podnikov

Ak tovary alebo služby pochádzajú z rovnakej oblasti priemyslu alebo obchodu, je všeobecne pravdepodobnejšie, že sa verejnosť bude domnievať, že majú rovnaký pôvod. Napríklad „mlieko“ a „syry“ majú odlišný účel a spôsob použitia, nie sú ani komplementárne a ani si navzájom konkurujúce tovary, ale skutočnosť, že majú rovnakú povahu (mliečne výrobky) a zvyčajný pôvod (mliekarne) je rozhodujúca pre konštatovanie ich podobnosti.

Oproti tomu je podobnosť menej pravdepodobná, ak je jasné, že tovary alebo služby pochádzajú z rôznych odvetví priemyslu.

7 Posudzovanie všeobecnej známosti a dobrého mena ochrannej známky

Ochranné známky dosahujú rôznu mieru rozlišovacej spôsobilosti. Na hornej hranici tejto škály sú ochranné známky všeobecne známe a ochranné známky s dobrým menom.

Pri podaní námietok podľa ustanovení § 7 písm. b), c) a d) zákona je potrebné okrem iného preskúmať otázku všeobecnej známosti či dobrého mena staršej ochrannej známky.

7.1 Všeobecne známa známka

V čl. 6*bis* Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva (ďalej len „PD“) sa krajiny zaviazali buď z úradnej povinnosti alebo na žiadosť záujemcu odmietnuť alebo zrušiť zápis či zakázať používanie známky, ktorá je reprodukciou, napodobením alebo prekladom, ktorý môže vyvolať zámenu so známku, o ktorej podľa posudku príslušného úradu krajiny zápisu alebo používania je tam všeobecne známe, že je už známku osoby oprávnenej používať výhody tohto dohovoru a používanou pre rovnaké a podobné tovary. Rovnako tomu je, ak podstatná časť známky je reprodukciou alebo napodobením všeobecne známej známky, čím môže dôjsť k zámene s ňou.

Zákon nepočíta so všeobecnou známostou ako so skutočnosťou známou z úradnej činnosti. Je povinnosťou namietateľa, aby preukázal, že je užívateľom ochrannej známky, ktorá sa stala na území Slovenskej republiky všeobecne známou vo vzťahu k tovarom a službám, na ktorých je námietka založená. Namietateľ musí predložiť dôkazy o jej používaní v súvislosti s dotknutými tovarmi alebo službami.

7.1.1 Kritériá na posúdenie všeobecnej známosti známky

Všeobecne sa dá vychádzať z kvantitatívnych a kvalitatívnych kritérií. Kvantitatívne kritériá v podstate hovoria, aký veľký je stupeň známosti predmetnej známky na území daného štátu, a aký vysoký by mal byť na to, aby sa dalo hovoriť o všeobecnej známosti. Inými slovami povedané, či je dostatočnému podielu relevantného okruhu verejnosti známe, že známka patrí niektorej konkrétnej fyzickej alebo právnickej osobe.

Medzi kvalitatívne kritériá patrí napríklad:

- obchodná hodnota známky,
- jej známost' získaná v dôsledku intenzívnej, sústavnej a väčšinou aj dlhodobej propagácie známky,
- známka je používaná pre tovary dobrej povesti a mimoriadnej kvality, a s tým súvisiace umiestnenie známky v prestížnych rebríčkoch ochranných známok,
- ďalšie dôkazy svedčiacie o vysokej hodnote známky a jej všeobecnej známosti.

Všeobecne známe známky v zmysle ustanovenia čl. 6*bis* PD boli a sú predovšetkým známky na území daného štátu neregistrované, ktorým bolo nutné poskytnúť účinnú ochranu proti ich zneužívaniu.

Zjednodušene povedané ide o nahradenie absencie registrácie ako formálneho predpokladu ochrany, inou rovnocennou požiadavkou, ktorou je v danom prípade práve všeobecná známost'.

Všeobecne známou známku, teda môže byť aj také označenie, ktoré nie je zapísané ako ochranná známka v žiadnej krajine.

Dôležitou zásadou platiacou pre ochranu všeobecne známych známok je, že podľa platnej právnej úpravy je všeobecne známa známka vždy chránená primárne pre tie tovary alebo služby, pre ktoré sa stala všeobecne známou.

7.1.1.1 Princíp teritoriality

V súlade s princípom teritoriality sú všeobecne známe známky chránené na národnej báze každého jednotlivého štátu. Samotný čl. 6*bis* PD hovorí o „známke, o ktorej je podľa posudku úradu krajiny zápisu alebo užívania tam všeobecne známe...“. Z toho vyplýva aj základná požiadavka, aby bola známka všeobecne známa na danom území, kde je jej všeobecná známosť namietaná. Tým nemá byť povedané, že dôkaz o úspešnom presadzovaní práv zo všeobecne známej známky a o jej uznaní napríklad v susedných krajinách, nemôže slúžiť ako indikátor pri posúdení, či je známka všeobecne známa v danom štáte.

Z uvedeného však nevyplýva, že by mohlo byť požadované, aby sa známosť známky vzťahovala na celé územie daného štátu, ale postačí, ak pokrýva jeho podstatnú časť.

7.1.1.2 Relevantný okruh verejnosti

Pri posudzovaní všeobecnej známosti známky je nutné položiť si otázku, ktorému okruhu verejnosti je určená. Či musí ísť o všeobecnú známosť v najširšom okruhu verejnosti, a pokiaľ nie, aké podmienky majú byť kladené na cieľovú skupinu verejnosti. Logicky by malo ísť o taký okruh verejnosti, ktorý dostatočne zaručí všeobecne známej známke ochranu pred nebezpečenstvom zámény, pretože primárnym cieľom ochrany všeobecne známych známk je eliminovať možnosť zámény tovarov nositeľ a všeobecne známej známky a ostatných subjektov u spotrebiteľov, a tým vlastne zabrániť profitovaniu z ich rozlišovacej spôsobilosti inými subjektmi a uvádzaniu spotrebiteľa očakávajúceho určité vlastnosti tovarov či služieb do omylu.

Známky sú používané vo vzťahu k tovarom a službám, ktoré smerujú k určitému okruhu verejnosti, napríklad k spotrebiteľom patriacim k určitej príjmovej, vekovej skupine, k určitému pohlaviu a pod. Z uvedeného vyplýva, že pri rôznych druhoch tovarov alebo služieb je rôzny aj okruh spotrebiteľskej verejnosti, ktorej by mala byť všeobecne známa známka známa.

V tejto súvislosti sa hovorí o tzv. relevantnej časti verejnosti, ktorá je definovaná v kap. 6.

7.1.1.3 Okamih rozhodný pre vznik ochrany všeobecne známej známky

Všeobecne známa známka požíva ochranu na území daného štátu od chvíle, keď sa tam stala všeobecne známou. Požiadavka preskúmania času nadobudnutia všeobecnej známosti pramení z princípu práva prednosti, ktorý je uplatnený aj v ustanoveniach § 7 písm. c) a d), z ktorých vyplýva, že predpoklady všeobecnej známosti musia byť splnené pred dňom podania prihlášky kolízneho (mladšieho) označenia.

Všeobecne známa známka požíva ochranu v členskom štáte od času, keď sa tam stala všeobecne známou až dotedy, kým ju nestratí. Preto je potrebné všeobecnú známosť, prípadne jej trvanie v konaní dokazovať v každom konaní a nie je možné odvolávať sa na to, že úrad už raz všeobecnú známosť známky uznal.

7.1.1.4 Podmienka používania všeobecne známej známky na relevantnom území

S ohľadom na princíp teritoriality je zřejmé, že všeobecnú známosť musí známka požívať na území daného štátu. Aj keď nie je vylúčené, aby sa určité označenie stalo všeobecne známym aj na území štátu, kde jeho nositeľ komerčne nikdy nepôsobil, zo znenia ustanovení § 7 písm. c) a d) zákona vyplýva, že ochrana sa vzťahuje na všeobecne známu známku, ktorá sa stala používaním na území SR alebo vo vzťahu k tomuto územiu všeobecne známou.

Používanie všeobecne známej známky podľa nášho zákona je chápané ako používanie v obchodnom styku na území Slovenskej republiky, pretože sa vychádza zo zmyslu čl. 6*bis* PD, ktorého cieľom je zabrániť napodobovaniu a privlastňovaniu si cudzích označení a vyvolať tak nebezpečenstvo zámény označení. K zámene môže dôjsť len vtedy, ak sa verejnosť s označením požadujúcim ochranu podľa čl. 6*bis* PD má možnosť stretnúť, pričom v podstate ide o získanie rozlišovacej spôsobilosti používaním v obchodnom styku.

Ochrana všeobecne známych známk je uplatniteľná len v súvislosti so zhodnými alebo podobnými tovarmi alebo službami, nevzťahuje sa na odlišné tovary alebo služby.

7.1.2 Faktory, ktoré môžu pomôcť pri posudzovaní všeobecnej známosti známky

1. Akékoľvek okolnosti, z ktorých je možné usúdiť, že ide o všeobecne známu známku, mieru znalosti a uznania v relevantnom okruhu verejnosti.
2. Doba, rozsah a geografický rozsah (dosah) používania ochrannej známky.
3. Doba, rozsah a geografický dosah propagácie známky vrátane reklamy alebo verejnej známosti a prezentácie, na veľtrhoch a výstavách tovarov a služieb, na ktoré sa známka vzťahuje.
4. Doba a geografický rozsah zápisu ochrannej známky alebo podania prihlášky na zápis, ktoré môžu preukazovať používanie a uznanie známky.
5. Zaznamenané úspešné presadzovanie práv zo známky, najmä rozsah, v ktorom bola známka uznaná ako všeobecne známa príslušnými autoritami.
6. Hodnota asociovaná so známkou.

Uvedené faktory by mali pomôcť určiť, či je známka všeobecne známa, ale nie sú jedinými podmienkami na takéto určenie. V niektorých prípadoch môžu byť rozhodujúce všetky uvedené faktory. V iných len niektoré a v niektorých prípadoch nemusí byť relevantný žiadny z uvedených faktorov a rozhodnutie môže byť založené na ďalších pomocných faktoroch, ktoré nie sú vo vymenovaní uvedené. Tieto doplnkové faktory môžu byť rozhodujúce samy osebe alebo v kombinácii s jedným alebo viacerými uvedenými faktormi.

7.2 Ochranná známka s dobrým menom

Dobré meno ochrannej známky vyjadruje skutočnosť, že verejnosť je so známkou v dôsledku jej používania oboznámená, spája ju s určitými dobrými vlastnosťami, ktoré od tovarov a služieb očakáva, a tejto známke dôveruje. Inak povedané, ochranná známka má u relevantnej verejnosti „dobrú povest“.

V prípade ochrannej známky s dobrým menom ide predovšetkým o ochranu jej renomé, ktoré sa odráža predovšetkým v jej komerčnej hodnote, ako aj v ostatných kvalitatívnych kritériách, ako sú:

- jej dobrá povest získaná v dôsledku intenzívnej, sústavnej a väčšinou aj dlhodobej propagácie ochrannej známky,
- ochranná známka je používaná pre tovary dobrej povesti a mimoriadnej kvality, a s tým súvisiace umiestnenie ochrannej známky v prestížnych rebríčkoch ochranných znáмок,
- ďalšie dôkazy svedčiacie o vysokej hodnote ochrannej známky a jej všeobecnej známosti.

Ochranná známka má predovšetkým vtedy dobré meno, keď má veľmi výrazný a presvedčivý imidž, ktorý u spotrebiteľa vyvoláva predstavu pozitívnej osobitosti tovaru.

7.2.1 Podmienky uplatnenia § 7 písm. b) zákona

Pri podaní námietok podľa § 7 písm. b) zákona musia byť kumulatívne splnené tieto podmienky:

- staršia ochranná známka je zapísaná a má na príslušnom území dobré meno,
- kolízne označenie je s ňou zhodné alebo podobné,
- kolízne označenie by použitím na tovaroch alebo službách, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka s dobrým menom zapísaná, neoprávnene ťažilo z jej rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena alebo by im bolo na ujmu,
- k používaniu kolízneho označenia dochádza bez náležitého dôvodu.

V danom prípade je preto nutné skúmať nielen fakt, či boli predložené dostatočné dôkazy o dobrom mene staršej ochrannej známky vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti na území Slovenskej republiky, ale aj či by používanie kolízneho označenia mohlo ťažiť z dobrej povesti staršej ochrannej známky alebo by jej bolo na ujmu. Nie je rozhodujúce, či k poškodeniu dobrej povesti staršej ochrannej známky s dobrým menom už došlo,

pretože postačujúca je potenciálna možnosť. Pokiaľ by mohla verejnosť tovary alebo služby kolízneho označenia spájať s majiteľom staršej ochrannej známky s dobrým menom, išlo by o ťaženie z jej dobrej povesti.

Kolízne označenie je považované za konfliktné so staršou ochrannou známkou s dobrým menom bez ohľadu na tovary alebo služby, a to najmä vtedy, keď spotrebiteľom bude použitie označenia na tovaroch alebo službách naznačovať spojenie s majiteľom staršej ochrannej známky s dobrým menom, čím môžu byť ohrozené jeho záujmy, prípadne môže byť poškodená alebo oslabená rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky s dobrým menom, alebo z nej môže kolízne označenie ťažiť.

Za postačujúci dôkaz o dobrom mene sa vo všeobecnosti pokladá, keď ochrannú známkou pozná významná časť zo vzorky náhodne vybratej verejnosti. Ak je však uvedené zisťovanie nasmerované len na relevantný okruh spotrebiteľov, je nevyhnutné, aby uvedenú ochrannú známkou poznala minimálne väčšina.

Ak je ochranná známka s dobrým menom zapísaná pre pomerne rôznorodé tovary a služby, možno predpokladať, že tieto sa budú týkať vzájomne odlišných skupín verejnosti, potom je nutné posúdiť dobré meno staršej ochrannej známky pre každú kategóriu príslušných tovarov a služieb zvlášť.

7.2.2 Dôležité faktory posudzovania dobrého mena ochrannej známky

Pri posudzovaní dobrého mena ochrannej známky je nutné zohľadniť všetky dôležité skutočnosti, najmä podiel ochrannej známky na trhu, intenzitu, územný rozsah a dĺžku používania ochrannej známky, ako aj množstvo prostriedkov investovaných do jej propagácie.

