

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
2.1.1.1 Podanie prihlášky	8
2.1.1.3 Podanie žiadosti o premenu prihlášky ochrannej známky EÚ a ochrannej známky EÚ na národnú prihlášku	8
2.1.1.3.1 Zástupca je uvedený	8
2.1.1.3.2 Zástupca nie je uvedený	8
2.1.1.3.3 Zastavenie konania	8
2.1.1.3.4 Uloženie spisu do špecializovanej registratúry OR	8
2.1.2 Spracovanie prihlášky	9
2.1.3 Zápis údajov do registra ochranných známok	9
2.2 Kontrola podania	9
2.2.1 Kontrola zaplattenia poplatku za podanie prihlášky	9
2.2.1.1 Nezaplattenie poplatku za podanie prihlášky	10
2.2.1.1.2 Zastavenie konania pre nezaplattenie poplatku	10
2.2.1.2 Nesprávna suma poplatku za podanie prihlášky	10
2.2.1.2.1 Vyššia suma poplatku	10
2.2.1.2.2 Nižšia suma poplatku	10
2.2.1.2.3 Chybná platba	10
2.2.2 Zapísanie poplatku za podanie prihlášky do registra	10
2.2.3 Späťvzatie podania prihlášky	11
2.2.4 Postúpenie spisu OZD	11
2.3 Formálny prieskum prihlášky	11
2.3.1 Zoznam tovarov a služieb	11
2.3.2 Zastupovanie	12
2.3.3 Právo prednosti podľa medzinárodného dohovoru	12
2.3.4 Rozdelenie prihlášky	12
2.3.5 Odstránenie formálnych nedostatkov, zastavenie konania o prihláške	13
2.4 Vecný prieskum prihlášky	13
2.4.1 Pojem ochrannej známky a jej zápisná spôsobilosť	13
2.4.2 Označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť	14
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	15
2.4.4 Označenie tvorené výlučne tvarom výrobku, ktorý vyplýva z povahy samotného výrobku alebo je potrebný na dosiahnutie technického výsledku, alebo dáva výrobku podstatnú hodnotu	16
2.4.5 Označenie, ktoré je v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi	17
2.4.6 Označenie, ktoré môže klamať verejnosť o povahe, akosti alebo o zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb	17
2.4.7 Označenie, ktoré obsahuje, bez súhlasu príslušných orgánov, označenia chránené podľa medzinárodného dohovoru	17

2.4.8 Označenie, ktoré obsahuje označenia, ktorých používanie nie je v súlade s ustanoveniami iného právneho predpisu alebo je v rozpore so záväzkami, ktoré vyplývajú Slovenskej republike z medzinárodných zmlúv.....	18
2.4.9 Označenie, ktoré obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty, najmä náboženský symbol	18
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.....	18
2.4.11 Označenie je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere	19
2.4.12 Označenia vín alebo liehovín obsahujúce zemepisný údaj	19
2.4.13 Rešerš na zápisnú spôsobilosť	19
2.4.14 Odstránenie vecných nedostatkov, zverejnenie, zamietnutie prihlášky, čiastočné zamietnutie	20
2.4.15 Konanie o prihláške vzniknutej premenou prihlášky ochrannej známky EÚ alebo ochrannej známky EÚ	21
2.4.16 Konanie o prihláške vzniknutej zmenou medzinárodného zápisu (čl. 9quinqvis)	21
2.4.17 Tlačivá používané pri prieskume prihlášky ochrannej známky	21
2.5 Zverejnenie prihlášky	22
2.5.1 Pokyn na zverejnenie prihlášky	22
2.5.1.1 Zverejnenie prihlášky vo vestníku	22
2.5.2 Námietky proti zápisu do registra	23
2.5.2.1 Bez námietok	23
2.5.2.2 S námietkami	23
2.5.3 Tlačivá používané po zverejnení	23
2.6 Pripomienky	23
2.7 Zápis do registra	23
2.7.1 Pokyn na zápis ochrannej známky do registra	23
2.7.1.1 Po zverejnení	24
2.7.1.2 Po rozhodnutí o námietkach - bez zmeny	24
2.7.1.3 Po rozhodnutí o námietkach - so zmenou	24
2.7.2 Príprava osvedčenia a jeho odoslanie	24
2.7.3 Tlačivá používané po zápise do registra	24
3 Konanie o medzinárodne zapísaných ochranných známkach podľa Madridského systému	25
3.1 Konanie o medzinárodne zapísaných ochranných známkach, pre ktoré je ÚPV SR úradom pôvodu	25
3.1.1 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky	25
3.1.2 Žiadosti o ďalšie úkony týkajúce sa medzinárodne zapísanej ochrannej známky a žiadosti o zmeny v medzinárodnom registri	26
3.2 Konanie o medzinárodne zapísaných ochranných známkach s vyznačením Slovenskej republiky	26
4 Námietskové konanie	27
4.1 Námietky proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk	27
4.1.1 Formálne náležitosti námietok	27
4.1.1.1 Subjekty oprávnené na podanie námietok	28
4.1.1.2 Postup pri konaní o námietkach	28
4.1.1.3 Rozhodnutie o námietkach po vyjadrení prihlasovateľa	29
5 Zásady posudzovania pravdepodobnosti zámeny	30
5.1 Hodnotenie pravdepodobnosti zámeny	30
5.1.1 Kritériá zámeny	31
5.2 Hodnotenie pravdepodobnosti asociácie so staršou ochrannou známkou	31
5.2.1 Kritériá asociácie	31
5.3 Porovnanie označení	31

5.3.1 Základné princípy porovnania.....	31
5.3.1.1 Celkový dojem – dištinktívne a dominantné prvky.....	31
5.3.1.2 Vizuálna, fonetická a sémantická podobnosť.....	32
5.3.1.3 Vizuálne porovnanie.....	32
5.3.1.4 Fonetické porovnanie	32
5.3.1.5 Sémantické porovnanie	32
5.3.2 Ďalšie kritériá porovnania	33
5.3.2.1 Počet písmen a štruktúra.....	33
5.3.2.2 Dĺžka označenia	33
5.3.2.3 Začiatok označenia	33
5.3.2.4 Poradie slabík, samohlások, rytmus a intonácia	33
5.3.2.5 Zložené označenia	33
5.3.2.6 Označenia obsahujúce obrazové a slovné časti – kombinované označenia	33
5.3.2.7 Označenia zhodujúce sa v prvkoch, ktoré nemajú žiadnu alebo majú nízku rozlišovaciu spôsobilosť	34
5.3.2.8 Zvláštne prípady – mená, obchodné mená	34
5.3.2.9 Obchodné meno v kombinácii s ďalšími prvkami.....	34
5.3.2.10 Meno a priezvisko	34
5.3.3 Záver – zhrnutie podobnosti označení.....	35
5.4 Kritérium relevantnej verejnosti.....	35
5.5 Podobnosť tovarov a služieb	36
5.5.1 Povaha tovarov a služieb	36
5.5.2 Koneční užívatelia.....	37
5.5.3 Použitie tovarov a služieb.....	37
5.5.4 Zastupiteľnosť tovarov a služieb.....	37
5.5.5 Doplnkové tovary a služby.....	37
5.5.6 Distribučné kanály a predajné miesta.....	38
5.5.7 Typy a druhy podnikov	38
6 Posudzovanie všeobecnej známosti a dobrého mena ochrannej známky	38
6.1 Všeobecne známa známka.....	38
6.1.1 Kritériá na posúdenie všeobecnej známosti známky.....	39
6.1.1.1 Princíp teritoriality	39
6.1.1.2 Relevantný okruh verejnosti.....	39
6.1.1.3 Okamih rozhodný pre vznik ochrany všeobecne známej známky.....	40
6.1.1.4 Podmienka používania všeobecne známej známky na území štátu, kde je jej všeobecná známosť namietaná	40
6.1.2 Faktory, ktoré môžu pomôcť pri posudzovaní všeobecnej známosti známky.....	40
6.2 Ochranná známka s dobrým menom	41
6.2.1 Podmienky uplatnenia § 7 písm. b) zákona.....	41
6.2.2 Dôležité faktory posudzovania dobrého mena ochrannej známky	41
7 Návrh na zrušenie ochrannej známky a návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú	43
7.1 Návrh na zrušenie ochrannej známky.....	43
7.1.1 Podanie návrhu na zrušenie ochrannej známky.....	43
7.1.1.1 Formálne náležitosti návrhu na zrušenie	43
7.1.1.2 Podanie návrhu na zrušenie ochrannej známky.....	43
7.1.1.3 Konanie o návrhu na zrušenie	44
7.1.2 Dôvody na zrušenie	44

7.1.3 Rokovanie komisie	46
7.1.4 Rozhodnutie o návrhu na zrušenie	46
7.2 Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú.....	47
7.2.1 Konanie o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú začaté z vlastného podnetu.....	47
7.2.2 Podanie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú.....	47
7.2.2.1 Formálne náležitosti návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú.....	47
7.2.2.2 Obmedzenie práv v dôsledku strpenia.....	48
7.2.2.3 Konanie o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú	48
7.2.3 Dôvody na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú.....	49
7.2.4 Rokovanie komisie	50
7.2.5 Rozhodnutie o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú	50
8 Odvolacie konanie	51
8.1 Pôsobnosť správneho orgánu	51
8.2 Rozklad a konanie o rozklade.....	51
8.2.1 Zásada dvojinstančnosti konania.....	51
8.2.2 Neprípustnosť rozkladu	51
8.2.3 Osoba oprávnená podať rozklad.....	52
8.2.3.1 Zastúpenie účastníka konania.....	52
8.2.4 Lehota na podanie rozkladu.....	53
8.2.5 Podanie rozkladu	53
8.2.6 Začatie konania.....	54
8.2.7 Účinky podania rozkladu.....	54
8.2.8 Späťvzatie rozkladu.....	54
8.2.9 Priebeh konania o rozklade	54
8.2.9.1 Zaevidovanie spisu do agendy odboru odvolacích konaní	54
8.2.9.2 Zastavenie konania o rozklade	55
8.2.9.3 Výzva na vyjadrenie sa protistrany k rozkladu	55
8.2.9.4 Vypracovanie návrhu rozhodnutia	55
8.2.9.5 Rokovanie osobitnej (rozkladovej) komisie	56
8.2.9.6 Ústne pojednávanie osobitnej (rozkladovej) komisie.....	57
8.2.9.7 Predloženie spisu predsedovi úradu	57
8.2.9.8 Uloženie právoplatného rozhodnutia do databázy úradu	58
8.2.9.9 Odovzdanie spisu	58
9 Následné podania.....	58
9.1 Prijatie podania.....	58
9.2 Zápis do registra	58
9.3 Postúpenie podania podľa umiestnenia	58
10 Zmeny práv z priemyselného vlastníctva a zmeny údajov v registri.....	58
10.1 Prevod/prechod.....	58
10.1.1 Kontrola podania	58
10.1.2 Zápis prevodu/prechodu do registra	59
10.1.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu dodatkom.....	59
10.2 Čiastočný prevod.....	59
10.2.1 Kontrola podania	59
10.2.2 Zápis čiastočného prevodu do registra	59
10.2.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu dodatkom.....	60

10.3 Zmeny bibliografických údajov majiteľa/prihlasovateľa do registra	60
10.3.1 Kontrola podania	60
10.3.2 Zápis zmeny do registra	60
10.3.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu dodatkom.....	60
10.4 Záložné právo/ukončenie záložného práva.....	60
10.4.1 Kontrola podania	60
10.4.2 Zápis záložného práva/ukončenia záložného práva do registra.....	61
10.4.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu dodatkom.....	61
10.5 Licenčná zmluva/ukončenie licenčnej zmluvy.....	61
10.5.1 Kontrola podania	61
10.5.2 Zápis licenčnej zmluvy/ukončenia licenčnej zmluvy do registra.....	61
10.6 Zastupovanie/ukončenie zastupovania	61
10.6.1 Kontrola podania	61
10.6.3 Oznámenie zápisu dodatkom; oznámenie ukončenia.....	62
10.7 Úprava ochrannej známky, zúženie zoznamu tovarov a služieb	62
10.7.1 Kontrola podania	62
10.7.1.1 Úprava ochrannej známky	62
10.7.1.2 Zúženie zoznamu tovarov a služieb	62
10.7.2 Zápis úpravy ochrannej známky a zúženia zoznamu tovarov a služieb do registra	62
10.7.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu dodatkom.....	62
10.8 Obnova zápisu ochrannej známky	63
10.8.1 Kontrola podania	63
10.8.2 Obnova zápisu ochrannej známky.....	63
10.8.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu dodatkom.....	63
10.9 Zánik ochrannej známky	63
10.9.1 Podmienky zániku	63
10.9.2 Zápis zániku do registra	63

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“).

