

SPOLOČNÉ OZNÁMENIE
PRIHLÁŠKY OCHRANNÝCH ZNÁMOK,
KTORÉ NEBOLI PODANÉ V DOBREJ
VIERE

MAREC 2024

1 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Úrady pre duševné vlastníctvo v rámci [siete Európskej únie pre duševné vlastníctvo](#) naďalej spolupracujú v kontexte zblížovania postupov v oblasti ochranných znáмок a dizajnov. V súčasnosti sa dohodli na ďalšom dokumente o spoločnom postupe v oblasti ochranných znáмок, ktorého cieľom je poskytnúť spoločné chápanie všeobecného pojmu konanie v nie dobrej viere, resp. pojmu tzv. zlej viery a ďalších, vrátane terminológie súvisiacej s ich posudzovaním, ako aj faktorov a scenárov, ktoré sa môžu ukázať ako relevantné.

Dokument o spoločnom postupe sa uverejňuje prostredníctvom tohto spoločného oznámenia s cieľom zvýšiť transparentnosť, právnu istotu a predvídateľnosť v záujme prieskumových pracovníkov, ako aj používateľov.

Spoločný postup poskytuje súbor zásad týkajúcich sa spôsobu posudzovania konania v nie dobrej viere pri prihláškach ochranných znáмок bez ohľadu na druh konania, v ktorom sa posudzuje. Konkrétne otázky, ktoré patria a nepatria do rozsahu pôsobnosti spoločného postupu, sú podrobne uvedené v oddiele 1.3.

2 SPOLOČNÝ POSTUP

V nasledujúcom texte sú zhrnuté kľúčové myšlienky a hlavné zásady spoločného postupu. Úplné znenie sa nachádza v prílohe k tomuto oznámeniu.

ZÁSADY SPOLOČNÉHO POSTUPU

KLÚČOVÉ POJMY V PREJEDNÁVANÝCH VECIACH TÝKAJÚCICH SA KONANIA V NIE DOBREJ VIERE, RESP. V ZLEJ VIERE

Pojmy „prihlasovateľ“; „navrhovateľ“; „staršie právo“; „napadnutá ochranná známka“

V tejto úvodnej časti sa opisuje spoločné chápanie určitých kľúčových pojmov, ktoré sú dôležité pri posudzovaní toho, či prihlasovateľ pri podávaní prihlášky ochrannej známky konal alebo nekonal v dobrej viere. Konkrétne sa tu uvádza spoločné chápanie pojmov „prihlasovateľ“, „navrhovateľ“, „staršie právo“ a „napadnutá ochranná známka“, ktoré boli vypracované s cieľom zabezpečiť harmonizované a konzistentné uplatňovanie zásad spoločnej praxe a poskytnúť spoločné usmernenie, ako by sa tieto pojmy mali chápať.

VŠEOBECNÝ POJEM KONANIE V NIE DOBREJ VIERE, RESP. POJEM ZLÁ VIERA V PRIHLÁŠKACH OCHRANNÝCH ZNÁMOK

Spoločné chápanie všeobecného pojmu konanie v nie dobrej viere, resp. pojmu zlá viera v prihláškach ochranných znáмок a pojmu nečestný úmysel; rôzne aspekty konania v nie dobrej viere, resp. v zlej viere

Cieľom tejto časti je načrtnúť spoločné chápanie pojmu konanie v nie dobrej viere, resp. pojmu zlá viera v prihláškach ochranných znáмок, vzhľadom na to, že pojem konanie v nie dobrej viere, resp. v zlej viere v prihláškach ochranných znáмок nie je v právnych predpisoch EÚ o ochranných známkach nijako definovaný, vymedzený či vôbec opísaný. Vychádza z centrálnej premisy stanovenej rozhodovacou praxou, že konanie v nie dobrej viere, resp. zlej viere predpokladá prítomnosť subjektívnej motivácie na strane podávateľa prihlášky ochrannej známky, konkrétne nečestného úmyslu alebo iného nekalého a/alebo nečestného motívu, ktorý sa zvyčajne určí na základe relevantných, konzistentných a objektívnych kritérií.. Pokračuje

poskytnutím spoločného chápania nečestného úmyslu, pričom sa vysvetľuje, že je to základ existencie konania v nie dobrej viere, resp. v zlej viere a základný a povinný faktor, ktorý sa musí vždy preskúmať počas posudzovania konania v nie dobrej viere. V tejto časti sa rozlišuje medzi dvoma nevyčerpávajúcimi aspektmi zlej viery: 1. zneužitie práva/práv tretej strany: ak sa prihlasovateľ zameriava na záujmy konkrétnej tretej strany a 2. zneužívanie systému ochranných známk: ak prihlasovateľ prihlásil napadnutú ochrannú známku na iné účely, ako tie, ktoré patria do základných funkcií ochrannej známky, aj bez zamerania na konkrétnu tretiu stranu. Po opise oboch aspektov sú uvedené ilustratívne príklady z judikatúry vrátane niektorých príkladov z prejednávanych vecí, v ktorých vzhľadom na konkrétne skutkové okolnosti prípadu nebola zistená zlá viera.

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ POSUDZOVANIA KONANIA V NIE DOBREJ VIERE, RESP. V ZLEJ VIERE V PRIHLÁŠKACH OCHRANNÝCH ZNÁMOK

Dôkazné bremeno vo veciach týkajúcich sa konania v nie dobrej viere; Relevantný časový okamih na určenie, či ide o tzv. zlú vieru; Pojem „prihlasovateľ“ vo veciach týkajúcich sa konania v nie dobrej viere

V tejto časti sa stanovujú všeobecné pravidlá posudzovania konania v nie dobrej viere v prihláškach ochranných známk. Prvý pododdiel potvrdzuje, že existuje predpoklad dobrej viery na strane prihlasovateľa dovtedy, kým sa nepredloží dôkaz o opaku a že v prípade tzv. zlej viery je prvotné dôkazné bremeno na strane navrhovateľa. Ďalej je vysvetlené, že ak navrhovateľ predloží dôkazy na preukázanie objektívnych okolností, ktoré umožňujú dospieť k záveru, že napadnutá ochranná známka nebola podaná v dobrej viere, je povinnosťou prihlasovateľa vyvrátiť takéto dôkazy pred prijatím záveru o existencii tzv. zlej viery. Druhý pododdiel poskytuje usmernenie týkajúce sa relevantného okamihu na určenie, či išlo o tzv. zlú vieru, ktorým je čas podania prihlášky ochrannej známky. Napriek tomu by príslušné orgány mohli zohľadniť aj skutočnosti a dôkazy pochádzajúce z obdobia pred podaním prihlášky alebo po ňom, keďže môžu obsahovať užitočné indície na výklad úmyslu prihlasovateľa v čase podania prihlášky. Na ilustráciu tohto princípu sa uvádza niekoľko príkladov. Posledný pododdiel je venovaný téme „prihlasovateľa“ vo veciach týkajúcich sa konania v nie dobrej viere. Okrem vymedzenia „prihlasovateľa“ ako akejkolvek fyzickej/právnickej osoby, ktorá sa ako taká uvádza vo formulári prihlášky, tento pododdiel zdôrazňuje význam analýzy prítomnosti možného prepojenia/spojenia medzi prihlasovateľom a akoukoľvek inou fyzickou/právnickou osobou, ktorá môže mať skutočný záujem na podaní prihlášky ochrannej známky. Uvádza sa niekoľko ilustračných príkladov z judikatúry.

SPOLOČNÉ FAKTORY NA POSÚDENIE KONANIA V NIE DOBREJ VIERE, RESP. V ZLEJ VIERE V PRIHLÁŠKACH OCHRANNÝCH ZNÁMOK

Povinný faktor: nečestný úmysel prihlasovateľa; Nepovinné faktory

Táto rozsiahla časť obsahuje neúplný zoznam faktorov získaných z judikatúry, ktoré slúžia ako užitočné usmernenie pri posudzovaní novej existencie tzv. zlej viery v prihláškach ochranných známk, a to bez ohľadu na skutočnosť, že každá vec sa musí posudzovať jednotlivo. Sú tu zahrnuté aj viaceré výnimky, ktoré sú všeobecne uplatniteľné na všetky faktory uvedené v tomto oddiele. Z týchto faktorov je len jeden povinný a musí byť prítomný vo všetkých prípadoch konania v nie dobrej viere, a to nečestný úmysel prihlasovateľa. Pre tento faktor sa uvádza niekoľko ilustračných príkladov rôznych typov nečestných úmyslov týkajúcich sa oboch aspektov. Druhý pododdiel obsahuje 11 nepovinných faktorov, ktoré môžu v závislosti od okolností

predstavovať relevantné faktory pre posúdenie tzv. zlej viery. Ďalej sa uvádza vysvetlenie každého nepovinného faktora s príslušnými úvahami, ktoré majú príslušné orgány zohľadniť. Odkazuje sa na príklady z judikatúry.

SCENÁRE KONANIA V NIE DOBREJ VIERE, RESP. V ZLEJ VIERE V PRIHLÁŠKACH OCHRANNÝCH ZNÁMOK

Parazitické správanie; Porušenie fiduciárneho vzťahu; Obranné registrácie; Opätovné podanie; Špekulatívne účely / ochranná známka ako nástroj pákového efektu

„Scenáre konania v nie dobrej viere, resp. v zlej viere pri prihláškach ochranných známk“ sa vzťahujú na konkrétne situácie, v ktorých sa musí prejaviť a vzájomne pôsobiť niekoľko faktorov (relevantných pre posúdenie zlej viery), aby sa dospelo k záveru, že zo strany prihlasovateľa došlo k tzv. zlej viere. V tejto časti sú uvedené najtypickejšie alebo najčastejšie scenáre: dva v rámci aspektu zneužitia práva/práv tretej strany (parazitické správanie; porušenie fiduciárneho vzťahu) a tri v rámci aspektu zneužitia systému ochranných známk (obránné registrácie; opätovné podanie prihlášky; špekulatívne účely/ochranná známka ako nástroj pákového efektu). V rámci jednotlivých scenárov sa uvádza niekoľko príkladov z judikatúry na ilustráciu, ako sa vzájomne prelínajú faktory, ktoré prispeli k zisteniu tzv. zlej viery v konkrétnom prípade. Tieto príklady sa majú posudzovať v súvislosti s príslušnou judikatúrou a s uvedenými argumentmi, skutočnosťami a dôkazmi.

MOŽNOSTI ZAMIETNUTIA/VÝMAZU Z DÔVODU KONANIA V NIE DOBREJ VIERE

V tejto časti sa poskytujú usmernenia týkajúce sa rozsahu zamietnutia/výmazu z dôvodu tzv. zlej viery. Predpokladá sa, že tzv. zlá viera sa bude týkať všetkých napadnutých tovarov alebo služieb, pre ktoré bola napadnutá ochranná známka prihlásená alebo zapísaná. Na základe rozsudku Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) „SKY“ je však možné čiastočné zamietnutie/výmaz.

3 VYKONÁVANIE

Tak ako v prípade predchádzajúcich spoločných postupov, tento spoločný postup nadobudne účinnosť v lehote troch mesiacov od uverejnenia tohto spoločného oznámenia. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa vykonávania tohto spoločného postupu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Okrem toho sa v implementačnej tabuľke uvádzajú informácie o ustanoveniach o tzv. zlej viere v [smernici Európskeho parlamentu a Rady \(EÚ\) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk](#), ktoré boli transponované jednotlivými členskými štátmi. Vykonávajúce úrady sa môžu rozhodnúť, že na svojich webových sídlach uverejnia ďalšie informácie.

Úrady uplatňujúce spoločný postup

(*) Ak existuje rozpor medzi prekladom dokumentov o spoločnom oznámení a o spoločnom postupe do ktoréhokoľvek z úradných jazykov Európskej únie a anglickým znením, prednosť bude mať anglické znenie.



SPOLOČNÝ POSTUP
PRIHLÁŠKY OCHRANNÝCH ZNÁMOK,
KTORÉ NEBOLI PODANÉ V DOBREJ
VIERE

MAREC 2024

OBSAH

1	ÚVOD	1
1.1	Cieľ tohto dokumentu.....	1
1.2	Súvislosti.....	1
1.3	Rozsah postupu.....	3
2	SPOLOČNÝ POSTUP	4
2.1	Kľúčové pojmy v prejednávanych veciach týkajúcich sa konania v nie dobrej viere	4
2.2	Všeobecný pojem konanie v nie dobrej viere v prihláškach ochranných známk	4
2.2.1	Rôzne aspekty konania v nie dobrej viere.....	6
2.2.1.1	<i>Zneužitie práva/práv tretej strany</i>	6
2.2.1.2	<i>Zneužívanie systému ochranných známk</i>	6
2.3	Všeobecné pravidlá posudzovania konania v nie dobrej viere, resp. v zlej viere v prihláškach ochranných známk	7
2.3.1	Dôkazné bremeno v prípadoch konania v nie dobrej viere	7
2.3.2	Rozhodujúci moment na stanovenie existencie konania v nie dobrej viere	9
2.3.3	„Prihlasovateľ“ v prípadoch konania v nie dobrej viere	9
2.4	Spoločné faktory na posúdenie konania v nie dobrej viere v prihláškach ochranných známk	10
2.4.1	Povinný faktor	11
2.4.1.1	<i>Nečestný úmysel prihlasovateľa</i>	11
2.4.2	Nepovinné faktory	12
2.4.2.1	<i>Skutočná alebo predpokladaná vedomosť prihlasovateľa o tom, že tretia osoba používa/má staršie zhodné/podobné právo</i>	12
2.4.2.2	<i>Stupeň právnej ochrany, ktorú požíva staršie právo tretej strany</i>	13
2.4.2.3	<i>Zhodnosť/podobnosť napadnutej ochrannej známky a staršieho práva/starších práv</i>	14
2.4.2.4	<i>Dotknuté tovary a/alebo služby</i>	15
2.4.2.5	<i>Pravdepodobnosť zámery</i>	16
2.4.2.6	<i>Predchádzajúci vzťah medzi účastníkmi konania</i>	16
2.4.2.7	<i>Pôvod napadnutej ochrannej známky a jej používanie od jej vytvorenia</i>	18
2.4.2.8	<i>Chronológia udalostí vedúcich k podaniu napadnutej ochrannej známky</i>	18
2.4.2.9	<i>Čestná obchodná logika pri prihlasovaní napadnutej ochrannej známky</i>	19
2.4.2.10	<i>Žiadosť o finančnú náhradu</i>	21
2.4.2.11	<i>Spôsob správania/konania prihlasovateľa</i>	21
2.5	Scenáre konania v nie dobrej viere v prihláškach ochranných známk.....	21
2.5.1	Scenáre týkajúce sa aspektu zneužitia práva/práv tretej strany	22
2.5.1.1	<i>Parazitické správanie</i>	22
2.5.1.2	<i>Porušenie fiduciárneho vzťahu</i>	24
2.5.2	Scenáre týkajúce sa aspektu zneužívania systému ochranných známk.....	25
2.5.2.1	<i>Obranné zápisy</i>	25

2.5.2.2	<i>Opätovné podanie</i>	28
2.5.2.3	<i>Špekulatívne účely/ochranná známka ako nástroj na uplatňovanie pákového efektu</i>	32
2.6	Rozsah zamietnutia/výmazu z dôvodu konania v nie dobrej viere	33

1 ÚVOD

1.1 Cieľ tohto dokumentu

Cieľom tohto dokumentu o spoločnom postupe je poskytnúť spoločné chápanie všeobecného pojmu konanie v nie dobrej viere a ďalších vrátane terminológie súvisiacej s ich posudzovaním, ako aj faktorov a scenárov, ktoré sa môžu ukázať ako relevantné. Slúži ako referencia pre Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Úrad Beneluxu pre duševné vlastníctvo a úrady členských štátov pre duševné vlastníctvo (spoločne označované ako úrady členských štátov pre duševné vlastníctvo), združenia používateľov (ZP), ako aj pre prihlasovateľov, navrhovateľov a ich zástupcov.

Bude široko dostupný a ľahko prístupný, pričom poskytne jasné a komplexné vysvetlenie zásad, na ktorých je spoločný postup založený. Tieto zásady sú navrhnuté tak, aby boli všeobecne uplatniteľné, a ich cieľom je pokryť veľkú väčšinu sporných vecí. **Hoci sa posúdenie konania v nie dobrej viere bude vždy vykonávať jednotlivo**, tieto zásady slúžia ako usmernenie na to, aby rôzne príslušné orgány vrátane úradov členských štátov pre duševné vlastníctvo dospeli k podobnému a predvídateľnému výsledku.

Okrem toho je zámerom scenárov a tabuliek uvedených v tomto dokumente ukázať, ako sa rôzne faktory, ktoré sa vyskytli v skutočných prípadoch EÚ, vzájomne prelínali, a ilustrovať zásady spoločného postupu. Tabuľky sa majú posudzovať v súvislosti s príslušnou judikatúrou a s uvedenými argumentmi, skutočnosťami a dôkazmi.

1.2 Súvislosti

Úrady pre duševné vlastníctvo členských štátov a združenia používateľov (ZP) od vytvorenia [siete Európskej únie pre duševné vlastníctvo](#)⁽¹⁾ (EUIPN) aktívne spolupracujú v kontexte zblížovania postupov v oblasti ochranných známk a dizajnov. V rámci konvergenčného programu (2011 – 2015) sa harmonizovalo sedem oblastí praxe v oblasti ochranných známk a dizajnov. Spoločné postupy vytvorené v kontexte tohto programu (CP1 – CP7) sa v celej EÚ všeobecne uplatňujú a v súčasnosti sú platné už niekoľko rokov.

Európsky parlament a Rada prijali v decembri 2015 balík reforiem v oblasti ochranných známk EÚ. Balík obsahoval dva legislatívne nástroje, a to [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady \(EÚ\) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie](#) (nariadenie o OZEÚ) a [smernicu Európskeho parlamentu a Rady \(EÚ\) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk](#) (smernica o ochranných známkach).

Popri nových ustanoveniach týkajúcich sa hmotnoprávných a procedurálnych otázok sa v znení týchto aktov vytvára solidnejší právny základ pre spoluprácu. V súlade s ustanoveniami článku 151 nariadenia o OZEÚ sa spolupráca s úradmi členských štátov pre duševné vlastníctvo na podporu zblížovania postupov a nástrojov v oblasti ochranných známk a dizajnov stala hlavnou úlohou pre úrad EUIPO; v článku 152 nariadenia o OZEÚ sa výslovne uvádza, že táto spolupráca by mala zahŕňať vypracúvanie spoločných noriem prieskumu a stanovenie spoločných postupov. Okrem toho sa v článkoch 51 až 52 smernice o ochranných známkach opisuje schopnosť úradov členských štátov pre duševné vlastníctvo spolupracovať pri zblížovaní postupov a nástrojov.