Podielom na trhu sa rozumie percento celkového objemu predaja produktov pod určitou ochrannou známkou a v určitom trhovom sektore. Pri prieskume možno brať zreteľ len na tie tovary a služby, s ktorými sa ochranná známka skutočne používala. Veľmi podstatný podiel na trhu alebo vedúce postavenie na trhu budú obvykle silným dôkazom dobrého mena ochrannej známky, a to najmä vtedy, keď budú tieto skutočnosti podporené primerane vysokou mierou známosti danej ochrannej známky u verejnosti.

Nevýrazný podiel na trhu však nemusí byť vždy skutočnosťou v neprospech preukázania dobrého mena. Jedným z dôvodov môže byť to, že podiel verejnosti, ktorá ochrannú známkou pozná, môže byť výrazne vyšší ako množstvo zákazníkov, ktorí príslušné produkty kupujú (napr. luxusné tovary, ktoré mnoho ľudí pozná, ale málokto si ich môže kúpiť – automobil Ferrari). Preukázaný podiel na trhu je teda potrebné vždy posúdiť s ohľadom na konkrétne podmienky daného trhu.

Intenzitu používania ochrannej známky možno vyjadriť prostredníctvom objemu predaja (počtom predaných jednotiek) a obratom (celkovou hodnotou predaných jednotiek), ktoré namietateľ dosiahol. Váha daného obratu alebo objemu predaja opäť závisí od druhu produktov, preto je nutné zohľadniť druh, hodnotu a životnosť predmetných tovarov a služieb.

Údaje o zemepisnom rozšírení používania ochrannej známky sú užitočné pri určovaní toho, či je nárokované dobré meno natoľko rozšírené, aby jeho pôsobnosť mohla pokrývať podstatnú časť príslušného územia. Konečným meradlom je však skôr podiel spotrebiteľov, ktorí ochrannú známkou poznajú, ako rozloha územia samotná, pretože hustota populácie v daných oblastiach môže byť rôzna. Zároveň je potrebné mať na zreteli, že na základe zásady voľného obchodu v Európskej únii nemožno predpokladať, že tovary uvedené na trh v členskom štáte „X“ prenikli vo významnom počte na trh štátu „Y“.

Údaje hovoriace o dĺžke používania ochrannej známky preukazujú, že čím dlhšie sa ochranná známka na trhu používa, tým vyšší je počet spotrebiteľov, ktorí sa s ňou pravdepodobne stretli, a tým je pravdepodobnejšie, že títo spotrebiteľia boli s danou ochrannou známkou konfrontovaní niekoľkokrát. Dĺžku používania ochrannej známky nemožno posudzovať podľa dátumu jej zápisu, ale je potrebné vychádzať z jej používania preukázaného namietateľom. Nielen dlhodobé, ale aj nepretržité používanie ochrannej známky je ukazovateľom svedčiacim v prospech existencie dobrého mena.

Povaha a rozsah propagácie ochrannej známky preukázanej namietateľom sú užitočnými ukazovateľmi pri posudzovaní dobrého mena v tom zmysle, že ide o činnosť cielenú na vytvorenie „imidžu“ známky a zvýšenie povedomia o ochrannej známke vo vedomí verejnosti. Vplyv propagačnej činnosti namietateľa možno preukázať priamo - uvedením výdavkov na propagáciu, alebo nepriamo - na základe odvodnenia z povahy propagačnej stratégie namietateľa a médií použitých na inzerciu ochrannej známky. Užitočným údajom môže byť aj obsah reklamnej stratégie, napr. pri hodnotení možnosti ujmy na dobrom mene, ktoré má známka šíriť.

Posudzovanie dobrého mena ochrannej známky môže však ovplyvniť aj rad ďalších faktorov, napr. opakované uznanie dobrého mena ochrannej známky súdnymi rozhodnutiami, počet a doba platnosti zápisov či prihlášok danej ochrannej známky v európskych či iných krajinách sveta, osvedčenia a ocenenia vyjadrujúce isté aspekty produktov namietateľa a pod.

Ustanovenie § 7 písm. b) zákona neposkytuje ochranu dobrému menu staršej ochrannej známky samému osebe, ale účelom tohto ustanovenia je zabrániť zápisu každého označenia, ktoré je s danou ochrannou známkou s dobrým menom zhodné alebo podobné, zároveň však musí byť prítomné riziko, že používaním kolízneho označenia by sa bez náležitého dôvodu neprávom ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky alebo by im mohlo spôsobiť ujmu. Keď je naplnená podmienka existencie dobrého mena, je nutné pristúpiť ku skúmaniu naplnenia podmienky, či namietateľ preukázal, že môže dôjsť k jednému z troch uvedených zásahov (neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, ujma na rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo ujma na jej dobrom mene).

Nevyžaduje sa preukázať, že k zásahu došlo, ale postačuje preukázať existenciu okolností svedčiacich o vážnom nebezpečenstve budúceho vzniku takého zásahu.

Súdny dvor EÚ v rozsudku C-252/07, *Intel*, stanovil, že čím priamejšie a silnejšie pripomína označenie staršiu ochrannú známku, tým je riziko niektorého z uvedených zásahov vážnejšie. Z uvedeného vyplýva, že je dôležité preskúmať existenciu spojitosti medzi označením a staršou ochrannou známkou. Podmienka existencie spojitosti medzi porovnávanými označeniami síce nevyplýva priamo zo znenia zákonného ustanovenia, ale je vyjadrená v rozsudkoch Súdneho dvora EÚ, napr. C-40/01 *Adidas*, C-487/07 a C-252/07 *Intel* a je potrebné posúdiť ju celkovo so zohľadnením všetkých okolností danej veci (stupeň podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami, povaha tovarov alebo služieb, pre ktoré sú jednotlivé známky zapísané alebo prihlásené, blízkosť alebo rozdielnosť týchto tovarov alebo služieb, ako aj dotknutej verejnosti, sila dobrého mena staršej ochrannej známky, stupeň rozlišovacej spôsobilosti).

Existencia spojitosti medzi označeniami vo vedomí verejnosti predstavuje nevyhnutnú podmienku uplatneného ustanovenia. Na základe určitej podobnosti označení je potrebné preskúmať, či si relevantná verejnosť dané označenia zblíži, teda vytvorí si medzi nimi určitú súvislosť, a to aj v takom prípade, ak by si ich priamo nezamieňala.

Ochranné známky s dobrým menom neplnia len funkciu určenia pôvodu produktov, ale zároveň spotrebiteľom odovzdávajú určité posolstvo či povest', ktoré ochranná známka získala najmä prostredníctvom používania a ktoré sa stávajú súčasťou jej rozlišovacej spôsobilosti a jej dobrého mena. Vzhľadom na to, že obchodný úspech určitej ochrannej známky je založený na kvalite produktu a úspešnej propagácii, sú uvedené vlastnosti výrazne rozvinuté a pre majiteľa ochrannej známky s dobrým menom zvlášť cenné. Táto pridaná hodnota ochrannej známky s dobrým menom je predmetom ochrany podľa § 7 písm. b) zákona proti neprávom vzniknutej ujme alebo neprávom získanému prospechu.

8 Posudzovanie nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku

Nezapísané označenie je také, ktoré nie je zapísané ani prihlásené na získanie ochrany zápisom ako ochranná známka, a ku ktorému vzniklo právo samotným používaním v obchodnom styku. Takéto označenia fungujú vo svojej podstate ako ochranné známky.

Pojem iné označenie používané v obchodnom styku zahŕňa napr. obchodné meno fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby, ktoré sa zapisujú do živnostenského či obchodného registra, ale aj také, ktoré sa do registrov nezapisujú, a tiež rôzne obchodné názvy používané v obchodnej činnosti.

Napriek tomu, že v prípade niektorých označení ide o označenia zapísané do príslušných registrov (napr. obchodné meno do obchodného registra), na úspešné uplatnenie ustanovenia § 7 písm. f) zákona je potrebné, aby tieto označenia boli v obchodnom styku aktívne používané. Nezapísané označenia alebo iné označenia používané v obchodnom styku musia spĺňať všeobecnú podmienku spôsobilosti odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

8.1 Podmienky uplatnenia § 7 písm. f)

Ochrana nezapísanému označeniu alebo inému označeniu používanému v obchodnom styku sa poskytuje, ak jeho používaním v obchodnom styku vzniklo namietateľovi právo k tomuto označeniu pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia a toto označenie nemá len miestny dosah, ak zverejnené označenie a nezapísané označenie sú zhodné alebo podobné a súčasne dotknuté tovary alebo služby sú zhodné alebo podobné, čo môže viesť k vzniku pravdepodobnosti zámeny na strane verejnosti alebo asociácie zverejneného označenia s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku. Užívateľovi nezapísaného označenia môže byť priznaná ochrana v zmysle ustanovenia § 7 písm. f) zákona len pri kumulatívnom naplnení uvedených podmienok.

8.2 Faktory, ktoré je potrebné posúdiť

Používanie označenia v obchodnom styku je používaním v obchodnej činnosti, ktorej cieľom je určitá hospodárska výhoda. Používanie je potrebné doložiť v takom rozsahu, aby bolo možné konštatovať možný zásah do starších práv namietateľa.

Používanie nezapísaného označenia musí byť preukázané v období pred podaním alebo pred dňom práva prednosti prihlášky zverejneného označenia. Používanie musí byť kontinuálne, dlhodobé, neprerušované, pretože len tak možno preukázať vznik a trvanie práva na nezapísané označenie. Dlhodobosť používania môže byť v určitých prípadoch vykompenzovaná masívnosťou používania a propagácie.

Existenciu staršieho práva k nezapísanému označeniu či inému označeniu používanému v obchodnom styku možno úspešne uplatniť v takom prípade, ak rozsah používania takeého označenia nie je len miestny. Na posúdenie takeého dosahu je potrebné, nielen územný (geografický) dosah, ale aj hospodársky rozmer používania nezapísaného označenia v súvislosti s úsilím vynaloženým namietateľom pri používaní nezapísaného označenia na trhu a v spojitosti s trvaním obdobia, frekvenciou jednotlivých obchodných úkonov pri zohľadnení okruhu relevantnej verejnosti, vo vedomí ktorej sa stalo toto označenie známym v súvislosti s tovarmi alebo službami namietateľa. Nie je teda postačujúce preukázať len používanie na istej kvantitatívnej úrovni, ale nevyhnutným je preukázať používanie aj určitej kvality a intenzity. Prekonanie miestneho dosahu možno konštatovať na základe relevantných dokladov predložených v dostatočnom množstve.

Ďalšie faktory, ako je zhodnosť alebo podobnosť zverejneného označenia s nezapísaným označením, zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb zverejneného označenia s tovarmi alebo službami, pre ktoré je nezapísané označenie používané, a existencia pravdepodobnosti zámeny alebo asociácie zverejneného označenia s nezapísaným označením alebo iným označením používanom v obchodnom styku, sa posudzujú ako je uvedené v kap. 6.

9 Posudzovanie nie dobrej viery

Nedostatok dobrej viery na strane prihlasovateľa je tak absolútnym dôvodom na odmietnutie poskytnutia ochrany prihlásenej ochrannej známky, a to v prípade, ak označenie je predmetom prihlášky, ktorá zjavne nebola podaná v dobrej viere (§ 5 ods. 1 písm. l) zákona), ako aj relatívnym dôvodom na odmietnutie ochrany podľa § 7 písm. j) na základe námietok podaných osobou dotknutou na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Pojem dobrá viera nie je v práve definovaný. Dobrá viera ako vnútorný psychický stav (subjektívne presvedčenie konajúceho) nie je a nemôže byť predmetom dokazovania. Vyvodiť záver, či osoba konala alebo nekonala v dobrej viere, možno len na základe posúdenia širokého okruhu objektívnych skutočností.

9.1 Faktory, ktoré je potrebné posúdiť pri uplatnení § 7 písm. j)

Inštitút dobrej viery sa uplatní predovšetkým v prípade tzv. špekulatívnej ochrannej známky, ktorú podáva prihlasovateľ nie s úmyslom používať ju v obchodnom styku, ale s cieľom dosiahnuť zisk zo známkovej transakcie, prípadne s úmyslom zneužiť získanú rozlišovaciu spôsobilosť inej ochrannej známky. Absenciu dobrej

vieri možno charakterizovať ako nepoctivý úmysel na strane prihlasovateľa, ktorý koná určitým spôsobom, napriek tomu, že si je vedomý neetickej či neopodstatnenosti svojho konania, alebo by si toho mal byť vedomý s ohľadom na okolnosti prípadu. Jednou z možností nedostatku dobrej viery v konaní je konanie odchyľujúce sa od uznávaných zásad etického správania sa alebo poctivých obchodných a podnikateľských zvyklostí.

Európska judikatúra (napr. rozsudok vo veci C-529/07, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*; T-291/09, *Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL*; T-33/11 *BIGAB*; T-136/11 *Pelikan*) vymedzila tri faktory, ktoré, ak sú naplnené kumulatívne, obvykle neexistenciu dobrej viery naznačujú. Ide o totožnosť alebo mäťúcu podobnosť označení, vedomosť o používaní identického alebo mäťúco podobného označenia a nepoctivý zámer na strane prihlasovateľa.

Pri samotnom posúdení dobrej viery je potrebné preskúmať, či:

- prihlásená ochranná známka je zhodná alebo podobná staršej ochrannej známky (alebo nezapísanému označeniu);
- prihlasovateľ vedel alebo vzhľadom na okolnosti mal vedieť o existencii ochrannej známky (práva k nezapísanému označeniu) namietateľa;
- prihlásením ochrannej známky bol namietateľ dotknutý na svojich právach;
- existuje dôvod, ktorý by konanie prihlasovateľa ospravedlnil.

Dôkazné bremeno v súvislosti so skutočnosťami svedčiacimi o nedostatku dobrej viery nesie namietateľ. Ak sú skutočnosti svedčiace o nedostatku dobrej viery prihlasovateľa doložené, potom je naopak na prihlasovateľovi, aby existenciu nie dobrej viery vyvrátil alebo svoje konanie inak ospravedlnil.