Osobitnými právnymi predpismi o ochranných známkach sú:

- zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (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 (ďalej len „vyhláška“),
- vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1975 Zb. o Parížskom dohovore na ochranu priemyselného vlastníctva v znení vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 81/1985 Zb.,
- Dohovor o práve ochrannej známky oznámený Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 215/1998 Z. z.,
- Singapurský dohovor o práve ochrannej známky oznámený Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 90/2010 Z. z.,
- Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk vyhlásená vyhláškou ministra zahraničných vecí č. 118/1979 Zb. v znení vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 77/1985 Zb.,
- vyhláška ministra zahraničných vecí č. 65/1975 Zb. v znení vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 78/1985 Zb. o Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk,
- oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 267/1998 Z. z. o uzavretí Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk,
- vykonávací predpis k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známk a k protokolu k tejto dohode oznámený Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 345/1998 Z. z.,
- Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie v platnom znení,
- 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 MZV SR 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.

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 zrejмый úmysel prihlasovateľa, že žiada o zápis ochrannnej známky,
- b) údaje umožňujúce identifikáciu prihlasovateľa a styk s prihlasovateľom,
- c) znenie alebo vyobrazenie označenia,
- d) zoznam tovarov alebo služieb.

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) znenie alebo zreteľné a reprodukciu umožňujúce vyobrazenie prihlasovaného označenia,
- e) v prípade trojrozmerného označenia jeho plošné vyobrazenie,
- f) zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka,
- g) 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 prihlasovateľ priloží písomnú zmluvu uzatvorenú medzi všetkými členmi združenia a zoznam členov združenia.

O zápis ochrannnej známky sa žiada na predpísanom tlačive úradu v jednom vyhotovení.

Vyobrazenie ochrannnej známky sa podáva v dvoch zreteľných vyhotoveniach.

Žiadosť o zápis ochrannnej známky obsahuje tieto údaje:

- a) znenie, vyobrazenie alebo plošné vyobrazenie ochrannnej známky,
- b) priezvisko, meno, bydlisko a štátnu príslušnosť prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo,
- c) priezvisko, meno a adresu alebo obchodné meno a sídlo 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.

2.1.1.1 Podanie prihlášky

Prihlášku je možné podať osobne na úrade v Banskej Bystrici, poštou alebo elektronickými prostriedkami. Podanie prihlášky elektronickými prostriedkami, ktoré nie je realizované prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) a podpísané zaručeným elektronickým podpisom, sa musí doplniť originálom v lehote do jedného mesiaca. V prípade nedoloženia písomného originálu prihlášky sa prihláška považuje za nepodanú.

2.1.1.3 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 113 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 a § 49 zákona o ochranných známkach sa spracuje nasledovne:

2.1.1.3.1 Zástupca je uvedený

Ak je v žiadosti o konverziu uvedený oprávnený zástupca, poverený zastupovaním na území Slovenskej republiky, referent vstupov zašle výmer uvedenému zástupcovi na doplnenie podkladov v lehote do dvoch mesiacov od doručenia výzvy

- a) prekladu žiadosti a jej príloh do slovenského jazyka,
- b) predloženia zreteľného a reprodukciu umožňujúceho vyobrazenia prihlasovaného označenia.

2.1.1.3.2 Zástupca nie je uvedený

Ak nie je v žiadosti o konverziu uvedený oprávnený zástupca, poverený zastupovaním na území Slovenskej republiky referent vstupov zašle výmer v anglickom jazyku prihlasovateľovi, resp. majiteľovi na doplnenie podkladov v lehote do dvoch mesiacov od doručenia výzvy

- a) prekladu žiadosti a jej príloh do slovenského jazyka,
- b) predloženia zreteľného a reprodukciu umožňujúceho vyobrazenia prihlasovaného označenia,
- c) uvedenia adresy na doručovanie v Slovenskej republike alebo zvolenie si oprávneného zástupcu na zastupovanie v konaní na území Slovenskej republiky.

2.1.1.3.3 Zastavenie konania

Ak sa v zákonnej lehote úradu požadované náležitosti nedoručia, úrad konanie zastaví (§ 51 ods. 7 zákona).

2.1.1.3.4 Uloženie spisu do špecializovanej registratúry OR

Zastavený spis sa odovzdá na uloženie do špecializovanej registratúry OR.

2.1.2 Spracovanie prihlášky

Referent vstupov odkontroluje, či podanie obsahuje všetky náležitosti uvedené v bode [2.1.1](#), a následne:

- prideli číslo prihlášky,
- tlačivo žiadosti označí odtlačkom prezentačnej pečiatky, ktorá obsahuje dátum prijatia, evidenčné číslo, počet príloh,
- vyhotoví potvrdenie o prijatí prihlášky,
- pripojí poštovú poukážku na uhradenie poplatku za podanie, s variabilným symbolom a výškou príslušného poplatku,
- potvrdenie a poštovú poukážku odošle na kontaktnú adresu.

Pokiaľ podanie prihlášky neobsahuje minimálne náležitosti uvedené v bode [2.1.1](#), referent vstupov v systéme Inventio vytvorí prihlášku, ktorej stav zmení na nepodanú a prideli ju referentovi prevodov a zmien. Referent prevodov a zmien vyzve prihlasovateľa na doplnenie náležitostí uvedených v bode [2.1.1](#).

Ak doplnenie prihlasovateľa spĺňa náležitosti uvedené v bode [2.1.1](#) referent prevodov a zmien postúpi prihlášku referentovi vstupov, ktorý doplní do systému Inventia všetky potrebné údaje a posunie dátum podania. Zároveň referent vstupov vyhotoví potvrdenie o podaní prihlášky s dátumom podania prihlášky zodpovedajúcim dňu doplnenia podania. Potvrdenie o podaní spolu s poštovou poukážkou na uhradenie poplatku za podanie s variabilným symbolom a výškou poplatku odošle na kontaktnú adresu.

Ak prihlasovateľ v stanovenej alebo predĺženej lehote nedoplní náležitosti uvedené v bode [2.1.1](#) referent prevodov a zmien prepíše v systéme Inventio umiestnenie na špecializovaná registratúra OR a postúpi prihlášku referentovi vstupov.

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“), doplní spôsob podania, priradí experta OZD a spis postúpi referentovi spracovania poplatkov.

V prípade, ak je zoznam tovarov alebo služieb v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, resp. zoznam je tvorený len číslami, kódmi z medzinárodného triedníka, tento sa neeviduje do registra. V registri sa vyznačí stav nepodaná a spis sa postúpi referentovi prevodov a zmien, ktorý zašle prihlasovateľovi výzvu na doplnenie zoznamu tovarov alebo služieb. Po doplnení zoznamu tovarov alebo služieb v požadovanom formáte postúpi referent prevodov a zmien spis referentovi vstupov, ktorý doplnený zoznam tovarov alebo služieb zaznamená a zároveň vyznačí dátum podania POZ ako deň doručenia prekladu zoznamu tovarov alebo služieb v slovenskom jazyku a následne spis postúpi na OZD.

2.2 Kontrola podania

2.2.1 Kontrola zaplatenia poplatku za podanie prihlášky

Referent spracovania poplatkov prijme prihlášku od referenta vstupov a očakáva poplatok za podanie podľa bankového výpisu doručeného z odboru ekonomiky (ďalej len „OE“).

2.2.1.1 Nezaplatenie poplatku za podanie prihlášky

Ak nebol poplatok za podanie prihlášky zaplatený spolu s podaním prihlášky (*pozri* kap. 6 Metodika konania – Všeobecná časť), referent spracovania poplatkov zašle prihlasovateľovi výzvu na zaplatenie poplatku za podanie, ktorá obsahuje výšku poplatku, lehotu splatnosti, spôsob zaplatenia poplatku, upozornenie na dôsledok nezaplatenia poplatku.

2.2.1.1.2 Zastavenie konania pre nezaplatenie poplatku

Ak prihlasovateľ v stanovenej lehote (*pozri* kap. 6 Metodika konania – Všeobecná časť) nezaplatí poplatok za podanie prihlášky, referent spracovania 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 postúpi spis referentovi vstupov na uloženie do špecializovanej registratúry OR.

2.2.1.2 Nesprávna suma poplatku za podanie prihlášky

Ak prihlasovateľ zaplatil poplatok za podanie v nesprávnej výške, postupuje referent spracovania poplatkov podľa kap. 6 Metodika konania – Všeobecná časť.

2.2.1.2.1 Vyššia suma poplatku

Ak prihlasovateľ zaplatil za podanie prihlášky vyššiu sumu poplatku, ako je stanovená v sadzobníku poplatkov (*pozri* kap. 6 Metodika konania – Všeobecná časť), referent spracovania poplatkov vydá na základe žiadosti rozhodnutie o vrátení preplatku. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia napíše vnútrospisový list pre OE, ktoré poplatok vráti. V prípade, ak nebude možné žiadosti o vrátenie poplatku vyhovieť, referent spracovania poplatkov vydá rozhodnutie o zamietnutí žiadosti.

2.2.1.2.2 Nižšia suma poplatku

Ak prihlasovateľ zaplatil za podanie prihlášky nižšiu sumu poplatku, ako je stanovená v sadzobníku poplatkov (*pozri* kap. 6 Metodika konania – Všeobecná časť), referent spracovania 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 spracovania poplatkov vydá rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie doplatku za podanie.

2.2.1.2.3 Chybná platba

Ak poplatok z bankového výpisu nie je identifikovateľný, t. j. chýba variabilný symbol, prípadne platiteľ poplatku je neznámy a ani sa nedá zistiť, referent spracovania poplatkov vydá na základe žiadosti rozhodnutie o vrátení poplatku. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia napíše vnútrospisový list pre OE, ktorý poplatok vráti.

2.2.2 Zapísanie poplatku za podanie prihlášky do registra

Po kontrole a identifikácii poplatku zaeviduje referent spracovania poplatkov poplatok do registra k príslušnému číslu prihlášky, kde uvedie:

- dátum platby,
- názov platiteľa,
- výšku poplatku,
- číslo položky, pod akou sa platba nachádza v bankovom výpise.

