

Analýza prieskumového konania národných prihlášok ochranných znáмок za rok 2020 vo vzťahu k právnemu zastupovaniu

Evaluation of the Examination Proceedings of Trade Mark Applications For 2020 in Relation to Legal Representation

Dušan HUPKA¹

ABSTRAKT

Na rýchlosť a úspešnosť konania vedúceho k zápisu prihlasovaného označenia do registra ochranných znáмок má vplyv mnoho rozličných faktorov. Schopnosť prihlasovateľa alebo jeho právneho zástupcu podať prihlášku ochrannej známky v súlade so zákonnými predpismi umožňuje predísť predĺženiu konania i ďalším výdavkom a vedie k jej úspešnej registrácii Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Cieľom príspevku je zhodnotiť vplyv právneho zastupovania na úspešnosť konania so zameraním na obhájenie záujmov prihlasovateľov v odpovediach na úradom odoslané výzvy na odstránenie skutočností brániacich zápisu do registra. Vo vzťahu k právnemu zastupovaniu prihlasovateľov bolo s využitím internej databázy Inventio analyzovaných 2 957 konaní o národných prihláškach ochranných znáмок podaných v roku 2020. Na základe stavu prihlášok ku dňu vyhodnocovania 30. 6. 2021 boli sledované početnosti prihlášok ochranných znáмок podľa ich druhu, právneho zastúpenia a frekvencie výziev na odstránenie formálnych nedostatkov alebo vecných prekážok. Vyšší podiel zverejnených a zapísaných ochranných znáмок a nižšia miera úradom odoslaných výziev na nápravu zistená v skupine prihlášok s právnym zastúpením indikuje opodstatnenosť právneho zastúpenia prihlasovateľov a jeho kladný vplyv na úspešné ukončenie konania o prihláškach a rýchlejšiu registráciu ochranných znáмок. Zistenia však ukazujú, že aj pri využití právneho zastúpenia existuje priestor na zníženie početnosti prihlášok podaných s vecnými prekážkami a formálnymi nedostatkami a otvárajú tak otázku dôvodov prekážok a odbornej kvalifikácie v prípadoch, keď si prihlasovateľ nezvolí na zastupovanie profesionálneho zástupcu. V ďalších analýzach by tiež bolo zaujímavé číselné rozdiely aj štatisticky otestovať.

ABSTRACT

The speed and success of a trade mark proceedings aiming to the trade mark's registration in the trademark register are affected by various factors. The ability of the applicant or his legal representative to file trademark application correctly in accordance with all legal conditions allows avoiding the prolongation of the procedure and further expenses until the trade mark is successfully registered at the Industrial Property Office of the Slovak Republic. The purpose of this paper was to evaluate the impact of legal representation on the success of proceedings with a focus on defending the interests of applicants in responses to irregularity letters sent by the office to remove the obstacles that restrain for registration of the trademark. Using the internal INVENTIO database, 2957 national trade mark applications submitted in 2020 were analysed in relation to the legal representation of the applicants. Based on the status of applications on the date of the evaluation on June 30, 2021, the numbers of trademark applications according to their type, legal representation and frequency of the irregularity letters sent by the office to remove formal and absolute grounds obstacles were analysed. A higher proportion

¹ Mgr. Dušan Hupka, hlavný radca na oddelení znáмок a dizajnov I Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, +421/48/4300 245, dusan.hupka@indprop.gov.sk

of published and registered trademarks and lower rate of trademark applications in which the office called to eliminate formal deficiencies or absolute grounds obstacles were observed in proceedings with legal representation. These findings indicate positive impact of legal representation in the trademark application procedure, associated with faster and successful completion of the process, resulting in the publication or registration of the trademark. However, there is a scope for formal and absolute obstacles reduction, raising the question of the causes and reasons for these obstacles as well as the question of the eligibility and qualifications of the applicant's representation without the services of professional legal representatives. In further analyses, it would also be interesting to statistically test significance of numerical differences.

Kľúčové slová

ochranná známka, prihláška, splnomocnenie, právne zastúpenie, formálny prieskum, vecný prieskum, stav konania o prihláške ochrannej známky

Key words

trade mark, application, power of attorney, legal representation, formal examination, absolute grounds examination, trademark application proceeding status

1 Úvod

Ochrannú známku môže tvoriť akékoľvek označenie spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby vyjadrené v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky.² Zápisom označenia ako ochrannej známky do registra získava majiteľ výlučné právo označovať ochrannou známkou tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná v registri.³ Ochranná známka tak po dobu svojej platnosti⁴ chráni duševné vlastníctvo jej majiteľa, ktorý ju ako jediný môže používať v spojení so svojimi tovarmi alebo službami, pre ktoré je daná ochranná známka zapísaná. V očiach spotrebiteľskej verejnosti umožňuje odlíšiť obdobné tovary a služby pochádzajúce od rôznych subjektov alebo cez označenie používané na výrobkoch priblížiť obchodné meno spoločnosti, a tak identifikovať produkt a spojiť ho s určitými očakávaniami cez kvalitu a hodnotu či reputáciu spoločnosti. Ochranné známky zvyšujú ochranu majiteľa, spoločnosti a firemnej značky pred falšovaním, napodobňovaním a nekalými konkurenčnými praktikami, keďže v prípade zneužitia a neoprávneného zásahu do práv z ochrannej známky sa majiteľ môže aj súdnou cestou⁵ domáhať, aby porušovanie práva alebo ohrozovanie práva bolo zakázané, následky zásahu odstránené a škody nahradené.⁶

O zápis ochrannej známky do registra sa žiada prihláškou podanou úradu.⁷ Úrad v konaní o zápise ochrannej známky do registra preskúma, či prihláška spĺňa zákonom

ustanovené podmienky podľa zákona o ochranných známkach.⁸ V procese posudzovania schopnosti zápisu prihlasovaného označenia do registra ochranných známok je podstatným krokom – a prihlasovateľom z veľkej časti ovplyvňiteľným – prieskumná časť konania o prihláške ochrannej známky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Ovplyvniteľnosť tejto fázy konania spočíva hlavne v schopnosti prihlasovateľa podať prihlášku ochrannej známky v súlade so zákonnými predpismi tak, aby pri prieskume neboli zistené žiadne formálne nedostatky alebo vecné prekážky, resp. tieto v prípade zistenia odstrániť tak, aby nedošlo k zbytočnému predlžovaniu konania a časovým i finančným stratám na strane prihlasovateľa.

Predkladaný článok stručne opisuje a vysvetľuje jednotlivé kroky úradu v procese konania o prihláške národnej ochrannej známky, približuje náležitosti a úlohy právneho zastupovania v konaní a na základe analýzy konaní o národných prihláškach ochranných známok podaných Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v roku 2020 hodnotí vplyv právneho zastupovania na kladné ukončenie konania a zápis do registra.

2 Konanie pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Úrad je podľa § 32 zákona č. 575/2001 Z. z.⁹ o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva v oblasti ochrany vynálezu, úžitkového vzoru, dizajnu, topografie polovodičového výrobku,

² § 2 označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku – zákon č. 506/2009 Zb. o ochranných známkach

³ § 8 zákona č. 506/2009 Zb. o ochranných známkach

⁴ § 22 platnosť a obnova zápisu ochrannej známky – zákon č. 506/2009 Zb. o ochranných známkach

⁵ § 12 súdna ochrana práv – zákon č. 506/2009 Zb. o ochranných známkach

⁶ § 8a zákona č. 506/2009 Zb. o ochranných známkach

⁷ § 24 prihláška – zákon č. 506/2009 Zb. o ochranných známkach

⁸ § 28 prieskum a zverejnenie prihlášky – zákon č. 506/2009 Zb. o ochranných známkach

⁹ Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy

ochrannej známky, označenia pôvodu výrobku a zemepisného označenia výrobku.