Vedomosť prihlasovateľa o existencii inej ochrannej známky či práva k nezapísanému označeniu sama osebe nie je dostatočným dôvodom na zamietnutie prihlášky z dôvodu nedostatku dobrej viery. Na naplnenie tohto námietkového dôvodu musí existovať určitá nespravodlivá výhoda prihlasovateľa spôsobená práve prihlásením určitej ochrannej známky a súčasne musí dôjsť k zásahu do práv namietateľa. Neexistencia dobrej viery musí byť preskúmaná s prihliadnutím na všetky relevantné okolnosti prípadu v ich vzájomnej súvislosti.

10 Návrh na zrušenie ochrannej známky a návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú

10.1 Návrh na zrušenie ochrannej známky

10.1.1 Podanie návrhu na zrušenie ochrannej známky

Konanie o zrušení ochrannej známky začína na návrh tretej osoby, podaný podľa § 34 ods. 1 zákona, alebo na návrh dotknutej osoby podľa § 34 ods. 2 zákona - na základe súdneho rozhodnutia.

Návrh na zrušenie sa môže týkať len jednej ochrannej známky platnej na území Slovenskej republiky, pričom môže ísť o ochrannú známku zapísanú národnou alebo medzinárodnou cestou. Návrh na zrušenie ochrannej známky úrad preskúma vo vzťahu k uvedeným dôvodom v § 34 ods. 1 písm. a), b) alebo c) zákona a vydá sa o ňom rozhodnutie, ktorým sa návrhu celkom alebo čiastočne vyhovie alebo sa návrh na zrušenie zamietne.

Zrušenie ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 a ods. 2 zákona je v zmysle § 34 ods. 5 zákona účinné odo dňa podania návrhu na jej zrušenie alebo od skoršieho dňa, ktorý bol na žiadosť účastníka konania v rozhodnutí o zrušení ochrannej známky určený ako deň, ku ktorému dôvod zrušenia nastal, ak účastník konania o zrušení ochrannej známky preukáže právny záujem.

Úrad môže zrušiť ochrannú známku aj po jej zániku podľa § 23 ods. 1 písm. a) a b), ak ten, kto podal návrh na zrušenie ochrannej známky, preukáže právny záujem (§ 34 ods. 6 zákona).

Rozhodnutie musí byť jasne a vecne formulované a musí obsahovať rozbor všetkých relevantných dôkazných prostriedkov.

10.1.1.1 Formálne náležitosti návrhu na zrušenie

Návrh na zrušenie sa podáva úradu a musí obsahovať odôvodnenie, ktoré je doložené dôkazmi. Na doplnenie a rozšírenie odôvodnenia návrhu na zrušenie o ďalší dôvod sa neprihliada (§ 37 ods. 1 zákona). Návrh na zrušenie vrátane dôkazov v listinnej podobe sa predkladá v dvoch rovnopisoch s prílohami, ďalšie podrobnosti o náležitostiach návrhu na zrušenie ochrannej známky sú upravené v § 13 a § 17 ods. 2 vyhlášky. Na podanie návrhu na zrušenie je možné použiť tlačivo úradu.

K návrhu na zrušenie podľa § 34 ods. 2 zákona dotknutá osoba priloží rovnopis rozhodnutia súdu opatrený doložkou právoplatnosti, podľa ktorého ochranná známka porušuje právo na ochranu osobnosti, zasahuje do dobrej povesti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, zasahuje do starších práv k autorskému dielu, alebo používanie ochrannej známky je zakázané ako nekalé súťažné konanie, alebo úradne overenú kópiu takéhoto rozhodnutia súdu (§ 13 ods. 2 vyhlášky).

Podanie návrhu na zrušenie ochrannej známky podlieha správne poplatku. Zároveň je navrhovateľ spolu s návrhom na zrušenie ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 zákona povinný zložiť kauciu. Úrad kauciu vráti, ak návrhu na zrušenie v plnom rozsahu vyhovie (§ 37 ods. 9 zákona). Správny poplatok a kaucia sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy úradu na ich zaplatenie.

Návrh na zrušenie ochrannej známky z registra musí obsahovať najmä údaje identifikujúce navrhovateľa aj jeho zástupcu (ak je zastúpený), spisovú značku prihlášky alebo číslo jej zápisu, označenie tovarov alebo služieb, ktorých sa návrh na zrušenie týka, vrátane uvedenia ich tried podľa medzinárodného triedenia, alebo údaj, že sa návrh týka všetkých tovarov a služieb, odôvodnenie návrhu, návrh, ako sa má vo veci rozhodnúť, dôkazy, o ktoré sa návrh na zrušenie opiera, vrátane zoznamu dôkazov spolu s opisom ich obsahu, v prípade návrhu na zrušenie medzinárodnej ochrannej známky pre územie Slovenskej republiky musí obsahovať aj preklad tohto návrhu do anglického alebo francúzskeho jazyka (§ 13 písm. h) vyhlášky).

10.1.1.2 Podanie návrhu na zrušenie ochrannej známky

Ustanovenie § 34 ods. 1 písm. a) zákona upresňuje pojem päťročného nepoužívania ochrannej známky jej majiteľom. Pokiaľ 5 rokov od zápisu nezačal majiteľ ochrannú známku skutočne používať pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, alebo ak bolo toto používanie prerušené najmenej na nepretržitú dobu 5 rokov, podlieha ochranná známka následkom uvedeným v tomto zákone, a to obmedzeniu práv z ochrannej známky, prípadne i strate práv z ochrannej známky [§ 7c a § 34 ods. 1 písm. a) zákona], ak jej majiteľ nemá na jej nepoužívanie oprávnené dôvody. Lehotu piatich rokov nepoužívania ochrannej známky je však nutné vzťahovať na obdobie piatich po sebe idúcich rokov predchádzajúcich podaniu návrhu na zrušenie ochrannej známky.

Pri podaní návrhu na zrušenie medzinárodnej ochrannej známky z tohto dôvodu platí, že na účely používania medzinárodnej ochrannej známky sa za dátum zápisu považuje dátum priznania ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie SR (§ 7c ods. 5 zákona).

Návrh na zrušenie podľa ustanovenia § 34 ods. 2 musí byť podaný v lehote 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti súdneho rozhodnutia.

10.1.1.3 Konanie o návrhu na zrušenie

Konanie o návrhu na zrušenie ochrannej známky začína podaním návrhu na úrad. Po doručení návrhu a jeho zaevidovaní do registra návrh spolu so spisom postúpi OVZ na OSK.

Expert OSK zistí, či bol zaplatený správny poplatok a kaucia za podaný návrh, na zaplatenie ktorých bol navrhovateľ vyzvaný. Ak navrhovateľ neuhradí poplatok alebo kauciu, úrad rozhodne o zastavení konania o návrhu na zrušenie (§ 9 zákona o správnych poplatkoch alebo § 51 ods. 7 zákona). Ďalej OSK preskúma, či návrh na zrušenie obsahuje všetky náležitosti podľa § 37 ods. 1 zákona; ak sa zistí, že neobsahuje náležitosti podľa § 37 ods. 1 zákona, úrad konanie o tomto návrhu zastaví (§ 37 ods. 3 zákona). V prípade zistenia formálnych nedostatkov podania je navrhovateľ vyzvaný na ich odstránenie. Ak navrhovateľ v stanovenej lehote neodstráni vytknuté formálne nedostatky podaného návrhu ani nepožiadá o predĺženie lehoty, úrad konanie o návrhu na zrušenie zastaví (§ 51 ods. 7 zákona).

V prípade, že podaný návrh spĺňa všetky formálne náležitosti, tento sa zašle majiteľovi napadnutej ochrannej známky na vyjadrenie. Na vyjadrenie sa majiteľovi stanoví spravidla dvojmesačná lehota, ktorú mu možno na

základe odôvodnenej žiadosti predĺžiť. Ak sa majiteľ napadnutej ochrannej známky k návrhu na zrušenie v lehote nevyjadří, nie je to na prekážku rozhodnutia v danej veci a v zmysle § 37 ods. 5 úrad rozhodne vo veci podľa obsahu spisu.

Po vyjadrení majiteľa alebo márnom uplynutí lehoty na vyjadrenie úrad vydá rozhodnutie, kde zohľadní všetky podstatné argumenty navrhovateľa, ako aj majiteľa.

10.1.2 Dôvody na zrušenie

Úrad zruší ochrannú známku z registra len z dôvodov stanovených v § 34 zákona.

Podľa § 34 ods. 1 písm. a) úrad zruší ochrannú známku, ak sa v konaní začatom na návrh tretej osoby zistí, že na území Slovenskej republiky nebola skutočne používaná pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, počas nepretržitého obdobia najmenej piatich rokov. Ak majiteľ nepreukáže opak alebo nemá na nepoužívanie oprávnené dôvody, platí, že ochranná známka sa na území Slovenskej republiky nepoužívala počas piatich po sebe idúcich rokov. Úrad ochrannú známku nezruší, ak sa ochranná známka medzi uplynutím tohto päťročného obdobia a podaním návrhu na jej zrušenie začala skutočne používať alebo sa jej používanie obnovilo. Na používanie ochrannej známky, ktoré sa začalo alebo obnovilo v lehote troch mesiacov pred podaním návrhu na zrušenie, pričom táto lehota začala plynúť až po uplynutí nepretržitého päťročného obdobia nepoužívania, sa neprihliada, ak prípravy na toto používanie začali až potom, ako sa jej majiteľ dozvedel, že môže byť podaný návrh na zrušenie.

Okruh subjektov, ktoré môžu podať návrh na zrušenie z tohto dôvodu, nie je zákonom obmedzený. Dôkazné bremeno v tomto konaní nesie majiteľ napadnutej ochrannej známky, ktorý musí predložiť dôkazné prostriedky svedčiace o tom, že svoju ochrannú známku v rozhodnom päťročnom období sám používal alebo poskytol súhlas na jej používanie tretej osobe (§ 7c ods. 3 zákona).

Používanie ochrannej známky musí byť preukázané vo vzťahu ku všetkým napadnutým tovarom alebo službám. Otázka skutočného používania ochrannej známky je riešená napr. v rozsudku Európskeho súdneho dvora vo veci C-40/01 (Ansul BV vs. Ajax Brandbeveiliging BV), z ktorého vyplýva, že „*Skutočné používanie ochrannej známky je spojené s používaním ochrannej známky na trhu pre výrobky a služby chránené ochrannou známkou a nielen s vnútorným používaním podnikateľom*“.

„*Hodnotenie okolností prípadu musí zahrňovať zváženie povahy výrobkov a služieb, vlastnosti predmetného trhu, rozsahu a frekvencie používania ochrannej známky. Používanie ochrannej známky nemusí byť preto vždy kvantitatívne významné, aby bolo považované za skutočné, lebo závisí na vlastnostiach dotýčajúcich výrobkov a služieb na odpovedajúcom trhu.*“

„*...skutočné používanie ochrannej známky je tam, kde je ochranná známka používaná v súlade s jej základnou funkciou, ktorou je garantovať identitu pôvodu výrobkov a služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, za účelom vytvorenia alebo udržania odbytu pre tieto výrobky a služby. Skutočné používanie nezahrňuje symbolické používanie za účelom udržiavať práva z ochrannej známky.*“

Pri hodnotení, či používanie ochrannej známky je skutočné, je nutné vziať do úvahy všetky skutočnosti a okolnosti dôležité pre určenie toho, či je obchodné využitie ochrannej známky skutočné, najmä je potrebné vziať do úvahy, či takéto používanie zaručuje v príslušnom obchodnom sektore udržanie alebo vytvorenie podielu na trhu pre výrobky a služby chránené ochrannou známkou, ďalej povahu týchto výrobkov a služieb, charakteristiku trhu a rozsah a frekvenciu používania ochrannej známky.“

Na úspešné preukázanie používania ochrannej známky je teda nutné predložiť dôkazy o jej verejnom používaní, pri ktorom sa s ňou mohli stretávať tretie osoby ako spotrebiteľia, ktorým sú tovary a služby určené, nie je postačujúce predložiť len dôkazy, ktoré uvedený stret ochrannej známky so spotrebiteľmi neumožňujú - napr. interné materiály.

Pri preukazovaní používania ochrannej známky je potrebné preukázať jej používanie na všetkých tovaroch a službách, pre ktoré je zapísaná, v opačnom prípade sa majiteľ vystavuje riziku jej zrušenia pre časť tovarov a služieb, v súvislosti s ktorými nepreukáže jej používanie. V prípade, ak majiteľ preukáže používanie ochrannej známky len na úzkom sortimente tovarov, pričom v zozname tovarov a služieb má zapísaný širší pojem, zahŕňajúci aj tovary, ktorých používanie preukázal, úrad pristúpi k úprave zoznamu tovarov a služieb. Pri preukazovaní používania ochrannej známky v súvislosti so službami musí ísť o poskytovanie služieb pre tretie

osoby, ktoré sa pri ich poskytnutí majú možnosť stretnúť s ochrannou známkou. Na preukázanie používania ochrannej známky v súvislosti s poskytovaním služieb však nie je postačujúce, ak majiteľ používa ochrannú známku síce v súvislosti s určitými službami, avšak v spojitosti len s predajom vlastných tovarov – napr. rôzne propagačné činnosti, balenie, či distribúcia týchto tovarov, pretože vykonávanie týchto činností pre vlastnú potrebu nemožno kvalifikovať ako poskytovanie služieb.

Ďalšou podstatnou skutočnosťou je preukázanie používania napadnutej ochrannej známky v podobe, v akej je zapísaná v registri, resp. v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej bola zapísaná, odlišuje len v prvkoch nemeňiacich jej rozlišovaciu spôsobilosť.

V prípade, ak majiteľ napadnutú ochrannú známku v rozhodnej dobe nepoužíval, musí predložiť odôvodnenie jej nepoužívania. Ako oprávnené dôvody na nepoužívanie možno akceptovať len dôvody, ktoré vznikli nezávisle od vôle majiteľa. Za riadne odôvodnenie nepoužívania možno považovať len majiteľom nezavinenu nemožnosť vyrábať alebo uvádzať na trh tovary alebo poskytovať služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná. Za prekážky brániace používaniu ochrannej známky možno považovať také okolnosti, ktoré majiteľ ochrannej známky objektívne vlastným pričinením, t. j. vlastnými úkonmi nie je schopný prekonať. Medzi takéto prekážky je možné zaradiť napríklad obchodné embargo, zásah štátnej moci, zásah vyššej moci (prírodné katastrofy) ap. Otázka riadnych dôvodov nepoužívania ochrannej známky je riešená napr. v rozsudku Európskeho súdneho dvora vo veci C-246/05, z ktorého vyplýva „že za riadne dôvody nepoužívania ochrannej známky možno považovať iba prekážky, ktoré majú dostatočne priamy vzťah s ochrannou známkou, spôsobujú nemožnosť alebo nevhodnosť jej používania a sú nezávislé od vôle majiteľa.“

Podľa § 34 ods. 1 písm. b) úrad zruší ochrannú známku, ak sa v konaní začatom na návrh tretej osoby zistí, že sa ochranná známková v dôsledku činnosti alebo nečinnosti majiteľa stala obvyklým pomenovaním pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná.