Na základe tohto legislatívneho rámca Správna rada EUIPO v júni 2016 odsúhlasila prijatie projektov európskej spolupráce. Projekty boli navrhnuté tak, aby nadväzovali na predchádzajúce úspechy a zároveň zlepšovali procesy a rozširovali dosah spolupráce.

(1) Predtým známa ako Sieť pre ochranné známky a dizajn (TMDN).

V oblasti konvergenzie išlo o zahrnutie projektu s osobitným zameraním na identifikáciu a analýzu potenciálnych nových harmonizačných iniciatív: projekt analýzy konvergenzie. V rámci projektu sa analyzovali postupy úradov členských štátov pre duševné vlastníctvo v oblasti ochranných známk a dizajnov s cieľom identifikovať oblasti, v ktorých sa postupy líšia, a na základe hodnotenia pravdepodobného vplyvu, uskutočniteľnosti možného rozsahu pôsobnosti, existujúcich právnych obmedzení, úrovni záujmu medzi používateľmi a praktickosti pre úrady členských štátov pre duševné vlastníctvo, sa určili tie oblasti, v ktorých by spoločný postup bol pre zainteresované strany v rámci EUIPN najprínosnejší. Výsledkom bolo vypracovanie a zavedenie piatich spoločných postupov (CP8 až CP12).

Články 151 – 152 nariadenia o OZEÚ a články 51 – 52 smernice o ochranných známkach stanovujú jasný mandát na ďalší pokrok vďaka svojim osobitným ustanoveniam, ktoré kodifikujú spoluprácu a zblížovanie postupov v práve EÚ. Na základe toho bol projekt analýzy konvergenzie obnovený v júli 2020 s cieľom identifikovať a vymedziť nové projekty konvergenzie, ktoré by najlepšie riešili potreby a záujmy európskeho spoločenstva v oblasti duševného vlastníctva.

Projekt „CP13 – Prihlášky ochranných známk, ktoré neboli podané v dobrej viere“ bol odporučený ako prvý konvergenčný projekt, ktorý sa má začať v rámci analýzy konvergenzie 2.0, a celkovo trinásty projekt.

CP13: Prihlášky ochranných známk, ktoré neboli podané v dobrej viere

Pojem konanie v nie dobrej viere sa objavuje v odôvodnení 29 a vo viacerých ustanoveniach smernice o ochranných známkach⁽²⁾, a to: v článku 4 ods. 2 ako povinný absolútny dôvod na vyhlásenie neplatnosti a ako nepovinný absolútny dôvod zamietnutia; v článku 5 ods. 4 písm. c) ako nepovinný relatívny dôvod zamietnutia a/alebo vyhlásenia neplatnosti a v článku 9 ods. 1, ktorý sa týka neuplatniteľnosti strpenia v prípade, ak nebola napadnutá ochranná známka podaná v dobrej viere.

Okrem toho sa v článku 45 smernice o ochranných známkach zaviedla povinnosť pre všetky členské štáty zabezpečiť rýchle správne konania o výmaze (neplatnosti a zrušení) pred ich príslušnými úradmi. Kombinovaný účinok článku 4 ods. 2 a článkov 45 a 54 smernice o ochranných známkach znamená, že pre všetky úrady členských štátov pre duševné vlastníctvo by bolo povinné posúdiť konanie v nie dobrej viere ako absolútny dôvod neplatnosti do 14. januára 2023.

Z analýzy tejto témy vyplynulo, že neexistuje jednotný prístup tých úradov pre duševné vlastníctvo členských štátov, ktoré už posudzovali konanie v nie dobrej viere. Smernica o ochranných známkach neobsahuje definíciu toho, čo by sa malo chápať ako konanie v nie dobrej viere, resp. v zlej viere, ani žiadny údaj o faktoroch, ktoré by sa mohli zohľadniť pri vyvodení záveru, že prihlasovateľ nekonal pri podávaní prihlášky ochrannej známky v dobrej viere. Napriek tomu, že judikatúra EÚ poskytuje v tejto súvislosti určité usmernenia, rozdielne výklady predstavovali značné problémy pre majiteľov práv, ktorí sa snažia chrániť svoje ochranné známky vo viacerých jurisdikciách.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti bol projekt CP13 schválený v máji 2021 a začal sa v septembri 2021 s cieľom harmonizovať postupy tých úradov pre duševné vlastníctvo členských štátov, ktoré už posudzovali konanie v nie dobrej viere, a vytvoriť zosúladený postup pre tie úrady pre duševné vlastníctva členských štátov,

(2) Ďalšie informácie o konaniach, v ktorých úrady členských štátov pre duševné vlastníctvo posudzujú konanie v nie dobrej viere, sú uvedené v tabuľke s prehľadom vykonávania CP13, ktorá je k dispozícii tu: https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2275452/Overview_of_implementations_of_the_CP13_Common_Practice.pdf/0fdf46fc-2248-4a7b-bfab-f5437e303f71

ktoré by začali posudzovať konanie v nie dobrej viere po prvýkrát po transpozícii článku 45 smernice o ochranných známkach. Pracovná skupina pre projekt zložená zo zástupcov úradov členských štátov pre duševné vlastníctvo, úradu EUIPO a združení používateľov počas 2 rokov úzko spolupracovala na vytvorení súboru spoločných zásad založených na ustálenej judikatúre a existujúcich postupoch, pričom zohľadnila spätnú väzbu získanú od zainteresovaných strán EUIPN. Výsledkom tohto spoločného úsilia EUIPN je spoločný postup načrtnutý v tomto dokumente.

1.3 Rozsah postupu

Tento spoločný postup poskytuje súbor zásad týkajúcich sa spôsobu posudzovania konania v nie dobrej viere pri prihláškach ochranných známk bez ohľadu na druh konania, v ktorom sa posudzuje.

Tieto záležitosti patria **do rozsahu** spoločného postupu CP13:

- dohoda o spoločnom chápaní všeobecného pojmu konania v nie dobrej viere v prihláškach ochranných známk,
- dohoda o spoločnom chápaní iných pojmov vrátane terminológie týkajúcej sa posudzovania konania v nie dobrej viere a niektorých scenárov;
- dohoda o spoločných faktoroch na posúdenie konania v nie dobrej viere v prihláškach ochranných známk.

Tieto záležitosti **nepatria do rozsahu** spoločného postupu CP13:

- Konkrétny druh konania [prieskum, námietka alebo výmaz⁽³⁾], v ktorom by sa malo posudzovať konanie v nie dobrej viere. Možnosť posúdenia konania v nie dobrej viere v rôznych typoch konaní sa upravuje v smernici o ochranných známkach, a preto nemôže podliehať harmonizácii v rámci EÚ. Spoločný postup sa preto má uplatňovať na všetky druhy konaní, v ktorých sa posúdenie konania v nie dobrej viere stanovuje vo vnútroštátnych právnych predpisoch, čo zahŕňa (ale sa neobmedzuje na) konanie o vyhlásení neplatnosti ochrannej známky na základe absolútnych dôvodov.
- Samotné posúdenie v konaní týkajúcom sa zlej viery: 1) zhodnosti/podobnosti napadnutej ochrannej známky so staršími právami, 2) zhodnosti/podobnosti tovarov alebo služieb, 3) pravdepodobnosti zámény, 4) rozlišovacej spôsobilosti práva, rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním, dobrého mena a všeobecne známeho charakteru práva a 5) skutočného používania práva. Tieto otázky sú zahrnuté do rozsahu spoločného postupu, pokiaľ súvisia s posúdením konania v nie dobrej viere alebo predstavujú faktory na jeho posúdenie, ale ich posúdenie samotné je mimo rozsahu.
- Samotné posúdenie článku 5 ods. 3 písm. b) smernice o ochranných známkach, pretože predstavuje samostatný dôvod na zamietnutie alebo vyhlásenie neplatnosti a podlieha jeho vlastným formálnym a vecným požiadavkám.
- Samotné posúdenie článku 5 ods. 2 písm. d) a článku 9 ods. 1 smernice o ochranných známkach.
- Opis právnych obmedzení, ktoré bránia zavedeniu na konkrétnych úradoch členských štátov pre duševné vlastníctvo.
- Zostavenie buď vyčerpávajúceho, alebo odporúčaného zoznamu druhov dôkazov, ktoré sa majú predložiť v konaní vo veci konania v nie dobrej viere.

⁽³⁾ Pojem „výmaz“ sa v tomto dokumente používa ako širší pojem, ktorý zahŕňa konanie o vyhlásení neplatnosti a konanie o zrušení. Je to preto, aby sa predišlo nejasnostiam pri uplatňovaní zásad tohto spoločného postupu, keďže právne predpisy niektorých úradov pre duševné vlastníctvo členských štátov zlučili pojmy neplatnosť a zrušenie do pojmu „zrušenie“ (napr. švédská legislatíva).

2 SPOLOČNÝ POSTUP

2.1 Kľúčové pojmy v prejednávanych veciach týkajúcich sa konania v nie dobrej viere

Judikatúra EÚ týkajúca sa konania v nie dobrej viere v prihláškach ochranných známk je veľmi rôznorodá a komplexná. Z tohto dôvodu tento spoločný postup zahŕňa spoločné chápanie určitých kľúčových pojmov, ktoré sú dôležité pri posudzovaní toho, či prihlasovateľ pri podávaní prihlášky ochrannej známky konal alebo nekonal v dobrej viere. Boli vypracované s cieľom zabezpečiť harmonizované a konzistentné uplatňovanie zásad spoločného postupu a poskytnúť spoločné usmernenia o tom, ako by rôzne zainteresované strany mali tieto pojmy chápať.

Okrem toho, pokiaľ nie je uvedené inak, by sa pri čítaní spoločného postupu mali zohľadniť tieto všeobecné poznámky.

- Pojem *prihlasovateľ* sa bude chápať ako „žiadateľ o zápis napadnutej ochrannej známky“⁽⁴⁾.
- Pojem *navrhovateľ* bude odkazovať na „žiadateľa o výmaz alebo podávateľa námietky proti zápisu napadnutej ochrannej známky, ako aj na všetky osoby, ktoré podajú pripomienky“.
- Pojem „*staršie právo*“ sa bude chápať ako „akékoľvek právo alebo iný oprávnený záujem, ktorý môže byť uplatnený v prípadoch konania v nie dobrej viere bez ohľadu na povahu, ktorú toto právo môže mať, alebo právny základ, na základe ktorého môže byť tento oprávnený záujem chránený. Napríklad zapísaná ochranná známka, prihlásená ochranná známka, nezapísaná ochranná známka/označenie⁽⁵⁾, meno známej osoby⁽⁶⁾, názov spoločnosti/podniku⁽⁷⁾ atď.“ Hoci pojem „*staršie právo*“ zahŕňa zapísanú ochrannú známku (ochranné známky), výraz „*staršia zapísaná ochranná známka*“ sa môže⁽⁸⁾ použiť aj na označenie tohto typu staršieho práva.
- Výraz „*napadnutá ochranná známka*“ sa bude používať na označenie „ochrannej známky, o ktorej sa tvrdí, že nebola podaná v dobrej viere“.

2.2 Všeobecný pojem konanie v nie dobrej viere v prihláškach ochranných známk

Pojem konanie v nie dobrej viere v prihláškach ochranných známk nie je v právnych predpisoch EÚ o ochranných známkach nijako definovaný, vymedzený či vôbec opísaný. Preto by sa usmernenia týkajúce sa jeho významu a rozsahu pôsobnosti mali odvodiť z judikatúry EÚ.

Ako uviedol Súdny dvor, konanie v nie dobrej viere je autonómnym pojmom práva Únie, ktorý sa musí v EÚ vykladať jednotne⁽⁹⁾. Na základe ustálenej judikatúry EÚ⁽¹⁰⁾ a bežného významu konania v nie dobrej viere v bežnom jazyku všeobecný pojem konanie v nie dobrej viere v prihláškach ochranných známk predpokladá prítomnosť subjektívnej motivácie na strane prihlasovateľa ochrannej známky, konkrétne nečestného úmyslu alebo iného nekalého a/alebo nečestného motívu, ktorý sa zvyčajne určí na základe relevantných, konzistentných a objektívnych kritérií. Preto tento pojem zahŕňa konanie, ktoré sa vyníma z uznávaných zásad etického konania alebo čestných praktík v priemysle alebo obchode, ktoré možno identifikovať posúdením

⁽⁴⁾ Ďalšie informácie o výklade pojmu „prihlasovateľ“ v kontexte konania v nie dobrej viere sú uvedené v pododdiel 2.3.3.

⁽⁵⁾ 12/05/2021, T-167/20, TORNADO (fig.), EU:T:2021:257; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372.

⁽⁶⁾ 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329; 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (fig.), EU:T:2021:219.

⁽⁷⁾ 12/07/2019, T-772/17, Café del Mar (fig.), EU:T:2019:538.

⁽⁸⁾ Najmä pododdiel 2.5.2.2 o „opätovnom podaní“.

⁽⁹⁾ 27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 29.

⁽¹⁰⁾ Pri vytvorení spoločného chápania „všeobecného pojmu konania v nie dobrej viere v prihláškach ochranných známk“ sa zohľadnila nasledujúca judikatúra EÚ: návrhy, ktoré predniesla generálna advokátka Sharpston 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60; 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 45; 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 74; 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 28; 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 23; 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.) / El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, § 29.

objektívnych skutočností každého prípadu na základe takýchto noriem. Nemožno ho však obmedziť na obmedzenú kategóriu špecifických okolností.

Okrem toho je dôležité poznamenať, že všeobecný pojem konanie v nie dobrej viere by sa mal vykladať vo svetle špecifického kontextu práva ochranných známk, ktorým je obchodný styk⁽¹¹⁾. V tejto súvislosti je tiež dôležité zdôrazniť, že cieľom právnych predpisov v oblasti ochranných známk je najmä prispievať k systému nenarušenej hospodárskej súťaže v EÚ, v ktorom musí byť každý podnik schopný nechať si na to, aby si získal zákazníkov kvalitou svojich výrobkov alebo služieb, zapísať ako ochranné známky označenia umožňujúce spotrebiteľovi odlíšiť bez možnosti zámény tieto tovary alebo služby od tovarov a služieb, ktoré majú iný pôvod⁽¹²⁾.

Okrem toho by sa mal zohľadniť aj dvojitý účel práva ochranných známk, a to: 1) chrániť spotrebiteľov tým, že im slúži ako informačné prepojenie a poskytuje im prostriedky na zváženie a výber z alternatívnych tovarov a/alebo služieb; a 2) motivovať a odmeňovať investície do značky týkajúce sa kvality, vlastností a iných aspektov jej tovarov a/alebo služieb.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti možno dospieť k záveru, že bez nečestného úmyslu neexistuje konanie v nie dobrej viere a že táto subjektívna motivácia na strane prihlasovateľa sa musí určiť objektívne⁽¹³⁾. Stanovenie konania v nie dobrej viere si preto vyžaduje: a) určité konanie prihlasovateľa, ktoré jasne odráža, že pri podaní prihlášky ochrannej známky konal s nečestným úmyslom, a b) objektívny štandard, na základe ktorého možno takéto konanie posúdiť a následne kvalifikovať ako konanie v nie dobrej viere. Každé tvrdenie o konaní v nie dobrej viere sa bude musieť analyzovať na základe celkového posúdenia všetkých skutkových okolností relevantných pre konkrétny prípad⁽¹⁴⁾.

Je potrebné poznamenať, že nečestný úmysel prihlasovateľa ochrannej známky existuje v situáciách (ale nie je na ne obmedzený), v ktorých je z relevantných, konzistentných a objektívnych okolností konkrétneho prípadu zrejmé, že prihláška ochrannej známky bola podaná:

- a) s úmyslom poškodiť záujmy konkrétnej tretej strany spôsobom, ktorý nie je v súlade s čestnými praktikami, a nie s úmyslom čestne sa zapojiť do obchodu, alebo
- b) s úmyslom získať výlučné právo na iné účely, než sú tie, ktoré súvisia s funkciou ochrannej známky, predovšetkým základnou funkciou označenia pôvodu, a to aj bez zamerania na konkrétnu tretiu osobu⁽¹⁵⁾.

Na základe uvedeného a vzhľadom na to, že nečestný úmysel prihlasovateľa je základom existencie konania v nie dobrej viere, považuje sa za základný a povinný faktor konania v nie dobrej viere, ktorý sa pri jej posudzovaní musí vždy skúmať. Preto je zahrnutý do zoznamu spoločných faktorov v oddiele 2.4 – pododdiel 2.4.1.1.

⁽¹¹⁾ 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 74.

⁽¹²⁾ 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 74; 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (fig.), EU:T:2021:219, § 22; 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 45; 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 24.

⁽¹³⁾ 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42; 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 47; 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, § 33.

⁽¹⁴⁾ 12/05/2021, T-167/20, TORNADO (fig.), EU:T:2021:257, § 48.

⁽¹⁵⁾ 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46; 13/11/2019, C-528/18 P, Outsource2India (fig.), EU:C:2019:961, § 61; 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 75.

2.2.1 Rôzne aspekty konania v nie dobrej viere

Vzhľadom na situácie, v ktorých podľa judikatúry EÚ môže existovať nečestný úmysel na strane prihlasovateľa (pozri predchádzajúcu časť), je zrejmé, že prihlasovateľ môže konať v zlej viere v prípadoch, keď bolo konanie zamerané proti záujmom konkrétnej tretej strany [napr. konkurenta alebo obchodného partnera ⁽¹⁶⁾], ale aj v prípadoch, keď bola prihláška podaná s cieľom zneužiť systém ochranných známk. Na účely tohto dokumentu je preto možné rozlišovať tieto dva aspekty konania v nie dobrej viere:

- a) zneužitie práva/práv tretej strany: ak sa prihlasovateľ zameriava na záujmy konkrétnej tretej strany;
- b) zneužívanie systému ochranných známk: ak prihlasovateľ prihlásil napadnutú ochrannú známku na iné účely, ako sú základné funkcie ochrannej známky, aj bez zamerania na konkrétnu tretiu stranu.

Hoci sa tento dokument zaoberá len uvedenými dvoma aspektmi, nemožno vylúčiť, že sa môžu objaviť aj iné aspekty, najmä v budúcej judikatúre EÚ. Preto je potrebné túto otázku zohľadniť vo svetle vyvíjajúcej sa judikatúry.