Následne vytlačí správu o platbe, ktorú podpíše a vloží ju do príslušného spisu prihlášky a spis postúpi na OZD.

2.2.3 Spät'vzatie podania prihlášky

Prihlasovateľ sa môže po podaní prihlášky rozhodnúť, že uvedenú prihlášku berie späť. Po doručení žiadosti o spät'vzatie podania prihlášky referent spracovania poplatkov vydá rozhodnutie o zastavení konania z dôvodu spät'vzatia prihlášky. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia postúpi spis referentovi vstupov na uloženie do špecializovanej registratúry OR.

2.2.4 Postúpenie spisu OZD

Referent spracovania poplatkov po zaevidovaní a založení správy o platbe do spisu prihlášky postúpi spis na OZD.

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 4 zákona – žiadosť o zápis označenia ako ochrannej známky, identifikačné údaje prihlasovateľa, identifikačné údaje zástupcu, ak je prihlasovateľ zastúpený, znenie alebo zreteľné a reprodukciu umožňujúce vyobrazenie prihlasovaného označenia, v prípade trojrozmerného označenia jeho plošné vyobrazenie, zoznam tovarov a služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka a podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu.

Tieto náležitosti sú potom spresnené v § 1 vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o ochranných známkach.

2.3.1 Zoznam tovarov a služieb

Formálny prieskum prihlášky vykonávaný expertmi OZD spočíva v kontrole správnosti zatriedenia prihlásených tovarov a služieb v zmysle § 24 ods. 3 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 zatried'ovania 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 definovaných v rozsudku Súdneho dvora č. C-307/10 vo veci IP Translator sa 11 pojmov obsiahnutých vo všeobecných názvoch tried Niceského triedenia nepovažuje za dostatočne jasné a presné. Ide o nasledovné výrazy: tr. 37 – opravy; tr. 37 – inštalčné služby; tr. 40 – spracovanie a úprava materiálov; tr. 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. opis prvej prihlášky potvrdený prijímacím miestom (originál alebo overená kópia), alebo zvlášťne 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 verzie.

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. Podateľňa prideli prihláške ďalšie poradové číslo spisu s tým, že právo prednosti a deň podania v rozdelenej prihláške zostáva zachovaný z pôvodnej prihlášky.

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 nepožiadala o jej ďalšie predĺženie, prípadne na vlastnú žiadosť prihlasovateľa. 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.

V prípade, že ani po opakovanej výzve prihlasovateľ neprekoná 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 podpisuje riaditeľ odboru.

Prihlasovateľ môže v lehote tridsiatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zastavení konania podať rozklad proti tomuto rozhodnutiu. V takom prípade expert OZD 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 expert OZD dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia jednak na rozhodnutí a jednak v elektronickom systéme. Spis postúpi prostredníctvom administratívnej referentky OZD na OR.

Ak prihlasovateľ požiada o pokračovanie v konaní alebo požiada 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 a § 6 zákona.

2.4.1 Pojem ochrannej známky a jej zápisná spôsobilosť

Ustanovenie § 2 zákona uvádza, za akých predpokladov môže byť označenie ochrannou známkou. Možno odlišovať ochranné známky slovné, obrazové, priestorové a prípadne kombinované, t. j. za ochranné známky môžu byť považované len označenia vnímateľné zrakom. 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 náznamy 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.

K prihláške kolektívnej ochrannej známky priloží prihlasovateľ podľa § 44 ods. 2 zákona zmluvu o používaní kolektívnej ochrannej známky a zoznam členov združenia vrátane ich identifikačných údajov, ktorí môžu kolektívnu známku používať. Ak prihláška kolektívnej ochrannej známky neobsahuje uvedenú zmluvu, je prihlasovateľ v rámci formálneho prieskumu vyzvaný na jej predloženie v úradom stanovenej lehote.

Označenie prihlásené na zápis do registra môže byť utvorené zo slov, písmen, číslíc, môže byť kresbou, tvarom tovaru alebo jeho obalom, prípadne kombináciou týchto prvkov. Pri podaní prihlášky musí byť 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 upravi po zverejnení prihlášky, prihláška sa opätovne zverejní s upraveným označením.

Označenia iné ako graficky znázorniteľné (napr. čuchové, zvukové, svetelné, pohybové a pod.) nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

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.

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 preukázanie nadobudnutia 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 nedištinkatívneho 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 rozmýšľania 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.

Nedištinkatívne 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 nedištinkatívne, 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 známok, 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 zemepisný pôvod týchto tovarov alebo služieb v budúcnosti. Rovnako sú zo zápisu vylúčené aj označenia, tvorené výlučne zemepisnými údajmi požívajúcimi špeciálnu ochranu podľa Európskej legislatívy v prípade vín, alkoholu, minerálnych vôd, poľnohospodárskych 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 výlukú konštatovanú úradom v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona prostredníctvom preukázania, že prihlásené označenie získalo príznačnosť, teda nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky 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 potrebné uskutočniť konkrétne preskúmanie predložených dokladov a brať ohľad na všetky konkrétne okolnosti prípadu, najmä na uskutočnené používanie označenia.

V prípade preukazovania používania označenia v inom farebnom prevedení (resp. v čiernobiely, 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 spotrebiteľskej verejnosti tovary alebo služby pod týmto označením šírené, získanú intenzívnou obchodnou a propagačnou 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 predmetné 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 tovaru 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 viacero faktorov, 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 tiež byť 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 informovaného 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.

Výška obchodného obratu či výška investícií vynaložených na reklamu sa posudzuje vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám, pričom je dôležité, aby dané doklady obsahovali označenie, ktoré je zhodné s prihlasovaným označením. V konaní treba pripustiť akýkoľvek relevantný dôkazný prostriedok, ktorý jednotlivo alebo v súhrne s inými dôkazmi osvedčí danosť tvrdeného skutkového stavu.

2.4.4 Označenie tvorené výlučne tvarom výrobku, ktorý vyplýva 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, ktorý:

- vyplýva z povahy samotného výrobku (ide o tvar výrobku, ktorý vznikol jeho vytvorením bez zvláštnych dizajnérskejších 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).

Uvedené trojrozmerné označenia 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 verejnému 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 tu i označenia štátnych orgánov, politických strán a verejnoprávných inštitúcií.

Označenia obscénne, pornografické a pohoršujúce odporujú dobrým mravom a nie je možné zapísať ich do registra ochranných známk.

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 výlučnosť 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, ktoré obsahuje označenia, ktorých používanie nie je v súlade s ustanoveniami iného právneho predpisu alebo je v rozpore so záväzkami, ktoré vyplývajú Slovenskej republike z medzinárodných zmlúv

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 majú špeciálnu ochranu podľa Európskej legislatívy v prípade vín, alkoholu, minerálnych vôd, poľnohospodárskych výrobkov a potravín, zmluvy o ochrane a používaní olympijských symbolov, rezolúcia WHA 46.19 Svetovej zdravotníckej organizácie – INN 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 regionálne, 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. Podmienečný zákaz používania uvedených symbolov sa vzťahuje tiež aj na akékoľvek ich napodobeniny z heraldického hľadiska. Zo zápisu do registra sú vylúčené aj úradné, puncové a záručné značky.

2.4.11 Označenie je predmetom prihlášky, ktorá 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, prípadne ak ho zistí na základe pripomienok tretích osôb.

Dobrá viera je subjektívnou kategóriou. V bežnej reči sa ako osoba so zlou vierou označuje osoba, ktorá o inom bezdôvodne zmýšľa zle alebo o niekom niečo zlé tvrdí. V právnej terminológii sa osoba považuje za konajúcu v zlej viere vtedy, ak pozná skutočnú situáciu, ale napriek tomu koná nečestne s podvodnými úmyslami, akoby táto osoba o tom nevedela.

O existencii dobrej viery je nutné usudzovať vždy, pokiaľ nie je preukázaný úmysel podvodu alebo snaha o jednostrannú výhodu. Prihlášku ochrannej známky nemožno považovať za prihlášku podanú v dobrej viere, ak bola preukázateľne podaná ako špekulatívna, t. j. taká, ktorú prihlasovateľ neprihlásil s cieľom jej známkovo právneho využitia, ale len kvôli dosiahnutiu zisku zo známkovo právnej transakcie, prípadne ak by chcel zneužiť už získanú rozlišovaciu spôsobilosť inej známky pre svoje označenie.

Z hľadiska hospodárnosti konania by bolo vhodné posudzovať „zlú vieru“ až následne po posúdení ostatných výlukových dôvodov, pretože posúdenie „zlej viery“ vyžaduje komplexnejšie dôkazy.

„Zlá viera“ musí byť daná už v čase podania prihlášky ochrannej známky, nemôže sa stať prihláškou v „zlej viere“ retrospektívne.

Ak bola prihláška ochrannej známky prevedená na iný subjekt, tak nie je možné brať do úvahy dobrú alebo zlú vieru nadobúdateľa, ale predmetom skúmania môže byť len úmysel pôvodného prihlasovateľa. Zlá viera sa teda spája s osobou prihlasovateľa. Pokiaľ je prihlasovateľom fyzická osoba, tak je skúmaná jeho dobrá alebo zlá viera. Ak je prihlasovateľom právnická osoba, skúma sa fyzická osoba, ktorá je oprávnená rozhodovať alebo konať za právnickú osobu.

Základnými kritériami posudzovania zlej viery sú zámer a podvodný úmysel.

V „zlej viere“ nie je možné konať náhodne. Subjekt musí konať zámerne. Navyše k zámernosti je vyžadovaný tiež podvodný úmysel, to je niečo zlé, podvodné, sú to nemorálne a nepoctivé pohnútky alebo cieľ. Nie je nutné, aby osoba, ktorej konanie je posudzované, považovala svoj úmysel alebo konanie za podvodné.

Podľa všeobecných pravidiel dokazovania má dôkazné bremeno ohľadom tvrdenej zlej viery osoba, ktorá toto tvrdí. Podozrenie alebo len tvrdenie zlej viery nie je dostačujúce. Osoba, ktorá tvrdí zlú vieru, musí uviesť skutočnosti, ktoré aspoň v určitej miere zlú vieru osvedčujú.

Až potom môže byť dôkazné bremeno presunuté na prihlasovateľa, ktorý poprie podozrenie alebo svoje konanie ospravedlní. Absencia odôvodnenia zlej viery nemôže byť vykladaná v neprospech prihlasovateľa.

2.4.12 Označenia vín alebo liehovín obsahujúce zemepisný údaj

Označenia vín alebo liehovín, ktoré obsahujú zemepisný údaj, pričom tieto vína alebo liehoviny nemajú taký zemepisný pôvod, sú vylúčené zo zápisu podľa § 5 ods. 1 písm. m) zákona. Zápis takých označení je vylúčený v súlade s dohodou TRIPS, ak prihlasovateľ vierohodne nepreukáže skutočný pôvod prihlásených tovarov zo zodpovedajúcej zemepisnej oblasti v súlade s údajom obsiahnutým v označení. Zápisnú prekážku v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. m) zákona nie je možné prekonať zúžením zoznamu tovarov špecifikáciou, napr. „vyrobené z produktov pochádzajúcich z oblasti Champagne“.

2.4.13 Rešerš na zápisnú spôsobilosť

Významnou súčasťou vecného prieskumu prihlášky je vykonanie rešerše, t. j. preskúmanie relatívnych prekážok zápisu schopnosti, ktoré sa týkajú práv tretích osôb z moci úradnej.