Toto ustanovenie upravuje následky tzv. zdruhovania ochrannej známky. Zdruhovanie ochrannej známky znamená stratu rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky a pre jej majiteľa stratu jej ochrany, pretože toto označenie už nie je schopné rozlišovať tovary a služby pochádzajúce od rôznych majiteľov. K zdruhovaniu môže dôjsť v dôsledku činnosti alebo naopak aj nečinnosti majiteľa ochrannej známky, a to buď nevhodným používaním ochrannej známky, alebo tým, že majiteľ strpí používanie zhodných označení inými subjektmi (historicky možno uviesť napr. označenie linoleum, molitan).

Podľa § 34 ods. 1 písm. c) úrad zruší ochrannú známku v konaní začatom na návrh tretej osoby, ak zistí, že ochranná známková môže v dôsledku spôsobu jej používania majiteľom alebo treťou osobou so súhlasom majiteľa vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná, klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite alebo o zemepisnom pôvode týchto tovarov alebo služieb.

Klamlivé ochranné známky v zmysle tohto ustanovenia predstavujú označenia, ktoré môžu klamať verejnosť hlavne o povahe, akosti alebo zemepisnom pôvode tovarov, pričom klamlivosť je posudzovaná vždy vo vzťahu k majiteľovi ochrannej známky a vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je označenie používané, napr. klamlivosť zemepisných označení vo vzťahu k tovaru, ktorý nepochádza z označeného územia, pokiaľ vyrábané tovary a poskytované služby majú na určitom území špeciálne znaky dané týmto zemepisným prostredím. [Ako príklad možno uviesť prípad uvedený v „Guidelines EUIPO“ k totožnému dôvodu na zrušenie - ochranná známková je tvorená z dištinktívneho prvku – štítku, v ktorom je obsiahnuté slovo „Genuine leather shoes“ („topánky z pravej kože“) a je zapísaná pre topánky v triede 25. Bolo však preukázané, že majiteľ predáva len topánky vyrobené z nekoženého materiálu, čím je táto ochranná známková vystavená možnosti jej zrušenia z tohto dôvodu].

10.1.3 Rokovanie komisie

Komisia prerokováva a pripravuje návrh rozhodnutia. Podmienky na menovanie komisie a rokovanie komisie sú upravené podrobne v organizačnom a rokovacom poriadku komisie pre prvostupňové konania.

Ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu, predseda komisie nariadi ústne pojednávanie. V ostatných prípadoch sa uskutoční interné rokovanie odbornej komisie bez účasti účastníkov konania.

Účelom ústneho pojednávania je vyjasnenie predchádzajúcich podaní účastníkov konania a objasnenie skutočností potrebných na rozhodnutie vo veci. Pozvánku na ústne pojednávanie je potrebné doručiť pozvaným účastníkom v dostatočnom časovom predstihu (najmenej tri týždne pred stanoveným dátumom). Účastníci sú v pozvánke upozornení na skutočnosť, že neúčast' na pojednávaní nebude na prekážku rozhodnutia vo veci.

10.1.4 Rozhodnutie o návrhu na zrušenie

Výsledkom konania o návrhu na zrušenie ochrannej známky môže byť:

- a) zamietnutie návrhu,
- b) zrušenie ochrannej známky v celom rozsahu,
- c) čiastočné zrušenie ochrannej známky.

Konanie o návrhu na zrušenie ochrannej známky sa zastaví, ak odpadol dôvod, pre ktorý bol návrh podaný (§ 37 ods. 7 zákona).

Rozhodnutie musí byť riadne odôvodnené, pričom sa môže opierať len o skutočnosti a dôkazy, ktoré boli účastníkmi konania predložené. Súčasťou rozhodnutia je aj výrok o vrátení kaucie v prípadoch stanovených § 37 ods. 9 zákona.

Ak navrhovateľ v priebehu konania o zrušení vezme svoj návrh na zrušenie späť, rozhodne úrad o zastavení konania (§ 51 ods. 8 zákona). V takom prípade sa kaucia nevracia.

Rozhodnutie úradu o návrhu na zrušenie sa doručuje všetkým účastníkom konania.

Proti rozhodnutiu o návrhu na zrušenie môže účastník konania podať rozklad v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia (§ 40 ods. 1 zákona). Odôvodnenie rozkladu musí byť podané do jedného mesiaca odo dňa podania rozkladu (§ 40 ods. 3 zákona).

K vecne odôvodnenému rozkladu vypracuje expert OSK, ktorý pripravil rozhodnutie o návrhu na zrušenie, predkladaciu správu. V prípade, ak v zákonom stanovenej lehote jedného mesiaca nie je doručené odôvodnenie rozkladu, v predkladacej správe sa táto skutočnosť len konštatuje.

Pred postúpením spisu OOK pripraví expert OSK oznámenie o postúpení spisu, ktoré odošle účastníkom konania (§ 57 ods. 2 správneho poriadku). Postúpenie spisu OOK sa vyznačí v príslušnej databáze.

V prípade, ak proti rozhodnutiu o návrhu na zrušenie ochrannej známky nie je podaný rozklad, príslušný expert OSK vyznačí nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia.

V prípade, ak bol návrh na zrušenie zamietnutý, spis je po vyznačení právoplatnosti rozhodnutia postúpený na umiestnenie do špecializovanej registratúry.

V prípade, ak výrok rozhodnutia obsahuje aj ustanovenie o vrátení kaucie, spis sa spolu s vyznačeným právoplatným rozhodnutím postúpi referentovi poplatkov na vrátenie kaucie. Na základe pokynu na vyznačenie zániku alebo čiastočného zániku ochrannej známky (§ 23 ods. 1 písm. c) zákona), ktorý pripraví expert OSK je spis postúpený referentovi zmien.

10.2 Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú

10.2.1 Konanie o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú začaté z vlastného podnetu

Konanie o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú môže byť začaté aj z vlastného podnetu úradu (ex off), a to v zmysle § 35 ods. 1 zákona v prípade, ak úrad dodatočne dôjde k záveru, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

Konanie je v tomto prípade iniciované na základe podnetu úradu vyjadreného vo vnútrospisovom liste z príslušného odboru a samotné konanie je začaté dňom, ktorým úrad oznámi začatie konania majiteľovi ochrannej známky.

10.2.2 Podanie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú

Konanie o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú začína aj na návrh tretej osoby, a to v zmysle § 35 ods. 1 a ods. 3 zákona. Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú sa môže týkať len jednej ochrannej známky platnej na území Slovenskej republiky, pričom môže ísť o ochrannú známku zapísanú národnou alebo medzinárodnou cestou. Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú úrad preskúma vo vzťahu k uvedeným dôvodom v § 35 ods. 1 s ohľadom na § 5 zákona, resp. k dôvodom v § 35 ods. 3 s ohľadom na dôvody uvedené v § 7 zákona a vydá sa o ňom rozhodnutie, ktorým sa návrhu celkom alebo čiastočne vyhovie alebo sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú zamietne.

Vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky podľa § 35 ods. 1 a ods. 3 zákona je podľa § 35 ods. 5 zákona účinné od počiatku, teda na ochrannú známku vyhlásenú za neplatnú sa hľadí, ako keby k jej zápisu do registra nedošlo.

Rozhodnutie musí byť jasne a vecne formulované a musí obsahovať rozbor všetkých relevantných dôkazných prostriedkov.

10.2.2.1 Formálne náležitosti návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú

Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú sa podáva úradu a musí obsahovať odôvodnenie, ktoré je doložené dôkazmi. Na doplnenie a rozšírenie odôvodnenia návrhu o ďalší dôvod sa neprihliada (§ 37 ods. 1 zákona). Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú vrátane dôkazov v listinnej podobe sa predkladá v dvoch rovnopisoch s prílohami, ďalšie podrobnosti o náležitostiach návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú sú upravené v § 14 a § 17 ods. 2 vyhlášky. Na podanie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú je možné použiť tlačivo úradu.

Podanie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podlieha správne poplatku. Zároveň je navrhovateľ spolu s návrhom na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 alebo ods. 3 zákona povinný zložiť kauciu. Úrad kauciu vráti, ak sa návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú v plnom rozsahu vyhovie (§ 37 ods. 9 zákona). Správny poplatok a kaucia sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy úradu na ich zaplatenie.

Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú musí obsahovať najmä údaje identifikujúce navrhovateľa aj jeho zástupcu (ak je zastúpený), spisovú značku prihlášky alebo číslo jej zápisu, označenie tovarov alebo služieb, ktorých sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú týka, vrátane uvedenia ich tried podľa medzinárodného triedenia, alebo údaj, že sa návrh týka všetkých tovarov alebo služieb, označenie tovarov alebo služieb, na ktorých sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú zakladá, alebo údaj, že sa návrh zakladá na všetkých tovaroch alebo službách, pre ktoré je staršie právo chránené, odôvodnenie návrhu a návrh, ako sa má vo veci rozhodnúť, dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera, vrátane zoznamu dôkazov spolu s opisom ich obsahu, v prípade návrhu na vyhlásenie neplatnosti medzinárodnej ochrannej známky pre územie Slovenskej republiky musí obsahovať aj preklad tohto návrhu do anglického alebo francúzskeho jazyka.

10.2.2.2 Obmedzenie práv v dôsledku strpenia

Pri návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 zákona podaného majiteľom staršej ochrannej známky alebo nositeľom iných práv uvedených v § 7 písm. c), d) a f) zákona je potrebné prihliadať na obmedzenie práv v dôsledku strpenia podľa § 35a ods. 1 zákona. Uvedené osoby totiž nie sú oprávnené žiadať vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú, ak strpeli jej používanie počas piatich po sebe nasledujúcich rokov, pričom si boli tohto používania vedomé; to neplatí, ak prihláška neskoršej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere. Okamihom, odkedy sa mohli uvedené osoby dozvedieť o používaní

neskoršej ochrannej známky, resp. odkedy mohli strpieť používanie neskoršej ochrannej známky, je najskôr deň jej zápisu do registra ochranných známok, ak sú splnené ostatné podmienky § 35a ods. 1 zákona.

Majiteľ neskoršej ochrannej známky nie je oprávnený brániť používaniu staršej ochrannej známky alebo iných práv uvedených v § 7 písm. c), d) a f) zákona, a to ani v prípade, ak majiteľ staršej ochrannej známky alebo nositeľ iných práv uvedených v § 7 písm. c), d) a f) zákona strpel používanie neskoršej ochrannej známky počas piatich po sebe nasledujúcich rokov (§ 35a ods. 2 zákona).

Ochranná známka môže byť vyhlásená za neplatnú aj po jej zániku podľa § 23 ods. 1, ak ten, kto podal návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, preukáže právny záujem.

10.2.2.3 Konanie o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú

Konanie o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú začína podaním návrhu na úrad. Po doručení návrhu a jeho zaevidovaní do registra OVZ návrh spolu so spisom postúpi na OSK.

Expert OSK zistí, či bol zaplatený správny poplatok a kaucia za podaný návrh. Ak poplatok alebo kaucia, na zaplatenie ktorých bol navrhovateľ vyzvaný, neboli zaplatené, úrad rozhodne o zastavení konania o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú (§ 9 zákona o správnych poplatkoch alebo § 51 ods. 7 zákona). Ďalej OSK preskúma, či návrh obsahuje všetky náležitosti podľa § 37 ods. 1 zákona; ak návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú neobsahuje náležitosti podľa § 37 ods. 1 zákona, úrad konanie o tomto návrhu zastaví (§ 37 ods. 3 zákona). V prípade zistenia formálnych nedostatkov podania je navrhovateľ vyzvaný na ich odstránenie. Ak navrhovateľ v stanovenej lehote (spravidla 2 mesiace) neodstráni vytknuté formálne nedostatky podaného návrhu ani nepožiada o predĺženie lehoty, úrad konanie o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú zastaví (§ 51 ods. 7 zákona).

V prípade, že podaný návrh spĺňa všetky formálne náležitosti, tento sa zašle majiteľovi napadnutej ochrannej známky na vyjadrenie. Na vyjadrenie sa majiteľovi stanoví spravidla dvojmesačná lehota, ktorú mu možno na základe odôvodnenej žiadosti predĺžiť. Ak sa majiteľ napadnutej ochrannej známky k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú v lehote nevyjadrí, nie je to na prekážku rozhodnutia v danej veci a v zmysle § 37 ods. 5 zákona úrad rozhodne vo veci podľa obsahu spisu.

Po vyjadrení majiteľa alebo márnom uplynutí lehoty na vyjadrenie úrad vydá rozhodnutie, kde zohľadní všetky podstatné argumenty navrhovateľa, ako aj majiteľa.

10.2.3 Dôvody na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú

Podľa § 35 ods. 1 úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

K vyhláseniu ochrannej známky za neplatnú môže dôjsť, ak sa v konaní zistí, že do registra bolo zapísané označenie, ktoré je zo zápisu vylúčené podľa § 5 zákona (resp. § 5 a 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach účinného do 13.1.2019 alebo § 2 a § 3 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach účinného do 31.12.2009, prípadne podmienky stanovené v predchádzajúcich právnych predpisoch). Označenie pritom musí plniť predovšetkým svoju rozlišovaciu funkciu, ktorá slúži na identifikáciu tovarov a služieb.