2.2.1.1 Zneužitie práva/práv tretej strany

Aspekt zneužitia práva/práv tretej strany jednoznačne svedčí o zameraní na tretiu stranu. Príslušné orgány, vrátane úradov členských štátov pre duševné vlastníctvo, sa s týmto môžu stretnúť, keď prihlasovateľ napadnutej ochrannej známky podal prihlášku tejto ochrannej známky nie s úmyslom čestne sa zapojiť do obchodu, ale s úmyslom poškodiť záujmy tretej osoby spôsobom, ktorý nie je v súlade s čestným konaním ⁽¹⁷⁾.

Preto sú prípady v rámci tohto aspektu charakterizované kombináciou objektívnych okolností, v ktorých okrem iných faktorov relevantných pre konkrétny prípad prihlasovateľ so skutočnou alebo predpokladanou vedomosťou o existujúcom práve/právach tretej osoby podal prihlášku napadnutej ochrannej známky bez súhlasu tejto tretej osoby a s úmyslom neoprávnene si privlastniť vlastníctvo staršieho práva/starších práv tejto tretej osoby (subjektívny prvok).

Príkladmi prípadov, v ktorých došlo k zneužití práv tretej strany, sú okrem iného Simca⁽¹⁸⁾, Gruppo Salini⁽¹⁹⁾, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al.⁽²⁰⁾ a NEYMAR⁽²¹⁾. Naopak, príkladmi prípadov, v ktorých sa vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu nezistilo konanie v nie dobrej viere, sú okrem iného prípady nehera⁽²²⁾, CIPRIANI / CIPRIANI⁽²³⁾ a Bigab⁽²⁴⁾.

Nakoniec, informácie o najtypickejších alebo najpozoruhodnejších prípadoch scenárov týkajúcich sa tohto aspektu nájdete v pododdiel 2.5.1.

2.2.1.2 Zneužívanie systému ochranných známk

Ustanovenia o konaní v nie dobrej viere tiež zodpovedajú cieľu všeobecného záujmu, ktorým je zabrániť zneužívaniu zápisu ochranných známk. Takéto zápisy sú v rozpore so zásadou, podľa ktorej uplatňovanie práva nemožno rozšíriť na zneužívajúce praktiky prihlasovateľa, ktoré neumožňujú dosiahnuť cieľ sledovaný

⁽¹⁶⁾ 12/07/2019, T-772/17, Café del Mar (fig.), EU:T:2019:538.

⁽¹⁷⁾ 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46.

⁽¹⁸⁾ 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240.

⁽¹⁹⁾ 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372.

⁽²⁰⁾ 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357.

⁽²¹⁾ 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329.

⁽²²⁾ 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430.

⁽²³⁾ 29/06/2017, T-343/14, CIPRIANI / CIPRIANI, EU:T:2017:458.

⁽²⁴⁾ 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77.

dotknutou právnou úpravou⁽²⁵⁾. Preto v prípadoch zneužitia systému ochranných známk sa prihlasovateľ nemusí v čase podania prihlášky ochrannej známky zameriavať na konkrétnu tretiu stranu⁽²⁶⁾.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti si zistenie konania v nie dobrej viere v rámci tohto aspektu vyžaduje identifikáciu týchto prvkov. Po prvé, kombinácia objektívnych okolností, pri ktorých sa napriek formálnemu dodržaniu podmienok stanovených pravidlami pre ochranné známky nedosiahol účel týchto pravidiel (objektívny prvok). Po druhé úmysel získať výhodu z týchto pravidiel umelým vytvorením podmienok potrebných na získanie alebo zachovanie tejto výhody⁽²⁷⁾ (subjektívny prvok).

Čo sa týka subjektívneho prvku, zo súboru objektívnych skutočností musí vyplynúť, že hlavným úmyslom stratégie/opatrení/správania prihlasovateľa je získanie neoprávnenej výhody z pravidiel týkajúcich sa ochrannej známky⁽²⁸⁾.

Príkladmi prípadov, v ktorých došlo k zneužitiu systému ochranných známk, sú okrem iného LUCEO⁽²⁹⁾, MONOPOLY⁽³⁰⁾ a TARGET VENTURES⁽³¹⁾. Naopak, príkladmi prípadov, v ktorých sa vzhľadom na konkrétne skutočnosti prípadu nezistilo konanie v nie dobrej viere, sú okrem iného prípady Pelikan⁽³²⁾ a VOODOO⁽³³⁾. Nasledujúce konečné rozhodnutia odvolacích senátov EUIPO môžu slúžiť ako ilustračné nezáväzné príklady: DEVICE OF A BANKSY'S MONKEY (fig.)⁽³⁴⁾, intel inside (fig.)⁽³⁵⁾ a bãoli BEACH (fig.)⁽³⁶⁾.

Nakoniec, informácie o najtypickejších alebo najpozoruhodnejších príkladoch scenárov týkajúcich sa tohto aspektu nájdete v pododdielke 2.5.2.

2.3 Všeobecné pravidlá posudzovania konania v nie dobrej viere, resp. v zlej viere v prihláškach ochranných známk

2.3.1 Dôkazné bremeno v prípadoch konania v nie dobrej viere

V prvom rade treba poznamenať, že ako vyplýva z judikatúry EÚ⁽³⁷⁾, platí domnienka konania prihlasovateľa v dobrej viere, až kým sa nepredloží dôkaz o opaku. Napríklad v konaní o vyhlásení neplatnosti je úlohou navrhovateľa preukázať okolnosti, ktoré odôvodňujú záver, že prihlasovateľ ochrannej známky nekonal v dobrej viere, keď podal prihlášku tejto ochrannej známky⁽³⁸⁾. Preto je to navrhovateľ, kto musí preukázať objektívne okolnosti, ktoré umožňujú dospieť k záveru, že napadnutá ochranná známka nebola podaná v dobrej viere⁽³⁹⁾. Z toho vyplýva, že prvotné dôkazné bremeno nesie navrhovateľ.

⁽²⁵⁾ 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 33 (a tam citovaná judikatúra).

⁽²⁶⁾ 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, § 28.

⁽²⁷⁾ 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 52; 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 72; 21/07/2005, C-515/03, Eichsfelder Schlachtbetrieb, EU:C:2005:491, § 39; 07/09/2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, § 37.

⁽²⁸⁾ Návrhy, ktoré predniesla generálna advokátka Kokott zo 4.4.2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:287, § 31.

⁽²⁹⁾ 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396.

⁽³⁰⁾ 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211.

⁽³¹⁾ 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510.

⁽³²⁾ 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689.

⁽³³⁾ 18/11/2014, T-50/13, VOODOO, EU:T:2014:967.

⁽³⁴⁾ 25/10/2022, EUIPO BoA R 1246/2021-5, DEVICE OF A BANKSY'S MONKEY (fig.)

⁽³⁵⁾ 15/11/2021, EUIPO BoA R 2911/2019-5, intel inside (fig.)

⁽³⁶⁾ 20/01/2022, EUIPO BoA R 223/2021-2, bãoli BEACH (fig.)

⁽³⁷⁾ 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 57; 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 34.

⁽³⁸⁾ 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 17; 08/03/2017, T-23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 45; 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 34; 18/01/2023, T-528/21, MORFAT, EU:T:2023:4, § 56.

⁽³⁹⁾ 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 42.

Ak však príslušné orgány vrátane úradov členských štátov pre duševné vlastníctvo zistia, že objektívne okolnosti konkrétneho prípadu povedú k vyvráteniu domnienky konania v dobrej viere, prihlasovateľovi tejto ochrannej známky prináleží predložiť hodnoverné vysvetlenia týkajúce sa cieľov a obchodnej logiky, ktoré prihláška uvedenej ochrannej známky sleduje. To povedie k presunu dôkazného bremena argumentácie⁽⁴⁰⁾. Dôvodom presunu je skutočnosť, že prihlasovateľ má najlepšie postavenie na to, aby príslušným orgánom vrátane úradov pre duševné vlastníctvo členských štátov poskytol informácie o svojich úmysloch v čase podania prihlášky na zápis dotknutej ochrannej známky a aby im poskytol aj dôkazy, ktoré ich môžu presvedčiť, že napriek existencii objektívnych okolností boli tieto úmysly legitímne⁽⁴¹⁾.

Okrem toho skutočnosť, že prihlasovateľ sa nevyjadrí, by sa nemala považovať za naznačujúcu akýkoľvek nečestný úmysel. Ak sú však dôkazy navrhovateľa dostatočne presvedčivé na vyvrátenie domnienky, že prihláška bola podaná v dobrej viere, a prihlasovateľ nepredloží žiadne vysvetlenie alebo dôkaz, potom sa vyvodí záver o konaní v nie dobrej viere⁽⁴²⁾.

Je tiež možné, že dôkazy preukazujúce nečestný úmysel prihlasovateľa predloží samotný prihlasovateľ. V takýchto prípadoch môže prihlasovateľ nevedome prispieť k vyvráteniu domnienky konania v dobrej viere. Napríklad vo veciach MONOPOLY a TARGET VENTURES Súdny dvor konštatoval konanie v nie dobrej viere do veľkej miery z dôvodu priznania prihlasovateľa, že sa snažil vyhnúť predloženiu dôkazu o používaní ochrannej známky a predĺžiť päťročnú ochrannú lehotu⁽⁴³⁾ alebo chcel posilniť ochranu inej ochrannej známky bez úmyslu používať napadnutú ochrannú známku na účely, ktoré patria do funkcií ochrannej známky⁽⁴⁴⁾.

Ďalšiu komplexnú otázku predstavujú dôkazy, ktoré by sa mali predkladať v prípadoch konania v nie dobrej viere. So zreteľom na široký rozsah tejto otázky, ako aj na jej jednoznačnú súvislosť so skutkovými okolnosťami každého prípadu však nie je možné zostaviť ani vyčerpávajúci zoznam dôkazov, ktoré sa majú predložiť na preukázanie konania v nie dobrej viere, ani zoznam odporúčaných dôkazov, ktoré sa majú predložiť v každom jednotlivom prípade konania v nie dobrej viere. Treba zdôrazniť, že účastníci si môžu slobodne vybrať dôkazy, ktoré chcú predložiť príslušným orgánom vrátane úradov členských štátov pre duševné vlastníctvo, a otázka ich posúdenia zostáva vždy na ich vlastnom uvážení. Vo všeobecnosti neexistuje žiadne obmedzenie, podľa ktorého môžu byť určité skutočnosti zistené a preukázané len konkrétnymi dôkaznými prostriedkami. Prihlasovateľ alebo navrhovateľ môže predložiť akékoľvek dôkazy týkajúce sa konkrétneho prípadu konania v nie dobrej viere a všetky musia príslušné orgány vrátane úradov členských štátov pre duševné vlastníctvo zohľadniť. Spoločný postup/spoločné odporúčania CP12 – [Dôkazy v odvolacom konaní vo veciach ochranných známk: podávanie, štruktúra a predkladanie dôkazov a zaobchádzanie s dôvernými dôkazmi](#)⁽⁴⁵⁾ však vo forme nezáväzných usmernení môžu slúžiť ako referencia pre všetky zainteresované strany, najmä oddiel 3.1.1 – Predkladanie dokumentov a dôkazov s príkladom zoznamu dôkazných prostriedkov, ktoré sa môžu predložiť v konaniach vo veciach ochranných známk vrátane prípadov konania v nie dobrej viere. Zainteresované strany môžu použiť a prijať odporúčania CP12, ktoré považujú za užitočné a uplatniteľné v konkrétnom prípade konania v nie dobrej viere.

⁽⁴⁰⁾ To znamená, že ak navrhovateľ predloží dôkazy na preukázanie objektívnych okolností, ktoré umožňujú dospieť k záveru, že napadnutá ochranná známka nebola podaná v dobrej viere, je povinnosťou prihlasovateľa vyvrátiť takéto dôkazy pred prijatím záveru o existencii tzv. zlej viery.

⁽⁴¹⁾ 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 36-37; 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 43-44; 07/09/2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, § 32-33; 18/01/2023, T-528/21, MORFAT, EU:T:2023:4, § 66.

⁽⁴²⁾ Nasledujúce konečné rozhodnutie odvolacieho senátu úradu EUIPO môže slúžiť ako ilustračný nezáväzný príklad: 20/12/2022, EUIPO BoA R 2108/2018-2, Wong lo kat § 50, 67.

⁽⁴³⁾ 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211.

⁽⁴⁴⁾ 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510.

⁽⁴⁵⁾ V tejto [tabuľke](#) nájdete úrady pre duševné vlastníctvo členských štátov, ktoré CP12 zaviedli do svojej praxe.

2.3.2 Rozhodujúci moment na stanovenie existencie konania v nie dobrej viere

Ako sa uvádza v oddiele 2.2, konanie v nie dobrej viere predpokladá prítomnosť subjektívnej motivácie na strane prihlasovateľa ochrannej známky⁽⁴⁶⁾. To znamená, že posúdenie konania v nie dobrej viere si vyžaduje analýzu správania prihlasovateľa ochrannej známky⁽⁴⁷⁾ s cieľom určiť prítomnosť alebo neprítomnosť nečestného úmyslu.

Na tento účel je dôležité mať na pamäti, že rozhodujúcim momentom na stanovenie, či prihlasovateľ konal v nie dobrej viere, je čas podania prihlášky⁽⁴⁸⁾. V prípade medzinárodných zápisov to zodpovedá dátumu, ku ktorému bola vyznačená Európska únia alebo príslušný členský štát⁽⁴⁹⁾. Preto by sa ochranná známka, ktorá nebola prihlásená v dobrej viere, kedykoľvek a bez ohľadu na to, či bola prevedená na inú fyzickú/právnickú osobu, stále považovala za prihlásenú v nie dobrej viere v deň jej podania. Ak teda došlo k následnému prevodu ochrannej známky, pri posudzovaní konania v nie dobrej viere by sa v zásade musel zohľadniť úmysel prihlasovateľa⁽⁵⁰⁾, a nie úmysel súčasného majiteľa⁽⁵¹⁾, ktorý získal ochrannú známku po dátume jej podania. Pri posudzovaní konania v nie dobrej viere, ako sa uvádza v pododdieli 2.3.3, by sa však malo analyzovať aj prepojenie/spojenie medzi prihlasovateľom a súčasným majiteľom⁽⁵²⁾. Napriek tomu by príslušné orgány vrátane úradov členských štátov pre duševné vlastníctvo mohli zohľadniť aj skutočnosti a dôkazy pochádzajúce z obdobia pred podaním prihlášky alebo po ňom, keďže môžu obsahovať užitočné indície na výklad úmyslu prihlasovateľa v čase podania prihlášky⁽⁵³⁾. Tieto informácie môžu zahŕňať napríklad informácie o okolnostiach vyplývajúcych z dňa vzniku práva prednosti napadnutej ochrannej známky⁽⁵⁴⁾, o tom, či existuje staršie právo v členskom štáte, v EUIPO alebo v inej jurisdikcii, o okolnostiach, za ktorých bola táto ochranná známka vytvorená, a o jej používaní od jej vytvorenia alebo o tom, či prihlasovateľ používal ochrannú známku od jej zápisu.

2.3.3 „Prihlasovateľ“ v prípadoch konania v nie dobrej viere

Pri posudzovaní konania v nie dobrej viere v prihláškach ochranných známok je pred analýzou správania prihlasovateľa dôležité určiť, kto bol fyzická/právnická osoba, ktorá požiadala o zápis napadnutej ochrannej známky⁽⁵⁵⁾.

V tejto súvislosti je zřejmé, že každá fyzická/právnická osoba, ktorá je vo formulári prihlášky uvedená ako prihlasovateľ, sa bude za prihlasovateľa považovať. S cieľom posúdiť existenciu nečestného úmyslu na strane prihlasovateľa pri podaní prihlášky ochrannej známky by sa však mala zohľadniť aj existencia možného prepojenia/spojenia medzi prihlasovateľom⁽⁵⁶⁾ a akoukoľvek inou fyzickou/právnickou osobou, ktorá môže mať skutočný záujem na podaní tejto prihlášky ochrannej známky. Táto analýza musí tam, kde je to relevantné,

⁽⁴⁶⁾ Návrhy, ktoré predniesla generálna advokátka Sharpston z 12. marca 2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60.

⁽⁴⁷⁾ 16/06/2021, T-678/19, Enterosgel (fig.), EU:T:2021:364, § 38.

⁽⁴⁸⁾ 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 35; 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 66; 22/03/2023, T-366/21, coinbase, EU:T:2023:156, § 33-34.

⁽⁴⁹⁾ 16/06/2021, T-678/19, Enterosgel (fig.), EU:T:2021:364, § 38.

⁽⁵⁰⁾ Ďalšie informácie o výklade pojmu „prihlasovateľ“ v kontexte konania v nie dobrej viere sú uvedené v pododdieli 2.3.3.

⁽⁵¹⁾ 29/06/2017, T-343/14, CIPRIANI / CIPRIANI, EU:T:2017:458; 16/06/2021, T-678/19, Enterosgel (fig.), EU:T:2021:364, § 38.

⁽⁵²⁾ Ďalšie informácie o výklade pojmu „prihlasovateľ“ v kontexte konania v nie dobrej viere sú uvedené v pododdieli 2.3.3.

⁽⁵³⁾ 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 57; 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 126; 16/05/2017, T-107/16, AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT (fig.), EU:T:2017:335, § 41.

⁽⁵⁴⁾ 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 48, 51-52; 07/09/2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, § 35-37.

⁽⁵⁵⁾ 16/06/2021, T-678/19, Enterosgel (fig.), EU:T:2021:364, § 38.

⁽⁵⁶⁾ Ktorý je ako taký uvedený vo formulári prihlášky.

zohľadňovať informácie pred podaním prihlášky alebo po ňom, ako je uvedené v pododdielke 2.3.2. V opačnom prípade by sa ustanovenia o konaní v nie dobrej viere dali veľmi ľahko obísť.

Príslušné orgány vrátane úradov členských štátov pre duševné vlastníctvo sa môžu stretnúť napríklad so situáciou, keď je prihlasovateľ prepojený/spojený s touto osobou:

- právnická osoba, ktorá patrí do tej istej skupiny spoločností ako prihlasovateľ⁽⁵⁷⁾;
- fyzická/právnická osoba, ktorá uzavrela dohodu s prihlasovateľom (napr. o podaní prihlášky ochrannej známky v jej mene);
- právnická osoba, v ktorej prihlasovateľ zastával/zastáva pozíciu (napr. výkonný riaditeľ alebo hlavný podielník)⁽⁵⁸⁾ atď.

