



Časté otázky (FAQ)
k spoločnému postupu

**CP8 – Používanie ochranej známky v
inej ako zapísanej podobe**

NOVEMBER 2020

CP8 ČASTÉ OTÁZKY

1	SPOLOČNÝ POSTUP	3
1.1	Všeobecné	3
1.1.1	Aký je účel tohto spoločného postupu?	3
1.1.2	Zohľadňuje spoločný postup vnútroštátnu/judikatúru EÚ?	3
1.2	Rozsah pôsobnosti	3
1.2.1	Aké druhy známk patri do rozsahu pôsobnosti spoločného postupu?	3
1.2.2	Zohľadňujú sa pri posúdení dôkazné prostriedky?	3
1.2.3	Patria opisy, uvádzané farby a vyhlásenia o vzdaní sa do rozsahu pôsobnosti spoločného postupu?	3
1.2.4	Zaoberá sa spoločný postup zapísanými označeniami všetkých možných stupňov rozlišovacej spôsobilosti?	4
1.2.5	Sú jazykové otázky mimo rozsahu pôsobnosti?	4
1.3	Súčasné používanie viacerých označení	4
1.3.1	Prečo „súčasné používanie viacerých označení“ nie je zahrnuté v „zásadách spoločného postupu“?	4
1.4	Zásady spoločného postupu	4
1.4.1	Aký je účel časti „Kľúčové pojmy“?	4
1.4.2	Vedie akékoľvek vzájomné pôsobenie prvkov označenia k záveru, že sa rozlišovacia spôsobilosť zapísaného označenia zmenila?	4
1.4.3	Má pridanie rozlišovacieho prvku vždy za následok zmenu rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia?	5
1.4.4	Prečo sa príklad „Bez zmeny“ v časti „Pridanie rozlišovacích prvkov“ nepovažuje za príklad „súčasného používania viacerých označení“?	5
1.4.5	Prečo sú zásady týkajúce sa „vynechaní“ prísnejšie ako zásady týkajúce sa „pridania“?	5
1.4.6	Na každý prvok malej veľkosti sa automaticky nebude prihliadať?	5
1.5	Príklady v spoločnom postupe	5
1.5.1	Sú príklady v spoločnom postupe prevzaté zo skutočných prihlášok ochranných známk? ...	5
2	METODIKA	6
2.1	Ako sa do projektu zapojili úrady duševného vlastníctva a združenia používateľov?	6
2.2	Aký vplyv bude mať spoločný postup na minulé/prebiehajúce/budúce konania na úradoch duševného vlastníctva, ktoré vykonávajú spoločný postup?	6
2.3	Môžu spoločný postup vykonávať úrady pre duševné vlastníctvo tretích štátov?	6
2.4	Aký je rozdiel medzi dokumentmi Spoločné oznámenie a Spoločný postup?	6
2.5	Čo sa stane, ak bude napríklad existovať nový rozsudok/rozhodnutie týkajúce sa zásad uvedených v spoločnom postupe?	6

1 SPOLOČNÝ POSTUP

1.1 Všeobecné

1.1.1 Aký je účel tohto spoločného postupu?

Cieľom tohto spoločného postupu je stanoviť všeobecné zásady na účely posúdenia, kedy používanie ochrannej známky v inej ako zapísanej podobe mení jej rozlišovaciu spôsobilosť, a poskytnúť v tejto súvislosti usmernenie. Tento spoločný postup konkrétne posudzuje vplyv zmien, a to pridania, vynechania, zmien charakteristických vlastností a kombinácie týchto zmien na rozlišovaciu spôsobilosť zapísaných slovných ochranných známk, výlučne obrazových ochranných známk a zložených ochranných známk. Spoločný postup usiluje o harmonizáciu postupov úradov duševného vlastníctva, ktoré už posudzujú dôkazy o používaní, ako aj tých, ktoré museli toto posúdenie zaviesť prvýkrát v dôsledku transpozície novej smernice o ochranných známkach, a tiež o ďalšie zvýšenie transparentnosti, právnej istoty a predvídateľnosti v prospech prieskumových pracovníkov aj používateľov.

1.1.2 Zohľadňuje spoločný postup vnútroštátnu/judikatúru EÚ?

V spoločnom postupe bola zohľadnená vnútroštátna judikatúra a judikatúra EÚ, v dôsledku čoho bol do druhej kapitoly pridaný súhrn najrelevantnejšej judikatúry s hlavným cieľom poukázať na právny rámec a zásady, na ktoré dokument prihliada. Spoločný postup sa však nemá chápať ako kompilácia judikatúry, ale skôr ako dokument poskytujúci usmernenia na základe ustálenej judikatúry, osvedčených postupov a trhovej reality.