Ustanovenia § 5 zákona zahŕňajú tzv. absolútne prekážky zápisnej spôsobilosti, pričom ich dopad je pri podmienkach stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zmiernený ustanovením § 5 ods. 2, resp. § 35 ods. 2 zákona, ktoré umožňuje za určitých podmienok tieto absolútne prekážky prekonať (pokiaľ prihlasovateľ/majiteľ preukáže, že ochranná známka v dôsledku používania na území SR alebo vo vzťahu k tomuto územiu nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť). Pri uplatnení tohto návrhu je teda nutné preskúmať, či nejde o označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, o označenie, ktoré by mohlo klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zeme-pisnom pôvode tovarov alebo služieb, resp. je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi, či nejde o označenie, ktoré bez súhlasu príslušných orgánov obsahuje označenia chránené podľa medzinárodného dohovoru, či nejde o označenie, ktoré je tvorené výlučne tvarom výrobku, ktorý vyplýva z povahy samotného výrobku, či nejde o označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Podrobnejšie zdôvodnenie uvedených absolútnych prekážok zápisnej spôsobilosti (*pozri* kap. 2.4.2 až 2.4.12).

Pri skúmaní naplnenia podmienok zápisu v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú ďalej platí, že ochranná známka zapísaná do registra podľa predchádzajúcich právnych predpisov (podľa zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach) nebude vyhlásená za neplatnú, ak je v súlade so zákonom č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom do 31.12.2017 (§ 54 ods. 2).

Podľa § 35 ods. 3 úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú v konaní začatom na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7 zákona, ak sa preukáže, že tento dôvod existuje.

To znamená, že návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú z dôvodov uvedených v § 7 zákona, teda z dôvodov kolízie ochrannej známky so staršími právami, môže podať len osoba, ktorej zákon výslovne toto právo priznáva (*pozri* tiež kap. 4.1.1.1).

V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú môže vzniknúť majiteľovi staršej ochrannej známky povinnosť preukázať jej skutočné používanie. K preskúmaniu splnenia podmienky používania staršej ochrannej známky v zmysle § 7c zákona úrad pristúpi len na základe žiadosti majiteľa napadnutej ochrannej známky (§ 37a zákona), teda uplatnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú nie je automaticky podmienené preukázaním skutočného používania staršej ochrannej známky.

Podľa § 37a ods. 1 zákona ak ku dňu podania návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú uplynulo od zápisu staršej ochrannej známky (§ 4) najmenej päť rokov, navrhovateľ na žiadosť majiteľa neskoršej ochrannej známky predloží dôkazy o skutočnom používaní (§ 7c) staršej ochrannej známky počas piatich rokov, ktoré predchádzajú dňu podania návrhu, v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná a na ktorých je založený návrh, alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch na jej nepoužívanie. Ak ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti neskoršej ochrannej známky uplynulo od zápisu staršej ochrannej známky (§ 4) najmenej päť rokov, navrhovateľ okrem dôkazov podľa prvej vety predloží aj dôkazy o skutočnom používaní staršej ochrannej známky počas piatich rokov, ktoré predchádzajú dňu podania prihlášky alebo dňu práva prednosti neskoršej ochrannej známky, v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná a na ktorých je založený návrh, alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch na jej nepoužívanie.

Ďalšie podrobnosti preukázovania skutočného používania staršej ochrannej známky v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú upravujú ustanovenia § 37a a podrobnosti o náležitostiach žiadosti o jeho preukázanie upravuje § 14a vyhlášky. Zároveň sa primerane uplatnia princípy uvedené v kapitole 4.1.1.3.

10.2.4 Rokovanie komisie

Komisia prerokováva a pripravuje návrh rozhodnutia. Podmienky na menovanie komisie a rokovanie komisie sú upravené podrobne v organizačnom a rokovacom poriadku komisie pre prvostupňové konania.

Ak to vyžaduje povaha vecí, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu, predseda komisie nariadi ústne pojednávanie. V ostatných prípadoch sa uskutoční interné rokovanie odbornej komisie bez účasti účastníkov konania.

Účelom ústneho pojednávania je vyjasnenie predchádzajúcich podaní účastníkov konania a objasnenie skutočností potrebných na rozhodnutie vo veci. Pozvánku na ústne pojednávanie je potrebné doručiť pozvaným účastníkom v dostatočnom časovom predstihu (najmenej tri týždne pred stanoveným dátumom). Účastníci sú v pozvánke upozornení na skutočnosť, že neúčast' na pojednávaní nebude na prekážku rozhodnutia vo veci.

10.2.5 Rozhodnutie o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú

Výsledkom konania o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú môže byť:

- a) zamietnutie návrhu,
- b) neplatnosť ochrannej známky v celom rozsahu,
- c) čiastočná neplatnosť ochrannej známky.

Konanie o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú sa zastaví, ak odpadol dôvod, pre ktorý bol návrh podaný (§ 37 ods. 7 zákona). Ustanovenie § 31 ods. 7 zákona (ak po podaní námietok namietateľ udelí písomný súhlas so zápisom označenia do registra, považujú sa námietky za vzaté späť a úrad konanie o námietkach zastaví) sa primerane použije aj na konanie o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú (§ 37 ods. 8 zákona).

Rozhodnutie musí byť riadne odôvodnené, pričom sa môže opierať len o skutočnosti a dôkazy, ktoré boli účastníkmi konania predložené. Súčasťou rozhodnutia je aj výrok o vrátení kaucie v prípadoch stanovených § 37 ods. 9 zákona.

Ak navrhovateľ v priebehu konania o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú vezme svoj návrh späť, rozhodne úrad o zastavení konania (§ 51 ods. 8 zákona). V takom prípade sa kaucia nevracia.

Zastavenie konania o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú je možné aj v prípade, ak odpadol dôvod, pre ktorý bol návrh podaný (§ 37 ods. 7 zákona).

Rozhodnutie úradu o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú sa doručuje všetkým účastníkom konania.

Proti rozhodnutiu o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú môže účastník konania podať rozklad v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia (§ 40 ods. 1 zákona). Odôvodnenie rozkladu musí byť podané do jedného mesiaca odo dňa podania rozkladu (§ 40 ods. 3 zákona).

K vecne odôvodnenému rozkladu vypracuje expert OSK, ktorý pripravil rozhodnutie o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, predkladaciu správu. V prípade, ak ani v zákonom stanovenej lehote jedného mesiaca nie je doručené odôvodnenie rozkladu, v predkladacej správe sa táto skutočnosť len konštatuje. Pred postúpením spisu OOK pripraví expert OSK oznámenie o postúpení spisu, ktoré odošle účastníkom konania (§ 57 ods. 2 správneho poriadku). Postúpenie spisu OOK sa vyznačí v príslušnej databáze.

V prípade, ak proti rozhodnutiu nie je podaný rozklad, príslušný expert OSK vyznačí nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia.

V prípade, ak bol návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú zamietnutý, príslušný expert OSK vyznačí nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia a spis je postúpený na umiestnenie do špecializovanej registratúry.

V prípade, ak výrok rozhodnutia obsahuje aj ustanovenie o vrátení kaucie, spis sa postúpi referentovi poplatkov na vrátenie kaucie. Na základe pokynu na vyznačenie neplatnosti ochrannej známky, ktorý pripraví expert OSK, je spis postúpený referentovi zmien.

11 Odvolacie konanie

11.1 Pôsobnosť správneho orgánu

Opravné konanie pred úradom je správnym konaním upraveným subsidiárne procesnými normami správneho poriadku.

Zákonné predpisy k jednotlivým predmetom priemyselnoprávnej ochrany spolu s príslušnými vykonávacími vyhláškami obsahujú niekoľko procesných noriem, ktoré sú vo vzťahu k správneho poriadku v postavení *lex specialis* a majú tak pred ustanoveniami správneho poriadku prednosť. Ustanovenia správneho poriadku sa použijú vždy, keď neexistuje osobitná procesná úprava.

Zákon určuje subsidiaritu správneho poriadku v ustanovení § 51 ods. 5, v zmysle ktorého sa na konanie pred úradom podľa tohto zákona vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

11.2 Rozklad a konanie o rozklade

Riadnym opravným prostriedkom proti rozhodnutiam úradu, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy, vydaným v prvom stupni je rozklad. O rozklade rozhoduje predseda úradu na základe návrhu ním ustanovenej komisie.

Na konanie o rozklade sa primerane vzťahujú ustanovenia o odvolacom konaní, a to § 53 až § 61 správneho poriadku.

11.2.1 Zásada dvojinštantnosti konania

Správny poriadok v § 53 zakotvuje zásadu dvojinštantnosti konania. Riadny opravný prostriedok je prípustný v zásade proti každému prvostupňovému rozhodnutiu vydanému v správnom konaní, nielen proti rozhodnutiu vo veci, ale aj proti rozhodnutiam vydaným v priebehu konania, pokiaľ zákon neustanovuje inak.

Predmetom rozkladu môže byť iba rozhodnutie vydané v správnom konaní, ktoré má povahu individuálneho správneho aktu. Podanie rozkladu nie je možné proti takému opatreniu alebo podnetu úradu, ktorý nemá povahu individuálneho správneho aktu, teda nie je ním rozhodnuté o právnych pomeroch účastníka konania, ale ide iba o organizačné opatrenie alebo administratívny úkon, napr. keď úrad pozve účastníka konania na ústne rokovanie atď.

11.2.2 Neprípustnosť rozkladu

Podanie rozkladu je vylúčené:

- v prípadoch ustanovených zákonom,
- pokiaľ sa účastník konania práva podať rozklad písomne alebo ústne do zápisnice vzdal.

Možnosť vzdať sa práva podať rozklad vyplýva z dispozičnej zásady, ktorá platí bezvýhradne pre začatie odvolacieho konania. Podanie rozkladu je subjektívnym právom účastníka konania a účastník konania sa môže realizácie tohto práva vzdať. Za právne účinné možno považovať iba také vzdanie sa práva podať rozklad, ku ktorému došlo až po oznámení rozhodnutia účastníkom konania. Ďalšou podmienkou právne účinného vzdania sa práva podať rozklad je, aby k nemu došlo na základe výslovného prejavu vôle oprávnenej osoby urobeného proti orgánu, ktorý konanie uskutočnil, a v ustanovenej forme, t. j. písomne alebo ústne do zápisnice. Dôvody vzdania sa účastník konania nemusí uvádzať.

Ak sa účastník konania vzdal práva podať rozklad, nemôže už podať rozklad, aj keď lehota na jeho podanie ešte neuplynula.

Podľa správneho poriadku je rozklad ďalej vylúčený:

- proti rozhodnutiu vedúceho ústredného orgánu štátnej správy o rozklade (§ 61 ods. 2),
- proti rozhodnutiu o vylúčení zamestnanca správneho orgánu z konania (§ 12 ods. 2),
- proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku rozkladu (§ 55 ods. 3),
- ak ho podáva osoba, ktorá nie je účastníkom konania.

Súčasne podľa § 40 ods. 4 zákona podanie rozkladu nie je prípustné proti rozhodnutiu, ktorým bolo:

- a) vyhovené žiadosti o pokračovanie v konaní alebo žiadosti o uvedenie do predošlého stavu,
- b) zastavené konanie podľa § 51 ods. 8 (zastavenie konania na žiadosť toho, kto podal návrh na jeho začatie) alebo prerušené konanie podľa § 51 ods. 9 (úrad konanie preruší, ak sa začalo konanie o predbežnej otázke, ktorú úrad nie je oprávnený riešiť; len čo odpadne prekážka, pre ktorú sa konanie prerušilo, pokračuje úrad v konaní i bez návrhu),
- c) zastavené konanie o rozklade podľa § 40 ods. 3 (nepodanie odôvodnenia rozkladu v zákonom stanovenej lehote, oneskorený alebo neprípustný rozklad).

Podľa § 40 ods. 5 zákona nie je prípustné podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia.

Podanie rozkladu vylučuje aj § 9 poplatkového zákona. V zmysle uvedeného ustanovenia proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.

11.2.3 Osoba oprávnená podať rozklad

Právo podať rozklad má iba účastník konania. Okruh účastníkov správneho konania vymedzuje správny poriadok v § 14 ods. 1. V zmysle tohto ustanovenia účastníkom konania je ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté; účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak.

Podľa § 14 ods. 2 správneho poriadku účastníkom konania je aj ten, komu osobitný zákon také postavenie priznáva.

Legálna definícia účastníka konania v správnom poriadku je formulovaná relatívne široko, aby obsiahla čo najširší okruh subjektov, ktorých sa môže správne konanie dotknúť. Účastník konania je definovaný kombináciou troch všeobecných kritérií a jedného špeciálneho kritéria. Vo všetkých prípadoch je znakom účastníka konania hmotnoprávny pomer fyzickej osoby alebo právnickej osoby k veci, ktorá je predmetom konania. Správny poriadok síce vymedzuje, kto je účastníkom konania, no odpoveď na to, na koho sa táto definícia vzťahuje, dávajú predpisy hmotného práva. Až z týchto predpisov vyplýva okruh osôb, ktoré sú alebo ktoré sa môžu stať nositeľmi práv a povinností, o ktorých správny orgán rozhoduje. Správny poriadok priznáva postavenie účastníka každému, kto spĺňa procesné predpoklady, bez ohľadu na to, či v skutočnosti spĺňa aj materiálne predpoklady. Správny poriadok obsahuje všeobecné kritériá účastníka a špeciálne kritériá obsahujú osobitné predpisy, ktoré môžu upravovať pojem účastníka konania odchylné. Okruh subjektov, ktorým toto postavenie priznávajú, môže byť oproti správne poriadku formulovaný buď širšie alebo užšie. Postavenie účastníka konania môžu dokonca priznať aj tomu, na koho sa vymedzenie v § 14 ods. 1 správneho poriadku vôbec nevzťahuje. Tieto osobitné predpisy majú v aplikačnom procese prednosť pred všeobecnou úpravou obsiahnutou v správnom poriadku.

Za účastníka konania treba považovať aj toho, o koho právach alebo povinnostiach správny orgán už rozhodol, napr. osoby, ktoré sú oprávnené podať odvolanie, návrh na obnovu konania a pod.

11.2.3.1 Zastúpenie účastníka konania

Za účastníka konania môžu vystupovať aj iné osoby oprávnené podať rozklad, a to:

- zákonný zástupca účastníka konania, ktorý nemôže konať samostatne, v zmysle § 16 ods. 1 správneho poriadku,
- opatrovník ustanovený správnym orgánom podľa § 16 ods. 1 alebo 2 správneho poriadku,
- zástupca účastníka konania na základe plnej moci podľa § 17 správneho poriadku.

Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice.

V prípade, keď je účastník konania zastúpený na základe plnomocenstva, koná za účastníka jeho zástupca. Zo zastúpenia vznikajú práva a povinnosti priamo zastúpenému (*pozri* Metodika konania – Všeobecná časť, kap. 2). Ak však ide o úkony, ktoré môže vykonať iba sám účastník konania, je povinný na výzvu správneho orgánu dostaviť sa a splniť požadovaný úkon.

V prípade, že je rozklad podaný v zastúpení a plná moc nie je v konaní predložená, odvolací orgán vyzve účastníka konania na jej predloženie a poskytne mu na to primeranú lehotu. Súčasne upozorní účastníka na skutočnosť, že v prípade nepredloženia plnej moci v stanovenej lehote, prípadne, ak nepožiadá účastník o predĺženie tejto lehoty a táto márne uplynie, bude konanie o rozklade zastavené, a to v zmysle § 51 ods. 7 zákona.

Osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo, musia byť v konaní pred úradom zastúpené advokátom alebo patentovým zástupcom (inštitút povinného zastúpenia). Povinné zastúpenie sa nevzťahuje na účastníkov konania, ktorí sú občanmi štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom

hospodárskom priestore, majú sídlo alebo podnik na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Účastník konania alebo jeho zástupca je povinný oznámiť úradu adresu na doručovanie na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

11.2.4 Lehota na podanie rozkladu

Lehota na podanie rozkladu je 30 dní od doručenia rozhodnutia. Odôvodnenie rozkladu musí byť podané do jedného mesiaca odo dňa podania rozkladu. Tieto lehoty sú lehoty zákonné, ktoré nie je možné predĺžiť. Na ich počítanie sa vzťahuje ustanovenie § 27 ods. 2 správneho poriadku (*pozri* Metodika konania – Všeobecná časť, kap. 4.4).

Lehota na podanie rozkladu je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá na úrade alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu (§ 27 ods. 3 správneho poriadku) alebo podaním elektronického podania do elektronickej schránky úradu (§ 25 ods. 1 zákona o e-Governmente).

V pochybnostiach sa považuje lehota za zachovanú, pokiaľ sa nepreukáže opak.

Rozhodnutie vydané v prvom stupni, proti ktorému rozklad smeruje, musí obsahovať poučenie o možnosti podať rozklad a o lehote na jeho podanie, v súlade s náležitosťami rozhodnutia požadovanými v § 47 ods. 4 správneho poriadku.

V prípade, ak účastník konania v dôsledku nesprávneho poučenia alebo preto, že nebol poučený vôbec, podal opravný prostriedok po lehote, predpokladá sa v súlade s ustanovením § 54 ods. 3 správneho poriadku, že ho podal včas, ak tak urobil najneskôr do 3 mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia.

11.2.5 Podanie rozkladu

Správny poriadok neurčuje na podanie rozkladu žiadne dôvody, účastník konania môže napadnúť ako rozpor s právom, tak aj spôsob posúdenia veci.

Z podania rozkladu musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa ním navrhuje. Pre posúdenie, či ide o rozklad, nie je dôležité jeho označenie, ale obsah. Každé podanie musí byť podpísané osobou, ktorá ho podáva (§ 51 ods. 13 zákona). Každé podanie musí obsahovať identifikátor osoby (podľa zákona o e-Governmente) účastníka konania a identifikátor osoby zástupcu, ak je účastník konania zastúpený. Vzhľadom na to, že v danej veci už prebehlo prvostupňové konanie, je žiaduce, aby účastník konania uviedol niektoré identifikačné znaky napadnutého rozhodnutia, a to spisové číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania.

Podanie rozkladu nie je spoplatnené správnym poplatkom.

Podanie rozkladu sa robí písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe a v štátnom jazyku. Podanie urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa zákona o e-Governmente je potrebné dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa zákona o e-Governmente; ak sa dodatočne nedoručí úradu do jedného mesiaca, na podanie sa neprihliada. Úrad na dodatočné doručenie podania nevyzýva.

11.2.6 Začatie konania

Začatie konania o opravnom prostriedku sa riadi dispozičnou zásadou, t. j. iba rozklad podaný účastníkom konania je dôvodom na jeho začatie. Konanie o rozklade je začaté dňom doručenia rozkladu na úrad.

11.2.7 Účinky podania rozkladu

Včas podaný rozklad má odkladný (suspenzívny) účinok a prejavuje sa vo vzťahu k právoplatnosti napadnutého rozhodnutia a vo vzťahu k jeho vykonateľnosti. Riadne podaný rozklad bráni tomu, aby sa napadnuté rozhodnutie stalo právoplatným, a to až do času, kým nie je rozhodnuté o rozklade. Tento účinok nastane, ak

sa splnia všetky podmienky riadneho opravného prostriedku, vždy a bezvýhradne. V prípade, ak účastník konania vezme svoj včas podaný a prípustný rozklad späť, odkladný účinok rozkladu zaniká. Rozhodnutie, proti ktorému smeroval rozklad, sa stáva právoplatným a aj vykonateľným dňom doručenia späťvzatia rozkladu, resp. dňom doručenia vzdania sa práva účastníka na podanie rozkladu. Uvedené platí v prípade, ak bol len jeden účastník konania alebo v prípade, ak boli síce viacerí účastníci konania, ale rozklad podal iba jeden z nich.

11.2.8 Späťvzatie rozkladu

Z dispozičnej zásady vyplýva, že účastník konania, ktorý podal rozklad, ho môže až do okamihu právoplatného rozhodnutia vo veci vziať späť (*pozri* Metodika konania – Všeobecná časť, kap. 4.3.3.3). Pri späťvzati rozkladu sa nevyžaduje zdôvodnenie.

V prípade späťvzatia rozkladu sa postupuje v súlade s § 51 ods. 8 zákona. V zmysle uvedeného ustanovenia úrad konanie o rozklade zastaví aj na návrh osoby, ktorá podala rozklad. Návrh na zastavenie konania nemožno vziať späť.

11.2.9 Priebeh konania o rozklade

V priebehu celého konania o rozklade je potrebné, hlavne v rámci administratívnych úkonov, postupovať bezodkladne tak, aby priebeh konania nebol zbytočne predlžovaný. Rýchlosť a hospodárnosť konania však nikdy nesmie byť na ujmu presnému a úplnému zisteniu skutkového stavu veci vyplývajúceho z predložených dôkazov.

11.2.9.1 Zaevidovanie spisu do agendy odboru odvolacích konaní

Referent vstupov prijatý rozklad vrátane všetkých jeho príloh zaeviduje podľa kap. 12 tejto metodiky a podanie postupuje za spisom (podľa umiestnenia spisu). V prípade, že nie je predmetný spis v agende experta, ktorý vydal rozkladom napadnuté prvoinštančné rozhodnutie, expert, ktorý má spis v agende, ho musí postúpiť expertovi, ktorý vydal rozkladom napadnuté prvoinštančné rozhodnutie. Príslušný expert posúdi, či je rozklad podaný včas a či je prípustný. Ak áno, posúdi, či dôvody uvedené v rozklade sú relevantné na vyhovie rozkladu v rámci autoremedúry. V prípade, ak prvostupňový orgán nerozhodne o vyhovie rozkladu v rámci autoremedúry, vypracuje príslušný expert predkladaciu správu k rozkladu, v rámci ktorej uvedie stanovisko ku všetkým argumentom uvedeným v rozklade.

Celý spis spolu s predkladacou správou k podanému rozkladu príslušný odbor postúpi OOK v súlade s príslušnými ustanoveniami, pričom súčasne o tejto skutočnosti upovedomí účastníkov konania tak, ako to ustanovuje § 57 ods. 2 správneho poriadku.

Administratívny referent OOK zapíše podanie rozkladu do internej databázy OOK spolu s číslom rozkladu, ktoré vygeneruje podanému rozkladu JIS. Administratívny referent OOK v JIS zmení spracovateľa spisu aj podpisu na riaditeľa OOK. Ten skontroluje, či je obsahom podpisu predkladacia správa a či bol účastník oboznámený o postúpení spisu odvolaciemu orgánu.

V prípade, že podpis nie je kompletný a neobsahuje uvedené položky, vráti spis odboru, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, na doplnenie. V prípade nezistenia uvedených nedostatkov alebo po vrátení spisu riaditeľ OOK postúpi spis príslušnému expertovi OOK.

11.2.9.2 Zastavenie konania o rozklade

Expert OOK preskúma, či bol rozklad podaný včas, či je prípustný a či bol podaný účastníkom konania alebo jeho právnym zástupcom. V prípade, ak je rozklad podaný oneskorene alebo je neprípustný, vypracuje rozhodnutie o zastavení konania v zmysle § 40 ods. 3 zákona.

Súčasne expert OOK preskúma, či rozklad obsahuje vecné odôvodnenie. Podávateľ rozkladu je v zmysle § 40 ods. 3 zákona povinný podať odôvodnenie rozkladu v lehote jedného mesiaca odo dňa podania rozkladu. Následkom nepredloženia vecného odôvodnenia rozkladu v zákonom stanovenej lehote je zastavenie konania o rozklade podľa § 40 ods. 3 zákona.

Proti rozhodnutiu o zastavení konania o rozklade z dôvodov uvedených v ustanovení § 40 ods. 3 zákona nie je možné podať rozklad [§ 40 ods. 4 písm. c) zákona].

11.2.9.3 Výzva na vyjadrenie sa protistrany k rozkladu

V prípade sporových konaní je rozklad zaslaný ďalšiemu účastníkovi konania spolu s výzvou na vyjadrenie sa k obsahu rozkladu v primerane stanovenej lehote. Súčasne je účastník konania poučený o skutočnosti, že ak sa v stanovenej lehote nevyjadrí a ani nepožiadá o jej predĺženie, bude rozhodnuté podľa obsahu spisu. Výzva na vyjadrenie sa ďalšiemu účastníkovi konania doručuje do vlastných rúk. Výzva na vyjadrenie je zaslaná na vedomie aj podávateľovi rozkladu.

11.2.9.4 Vypracovanie návrhu rozhodnutia

Pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí:

- a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu,
- b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov konania na jednej strane.

Účastníci konania sú povinní navrhnuť a predložiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Úrad vykonáva dokazovanie a hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomných súvislostiach. Úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené (*pozri* Metodika konania – Všeobecná časť, kap. 3). Je teda vylúčená možnosť alebo povinnosť úradu zisťovať relevantné skutočnosti z úradnej moci.

V súlade s uvedeným expert OOK vypracuje návrh rozhodnutia, v rámci ktorého sa argumentačne vysporiada s tvrdeniami podávateľa rozkladu, ako aj s tvrdeniami uvedenými vo vyjadrení o rozklade a zhodnotí všetky predložené dôkazné materiály, a to každý jednotlivo, ako aj v ich vzájomných súvislostiach. Návrh rozhodnutia musí obsahovať všetky náležitosti rozhodnutia v súlade s ustanovením § 47 správneho poriadku.

Rozhodnutie o rozklade má tieto časti:

Záhlavie

V záhlaví je uvedený nadpis ROZHODNUTIE a v začiatku úvodnej vety je uvedený subjekt, ktorý rozhoduje, a to predseda úradu. Ďalej je uvedené, v akej veci sa rozhoduje.

„Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom, proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. z o, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:“

V záhlaví musia byť presne označení účastníci konania, pri fyzických osobách musí byť uvedené ich meno, priezvisko, adresa, pri právnických osobách musí byť uvedený ich názov a sídlo, prípadne štát. Ak je účastník konania zastúpený, je potrebné taktiež uviesť údaje o zástupcovi.

Výrok

Výrok je najdôležitejšou časťou rozhodnutia, pretože obsahuje rozhodnutie vo veci uvedenej v záhlaví rozhodnutia. Výrok musí byť formulovaný presne, určito, stručne a musí úplne vyjadrovať vyriešenie veci, ktorá

je predmetom konania. Z výroku musí byť jasné, čo bolo predmetom rozhodovania a na základe akého ustanovenia právneho predpisu úrad rozhodoval.

Príklady výroku:

„podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn.z sa potvrdzuje.“

„podľa § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s sa rozhodnutie zn. z ... zrušuje a vec sa vracia odboru na nové prejednanie a rozhodnutie.“

„podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s sa rozhodnutie zn. z ... mení takto: ...“

Odôvodnenie

Ďalšou obsahovou náležitosťou rozhodnutia je jeho odôvodnenie. Odôvodnenie má presvedčiť účastníkov konania o správnosti postupu správneho orgánu a o zákonnosti jeho rozhodnutia. Je potrebné stručne zhrnúť obsah jednotlivých podaní vo veci a priebeh konania. Ak prvostupňový orgán pochybil, je potrebné uviesť v čom pochybenie spočíva. Ak sa vec vracia na nové prerokovanie a rozhodnutie, je potrebné uviesť, čo má prvostupňový orgán nanovo posúdiť. V prípade zrušenia rozhodnutia a vrátenia veci na nové prejednanie a rozhodnutie je prvostupňový orgán viazaný právnym názorom odvolacieho orgánu. Tento právny názor musí byť v rozhodnutí o rozklade jednoznačne vyjadrený v odôvodnení.

V odôvodnení rozhodnutia musí odvolací orgán reagovať na dva okruhy problémov: skutkové okolnosti a právne posúdenie veci. Skutkovými okolnosťami sú najmä skutočnosti, ktoré boli nepochybne zistené a ich právny význam. Ďalej je potrebné uviesť, aké dôkazy boli vykonané a ako ich hodnotí odvolací orgán (akými úvahami sa odvolací orgán riadil pri hodnotení dôkazov), príp. prečo neboli vykonané navrhnuté dôkazy. Napokon je potrebné argumentačne sa vysporiadať so všetkými skutočnosťami, ktoré podávateľ rozkladu uviedol vo svojom podaní. Právne posúdenie veci znamená, že odvolací orgán subsumuje zistený skutkový stav pod príslušné ustanovenie hmotnoprávneho predpisu. Právne posúdenie veci musí obsahovať konkrétny právny predpis, z ktorého odvolací orgán vo výrokovvej časti rozhodnutia vychádzal a z ktorého vyvodzuje svoje právne posúdenie. Nestačí len citácia príslušného ustanovenia, ale je žiaduce, aby sa vyložil aj obsah právnej normy. Medzi právnym posúdením a skutkovými zisteniami musí byť logický vzťah. Osobitnú pozornosť je potrebné v odôvodnení venovať tým skutočnostiam, ku ktorým dospel odvolací orgán (prípadne prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí) na základe inštitútu voľnej úvahy.