Proces prieskumu prihlášky ochrannej známky úradom, ktorý spočíva vo vyhodnotení a rozhodnutí o vyhovení či nevyhovení zákonom daným požiadavkám na zápis prihlasovaného označenia v podobe ochrannej známky, svojou povahou spadá do oblasti správneho konania, ktoré sa vykonáva na základe zákona č. 71/1967 Zb.¹⁰ o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej správny poriadok). To znamená, že v procese konania pred úradom sa vychádza najmä zo všeobecného procesnoprávneho predpisu v oblasti výkonu verejnej správy, t. j. správneho poriadku, ale zároveň sa pri ňom uplatňujú aj špecifické predpisy upravujúce podmienky získania požadovanej právnej ochrany, v tomto prípade ide o zákon č. 506/2009 Z. z.¹¹ o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach) a vyhlášku Úradu priemyselného vlastníctva SR č. 567/2009 Z. z.¹², ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej vyhláška).¹³

2.1 Proces konania o prihláške ochrannej známky

Podaním prihlášky ochrannej známky úradu začína na návrh prihlasovateľa konanie, v ktorom po zaplatení príslušného správneho poplatku a splnení potrebných náležitostí zo strany prihlasovateľa nasledujú procesné úkony úradu. Z pohľadu konania o prihláške ochrannej známky sú základnými úkonmi formálny a vecný prieskum. Zjednodušene môžeme povedať, že ide o posúdenie prihlášky a v nej uvedeného predmetu priemyselnej ochrany z hľadiska splnenia formálnych a vecných kritérií na zápisnú spôsobilosť a následné zverejnenie vo vestníku úradu, končiace zápisom do registra ochranných známk SR (ďalej register) vedenom úradom.¹⁴

2.1.1 Prihláška ochrannej známky

O zápis ochrannej známky do registra sa žiada prihláškou podanou úradu.¹⁵ Podat' žiadosť o zápis ochrannej známky do registra (ďalej prihláška alebo prihláška ochrannej známky) možno napríklad vyplnením formulára dostupného na stránkach úradu, ktorý následne doručí úradu osobne, poštou alebo elektronickými prostriedkami. Nech už si prihlasovateľ zvolí ktorúkoľvek cestu podania, prihláška musí vždy obsahovať nevyhnutné formálne náležitosti podľa § 1 vyhlášky 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.

1. V prihláške ochrannej známky sa uvedie: a) druh ochrannej známky v súlade s § 1a ods. 2 až 12 vyhlášky; b) ak ide o označenie, ktoré obsahuje slovné prvky v inom ako latinskom písme, aj ich prepis v latinskom písme; c) či sa označenie prihlasuje v čiernobielym alebo vo farebnom vyhotovení; ak ide o farebné vyhotovenie, aj slovné pomenovanie farieb, prípadne aj ich číselné kódy vrátane názvu použitej vzorkovnice farieb; d) adresa na doručovanie podľa § 51 ods. 4 zákona o ochranných známkach, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu alebo so sídlom fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá prihlášku podáva (ďalej prihlasovateľ), alebo s adresou trvalého pobytu, adresou miesta podnikania alebo so sídlom jej zástupcu.
2. Identifikačné údaje prihlasovateľa podľa § 24 ods. 2 písm. b) zákona o ochranných známkach, ktorými sa rozumejú – meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak je prihlasovateľom fyzická osoba, a obchodné meno alebo názov a sídlo, ak je prihlasovateľom právnická osoba.
3. Identifikačné údaje zástupcu prihlasovateľa podľa § 24 ods. 2 písm. c) zákona o ochranných známkach, ktorými sa rozumejú – meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a obchodné meno alebo názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu.
4. Identifikačné údaje osoby oprávnenej používať kolektívnu ochrannú známku podľa § 44 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ktorými sa rozumejú – meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak je členom združenia fyzická osoba, a obchodné meno alebo názov a sídlo, ak je členom združenia právnická osoba.
5. Ak prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti podľa § 26 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, uvedie sa v prihláške číslo a dátum podania prihlášky ochrannej známky, z ktorej odvodzuje právo prednosti, a štát, v ktorom bola táto prihláška podaná, alebo číslo zápisu, ak bola ochranná známka už zapísaná.¹⁶

2.1.2 Vyjadrenie označenia v prihláške

Ochrannú známku môže tvoriť akékoľvek označenie, najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, farby, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky, ak

¹⁰ Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

¹¹ Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

¹² Vyhláška č. 567/2009 Z. z. Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

¹³ ÚPV SR: Metodika konania o predmetoch priemyselného vlastníctva – Všeobecná časť

¹⁴ Murčeková 2006

¹⁵ § 24 prihláška – zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

¹⁶ 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

je toto označenie spôsobilé a) rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby a b) byť vyjadrené v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej register) spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky.¹⁷

Vyhľadka ďalej stanovuje, že označenie ochrannej známky v prihláške môže byť tvorené výlučne slovami alebo písmenami v latinke, arabskými číslicami alebo rímskymi číslicami, inými štandardnými typografickými znakmi alebo ich kombináciou (ďalej slovná ochranná známka); môže obsahovať neobvyklé znaky, štylizáciu alebo rozloženie, grafické prvky alebo farby vrátane ochranných známok tvorených výlučne obrazovými prvkami alebo kombináciou slovných prvkov a obrazových prvkov (ďalej obrazová ochranná známka); môže byť tvorené trojrozmerným tvarom vrátane nádoby, obalu, samotného výrobku alebo jeho vonkajšej úpravy alebo tento trojrozmerný tvar obsahovať (ďalej priestorová ochranná známka); osobitným spôsobom, ktorým je ochranná známka umiestnená na výrobok alebo pripevnená na výrobok (ďalej pozíčná ochranná známka); výlučne súborom prvkov, ktoré sa pravidelne opakujú (ďalej ochranná známka vzoru); jednou farbou alebo kombináciou farieb (ďalej farebná ochranná známka); výlučne zvukom alebo kombináciou zvukov (ďalej zvuková ochranná známka); pohybom alebo zmenou pozície prvkov ochrannej známky alebo ktorej súčasťou je pohyb alebo zmena pozície prvkov ochrannej známky (ďalej pohybová ochranná známka); kombináciou obrazu a zvuku alebo ktorej súčasťou je kombinácia obrazu a zvuku (ďalej multimediálna ochranná známka); môže obsahovať prvky s holografickými znakmi (ďalej holografická ochranná známka) alebo označenie ochrannej známky môže byť tvorené akýmkoľvek iným vhodným spôsobom s použitím všeobecne dostupnej technológie, ktorý umožňuje túto ochrannú známku jasne, presne, samostatne, ľahko dostupným spôsobom, zrozumiteľne, trvanlivo a objektívne reprodukovateľ (ďalej iná ochranná známka).

Ďalšou z povinností prihlasovateľa pri podaní prihlášky je zaplatenie príslušného správneho poplatku, ktorého výpočet závisí od počtu tried tovarov a služieb, pre ktoré sa označenie prihlasuje. Zoznam tovarov a služieb (ďalej zoznam), musí byť súčasťou každej prihlášky ochrannej známky, aby bolo jasné, pre aké tovary a služby sa zapísanie uvedeného označenia požaduje. Zoznam uvádza prihlasovateľ v poradí tried podľa Medzinárodného (Niceského) triedenia tovarov a služieb na zápis ochranných známok,

ktoré bolo zavedené medzinárodnou dohodou na diplomatickej konferencii v Nice v roku 1957 a neskôr bolo revidované v Štokholme v r. 1967 a v Ženeve v r. 1977.¹⁸