1.2 Rozsah pôsobnosti

1.2.1 Aké druhy známk patria do rozsahu pôsobnosti spoločného postupu?

Spoločný postup sa vzťahuje na slovné ochranné známky, výlučne ochranné obrazové známky a zložené ochranné známky (kombinácia slovných a obrazových prvkov). Iné než vyššie uvedené druhy známk, najmä priestorové ochranné známky, pozičné ochranné známky, ochranné známky vzoru, farebné ochranné známky a iné netradičné ochranné známky nepatria do rozsahu pôsobnosti tohto spoločného postupu.

1.2.2 Zohľadňujú sa pri posúdení dôkazné prostriedky?

Dôkazné prostriedky, ktoré sa majú predložiť na preukázanie skutočného používania označenia (napríklad katalógy, faktúry, cenníky alebo prieskumy), nepatria do rozsahu pôsobnosti spoločného postupu. Hoci majú vplyv na posúdenie, odôvodnenie uvedené vo všetkých príkladoch je založené na predpoklade, že vyjadrenie používaného označenia použitého v týchto príkladoch je jediným prostriedkom/spôsobom použitia predloženým v podporných dôkazoch.

1.2.3 Patria opisy, uvádzané farby a vyhlásenia o vzdaní sa do rozsahu pôsobnosti spoločného postupu?

Opisy, uvádzané farby a vyhlásenia o vzdaní sa výlučného práva na prvky ochrannej známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť (tzv. disclaimer) nepatria do rozsahu pôsobnosti spoločného postupu. Hoci tieto môžu mať vplyv na posudzovanie, nezohľadňujú sa na účely tohto spoločného postupu, pretože označenia sa posudzujú na základe vyjadrení zobrazených v poskytnutých príkladoch.

1.2.4 *Zaoberá sa spoločný postup zapísanými označeniami všetkých možných stupňov rozlišovacej spôsobilosti?*

Tento spoločný postup obsahuje iba príklady označení zapísaných s nízkou a priemernou rozlišovacou spôsobilosťou. Cieľom tohto spoločného postupu je stanoviť všeobecné zásady na účely posúdenia, kedy používanie ochrannej známky v inej ako zapísanej podobe mení jej rozlišovaciu spôsobilosť. Východiskovým bodom by preto malo byť označenie ako bolo „zapísané“, a teda zvýšená rozlišovacia spôsobilosť získaná používaním (dobré meno, všeobecná známosť) a jej vplyv na posúdenie sú vylúčené z pôsobnosti spoločného postupu.

1.2.5 *Sú jazykové otázky mimo rozsahu pôsobnosti?*

Áno. Dôvod, prečo je to tak, je výlučne praktický – aby si všetci účastníci projektu mohli vyvodiť záver bez ohľadu na ich rodný jazyk. Z tohto dôvodu sú všetky príklady v angličtine a predpokladá sa, že im relevantná verejnosť bude rozumieť.

1.3 **Súčasnú používanie viacerých označení**

1.3.1 *Prečo „súčasnú používanie viacerých označení“ nie je zahrnuté v „zásadách spoločného postupu“?*

„Súčasnú používanie viacerých označení“, ako je definované v tretej kapitole spoločného postupu, nespadá do rámca zmeny rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia. Po dlhých diskusiách sa pracovná skupina CP8 zhodla, že tento prípad by sa mal jasne definovať, aby sa odlišil od prípadov možnej zmeny rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia. Dospelo sa k záveru, že ak sa niekoľko označení používa spoločne, avšak tieto označenia zostávajú od seba nezávislé a plnia svoju rozlišovaciu funkciu ako samostatné označenia, otázka, či bola zmenená rozlišovacia spôsobilosť zapísaného označenia, ani nevzniká. Považovalo sa však za dôležité zachovať „súčasnú používanie viacerých označení“ ako kapitolu v spoločnom postupe, aby sa zabezpečilo, že rozlíšenie je jasné a že zásady spoločného postupu sa budú správne uplatňovať.