Vzhľadom na rozmanité formy, ktoré toto prepojenie/spojenie môže v praxi nadobudnúť, musí sa vykonať posúdenie jednotlivých prípadov.

2.4 Spoločné faktory na posúdenie konania v nie dobrej viere v prihláškach ochranných známk

S cieľom zistiť, či prihlasovateľ konal v nie dobrej viere v čase podania prihlášky, je nutné vykonať celkové posúdenie, v ktorom sa musia zohľadniť všetky príslušné faktory jednotlivej veci⁽⁵⁹⁾. To znamená, že posúdenia konania v nie dobrej viere sa musia vykonávať v každom jednotlivom prípade.

Aj keď existencia konania v nie dobrej viere bude závisieť od individuálnych okolností príslušného prípadu, tento spoločný postup obsahuje neúplný zoznam faktorov, ktoré slúžia ako užitočné usmernenie pri posudzovaní novej existencie konania v nie dobrej viere v prihláškach ochranných známk.

Ďalej uvedený zoznam faktorov pozostáva z najčastejších príkladov získaných z judikatúry EÚ. Iba jeden z faktorov sa považuje za povinný – nečestný úmysel prihlasovateľa⁽⁶⁰⁾ – a preto bude musieť byť prítomný vo všetkých prípadoch konania v nie dobrej viere.

Okrem toho je dôležité poznamenať, že nižšie uvedený zoznam neodráža relatívnu dôležitosť jednotlivých faktorov.

Nakoniec je dôležité zdôrazniť, že hoci niektoré z nižšie uvedených faktorov, v závislosti od okolností prípadu, môžu predstavovať relevantné faktory pre posúdenie konania v nie dobrej viere, od navrhovateľa, ktorý sa odvoláva na konanie v nie dobrej viere, sa nesmie vyžadovať, aby preukázal napríklad existenciu pravdepodobnosti zámery ako podľa článku 5 ods. 1 písm. b) smernice o ochranných známkach⁽⁶¹⁾ alebo dobré meno staršieho práva⁽⁶²⁾ rovnakým spôsobom ako v konaní založenom na článku 5 ods. 3 písm. a) smernice o ochranných známkach.

⁽⁵⁷⁾ 13/07/2022, T-287/21, *Salatina / Salatina (fig.) et al.*, EU:T:2022:441, § 56, 70, 77-78; 13/07/2022, T-284/21, *RENČKI HRAM / RENŠKI HRAM (fig.) et al.*, EU:T:2022:439, § 56, 70, 77-78; 13/07/2022, T-283/21, *Talis / Talis et al.*, EU:T:2022:438, § 56, 70, 77-78.

⁽⁵⁸⁾ 17/03/2021, T-853/19, *EARNEST SEWN*, EU:T:2021:145, § 48-49.

⁽⁵⁹⁾ 27/06/2013, C-320/12, *Malaysia Dairy*, EU:C:2013:435, § 36, 37; 12/09/2019, C-104/18 P, *STYLO & KOTON (fig.)*, EU:C:2019:724, § 47; 11/06/2009, C-529/07, *Lindt Goldhase*, EU:C:2009:361, § 37; 15/02/2023, T-684/21, *MOSTOSTAL*, EU:T:2023:68, § 23; 22/03/2023, T-366/21, *coinbase*, EU:T:2023:156, § 34.

⁽⁶⁰⁾ Ďalšie informácie o faktore "nečestný úmysel prihlasovateľa" sú uvedené v pododdielke 2.4.1.1.

⁽⁶¹⁾ 12/09/2019, C-104/18 P, *STYLO & KOTON (fig.)*, EU:C:2019:724, § 53-54; 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, *ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al.*, EU:T:2019:357, § 55-56.

⁽⁶²⁾ 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, *ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al.*, EU:T:2019:357, § 60.

2.4.1 Povinný faktor

2.4.1.1 Nečestný úmysel prihlasovateľa

Nečestný úmysel prihlasovateľa je základnou podmienkou pre zistenie konania v nie dobrej viere. Ako je vysvetlené v oddiele 2.2, všeobecný pojem konania v nie dobrej viere v prihláškach ochranných známk svedčí o prítomnosti subjektívnej motivácie na strane prihlasovateľa ochrannej známky, konkrétne o nečestnom úmysle alebo inom nekalom a/alebo nečestnom motíve, ktorý sa zvyčajne určí na základe relevantných, konzistentných a objektívnych kritérií. Z tohto dôvodu a vzhľadom na to, že nečestný úmysel prihlasovateľa je základom existencie konania v nie dobrej viere, považuje sa za základný a povinný faktor konania v nie dobrej viere, ktorý sa pri jej posudzovaní a zisťovaní musí vždy skúmať.

Treba však poznamenať, že nečestný úmysel, ktorý môže viesť prihlasovateľa k podaniu prihlášky ochrannej známky, nemusí byť vždy rovnaký, pretože prihlasovateľ môže sledovať rôzne ciele pri podávaní prihlášky ochrannej známky, a teda nečestný úmysel môže byť rôzneho druhu. Okrem toho, ako sa uvádza v pododdieloch 2.2.1, 2.2.1.1 a 2.2.1.2, existujú minimálne dva rôzne aspekty konania v nie dobrej viere.

Nasledujúce ilustratívne príklady nečestného úmyslu boli prevzaté z judikatúry EÚ.

a) Príklady nečestného úmyslu v súvislosti so zneužitím práva/práv tretích strán:

- „parazitovanie“ na dobrom mene staršieho práva tretej osoby a využitie tohto dobrého mena⁽⁶³⁾;
- privlastnenie si práva na ochrannú známku tretej strany⁽⁶⁴⁾;
- vytvorenie falošného dojmu o kontinuite alebo falošnom dedičskom vzťahu medzi napadnutou ochrannou známkou a ochrannou známkou, ktorá kedysi mala dobré meno alebo kedysi slávnou osobou/podnikom/starším právom, ktoré je príslušnej skupine verejnosti stále známe⁽⁶⁵⁾.

b) Príklady nečestného úmyslu v súvislosti s aspektom zneužívania systému ochranných známk:

- predísť zápisu inej ochrannej známky, o ktorej zápis požiadala tretia strana, a/alebo získať z tejto blokovacej pozície ekonomické výhody⁽⁶⁶⁾,
- posilniť ochranu iného práva, ktoré tiež patrí prihlasovateľovi, a rozšíriť portfólio ochranných známk prihlasovateľa bez akejkoľvek čestnej obchodnej logiky⁽⁶⁷⁾;
- vyhnúť sa predloženiu dôkazu o používaní (prihlasovateľovej) staršej zapísanej ochrannej známky/ochranných známk a predĺžiť päťročnú ochrannú lehotu⁽⁶⁸⁾;
- vyhnúť sa dôsledkom výmazu (napr. čiastočného/úplného výmazu z dôvodu nepoužívania) skôr zapísanej ochrannej známky/ochranných známk (prihlasovateľa)⁽⁶⁹⁾.

⁽⁶³⁾ 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 51; 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.) / El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, § 83.

⁽⁶⁴⁾ 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 32.

⁽⁶⁵⁾ 06/07/2022, T-250/21, nehera (obr.), EU:T:2022:430, § 68-69 (v tomto prípade sa diskutovalo o tomto type nečestného úmyslu, konanie v nie dobrej viere však nebolo zistené).

⁽⁶⁶⁾ 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 145; 07/09/2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, § 36.

⁽⁶⁷⁾ 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, § 38-40.

⁽⁶⁸⁾ 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 71-74 (v tomto prípade prihlasovateľ získal administratívnu výhodu spočívajúcu v tom, že nemusel preukazovať skutočné používanie opätovne prihlásenej ochrannej známky).

⁽⁶⁹⁾ 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 27, 50 (v tomto prípade sa diskutovalo o tomto druhu nečestného úmyslu, konanie v nie dobrej viere však nebolo zistené).

2.4.2 *Nepovinné faktory*

Nasledujúci zoznam nepovinných faktorov a faktory v ňom uvedené nemožno považovať za predpoklad konania v nie dobrej viere. Okrem toho ten istý faktor môže mať odlišný vplyv v závislosti od okolností predmetnej veci.

Je tiež dôležité zdôrazniť, že pri posudzovaní konania v nie dobrej viere sa musia zohľadniť všetky faktory relevantné pre konkrétny prípad. Niektoré závery môžu byť možné na základe jedného alebo niekoľkých nepovinných faktorov, zatiaľ čo iné si môžu vyžadovať širšiu analýzu.

Okrem toho skutočnosť, že sa jeden alebo viaceré faktory vyskytujú v konkrétnej situácii, nebude ihneď viesť k záveru o existencii konania v nie dobrej viere na strane prihlasovateľa, a posúdenie týchto faktorov bude vždy závisieť od okolností príslušného prípadu. Rovnako skutočnosť, že v konkrétnom prípade nie sú prítomné niektoré/veľká časť ďalej uvedených faktorov, nemusí nevyhnutne brániť tomu, aby sa v závislosti od konkrétnych okolností prípadu zistilo, že prihlasovateľ nekonal v dobrej viere⁽⁷⁰⁾.

2.4.2.1 *Skutočná alebo predpokladaná vedomosť prihlasovateľa o tom, že tretia osoba používa/má staršie zhodné/podobné právo*

Podľa judikatúry EÚ⁽⁷¹⁾ skutočná alebo predpokladaná vedomosť prihlasovateľa o tom, že tretia osoba používa/má v krajine EÚ/mimo EÚ staršie zhodné/podobné právo, môže byť náznakom, že prihlasovateľ pri podávaní prihlášky ochrannej známky nekonal v dobrej viere.

Nižšie uvedený neúplný zoznam príkladov bol zahrnutý na ilustráciu niektorých situácií, v ktorých možno usúdiť, že existuje skutočná alebo predpokladaná vedomosť o tom, že tretia strana používa/má staršie zhodné/podobné právo.

- Ak je v dotknutej hospodárskej oblasti (vrátane oblastí a trhov v tesnej blízkosti) všeobecne známe, že tretia strana používa zhodné/podobné staršie právo na zhodný/podobný tovar alebo služby, najmä ak je toto používanie dlhodobé⁽⁷²⁾.
- Ak účastníci konania udržiavali medzi sebou obchodné vzťahy a v dôsledku toho prihlasovateľ nemohol nevedieť o používaní napadnutej ochrannej známky⁽⁷³⁾.
- Keď skutočnosť, že napadnutá ochranná známka a staršie právo sú zhodné alebo takmer zhodné, nemôže byť len náhoda⁽⁷⁴⁾.
- Ak prihlasovateľ a navrhovateľ pôsobia v rovnakých alebo súvisiacich obchodných oblastiach, v ktorých sa tiež používalo staršie právo⁽⁷⁵⁾; alebo ak vykonávali svoju činnosť na tom istom špecializovanom trhu; a/alebo tovar uvádzaný na trh oboma stranami pochádzal z tej istej krajiny pôvodu⁽⁷⁶⁾.

⁽⁷⁰⁾ 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 52 a tam citovaná judikatúra; 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 36.

⁽⁷¹⁾ 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53; 05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, § 36-37; 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 49; 29/09/2021, T-592/20, Agate / Agate, EU:T:2021:633, § 28-29; 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, § 47; 22/03/2023, T-366/21, coinbase, EU:T:2023:156, § 34.

⁽⁷²⁾ 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 39; 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 110.

⁽⁷³⁾ 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25. Ďalšie informácie o faktore „predchádzajúci vzťah medzi stranami“ sú uvedené v pododdielke 2.4.2.6.

⁽⁷⁴⁾ 28/01/2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, § 76-81.

⁽⁷⁵⁾ Ďalšie informácie o faktore „pôvod napadnutej ochrannej známky a jej používanie od jej vzniku“ sú uvedené v pododdielke 2.4.2.7.

⁽⁷⁶⁾ 29/09/2021, T-592/20, Agate / Agate, EU:T:2021:633, § 42-43, 45-46.

- Krátko po zápise napadnutej ochrannej známky začal prihlasovateľ podávať žaloby proti navrhovateľovi a/alebo jeho distribútorovi, čím sa preukázalo, že bol pripravený zamerať sa na nich⁽⁷⁷⁾.
- Ak má staršie právo dobré meno a v dôsledku toho prihlasovateľ vedel alebo nemohol nevedieť o tom, že navrhovateľ používal napadnutú ochrannú známku ⁽⁷⁸⁾. V judikatúre EÚ možno nájsť niekoľko príkladov tejto situácie:
 - ak je existencia staršieho práva (vrátane „historických ochranných známok“) všeobecne známou skutočnosťou, prinajmenšom pre tých príslušníkov relevantnej verejnosti (ku ktorým prihlasovateľ patrí), ktorí boli oboznámení s tovarmi/službami uvádzanými na trh pod napadnutým právom⁽⁷⁹⁾,
 - ak mal prihlasovateľ vedomosti o konkrétnom odvetví alebo o obchodných činnostiach navrhovateľa a ich význame (napr. futbalový/zábavný priemysel alebo automobilový priemysel⁽⁸⁰⁾);
 - ak prihlasovateľ používal v napadnutej ochrannej známke výraz z konkrétneho jazyka, z ktorého vyplýva, že táto ochranná známka je určená najmä konkrétnym spotrebiteľom (napr. arabsky hovoriacim spotrebiteľom), ktorý môžu poznať dobré meno staršieho práva⁽⁸¹⁾;
 - ak bola napadnutá ochranná známka prihlásená/zapísaná pre tovary/služby súvisiace s oblasťou, v ktorej sa získalo dobré meno staršieho práva⁽⁸²⁾.

Okrem toho treba vziať do úvahy, že skúmanie toho, či prihlasovateľ napadnutej ochrannej známky mal skutočnú alebo predpokladanú vedomosť o tom, že tretia strana používa/má staršie zhodné/podobné právo, sa nesmie obmedzovať na trh Európskej únie⁽⁸³⁾, a preto sa môže uplatniť aj v prípade, že právo bolo používané/zapísané v krajine mimo EÚ. Príkladmi sú, okrem iného: „ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al.“ ⁽⁸⁴⁾ a „Doggis“ (obr.) ⁽⁸⁵⁾, ak boli staršie zapísané ochranné známky zapísané a/alebo používané v krajine mimo EÚ.

Nakoniec je dôležité poznamenať, že v prípadoch zneužitia práva/práv tretej strany je rozhodujúca skutočná alebo predpokladaná vedomosť prihlasovateľa o existujúcom práve/právach tretej strany, a táto bude zohrávať dôležitú úlohu pri posudzovaní konania v nie dobrej viere⁽⁸⁶⁾.

2.4.2.2 *Stupeň právnej ochrany, ktorú požíva staršie právo tretej strany*

Podľa judikatúry EÚ⁽⁸⁷⁾ môže byť stupeň právnej ochrany, ktorú požíva staršie právo tretej strany, tiež faktorom, ktorý možno zohľadniť pri určovaní, či prihlasovateľ v čase podania prihlášky ochrannej známky nekonal v dobrej viere.

⁽⁷⁷⁾ 29/09/2021, T-592/20, Agate / Agate, EU:T:2021:633, § 61-63.

⁽⁷⁸⁾ Ďalšie informácie o faktore „stupeň právnej ochrany, ktorú požíva staršie právo tretej strany“ sú uvedené v pododdielke 2.4.2.2.

⁽⁷⁹⁾ 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 45-46, 49-50.

⁽⁸⁰⁾ 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 43, 50; 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 45-50; 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.) / El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, § 48.

⁽⁸¹⁾ 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (fig.), EU:T:2021:219, § 31.

⁽⁸²⁾ 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (fig.), EU:T:2021:219, § 32.

⁽⁸³⁾ 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, § 47.

⁽⁸⁴⁾ 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 110.

⁽⁸⁵⁾ 28/01/2016, T-335/14, Doggis (fig.), EU:T:2016:39, § 50-74.

⁽⁸⁶⁾ Ďalšie informácie o aspekte „zneužitie práva/práv tretích strán“ sú uvedené v pododdielke 2.2.1.1.

⁽⁸⁷⁾ 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53; 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 51; 22/03/2023, T-366/21, coinbase, EU:T:2023:156, § 34.

Pri analýze relevantnosti tohto faktora je dôležité zohľadniť, či staršie právo tretej strany požíva určitý stupeň právnej ochrany/uznania, okrem iného: a) zápis; b) vlastnú alebo nadobudnutú rozlišovaciu spôsobilosť; c) všeobecne známu povahu⁽⁸⁸⁾; d) dobré meno⁽⁸⁹⁾, vrátane napríklad zachovaného/zostávajúceho dobrého mena staršieho práva⁽⁹⁰⁾, povesti mena navrhovateľa⁽⁹¹⁾ alebo povesti imidžu a/alebo prezývky navrhovateľa⁽⁹²⁾. Rozhodujúcim faktorom by mohlo byť aj „používanie“ staršieho práva.

Tento faktor bude relevantný najmä v rámci scenára parazitického správania, napríklad pri závere, že zámerom prihlasovateľa bolo nekalým spôsobom využiť dobré meno staršieho práva vrátane jeho zachovaného/zostávajúceho dobrého mena⁽⁹³⁾ alebo ťažiť z jeho vysokého stupňa rozlišovacej spôsobilosti.

Okrem toho vzhľadom na to, že v prípadoch konania v nie dobrej viere môže navrhovateľ svoje argumenty zakladať na rôznych druhoch starších práv a tiež na využívaní takýchto starších práv⁽⁹⁴⁾, bude potrebné tento faktor preskúmať bez ohľadu na povahu takýchto starších práv⁽⁹⁵⁾ alebo právny základ, na ktorom je takýto oprávnený záujem chránený, a bez ohľadu na to, či boli zapísané alebo nie. Rozhodnutie podať prihlášku ochrannej známky (na určitom území) je niečo, čo je súčasťou obchodnej stratégie navrhovateľa, a napríklad nezapísanie nemusí nevyhnutne viesť k záveru, že staršie právo nemá dobré meno na trhu⁽⁹⁶⁾.

Treba však zdôrazniť, že analýza okolností prípadu môže v niektorých prípadoch viesť k záveru, že rozsah alebo miera právnej ochrany napadnutej ochrannej známky je tiež niečo, čo treba zohľadniť pri posudzovaní konania v nie dobrej viere, pretože by to mohlo odôvodniť záujem prihlasovateľa na zabezpečení širšej právnej ochrany svojho označenia⁽⁹⁷⁾. Preto to môže odôvodňovať oprávnený cieľ prihlasovateľa podať prihlášku ochrannej známky.