2.2 Formálny prieskum prihlášky ochrannej známky

Úlohou úradu po doručení prihlášky je preskúmať, či spĺňa všetky uvedené náležitosti vyhlášky a označenie je spôsobilé na zápis do registra. Ako uvádzajú Bachratý a Záthurecký¹⁹ „prieskumové konanie je procesným postupom smerujúcim k zisteniu, či prihlásené označenie môže alebo nemôže byť zapísané do registra ako ochranná známka“. Prvým krokom takéhoto prieskumu je zisťovanie, či boli splnené náležitosti uvedené v § 1 a § 5 ods. 2 až 4 vyhlášky²⁰ a náležitosti formálneho prieskumu stanovené v § 24 ods. 2 až 3 zákona o ochranných známkach.²¹ Ak nastane situácia, že niektorá z náležitostí prihlášky nie je naplnená, úrad listom vyzve prihlasovateľa na odstránenie zistených nedostatkov v obvyklej lehote dvoch mesiacov.²² V prípade uplynutia lehoty bez odpovede a odstránenia formálnych nedostatkov prihlášky, respektíve nepožiadania o predĺženie lehoty, úrad konanie o predmetnej prihláške zastaví. O zastavení konania je prihlasovateľ informovaný rozhodnutím úradu, v ktorom je presne uvedené odôvodnenie zastavenia konania, ako aj poučenie pre prihlasovateľa o možnosti podania opravného prostriedku.²³ Osobitným prípadom je zastavenie konania z dôvodu nezaplatenia poplatku za podanie prihlášky. V takomto prípade sa prihlasovateľ proti rozhodnutiu o zastavení nemôže odvolať. K formálnemu prieskumu prihlášky patrí aj kontrola správnosti zatriedenia prihlásených tovarov a služieb v zmysle § 24a zákona o ochranných známkach. Prihlasovateľom vymedzené pojmy označujúce tovary a služby spolu s príslušným číslom triedy Niceskej klasifikácie (Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok), ktorá je tvorená 45 triedami, z toho 34 tried sa týka zatriedovania tovarov a 11 tried služieb, sú posudzované so zreteľom na požiadavku jasnosti a presnosti vyjadrení týchto tovarov alebo služieb. V prípade, že tovary alebo služby zoznamu sú zatriedené nesprávne, alebo ich na základe príliš všeobecného označenia pojmu nie je možné jednoznačne zatriediť, je prihlasovateľ listom vyzvaný na správne zatriedenie, prípadne bližšie špecifikovanie jednotlivých nejasných pojmov v zozname. Prihlasovateľ má na základe § 27 ods. 2 zákona o ochranných známkach právo zúžiť pôvodný zoznam tovarov a služieb, ale so zreteľom na fakt, že úkon zúženia zoznamu tovarov a služieb je neodvolateľný.²⁴

17 Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

18 <https://www.indprop.gov.sk/?medzinarodne-triedenie-tovarov-a-sluzieb>

19 Bachratý – Záthurecký 2001

20 Vyhľadka 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

21 Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

22 Antošíková 2009

23 ÚPV SR: Metodika konania – ochranné známky

24 Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

2.3 Vecný prieskum prihlášky ochrannej známky

Druhým krokom prieskumu, po odstránení, prípadne nezistení formálnych nedostatkov prihlášky, je vykonanie vecného prieskumu prihlasovaného označenia. Kľúčovou úlohou vecného prieskumu je zistiť, či prihlasované označenie spĺňa podmienky na zápis uvedené v § 2 a zároveň ho nie je možné zo zápisu vylúčiť na základe prekážok uvedených v § 5 zákona o ochranných známkach. Posudzovanie zápisnej spôsobilosti označenia úrad vždy vykonáva vo vzťahu k zákonným dôvodom uvedeným v § 5 zákona o ochranných známkach, ako aj vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám. Definícia ochrannej známky hovorí, že ochrannú známku môže tvoriť iba také označenie, ktoré umožňuje spotrebiteľom rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.²⁵ Ako uvádza Šipoš,²⁶ v rámci vecného prieskumu označení je veľmi komplikované určiť naplnenie zákonných podmienok k zapísaniu označenia do registra ochranných známk. Na vyslovenie jednoznačného verdiktu je potrebné analytické a syntetické skúmanie označenia z rôznych hľadísk posudzovania, ako napríklad funkcia a účel označenia, jazykové hľadisko (používanie prvkov označenia v jazyku), morálna a spoločenská vhodnosť označenia, sémantický význam označenia (aj v cudzích jazykoch), gramatické hľadisko, význam jednotlivých grafických prvkov označenia alebo hľadisko relevantnej spotrebiteľskej verejnosti a iné. V prípade, že sa úrad vecným prieskumom dopracuje k záveru, že existujú odôvodnené prekážky zápisu prihlasovaného označenia do registra, toto svoje zistenie konštatuje prihlasovateľovi v liste, v ktorom ho oboznámi s dôvodmi a faktickými argumentmi poukazujúcimi na nesplnenie podmienky rozlišovacej spôsobilosti označenia. Úrad v tom istom liste stanoví prihlasovateľovi dvojmesačnú lehotu na vyjadrenia k uvedeným prekážkam. V prípade, že prihlasovateľ nevyužije svoje právo a ku konštatovaniu úradu sa v stanovenej lehote nevyjadrí, vydá úrad rozhodnutie o zamietnutí prihlášky. Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia je takáto prihláška ochrannej známky zamietnutá. Vzhľadom na náročnosť úlohy objektívneho posúdenia každého prihlasovaného označenia a často nie úplne jednoznačné hranice medzi dištinktivnosťou a nedištinktivnosťou označenia alebo jeho prvkov dochádza nezriedka k nesúhlasu prihlasovateľa s konštatovaním úradu, a to najmä vzhľadom na subjektívne vnímanie označenia alebo jeho prvkov. V takýchto prípadoch je úlohou úradu opätovne preskúmať argumenty a dôkazy prihlasovateľa, ktorými odôvodňuje nesprávnosť tvrdení úradu, alebo rozlišovaciu spôsobilosť označenia nadobudnutú pred dátumom podania prihlášky podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. V prípade,

že úradom uvedené prekážky zápisu označenia do registra neboli prekonané a nadobudnutá rozlišovacia spôsobilosť označenia nebola preukázaná, je vydané rozhodnutie, ktorého právoplatnosťou je prihláška ochrannej známky zamietnutá.²⁷ Jednou z možností prekonania vecných prekážok zápisu, a to v prípade, že prekážky sa vzťahujú na určitú skupinu prihlasovaných tovarov alebo služieb, je ich odstránenie zo zoznamu zúžením zo strany prihlasovateľa alebo čiastočné zamietnutie predmetnej prihlášky len pre tieto tovary alebo služby.²⁸

2.4 Rešerš na zhodnosť označení

Po prekonaní formálnych i vecných prekážok prihlášky, prípadne pri ich neexistencii je ďalším krokom prieskumu zisťovanie zhodnosti označenia so staršími ochrannými známkami alebo s prihlásenými označeniami so skorším právom prednosti. Rešeršou úrad zisťuje zhodnosť označenia pre rovnaké tovary a služby patriace inému prihlasovateľovi či majiteľovi. Posudzovanie zhodnosti označení sa vyhodnocuje špecificky pre jednotlivé druhy označení s ohľadom na ich charakteristické prvky vyjadrenia. Za zhodné označenia úrad považuje iba také, ktoré sú úplne identické a prihlásené pre rovnaké tovary a služby. V prípade zistenej dvojitej zhody je majiteľ staršej ochrannej známky alebo skoršieho práva úradom o tejto skutočnosti upovedomený, aby mohol svoje práva účinne chrániť napríklad formou námietok proti zápisu konfliktného označenia do registra ochranných známk po jej zverejnení. Na vyhodnotenie zhodnosti označení sú používané databázy ochranných známk platných na území SR, t. j. národných ochranných známk, ochranných známk EÚ, ako aj medzinárodných ochranných známk.²⁹

2.5 Konanie po prieskume prihlášky ochrannej známky

2.5.1 Zverejnenie

Prihláška ochrannej známky, ktorá spĺňa všetky zákonom stanovené požiadavky, jej konanie v procese nebolo zastavené ani nebola zamietnutá, je spôsobilá na zverejnenie. Zverejnením prihlášky vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky úrad prehlasuje jej bezchybnosť s ohľadom na predchádzajúci prieskum, tzn., že takáto prihláška nemá žiadne formálne ani vecné nedostatky.³⁰ Zverejnením prihlášky vo vestníku úradu je po dobu troch mesiacov umožnené tretím stranám v súlade s § 30 zákona o ochranných známkach vstúpiť do procesu registrácie vyjadrením svojho nesúhlasu vo forme

25 Bachratý – Záthurecký 2001

26 Šipoš 2002

27 ÚPV SR: Metodika konania – ochranné známky

28 Antošíková 2009; Šipoš 2002

29 ÚPV SR: Metodika konania – ochranné známky

30 Antošíková 2009

námietok proti zápisu označenia do registra ochranných známok alebo podľa § 29 zákona vo forme podania pripomienok proti zápisu označenia do registra ochranných známok, ktoré môžu byť podané aj pred zverejnením prihlášky.