Poučenie

Obligatórnou súčasťou rozhodnutia je poučenie o opravnom prostriedku. Z hľadiska svojej podstaty poučením o opravnom prostriedku je údaj o tom, či je rozhodnutie konečné alebo či sa proti nemu možno odvolať. Druhostupňové meritórne rozhodnutia úradu majú charakter konečných rozhodnutí a podľa § 61 ods. 2 správneho poriadku sa nemožno proti nim odvolať. Súčasťou poučenia je aj údaj, či rozhodnutie možno preskúmať súdom.

Pripravený návrh rozhodnutia predloží expert OOK riaditeľovi OOK, ktorý posúdi jeho obsah. V prípade, že má k návrhu pripomienky, prerokuje ich s expertom OOK ktorý návrh rozhodnutia doplní, prípadne prepracuje.

11.2.9.5 Rokovanie osobitnej (rozkladovej) komisie

V prípade, ak je návrh rozhodnutia bez vecných a formálnych nedostatkov, riaditeľ OOK ho postúpi na rokovanie osobitnej rozkladovej komisie. Komisiu ustanovuje predseda úradu podľa § 61 ods. 2 správneho poriadku ako svoj poradný orgán. Členovia komisie sú povinní riadne preštudovať predmetný spis a vypracovaný návrh rozhodnutia z hľadiska vecnej a formálnej správnosti a zúčastniť sa rokovania a hlasovania komisie.

11.2.9.6 Ústne pojednávanie osobitnej (rozkladovej) komisie

Ak si to vyžaduje povaha vecí, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu, predseda komisie nariadi na základe § 21 správneho poriadku ústne pojednávanie. V ostatných prípadoch sa uskutoční interné rokovanie osobitnej (rozkladovej) komisie bez účasti účastníkov konania tak, ako to upravuje platný Organizačný a rokovací poriadok osobitných/rozkladových komisií.

Ústne pojednávanie, ktoré je neverejné, pripravuje, zvoláva, riadi a končí predseda komisie. Zúčastniť sa ho môžu účastníci konania, prípadne ďalšie prizvané osoby (svedkovia, znalci, tlmočníci a pod.). Pri predvolaní účastníkov konania na ústne pojednávanie predseda komisie upozorní účastníkov konania na následky nedostavenia sa. Ústne pojednávanie môže byť odročené len z dôležitých dôvodov, čo musí byť účastníkom konania včas oznámené. Predseda komisie dbá, aby členovia komisie boli pred jej rokovaním riadne oboznámení s obsahom spisu.

Priebeh ústneho pojednávania:

- po začatí ústneho rokovania, ak sú na ňom prítomní účastníci konania, predseda komisie sa im predstaví a predstaví tiež členov komisie,
- predseda komisie zabezpečí zistenie totožnosti účastníkov konania a poučí ich o priebehu konania,
- predseda komisie alebo ním poverený člen komisie oboznámi účastníkov konania so stavom konania vo veci tak, ako ku dňu rokovania komisie vyplýva z obsahu spisu,
- po oboznámení účastníkov konania podľa predchádzajúceho bodu predseda komisie ich požiada o vyjadrenie,
- predseda komisie ako prvému udelí slovo podávateľovi opravného prostriedku; ak je na jeho strane viac subjektov, predseda komisie im umožní rozhodnúť o poradí, v akom sa budú vyjadrovať. Ak podávateľia opravného prostriedku toto právo nevyužijú, predseda komisie udeľuje slovo podľa vlastnej úvahy,
- o ústnom pojednávaní robí zapisovateľ komisie zápisnicu podľa § 22 správneho poriadku, v ktorej zaznamenáva priebeh rokovania vrátane vyjadrenia účastníkov konania, prizvaných osôb, otázok predsedu komisie a členov komisie a odpovede na ne,
- tú časť zápisnice o ústnom pojednávaní, v ktorej sú zaznamenané vyjadrenia účastníkov konania a prizvaných osôb a otázok predsedu komisie a členov komisie a odpovede na ne, podpisujú po jej prečítaní účastníci konania, prizvané osoby, predseda komisie a členovia komisie,
- nepodpísanie zápisnice účastníkom konania, prizvanou osobou, predsedom komisie alebo členom komisie, dôvody nepodpísania alebo prípadné námietky proti jej podpísaniu sa v nej zaznamenajú,
- zápisnica o ústnom pojednávaní tvorí samostatnú položku spisu.

Po podpísaní časti zápisnice predseda komisie ukončí časť ústneho pojednávania s účastníkmi konania a prizvanými osobami a oznámi, že rozhodnutie o rozklade im bude následne doručené.

V ďalšej časti prebehne interné rokovanie osobitnej (rozkladovej) komisie.

11.2.9.7 Predloženie spisu predsedovi úradu

Po rokovaní a hlasovaní osobitnej (rozkladovej) komisie riaditeľ OOK predloží komisiou odsúhlasený návrh rozhodnutia predsedovi úradu na posúdenie a podpis.

11.2.9.8 Vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia expert OOK vyznačí túto skutočnosť v JIS (*pozri* Metodika konania – Všeobecná časť, kap. 4.5).

11.2.9.9 Postúpenie spisu

Po vyznačení právoplatnosti a zaevidovaní rozhodnutia spolu s príslušnými údajmi do databázy rozhodnutí vedenej v IBM Notes (*pozri* Metodika konania – Všeobecná časť, kap. 4.5) je spis postúpený odboru, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.

12 Následné podania

12.1 Prijatie podania

Referent vstupov podľa typu podania vytvorí buď nový spis (žiadosti, návrhy), ktorý je vložený do spisu ochrannej známky, ktorá je uvedená v podaní alebo zaeviduje podanie do existujúceho spisu uvedeného v podaní. Ďalej spracuje podanie podľa spôsobu doručenia nasledovne:

12.1.1 V listinnej podobe

- zaeviduje doručený záznam v JIS, ako spracovateľa doručeného záznamu zvolí zamestnanca, ktorému je podanie určené
- tlačivo žiadosti označí čiarovým kódom, odtlačkom prezentačnej pečiatky, ktorá obsahuje dátum prijatia, evidenčné číslo záznamu, počet príloh, číslo spisu a meno zamestnanca, ktorý vybavuje žiadosť
- Ak sa jedná o:
 - o Žiadosť alebo návrh:
 - v JIS vloží doručený záznam do nového spisu, ktorý je vložený do spisu ochrannej známky.
 - vyhotoví potvrdenie o prijatí podania. V prípade, že sa jedná o spoplatnený úkon je potvrdenie o prijatí podania spolu vyhotovené s platobnými údajmi a výzvou na zaplatenie správneho poplatku; v prípade, že sa jedná o žiadateľa/navrhovateľa, ktorý je od platenia správnych poplatkov oslobodené podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, v JIS vyhotoví potvrdenie o prijatí podania bez platobných údajov. Od platenia správnych poplatkov sú oslobodené napr.: štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie.
 - Odošle potvrdenie žiadateľovi/navrhovateľovi resp. Oprávnenému zástupcovi.
 - o Odpoveď, doplnenie a iné
 - v JIS vloží doručený záznam existujúceho spisu, ktorý je uvedený v podaní
- naskenuje podanie do JIS,
- podanie postúpi na spracovanie spracovateľovi.

12.1.2 V elektronickej podobe

12.1.2.1 Podanie doručené prostredníctvom elektronickej schránky na ÚPVS

JIS vytvorí nový doručený záznam, ktorý bol doručený do elektronickej schránky úradu na ÚPVS, a vloží do zásobníka práce referentovi vstupov. Referent vstupov v prijatom doručenom zázname určí zamestnanca, ktorému je podanie určené

- Ak sa jedná o:
 - o Žiadosť alebo návrh:
 - v JIS vloží doručený záznam do nového spisu, ktorý je vložený do spisu ochrannej známky.

- vyhotoví potvrdenie o prijatí podania. V prípade, že sa jedná o spoplatnený úkon je potvrdenie o prijatí podania vyhotovené s platobnými údajmi a výzvou na zaplatenie správneho poplatku; v prípade, že sa jedná o žiadateľa/navrhovateľa, ktorý je od platenia správnych poplatkov oslobodené podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, v JIS vyhotoví potvrdenie o prijatí podania bez platobných údajov. Od platenia správnych poplatkov sú oslobodené napr.: štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie.
 - Odošle potvrdenie žiadateľovi/navrhovateľovi resp. Oprávnenému zástupcovi.
 - Odpoveď, doplnenie a iné
 - v JIS vloží doručení záznam existujúceho spisu, ktorý je uvedený v podaní
- podanie postúpi na spracovanie spracovateľovi.

12.1.2.2 Podanie doručené prostredníctvom ostatných elektronických prostriedkov

- zaeviduje doručení záznam v JIS, ako spracovateľa doručení záznamu zvolí zamestnanca, ktorému je podanie určené,
 - pripojí doručení elektronické dokumenty do obsahu doručení záznamu,
 - Ak sa jedná o:
 - Žiadosť alebo návrh:
 - v JIS vloží doručení záznam do nového spisu, ktorý je vložený do spisu ochrannej známky.
 - vyhotoví potvrdenie o prijatí podania. V prípade, že sa jedná o spoplatnený úkon je potvrdenie o prijatí podania vyhotovené s platobnými údajmi a výzvou na zaplatenie správneho poplatku; v prípade, že sa jedná o žiadateľa/navrhovateľa, ktorý je od platenia správnych poplatkov oslobodené podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, v JIS vyhotoví potvrdenie o prijatí podania bez platobných údajov. Od platenia správnych poplatkov sú oslobodené napr.: štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie.
 - Odošle potvrdenie žiadateľovi/navrhovateľovi resp. Oprávnenému zástupcovi.
 - Odpoveď, doplnenie a iné
 - v JIS vloží doručení záznam existujúceho spisu, ktorý je uvedený v podaní
- podanie postúpi na spracovanie spracovateľovi.

12.2 Zápis do registra

Referent vstupov zodpovedá za:

- zaevidovanie podania do spisu,
 - vyhotovenie potvrdenia o prijatí podania,
- priradenie podania príslušnému zamestnancovi.

12.3 Postúpenie podania

Po zaevidovaní do registra podanie postupuje k spracovateľovi, ktorý je zodpovedný za vybavenie konkrétneho konania. Ak sa spis nachádza v špecializovanej registratúre, referent vstupov vyžiada spis od referenta registratúry, ktorý spis vyberie a následne referent vstupov spis postúpi aj s podaním na príslušný odbor spracovateľovi, ktorý je zodpovedný za vybavenie konkrétneho podania.

13 Zmeny práv z priemyselného vlastníctva a zmeny údajov v registri

13.1 Prevod/prechod

13.1.1 Kontrola podania

Majiteľ/prihlasovateľ ochrannej známky/prihlášky môže ochrannú známku/právo z prihlášky previesť na inú právnickú alebo fyzickú osobu pre celý zoznam tovarov alebo služieb, prípadne pre jeho časť. Zmluva o prevode musí mať písomnú formu.

Zápis prechodu práva do registra sa uskutočňuje na základe rozhodnutia (napr. rozhodnutie o vysporiadaní dedičského konania), častejšie na základe dokladov o dobrovoľnom zrušení spoločnosti, ktorá sa rozhodla, že sa zlúči alebo splynie s inou spoločnosťou, prípadne sa rozdelí.

Kolektívnu ochrannú známku nemožno previesť na iného majiteľa.

Žiadosť o zápis prevodu/prechodu ochrannej známky/práva z prihlášky podáva ktorákoľvek zo zmluvných strán na tlačive úradu alebo elektronickom formulári Žiadosť o zápis prevodu/prechodu ochrannej známky/práv z prihlášky, kde sa vyplnia požadované náležitosti, ktoré ustanovuje § 9 vyhlášky. Za podanie sa považuje aj písomná žiadosť, ktorá obsahuje požadované údaje. Správny poplatok za podanie žiadosti o zápis do registra ochranných známk sa hradí podľa poplatkového zákona.

Postup vykonávaný pri kontrole podania (*pozri* Metodika konania – Všeobecná časť).

Náležitosti žiadosti - identifikačné údaje o ochrannej známke/prihláške ochrannej známky, identifikačné údaje majiteľa/prihlasovateľa a nadobúdateľa podľa kap. 2.1.1, v prípade zastúpenia – identifikačné údaje zástupcu žiadateľa podľa kap. 2.1.1, podpísanie žiadosti žiadateľom alebo osobou oprávnenou konať v jeho mene, ako aj prílohy žiadosti (napr. zmluva o prevode, výpis z obchodného registra, plná moc a pod.). Výpis z obchodného registra slovenských subjektov sa v zmysle zákona proti byrokracii nevyžaduje a úrad si overí zápis v obchodnom registri na základe uvedeného IČO právnickej osoby.

13.1.2 Zápis prevodu/prechodu do registra

Po splnení podmienok na zápis prevodu/prechodu sa vykoná zápis predmetného prevodu/prechodu do registra podľa § 17 a 18 zákona.

Prevod/prechod ochrannej známky/práv z prihlášky ochrannej známky nadobúdajú účinnosť voči tretím osobám dňom ich zápisu do registra.

13.1.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu dodatkom

Úrad v zmysle § 6 vyhlášky vydá majiteľovi dodatok k osvedčeniu a zverejní informácie vo vestníku. V prípade prihlášok v konaní úrad zašle žiadateľovi oznámenie o predmetnom zápise. Zmenené údaje sa nepublikujú.

13.2 Čiastočný prevod

13.2.1 Kontrola podania

V prípade, keď majiteľ ochrannej známky prevádza len časť zoznamu tovarov alebo služieb na iný subjekt, podáva sa žiadosť o zápis čiastočného prevodu. Súčasťou podania je zmluva, v ktorej je uvedený konkrétny zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré sa žiada zápis prevodu.

Podrobnosti o náležitostiach žiadosti upravuje § 9 vyhlášky. Podanie žiadosti o zápis je spoplatnený podľa poplatkového zákona.