1.4 **Zásady spoločného postupu**

1.4.1 *Aký je účel časti „Kľúčové pojmy“?*

Na zabezpečenie harmonizovaného chápania a uplatňovania zásad spoločného postupu boli do dokumentu zahrnuté niektoré kľúčové pojmy, konkrétne „rozlišovacia spôsobilosť“, „vizuálna dominantnosť“ a „vzájomné pôsobenie“. Kľúčové pojmy sa vzťahujú na celý spoločný postup a vychádzajú z iných pojmov, ktoré už boli vysvetlené v judikatúre, ako napríklad „vytvorenie celku“, ktorý je súčasťou kľúčového pojmu „vzájomné pôsobenie“.

1.4.2 *Vedie akékoľvek vzájomné pôsobenie prvkov označenia k záveru, že sa rozlišovacia spôsobilosť zapísaného označenia zmenila?*

V texte „Kľúčových pojmov“ sa (i) uvádza, že vzájomné pôsobenie medzi prvkami označenia „**môže**“ zohrávať úlohu pri posudzovaní toho, či si zapísané označenie zachováva svoju rozlišovaciu spôsobilosť...a (ii) na účely tohto spoločného postupu definuje, že k „vzájomnému pôsobeniu“ dochádza vtedy, keď prvky „...**vyvolávajú dojem (vytvárania) jedného celku**“. Existencia akéhokoľvek druhu vzájomného pôsobenia medzi prvkami používaného označenia preto automaticky nevedie k tomu, že tieto prvky už nemožno vnímať ako nezávislé, a teda nevedie k automatickému záveru, že sa rozlišovacia spôsobilosť zapísaného označenia zmenila.

Rovnako neexistencia vzájomného pôsobenia medzi prvkami používaného označenia nemôže sama osebe automaticky viesť k záveru, že rozlišovacia spôsobilosť zapísaného označenia sa nezmenila.

1.4.3 Má pridanie rozlišovacieho prvku vždy za následok zmenu rozlišovacej spôsobilosti zapísaného označenia?

Nie. Podľa zásady týkajúcej sa „pridania rozlišovacích prvkov“ musí byť vzájomné pôsobenie **„také, že (zapísané označenie) už nie je možné vnímať nezávisle“**. Z ustanovenia vyplýva, že je potrebné posúdiť skutkové okolnosti prípadu.

1.4.4 Prečo sa príklad „Bez zmeny“ v časti „Pridanie rozlišovacích prvkov“ nepovažuje za príklad „súčasného používania viacerých označení“?

Príklad „Bez zmeny“ pridaný do tejto časti má za cieľ ilustrovať osobitný prípad pridania rozlišovacieho prvku, ktorý nemení rozlišovaciu spôsobilosť zapísaného označenia. Podľa odôvodnenia príkladu je vylúčené, aby sa považoval za príklad „súčasného používania viacerých označení“, ako je definované v rámci tohto spoločného postupu, keďže sa dohodlo, že pridaný rozlišovací prvok vzájomne nepôsobí so zapísaným označením a okrem toho je označenie vnímané nezávisle a zároveň si zachováva svoju funkciu obchodného identifikátora. Príklady by sa mali posudzovať v spojení s ich odôvodnením a na základe predpokladov, z ktorých vychádzajú.

1.4.5 Prečo sú zásady týkajúce sa „vynechaní“ prísnejšie ako zásady týkajúce sa „pridania“?

Vychádza sa z toho, že zapísané označenie sa považuje za jeden celok. Ak prvok prítomný v zapísanom označení chýba v používanom označení, predstavuje to vynechanie. Je potrebné posúdiť vplyv vynechania na rozlišovaciu spôsobilosť zapísaného označenia. Naopak, v prípade pridania sa zapísané označenie vždy nachádza v používanom označení.

1.4.6 Na každý prvok malej veľkosti sa automaticky nebude prihliadať?

Jedna zo zásad dohodnutých v súvislosti s „vynechaním rozlišovacích prvkov“ znie takto: „V prípadoch, keď spotrebiteľ nebude vnímať prvky zapísaného označenia vzhľadom na ich malú veľkosť a/alebo umiestnenie, ich vynechanie v použítom označení nezmení rozlišovaciu spôsobilosť zapísaného označenia“. Táto zásada neznamená, že na každý prvok malej veľkosti sa automaticky nebude prihliadať. Je potrebné posudzovať prípad od prípadu. Treba tiež zdôrazniť, že príklady spoločného postupu je potrebné posudzovať v spojení s ich odôvodnením a na základe predpokladov, z ktorých vychádzajú.