2.5.2 Zápis označenia do registra ochranných známok

Uplynutím lehoty troch mesiacov zverejnenia sú v prípade, že neboli tretími stranami podané žiadne námietky proti zápisu označenia do registra, naplnené všetky zákonom stanovené podmienky k zapísaniu označenia do registra ochranných známok. Tým sa z označenia stáva ochranná známka, ktorú má podľa § 8 zákona o ochranných známkach majiteľ výlučné právo používať v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná. Majiteľovi zapísanej ochrannej známky je následne úradom zaslané osvedčenie o zápise ochrannej známky do registra v listinnej podobe.³¹ Zapísanie všetkých nových ochranných známok do registra oznamuje úrad vo vestníku s bibliografickými údajmi zodpovedajúcimi štandardu WIPO ST. 60.³² Rovnako zverejnené vo vestníku a zapísané do registra budú aj ochranné známky, pri ktorých v priebehu zverejnenia boli doručené námietky alebo pripomienky, ale úrad rozhodol, že netvorí opodstatnenú prekážku na zápis do registra alebo došlo k odstráneniu prekážok uvádzaných v námietkach či pripomienkach, alebo zmierlivému vyriešeniu konfliktu k spokojnosti oboch strán.³³

2.6 Spätvzatie prihlášky ochrannej známky

V priebehu celého konania o prihláške ochrannej známky ma prihlasovateľ právo požiadať o tzv. spätvzatie prihlášky, a to oficiálnym podaním žiadosti o zastavenie konania na vlastnú žiadosť.

3 Zastupovanie

Kedže proces konania pred úradom spadá do oblasti správneho konania, prihlasovateľ alebo majiteľ ochrannej známky, či iný účastník konania má právo byť v ňom zastupovaný advokátom, patentovým zástupcom alebo iným zástupcom, ktorému toto právo podľa ustanovenia § 17 správneho poriadku podpísaním plnomocenstva udelí, pričom zároveň podľa § 51 zákona o ochranných známkach platí, že pokiaľ ide o prihlasovateľa, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo, musí ho pred úradom zastupovať advokát alebo patentový zástupca, s výnimkou účastníkov konania, na ktorých

sa povinné zastúpenie podľa odseku 2 nevzťahuje, pretože sú občanmi štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, či majú sídlo alebo podnik na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Plnomocenstvo je jednostranným právnym úkonom zastúpeného (osoba, ktorá plnú moc udeľuje) voči zástupcovi (osoba, ktorá je oprávnená konať na základe plnej moci), ktorým je tretím osobám prezentované oprávnenie zástupcu konať v rozsahu udeleného splnomocnenia.³⁴

3.1 Náležitosti písomného splnomocnenia

Pre potreby naplnenia formálnych požiadaviek prihlášky ochrannej známky úrad vyžaduje predloženie písomne udeleného plnomocenstva, akceptované je aj predloženie splnomocnenia v elektronickej forme alebo vo forme fotokópie. Splnomocnenie môže byť udelené fyzickej osobe, ktorá tak bude vykonávať všetky úkony samostatne, alebo právnickej osobe, kedy je splnomocnenie udelené na meno alebo názov právnickej osoby, ale všetky úkony vykonáva fyzická osoba oprávnená konať v mene splnomocnenej právnickej osoby.³⁵

V prípade, že súčasťou prihlášky ochrannej známky je udelenie splnomocnenia, v procese formálneho prieskumu prihlášky je aj toto preskúvané a musí pre postup do ďalšieho konania obsahovať tieto náležitosti a údaje: meno a priezvisko, resp. názov a adresu alebo sídlo zastupovaného; meno a priezvisko, resp. názov a adresu alebo sídlo zastupujúceho; dátum udelenia splnomocnenia; rozsah oprávnení udelených zástupcovi a podpis zastupovaného. Keďže v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej Občiansky zákonník) je udelenie plnomocenstva jednostranný právny úkon, na ktorého platnosť nie je potrebný podpis zastupujúceho, postačuje podpis zastupovaného ako udeľiteľa splnomocnenia.³⁶

3.2 Úloha zástupcu

Občiansky zákonník v § 22 označuje za zástupcu toho, kto je oprávnený konať v mene zastupovaného, a ďalej v § 31 spresňuje, že na základe udeleného splnomocnenia ako právneho úkonu môžu byť právomoci na zastupovanie udelené akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe. Čo sa týka povinného zastúpenia pred úradom podľa § 51 ods. 2 môže byť prihlasovateľ zastupovaný len advokátom alebo patentovým zástupcom. Slovenská komora patentových zástupcov na svojom webovom sídle³⁷ uvádza, že: „Činnosťou patentového zástupcu je zastupovanie fyzických osôb

31 Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

32 ÚPV SR: Metodika konania – ochranné známky

33 Antošíková 2009; ÚPV SR: Metodika konania – ochranné známky

34 ÚPV SR: Metodika konania o predmetoch priemyselného vlastníctva – Všeobecná časť

35 § 31 Zastúpenie na základe plnomocenstva – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

36 Antošíková 2009

37 <https://www.skpz.sk>

a právnických osôb pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a pred inými orgánmi štátnej správy v konaniach týkajúcich sa priemyselného vlastníctva.“ Z uvedeného vyplývajúce činnosti pri výkone praxe patentového zástupcu sú predovšetkým poskytovanie odborných rád a odborného poradenstva, spisovanie listín pre potreby právnych úkonov a odborná pomoc v oblasti priemyselného práva a priemyselného vlastníctva. Zástupca prihlasovateľa vo veci prihlasovania ochranných známok by mal byť schopný prihlasovať ochranné známky správne tak, aby nevznikli zbytočné nezrovnalosti či prekážky brániace zápisu, mal by zabezpečiť, aby rozsah priemyselno-právnej ochrany bol adekvátny požiadavkám prihlasovateľa a v prípade potreby obhajovať jeho záujmy maximálnou snahou o prekonanie prekážok zistených úradným prieskumom alebo pred súdmi. V ďalšom texte práce, tak ako aj v praxi úradu nie je rozlišovaný prihlasovateľ bez právneho zastúpenia a prihlasovateľ s právnym zastúpením a v oboch prípadoch je použité pomenovanie „prihlasovateľ“.

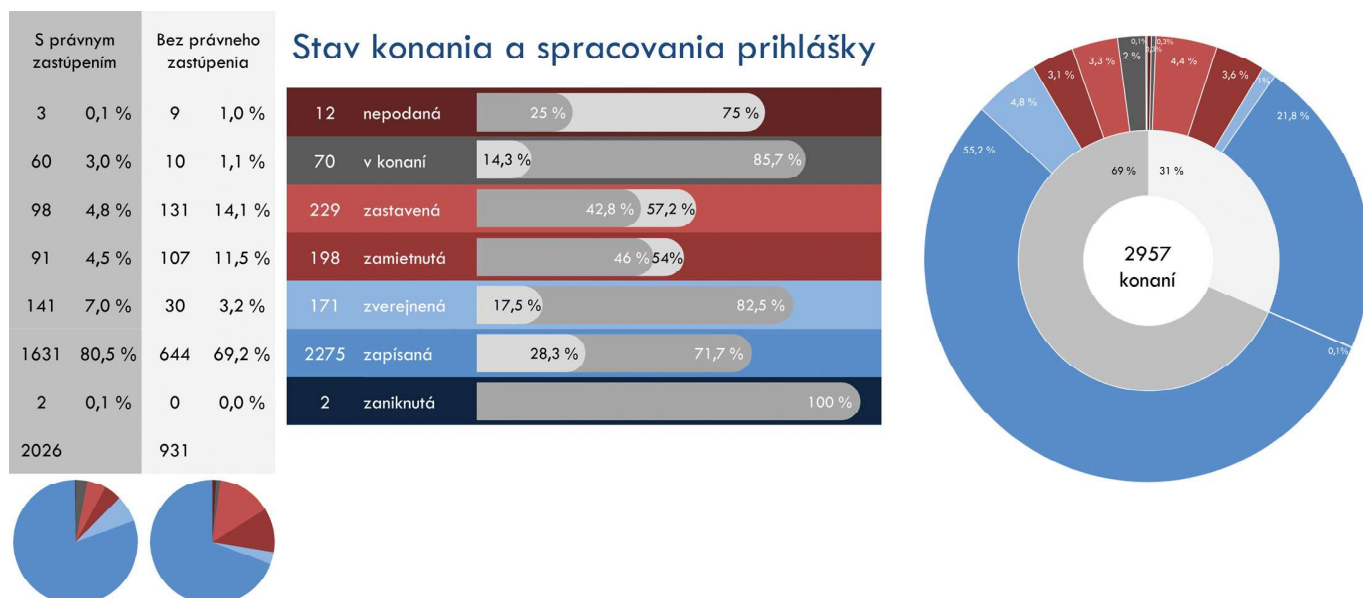
4 Hodnotenie národných prihlášok ochranných známok podaných v roku 2020