2.4.2.3 Zhodnosť/podobnosť napadnutej ochrannej známky a staršieho práva/starších práv

Podľa judikatúry EÚ⁽⁹⁸⁾ môže skutočnosť, že napadnutá ochranná známka a staršie právo/staršie práva, sú zhodné a/alebo podobné, predstavovať relevantný faktor na určenie toho, či prihlasovateľ pri podaní prihlášky ochrannej známky nekonal v dobrej viere. Posúdenie tohto faktora sa však môže líšiť v závislosti od aspektu konania v nie dobrej viere alebo staršieho práva vzneseného v konkrétnom prípade konania v nie dobrej viere.

Pri posudzovaní zhodnosti/podobnosti medzi napadnutou ochrannou známkou a starším právom/staršími právami v kontexte konania v nie dobrej viere je dôležité mať na pamäti, že v niektorých prípadoch si to môže vyžadovať iné posúdenie, než aké sa vykonalo počas posudzovania pravdepodobnosti zámeny. Je to preto, že cieľom ustanovení o konaní v nie dobrej viere je predovšetkým zabrániť zneužitiu práva/práv tretej strany

⁽⁸⁸⁾ 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 54.

⁽⁸⁹⁾ 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 51.

⁽⁹⁰⁾ 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 46, 49, 52-53.

⁽⁹¹⁾ 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 50-51; 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (fig.), EU:T:2021:219, § 27-28, 32-33.

⁽⁹²⁾ 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, § 30-35, 41.

⁽⁹³⁾ 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 40, 46, 49, 56.

⁽⁹⁴⁾ „Rovnako skutočnosť, že tretia osoba dlhodobo používa pre určitý výrobok zhodné alebo podobné označenie, ktoré by mohlo viesť k zámene s prihlasovanou ochrannou známkou, a že toto označenie požíva určitý stupeň právnej ochrany, je jednou z relevantných skutočností na posúdenie neexistencie dobrej vôle prihlasovateľa“ (11. 6. 2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 46); 13. 11. 2019, C-528/18 P, Outsource 2 India (obr.), EU:C:2019:961, § 71-72; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 30-33.

⁽⁹⁵⁾ Napríklad zapísaná ochranná známka, nezapísaná ochranná známka/označenie, meno známej osoby, názov spoločnosti/podniku.

⁽⁹⁶⁾ 28/01/2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, § 86.

⁽⁹⁷⁾ 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 51-52.

⁽⁹⁸⁾ 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53; 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, § 36-39; 28/01/2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, § 59-63, 76-79.

alebo zneužitiu systému ochrannej známky, a napríklad skutočnosť, že dotknuté práva sú zhodné/podobné, je len jedným z faktorov, okrem iného, ktorý môže zohrávať dôležitú úlohu pri celkovom posúdení konania v nie dobrej viere. Preto pri posudzovaní zhodnosti/podobnosti v rámci tohto faktora nemusí byť potrebné vykonať podrobné preskúmanie vizuálnych, fonetických a sémantických podobností medzi napadnutou ochrannou známkou a starším právom/právami⁽⁹⁹⁾. Hoci toto podrobné skúmanie nie je potrebné, je dôležité zdôrazniť, že len v prípade, ak existuje určitý stupeň podobnosti medzi napadnutou ochrannou známkou a starším právom/starším právami, hoci aj minimálny, je možné dospieť k záveru, že tento faktor je splnený. Vzhľadom na túto skutočnosť by cieľom porovnania bolo zistiť, či sú napadnutá ochranná známka a staršie právo/staršie práva podobné alebo nie. Na tento účel môže stačiť nájsť prepojenie alebo súvislosť medzi dotknutým právom/dotknutými právami.

Nakoniec je dôležité zdôrazniť, že tento faktor môže mať určité osobitosti v závislosti od scenára konania v nie dobrej viere. Pododdiel 2.5.2.2 obsahuje niektoré špecifické informácie vzťahujúce sa na scenár opätovného podania.

2.4.2.4 *Dotknuté tovary a/alebo služby*

Z judikatúry EÚ⁽¹⁰⁰⁾ možno vyvodíť, že dotknuté tovary a/alebo služby sú tiež faktorom, ktorý by mohol byť relevantný pri posudzovaní konania v nie dobrej viere. Posúdenie tohto faktora by sa malo vykonať s náležitým ohľadom na cieľ sledovaný ustanoveniami o konaní v nie dobrej viere, ktorým je najmä zabrániť zneužitiu práva/práv tretích osôb alebo zneužívaniu systému ochranných známk.

V prípadoch, keď ide o niekoľko ochranných známk⁽¹⁰¹⁾, sa môže vykonať porovnanie dotknutých tovarov a/alebo služieb. V závislosti od okolností príslušného prípadu by mohlo stačiť napríklad analyzovať, či dotknuté tovary a/alebo služby patria do susedného/súvisiaceho trhového segmentu⁽¹⁰²⁾, alebo rozšíriť posúdenie na porovnanie trhového sektora alebo oblasti obchodnej činnosti, v ktorej navrhovateľ pôsobí⁽¹⁰³⁾. Na uplatnenie ustanovení o konaní v nie dobrej viere však nemusí byť nevyhnutne preukázaná existencia zhodnosti alebo podobnosti medzi dotknutými tovarmi a/alebo službami a konanie v nie dobrej viere by mohlo byť preukázané napríklad aj v prípadoch, keď sú dotknuté tovary a/alebo služby rozdielne⁽¹⁰⁴⁾.

Je dôležité mať na pamäti, že posúdenie podľa tohto faktora sa môže týkať rôznych druhov starších práv, a nielen ochranných známk (napr. môže sa týkať napadnutej ochrannej známky a staršieho osobného mena⁽¹⁰⁵⁾).

Napríklad na základe judikatúry EÚ môžu príslušné orgány vrátane úradov členských štátov pre duševné vlastníctvo:

- porovnať tovary a/alebo služby napadnutej ochrannej známky s oblasťou, v ktorej navrhovateľ získal svoje dobré meno/je známy⁽¹⁰⁶⁾;

⁽⁹⁹⁾ 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, § 36-38.

⁽¹⁰⁰⁾ 28/01/2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, § 88-90.

⁽¹⁰¹⁾ Podané, zapísané alebo nezapísané.

⁽¹⁰²⁾ 23/05/2019, T-3/18 & 4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 64-65.

⁽¹⁰³⁾ 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.) / El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, § 49-50.

⁽¹⁰⁴⁾ 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.) / El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, § 39-41.

⁽¹⁰⁵⁾ 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 46.

⁽¹⁰⁶⁾ 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (fig.), EU:T:2021:219, § 32.

- porovnať alebo pripomienkovať tovary a/alebo služby napadnutej ochrannej známky v kontexte obvyklých obchodných praktík v príslušnom odvetví trhu⁽¹⁰⁷⁾;
- porovnať alebo pripomienkovať tovary a/alebo služby napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom/službám, v prípade ktorých možno očakávať, že navrhovateľ bude mať záujem o marketing⁽¹⁰⁸⁾.

Nakoniec je dôležité zdôrazniť, že tento faktor môže mať určité osobitosti v závislosti od scenára konania v nie dobrej viere. Pododdiel 2.5.2.2 obsahuje niektoré špecifické informácie vzťahujúce sa na scenár opätovného podania.

2.4.2.5 Pravdepodobnosť zámieny

V rámci celkového posúdenia konania v nie dobrej viere a osobitných okolností konkrétneho prípadu by v niektorých prípadoch mohlo byť relevantné určiť, či si staršie právo/staršie práva možno zameniť s napadnutou ochrannou známkou. Preto môže byť v závislosti od okolností konkrétneho prípadu dôležité zohľadniť, či existuje pravdepodobnosť zámieny medzi napadnutou ochrannou známkou a starším právom/staršími právami⁽¹⁰⁹⁾.

Treba však opäť zdôrazniť, že pri posudzovaní konania v nie dobrej viere v prihláškach ochranných známk nie je pravdepodobnosť zámieny podmienkou alebo predpokladom konania v nie dobrej viere. Preto sa na uplatnenie ustanovení o nekonaní v dobrej viere⁽¹¹⁰⁾ nemusí nevyhnutne preukázať existencia pravdepodobnosti zámieny na strane verejnosti, pretože je to len jeden z faktorov, ktorý sa má okrem iného zohľadniť.

2.4.2.6 Predchádzajúci vzťah medzi účastníkmi konania

Podľa judikatúry EÚ môže existencia priameho alebo nepriameho vzťahu medzi navrhovateľom a prihlasovateľom pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky tiež predstavovať nepriamy dôkaz o konaní prihlasovateľa v nie dobrej viere⁽¹¹¹⁾.

Vzhľadom na účel ustanovení o konaní v nie dobrej viere by sa mal tento faktor vykladať v širšom zmysle tak, aby zahŕňal všetky druhy vzťahov medzi účastníkmi konania. Na účely posúdenia tohto faktora by sa preto okrem iného mala zväžiť: existencia predzmluvného, zmluvného alebo pozmluvného vzťahu alebo existencia vzájomných povinností alebo záväzkov vrátane povinností lojality a integrity vyplývajúcich zo súčasného alebo predchádzajúceho zastávania určitých pozícií v spoločnosti navrhovateľa⁽¹¹²⁾.

⁽¹⁰⁷⁾ 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 46; 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.) / El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, § 50.

⁽¹⁰⁸⁾ 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 46.

⁽¹⁰⁹⁾ 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53.

⁽¹¹⁰⁾ 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 54; 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.) / El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, § 31, 40.

⁽¹¹¹⁾ 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 85-87; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25-29; 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, § 53-55.

⁽¹¹²⁾ 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 28; 30/04/2019, T-136/18, K (fig.), EU:T:2019:265, § 68-69; 12/07/2019, T-772/17, Café del Mar (fig.), EU:T:2019:538, § 53-54.

Napríklad na základe judikatúry EÚ možno pri posudzovaní konania v nie dobrej viere zohľadniť tieto predchádzajúce vzťahy (určitú súvislosť) medzi navrhovateľom a prihlasovateľom:

- neformálne vzťahy medzi účastníkmi konania, ako sú (zmluvné) rokovania⁽¹¹³⁾;
- priame vzťahy medzi účastníkmi konania, ako napríklad kontakt s cieľom preskúmať možnosti obchodného riešenia sporu⁽¹¹⁴⁾;
- obchodný vzťah založený na ústnych dohodách, ktorý spočíva v dovoze a predaji konkrétnych výrobkov a používaní napadnutej ochrannej známky ako ochrannej známky na tento účel⁽¹¹⁵⁾;
- existencia dohody o distribúcii⁽¹¹⁶⁾,
- existencia licenčnej zmluvy vrátane neúspešného držiteľa licencie⁽¹¹⁷⁾,
- skutočnosť, že prihlasovateľ pôsobil ako výkonný riaditeľ účastníka dohody o distribúcii⁽¹¹⁸⁾,
- skutočnosť, že prihlasovateľ bol akcionárom s významným podielom na základnom imaní navrhovateľa a jeho vedúci pracovníci pôsobili v predstavenstve navrhovateľa⁽¹¹⁹⁾, bol zamestnancom navrhovateľa alebo pracoval pre navrhovateľa (alebo iné podniky patriace do jeho skupiny) ako nezávislý podnikateľ⁽¹²⁰⁾;
- skutočnosť, že prihlasovateľ dostal plnú moc na zastupovanie ako právny zástupca spoločnosti založenej navrhovateľmi a prihlasovateľom⁽¹²¹⁾;
- existencia dohody, na základe ktorej bol prihlasovateľ oprávnený používať obrazové, prezývkové, slovné a obrazové ochranné známky, ktorých majiteľom je navrhovateľ, na podporu predaja konkrétnych výrobkov⁽¹²²⁾.

Vzhľadom na rôznorodosť foriem, ktoré môžu predchádzajúce vzťahy nadobudnúť v praxi, by sa mal uplatňovať individuálny prístup, pričom by sa malo zohľadniť, či vzťah medzi účastníkmi konania umožnil prihlasovateľovi oboznámiť sa s predchádzajúcim právom/právami tretej strany a napríklad oceniť ich hodnotu.

Okrem toho nie je potrebné zohľadniť presnú povahu alebo formu dohody/dohôd medzi účastníkmi konania, aby bolo možné dospieť k záveru, že prihlasovateľ nekonal v dobrej viere pri podávaní prihlášky ochrannej známky. Je nepodstatné, či medzi účastníkmi konania existuje licenčná zmluva alebo iný druh dohody, alebo či bola zmluva medzi účastníkmi konania písomná alebo ústna, pretože v každom prípade existencia týchto dohôd bude dostatočná na preukázanie skutočnosti, že pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky mali účastníci konania priamy vzťah⁽¹²³⁾.

Na základe uvedených skutočností možno podanie alebo zápis napadnutej ochrannej známky vo vlastnom mene prihlasovateľa v EÚ v takýchto prípadoch v závislosti od okolností konkrétneho prípadu považovať za porušenie čestných obchodných a podnikateľských postupov. V dôsledku toho môže ísť o konanie v nie dobrej viere, keď sa prihlasovateľ prostredníctvom zápisu pokúša siahnuť na staršie právo tretej strany, s ktorou mal zmluvný alebo predzmluvný vzťah alebo akýkoľvek druh vzťahu, v ktorom sa uplatňuje dobrá viera a

⁽¹¹³⁾ 31/05/2018, T-340/16, Outsource 2 India (fig.), EU:T:2018:314, § 43, 47.

⁽¹¹⁴⁾ 05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, § 60-61.

⁽¹¹⁵⁾ 12/05/2021, T-167/20, TORNADO (fig.), EU:T:2021:257, § 55.

⁽¹¹⁶⁾ 30/04/2019, T-136/18, K (fig.), EU:T:2019:265, § 53-57 (aj výlučná zmluva o dodávke); 16/05/2017, T-107/16, AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT (obr.), EU:T:2017:335, § 32-34, 39-40.

⁽¹¹⁷⁾ 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 116, 124-125.

⁽¹¹⁸⁾ 17/03/2021, T-853/19, EARNEST SEWN, EU:T:2021:145, § 47-49.

⁽¹¹⁹⁾ 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25.

⁽¹²⁰⁾ 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 14, 78.

⁽¹²¹⁾ 12/07/2019, T-772/17, Café del Mar (fig.), EU:T:2019:538, § 51, 53-54.

⁽¹²²⁾ 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, § 30-33.

⁽¹²³⁾ 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, § 53-55.

prihlasovateľovi sa ukladá povinnosť konať čestne vo vzťahu k oprávneným záujmom a očakávaniam druhej strany, pokiaľ ide o dotknuté právo.

2.4.2.7 Pôvod napadnutej ochrannej známky a jej používanie od jej vytvorenia

V rámci celkového posúdenia konania v nie dobrej viere môže byť relevantným faktorom aj pôvod alebo okolnosti, za ktorých bolo vytvorené slovo alebo logo/grafické znázornenie tvoriace napadnutú ochrannú známku, ako aj skoršie používanie (vrátane „historického“ používania) tejto ochrannej známky v obchodnom styku ¹²⁴), najmä konkurenčnými podnikmi. Uvedené môže poskytnúť užitočné informácie o úmysle prihlasovateľa pri podávaní prihlášky ochrannej známky. Napríklad analýza tohto faktora môže poskytnúť informácie o tom:

- kto vykonal vývoj/vytvorenie slova/logo, ktoré je základom napadnutej ochrannej známky, a dôvody jeho vytvorenia⁽¹²⁵⁾;
- či napadnutá ochranná známka pochádza z iného práva prihlasovateľa napadnutej ochrannej známky, napríklad z obchodného mena podniku, a ako sa toto právo používalo⁽¹²⁶⁾.

Treba tiež uviesť, že územné aspekty skoršieho používania napadnutej ochrannej známky, vrátane jej historického používania, by sa nemali obmedzovať na trh Únie⁽¹²⁷⁾. Preto možno zohľadniť aj skoršie používanie napadnutej ochrannej známky v krajine, ktorá nie je členom EÚ.

2.4.2.8 Chronológia udalostí vedúcich k podaniu napadnutej ochrannej známky

Podľa judikatúry EÚ⁽¹²⁸⁾ chronológia udalostí, ktoré viedli k podaniu napadnutej ochrannej známky, môže tiež predstavovať relevantný prvok pri posudzovaní konania v nie dobrej viere. V tejto súvislosti a vzhľadom na to, že konanie v nie dobrej viere sa musí určiť s prihliadnutím na všetky relevantné okolnosti konkrétneho prípadu, je dôležité chronologicky analyzovať sled udalostí, ktoré viedli k podaniu napadnutej ochrannej známky (t. j. udalostí, ktoré predchádzali tomuto podaniu). Táto analýza môže pomôcť príslušným orgánom vrátane úradov členských štátov pre duševné vlastníctvo pochopiť dôvody prihlasovateľa na podanie napadnutej ochrannej známky.

V rámci tohto faktora by sa mohli zväziť tieto udalosti/okolnosti, ktoré vyplývajú z judikatúry EÚ.

- Či došlo k nejakému sporu medzi prihlasovateľom a navrhovateľom pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky alebo v čase jej podania⁽¹²⁹⁾.
- Stav obchodného vzťahu medzi účastníkmi konania v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky: či bol ukončený alebo či sa už nejaký čas zhoršoval/bol napätý⁽¹³⁰⁾.
- V prípadoch, keď sa vzťah medzi účastníkmi konania skončil, sa uvádza dĺžka obdobia medzi ukončením tohto obchodného vzťahu a podaním napadnutej ochrannej známky⁽¹³¹⁾.

⁽¹²⁴⁾ 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 60.

⁽¹²⁵⁾ 30/04/2019, T-136/18, K (fig.), EU:T:2019:265, § 59-69, 83; 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 89-90; 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 73-76.

⁽¹²⁶⁾ 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 22.

⁽¹²⁷⁾ 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, § 47.

⁽¹²⁸⁾ 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68; 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, § 28; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 30.

⁽¹²⁹⁾ 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 30.

⁽¹³⁰⁾ 12/05/2021, T-167/20, TORNADO (fig.), EU:T:2021:257, § 69-71; 31/05/2018, T-340/16, Outsource 2 India (fig.), EU:T:2018:314, § 42.

⁽¹³¹⁾ 17/03/2021, T-853/19, EARNEST SEWN, EU:T:2021:145, § 67-70; 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 64.