Postup vykonávaný pri kontrole podania (*pozri* Metodika konania – Všeobecná časť).

Náležitosti žiadosti - identifikačné údaje o ochrannej známke/prihláške ochrannej známky, identifikačné údaje majiteľa a nadobúdateľa podľa kap. 2.1.1, v prípade zastúpenia – identifikačné údaje zástupcu žiadateľa podľa kap. 2.1.1, podpísanie žiadosti žiadateľom alebo osobou oprávnenou konať v jeho mene, ako aj zoznam tovarov alebo služieb pre ktoré sa ochranná známka prevádza a zoznam tovarov alebo služieb, pre ktorú sa ochranná známka neprevádza.

13.2.2 Zápis čiastočného prevodu do registra

Ak žiadosť o zápis čiastočného prevodu spĺňa zákonom stanovené požiadavky, úrad vyznačí danú skutočnosť v registri. Novovzniknutá ochranná známka má číslo zápisu a značku spisu pôvodnej ochrannej známky, odlišenej písmenom abecedy (A, B, C atď.).

13.2.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu dodatkom

Úrad vydá v zmysle § 6 vyhlášky majiteľovi základnej ochrannej známky dodatok k osvedčeniu a majiteľovi ochrannej známky po čiastočnom prevode osvedčenie o zápise ochrannej známky a zverejní informácie vo vestníku.

13.3 Zmeny bibliografických údajov majiteľa/prihlasovateľa do registra

13.3.1 Kontrola podania

Žiadosť o zápis zmeny, napr. sídla/trvalého pobytu, obchodného mena je možné podať na tlačive úradu alebo elektronickom formulári Žiadosť o zápis zmeny. Akceptuje sa ale každé podanie, ktoré obsahuje požadované náležitosti.

Náležitosti žiadosti vyplývajúce z § 7 vyhlášky – identifikačné údaje o ochrannej známke/prihláške ochrannej známky, identifikačné údaje majiteľa/prihlasovateľa podľa kap. 2.1.1, v prípade zastúpenia – identifikačné údaje zástupcu podľa kap. 2.1.1, podpísanie žiadosti žiadateľom alebo osobou oprávnenou konať v jeho mene, ako aj prílohy žiadosti (napr. výpis z obchodného registra, plná moc).

Postup vykonávaný pri kontrole podania (*pozri* Metodika konania – Všeobecná časť).

13.3.2 Zápis zmeny do registra

V prípade, že žiadosť obsahuje potrebné údaje, príslušná zmena sa vyznačí v registri.

13.3.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu dodatkom

Úrad vydá v zmysle § 6 vyhlášky majiteľovi ochrannej známky dodatok k osvedčeniu, ktorý obsahuje príslušnú zmenu a údaje zverejní vo vestníku. V prípade prihlášok v konaní, úrad zašle žiadateľovi oznámenie o zápise zmeny. Zmenené údaje pre nezverejnené prihlášky sa nepublikujú.

13.4 Záložné právo/ukončenie záložného práva

13.4.1 Kontrola podania

K ochrannej známke/prihláške ochrannej známky je možné zriadiť záložné právo. O zápis záložného práva žiada záložný veriteľ alebo záložca, ktorý spolu so žiadosťou o zápis predkladá zmluvu o zriadení záložného práva. Záložné právo vzniká odo dňa zápisu do registra. Do zálohu nemožno dať kolektívnu ochrannú známku.

Postup vykonávaný pri kontrole podania (*pozri* Metodika konania – Všeobecná časť).

Referent zmien preskúma náležitosti žiadosti, ktoré upravuje § 11 vyhlášky – identifikačné údaje majiteľa ochrannej známky/prihlasovateľa prihlášky ochrannej známky ako aj záložného veriteľa podľa kap. 2.1.1, identifikačné údaje o ochrannej známke/ prihláške ochrannej známky a dátum zriadenia záložného práva.

Na základe doloženia potvrdenia o zániku záväzku je záložný veriteľ alebo záložca oprávnený žiadať o ukončenie zápisu záložného práva v registri. V registri sa zaznamenáva dátum zániku záložného práva.

Podanie žiadosti o zápis záložného práva, ako aj jeho ukončenie je spoplatnené podľa poplatkového zákona.

Postup vykonávaný pri kontrole podania (*pozri* Metodika konania – Všeobecná časť).

13.4.2 Zápis záložného práva/ukončenia záložného práva do registra

Ak sú splnené zákonné podmienky pre zápis záložného práva do registra/ukončenia, úrad vyznačí danú skutočnosť v registri.

13.4.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu dodatkom

Úrad vydá v zmysle § 6 vyhlášky majiteľovi ochrannej známky dodatok k osvedčeniu a zverejní informácie vo vestníku. V prípade, že žiadosť podáva záložný veriteľ, úrad zašle dodatok k osvedčeniu majiteľovi a oznámenie o zápise záložného práva záložnému veriteľovi. V prípade prihlášok v konaní, úrad zašle žiadateľovi oznámenie o zápise záložného práva.

13.5 Licenčná zmluva/ukončenie licenčnej zmluvy

13.5.1 Kontrola podania

Právo používať ochrannú známku/označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, sa môže poskytnúť licenčnou zmluvou pre všetky tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná/ označenie prihlásené, alebo pre ich časť. Žiadosť o zápis licencie do registra podáva úradu majiteľ/prihlasovateľ alebo držiteľ licencie. K žiadosti o zápis sa priloží licenčná zmluva, úradne overený výňatok z licenčnej zmluvy alebo vyhlásenie o existencii licenčnej zmluvy podpísané zmluvnými stranami. Licenčnú zmluvu možno registrovať len pri individuálnej ochrannej známke. Podanie žiadosti podlieha správne poplatku.

Náležitosti žiadosti o zápis licenčnej zmluvy (formulár Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy alebo písomná žiadosť) sú uvedené v § 10 vyhlášky.

Licenčná zmluva nadobúda účinnosť voči tretím osobám odo dňa zápisu do registra.

Licenčná zmluva zaniká ukončením doby platnosti zmluvy, vypovedaním poskytovateľom alebo nadobúdateľom, vzájomnou dohodou a pod. Licenčná zmluva uzavretá na dobu určitú môže skončiť predčasne na základe dohody zmluvných strán.

Postup vykonávaný pri kontrole podania (*pozri* Metodika konania – Všeobecná časť).

Referent zmien po úhrade správneho poplatku skontroluje náležitosti žiadosti – údaje o majiteľovi ochrannej známky/prihlasovateľovi prihlášky ochrannej známky a nadobúdateľovi licencie, licenčnú zmluvu, jej výňatok alebo vyhlásenie o existencii licenčnej zmluvy, skutočnosť či licencia je výlučná alebo nevýlučná, zoznam tovarov alebo služieb, ako aj ďalšie údaje (plná moc, teritoriálne obmedzenie a pod.).

13.5.2 Zápis licenčnej zmluvy/ukončenia licenčnej zmluvy do registra

Ak sú splnené zákonné podmienky na zápis licenčnej zmluvy/ukončenia do registra, úrad vyznačí danú skutočnosť v registri a následne to oznámi vo vestníku. Majiteľovi ochrannej známky úrad vydá dodatok k osvedčeniu. V prípade prihlášok v konaní, úrad zašle žiadateľovi oznámenie o predmetnom zápise.

13.6 Zastupovanie/ukončenie zastupovania

13.6.1 Kontrola podania

Podmienky zastupovania účastníkov pred úradom (*pozri* Metodika konania – Všeobecná časť).

Postup vykonávaný pri kontrole podania (*pozri* Metodika konania – Všeobecná časť).

13.6.2 Zápis zástupcu/ukončenia zastupovania do registra

Na základe žiadosti, úrad vyznačí zápis zástupcu v registri.

Zrušenie zápisu zástupcu v registri vyznačí referent zmien na základe žiadosti splnomocnenca alebo splnomocniteľa.

13.6.3 Oznámenie zápisu dodatkom; oznámenie ukončenia

Po zápise zástupcu do registra vydá úrad majiteľovi ochrannej známky dodatok k osvedčeniu a v prípade ukončenia zastúpenia, úrad zašle oznámenie o vyznačení danej skutočnosti v registri. V prípade prihlášok v konaní, úrad zašle žiadateľovi oznámenie o predmetnom zápise. Zmena zástupcu nie je publikovaná vo vestníku.

13.7 Úprava ochrannej známky, zúženie zoznamu tovarov a služieb

13.7.1 Kontrola podania

Postup vykonávaný pri kontrole podania (*pozri* Metodika konania – Všeobecná časť).

13.7.1.1 Úprava ochrannej známky

Na základe žiadosti majiteľa ochrannej známky úrad povolí úpravu ochrannej známky. Zmena sa môže týkať iba mena, priezviska alebo názvu, prípadne obchodného mena alebo sídla, trvalého pobytu či miesta podnikania, ak ich zmena nastala po zápise ochrannej známky do registra a ak táto úprava uvádza údaje obsiahnuté v tejto ochrannej známke do súladu so skutočnosťou, pričom nesmie meniť celkový ráz ochrannej známky.

Náležitosti žiadosti upravuje § 2 vyhlášky – spisová značka prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky, identifikačné údaje majiteľa, nové vyjadrenie, identifikačné údaje o zástupcovi (ak je žiadateľ zastúpený), doklad potvrdzujúci zmenu v údajoch.

13.7.1.2 Zúženie zoznamu tovarov a služieb

Na základe žiadosti majiteľa ochrannej známky úrad vykoná zúženie zoznamu tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná; takéto zúženie nemožno vziať späť.

Náležitosti žiadosti sú uvedené v § 2 vyhlášky - spisová značka prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky, identifikačné údaje majiteľa podľa kap. 2.1.1, zúžený zoznam tovarov a služieb, identifikačné údaje o zástupcovi podľa kap. 2.1.1, v prípade, že je majiteľ zastúpený.

Podanie žiadosti o zápis úpravy ochrannej známky, ako aj zúženie zoznamu tovarov a služieb je spoplatnený podľa poplatkového zákona.

Postup vykonávaný pri kontrole podania (*pozri* Metodika konania – Všeobecná časť).

13.7.2 Zápis úpravy ochrannej známky a zúženia zoznamu tovarov a služieb do registra

Ak sú splnené zákonné podmienky na zápis, úrad vyznačí danú skutočnosť v registri.

13.7.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu dodatkom

Majiteľovi je vydaný dodatok k osvedčeniu a zmenené údaje sú publikované vo vestníku.

13.8 Obnova zápisu ochrannej známky

13.8.1 Kontrola podania

Platnosť zápisu ochrannej známky je desať rokov odo dňa podania prihlášky. Na základe žiadosti majiteľa ochrannej známky, záložného veriteľa alebo inej osoby, ktorá preukáže právny záujem, o obnovu zápisu (formulár – Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky alebo písomná žiadosť) podanej v poslednom roku jej platnosti, najneskôr však do šiestich mesiacov po uplynutí platnosti ochrannej známky, úrad obnoví platnosť zápisu ochrannej známky na ďalších desať rokov. Podanie žiadosti o obnovu zápisu podlieha správne poplatku. Obnova sa môže týkať len časti zoznamu tovarov alebo služieb .

Postup vykonávaný pri kontrole podania (*pozri* Metodika konania – Všeobecná časť).

13.8.2 Obnova zápisu ochrannej známky

Na základe žiadosti, ktorá spĺňa požadované náležitosti, úrad vyznačí obnovu zápisu v registri.

13.8.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu dodatkom

Po zápise do registra vydá úrad majiteľovi dodatok k osvedčeniu a danú skutočnosť zverejní vo vestníku.

13.9 Zánik ochrannej známky

13.9.1 Podmienky zániku

Ochranná známka zaniká dňom:

- skončenia platnosti jej zápisu, ak nebola podaná žiadosť o obnovu zápisu,
- účinnosti vzdania sa ochrannej známky majiteľom (dňom uvedeným v oznámení alebo deň doručenia oznámenia úradu); toto vyhlásenie nemá právne účinky, ak tomu bránia práva tretích osôb,
- účinnosti zrušenia ochrannej známky.

Vzdanie sa ochrannej známky, na ktorej viazu práva tretích osôb (napr. záložné právo) zapísané v registri, nadobudne účinnosť dňom, keď majiteľ ochrannej známky doloží zánik týchto práv, prípadne doloží súhlas oprávnených osôb so zánikom ochrannej známky.

Postup vykonávaný pri kontrole podania (*pozri* Metodika konania – Všeobecná časť).

JIS denne kontroluje dátumy platnosti zapísaných ochranných známk a v prípade, že platnosť ochrannej známky uplynula vykoná automaticky operáciu zánik ochrany uplynutím doby platnosti, kde sa uvedie dátum a dôvod zániku. Zánik sa zverejní vo vestníku úradu.

V prípade, že majiteľ doručí úradu žiadosť o vzdanie sa ochrannej známky, referent zmien vykoná operáciu zánik, kde uvedie dátum a dôvod zániku. Zánik sa zverejní vo vestníku úradu.

13.10 Zápis exekúcie/ukončenie zápisu

13.10.1 Kontrola podania

Na základe žiadosti úrad zapíše do registra postihnutie ochrannej známky/prihlášky ochrannej známky exekúciou s účinnosťou dňom doručenia úradu.

K žiadosti sa prikladá exekučný príkaz, upovedomenie o začatí exekúcie a súpis práv podľa zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 32/2002 Z. z.

Náležitosti žiadosti o zápis exekúcie/ukončenie zápisu sú uvedené v § 11a vyhlášky.

Referent zmien po úhrade správneho poplatku skontroluje náležitosti žiadosti – údaje o majiteľovi/prihlasovateľovi, údaje o žiadateľovi a prílohy.

Postup vykonávaný pri kontrole podania (*pozri* kap. 8.1 Metodika konania – Všeobecná časť).

13.10.2 Zápis exekúcie/ukončenie zápisu do registra

Ak sú splnené zákonné podmienky na zápis do registra, úrad vyznačí danú skutočnosť v registri.

13.10.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu

Informácia o zápise do registra/ukončení zápisu je zverejnená vo vestníku. Majiteľovi ochrannej známky úrad vydá dodatok k osvedčeniu. V prípade prihlášok v konaní, úrad zašle žiadateľovi oznámenie o predmetnom zápise.