Vo vzťahu k právnemu zastupovaniu prihlasovateľov bolo s využitím interného databázového informačného systému Úradu priemyselného vlastníctva SR – Inventio³⁸ analyzovaných 2 957 konaní o národných prihláškach ochranných známok podaných v roku 2020, t. j. od 1. 1. 2020 do

31. 12. 2020. Na základe stavu prihlášok ku dňu vyhodnocovania 30. 6. 2021 boli sledované početnosti prihlášok ochranných známok podľa ich druhu, právneho zastúpenia a frekvencie výziev na odstránenie formálnych nedostatkov alebo vecných prekážok.

Za rok 2020 bolo podaných 2 957 národných prihlášok ochranných známok, z toho prostredníctvom právneho zástupcu až 69 % zo všetkých národných prihlášok ochranných známok (2026 prihlášok) a len 31 % boli prihlášky podané priamo prihlasovateľmi bez právneho zastúpenia (931 prihlášok).

Z hľadiska stavu konania a spracovania prihlášky (obr. 1) bolo zaznamenaných 12 nepodaná – prihláška ochrannej známky neobsahujúca minimálne nevyhnutné náležitosti na začatie konania, prípadne prihláška, v ktorej zistené nedostatky neboli na výzvu úradu prihlasovateľom odstránené; 70 prihlášok v stave v konaní – podaná prihláška ochrannej známky, konanie o ktorej ešte nebolo z akéhokoľvek dôvodu ukončené; 229 prihlášok v stave zastavená – prihláška ochrannej známky, v ktorej neboli ani po výzve úradom odstránené formálne nedostatky brániace pokračovaniu v konaní; 198 prihlášok v stave zamietnutá – prihláška ochrannej známky, v ktorej neboli ani po výzve úradom odstránené vecné prekážky brániace zápisu do registra ochranných známok; 171 prihlášok v stave zverejnená – prihláška ochrannej známky, ktorá spĺňa zákonné verejnoprávne podmienky na zápis do registra a bola publikovaná vo vestníku úradu po dobu 3 mesiacov, s možnosťou podania námietok dotknutých osôb proti zápisu označenia do registra; 2 275 prihlášok v stave zapísaná – platná – ochranná známka, proti zápisu



Obrázok 1 Prehľad podaných národných prihlášok ochranných známok za rok 2020. Absolútne početnosti a percentuálne rozdelenie prihlášok v závislosti od stavu spracovania a právneho zastúpenia k 30. 6. 2021.

³⁸ Inventio, verzia 2.10.32. 2021-03-22, DIMANO, a. s.

nápravu, pričom 838 z nich, t. j. **69,5 % sa týkalo formálnych nedostatkov** a 367 výziev, t. j. **30,4 % sa týkalo vecných prekážok**. Podiel takýchto prihlášok podaných **prostredníctvom právneho zastúpenia bol až 69 %** (826 výziev) oproti **31 % bez právneho zastúpenia** (379 výziev). V skupine prihlášok podaných bez právneho zastúpenia bol zistený menší rozdiel medzi dôvodmi na odoslanie výzvy – 58,3 % (221 výziev) sa týkalo odstránenia formálnych nedostatkov, zatiaľ čo 41,7 % (158 výziev) vyžadovalo odstránenie vecných prekážok. V skupine prihlášok podaných s právnym zastúpením sa väčšina výziev týkala odstránenia formálnych nedostatkov – až 74,7 % (617 výziev), zatiaľ čo odstránenia vecných prekážok sa týkalo len 25,3 % úradom odoslaných výziev (209 výziev).

4.1 Nepodané prihlášky ochranných známk

V 12 prípadoch boli prihlášky uvedené do stavu nepodaná – 25 % bolo podaných bez právneho zastúpenia a 75 % s právnym zastúpením. V konaniach s právnym zastúpením predstavovali nepodané prihlášky len 0,1 % (3 prihlášky), v konaniach bez právneho zastúpenia šlo o 1 % prípadov (9 prihlášok). Všetkých 9 prihlášok podaných bez právneho zastúpenia obsahovalo také formálne chyby, ktoré nedovoľovali pokračovať v konaní o prihláške ochrannej známky, pretože neboli odstránené ani po výzve úradom. Z rovnakého dôvodu boli do stavu nepodaná uvedené aj 2 z 3 prihlášok podaných s právnym zastúpením a v 1 prípade išlo o návrh na zastavenie konania prihlášky zo strany prihlasovateľa (spätvzatie) ešte pred začatím konania o prihláške. Opätovné podanie nových prihlášok rovnakých ochranných známk tými istými prihlasovateľmi sa vyskytlo v 2 prípadoch prihlášok s právnym zastúpením a v 2 prípadoch bez právneho zastúpenia. Vo všetkých 4 prípadoch opakovaného podania boli takéto ochranné známky neskôr zapísané do registra.

4.2 Prihlášky ochranných známk v konaní

Prihlášky ochranných známk označené ako v konaní boli ku dňu vyhodnocovania 30. 6. 2021 v pretrvávajúcom procese konania o prihláške ochrannej známky. Ide o prihlášky, v ktorých k uvedenému dátumu neboli prekonané formálne alebo vecné prekážky brániace zápisu do registra zistené v priebehu prieskumu. Dôvodom takéhoto stavu môže byť napríklad aj pretrvávajúca alebo predĺžovaná lehota na vyjadrenie sa k zisteným formálnym alebo vecným prekážkam. Z celkového počtu 70 prihlášok v pretrvávajúcom procese bolo zistených až 85,7 % prípadov (60 prihlášok) v skupine s právnym zastúpením (3 % z ich celkového počtu), iba 14,3 % (10 prihlášok) bez právneho zastúpenia (1,1 % z ich celkového počtu).

Najviac, t. j. 43 prihlášok, predstavujúcich 62 % všetkých prihlášok v konaní, tvorili prihlášky podané prostredníctvom právneho zástupcu, ktorých predmetom je slovné

označenie. Druhú najväčšiu časť s počtom 17 prihlášok (24 %) tvorili prihlášky podané právnym zástupcom, ktorých predmetom je obrazové označenie. V skupine prihlášok podaných priamo prihlasovateľom, bez zástupcu, slovných označení sa týkalo 9 prihlášok (13 % prihlášok v konaní) a prihláška obrazového označenia bola v konaní len 1, čo zodpovedá približne 1 % prípadov.

Medzi dôvody pretrvávajúceho konania v 17 prihláškach obrazových ochranných známk s právnym zastúpením patrili najčastejšie vecné prekážky (53 %, 9 prihlášok), najmenej formálne prekážky (12 %, 2 prihlášky), vo zvyšných 35 % (6 prihlášok) boli na prekážku zároveň formálne aj vecné chyby.

Medzi dôvody pretrvávajúceho konania v 43 prihláškach slovných ochranných známk s právnym zastúpením patrili najčastejšie vecné prekážky (44 %, 19 prihlášok), o prekážky formálne i vecné išlo v 35 % prípadov (15 prihlášok) a len v 7 % prípadov (3 prihlášky) išlo o formálne prekážky. V 9 % prípadov (4 prihlášky) konanie pretrváva z dôvodu podania rozkladu a v 5 % (2 prihlášky) boli dôvodom pripomienky proti zápisu podané tretími osobami.