- Či sa zmenilo postavenie navrhovateľa na trhu vrátane napríklad jeho finančnej situácie a úrovne jeho dobrého mena počas obdobia, ktoré predchádzalo podaniu prihlášky napadnutej ochrannej známky⁽¹³²⁾.
- Načasovanie podania napadnutej ochrannej známky⁽¹³³⁾. Táto analýza bude dôležitá najmä v prípade opätovného podania, kde by sa malo overiť, či skutočnosť, že prihlasovateľ opätovne podal napadnutú ochrannú známku v určitom čase, je relevantným ukazovateľom.

Okrem toho analýza chronológie udalostí vedúcich k podaniu (alebo udalostí, ktoré nastali bezprostredne po podaní) napadnutej ochrannej známky môže tiež poskytnúť informácie o iných faktoroch, napríklad o tom, či prihlasovateľ vedel alebo musel vedieť, že navrhovateľ používal staršie zhodné/podobné právo⁽¹³⁴⁾.

2.4.2.9 Čestná obchodná logika pri prihlasovaní napadnutej ochrannej známky

Chýbanie čestnej obchodnej logiky vrátane obchodnej stratégie, ktorá stojí za podaním napadnutej ochrannej známky, môže byť tiež relevantným faktorom na určenie toho, či bolo podanie ochrannej známky konaním v nie dobrej viere.

Pri posudzovaní tohto faktora je jednou zo situácií, s ktorými sa môžu stretnúť príslušné orgány vrátane úradov členských štátov pre duševné vlastníctvo, keď prihlasovateľ požiadal o zápis ochrannej známky nielen pre kategórie tovarov a/alebo služieb, ktoré uviedol na trh v čase podania prihlášky, ale aj pre iné kategórie tovarov/služieb, ktoré zamýšľal alebo ktoré zvažoval uviesť na trh v budúcnosti. V tejto situácii je dôležité poznamenať, ako sa uvádza v judikatúre EÚ⁽¹³⁵⁾, že tento postup je v zásade legitímny. Preto dlhý zoznam tovarov a/alebo služieb sám osebe nebude automaticky znamenať konanie v nie dobrej viere. V kontexte konania v nie dobrej viere sa však postup zahrnutia určitých tovarov a/alebo služieb do špecifikácie môže považovať za náznak konania v nie dobrej viere, ak je umelý a chýba tu čestná obchodná logika vrátane obchodnej stratégie⁽¹³⁶⁾.

Ďalej sa uvádza niekoľko príkladov získaných z judikatúry EÚ, v ktorých okolnosti prípadu odhalili, že za podaním neexistovala žiadna obchodná logika.

<p>21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 60-77⁽¹³⁷⁾</p>	<p>Z okolností tejto veci vyplynulo, že jedným z hlavných dôvodov uvádzaných majiteľom na odôvodnenie opätovného podania tej istej ochrannej známky bolo zníženie administratívnej záťaže v námietkovom konaní (vyhnutím sa povinnosti predložiť pri každej takejto námietke dôkaz o používaní na požiadanie). Vzhľadom na úvahy vo veci bolo zrejmé, že prihlasovateľ pripustil, že jedna z výhod odôvodňujúcich podanie napadnutej ochrannej známky bola založená na skutočnosti, že nebude musieť neustále predkladať dôkazy o skutočnom používaní tejto ochrannej známky vo viacerých námietkových konaniach. Vysvetlenia prihlasovateľa, podľa ktorých sa v podstate snažil chrániť ochrannú známku „MONOPOLY“ vo vzťahu k iným tovarom a službám s cieľom držať krok s technologickým vývojom a jeho rozširujúcou sa činnosťou, sa však považovali za legitímne. Z tohto dôvodu napadnutá ochranná</p>
--	--

⁽¹³²⁾ 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 30.

⁽¹³³⁾ 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211 § 87-89.

⁽¹³⁴⁾ 29/09/2021, T-592/20, Agate / Agate, EU:T:2021:633, § 61-63; 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, § 46.

⁽¹³⁵⁾ 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 25; 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 54-55 (v týchto dvoch veciach Všeobecný súd nezistil konanie v nie dobrej viere); 07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253, § 88-89; 05/07/2016, T-167/15, NEUSCHWANSTEIN, EU:T:2016:391, § 55.

⁽¹³⁶⁾ 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 26 (v týchto dvoch veciach Všeobecný súd nezistil konanie v nie dobrej viere).

⁽¹³⁷⁾ Ďalšie informácie o tomto rozsudku sú uvedené v tabuľke zahrnutej v oddiele 2.5.2.2.

	<p>známka nebola vyhlásená za neplatnú v súvislosti s tovarmi a službami, na ktoré sa nevzťahovali staršie ochranné známky. Tieto vysvetlenia však neodôvodňovali prihlásenie napadnutej ochrannej známky pre tovary a služby, ktoré boli zhodné s tovarmi a službami, na ktoré sa vzťahovali staršie ochranné známky. Okrem toho údajné zníženie administratívnej záťaže vyplývajúce z podania napadnutej ochrannej známky bolo ťažko zlučiteľné s dodatočnými nákladmi a administratívnou záťažou spojenou s neustálym opätovným podávaním a udržiavaním starších ochranných známok.</p>
<p>28/01/2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, § 88, 90</p>	<p>Dôkazy predložené v tejto veci neposkytli žiadne vysvetlenie, prečo z obchodného hľadiska prihlasovateľ požiadaval o obrazovú ochrannú známku, ktorá bola v podstate zhodná s určitými staršími obrazovými ochrannými známkami, ktoré patria navrhovateľom a ktoré sa vzťahujú na rovnaké služby ako ich ochranné známky, ako aj na tie tovary, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie týchto služieb. Prihlasovateľ sa okrem toho ani neopieral o existenciu akejkoľvek obchodnej logiky, ktorá by odôvodňovala takýto postup. Prihlasovateľ predložil len niekoľko nepodložených argumentov v tom zmysle, že si nebol vedomý existencie starších ochranných známok patriacich navrhovateľom, keď podal prihlášku napadnutej ochrannej známky. Okrem toho argument prihlasovateľa, že má dlhoročné skúsenosti v oblasti franšízy, nemohol preukázať jeho oprávnený záujem, pretože uvedené skúsenosti sa týkali finančného sektora, čo je úplne iná oblasť ako oblasť rýchleho občerstvenia.</p>
<p>29/09/2021, T-592/20, Agate / Agate, EU:T:2021:633, § 68-71</p>	<p>Z okolností tohto prípadu vyplynulo, že prihlasovateľ nepredložil žiadne dôkazy, ktorými by bolo možné preukázať používanie napadnutej ochrannej známky alebo predaj pneumatík pod inou ochrannou známkou. Taktiež neposkytol žiadne rozumné vysvetlenie týkajúce sa rozšírenia jeho obchodných činností vykonávaných v oblasti poľnohospodárstva na odvetvie pneumatík, pričom z predložených dôkazov vyplýva, že „spoločnosti, ktoré vyrábajú pneumatiky pre nákladné vozidlá, nevyrábajú poľnohospodárske [automobilové] pneumatiky“.</p>
<p>Je však potrebné zdôrazniť, že analýza okolností prípadu môže viesť k záveru, že prihlásenie napadnutej ochrannej známky vychádzalo z čestnej obchodnej logiky. Táto situácia je ilustrovaná v nasledujúcich príkladoch získaných z judikatúry EÚ.</p>	
<p>14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 23</p>	<p>V tomto prípade sa čestná obchodná logika vyvodila zo skutočnosti, že počas obdobia, ktoré predchádzalo podaniu prihlášky ochrannej známky, sa počet členských štátov, v ktorých prihlasovateľ používal ochrannú známku, zvýšil. Táto skutočnosť sa považovala za prijateľný motív prihlasovateľa na rozšírenie ochrany napadnutej ochrannej známky jej zápisom ako ochrannej známky EÚ (OZEÚ), a preto vylúčila prítomnosť konania v nie dobrej viere na strane prihlasovateľa.</p>
<p>13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 35-37, 49</p>	<p>Z dôkazov a skutočností prípadu vyplynulo, že napadnutá ochranná známka bola podaná pri príležitosti 125. výročia vytvorenia ochrannej známky „Pelikan“, a preto sa prihlasovateľ rozhodol modernizovať ju a podať novú prihlášku pre túto novú verziu. Zohľadnila sa aj skutočnosť, že napadnutá ochranná známka obsahovala aktualizovaný zoznam služieb. To všetko viedlo k záveru, že za podaním prihlášky existovala čestná obchodná logika, ktorá zároveň vylúčila možnosť konania prihlasovateľa v nie dobrej viere v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky.</p>

2.4.2.10 Žiadosť o finančnú náhradu

Žiadosť o finančnú náhradu, ktorú prihlasovateľ predložil navrhovateľovi, môže byť tiež relevantným faktorom pri posudzovaní konania v nie dobrej viere; najmä ak existuje dôkaz, že prihlasovateľ vedel o existencii staršieho práva a mohol očakávať, že dostane ponuku finančnej náhrady od navrhovateľa⁽¹³⁸⁾. Konanie v nie dobrej viere preto môže existovať, ak je zrejmé, že prihláška ochrannej známky bola podaná špekulatívne alebo výlučne s cieľom vymáhať peniaze od tretej osoby, a nie s úmyslom, aby ochranná známka splňala svoju základnú funkciu ochrannej známky⁽¹³⁹⁾.

2.4.2.11 Spôsob správania/konania prihlasovateľa

Skutočnosť, že správanie/konanie prihlasovateľa prebiehalo konkrétnym spôsobom, môže byť relevantným faktorom, ktorý treba zohľadniť pri posudzovaní konania v nie dobrej viere pri prihláškach ochranných známk.

Za relevantné na určenie existencie nečestného úmyslu na strane prihlasovateľa sa považovali napríklad tieto spôsoby správania/konania prihlasovateľa získané z judikatúry EÚ:

- skutočnosť, že prihlasovateľ v ten istý deň, ako bola podaná prihláška na zápis napadnutej ochrannej známky „NEYMAR“, podal aj prihlášku na zápis ďalšej ochrannej známky, ktorá pozostávala aj z mena iného známeho futbalistu⁽¹⁴⁰⁾;
- skutočnosť, že prihlasovateľ vytvoril nezákonnú stratégiu podávania prihlášok (napr. nepretržité rešazenie prihlášok národných ochranných známk bez zaplataenia registračných poplatkov, aby si zabezpečil blokovaciu pozíciu na obdobie presahujúce šesťmesačnú lehotu na zváženie na uplatnenie si práva prednosti pre prihlášku ochrannej známky EÚ - dokonca aj päťročnú ochrannú lehotu) ⁽¹⁴¹⁾;
- skutočnosť, že prihlasovateľ prihlásil niekoľko ochranných známk tretích osôb, ktoré mali určité dobré meno, bez súhlasu majiteľov týchto ochranných známk a/alebo bez existencie s nimi podpísanej licenčnej zmluvy⁽¹⁴²⁾.

Ďalším príkladom môže byť skutočnosť, že prihlasovateľ, a to aj prostredníctvom právnických/fyzických osôb s ním spojených, zneužíva pravidlá/systém ochrannej známky s úmyslom zaťažovať druhú stranu alebo dokonca úrady pre duševné vlastníctvo náročnými konaniami (napr. podávaním veľkého počtu žiadostí o výmaz).

2.5 Scenáre konania v nie dobrej viere v prihláškach ochranných známk

V tejto časti spoločného postupu sú uvedené najtypickejšie alebo najvýznamnejšie príklady scenárov konania v nie dobrej viere v prihláškach ochranných známk – dva v rámci aspektu zneužitia práva/práv tretích osôb a tri v rámci aspektu zneužitia systému ochranných známk. Okrem toho sa v rámci každého scenára uvádza niekoľko príkladov získaných z judikatúry EÚ s cieľom ukázať, ako sa v reálnych prípadoch posudzovalo konanie v nie dobrej viere. Konkrétne príklady slúžia na ilustráciu toho, ako sa navzájom prelínajú faktory (uvedené v oddiele 2.4), ktoré prispeli k zisteniu konania v nie dobrej viere v každom konkrétnom scenári.

V tejto súvislosti je dôležité mať na pamäti rozdiel medzi „faktormi“ a „scenármi“. „Scenáre konania v nie dobrej viere“ sa vzťahujú na konkrétne situácie, v ktorých sa musí prejaviť a vzájomne pôsobiť niekoľko faktorov

⁽¹³⁸⁾ 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.) / El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, § 81-83.

⁽¹³⁹⁾ 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 72; 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 145.

⁽¹⁴⁰⁾ 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 50.

⁽¹⁴¹⁾ 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 48, 51-52; 07/09/2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, § 35-37.

⁽¹⁴²⁾ 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR/ ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 154-155.

(relevantných pre posúdenie konania v nie dobrej viere), aby sa dospelo k záveru, že zo strany prihlasovateľa došlo ku konaniu v nie dobrej viere. „Faktor“ je však len jeden prvok, ktorý možno zohľadniť pri posudzovaní konania v nie dobrej viere, a zvyčajne jeden faktor sám osebe nestačí na zistenie konania v nie dobrej viere.

2.5.1 Scenáre týkajúce sa aspektu zneužitia práva/práv tretej strany

2.5.1.1 Parazitické správanie

Parazitické správanie zahŕňa situácie, keď je z analýzy všetkých okolností prípadu zrejmé, že napadnutá ochranná známka bola podaná s nečestným úmyslom:

- a) parazitovať na dobrom mene⁽¹⁴³⁾ staršieho práva vrátane zachovaného/zostávajúceho dobrého mena⁽¹⁴⁴⁾, alebo
- b) využívať staršie právo bez ohľadu na stupeň jeho známosti na trhu.

Treba poznamenať, že tento scenár zahŕňa širokú škálu prípadov, keď prihlasovateľ, vedomý si existencie staršieho práva, ktoré požíva určitý stupeň právnej ochrany/známosti na trhu, vrátane jeho reálnej prítomnosti⁽¹⁴⁵⁾, podal prihlášku ochrannej známky s úmyslom vytvoriť spojenie s týmto starším právom alebo ho čo najviac napodobniť, aby využil jeho atraktívnosť a/alebo známosť na trhu, nech už je akákoľvek. To sa môže stať aj v prípade, keď sa prihlasovateľ snaží o vytvorenie falošného dojmu o kontinuite alebo falošnom dedičskom vzťahu medzi napadnutou ochrannou známkou a ochrannou známkou, ktorá kedysi mala dobré meno alebo kedysi slávnou osobou/podnikom/starším právom, ktoré je príslušnej skupine verejnosti stále známe⁽¹⁴⁶⁾.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že existenciu konania v nie dobrej viere v tomto prípade možno vyvodiť z rôznych faktorov. Tento scenár si však bude vyžadovať preukázanie nečestného úmyslu prihlasovateľa využiť atraktívnosť staršieho práva a/alebo jeho známosť na trhu. Môže vyplývať napríklad z dobrého mena, povesti, úspechu, prestíže a/alebo skutočnej prítomnosti, ktoré nadobudlo staršie právo tretej strany, alebo z odkazu na slávnu/dobre známu osobu alebo udalosť. Prihlasovateľ môže napríklad chcieť profitovať z investícií navrhovateľa do propagácie a budovania dobrého mena svojho staršieho práva alebo z toho, že navrhovateľ využíval staršie právo, ktoré mu zabezpečilo silnú pozíciu na určitom trhu.

Na základe uvedených skutočností je zrejmé, že tento scenár zahŕňa, ale neobmedzuje sa na prípady, keď je cieľom parazitovať na dobrom mene staršieho práva vrátane zachovaného/zostávajúceho dobrého mena. Preto je dôležité, aby staršie právo malo v deň podania prihlášky napadnutej ochrannej známky určité dobré meno alebo určitú mieru známosti⁽¹⁴⁷⁾. Malo by sa však jasne rozlišovať medzi článkom 5 ods. 3 písm. a) smernice o ochranných známkach a ustanoveniami o neexistencii dobrej viery.

⁽¹⁴³⁾ 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 51; 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.) / El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, § 83.

⁽¹⁴⁴⁾ 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240.

⁽¹⁴⁵⁾ Ďalšie informácie o „faktore stupňa právnej ochrany“ sú uvedené v pododdielke 2.4.2.2.

⁽¹⁴⁶⁾ 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 68 – 69 (v tomto prípade Všeobecný súd nezistil konanie v nie dobrej viere).


⁽¹⁴⁷⁾ 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 57 (v tomto prípade Všeobecný súd nezistil konanie v nie dobrej viere).

Je potrebné zdôrazniť, že od navrhovateľa – v súvislosti s konaním v nie dobrej viere - nemožno vyžadovať, aby preukázal dobré meno svojho staršieho práva rovnakým spôsobom ako v konaní na základe článku 5 ods. 3 písm. a) smernice o ochranných známkach⁽¹⁴⁸⁾. Je to preto, že tieto dve ustanovenia majú odlišné účely.

- Článok 5 ods. 3 písm. a) smernice o ochranných známkach poskytuje ochranu starším zapísaným ochranným známkam, ktoré majú dobré meno v členskom štáte alebo v Európskej únii, ak by používanie prihlasovanej ochrannej známky (napadnutá ochranná známka) bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena tejto staršej ochrannej známky alebo by im bolo na ujmu. Okrem toho tento článok predstavuje samostatný dôvod zamietnutia alebo neplatnosti a podlieha vlastným formálnym a obsahovým požiadavkám, medzi ktoré nepatri konanie v nie dobrej viere prihlasovateľa napadnutej ochrannej známky.
- Na uplatnenie ustanovení o konaní v nie dobrej viere, ako už bolo uvedené v tomto dokumente, je však okrem iných faktorov relevantných pre konkrétny prípad potrebný aj nečestný úmysel prihlasovateľa. Tento faktor sa zvyčajne stanoví na základe relevantných, konzistentných a objektívnych kritérií a bude sa posudzovať na základe dôkazov prípadu. Preto skutočnosť, že v rámci scenára parazitického správania má staršie právo (ktoré môže, ale nemusí byť zapísanou ochrannou známkou) dobrú povest', má iný stupeň známosti na trhu alebo je používané treťou stranou v obchodnom styku, je okrem iného jedným z prvkov, ktoré môžu naznačovať existenciu nečestného úmyslu na strane prihlasovateľa.

Napokon, pri riešení tohto scenára by príslušné orgány vrátane úradov pre duševné vlastníctvo členských štátov mali zohľadniť aj to, že k parazitickému správaniu môže dôjsť aj vtedy, ak stupeň známosti staršieho práva alebo jeho používania v obchodnom styku pochádza z krajiny mimo EÚ.