1.5 Príklady v spoločnom postupe

1.5.1 Sú príklady v spoločnom postupe prevzaté zo skutočných prihlášok ochranných známok?

Nie. Keďže by to mohlo byť buď prospešné, alebo škodlivé pre dotknutých vlastníkov alebo prihlasovateľov, v spoločných postupoch sme sa vyhlili použitiu skutočných príkladov či už s národnými ochrannými známkami alebo známkami EÚ. Ako býva bežnou praxou v projektoch zblížovania, namiesto toho sú skutočné prípady použité ako inšpirácia na vytvorenie jednoznačných príkladov, ktoré môžu slúžiť na vysvetlenie zásad, záverov a odporúčaní obsiahnutých v dokumente.

2 Metodika

2.1 Ako sa do projektu zapojili úrady duševného vlastníctva a združenia používateľov?

Úrady duševného vlastníctva členských štátov, úrady duševného vlastníctva tretích štátov, ako aj združenia používateľov boli oslovené niekoľkokrát pred začatím a počas projektu prostredníctvom dotazníkov, video hovorov a telefonných hovorov s cieľom zhromaždiť cennú spätnú väzbu, ktorá slúžila ako jeden z podkladov pre analýzu. Okrem toho bol návrh spoločného postupu uverejnený v niekoľkých fázach projektu, aby sa získala spätná väzba od všetkých dotknutých strán. Cieľom bolo zabezpečiť, aby členovia pracovnej skupiny mohli na príslušných stretnutiach (pracovné skupiny, workshopy atď.) posúdiť, analyzovať a prediskutovať akékoľvek vyjadrené obavy. Počas rôznych stretnutí (kontaktné stretnutia, stretnutia skupiny používateľov, technické návštevy atď.) so zainteresovanými stranami im boli poskytnuté aktuálne informácie o projekte.

2.2 Aký vplyv bude mať spoločný postup na minulé/prebiehajúce/budúce konania na úradoch duševného vlastníctva, ktoré vykonávajúci spoločný postup?

Každý úrad duševného vlastníctva, ktorý vykonáva spoločný postup, poskytne informácie obsiahnuté v dokumente Spoločné oznámenie a v tabuľke "Prehľad vykonávania", ktoré sa týkajú dátumu ich vykonania a otázky, či sa spoločný postup uplatní na konania o ochranných známkach prebiehajúce k dátumu vykonania a/alebo na konania začaté po tomto dátume.

2.3 Môžu spoločný postup vykonávať úrady pre duševné vlastníctvo tretích štátov?

Áno. Úrady pre duševné vlastníctvo tretích štátov môžu vykonávať spoločný postup. Čím viac bude vykonávajúci úradov, tým širší bude dosah spoločného postupu, a teda tým účinnejšie a transparentnejšie budú pre používateľov a úrady jednotlivé systémy duševného vlastníctva.

2.4 Aký je rozdiel medzi dokumentmi Spoločné oznámenie a Spoločný postup?

Dokument s názvom **Spoločný postup** je výsledkom dohody, ktorú dosiahol úrad EUIPO s úradmi duševného vlastníctva a združeniami používateľov ohľadom všeobecných zásad týkajúcich sa konkrétnej témy projektu. Právna istota závisí od jasnosti, kvality a použiteľnosti postupu a jeho oznámenia. Úrady duševného vlastníctva prostredníctvom **dokumentu Spoločné oznámenie** informujú používateľov o vykonávaní príslušného spoločného postupu v ich úradoch. Po schválení jednotlivými úradmi duševného vlastníctva sú v tomto dokumente uvedené konania a konkrétne dátumy, ku ktorým sa bude spoločný postup vykonávať. Okrem toho obsahuje zhrnutie kľúčových zásad a príkladov z dokumentu Spoločný postup a úrady duševného vlastníctva a úrad EUIPO ho súčasne uverejnia na svojich webových sídlach.

2.5 Čo sa stane, ak bude napríklad existovať nový rozsudok/rozhodnutie týkajúce sa zásad uvedených v spoločnom postupe?

V prípade novej judikatúry týkajúcej sa zásad uvedených v spoločnom postupe sa môže táto judikatúra analyzovať a skúmať v rámci podprojektu ECP4 „Udržanie spoločných postupov“, ktorý sa začal v septembri 2020. V rámci podprojektu sa rozhodne, či je alebo nie je potrebné upraviť príslušný dokument s ohľadom na novovydanú judikatúru.