Pretrvávajúce konanie týkajúce sa obrazových ochranných známk bez právneho zastúpenia bolo evidované len pri 1 prihláške, obsahujúcej formálne prekážky, s ktorými bol prihlasovateľ oboznámený, ale na výzvu k náprave nereagoval. Pretrvávajúce konanie tak vzniklo opätovným zaslaním výzvy na vyjadrenie k zisteným prekážkam, ku ktorej prihlasovateľovi ku dňu vyhodnocovania (30. 6. 2021) ešte neuplynula lehota na vyjadrenie.

Dôvody pretrvávajúceho konania v 9 prihláškach slovných ochranných známk bez právneho zastúpenia v konaní sa v 67 % prípadov (6 prihlášok) týkali vecných prekážok, v 22 % (2 prihlášky) formálnych a zároveň vecných prekážok a v 1 prípade (11 %) boli dôvodom pretrvávajúceho konania pripomienky podané tretími osobami.

4.3 Zastavené prihlášky ochranných známk

V prípade prihlášok ochranných známk, za ktoré nie je zaplatený príslušný správny poplatok alebo ktoré nespĺňajú niektorú z formálnych podmienok uvedených v § 24 ods. 2 a 3 alebo § 24 a ods. 1 až 3 a 5 zákona o ochranných známkach, je prihlasovateľovi úradom zaslaná výzva na odstránenie formálnych prekážok brániacich pokračovaniu v konaní. Ak v stanovenej lehote tieto prekážky nie sú odstránené, úrad vydá rozhodnutie o zastavení konania, ktorého správoplatnením úrad prihlášku uvedie do stavu zastavená.⁴⁰ Z celkového počtu 229 zastavených konaní bolo viac zastavených prihlášok zistených v konaniach bez právneho zastúpenia (57,2 %) než v konaniach s právnym zastúpením (42,8 %). Zo všetkých prihlášok podaných s právnym zastúpením bolo zastavených iba 4,8 % konaní (98 prihlášok) oproti 14,1 % konaní bez zastúpenia (131 prihlášok).

Zo všetkých 229 zastavených prihlášok národných ochranných známk podaných v roku 2020 bolo v skupine

40 ÚPV SR: Metodika konania – ochranné známky

bez právneho zastúpenia podaných 66 prihlášok obrazových (29 %) a 65 prihlášok slovných (28 %) a v skupine s právnym zastúpením bolo podaných 53 prihlášok obrazových (23 %) a 45 slovných označení (20 %).

Čo sa týka dôvodov zastavenia jednotlivých konaní v 98 zastavených prihláškach ochranných známk s právnym zastúpením za rok 2020, najčastejším dôvodom zastavenia bolo nezaplatenie správneho poplatku, a to až v 61 % prípadov (60 prihlášok). V 4 % prípadov bolo konanie zastavené rozhodnutím úradu po neodstránení nedostatkov uvedených vo výzve úradu (4 prihlášky). Vo zvyšných 35 % prípadov bolo konanie zastavené na žiadosť prihlasovateľa – v 6 prípadoch išlo o návrh na späťvzatie prihlášky prihlasovateľom po námietkach tretích strán, v 5 prípadoch na späťvzatie po výzve úradu na odstránenie vecných prekážok a v 23 prípadoch z vlastného rozhodnutia prihlasovateľa.

Aj v skupine 131 zastavených prihlášok bez právneho zastúpenia bol najčastejším dôvodom zastavenia konania o prihláškach nezaplatený správny poplatok, a to až v 77 % prípadov (101 prihlášok). V 2 % prípadov bolo konanie zastavené rozhodnutím úradu po neodstránení nedostatkov uvedených vo výzve úradu (3 prihlášky). Vo zvyšných 21 % prípadov bolo konanie zastavené na žiadosť prihlasovateľa – v 2 prípadoch šlo o späťvzatie po doručení výzvy úradu na odstránenie formálnych nedostatkov, vo 8 prípadoch o späťvzatie po doručení výzvy úradu na odstránenie vecných prekážok, v 5 prípadoch šlo o späťvzatie v reakcii na pripomienky, v 5 prípadoch o späťvzatie po námietkach tretích strán a len v 7 prípadoch tak prihlasovateľ urobil z vlastného rozhodnutia.

4.4 Zamietnuté prihlášky ochranných známk

Zamietnutými sú označené také prihlášky ochranných známk, v ktorých procesom prieskumu boli zistené vecné prekážky, na ktoré prihlasovateľ po oboznámení s nimi buď nereagoval, alebo vo svojej reakcii zistené prekážky neodstránil. Následným nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí prihlášky ochrannej známky podľa § 28 ods. 4 zákona sa v konaní o predmetnej prihláške ochrannej známky nepokračuje. Z celkového počtu 198 zamietnutých prihlášok bolo 46 % s právnym zastúpením (91 prihlášok, čo predstavuje 4,5 % zo všetkých právne zastupovaných konaní) a 54 % bez právneho zastúpenia (107 prihlášok, čo predstavuje 11,5 % zo všetkých konaní bez zastúpenia).

Zo všetkých 198 zamietnutých prihlášok národných ochranných známk podaných v roku 2020 sa najviac zamietnutých prihlášok týkalo právne nezastupovaných slovných označení – zamietnutých bolo až 89 prihlášok slovných označení (45 %). Právne nezastupované obrazové označenia boli v zamietnutých 18 prípadoch (9 %). V skupine právne zastupovaných prihlášok ochranných známk bolo zamietnutých viac prihlášok slovných označení – až 68 (34 %) v porovnaní s 23 zamietnutými obrazovými označeniami (12 %).

4.5 Zverejnené prihlášky ochranných známk

V celkovom počte 171 prihlášok prebehla prieskumová časť konania bez zistenia prekážok, resp. zistené prekážky boli odstránené, ale k dátumu vyhodnocovania 30. 6. 2021 nebolo konanie o nich ukončené zápisom do registra. Prevažnú časť týchto prihlášok tvoria prípady, kedy boli po ich zverejnení podané námietky alebo pripomienky tretími stranami. Väčšinu, až 82,5 % všetkých zverejnených prihlášok predstavujú konania s právnym zastúpením (141 prihlášok, čo predstavuje 7 % všetkých právne zastupovaných konaní), zvyšných 17,5 % zverejnených prípadov pripadá na podania bez právneho zastúpenia (30 prihlášok, len 3,2 % z celkového počtu prihlášok bez právneho zastúpenia).

Zo všetkých 171 zverejnených prihlášok bolo v skupine s právnym zastúpením 76 prihlášok obrazových (44 %) a 65 slovných (38 %). V skupine bez právneho zastúpenia bolo zverejnených 17 slovných (10 %) a 13 obrazových označení (8 %).

4.6 Zapísané – platné ochranné známky

Vzhľadom na registračnú funkciu úradu nie je prekvapením, že skupinu s najpočetnejším zastúpením spomedzi všetkých podaných prihlášok ochranných známk tvoria prihlášky, ktoré boli zapísané do registra a sú aktuálne platnými ochrannými známkami na území Slovenskej republiky. Z celkového počtu 2 275 zapísaných prihlášok bolo 71,7 % zapísaných ochranných známk s právnym zastúpením (1 631 prihlášok, čo predstavuje až 80,5 % všetkých konaní s právnym zastúpením) oproti 28,3 % zapísaných prihlášok bez právneho zastúpenia (644 prihlášok, čo predstavuje 69,2 % z celkového počtu prihlášok bez právneho zastúpenia).

Celkový počet podaných prihlášok, ktoré prešli konaním až k úspešnému ukončeniu, kedy boli zapísané ako platná ochranná známka, bol 2 275. Takmer polovica (47 %) zo všetkých zapísaných ochranných známk bola podaná s právnym zastúpením ako prihláška ochrannej známky obrazovej (1 078 prípadov). Ďalej bolo z prihlášok podaných s právnym zastúpením zapísaných 548 ochranných známk slovných (24 %), iba 2 ochranné známky pohybové (0,09 %) a 3 ochranné známky priestorové (0,13 %). Obrazové ochranné známky podané bez zastúpenia s počtom prihlášok 402 predstavujú 18 % a slovné ochranné známky s počtom 240 zas 11 % všetkých zapísaných ochranných známk. Najnižší počet reprezentujú 1 priestorová (0,04 %) a 1 pohybová ochranná známka (0,04 %) prihlasované bez právneho zastúpenia.