Ako príklad možno uviesť, že príslušné orgány vrátane úradov pre duševné vlastníctvo členských štátov sa môžu stretnúť s podobnou situáciou, aká je ďalej uvedená v prípade Všeobecného súdu (VS):

Účastníci konania pred VS	Simca Europe Ltd proti OHIM		Účastníci konania pred odvolacím senátom EUIPO	PSA PEUGEOT CITROËN, Groupement d'Intérêt Economique [navrhovateľ] proti SIMCA EUROPE LIMITED [súčasný majiteľ]
Číslo a dátum veci pred VS	T-327/12, 08/05/2014		Číslo a dátum veci pred odvolacím senátom EUIPO	R 645/2011-1, 12/04/2012
Ochranné známky	Napadnutá ochranná známka	Staršie práva	Faktory relevantné pre zistenie konania v nie dobrej viere v tomto prípade	
	SIMCA OZEÚ č. 6 489 371 (slovná ochranná známka) Trieda 12	 WO č. 218 957 (Nemecko, Španielsko,	Nečestný úmysel prihlasovateľa (<i>v tomto prípade: „priživiť sa“ na zachovanom/zostávajúcom dobrom mene ochranných známok prihlasovateľa a využiť toto dobré meno</i>)	
			Vedomosť prihlasovateľa o tom, že tretia strana používa staršie zhodné/podobné právo	
			Stupeň právnej ochrany, ktorú požíva staršie právo tretej strany	

⁽¹⁴⁸⁾ 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 60.

	Rakúsko a Benelux) Triedy 12, 16, 25	Zhodnosť/podobnosť napadnutej ochrannej známky a staršieho práva/starších práv
	SIMCA francúzska ochranná známka č. 1606604 (slovná ochranná známka) Triedy 12, 37	Pôvod napadnutej ochrannej známky a jej používanie od jej vytvorenia
		Chýbanie čestnej obchodnej logiky podania prihlášky napadnutej ochrannej známky
		Chronológia udalostí vedúcich k podaniu napadnutej ochrannej známky
Zhrnutie veci	Pôvodný prihlasovateľ (pán Joachim Wöhler) si dal zapísať OZEÚ „SIMCA“. Ochranná známka bola následne prevedená na spoločnosť Simca Europe Ltd (súčasný majiteľ). Navrhovateľ (GIE PSA Peugeot Citroen) podal návrh na vyhlásenie neplatnosti na základe konania v nie dobrej viere. Bol majiteľom staršej ochrannej známky „SIMCA“ chránenej vo viacerých členských štátoch, hoci sa táto ochranná známka v predchádzajúcich desaťročiach nepoužívala. Aj keď sa dobré meno ochrannej známky „SIMCA“ v priebehu rokov znížilo, stále mala určitý stupeň dobrej povesti („zachované/zostávajúce dobré meno“) u verejnosti zaujímajúcej sa o automobily. VS konštatoval, že existencia ochrannej známky „SIMCA“ ako „historickej“ ochrannej známky bola všeobecne známa skutočnosť a že bývalý majiteľ si bol vedomý zachovanej/zostávajúcej dobrej povesti tejto ochrannej známky. VS sa preto domnieval, že zápis zhodnej napadnutej ochrannej známky v triede 12 bol zámerne požadovaný s cieľom vytvoriť spojitosť so staršími právami a využiť ich zachované/zostávajúce dobré meno na trhu motorových vozidiel, teda „priživiť sa“ na tomto dobrom mene a dokonca konkurovať týmto starším ochranným známkam, ak by ich navrhovateľ v budúcnosti opätovne používal.	

2.5.1.2 Porušenie fiduciárneho vzťahu

V rámci tohto scenára konania v nie dobrej viere je potrebné preukázať existenciu fiduciárneho vzťahu (jeden z príkladov faktora vysvetleného v pododdielke 2.4.2.6) medzi navrhovateľom a prihlasovateľom pred podaním napadnutej ochrannej známky. Preto by sa na účely posúdenia konania v nie dobrej viere okrem iného malo overiť, či existovala dohoda o obchodnej spolupráci medzi prihlasovateľom a navrhovateľom takého druhu, na základe ktorej vzniká fiduciárny vzťah, alebo či bol takýto vzťah stanovený zákonom. Napríklad tento fiduciárny vzťah by mal prihlasovateľovi výslovne alebo implicitne ukladať všeobecnú povinnosť dôvery a lojality, pokiaľ ide o záujmy majiteľa starších práv (navrhovateľa).

Príslušné orgány vrátane úradov členských štátov pre duševné vlastníctvo sa môžu stretnúť s podobnou situáciou, ako sa uvádza ďalej vo veci prejednávanej pred Všeobecným súdom.

Účastníci konania pred VS	SA.PAR. Srl proti OHIM	Účastníci konania pred odvolacím senátom EUIPO	SALINI COSTRUTTORI S.p.A. [navrhovateľ] proti SA.PAR. S.r.l. [prihlasovateľ]
Číslo a dátum veci pred VS	T-321/10, 11/07/2013	Číslo a dátum veci pred	R 219/2009-1, 21/04/2010

			odvolacím senátom EUIPO
Ochranné známky	Napadnutá ochranná známka	Staršie práva	Faktory relevantné pre zistenie konania v nie dobrej viere v tomto prípade
	GRUPPO SALINI	SALINI (nezapísaná ochranná známka/označenie)	Nečestný úmysel prihlasovateľa (<i>v tomto prípade: úmysel privlastniť si práva k ochrannej známke navrhovateľa</i>)
	OZEÚ č. 3 831 161 (slovná ochranná známka)		Vedomosť prihlasovateľa o tom, že tretia strana používa staršie zhodné/podobné právo
	Triedy 35, 37, 42		Stupeň právnej ochrany, ktorú požíva staršie právo tretej strany
			Zhodnosť/podobnosť napadnutej ochrannej známky a staršieho práva/starších práv
			Predchádzajúci vzťah medzi účastníkmi konania
			Chronológia udalostí vedúcich k podaniu napadnutej ochrannej známky
			Chýbanie čestnej obchodnej logiky podania prihlášky napadnutej ochrannej známky
Zhrnutie veci	<p>Prihlasovateľ (SA.PAR. Srl) zapísal ochrannú známku EÚ „GRUPPO SALINI“. Navrhovateľ (Salini Costruttori SpA) podal návrh na vyhlásenie neplatnosti na základe konania v nie dobrej viere. VS zistil, že prihlasovateľ nemohol nevedieť o dlhodobom používaní nezapísanej ochrannej známky/označenia „SALINI“ (samostatne alebo so slovom „costruttori“) navrhovateľom v Taliansku a v zahraničí. Medzi účastníkmi konania existoval predchádzajúci vzťah: VS vzal do úvahy, že prihlasovateľ mal významný podiel na základnom imaní navrhovateľa a jeho vedúci pracovníci zastávali vysoké funkcie vo vedení navrhovateľa, a preto bol „dobře informovaný“ o obchodnej expanzii navrhovateľa a jeho zvyšujúcom sa dobrom mene. Stav „dobře informovanosti“ však sám osebe nestačil na vyvodenie záveru o nekonaní v dobrej viere a ďalej sa skúmali ďalšie faktory, okrem iného chronológia udalostí, ktoré viedli k podaniu prihlášky (vrátane sporu v spoločnosti pred podaním prihlášky a zvýšenia obratu a dobrého mena žiadateľa o výmaz). Vzhľadom na uvedené VS potvrdil existenciu konania v nie dobrej viere, pretože úmyslom prihlasovateľa bolo privlastniť si práva na ochrannú známku navrhovateľa.</p>		

2.5.2 Scenáre týkajúce sa aspektu zneužívania systému ochranných známok

2.5.2.1 Obranné zápisy

Je dôležité zdôrazniť, že smernica o ochranných známkach nevyžaduje, aby prihlasovateľ deklaroval alebo preukázal svoj úmysel používať ochrannú známku v čase podania prihlášky. Okrem toho zapísaná ochranná známka nemôže byť zrušená z dôvodu nepoužívania, kým neuplynie päť rokov od jej zápisu. V dôsledku toho sa od prihlasovateľa nevyžaduje, aby v deň podania prihlášky ochrannej známky presne uviedol alebo dokonca vedel, ako bude prihlásenú ochrannú známku používať, keďže má päťročnú lehotu na začatie skutočného používania v súlade so základnou funkciou ochrannej známky. Napriek tejto skutočnosti v kontexte konania v nie dobrej viere však zápis ochrannej známky prihlasovateľom bez úmyslu používať ju pre všetky alebo len pre určité tovary a/alebo služby, na ktoré sa tento zápis vzťahuje, môže predstavovať konanie v nie

dobrej viere, ak neexistuje odôvodnenie na podanie prihlášky⁽¹⁴⁹⁾ vzhľadom na ciele uvedené v smernici o ochranných známkach.

V tejto súvislosti je takisto dôležité mať na pamäti, že napriek tomu, že neexistuje požiadavka na úmysel používať ochrannú známku, neexistuje ani dôvod na ochranu ochranných známok, pokiaľ sa skutočne na trhu nepoužívajú podľa požiadaviek na skutočné používanie stanovených príslušnými právnymi predpismi (vnútroštátnymi právnymi predpismi/právnymi predpismi EÚ). Dôvodom je, že zachovanie zápisu nepoužívanej ochrannej známky by mohlo obmedziť rozsah označení, ktoré si môžu iní zapísať ako ochranné známky, a tiež odoprieť konkurentom možnosť používať túto alebo podobnú ochrannú známku pre zhodné alebo podobné tovary a/alebo služby⁽¹⁵⁰⁾.

Ak prihlasovateľ žiada o zápis ochrannej známky bez toho, aby ju zamýšľal používať pre všetky alebo len pre určité tovary a/alebo služby, nebráni to zápisu ochrannej známky (za predpokladu, že ochranná známka je inak zapísateľná). Jediný spôsob, akým môže byť takýto zápis vymazaný alebo ako môže byť obmedzený jeho rozsah (pred uplynutím päťročnej lehoty potrebnej na podanie námietky z dôvodu nepoužívania), je pre nepodanie prihlášky v dobrej viere. Tým sa zabezpečí, aby sa systém ochranných známok nezneužíval⁽¹⁵¹⁾.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa zápisy, ktoré neplnia legitímnu funkciu ochrannej známky – najmä základnú funkciu označenia pôvodu – a sú určené na:

- a) len rozšírenie rozsahu ochrany iného staršieho práva/iných starších práv prihlasovateľa bez akejkoľvek čestnej obchodnej logiky⁽¹⁵²⁾ a/alebo
- b) zabránenie tretím stranám v zápise alebo používaní zhodných/podobných práv pre zhodné/podobné tovary a/alebo služby v budúcnosti (vo vzťahu ku všetkým alebo niektorým identifikovaným tovarom a/alebo službám) bez akejkoľvek čestnej obchodnej logiky;

budú považovať za podané v nie dobrej viere.

Pri posudzovaní konania v nie dobrej viere v kontexte tohto scenára by sa od prihlasovateľa napadnutej ochrannej známky nemalo vyžadovať, aby preukázal používanie tejto ochrannej známky. Je to preto, že nejde o preskúmanie skutočného používania, ale skôr o posúdenie toho, či prihlasovateľ mal v čase podania napadnutej ochrannej známky zámer alebo úmysel (alebo možný zámer alebo úmysel) jej používania na trhu⁽¹⁵³⁾ v súlade so základnými funkciami ochrannej známky. Pri tomto posudzovaní sa musia zohľadniť všetky okolnosti relevantné pre konkrétny prípad, pričom najmä chýbanie čestnej obchodnej logiky, z ktorej vychádza podanie napadnutej ochrannej známky⁽¹⁵⁴⁾, môže byť ukazovateľom nečestného úmyslu prihlasovateľa⁽¹⁵⁵⁾.

Napokon, ako už bolo vysvetlené, príslušné orgány vrátane úradov členských štátov pre duševné vlastníctvo sa môžu stretnúť s týmto scenárom, okrem iného v prípade, keď sa prihlasovateľ zámerne snaží získať zápis

⁽¹⁴⁹⁾ 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, § 35.

⁽¹⁵⁰⁾ 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 50.

⁽¹⁵¹⁾ Návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Tanchev zo 16.10.2019, C-371/18, SKY, EU:C:2019:864, § 96.

⁽¹⁵²⁾ 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510.

⁽¹⁵³⁾ 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 57 – 58 (v tomto prípade Všeobecný súd nezistil konanie v nie dobrej viere); 29/09/2021, T-592/20, Agate / Agate, EU:T:2021:633, § 68 (a tam citovaná judikatúra); 05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, § 64 (a tam citovaná judikatúra).

¹⁵⁴ Ďalšie informácie o faktore „čestnej obchodnej logiky podania napadnutej ochrannej známky“ sú uvedené v pododdielke 2.4.2.9.

⁽¹⁵⁵⁾ 29/09/2021, T-592/20, Agate / Agate, EU:T:2021:633, § 69.

ochrannej známky v súvislosti so širokou škálou tovarov alebo služieb bez úmyslu ju používať vo vzťahu k všetkým alebo niektorým z nich⁽¹⁵⁶⁾, ale potenciálne napríklad na zabránenie tretím stranám používať zapísanú ochrannú známku na predaj týchto tovarov a/alebo služieb. Obranné zápisy môžu tiež predstavovať konanie v nie dobrej viere, ako je to uvedené ďalej vo veci prejednávanej pred VS, keď úmyslom prihlasovateľa bolo len posilniť ochranu iného práva a rozšíriť svoje portfólio ochranných známk bez akejkoľvek čestnej obchodnej logiky.

Účastníci konania pred VS	TARGET Ventures Group Ltd proti EUIPO	Účastníci konania pred odvolacím senátom EUIPO	TARGET Ventures Group Ltd [navrhovateľ] proti Target Partners GmbH [prihlasovateľ]
Číslo a dátum veci pred VS	T-273/19, 28/10/2020	Číslo a dátum veci pred odvolacím senátom EUIPO	R 1684/2017-2, 04/02/2019
Ochranné známky	Napadnutá ochranná známka	Staršie práva	Factory relevantné pre zistenie konania v nie dobrej viere v tomto prípade
	TARGET VENTURES OZEÚ č. 13 685 56 5 (slovná ochranná známka) Triedy 35, 36	TARGET PARTNERS (nezapísaná ochranná známka/ označenie)	Nečestný úmysel prihlasovateľa (<i>v tomto prípade: úmysel posilniť ochranu iného práva a rozšíriť svoje portfólio ochranných známk</i>)
		TARGET VENTURES (doménové mená)	Zhodnosť/podobnosť napadnutej ochrannej známky a staršieho práva/starších práv
			Pôvod napadnutej ochrannej známky a jej používanie od jej vytvorenia
Zhrnutie veci	Prihlasovateľ, fond rizikového kapitálu (Target Partners GmbH), si zapísal ochrannú známku EÚ „TARGET VENTURES“. Bol tiež majiteľom doménových mien „targetventures.com“ a „targetventures.de“, ktoré boli len prostriedkom presmerovania na oficiálnu stránku prihlasovateľa „www.targetpartners.de“. Navrhovateľ (Target Ventures Group Ltd), tiež fond rizikového kapitálu, pôsobil pod označením „TARGET VENTURES“ na ruskom trhu rizikového kapitálu a na trhu EÚ. VS rozhodol, že podanie napadnutej ochrannej známky s cieľom zabrániť pravdepodobnosti zámery s označením „TARGET PARTNERS“, ktoré už bolo vo vlastníctve prihlasovateľa, a/alebo s cieľom chrániť prvok, ktorý je spoločný pre tieto označenia (t. j. TARGET), sa nepredpokladalo ako jedna z funkcií ochrannej známky, najmä základná funkcia označenia pôvodu, a prispelo skôr k posilneniu a ochrane prvého práva prihlasovateľa (TARGET PARTNERS). VS okrem toho uviedol, že tvrdenie prihlasovateľa, že podanie napadnutej ochrannej známky bolo zamerané na rozšírenie jej používania, bolo v rozpore nielen s absenciou používania ochrannej známky „TARGET VENTURES“ – iného, k akému už dochádzalo pred podaním prihlášky na zápis – ale aj so skutočnosťou, že prihlasovateľ potvrdil, že jeho podnikanie sa v mysli klientov spája výlučne s označením „TARGET PARTNERS“.		

⁽¹⁵⁶⁾ 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 81; návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Tanchev zo 16.10.2019, C-371/18, SKY, EU:C:2019:864, § 94-95.

2.5.2.2 Opätovné podanie

V súvislosti so scenárom opätovného podania je dôležité najprv zdôrazniť, že majiteľ môže mať oprávnený záujem na opätovnom podaní prihlášky ochrannej známky. Môže to byť napríklad prípad, keď sa majiteľ staršej zapísanej ochrannej známky v súlade so svojou novou marketingovou stratégiou, vyvíjajúcimi sa obchodnými potrebami a/alebo zmenami v dopyte spotrebiteľov rozhodne požiadat' o zápis modernizovanej/aktualizovanej verzie svojej staršej zapísanej ochrannej známky/ochranných známok⁽¹⁵⁷⁾ a/alebo o zápis aktualizovaného zoznamu tovarov a/alebo služieb⁽¹⁵⁸⁾. Je tiež zrejmé, že opätovné podanie prihlášky ochrannej známky je úkon, ktorý sám osebe nie je zakázaný v smernici o ochranných známkach⁽¹⁵⁹⁾⁽¹⁶⁰⁾.

Vzhľadom na vyššie uvedené treba zdôrazniť, že len za konkrétnych a osobitných okolností, keď sa preukáže, že prihlasovateľ pri opätovnom podaní prihlášky ochrannej známky mal v úmysle zneužiť systém ochranných známok⁽¹⁶¹⁾, bude sa opätovné podanie považovať za konanie v nie dobrej viere.

Existujú však viaceré prvky, ktoré by mali príslušné orgány vrátane úradov členských štátov pre duševné vlastníctvo zvážiť pri posudzovaní toho, či ide o situáciu týkajúcu sa opätovného podania prihlášky. Tieto prvky sú zahrnuté v bodoch 1) až 4) nižšie s cieľom poskytnúť určité usmernenie pri vykonávaní tohto hodnotenia. Žiadny z nich však sám osebe ani všetky spoločne nestačia na to, aby bolo možné dospieť k záveru, že prihlasovateľ pri opätovnom podaní prihlášky ochrannej známky nekonal v dobrej viere, pretože bude potrebné preskúmať všetky relevantné okolnosti prípadu, najmä nečestný úmysel prihlasovateľa.