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 čísl, 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, keď 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 5.5.

V prípade, že expert zistí existenciu skorších zhodných práv, oznámi prihlasovateľovi zistenú skutočnosť a vyzve ho na odstránenie vecných nedostatkov (listom č. 6201Z). Ak majiteľ skoršej zhodnej ochrannej známky alebo prihlasovateľ zhodného označenia so skorším právom prednosti udelí písomný súhlas na zápis neskôr prihláseného označenia, expert postúpi prihlásené označenie na zverejnenie.

Rešerš na zhodnosť označení je vykonávaná pomocou rešeršného programu ACSEPTO, ktorý obsahuje databázu národných ochranných známok (Inventio), databázu medzinárodne zapísaných ochranných známok (Romarin on-line, resp. Madrid expres) a databázu ochranných známok EÚ (EUTM on-line).

Rešerš na posúdenie zápisnej spôsobilosti označení je vykonávaná prostredníctvom úradnej siete <http://citrix.upv.local/Citrix/CTXNETWeb/> - elektronickej databázy liečiv a farmaceutických látok (INN), elektronickej databázy chránených zemepisných označení a označení pôvodu (DOOR, Lisabon Express – on-line internetová stránka WIPO, príloha III. Nariadenia EP a rady ES č. 110/2008, databáza označení pôvodu a zemepisných označení I:\SHP\OZD\EXTERNE\OP_ZO) pre vína, alkoholické nápoje, minerálne vody, poľnohospodárske výrobky a potraviny, ako aj internetových vyhľadávačov, odborných publikácií, slovníkov.

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

V prípade vecných nedostatkov prihlášky expert OZD ich oznámi prihlasovateľovi a 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 potvrdí svojím podpisom riaditeľ odboru (list č. 6501Z).

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.

V prípade, že ani po opakovanej výzve prihlasovateľ neprekoná zápisnú výluku prihláseného označenia, expert OZD pripraví rozhodnutie o zamietnutí prihlášky podľa § 28 ods. 3 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 podpisuje riaditeľ odboru.

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. staršia kolízna ochranná známka je registrovaná pre užší zoznam tovarov a služieb, alebo 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). Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia expert OZD postúpi prihlášku na zverejnenie vo Vestníku ÚPV SR (ďalej len „vestník“) s obmedzeným zoznamom tovarov a služieb.

Prihlasovateľ môže v lehote tridsiatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zamietnutí prihlášky podať rozklad proti tomuto rozhodnutiu. V prípade, že sa rozkladu nevyhoví autoremedúrou, expert postúpi spis so svojím vyjadrením na preskúmanie rozhodnutia OOK a písomne o tejto skutočnosti informuje prihlasovateľa v súlade s § 57 ods. 2 správneho poriadku.

Ak sa prihlasovateľ proti rozhodnutiu neodvolá, po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vyznačí expert OZD v registri dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a spis postúpi do špecializovanej registratúry OR.

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 ochrannnej známky EÚ alebo ochrannnej známky EÚ

Ak prihláška vzniknutá premenou prihlášky ochrannnej známky EÚ alebo premenou ochrannnej známky EÚ spĺňa všetky náležitosti podľa časti 2.1.1.3.1, tzn. že sú splnené všetky formálne podmienky uvedené v § 49 zákona o ochranných známkach, takáto prihláška podlieha konaniu ako národná prihláška, to znamená prieskum a zverejnenie prihlášky.

Takto vzniknutá národná prihláška má účinky zo dňa podania alebo dňa vzniku práva prednosti prihlášky ochrannnej známky EÚ alebo ochrannnej známky EÚ, prípadne aj právo seniority. Práva z takejto národnej prihlášky a následne z ochrannnej 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)

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 ochrannnej 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 ochrannnej známky a v prípade uplatnenia práva priority z medzinárodného zápisu, bude aj národný zápis toto právo požívať. Táto skutočnosť je oznámená vo vestníku.

2.4.17 Tlačivá používané pri prieskume prihlášky ochrannnej 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 ochrannnej známky (nedostatky žiadosti o prevod)
- 6205Z Výsledok rešerše
- 6260Z Záznam z nahliadnutia do spisu
- 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
- 6721Z Vnútrospisový list
- 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

Na základe pokynu na zverejnenie od experta OZD, referent vydávania ochranných dokumentov v registri ochranných známk urobí operáciu Pokyn na zverejnenie a vyhotoví v systéme Inventio titulný list zverejnenia. Skontroluje, či údaje na titulnom liste zverejnenia sú zhodné s údajmi na pokyne na zverejnenie.

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 vydávania ochranných dokumentov pripraví export údajov 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 vydávania ochranných dokumentov odovzdá spis prihlášky na odbor sporových konaní (ďalej len „OSK“).

2.5.3 Tlačivá používané po zverejnení

Po zverejnení prihlášky sa používajú tlačivá:

- titulný list zverejnenia.

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 a 6. Pripomienky podané pred zverejnením prihlášky ochrannej známky z uvedených dôvodov, okrem pripomienok z dôvodu § 5 ods. 1 písm. l) zákona, sa vybavujú na OZD. Pripomienky podané pred zverejnením prihlášky ochrannej známky v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) a všetky pripomienky v zmysle § 5 a 6 zákona o ochranných známkach podané po zverejnení prihlášky ochrannej známky sa vybavujú na OSK.

Expert OZD, resp. expert OSK zašle pripomienky na vyjadrenie prihlasovateľovi a ich opodstatnenosť posúdi v rámci prieskumu prihlášky alebo dodatočne do zápisu do registra.

Osoba, ktorá podala pripomienky, nie je účastníkom konania o prihláške, expert OZD, resp. OSK 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 vydávania ochranných dokumentov urobí operáciu Zápis ochrannej známky bez zmeny/Zápis ochrannej známky so zmenou a vyhotoví oznámenie o zápise a titulný list zápisu. V prípade, ak bol zápis do registra urobený na základe pokynu na zápis ochrannej známky od experta OSK, referent vydávania ochranných dokumentov skontroluje či sú údaje na pokyne zhodné s údajmi na oznámení o zápise a na titulnom liste zápisu. Účinky zápisu ochrannej známky do registra nastávajú dňom zápisu 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 vydávania ochranných dokumentov pripraví export údajov 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 vydávania ochranných dokumentov pripraví export údajov 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 vydávania ochranných dokumentov pripraví export údajov na zápis ochrannej známky do registra so zmenou po zverejnení. Postup je zhodný ako v [kap. 2.7.1](#).

2.7.2 Príprava osvedčenia a jeho odoslanie

Referent vydávania ochranných dokumentov oznámenie o zápise a titulný list zviaže s obalom osvedčenia, ktoré po podpise riaditeľom OR a predsedom úradu odošle majiteľovi ochrannej známky, resp. 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 alebo záložného veriteľa na ďalších desať rokov (§ 22 zákona).

Referent vydávania ochranných dokumentov vykonáva:

- vyhotovenie a odoslanie osvedčenia,
- vyhotovenie kópie osvedčenia do spisu,
- vyhotovenie a odoslanie druhopisu osvedčenia na žiadosť majiteľa alebo patentového zástupcu,
- vyhotovenie a odoslanie kópie osvedčenia na žiadosť majiteľa alebo patentového zástupcu,
- vyhotovenie a odoslanie výpisu z registra na žiadosť každému, kto o to požiada,
- vyhotovenie a odoslanie výpisu histórie z registra na žiadosť každému, kto o to požiada.

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

2.7.3 Tlačivá používané po zápise do registra

Po zápise ochrannej známky do registra sa používajú tlačivá:

- Oznámenie o zápise
- Titulný list zápisu
- 6631E Osvedčenie o zápise ochrannej známky do registra
- 6632E Druhops osvedčenia o zápise ochrannej známky do registra
- 6633E Kópia osvedčenia o zápise ochrannej známky do registra
- 6634E Oprava osvedčenia o zápise ochrannej známky do registra
- 6701E Všeobecný referátnik
- 6722E Vyžiadanie poplatku
- 6723E Vyžiadanie doplatku
- 6951E Výpis z registra ochrannej známky
- 6952E Výpis z registra prihlášky ochrannej známky

3 Konanie o medzinárodne zapísaných ochranných známkach podľa Madridského systému

Činnosť spojenú s konaním o medzinárodne zapísaných ochranných známkach podľa Madridského systému možno rozdeliť na konanie o medzinárodne zapísaných ochranných známkach, pre ktoré je ÚPV SR úradom pôvodu a na konanie o medzinárodne zapísaných ochranných známkach, pre ktoré je Slovenská republika určenou zmluvnou stranou. Kompetencie ÚPV SR v konaní sú vymedzené príslušnými medzinárodnými právnymi predpismi, t. j. Madridskou dohodou o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk, Protokolom k tejto dohode a Vykonávacím predpisom k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk a k Protokolu k tejto dohode.

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, pre ktorého je Slovenská republika krajinou pôvodu podľa čl. 1 Madridskej dohody a čl. 2 Protokolu k tejto dohode, môže požiadať ÚPV SR prostredníctvom žiadosti o medzinárodný zápis ochrannej známky o jej registráciu v registri Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve (ďalej OMPI/WIPO). Žiadosť o medzinárodný zápis je možné podať kedykoľvek po podaní žiadosti o národný zápis, najskôr súčasne s prihláškou národnej ochrannej známky.

O medzinárodný zápis ochrannej známky sa žiada žiadosťou podanou úradu (ako žiadosť o zápis národnej ochrannej známky). Referent vstupov OR žiadosť zaeviduje a doručí do príslušného spisu prihlásenej, resp. zapísanej národnej ochrannej známky. Spis so žiadosťou o medzinárodný zápis referent vstupov OR od ostatných spisov odlíši jeho vložením do farebného obalu (svetlofialová farba) a doručí ho expertovi OZD.

Expert OZD skontroluje náležitosti žiadosti o medzinárodný zápis podanej na predpísanom formulári a ich zhodnosť so základným zápisom alebo základnou prihláškou ako aj príslušný správny poplatok. V prípade, že žiadosť nemá žiadne formálne nedostatky, vypracuje príslušný formulár Medzinárodného úradu vo francúzskom jazyku, ktorý pošle Medzinárodnému úradu OMPI/WIPO, jednu kópiu založí do príslušného spisu a ďalšiu kópiu spolu s výzvou na zaplatenie poplatkov za medzinárodný zápis podľa Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známk a Protokolu k tejto dohode vo švajčiarskych frankoch pošle prihlasovateľovi.

Po zaslaní medzinárodnej prihlášky ochrannej známky Medzinárodnému úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve expert OZD dokončí konanie o zápise národnej ochrannej známky do registra (ak žiadosť o medzinárodný zápis vychádza zo základnej prihlášky), alebo (ak žiadosť o medzinárodný zápis vychádza zo základného zápisu) spis uloží na OZD až do zápisu ochrannej známky do

medzinárodného registra a ukončenia tohto konania, t. j. do prijatia oznamu, notifikácie z OMPI/WIPO, o zápise do medzinárodného registra.

3.1.2 Žiadosti o ďalšie úkony týkajúce sa medzinárodne zapísanej ochrannej známky a žiadosti o zmeny v medzinárodnom registri

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

- následné vyznačenie po medzinárodnom zápise,
- zmenu majiteľa ochrannej známky,
- obmedzenie zoznamu tovarov a služieb,
- vzdanie sa ochrany,
- výmaz,
- 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),
- nárokovanie seniority.

Všetky uvedené žiadosti sú po prijatí podateľňou úradu a zaevidovaní do databázy doručené do spisu príslušnej ochrannej známky. Podrobnosti o náležitostiach žiadostí o úkony v medzinárodnom registri sú uvedené vo Vykonávacom predpise k Madridskej dohode a Protokolu k tejto dohode. Po preskúmaní žiadostí a kontrole zaplataenia správnych poplatkov, expert OZD vypracuje predpísaný formulár Medzinárodného úradu vo francúzskom jazyku, ktorý pošle Medzinárodnému úradu OMPI/WIPO, jednu kópiu založí do príslušného spisu a ďalšiu kópiu spolu s výzvou na zaplataenie poplatkov za daný úkon podľa Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známk a Protokolu k tejto dohode vo švajčiarskych frankoch pošle majiteľovi ochrannej známky.

Spisy sú uložené na OZD až do ukončenia konania, t. j. do prijatia oznamu, notifikácie z OMPI/WIPO, o zázname vykonanej zmeny v medzinárodnom registri.

3.2 Konanie o medzinárodne zapísaných ochranných známkach s vyznačením Slovenskej republiky

Po zápise ochrannej známky do medzinárodného registra, o ktorý požiadal úrad pôvodu niektorej zo zmluvných strán Madridského systému, pošle Medzinárodný úrad OMPI/WIPO oznámenie o tejto skutočnosti vyznačeným zmluvným stranám. Ak je vyznačená Slovenská republika pošle takéto oznámenie ÚPV SR, ktorý vykoná prieskum medzinárodne zapísaných ochranných známk podľa § 5 a § 6 zákona.

Ak expert OZD nezistí dôvod na odmietnutie podľa niektorého z uvedených ustanovení citovaného zákona, vyhotoví v zmysle pravidla 18ter 1) vyhlásenie o poskytnutí ochrany vo francúzskom jazyku, ktoré pošle Medzinárodnému úradu OMPI/WIPO.

V prípade, že je medzinárodne zapísaná ochranná známka v rozpore s citovaným zákonom, alebo boli podané námietky podľa § 30, prípadne pripomienky podľa § 29, expert OZD založí samostatný spisový obal

označený číslom medzinárodného zápisu. Vypracuje predbežné odmietnutie predmetnej medzinárodne zapísanej ochrannnej známky vo francúzskom jazyku v dvoch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie pošle Medzinárodnému úradu OMPI/WIPO v zákonom stanovenej lehote, druhé založí do spisu.

Medzinárodný úrad predbežné odmietnutie pošle ďalej majiteľovi medzinárodne zapísanej ochrannnej známky, ktorý má na vyjadrenie sa k dôvodom odmietnutia, príp. na ich odstránenie 6 mesačnú lehotu od dátumu vydania predbežného odmietnutia.

Ak sa v stanovenej lehote majiteľ nevyjadrí, ÚPV SR vydá konečné rozhodnutie o úplnom alebo čiastočnom odmietnutí ochrany medzinárodne zapísanej ochrannnej známky na území Slovenskej republiky. ÚPV SR pošle rozhodnutie priamo majiteľovi ochrannnej známky doporučené s medzinárodnou návratkou.

Ak sa majiteľ prostredníctvom oprávneného zástupcu vyjadrí k predbežnému odmietnutiu, expert OZD preskúma odpoveď a na základe prieskumu vystaví buď konečné rozhodnutie o priznaní ochrany alebo o odmietnutí ochrany medzinárodne zapísanej ochrannnej známke. ÚPV SR vydá konečné rozhodnutie v slovenskom jazyku a pošle ho oprávnenému zástupcovi majiteľa. Ak majiteľ nepodá riadny opravný prostriedok proti tomuto rozhodnutiu, ÚPV SR zašle Medzinárodnému úradu OMPI/WIPO oznámenie o konečnom rozhodnutí vo francúzskom jazyku. Medzinárodný úrad OMPI/WIPO zaznamená túto skutočnosť vo svojom registri, pošle oznámenie o nej majiteľovi a zverejní ju vo vestníku.

4 Námietskové konanie

4.1 Námietky proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk

V zmysle § 30 zákona po zverejnení prihlášky vo vestníku môže osoba uvedená v § 7 zákona (ďalej len „námietateľ“) podať v lehote troch mesiacov od zverejnenia prihlášky úradu námiety z dôvodov podľa § 7. Námietky musia byť odôvodnené a doložené dôkazmi. Na doplnenie a rozšírenie námietsk a na dôkazy predložené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. Lehota na podanie námietsk proti poskytnutiu ochrany medzinárodne zapísanej ochrannnej 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 námietsk

Podrobnosti o náležitostiach námietsk proti zápisu označenia do registra sú upravené v § 4 vyhlášky. Na podanie námietsk je možné použiť tlačivo úradu. Podanie námietsk proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk podlieha správnemu poplatku (podľa platného poplatkového zákona), ktorý je splatný pri ich podaní. Ak nie je poplatok zaplatený pri podaní, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy úradu na jeho zaplatenie.

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

Námietky sa predkladajú v dvoch vyhotoveniach vrátane dôkazov. Pri preskúmaní formálnych náležitostí je potrebné posúdiť či námietky obsahujú:

- údaje o subjekte, ktorý podal námiety,
- spisovú značku prihlášky ochrannnej známky, proti ktorej smerujú námiety, a deň jej zverejnenia,
- údaje o zastupovaní námietateľa, ak je zastúpený, ako aj predloženie splnomocnenia,
- označenie tovarov alebo služieb, ktorých sa námiety týkajú, alebo údaj, že sa týkajú všetkých tovarov alebo služieb uvedených v prihláške,
- odôvodnenie námietsk,
- návrh, ako sa má o prihláške rozhodnúť,

- dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera.

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 i) 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, OR postúpi OSK, ktorý zistí, o aké podanie ide. 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 a 6 zákona, podanie sa vybavuje ako pripomienky a naopak.

Ak podanie obsahuje námietky aj pripomienky, postup je taký, že najprv sa 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 OR, ktorý dokončí konanie podľa obsahu podania.

Ak sa spis, ku ktorému prišli námietky alebo pripomienky, nachádza v čase ich doručenia u iného pracovníka a nie na OR, 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 osobou, - odôvodnené, - doložené dôkazné prostriedky umožňujúce ich posúdenie, - je zaplatený správny poplatok, - ak je namietateľ zastúpený, či bolo predložené splnomocnenie.

Ak nebol zaplatený správny poplatok za podanie námietok, expert OSK výmerom vyzve namietateľa na zaplatenie správneho poplatku v lehote 15 dní od doručenia výzvy. 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 postúpi spis OR.

Ak námietky neboli podané riadne a včas podľa § 30, 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 postúpi spis OR.

Ak namietateľ vezme späť námietky ešte pred ich odoslaním prihlasovateľovi na vyjadrenie, 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 postúpi spis OR.

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, konanie o prihláške sa v rozsahu podaných námietok zastaví (§ 31 ods. 3 zákona). Pri zastavení konania o prihláške v dôsledku nečinnosti prihlasovateľa nerozhoduje úrad o námietkach meritórne, t. j. vo veci samej, ale len formálne v zmysle citovaného ustanovenia zákona. Preto expert OSK v tomto prípade neskúma vecný

rozsah námietok ani ich opodstatnenosť. Rozhodnutie o zastavení, resp. čiastočnom zastavení konania o prihláške sa zasiela prihlasovateľovi aj namietateľovi. Ak proti rozhodnutiu nie je podaný rozklad, vyznačí expert OSK právoplatnosť rozhodnutia a v závislosti od rozhodnutia pripraví pokyn na zápis zverejneného označenia do registra so zmenou a postúpi spis OR alebo postúpi spis na umiestnenie do špecializovanej registratúry.

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. 4 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. 4 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 OR.

4.1.1.3 Rozhodnutie o námietkach po vyjadrení prihlasovateľa

Expert OSK posudzuje námietky z vecného hľadiska. Pritom posúdi všetky dôvody, na základe ktorých boli podané námietky, v spojení s vyjadrením prihlasovateľa.

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 (§ 32 ods. 3 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 (§ 32 ods. 2 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 (§ 32 ods. 2 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 § 32 ods. 2 alebo 3 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 postúpi spis OR.

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. 4 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 postúpi spis OR.

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. 4 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 samotné rozhodnutia (§ 32 ods. 2 alebo 3 zákona),
- c) ak sa viaceré námietky javia ako vecne neopodstatnené, možno o nich vydať súčasne samostatné rozhodnutie (§ 32 ods. 3 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, predkladaciu správu. V prípade, ak ani v zákonom stanovenej lehote jedného mesiaca nie je doručené vecné odôvodnenie rozkladu, v predkladacej správe sa táto skutočnosť len konštatuje.

Pred odovzdaním spisu OOK pripraví expert OSK oznámenie o postúpení spisu, ktoré odošle obom účastníkom konania (§ 57 ods. 2 správneho poriadku). Odovzdanie 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 v spise 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 prihláseného označenia.

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

Pri zastavení konania o prihláške alebo zamietnutí prihlášky vyznačí expert OSK túto skutočnosť v príslušnej databáze.

5 Zásady posudzovania pravdepodobnosti zámeny

Pravdepodobnosť zámeny 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 zámeny zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

5.1 Hodnotenie pravdepodobnosti zámeny

Pravdepodobnosť zámeny 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 zámeny 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.

5.1.1 Kritériá zámeny

- musí byť určený stupeň vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti (vyšší stupeň podobnosti ochranných známk je kompenzovaný nižším stupňom podobnosti medzi tovarmi a službami a naopak),
- čím väčší stupeň rozlišovacej spôsobilosti má staršia ochranná známka, a tým teda aj akoby väčší rozsah ochrany, tým je väčšia pravdepodobnosť zámeny (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 zámeny označení by mohla viesť len samotná fonetická, vizuálna, resp. významová podobnosť (táto podobnosť však musí byť zdôvodnená aj ďalšími kritériami).

5.2 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 prihláškou ochrannej známky 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.

5.2.1 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*).

5.3 Porovnanie označení

5.3.1 Základné princípy porovnania

Ochranné známky sa musia porovnávať v takej podobe, v akej sú chránené. 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. Z hľadiska porovnávania je preto irelevantná podoba skutočného či možného použitia ochrannej známky alebo označenia.

5.3.1.1 Celkový dojem – dištinkatívne 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.

5.3.1.2 Vizuálna, fonetická a sémantická podobnosť

Hodnotenie pravdepodobnosti zámeny zahŕňa hodnotenie vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti. Vždy 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 zámeny 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, nárokové tovary či služby, ich umiestnenie na trhu.

5.3.1.3 Vizuálne porovnanie

Vizuálne porovnanie zohráva najdôležitejšiu úlohu pri obrazových prvkoch označení, ale určitý význam má i v prípade porovnania slovných prvkov, pri ktorých je relevantný najmä počet písmen, počet slov, typ písma, štruktúra označení. 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 oboch vyobrazeniach môže viesť k nájdeniu vizuálnej podobnosti.

5.3.1.4 Fonetické porovnanie

Základom námietky môžu byť skoršie známky, ktoré sú chránené v rôznych štátoch. V týchto prípadoch sa musí vziať do úvahy ich odlišná výslovnosť a intonácia u relevantnej verejnosti. Ak je súčasťou označenia cudzie slovo, je možné, že podstatná časť relevantnej verejnosti nepozná tento cudzí jazyk a slovo bude vyslovovať v súlade s fonetickými pravidlami ich materinského jazyka, a preto je nutné nezabudnúť na túto nesprávnu výslovnosť. Ak je predpoklad, že významná časť relevantnej verejnosti tento cudzí jazyk pozná, tak je potrebné pri hodnotení fonetickej podobnosti vziať do úvahy obe výslovnosti.

5.3.1.5 Sémantické porovnanie

Označenia sú sémanticky podobné, pokiaľ ich verejnosť vníma tak, že majú rovnaký význam. 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 alebo má len základné znalosti tohto jazyka, označenia nie sú sémanticky podobné, aj keď v skutočnosti majú rovnaký alebo podobný význam.

5.3.2 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.

5.3.2.1 Počet písmen a štruktúra

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

5.3.2.2 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.

5.3.2.3 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. Niektoré odlišnosti v začiatku označenia napriek tomu môžu viesť k záverom podobnosti, najmä v prípadoch, keď začiatky slov nie sú vizuálne, foneticky, sémanticky dostatočne rozoznatelné – všetko závisí od ďalších špecifických okolností prípadu.

5.3.2.4 Poradie slabík, samohlások, rytmus a intonácia

Fonetické vnímanie označenia je ovplyvnené najmä počtom a poradím slabík a samohlások, ako aj prízvukom na prvej slabike. Ďalej môžu hrať významnú úlohu spoločný rytmus a intonácia označení.

5.3.2.5 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 pravdepodobnosť zámieny označení, pretože ako už bolo spomenuté, bežný spotrebiteľ vníma označenie ako celok. To však nevylučuje konštatovanie pravdepodobnosti asociácie.

5.3.2.6 Označenia obsahujúce obrazové a slovné časti – kombinované označenia

Pri kombinovaných označeniach pozostávajúcich z hľadiska dištinktivnosti 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 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.

5.3.2.7 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 zámeny. V takomto prípade pravdepodobnosť zámeny 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.

5.3.2.8 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.

5.3.2.9 Obchodné meno v kombinácii s ďalšími prvkami

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

5.3.2.10 Meno a priezvisko

Argument, že každý má právo používať svoje vlastné meno alebo priezvisko, v námietkovom konaní neobstoí, 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 zámeny.

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 opatrnosťou.

5.3.3 Záver – zhrnutie podobnosti označení

Nájdienie pravdepodobnosti zámeny vždy závisí od všetkých aspektov prípadu. Podobnosti a odlišnosti musia byť hodnotené a porovnávané vo vizuálnych, fonetických a sémantických aspektoch. V niektorých špecifických prípadoch sú dôležité aj iné aspekty.

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 podnikateľa. Pri tomto záverečnom celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámeny je nutné vziať do úvahy aj ďalšie relevantné faktory a okolnosti jednotlivých prípadov.

5.4 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 výrobkov – 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 uchová 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 výrobkov a služieb,
- osoby činné v distribučných kanáloch daného typu výrobkov a služieb,
- obchodné kruhy zaoberajúce sa danými výrobkami a službami.

Samotný pojem spotrebiteľ potom musí byť vykladaný v najširšom slova zmysle, teda nie len ako koncový spotrebiteľ, ktorý fyzicky daný produkt spotrebováva, 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 výrobkami a službami.

5.5 Podobnosť tovarov a služieb

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

Ak je v staršej ochrannnej známke obsiahnutý generický termín zahŕňajúci niekoľko produktov, ktoré sú uvedené v prihláške ochrannnej 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 ochrannnej 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 ochrannnej 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.

5.5.1 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.

5.5.2 Koneční užívatelia

Pod konečným užívateľom je potrebné rozumieť všeobecne verejnosť, ktorej sa týkajú príslušné tovary alebo služby. Ide o tzv. relevantnú verejnosť, ktorá je určená alebo môže byť vyodená z povahy, z určenia miesta použitia alebo zamýšľaného účelu tovarov alebo služieb.

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

5.5.3 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' druh spotrebiteľov, úroveň spotrebiteľov alebo ich úroveň vnímania.

Napríklad, ak si použitie výrobkov 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“).

5.5.4 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.

5.5.5 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 konečný spotrebiteľ môžu byť odlišné. Je to dané predovšetkým tým, že surovina je prevažne určená na priemyselnú výrobu a nie na priamy predaj konečným 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 výrobky 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 výrobky 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“.

5.5.6 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 neznamena, že tovary sú podobné.

5.5.7 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.

Oproti tomu je podobnosť menej pravdepodobná, ak je jasné, že tovary alebo služby pochádzajú z rôznych odvetví priemyslu. Napríklad „whisky“ a „víno“ sú podľa tohto považované za odlišné výrobky.

V prípade „autobusov“ a „motoriek“ je priemernému spotrebiteľovi známe, že sa vyrábajú v rovnakom odvetví priemyslu a napriek tomu sa im neprisudzuje rovnaký pôvod.

6 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 namietanej ochrannej známky.

6.1 Všeobecne známa známka

V čl. 6bis 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 známkou, o ktorej podľa posudku príslušného úradu krajiny zápisu alebo používania je tam všeobecne známe, že je už známkou 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.

6.1.1 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 svedčiace 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 známkou, 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.

6.1.1.1 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 známost' 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 nevyplyva, že by mohlo byť požadované, aby sa známost' známky vzťahovala na celé územie daného štátu, ale postačí, ak pokrýva jeho podstatnú časť.

6.1.1.2 Relevantný okruh verejnosti

Pri posudzovaní všeobecnej známosti známky je nutné položiť si otázku, ktorému okruhu verejnosti je určená. Či musí ísť o všeobecnú známost' 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 zámieny, pretože primárnym cieľom ochrany všeobecne známych známok je eliminovať možnosť zámieny tovarov nositeľ'a všeobecne známej známky a ostatných subjektov u spotrebiteľ'ov, a tým vlastne zabrániť profitovaniu z ich rozlišovacej spôsobilosti inými subjektmi a uvádzaniu spotrebiteľ'a 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 spotrebiteľ'om 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 spotrebiteľ'skej verejnosti, ktorej by mala byť všeobecne známa známka známa.

V tejto súvislosti sa hovorí o tzv. relevantnej časti verejnosti, ktorá je definovaná v [kap. 5](#).

6.1.1.3 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 dovtedy, kým ju nestradá. 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.

6.1.1.4 Podmienka používania všeobecne známej známky na území štátu, kde je jej všeobecná známosť namietaná

S ohľadom na princíp teritoriality je zrejmé, 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. 6bis PD, ktorého cieľom je zabrániť napodobovaniu a privlastňovaniu si cudzích označení a vyvolať tak nebezpečenstvo zámeny označení. K zámene môže dôjsť len vtedy, ak sa verejnosť s označením požadujúcim ochranu podľa čl. 6bis 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.

6.1.2 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.

6.2 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 známky,
- známka je používaná pre tovary dobrej povesti a mimoriadnej kvality, a s tým súvisiace umiestnenie známky v prestížnych rebríčkoch ochranných známok,
- ďalšie dôkazy svedčiace o vysokej hodnote známky a jej všeobecnej známosti.

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

6.2.1 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 nie sú podobné 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 namietanej ochrannej známky vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti na území Slovenskej republiky, ale aj či by používanie kolízneho označenia mohlo ťažiť z dobrej povesti namietanej ochrannej známky alebo by jej bolo na ujmu. Nie je rozhodujúce, či k poškodeniu dobrej povesti namietanej ochrannej známky s dobrým menom už došlo, pretože postačujúca je potenciálna možnosť. Pokiaľ by mohla verejnosť tovary alebo služby kolízneho označenia spájať s majiteľom namietanej ochrannej známky s dobrým menom, išlo by o ťaženie z jej dobrej povesti.

Kolízne označenie je považované za konfliktné s namietanou 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 namietanej ochrannej známky s dobrým menom, čím môžu byť ohrozené jeho záujmy, prípadne môže byť poškodená alebo oslabená rozlišovacia spôsobilosť namietanej 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 namietanej ochrannej známky pre každú kategóriu príslušných tovarov a služieb zvlášť.

6.2.2 Dôležité faktory posudzovania dobrého mena ochrannej známky

Pri posudzovaní dobrého mena ochrannej známky je nutné zohľadniť všetky dôležité skutočnosti, najmä podiel 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 známku pozná, môže byť výrazne vyšší ako množstvo zákazníkov, ktorí príslušné produkty kupujú (napr. luxusné výrobky, 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 (počet 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 známku 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 známka na trhu používa, tým vyšší je počet spotrebiteľov, ktorí sa s ňou pravdepodobne stretli, a tým je pravdepodobnejšie, že títo spotrebitelia 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 cieleňú 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 odvodu 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 a namietateľom preukázané riziko, že používanie kolízneho označenia by 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 dochádza k ujme.

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.

7 Návrh na zrušenie ochrannnej známky a návrh na vyhlásenie ochrannnej známky za neplatnú

7.1 Návrh na zrušenie ochrannnej známky

7.1.1 Podanie návrhu na zrušenie ochrannnej známky

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

Návrh na zrušenie sa môže týkať len jednej ochrannnej známky platnej na území Slovenskej republiky, pričom môže ísť o ochrannú známku zapísanú národnou alebo medzinárodnou cestou. Návrh na zrušenie ochrannnej 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 ochrannnej známky podľa § 34 ods. 1 a ods. 2 zákona je v zmysle § 34 ods. 5 zákona účinné odo dňa podania návrhu na jej zrušenie.

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

7.1.1.1 Formálne náležitosti návrhu na zrušenie

Návrh na zrušenie sa podáva písomne 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 sa podáva v dvoch vyhotoveniach, ďalšie podrobnosti o náležitostiach návrhu na zrušenie ochrannnej známky sú upravené v § 13 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 ochrannnej známky je zakázané ako nekalé súťažné konanie, alebo úradne overenú kópiu takéhoto rozhodnutia súdu (§ 13 vyhlášky).

Podanie návrhu na zrušenie ochrannnej známky podlieha správne poplatku (podľa platného zákona o správnych poplatkoch), ktorý je splatný pri jeho podaní. Zároveň je navrhovateľ spolu s návrhom na zrušenie ochrannnej známky podľa § 34 ods. 1 zákona povinný zložiť kauciu. Úrad kauciu vráti, ak sa návrhu na zrušenie v plnom rozsahu vyhovie (§ 37 ods. 7 zákona). Ak nie sú správny poplatok alebo kaucia zaplatené pri podaní návrhu, sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy úradu na ich zaplatenie.

Návrh na zrušenie ochrannnej známky z registra musí obsahovať najmä údaje identifikujúce navrhovateľa aj jeho zástupcu (ak je zastúpený), spisovú značku prihlášky alebo číslo jej zápisu, odôvodnenie návrhu a návrh, ako sa má vo veci rozhodnúť, v prípade návrhu na zrušenie medzinárodnej ochrannnej známky pre územie Slovenskej republiky musí obsahovať aj preklad tohto návrhu do anglického alebo francúzskeho jazyka (§ 13 vyhlášky).

7.1.1.2 Podanie návrhu na zrušenie ochrannnej známky

Ustanovenie § 34 ods. 1 písm. a) zákona upresňuje pojem päťročného nepoužívania ochrannnej 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 ochrannnej známky, prípadne i strate práv z ochrannnej známky [§ 10 a § 34 ods. 1 písm. a) zákona], ak jej majiteľ nemá pre nepoužívanie oprávnené dôvody. Lehotu piatich rokov nepoužívania ochrannnej 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 (§ 47 ods. 5 zákona).

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

7.1.1.3 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 OR na OSK.

Expert OSK zistí, či bol zaplatený správny poplatok a kaucia za podaný návrh. Ak poplatok alebo kaucia neboli zaplatené, navrhovateľ je vyzvaný na ich úhradu v lehote do 15 dní odo dňa doručenia výzvy. 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. 2 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 nevyjadrí, nie je to na prekážku rozhodnutia v danej veci a v zmysle § 37 ods. 4 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 v jeho vyjadrení.

7.1.2 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, ale 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 (§ 9 zákona).

Používanie ochrannej známky musí byť preukázané vo vzťahu ku všetkým napadnutým tovarom alebo službám. Otázka skutočného používania ochrannej známky je riešená napr. v Rozhodnutí Európskeho súdneho dvora vo veci C-40/01 (Ansul BV vs. Ajax Brandbeveiliging BV), z ktorého vyplýva, že „Skutočné

používanie ochrannnej známky je spojené s používaním ochrannnej 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, vlastností predmetného trhu, rozsahu a frekvencie používania ochrannnej známky. Používanie ochrannnej známky nemusí byť preto vždy kvantitatívne významné, aby bolo považované za skutočné, lebo závisí na vlastnostiach dotýčnych výrobkov a služieb na odpovedajúcom trhu.“

„...skutočné používanie ochrannnej 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 ochrannnej známky.“

Pri hodnotení, či používanie ochrannnej známky je skutočné, je nutné vziať do úvahy všetky skutočnosti a okolnosti dôležité pre určenie toho, či je obchodné využitie ochrannnej 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 ochrannnej známky.“

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

Pri preukazovaní používania ochrannnej 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 ochrannnej 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 ochrannnej známky v súvislosti so službami sa musí jednať o poskytovanie služieb pre tretie osoby, ktoré sa pri ich poskytnutí majú možnosť stretnúť s ochrannou známkou. Na preukázanie používania ochrannnej známky v súvislosti s poskytovaním služieb však nie je postačujúce, ak majiteľ používa ochrannnú známku síce v súvislosti s určitými službami, avšak spojené 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 ochrannnej známky v podobe, v akej je zapísaná v registri, resp. v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej bola zapísaná odlišuje len v prvkoch nemeniacich jej rozlišovaciu spôsobilosť.

V prípade, ak majiteľ napadnutú ochrannnú 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 nezavinenú nemožnosť vyrábať alebo uvádzať na trh výrobky alebo poskytovať služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná. Za prekážky brániace používaniu ochrannnej známky možno považovať také okolnosti, ktoré majiteľ ochrannnej 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 ochrannnej známky je riešená napr. v Rozsudku Európskeho súdneho dvora vo veci C-246/05, z ktorého vyplýva „že za riadne dôvody nepoužívania ochrannnej 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 ochrannnú známku, ak sa v konaní začatom na návrh tretej osoby zistí, že sa ochranná známka v dôsledku činnosti alebo nečinnosti majiteľa stala obvyklým pomenovaním pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná.

Toto ustanovenie upravuje následky tzv. zdruhovania ochrannnej známky. Zdruhovanie ochrannnej známky znamená stratu rozlišovacej spôsobilosti ochrannnej 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, molítan).

Podľa § 34 ods. 1 písm. c) úrad zruší ochrannú známku v konaní začatom na návrh tretej osoby, ak zistí, že ochranná známka 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 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 známka 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 známka vystavená možnosti jej zrušenia z tohto dôvodu].

7.1.3 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 písomných 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.

7.1.4 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.

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. 7 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 v písomnej forme 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 ani v zákonom stanovenej lehote jedného mesiaca nie je doručené odôvodnenie rozkladu, v predkladacej správe sa táto skutočnosť len konštatuje.

Pred odovzdaním spisu OOK pripraví expert OSK oznámenie o postúpení spisu, ktoré odošle účastníkom konania (§ 57 ods. 2 správneho poriadku). Odovzdanie 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 v spise nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia.

V prípade, ak bol návrh na zrušenie zamietnutý, spis je po vyznačení právoplatnosti rozhodnutia postúpený OR 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 spracovania 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 prevodov a zmien.

7.2 Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú

7.2.1 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 (OZD) a samotné konanie je začaté dňom, ktorým úrad oznámi začatie konania majiteľovi ochrannej známky.

7.2.2 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 ods. 2 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.

7.2.2.1 Formálne náležitosti návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú

Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú sa podáva písomne 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 sa podáva v dvoch vyhotoveniach, ďalšie podrobnosti o náležitostiach návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú sú upravené v § 14 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 mu poplatku (podľa platného zákona o správnych poplatkoch), ktorý je splatný pri jeho podaní. 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. 7 zákona). Ak nie sú správny poplatok alebo kaucia zaplatené pri podaní návrhu, 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, odôvodnenie návrhu a návrh, ako sa má vo veci rozhodnúť, v prípade návrhu na vyhlásenie neplatnosti medzinárodnej ochrannej známky pre územie Slovenskej republiky musí obsahovať aj preklad tohto návrhu do anglického alebo francúzskeho jazyka.

7.2.2.2 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 § 16 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 § 16 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 (§ 16 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.

7.2.2.3 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 OR návrh spolu so spisom postúpi na OSK.

Expert OSK zistí, či bol zaplatený správny poplatok a kaucia za podaný návrh. Ak poplatok alebo kaucia neboli zaplatené, navrhovateľ je vyzvaný na ich úhradu v lehote do 15 dní odo dňa doručenia výzvy. Ak navrhovateľ neuhradí poplatok alebo kauciu, 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. 2 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. 4 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 v jeho vyjadrení.

7.2.3 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 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 a § 6 zákona (resp. § 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 (predtým § 2 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach) 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 sa nejedná o označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, o označenie, ktoré by mohlo klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb, resp. je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi, či sa nejedná o označenie, ktoré bez súhlasu príslušných orgánov obsahuje označenia chránené podľa medzinárodného dohovoru, či sa nejedná o označenie, ktoré je tvorené výlučne tvarom výrobku, ktorý vyplýva z povahy samotného výrobku, či sa nejedná 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](#)).

K vyhláseniu ochrannej známky za neplatnú môže dôjsť aj vtedy, ak bolo do registra ochranných známk zapísané označenie vylúčené zo zápisu podľa ustanovenia § 6 (§ 3 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach). V konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú je potom nutné preskúmať porušenie podmienok zápisnej spôsobilosti, ktoré sú uvedené v § 6 zákona, teda situáciu zhodnosti napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou iného prihlasovateľa alebo majiteľa pre zhodné tovary a/alebo služby a prihlasovateľ/majiteľ neudelil písomný súhlas k zápisu tejto neskoršej ochrannej známky.

Podrobnejšie zdôvodnenie, pozri kap. [2.4.13](#).

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 nebude vyhlásená za neplatnú, ak je v súlade s týmto zákonom (§ 54 ods. 2 zákona).

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](#)).

Z dôvodov existencie staršej ochrannej známky môže byť ochranná známka vyhlásená za neplatnú len v prípade, že staršia ochranná známka spĺňa podmienky používania zakotvené v ustanovení § 10 ods. 1 zákona, pričom toto používanie sa môže týkať aj len určitého rozsahu tovarov alebo služieb, z čoho potom vyplýva, že ochrannú známku možno vyhlásiť za neplatnú len v rozsahu tovarov alebo služieb, pre ktoré sa staršia ochranná známka skutočne používa (§ 10 ods. 2 zákona).

K preskúmaniu splnenia podmienky používania staršej ochrannej známky v zmysle § 10 zákona úrad pristúpi len na základe požiadavky majiteľa napadnutej ochrannej známky, teda uplatnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú nie je automaticky podmienené preukázaním skutočného používania staršej ochrannej známky.

7.2.4 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 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 písomných 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.

7.2.5 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.

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. 7 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. 6 zákona).

Rozhodnutie úradu o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú sa doručuje v písomnej forme 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, predkladacu 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 odovzdaním spisu OOK pripraví expert OSK oznámenie o postúpení spisu, ktoré odošle účastníkom konania (§ 57 ods. 2 správneho poriadku). Odovzdanie spisu OOK sa vyznačí v príslušnej databáze.

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

V prípade, ak bol návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú zamietnutý, spis je po vyznačení právoplatnosti rozhodnutia postúpený OR 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 spracovania poplatkov na vrátenie kaucie. Na základe pokynu na vyznačenie neplatnosti ochrannej známky, ktorý pripraví expert OSK je spis postúpený referentovi prevodov a zmien.

8 Odvolacie konanie

8.1 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 správnomu 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 vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, § 28, § 29, § 32 až § 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

8.2 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.

8.2.1 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 však 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.

8.2.2 Nepřípustnosť 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. písomným podaním 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,
- ak bol podaný po lehote.

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

- a) vyhovie 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, ak nejde o konanie, ktoré môže úrad začať z vlastného podnetu) alebo ktorým bolo zastavené konanie o rozklade podľa odseku 3 (nepodanie odôvodnenia rozkladu v zákonom stanovenej lehote, oneskorený alebo neprípustný rozklad).

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

8.2.3 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.

8.2.3.1 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. 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. 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 oprávneným zástupcom (patentovým zástupcom alebo advokátom). Toto sa nevzťahuje na účastníkov konania, ktorými sú fyzické osoby, ktoré sú občanmi štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a právnické osoby, ktoré majú svoju správu alebo sídlo svojej podnikateľskej činnosti na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Takýto účastník konania je povinný oznámiť úradu adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky.

8.2.4 Lehota na podanie rozkladu

Lehota na podanie rozkladu je 30 dní od doručenia rozhodnutia. Táto lehota je lehotou zákonnou, ktorú nie je možné predĺžiť. Na počítanie tejto lehoty platí ustanovenie § 27 ods. 2 správneho poriadku.

Lehota na podanie rozkladu je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá na úrade alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu.

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.

8.2.5 Podanie rozkladu

Správny poriadok neurčuje na podanie rozkladu žiadne dôvody, účastník konania môže napadnúť ako rozpor s právom, tak aj spôsob posúdenia veci. Správny poriadok súčasne neustanovuje, že rozklad nemožno podať len proti určitej časti rozhodnutia. Preto je prípustné aj také odvolanie, ktoré smeruje len proti odôvodneniu rozhodnutia.

Z podania rozkladu musí byť zrejmé, kto ho podáva, čoho sa týka a čo navrhuje. Pre posúdenie, či ide o rozklad, nie je dôležité jeho označenie, ale obsah. 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 v štátnom jazyku.

8.2.6 Začatie konania

Začatie konania o opravnom prostriedku sa riadi zásadou dispozičnou, t. j. iba rozklad podaný účastníkom konania je dôvodom na jeho začatie. Dátum začatia konania je ten, keď bol rozklad doručený do podateľne úradu.

8.2.7 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, a to dňom, keď sa odvolanie vzalo právoplatne späť.

8.2.8 Späťvzatie rozkladu

Z dispozičnej zásady vyplýva, že účastník konania, ktorý podal rozklad, ho môže až do okamihu právoplatného rozhodnutia vo veci vziať späť. Pri späťvzatí rozkladu sa nevyžaduje zdôvodnenie.

V prípade späťvzatia rozkladu sa postupuje v súlade s § 51 ods. 8 zákona. V zmysle uvedeného ustanovenia úrad konanie zastaví aj na žiadosť toho, kto podal návrh na jeho začatie, ak nejde o konanie, ktoré môže úrad začať z vlastného podnetu. Návrh na zastavenie konania nie je možné vziať späť.

8.2.9 Priebeh konania o rozklade

V priebehu celého konania o rozklade je nutné, 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 skutočného stavu veci z predložených dôkazov.

8.2.9.1 Zaevidovanie spisu do agendy odboru odvolacích konaní

Referent vstupov označí prijatý rozklad vrátane všetkých príloh dátumom prijatia a podacím číslom, pripojí obálku a zapíše do registra.

Následne odovzdá rozklad expertovi, ktorý má predmetný spis v agende. V prípade, že je predmetný spis v agende experta, 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 vyhovenie rozkladu v rámci autoremedúry. V prípade, ak prvostupňový orgán nerozhodne o vyhovení rozkladu v rámci autoremedúry, vypracuje príslušný expert predkladaciu správu k rozkladu, v rámci ktorej uvedie stanovisko ku všetkým argumentom uvedeným v rozklade.

Ak spis nie je v agende odboru, ktorý vydal napadnuté prvostupňové rozhodnutie, referent vstupov zabezpečí predloženie tohto spisu danému odboru.

Celý spis spolu s predkladacou správou predloží príslušný odbor OOK najneskôr do 30 dní odo dňa, keď bol rozklad podaný, pričom súčasne o tejto skutočnosti upovedomí účastníkov konania tak, ako to ustanovuje § 57 ods. 2 správneho poriadku.

Administratívny referent OOK prideli rozkladu poradové číslo a predloží spis riaditeľovi OOK. Ten skontroluje, či je obsahom spisu predkladacia správa, či bol účastník oboznámený o postúpení spisu odvolaciemu orgánu a či rozklad obsahuje všetky formálne náležitosti. V prípade, že spis 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 prideli spis príslušnému expertovi OOK.

8.2.9.2 Zastavenie konania o rozklade

Expert OOK preskúma, či bol rozklad podaný včas, či je prípustný a či bol podaný účastníkom konania alebo jeho právny 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. b) zákona].

8.2.9.3 Výzva na vyjadrenie sa protistrany k rozkladu

V prípade sporových konaní je jedno vyhotovenie rozkladu zaslané 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 je zaslaná na vedomie aj podávateľovi rozkladu.

8.2.9.4 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 vzájomnej súvislosti. Úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené. 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 vzájomnej súvislosti. 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, na základe akého právneho predpisu a ustanovenia úrad rozhodoval.

Príklady výroku:

„podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s sa rozklad zamiet a rozhodnutie odboru...../prvostupňového orgánu sa potvrdzuje.“

„podľa § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa rozhodnutie prvostupňového orgánu zrušuje a vec sa vracia odboru na nové prerokovanie.“

„podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s sa rozhodnutie prvostupňového orgánu 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 a prečo. Ak sa vec vracia na nové prerokovanie, je potrebné uviesť, čo má prvostupňový orgán posúdiť. V prípade zrušenia rozhodnutia a vrátenia veci na nové konanie 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 je ďalej potrebné uviesť, ktoré skutočnosti boli nepochybne zistené a aký je ich právny význam. Je potrebné argumentačne sa vysporiadať so všetkými skutočnosťami, ktoré podávateľ rozkladu označí vo svojom podaní za podstatné a odôvodniť použitie konkrétnych právnych noriem vzťahujúcich sa k danej veci. 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. Ďalej je potrebné uviesť, akými úvahami sa odvolací orgán riadil pri hodnotení dôkazov.

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 predsedovi odbornej komisie, ktorý posúdi jeho obsah. V prípade, že má k návrhu pripomienky, prerokuje ich s expertom OOK a so všetkými členmi komisie. Po prerokovaní daných pripomienok určí lehotu na doplnenie návrhu rozhodnutia, prípadne na jeho prepracovanie.

8.2.9.5 Rokovanie osobitnej (rozkladovej) komisie

V prípade, že predseda komisie nemá k návrhu rozhodnutia pripomienky, zvolá rokovanie osobitnej (rozkladovej) komisie v súlade s organizačným a rokovacím poriadkom osobitných/rozkladových komisií.

Komisiu ustanovuje predseda úradu podľa § 61 ods. 2 správneho poriadku a 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.

8.2.9.6 Ústne pojednávanie osobitnej (rozkladovej) komisie

Ak si to vyžaduje povaha veci, 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 komisie bez účasti účastníkov konania tak, ako to upravuje 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 na rokovanie komisie, najmä na to, že komisia môže rokovať aj v ich neprítomnosti. 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 navrhovateľovi konania; ak je na strane navrhovateľa viac subjektov, predseda komisie im umožní rozhodnúť o poradí, v akom sa budú vyjadrovať k rozkladu. Ak navrhovatelia 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 písomné vyhotovenie rozhodnutia o rozklade (odvolaní) im bude doručené poštovou prepravou.

V ďalšej časti prebehne interné rokovanie osobitnej komisie.

8.2.9.7 Predloženie spisu predsedovi úradu

Riaditeľ OOK skontroluje vecnú a formálnu správnosť navrhovaného rozhodnutia a predloží ho predsedovi úradu na posúdenie a podpis.

8.2.9.8 Uloženie právoplatného rozhodnutia do databázy úradu

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vyznačí túto skutočnosť expert OOK na rozhodnutie založené v spise a následne administratívny referent OOK vloží rozhodnutie do databázy rozhodnutí úradu v Lotus Notes.

8.2.9.9 Odovzdanie spisu

Po vyznačení právoplatnosti a zaevidovaní rozhodnutia spolu s príslušnými údajmi do databázy úradu je spis odovzdaný odboru, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.

9 Následné podania

9.1 Prijatie podania

Referent vstupov podania týkajúce sa predmetov priemyselno-právnej ochrany spracuje nasledovne:

- zaeviduje jednotlivé zásielky do Knihy podaní,
- na každé jednotlivé podanie vyznačí podacie číslo, dátum podania,
- zaeviduje podanie do registra resp. protokolu spisu vedeného v registri,
- na podanie vyznačí pracovníka, ktorému je podanie určené
- podanie postupuje za spisom (podľa umiestnenia spisu).

9.2 Zápis do registra

Referent vstupov zodpovedá za:

- zaevidovanie podania do protokolu,
- priradenie podania príslušnému pracovníkovi.

9.3 Postúpenie podania podľa umiestnenia

Po zaevidovaní do registra je podanie vložené do spisu postupuje za spisom (podľa umiestnenia spisu).

10 Zmeny práv z priemyselného vlastníctva a zmeny údajov v registri

10.1 Prevod/prechod

10.1.1 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 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, bibliografické údaje majiteľa/prihlasovateľa a nadobúdateľa, v prípade zastúpenia – bibliografické údaje zástupcu žiadateľa, 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.).

10.1.2 Zápis prevodu/prechodu do registra

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

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

10.1.3 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 zápise. Zmenené údaje sa nepublikujú.

10.2 Čiastočný prevod

10.2.1 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, bibliografické údaje majiteľa a nadobúdateľa, v prípade zastúpenia – bibliografické údaje zástupcu žiadateľa, 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.

10.2.2 Zápis čiastočného prevodu do registra

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

10.2.3 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.

10.3 Zmeny bibliografických údajov majiteľa/prihlasovateľa do registra

10.3.1 Kontrola podania

Žiadosť o zápis zmeny, napr. sídla/trvalého pobytu, obchodného mena je možné podať na formulári Žiadosť o zápis zmeny. Akceptuje sa ale každé podanie, ktoré obsahuje požadované náležitosti. Podanie žiadosti o zápis zmeny do registra podlieha správne mu poplatku.

Náležitosti žiadosti vyplývajúce z § 7 vyhlášky - identifikačné údaje o ochrannej známke/prihláške ochrannej známky, bibliografické údaje majiteľa/prihlasovateľa, v prípade zastúpenia – bibliografické údaje zástupcu, 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*).

10.3.2 Zápis zmeny do registra

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

10.3.3 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 sa nepublikujú.

10.4 Záložné právo/ukončenie záložného práva

10.4.1 Kontrola podania

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

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

Referent prevodov a zmien preskúma náležitosti žiadosti, ktoré upravuje § 11 vyhlášky – bibliografické údaje majiteľa ochrannej známky ako aj záložného veriteľa, identifikačné údaje o ochrannej známke a dátum uzavretia zmluvy o zriadení 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 ukončenia platnosti zmluvy.

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

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

10.4.2 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.

10.4.3 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.

10.5 Licenčná zmluva/ukončenie licenčnej zmluvy

10.5.1 Kontrola podania

Právo používať ochrannú známku sa môže poskytnúť licenčnou zmluvou pre všetky tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, alebo pre ich časť. Žiadosť o zápis licencie do registra podáva úradu majiteľ ochrannej známky 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 správneému 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 proti 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 prevodov a zmien po úhrade správneho poplatku skontroluje náležitosti žiadosti – údaje o majiteľovi 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.).

10.5.2 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.

10.6 Zastupovanie/ukončenie zastupovania

10.6.1 Kontrola podania

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

Podanie žiadosti o zápis zástupcu do registra podlieha správneému poplatku s výnimkou prvého zápisu.

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

10.6.2 Zápis zástupcu/ukončenia zastupovania do registra

Na základe žiadosti, úrad vyznačí zápis zástupcu v registri.

Zrušenie zápisu zástupcu v registri vyznačí referent prevodov a zmien na základe žiadosti splnomocnenca alebo splnomocniteľa. Daný úkon nepodlieha správne poplatku.

10.6.3 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. Zmena zástupcu nie je publikovaná vo vestníku.

10.7 Úprava ochrannej známky, zúženie zoznamu tovarov a služieb

10.7.1 Kontrola podania

10.7.1.1 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 znenie, identifikačné údaje o zástupcovi (ak je žiadateľ zastúpený), ako aj dve vyobrazenia označenia (ak označenie nie je slovné v bežnom písme), doklad potvrdzujúci zmenu v údajoch.

10.7.1.2 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, zúžený zoznam tovarov a služieb, identifikačné údaje o zástupcovi, 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*).

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

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

10.7.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu dodatkom

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

10.8 Obnova zápisu ochranné známky

10.8.1 Kontrola podania

Platnosť zápisu ochranné známky je desať rokov odo dňa podania prihlášky. Na základe žiadosti majiteľa ochranné známky alebo záložného veriteľa o obnovu zápisu (formulár – Žiadosť o obnovu zápisu ochranné známky alebo písomná žiadosť) podanej v poslednom roku jej platnosti, najneskôr však do šiestich mesiacov po uplynutí platnosti ochranné známky, úrad obnoví ochrannú dobu ochranné známky o ďalších desať rokov. Podanie žiadosti o obnovu zápisu podlieha správne poplatku. Pri obnove je možné zoznam tovarov alebo služieb zúžiť.

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

10.8.2 Obnova zápisu ochranné známky

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

10.8.3 Zverejnenie a oznámenie zápisu dodatkom

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

10.9 Zánik ochranné známky

10.9.1 Podmienky zániku

Ochranná známka zaniká dňom:

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

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

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

10.9.2 Zápis zániku do registra

Zánik ochranné známky zapíše referent prevodov a zmien do registra a je publikovaný vo vestníku. Oznámenie o zániku sa zasiela majiteľovi v prípade, keď ochranná známka zanikla na základe vyhlásenia majiteľa, že sa svojho práva vzdáva.