Z celkového počtu 1 631 zapísaných ochranných známk s právnym zastúpením neboli v priebehu konania zistené žiadne prekážky brániace zápisu do registra až v 67 % prípadov (1 085 prihlášok), v 30 % prípadov (496 prihlášok) boli ochranné známky zapísané po zistení a následnom odstránení formálnych prekážok, v 2 % prípadov (32 prihlášok) išlo o zapísanie ochranných známk po prekonaní

vecných prekážok a v prípade 1 % zapísaných ochranných známok (18 prihlášok) boli v priebehu konania prekonané zároveň formálne aj vecné prekážky brániace zápisu.

V prípade zapísaných ochranných známok podaných bez právneho zastúpenia za rok 2020 ide o celkový počet 644 zapísaných ochranných známok, z ktorých až v 76 % prípadov (488 prihlášok) prebehlo konanie bez zistených prekážok brániacich zápisu do registra, v 22,5 % prípadov (145 prihlášok) boli ochranné známky zapísané po zistení a následnom prekonaní formálnych prekážok, 1,4 % prípadov tvorili prihlášky, v ktorých boli prekonané vecné prekážky (9 prihlášok) a najnižší počet 2 prihlášky, ktoré boli zapísané po prekonaní formálnych a zároveň vecných prekážok v percentuálnom vyjadrení nedosahuje ani 0,3 % zapísaných ochranných známok bez právneho zastúpenia.

4.7 Zaniknuté ochranné známky

Iba 2 prihlášky ochranných známok podaných v roku 2020 s právnym zastúpením boli uvedené do stavu zaniknuté, a to na základe vzdania sa práv k ochrannej známke majiteľom ochrannej známky.

4.8 Stav prihlášok ochranných známok po výzve na odstránenie formálnych nedostatkov

Prihlášky ochrannej známky s právnym zastúpením, pri ktorých boli zistené a následne prihlasovateľovi oznámené formálne nedostatky, boli z celkového počtu 617 prihlášok až v 83 % prípadov (513 prihlášok) po odstránení nedostatkov úspešne zapísané ako ochranná známka, v 9 % prípadov (57 prihlášok) boli známky po odstránení

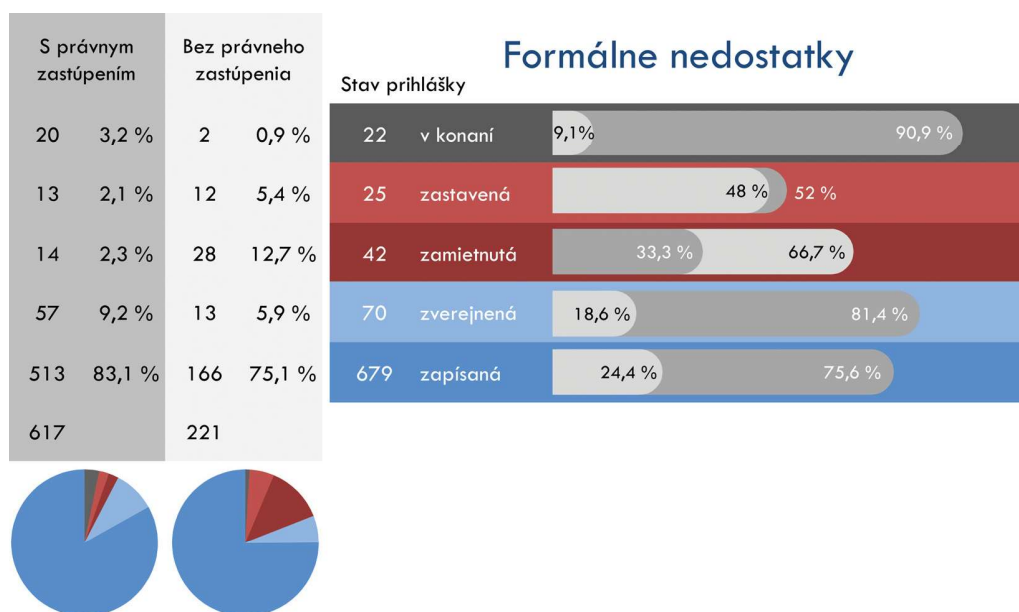
nedostatkov zverejnené vo vestníku úradu a v 3 % prípadov (20 prihlášok) ostali v konaní. Najmenej z celkového počtu tvorili konania, ktoré boli ukončené neúspešne – 14 prihlášok úrad zamietol (2 %) a 13 prihlášok zastavil (2 %).

V prihláškach ochranných známok podaných v roku 2020 bez právneho zastúpenia boli úradom zistené a prihlasovateľovi odoslané formálne nedostatky v 221 prípadoch, pričom až 75 % z nich (166 prihlášok) bolo po odstránení nedostatkov zapísaných ako ochranná známka, 6 % prípadov (13 prihlášok) bolo po odstránení formálnych nedostatkov zverejnených vo vestníku úradu a 1 % (2 prihlášky) ostalo v konaní. Neúspešne ukončené bolo konanie až v 18 % prípadov, kedy úrad 28 prihlášok zamietol (takmer 13 %) a 12 prihlášok zastavil (5,4 %). Prehľad úradom odoslaných výziev na odstránenie formálnych nedostatkov je znázornený na obr. 4.

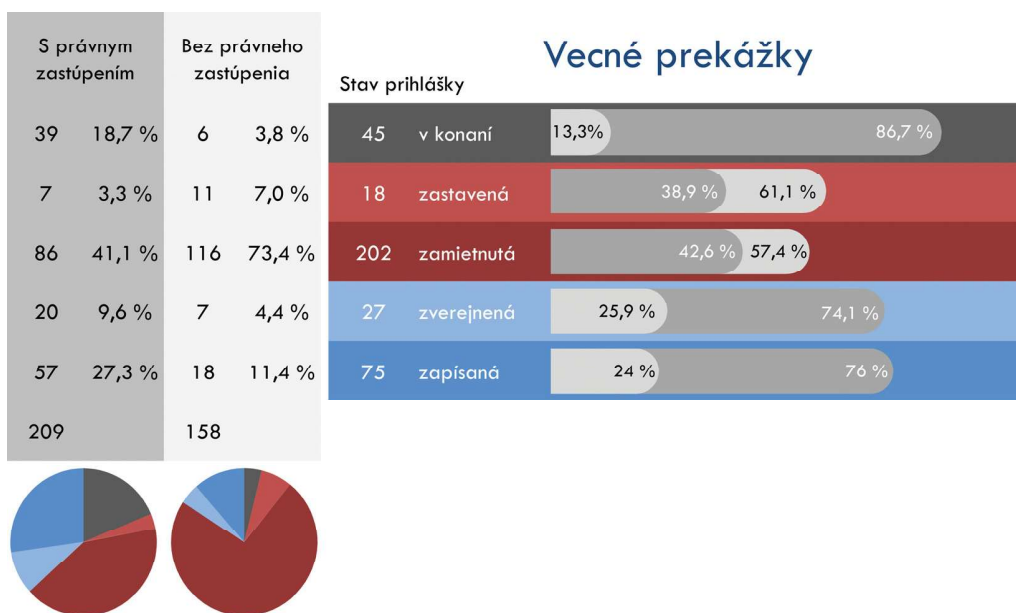
4.9 Stav prihlášok ochranných známok po výzve na odstránenie vecných prekážok

Vecné prekážky brániace v zápise označenia do registra ochranných známok v prihláškach s právnym zastúpením boli zistené a prihlasovateľovi na vyjadrenie k nim odoslané v celkovom počte 209 prípadov. Úspešne prekonané boli tieto prekážky v 37 % prípadov, pričom 27 % konaní (57 prihlášok) skončilo zápisom ochrannej známky, 10 % prípadov (20 prihlášok) bolo zverejnených vo vestníku úradu a v konaní ostalo takmer 19 % prípadov (39 prihlášok). V 44 % prípadov prekážky neboli prekonané, v dôsledku čoho úrad 41 % z celkového počtu prihlášok zamietol (86 prihlášok) a 3 % zastavil (7 prihlášok).