1) Vlastníctvo/zúčastnené strany dotknutých ochranných známok

Vlastníctvo/zúčastnené strany dotknutých ochranných známok sú jedným z prvkov, ktoré je potrebné analyzovať pri posudzovaní, či ide o situáciu opätovného podania prihlášky. V tejto súvislosti je zrejmé, že v tejto situácii musí byť tak prihlasovateľ napadnutej ochrannej známky, ako aj majiteľ staršej zapísanej ochrannej známky alebo starších ochranných známok tá istá/totožná fyzická/právnická osoba.

V kontexte konania v nie dobrej viere by však nebolo správne obmedziť posúdenie tohto prvku len na situáciu, keď sú prihlasovateľ napadnutej ochrannej známky a majiteľ staršej zapísanej ochrannej známky/ochranných známok tou istou/totožnou fyzickou/právnickou osobou, a je potrebné zohľadniť niektoré ďalšie osobitosti. V opačnom prípade by sa toto pravidlo dalo veľmi ľahko obísť použitím inej (prepojenej) fyzickej/právnickej osoby.

Ako už bolo uvedené v tomto dokumente, je dôležité určiť, kto bol prihlasovateľ napadnutej prihlášky ochrannej známky. V tejto súvislosti, ako sa uvádza v pododdielke 2.3.3, každá fyzická/právnická osoba, ktorá je vo formulári prihlášky uvedená ako prihlasovateľ, sa bude za prihlasovateľa považovať. Táto zásada a široký

⁽¹⁵⁷⁾ 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 35-36, 51 (v tomto prípade Všeobecný súd nezistil konanie v nie dobrej viere).

⁽¹⁵⁸⁾ 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 49 (v tomto prípade Všeobecný súd nezistil konanie v nie dobrej viere); 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 75.

⁽¹⁵⁹⁾ 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211 § 70.

⁽¹⁶⁰⁾ Pri opätovnom podaní prihlášky ochrannej známky je však dôležité mať na pamäti aj nasledujúce ustanovenia/postupy na vnútroštátnej úrovni. V Portugalsku nie je povolené opätovne prihlásiť zhodnú ochrannú známku pre zhodné tovary a/alebo služby, pretože v článku 224 portugalského zákonníka priemyselného vlastníctva sa uvádza, že „pre jeden a ten istý výrobok alebo službu môže byť zapísaná len jedna ochranná známka, preto takáto ochranná známka bude zamietnutá z úradnej moci“. Okrem toho na Cypre napriek tomu, že neexistuje vnútroštátne ustanovenie na túto tému, vnútroštátna prax je taká, že žiadna osoba nemôže byť držiteľom dvoch osvedčení pre presne tú istú ochrannú známku pre ten istý zoznam tovarov a/alebo služieb, v dôsledku čoho nebude prijatá prihláška ochrannej známky podaná zhodným prihlasovateľom pre zhodné vyobrazenie a pre zhodné tovary a/alebo služby.

⁽¹⁶¹⁾ Ďalšie informácie o „nečestnom úmysle prihlasovateľa“ sú uvedené v pododdielke 2.4.1.1.

výklad pojmu prihlasovateľ, ako sa uvádza v uvedenom pododdieli, sa vzťahujú aj na scenár opätovného podania.

V súvislosti s opätovným podaním budú preto príslušné orgány vrátane úradov členských štátov pre duševné vlastníctvo musieť analyzovať napríklad:

- a) či prihlasovateľ opätovne podanej napadnutej ochrannej známky a majiteľ staršej zapísanej ochrannej známky/ochranných známk sú tá istá/totožná fyzická/právnická osoba⁽¹⁶²⁾;
- b) či patria do rovnakej skupiny spoločností, alebo
- c) či medzi nimi existuje možné prepojenie/spojenie/dohoda (napr. situácia, keď majiteľom staršej zapísanej ochrannej známky/ochranných známk je fyzická osoba a napadnutú ochrannú známku opätovne prihlasuje spoločnosť, v ktorej je majiteľ ochrannej známky konateľom alebo hlavným podielnikom).

2) *Posúdenie, či sú vyjadrenia dotknutých ochranných známk zhodné/podobné*

V kontexte opätovného podania prihlášky a podľa judikatúry EÚ⁽¹⁶³⁾ musia príslušné orgány vrátane úradov členských štátov pre duševné vlastníctvo posúdiť aj to, či je vyjadrenie (opätovne prihlásenej) napadnutej ochrannej známky a vyjadrenie staršej zapísanej ochrannej známky, resp. starších ochranných známk zhodné.

Obmedzenie posudzovania vyjadrenia dotknutých ochranných známk len na tie situácie, keď sú ochranné známky (striktne) zhodné, by však celý tento scenár do značnej miery negovalo a prihlasovateľ by ho mohol ľahko obísť jednoduchým opätovným podaním prihlášky ochrannej známky s určitými zmenami/odmenami vyjadrenia skôr zapísanej ochrannej známky/ochranných známk.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa posúdenie situácie opätovného podávania prihlášok príslušnými orgánmi vrátane úradov členských štátov pre duševné vlastníctvo nemalo obmedziť na skutočnosť, že vyjadrenie dotknutých ochranných známk je zhodné, ale malo by sa rozšíriť aj na podobné ochranné známky. Posúdenie vždy závisí od faktického vyhodnotenia všetkých relevantných okolností každého prípadu.

3) *Posúdenie, či sú tovary a/alebo služby dotknutých ochranných známk zhodné/podobné*

Pri opätovnom podaní by príslušné orgány vrátane úradov členských štátov pre duševné vlastníctvo mali tiež posúdiť, či sú tovary a/alebo služby dotknutých ochranných známk zhodné⁽¹⁶⁴⁾.

Rovnako ako v prípade predchádzajúceho prvku, aj pri tomto scenári je potrebné zdôrazniť, že obmedzenie posudzovania tovarov a/alebo služieb dotknutých ochranných známk len na situácie, keď sú zhodné, by celý scenár opätovného podania do značnej miery negovalo a v dôsledku toho by nečestný prihlasovateľ mohol veľmi ľahko obísť pravidlo jednoducho opätovným podaním prihlášky ochrannej známky s určitými úpravami špecifikácie tovarov a/alebo služieb staršej zapísanej ochrannej známky/ochranných známk.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa posúdenie situácie opätovného podávania prihlášok príslušnými orgánmi vrátane úradov členských štátov pre duševné vlastníctvo nemalo obmedzovať na skutočnosť, že

⁽¹⁶²⁾ 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211.

⁽¹⁶³⁾ 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 30 (v tomto prípade Všeobecný súd nezistil konanie v nie dobrej viere); 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211.

⁽¹⁶⁴⁾ 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 42, 49-51 (v tomto prípade Všeobecný súd nezistil konanie v nie dobrej viere); 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 75.

tovary a/alebo služby dotknutých ochranných známk sú zhodné, ale malo by sa rozšíriť aj na podobné a/alebo úzko súvisiace tovary a/alebo služby. Posúdenie vždy závisí od faktického vyhodnotenia relevantných okolností každého prípadu.

4) *Územné aspekty/územie, na ktoré sa vzťahujú dotknuté ochranné známky*

A napokon, ďalším prvkom, ktorý musia analyzovať príslušné orgány vrátane úradov členských štátov pre duševné vlastníctvo, aby sa overilo, či riešia situáciu opätovného podávania prihlášok, je územie, na ktoré sa vzťahujú dotknuté ochranné známky.

V tejto súvislosti treba mať na pamäti, že systém ochrannej známky Európskej únie a vnútroštátne systémy majú veľmi úzky vzťah, ktorý je charakterizovaný zásadami koexistencie a komplementárnosti. To znamená, že oba systémy existujú a fungujú súbežne, a preto môže byť tá istá ochranná známka chránená tým istým majiteľom ako ochranná známka EÚ a ako národná ochranná známka v jednom (alebo vo všetkých) členských štátoch. Možnosť podať prihlášku ochrannej známky Európskej únie s cieľom získať jednotnú ochranu na úrovni Únie nad rámec ochrany poskytovanej národnými ochrannými známkami zapísanými v rôznych členských štátoch je samotným cieľom systému ochranných známk Európskej únie, a preto ju nemožno samú osebe považovať za akt konania v nie dobrej viere⁽¹⁶⁵⁾. Preto podanie prihlášky ochrannej známky EÚ, ktorá je zhodná alebo veľmi podobná už zapísaným národným alebo medzinárodným ochranným známkam, je zvyčajne v súlade s obchodnou logikou a samo osebe nepredstavuje dôkaz konania v nie dobrej viere.

5) *Analýza relevantných prvkov na identifikáciu situácie opätovného podania a posúdenie konania v nie dobrej viere*

Vzhľadom na to, čo bolo uvedené v predchádzajúcich pododdieloch týkajúcich sa opätovného podania, a po analýze všetkých prvkov uvedených v tomto dokumente budú môcť príslušné orgány vrátane úradov členských štátov pre duševné vlastníctvo dospieť k záveru, či sa stretávajú so situáciou opätovného podania.

Ako však už bolo vysvetlené, žiadny z uvedených prvkov, ani sám osebe, ani spoločne, nebude dostatočný na to, aby umožnil dospieť k záveru, že prihlasovateľ nekonal v dobrej viere pri opätovnom podaní prihlášky ochrannej známky. Rovnako ako v iných scenároch konania v nie dobrej viere sa budú musieť podrobne preskúmať ďalšie faktory relevantné pre posúdenie konania v nie dobrej viere, najmä nečestný úmysel prihlasovateľa⁽¹⁶⁶⁾, pričom sa zohľadní cieľ sledovaný ustanoveniami o konaní v nie dobrej viere, ktorým je v kontexte scenára opätovného podania zabrániť zneužitiu systému ochranných známk.

Napríklad príslušné orgány vrátane úradov členských štátov pre duševné vlastníctvo sa môžu stretnúť s podobnou situáciou, aká je uvedená ďalej v prípade prejednávanej VS, keď k opätovnému podaniu nedošlo v dobrej viere.

Účastníci konania pred VS	Hasbro, Inc. proti EUIPO	Účastníci konania pred odvolacím senátom EUIPO	Kreativni Dogadaji [navrhovateľ] d.o.o. v Hasbro, Inc. [prihlasovateľ]
Číslo a dátum veci pred VS	T-663/19, 21/04/2021 ⁽¹⁶⁷⁾	Číslo a dátum veci pred odvolacím	R 1849/2017-2, 22/07/2019

⁽¹⁶⁵⁾ 15/09/2016, T-453/15, VOGUE, EU:T:2016:491, § 45.

⁽¹⁶⁶⁾ Ďalšie informácie o faktore nečestného úmyslu prihlasovateľa sú uvedené v pododdieli 2.4.1.1.

⁽¹⁶⁷⁾ Ďalšie informácie o tomto rozsudku sú uvedené v tabuľke zahrnutej v pododdieli 2.4.2.9.

			senátom EUIPO
Ochranné známky	Napadnutá ochranná známka	Staršie práva	Faktory relevantné pre zistenie konania v nie dobrej viere v tomto prípade
	MONOPOLY OZEÚ č. 9 071 961 (slovná ochranná známka) Triedy 9, 16, 28 a 41	MONOPOLY OZEÚ č. 238 352 (slovná ochranná známka) Triedy 9, 25 a 28	Nečestný úmysel prihlasovateľa (v tomto prípade: <i>vyhnúť sa predloženiu dôkazu o používaní ochrannej známky a predĺžiť päťročnú ochrannú lehotu</i>)
		MONOPOLY OZEÚ č. 6 895 511 (slovná ochranná známka) Trieda 41	Zhodnosť/podobnosť napadnutej ochrannej známky a staršieho práva/starších práv
			Zhodné alebo podobné tovary/služby
			Pôvod napadnutej ochrannej známky a jej používanie od jej vytvorenia
		MONOPOLY OZEÚ č. 8 950 776 (slovná ochranná známka) Trieda 16	Chronológia udalostí vedúcich k podaniu napadnutej ochrannej známky
	Chýbajúca čestná obchodná logika podania		
Zhrnutie veci	<p>Prihlasovateľ (Hasbro, Inc.) si nechal zapísať napadnutú OZEÚ „MONOPOLY“ a bol tiež majiteľom niekoľkých predtým zapísaných OZEÚ „MONOPOLY“ chránených v tých istých triedach. Navrhovateľ (Kreativni Događaji d.o.o.) podal návrh na vyhlásenie neplatnosti na základe konania v nie dobrej viere. Napadnutá ochranná známka sa týkala mnohých tovarov a služieb, ktoré už boli zahrnuté v starších ochranných známkach „MONOPOLY“. Prihlasovateľ na ústnom pojednávaní pred odvolacím senátom pripustil, že jednou z výhod tejto stratégie bolo zníženie administratívnej záťaže v mnohých námietkových konaniach, v ktorých musel prihlasovateľ pripravovať a predkladať dôkazy. VS uviedol, že cieľom opätovného podania prihlášky zo strany prihlasovateľa bolo, aby nemusel vypracovať a predložiť dôkaz o používaní napadnutej ochrannej známky, čím sa predĺžila päťročná ochranná lehota v súvislosti so staršími ochrannými známkami. Takéto správanie sa však musí považovať za konanie v rozpore s cieľmi nariadenia o OZEÚ, so zásadami, ktorými sa riadi právo EÚ v oblasti ochranných známok, a s pravidlom týkajúcim sa dôkazu o používaní. V tomto prípade treba uviesť, že zistenie o nekonaní v dobrej viere ovplyvnilo len tie tovary a služby v napadnutej ochrannej známke, ktoré boli považované za zhodné s tovarmi a službami, na ktoré sa vzťahujú staršie ochranné známky.</p>		

2.5.2.3 Špekulatívne účely/ochranná známka ako nástroj na uplatňovanie pákového efektu

Ako je vysvetlené v pododdiel 2.4.2.10, konanie v nie dobrej viere môže existovať okrem iného vtedy, ak sa prihláška ochrannej známky odchyľuje od svojho pôvodného účelu a podáva sa špekulatívne alebo výlučne s cieľom získať finančnú náhradu. Skutočnosť, že prihlasovateľ požiadala o (značnú) finančnú náhradu však nestačí na vyvodenie záveru, že pri podávaní prihlášky ochrannej známky konal podvodným a špekulatívnym spôsobom. Je to napríklad preto, že vzhľadom na všetky okolnosti konkrétneho prípadu môže existencia žiadosti o finančnú náhradu za prevod ochrannej známky patriť do rámca trhovej slobody⁽¹⁶⁸⁾. Preto si výskyt tohto scenára konania v nie dobrej viere vyžaduje zahrnutie niekoľkých faktorov na posúdenie konania v nie dobrej viere, ktoré sú relevantné v konkrétnej veci.

Príslušné orgány vrátane úradov členských štátov pre duševné vlastníctvo sa môžu stretnúť s podobnou situáciou, ako sa uvádza ďalej vo veci prejednáwanej pred VS.

Účastníci konania pred VS	Copernicus-Trademarks Ltd proti EUIPO		Účastníci konania pred odvolacím senátom EUIPO	COPERNICUS-TRADEMARKS Limited [prihlasovateľ] proti MAQUET GmbH & Co. KG [navrhovateľ]
Číslo a dátum veci pred VS	T-82/14, 07/07/2016		Číslo a dátum veci pred odvolacím senátom EUIPO	R 2292/2012-4, 25/11/2013
Ochranné známky	Napadnutá ochranná známka	Skôr zapísaná ochranná známka	Faktory relevantné pre zistenie konania v nie dobrej viere v tomto prípade	
	LUCEO OZEÚ č. 8 554 974 (slovná ochranná známka) Triedy 10, 12, 28	LUCEO Rakúska ochranná známka 1533/2009 (slovná ochranná známka) Triedy 3, 9, 10, 12, 14, 18, 25, 28, 36, 40	Nečestný úmysel prihlasovateľa (v tomto prípade: <i>úmysel získať blokujúcu pozíciu, aby namietať proti prípadným následným prihláškam zhodných/podobných ochranných známok tretích strán</i>)	
			Zhodnosť/podobnosť napadnutej ochrannej známky a staršieho práva/starších práv	
			Pôvod napadnutej ochrannej známky a jej používanie od jej vytvorenia	
			Žiadosť o finančnú náhradu	
Zhrnutie veci	Spôsob správania/konania prihlasovateľa			
	Navrhovateľ (Maquet GmbH) podal prihlášku OZEÚ „LUCEA LED“ pre tovary zaradené do triedy 10. Prihlasovateľ (Copernicus EOOD) mal zapísanú napadnutú OZEÚ „LUCEO“, pri ktorej si uplatnil právo prednosti na základe rakúskej ochrannej známky. Prihlasovateľ podal námietku proti prihláške OZEÚ „LUCEA LED“ a navrhovateľ podal návrh na vyhlásenie neplatnosti OZEÚ „LUCEO“ na základe konania v nie dobrej viere. VS potvrdil, že prihlasovateľ uplatňoval nezákonnú stratégiu podávania prihlášok spočívajúcu v nepretržitom reťazení prihlášok národných ochranných známok. VS okrem iného zistil, že úmyslom série prihlášok na zápis nemeckých a rakúskych ochranných známok „LUCEO“ bolo, aby sa prihlasovateľovi poskytlo blokované postavenie počas obdobia presahujúceho šesťmesačnú lehotu na zváženie (na uplatnenie práva prednosti pre prihlášku OZEÚ) a päťročnú ochrannú lehotu. Prihlasovateľ využil toto blokované postavenie na podanie námietok proti prihláškam			

⁽¹⁶⁸⁾ 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39.

	zhodných/podobných ochranných známk tým, že si uplatnil právo prednosti zo svojich starších ochranných známk „LUCIO“ a požiadal o finančnú náhradu až po tom, ako ho navrhovateľ kontaktoval. Táto stratégia podávania prihlášok bola považovaná za nezlučiteľnú s cieľmi nariadenia o OZEÚ a kvalifikovaná ako zneužitie práva, pretože účel prihlášok ochranných známk sa líšil od ich pôvodného účelu a boli podané špekulatívne alebo výlučne s cieľom získať finančnú náhradu.
--	---

2.6 Rozsah zamietnutia/výmazu z dôvodu konania v nie dobrej viere

Konanie v nie dobrej viere sa bude týkať všetkých napadnutých tovarov alebo služieb, pre ktoré bola napadnutá ochranná známka prihlásená alebo zapísaná. Na základe rozsudku Súdneho dvora vo veci „SKY“ je však možné čiastočné zamietnutie/výmaz⁽¹⁶⁹⁾.

⁽¹⁶⁹⁾ 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 81.