Z celkového počtu 158 prihlášok bez právneho zastúpenia, v ktorých úrad prihlasovateľa upozornil na existujúce



Obrázok 4 Absolútne početnosti a percentuálne rozdelenie národných prihlášok ochranných známok podaných v roku 2020 z hľadiska ich stavu po úradom odoslanej výzve na odstránenie formálnych nedostatkov k 30. 6. 2021.



Obrázok 5 Absolútne početnosti a percentuálne rozdelenie národných prihlášok ochranných znáмок podaných v roku 2020 z hľadiska ich stavu po úradom odoslanej výzve na odstránenie vecných prekážok k 30. 6. 2021.

vecné prekážky brániace zápisu, boli tieto prekážky prekonané v 16 % prípadov, pričom 11 % (18 prihlášok) bolo zapísaných ako ochranná známka, 5 % (7 prihlášok) bolo zverejnených vo vestníku úradu a 6 prihlášok predstavujúcich 4 % z celkového počtu prihlášok ostalo v konaní. V 80 % prípadov vecné prekážky neboli prekonané, na základe čoho úrad 73 % (116 prihlášok) zamietol a 7 % (11 prihlášok) zastavil. Prehľad úradom odoslaných výziev na odstránenie vecných prekážok zápisu znázorňuje obr. 5.

Záver

Z výsledkov hodnotenia vybranej vzorky prihlášok ochranných znáмок k 30. 6. 2021 vyplynulo, že za rok 2020 bola väčšina (68,52 %) z celkového počtu 2 957 podaných prihlášok ochranných znáмок právne zastupovaných. Výsledky analýzy naznačujú, že právne zastúpenie zvyšuje pravdepodobnosť úspešného ukončenia konania, keďže zo všetkých prihlášok podaných s právnym zastúpením bolo 80,5 % prihlášok zapísaných do registra a 6,96 % zverejnených vo vestníku úradu, zatiaľ čo prihlášky bez právneho zastúpenia boli zapísané len v 69,17 % a zverejnené len v 3,22 % prípadov. V skupine podaní bez právneho zastúpenia bolo zastavených až 14,07 % a zamietnutých 11,49 % prihlášok, zatiaľ čo v skupine právne zastupovaných podaní bolo zastavených iba 4,84 % a zamietnutých 4,49 % prihlášok. Vzhľadom na fakt, že všetky analyzované prihlášky boli podané v roku 2020 a vyhodnocované k 30. 6. 2021 možno predpokladať, že v prípadoch s pretrvávajúcim konaním bol tento stav výsledkom snahy prihlasovateľa prekonať nedostatky alebo prekážky, na ktoré ho úrad vo výzve upozornil. Právne zastupované prihlášky

ochranných znáмок tvorili až 85,71 % prípadov v stave konania o prihláške, zatiaľ čo stav prihlášky „v konaní“ sa týkal len 14,29 % prihlášok bez právneho zastúpenia.

Druhá časť vyhodnocovania zameraná na skupinu prihlášok, v ktorých úrad odoslal prihlasovateľovi výzvu na odstránenie nedostatkov či prekážok, taktiež poukazuje na pozitívum právneho zastupovania v konaní o prihláškach ochranných znáмок. Viac úspešných konaní, kedy prihlasovateľ vo svojej odpovedi na výzvu úradu namietané nedostatky či prekážky prekonal a prihlášky boli zapísané alebo zverejnené, bolo zistených v skupine prihlášok s právnym zastúpením. V prihláškach so zistenými formálnymi nedostatkami bola súhrnná úspešnosť prekonania nedostatkov a následného zapísania do registra a zverejnenia vo vestníku na úrovni 92,38 % pre prihlášky právne zastupované, kým pre prihlášky bez právneho zastúpenia bola úspešnosť zapísania a zverejnenia na úrovni 80,99 % prihlášok ochranných znáмок. Po úspešnom prekonaní vecných prekážok bolo zapísaných a zverejnených 36,84 % právne zastupovaných prihlášok v porovnaní so zapísaním a zverejnením 15,82 % prihlášok bez právneho zastúpenia. Z celkového počtu 1 205 odoslaných výziev na nápravu však pripadá až 68,55 % na prihlášky podané s právnym zastúpením, pričom formálnych nedostatkov sa týkalo 51,2 % a vecných prekážok 17,34 % celkového počtu odoslaných výziev. Pri podaní prihlášok s právnym zastúpením by sa však skôr dalo očakávať, že prihlášky budú podané v súlade so zákonnými predpismi tak, aby pri prieskume neboli zistené žiadne formálne nedostatky alebo vecné prekážky.

Vyšší podiel kladne ukončených konaní a nižšia miera úradom odoslaných výziev na nápravu zistená v skupine prihlášok s právnym zastúpením indikuje opodstatnenosť

odborného zastúpenia prihlasovateľov v konaní o prihláškach ochranných známk, jeho kladný vplyv na úspešné ukončenie konania o prihláškach a rýchlejšie registrácie ochranných známk. Zistenia však ukazujú, že aj pri využití právneho zastúpenia existuje priestor na zníženie počtosti prihlášok podaných s vecnými a formálnymi nedostatkami a otvárajú tak otázku dôvodov prekážok a odbornej kvalifikácie v prípadoch, keď si prihlasovateľ nezvolí na zastupovanie profesionálneho zástupcu.

Aj keď ide o hodnotenie konaní o prihláškach podaných iba za rok 2020, dostatočne veľká skúmaná vzorka dovoľuje predpokladať, že výsledky sú aplikovateľné aj na iné roky a mohli by vykazovať obdobné závery. V ďalších analýzach by tiež bolo vhodné zohľadniť pri hodnotení aj dôvody vecných prekážok, a prípadne číselné rozdiely zistené vo vzťahu k právnomu zastupovaniu podaných prihlášok ochranných známk aj štatisticky otestovať.

Literatúra

ANTOŠÍKOVÁ, L. 2009. Konanie vo veciach ochranných známk (záverečná práca). Banská Bystrica, 2009.

BACHRATÝ, J. – ZÁTHURECKÝ, E. 2001. Ochranné známky: Zákon, Vyhláška, Dôvodová správa, Komentár, Spoločné odporúčanie o všeobecne známej známke. Banská Bystrica, Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2001.

MARUNIAKOVÁ, I. – KLINKA, T. – MIDRIAKOVÁ, L. – MIKULIČOVÁ, J. 2012. Komentár k zákonu o ochranných známkach. Banská Bystrica, Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2012.

MURČEKOVÁ, M. 2006. Známková rešerš – eliminácia možných sporov (záverečná práca). Banská Bystrica, 2006.

Slovenská komora patentových zástupcov [online] [cit. 30/06/2021], dostupné na <https://www.skpz.sk/>

ŠIPOŠ, G. 2002. Druhovosť označení (záverečná práca). Banská Bystrica, 2002.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky: Medzinárodné triedenie tovarov a služieb [online] [cit. 30/06/2021], dostupné na <https://www.indprop.gov.sk/?medzinarodne-triedenie-tovarov-a-sluzieb>

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky: Metodika konania – ochranné známky. [online] [cit. 30/06/2021], dostupné na https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/metodika_konania/2019/Metodika%20konania%20-%20Ochrann%C3%A9%20znamky.pdf?d=200521

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky: Metodika konania o predmetoch priemyselného vlastníctva – Všeobecná časť. [online] [cit. 30/06/2021], dostupné na https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/metodika_konania/2019/Metodika%20konania%20o%20predmetoch%20priemyselneho%20vlastnictva%20-%20Vseobecna%20cast.pdf?d=200521

Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v platnom a účinnom znení.

Použitý softvér

Inventio, verzia 2. 10. 32, 2021-03-22, DIMANO, a. s.

NOVINKY V PRAVIDLÁCH OCHRANY OZNAČENÍ PÔVODU V EÚ




28. FEBRUÁRA
2023

BANSKÁ BYSTRICA





URAD
PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



Európska
komisia



MINISTERSTVO
PŔOHOŠPODÁRSTVA
A ROZVOJA VIDIEKA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY