
**Stanovisko k materiálu ÚPV SR na verejnú
konzultáciu v súvislosti s námietkovým konaním
pri ochranných známkach**

Vypracovala Slovenská komora patentových zástupcov

Dátum vypracovania: 20. jún 2021

1 Východisková situácia

V máji 2021 zverejnil Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ÚPV) materiál na verejnú konzultáciu s názvom „Námietkové konanie pri ochranných známkach a úžitkových vzoroch“ v ktorom sa o.i. uvádza:

„V júli 2020 informoval Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o svojich prioritách na nasledujúce obdobie, ktoré sú zamerané na **efektivitu a transparentnosť, poskytovanie podpory prihlasovateľom, rozširovanie povedomia o priemyselnom vlastníctve, ako aj na zrýchlenie konania vo všetkých predmetoch priemyselných práv pri zachovaní kvality rozhodovania.**

Napriek tomu, že mnohé kroky na zrýchlenie konania sú priebežne realizované, ako napr. publikovanie vestníka úradu dvakrát mesačne (od 1. januára 2021) alebo spustenie služby zrýchleného postupu (Fast Track) v konaní o ochranných známkach a patentoch, a ďalšie sú v štádiu prípravy, Úrad priemyselného vlastníctva SR sa rozhodol získať ešte viac informácií a poznatkov zo strany verejnosti predtým, ako sa rozhodne prijať ďalšie kroky, ktoré by si potenciálne vyžiadali aj zmenu zákonnej úpravy.

Cieľom tohto materiálu je získať názor na zmenu námietkového konania a jeho možné presunutie z predregistračného na postregistračné, čo by zásadne znížilo celkovú dobu konania o zápise priemyselného práva do registra (napríklad pri ochranných známkach až zo 135 na 45 dní).

Jedným z kľúčových cieľov Úradu priemyselného vlastníctva SR je skrátiť lehoty konaní, a tak reagovať na dynamický inovačný cyklus, ale zachovať kvalitu služieb úradu.

V tejto súvislosti poukazujeme aj na relatívne nízke počty námietok, a to cca 5 % z celkového počtu zverejnených prihlášok ochranných známk a 1,5 % pri úžitkových vzoroch, samozrejme bez toho, aby sme nejakým spôsobom znížovali mieru ich validity alebo relevantnosti.

Práve konania o námietkach proti zápisu zverejnených prihlášok ochranných známk a úžitkových vzorov vytvárajú priestor na konkrétne opatrenia a zmeny, ktoré umožnia skrátiť dobu konania o zápise prihlášok ochranných známk a úžitkových vzorov do registra. V rámci týchto konaní je vytvorená zákonná možnosť pre majiteľov skorších práv vzniesť námietky proti zápisu ochranných známk do registra, resp. tretích osôb vzniesť námietky proti registrácii úžitkových vzorov, a to v súlade s podmienkami a na základe dôvodov vymedzených v príslušných zákonných normách (zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).“

A ďalej sa v súvislosti s ochrannými známkami uvádza:

V slovenskom známkovom práve sa problematika riešenia relatívnych dôvodov zápisnej nespôsobilosti už takmer štvrtstoročie uplatňuje na základe podania námietok dotknutých osôb **pred samotnou registráciou ochrannej známky**. Povinnosť námietkového konania ako súčasť registračného konania vyplýva zo smernice EÚ/2015/2436, ktorá pripúšťa existenciu námietkového konania vo fáze pred zápisom po zverejnení prihlášky, ale aj vo fáze po zápise. **Cieľom zákonnej úpravy námietkového konania má byť taký model, ktorý spĺňa kvalitatívne parametre, ale je aj rýchly a účinný.**

V období uplynulých štyroch rokov sa počet námietok k počtu zverejnených prihlášok ochranných známok, ako aj počet neúspešne podaných námietok vyvíjal podľa nasledujúcej tabuľky a grafického znázornenia.

Rok	2017	2018	2019	2020
Počet zverejnených POZ	2 396	2 488	2 708	2 627
Počet podaných N	109 (4,5 %)	118 (4,7 %)	157 (5,8 %)	147 (5,6 %)
Počet neúspešne podaných námietok	35 (26 %)	25 (19 %)	20 (15 %)	22 (14 %)

Z uvedeného vyplýva, že podané námietky proti zápisu označenia do registra sa v celkovom počte držia na relatívne **nízkej úrovni, cca 5 %** z celkového počtu zverejnených prihlášok ochranných známok. Podané námietky sú v prevažnej miere úspešné. Podiel neúspešne podaných námietok sa **znižil v poslednom sledovanom roku na 14 %**.

Na ilustráciu uvádzame porovnanie priemernej doby zápisu ochrannej známky do registra podľa súčasnej právnej úpravy, t. j. **keď sú námietky uplatnené pred registráciou, verzus priemernej doby zápisu v hypotetickom prípade, t. j. keď by sa námietky uplatňovali po zápise ochrannej známky do registra**. Z uvedeného vyplýva, že zavedením postregistračného systému pri námietkach by došlo k zásadnému zrýchleniu konaní o zápise ochranných známok do registra, a to **zo 135 dní na 45 dní** bez interakcie a **z 300 dní na 70 dní** pri zápise ochrannej známky s interakciou a námietkami.

	Námietky uplatnené pred zápisom (súčasný stav) [počet dní]	Námietky uplatnené po zápise (hypotetický stav) [počet dní]
Priemerná doba zápisu označenia bez interakcií (a bez námietok)	135	45
Priemerná doba zápisu označenia s interakciou a s námietkami	300	70

Z uvedeného porovnania vyplývajú pozitíva v podobe **skrátenej doby zápisu** do registra, a tým **zrýchlenia procesu registrácie** ochrannej známky.

Súčasne je potrebné uviesť aj **slabé stránky návrhu uplatnenia námietok po zápise označenia do registra**. Jednou z nich je možné zníženie validity zápisu, vzniknuté práva by sa následne **priemerne v necelých 5 percentách prípadov** „rušili“, čím by dochádzalo k oslabeniu právnej istoty a práv majiteľov starších práv. Zároveň tiež možno predpokladať pri predmetnej skupine ochranných známkach nižšiu úroveň vymožitelnosti práva a je potrebné uviesť, že by nastal rozdielny systém podania námietok v prípade ochranných známkach EÚ (pred registráciou) a národných ochranných známkach (po registrácii).

Zmena existujúceho systému uplatňovania námietok proti zápisu ochrannej známky do registra **zo súčasného predregistračného systému na prípadný postregistračný** by si vyžadovala zmenu príslušných ustanovení zákona o ochranných známkach. Úrad priemyselného vlastníctva SR si dovoľuje skôr, ako pripraví príslušné návrhy legislatívnych zmien, osloviť zástupcov odbornej verejnosti s krátkym dotazníkom. <https://www.indprop.gov.sk/?namietkove-konanie-pri-ochrannych-znamkach-a-uzitkovych-vzoroch>

Otázka č. 1

Považujete súčasný systém uplatnenia námietok proti zápisu označenia do registra ochranných známkach (pred zápisom po zverejnení) za vyhovujúci?

ÁNO NIE

Otázka č. 2

Myslíte si, že zavedenie postregistračného systému uplatnenia námietok proti zápisu ochrannej známky do registra by bolo prínosom pre majiteľov starších práv?

ÁNO NIE

Otázka č. 3

Ste za zmenu systému uplatňovania námietok zo súčasného predregistračného systému na prípadný postregistračný systém?

ÁNO NIE

Otázka č. 4

Ak ste odpovedali na prvú až tretiu otázku NIE, uveďte, aké zmeny by ste uvítali v systéme uplatnenia námietok proti zápisu ochrannej známky do registra.

2 Cieľ dokumentu

Cieľom prekladaného dokumentu je poskytnúť stanovisko Slovenskej komory patentových zástupcov (SKPZ) ku materiálu ÚPV určenému na verejnú diskusiu (ďalej aj „materiál ÚPV“), referencovanému v predchádzajúcej kapitole, a to v rozsahu časti týkajúcej sa ochranných známok (OZ).

SKPZ pripisuje efektívnosti procesov súvisiacim s ochranou priemyselných práv v SR, ako aj ich legislatívnej úprave, mimoriadny význam, a preto s cieľom vypracovania tohoto stanoviska prerokovala predmetnú problematiku s patentovými zástupcami - členmi SKPZ, ktorí mali možnosť vyjadriť svoj názor, zohľadňujúci aj názory svojich klientov, využívajúcich ako inštitút na právnu ochranu označení OZ, zohľadnila výsledky prieskumu medzi členmi SKPZ k problematike ochrany priemyselných práv v SR¹, realizovaného v priebehu mesiaca apríl 2021, a ustanovila pracovnú skupinu ktorá bola poverená vypracovaním predkladaného dokumentu.

Predkladaný dokument treba preto považovať za ucelený názor nielen SKPZ a jej členov, ale reprezentatívnej vzorky odbornej verejnosti, ktorá aktívne využíva OZ ako nástroj na ochranu priemyselných práv.

Je pravdepodobné, že k tomuto stanovisku sa pripoja, resp. ho podpora aj iné významné profesijné komory a inštitúcie, o čom bude ÚPV SR informovaný samostatne a to pravdepodobne po lehote určenej na verejné konzultácie.

¹ Dotazník pre prioritizáciu zlepšení v oblasti priemyselných práv v SR, SKPZ, Apríl 2021

3 Zhrnutie súčasného právneho stavu

3.1 Porovnanie právnej úpravy od roku 1997

Právny inštitút námietok proti zápisu prihlášky ochrannej známky bol do slovenského právneho systému zavedený od 01. 03. 1997 zákonom č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach. Zákon č. 55/1997 Z. z. o OZ v súlade s tendenciami známkovo- právnej ochrany v európskych krajinách a v súlade so Smernicou Rady ES zo dňa 21. 12. 1988, v súlade zblížovania zákonov členských krajín EHS vzťahujúcim sa k ochranným známkam vytvoril priestor pre ochranu nadobudnutých skorších práv tretích osôb, ktorých záujmy by mohli byť zápisom OZ do registra dotknuté.

Účel a funkcie námietok proti zápisu prihlášky ochrannej známky do registra:

- zabezpečenie práv tretích osôb prostredníctvom inštitútu námietok ešte pre zápisom OZ do registra;
- vytvorenie priestoru na posilnenie postavenia zapísanej ochrannej známky a zabezpečenie vysokej úrovne právnej ochrany OZ;
- zvýšenie právnej istoty prihlasovateľov v prípade pozitívneho výsledku konania.

Po zverejnení prihlášky vo Vestníku vydávanom ÚPV SR môže osoba dotknutá z dôvodov presne definovaných v zákone podať v lehote troch mesiacov od zverejnenia úradu námietky proti zápisu označenia do registra, ktoré doloží dokladmi preukazujúcimi namietané skutočnosti. Lehotu na podanie námietok proti zápisu označenia ako ochrannej známky do registra nemožno predĺžiť.

Námietkové dôvody v § 9 boli nasledovné:

Za ochrannú známku nemožno uznať označenie, o ktorom úrad na základe námietok zistí, že je:

- a) *zameniteľné s ochrannou známkou so skorším právom prednosti, ak je táto ochranná známka zapísaná pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby,*
- b) *zameniteľné s označením so skorším právom prednosti, ak je označenie prihlásené pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby,*
- c) *zhodné alebo zameniteľné s ochrannou známkou, ktorá sa pred podaním prihlášky obsahujúcej predmetné označenie stala používaním v Slovenskej republike všeobecne známa podľa medzinárodného dohovoru pre tovary alebo služby jej majiteľa (ďalej len „všeobecne známa známka“), a ak použitie tohto označenia na tovaroch alebo službách by poukazovalo na spojitosť medzi takto*

označenými tovarmi alebo službami a majiteľom všeobecne známej známky a takýmto používaním by sa mohli poškodiť záujmy jej majiteľa,

- d zhodné alebo zameniteľné s nezapísaným označením, ktoré sa používaním najmenej počas dvoch rokov pred podaním prihlášky stalo príznačné pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby v Slovenskej republike,*
- e) zhodné alebo zameniteľné s obchodným menom alebo s jeho podstatnou časťou zapísanými do obchodného alebo do obdobného registra pre podnikateľa s rovnakými alebo s podobnými tovarmi alebo službami pred dátumom podania prihlášky,*
- f) zhodné alebo zameniteľné s menom a priezviskom, prípadne so pseudonymom alebo s vyobrazením fyzickej osoby, ak by sa zápisom tohto označenia do registra mohlo zasiahnuť do jej práv na ochranu osobnosti,*
- g) zhodné alebo zameniteľné s predmetom iného priemyselného vlastníctva so skorším právom prednosti,*
- h) zhodné alebo zameniteľné s autorským dielom vytvoreným pred podaním prihlášky, ak by jeho použitím mohli byť dotknuté práva na toto autorské dielo.*

V roku 2001 bol zákon č. 55/1997 Z. z. novelizovaný a touto novelou boli upravené a rozšírené aj námietkové dôvody – najmä o dôvody prihlášky OZ podané „nepoctivým obchodným zástupcom“, „nezapísaná všeobecne známa známka“ a „zapísaná všeobecne známa známka“. V roku 2004 bol zákon opätovne novelizovaný a námietkové dôvody boli upravené ako aj rozšírené napr. o námietkový dôvod - *ochranná známka s dobrým menom*. Takisto predmetná novela zaviedla ďalší inštitút a to inštitút pripomienok, ktorý tretím osobám poskytuje ďalšiu právnu možnosť brániť sa zápisu závadnej OZ do registra.

3.2 Aktuálna právna úprava

Od 01. 01. 2010 je platná a účinná súčasná právna úprava zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. V oblasti námietok a pripomienok prijatá právna úprava

- zosúladzuje právnu úpravu s novými trendami;
- zachováva inštitút námietok v pred-registračnom konaní;
- zachováva inštitút pripomienok;
- transponuje článok 4 Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/95/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk;

- upravuje a znova rozširuje námietkové dôvody najmä o koncept „pravdepodobnosť zámieny“, „pravdepodobnosť asociácie“, „prihlášky podanej v zlej viere“.

Námietkové dôvody podľa § 9 zákona o ochranných známkach:

Označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra (ďalej len "námietky") podaných podľa § 30

- a) **majiteľom staršej ochrannej známky, ak**
 1. je označenie zhodné so staršou ochrannou známkou a je prihlásené pre zhodné tovary alebo služby alebo
 2. z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou,
- b) **majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky EÚ na území Európskej únie dobré meno, ak by použitie tohto označenia v spojení s tovarmi alebo so službami, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu,**
- c) **užívateľom všeobecne známej známky, ak je označenie zhodné so všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky označenia stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pre tohto užívateľa, a tovary alebo služby, na ktoré sa označenie a všeobecne známa známka vzťahujú, sú zhodné,**
- d) **užívateľom všeobecne známej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky označenia stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pre tohto užívateľa, a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a všeobecne známa známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so všeobecne známou známkou,**
- e) **majiteľom ochrannej známky chránenej v štáte alebo vo vzťahu k štátu, ktorý je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva alebo členom Svetovej obchodnej organizácie, ak prihlasovateľ, ktorý je alebo ktorý bol obchodným zástupcom majiteľa tejto ochrannej známky alebo jeho zástupcom na základe iného právneho vzťahu (ďalej len "obchodný zástupca"),**

požiadal o zápis označenia do registra vo svojom mene bez súhlasu jej majiteľa; to neplatí, ak mal obchodný zástupca na také konanie oprávnený dôvod,

- f) **užívateľom nezapísaného označenia** alebo užívateľom iného označenia používaného v obchodnom styku, ak právo k tomuto označeniu vzniklo pred dňom podania prihlášky a toto označenie nemá len miestny dosah, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti prihláseného označenia s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku,*
- g) **fyzickou osobou**, ak by sa použitím takéhoto označenia mohlo zasiahnuť do jej **práv na ochranu osobnosti** alebo fyzickou osobou oprávnenou uplatňovať právo na ochranu osobnosti,*
- h) **majiteľom skoršieho práva priemyselného vlastníctva**, ak by použitím tohto označenia mohli byť tieto práva dotknuté,*
- i) **osobou**, ktorej **práva k autorskému dielu** by použitím tohto označenia mohli byť dotknuté, ak bolo dielo vytvorené pred dňom podania prihlášky,*
- j) **osobou**, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou, ktorá **nebola podaná v dobrej viere**.*

Novelou zákona o ochranných známkach účinnou od 14. 01. 2019 sa odstránila povinnosť ÚPV zamietnuť prihlášku ochrannej známky, ktorá je zhodná so staršou ochrannou známkou pre zhodné tovary a služby, tzv. double-identity. Z uvedeného vyplýva, že v súčasnosti ÚPV vykonáva prieskum prihlášok OZ iba z tzv. absolútnych dôvodov a nevykonáva žiaden prieskum z relatívnych dôvodov. Trendom vývoja doterajšej právnej úpravy je rozširovanie námietkových dôvodov ako aj zvyšovanie právnej istoty majiteľov zapísaných OZ.

4 Porovnanie námietkových konaní pre UV v okolitých krajinách

Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že v jednotlivých krajinách EÚ je známkové právo harmonizované na vysokej úrovne ako pohľad hmotného práva tak aj z pohľadu procesného práva.

4.1 Štatistické údaje z výročných správ úradov v okolitých krajinách

EUIPO

Podľa výročnej správy za rok 2020² Úrad EUIPO prijal celkovo 176 987 podaní prihlášok OZ (149 665 priamym podaním na úrad a 27 322 prostredníctvom medzinárodného podania ako EÚ/EM územné určenie). Úrad EUIPO ďalej prijal v roku 2020 18 881 námietok proti prihláškam EUTM. Očakáva sa, že takmer 2/3 z nich sa vyrieši dohodami uzavretými medzi stranami, zatiaľ čo ďalšie si budú vyžadovať rozhodnutie. Počet námietok za rok 2020 proti zápisu prihlášky EUTMA do registra dosahuje v celkovom počte **približne 10 %**.

ÚPV ČR

Podľa výročnej správy za rok 2020³ bolo v roku 2020 na ÚPV ČR podaných celkom 7 713 prihlášok národných ochranných známok, z toho 7 168 domácimi subjektmi a 545 prihlasovateľmi zo zahraničia. Úrad zapísal do registra 6 290 národných ochranných známok, z nich 5 754 českým a 536 zahraničným subjektom. V tom istom roku bolo vydané 641 negatívnych správnych rozhodnutí v konaní o zápisoch národných ochranných známok. V roku 2020 sa podarilo výrazne skrátiť priemernú dobu konania od podania do momentu zverejnenia prihlášky národnej ochrannej známky. Kým predchádzajúci rok táto časť konania trvala priemerne 3,5 mesiaca, v roku 2020 to bolo len 2,4 mesiaca. O mesiac potom bola oproti roku 2019 skrátená aj celková priemerná doba od podania prihlášky na jej zápisu, a to na 7,2 mesiaca.

V roku 2020 ÚPV ČR dostal celkom 585 podaní námietok, prostredníctvom ktorých sa tretej osoby domáhali ochrany svojich skorších práv. Z toho 562 podaní smerovalo proti zápisu národných ochranných známok, 23 podanie proti nepriznaniu ochrany medzinárodnej ochrannej známke. Najviac uplatňovaným dôvodom bol zásah

²https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/annual_report/annual_activity_report_2020_en.pdf

³ https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/rocnky/Vyrocnizprava_2020B.pdf

do práv zo skoršej ochrannej známky a neregistrovaného či iného označenia používaného v obchodnom styku. Počet námietok za rok 2020 proti zápisu prihlášky OZ v ČR do registra dosahuje v celkovom počte **približne 7,5 %**.

Zhrnutie:

Čo sa týka počtu podávaných námietok, štatistiky z úradu EUIPO a ÚPV ČR nepotvrdzujú stanovisko ÚPV o príliš malom podiele námietok cca 5% z celkového počtu podaných prihlášok OZ. Dlhodobý počet námietok proti EUTMA je v rozsahu 5-9 % a v ČR 4-7 %. Čiže štatistika z SK sa nijako nelíši od európskej praxe. Mierne nižšie počty podaných námietok v SR skôr odzrkadľujú podmienky mierne odlišné trhové podmienky.

4.2 Stav v krajinách EÚ

Súčasná harmonizačná smernica č. EÚ/2015/2436 stanovuje v článku 43 námietkové konanie nasledovne:

Článok 43

Konanie o námietkach

1. Členské štáty **stanovia účinné a rýchle správne konanie** pred svojimi úradmi na podávanie námietok proti zápisu prihlášky ochrannej známky z dôvodov uvedených v článku 5.
2. *V správnom konaní uvedenom v odseku 1 tohto článku sa stanoví aspoň to, že námietky je oprávnený podať majiteľ staršej ochrannej známky uvedenej v článku 5 ods. 2 a článku 5 ods. 3 písm. a) a osoba, ktorá je podľa príslušného práva oprávnená uplatňovať práva vyplývajúce z chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia uvedeného v článku 5 ods. 3 písm. c). Námietky sa môžu podať na základe jedného alebo viacerých starších práv za predpokladu, že všetky patria tomu istému majiteľovi, a na základe časti alebo všetkých tovarov alebo služieb, pre ktoré je staršie právo chránené alebo prihlasované, a môžu byť namierené proti časti alebo všetkým tovarom alebo službám, pre ktoré sa namietaná známka prihlasuje.*
3. *Účastníkom konania sa na ich spoločnú žiadosť poskytnú počas konania o námietkach aspoň dva mesiace na to, aby sa umožnilo zmierlivé riešenie medzi namietateľom a prihlasovateľom.. Zo štúdie ale skôr vyplýva, že používatelia systému vtedy CTM takúto zmenu nechcú (vid' špeciálne strana 196 bod 4.198).*

Keďže je v smernici uvedený termín „prihláška OZ“, tak členské štáty musia umožniť a zaviesť námietky ešte v rámci konania o prihláške a pred samotným zápisom prihlášky do registra. V opačnom prípade by smernica používala pojem „ochranná známka“. Uvádzame, že smernica v článku 16 ods. 2 pri stanovení podmienky skutočného používania ochrannej známky uvádza: *Ak členský štát ustanovil konanie o námietkach v nadväznosti na zápis, obdobie piatich rokov uvedené v odseku 1 sa počíta odo dňa, keď už proti známke nemožno podať námietku, alebo v prípade, že boli podané námietky, odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o ukončení konania o námietkach alebo námietky boli vzaté späť*. Je však zrejmé, že smernica takúto možnosť pripúšťa iba

ako okrajovú možnosť, keďže aj v recitáli smernice v bode 38 sa uvádza: *Na účely zaistenia účinnej ochrany ochranných známk by mali členské štáty zabezpečiť efektívne správne konanie o námietkach, ktoré by aspoň majiteľovi práv zo starších ochranných známk a akejkolvek osobe, ktorá je podľa rozhodného práva oprávnená uplatňovať práva vyplývajúce z chráneného označenia pôvodu alebo zo zemepisného označenia, umožnilo podávať námietky proti zápisu prihlášky ochrannej známky. Okrem toho by členské štáty v záujme zabezpečenia efektívnych prostriedkov na zrušenie ochranných známk alebo vyhlásenie ich neplatnosti mali stanoviť správne konanie o zrušení alebo vyhlásenie neplatnosti v rámci dlhšej, a to sedemročnej lehoty na transpozíciu, ktorá začne plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tejto smernice.*

Nižšie uvádzame skrátenú verziu nedávnej štúdie v rámci ECTA ohľadne transpozície známkovej smernice v jednotlivých krajinách EÚ. V štúdiu je zachytený súčasný stav v EU krajinách.

1. Pred- alebo post- registračný systém námietok ?

Aj keď článok 43 ods. 1 Smernice odkazuje na „*námietky proti zápisu prihlášky ochrannej známky*“ a cieľom prepracovaného znenia smernice bolo uviesť do súladu vnútroštátne systémy ochranných známk so systémom ochranných známk EÚ (ak existuje systém námietok pred registráciou), stále existujú krajiny, v ktorých sa postupuje po registrácii.

Nasledujúca tabuľka odráža existujúce systémy:

Pred – registračný systém námietok	Post-registračný systém námietok
BE, BG, CR, CY, CZ, EE, FR, GR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, ES, UK	AT, FI, DE, LV, RO, SE

Zo štúdie vyplýva, že podstatná väčšina členských krajín EÚ uplatňuje pred-registračný systém podávania námietok pre oblasť ochranných známk.

2. Je povinnosť podať vecné odôvodnenie námietok zároveň s podaním námietok alebo oznámenia o námietkach?

Vecné odôvodnenie sa vyžaduje pri podaní námietok	Vecné odôvodnenie sa NEvyžaduje pri podaní námietok
AT, BG, CR, CY, CZ, FI, FR, GR, HU, IT, LV, LT, MT, PL, PT, SK, SL, ES, SE, UK	BE, EE, DE (odporúčané), IE, LU, NL, RO

3. Či je možné uhradiť / uplatniť náhradu trov námietkového konania ?

Táto otázka sa v jednotlivých krajinách opäť líši, zatiaľ čo v niektorých krajinách je možné iba vrátenie úradného poplatku. Menovite takto:

Možnosť náhrady trov	
ÁNO	BE (do výšky 1,045 €), CR, CY, HU, IE, IT, LT, LU (do výšky 1,045 €), NL (do výšky 1,045 €), PL (obmedzené), UK
NIE	AT, BG, CZ, EE, DE (aplikujú sa aj výnimky) FI, FR, MT, PT, RO, SK, SL, ES, SE
Vrátenie úradného poplatku	EE, GR, LV

Zo štúdie ďalej vyplýva, že v systémoch, kde sa skúmajú iba absolútne dôvody zamietnutia prihlášky OZ, si zachovávajú systém pred-registračných námietok, aby sa zabezpečilo, že pred registráciou ochranných známk je možné zohľadniť relatívne dôvody. Upozorňujeme, že v SR boli upustené aj od vykonávania prieskumu na tzv. dvojité zhodu.

5 Analýza dopadu absencie námietkového konania pred zápisom na práva tretích strán

Presunutím námietkového konania z fázy pred zápisom do fázy po zápise OZ do registra by nepochybne malo negatívny vplyv na práva tretích osôb. OZ totiž poskytuje svojmu majiteľovi výlučné práva (§ 8 zákona o ochranných známkach), ktoré sú absolútnej povahy, tzn. pôsobia proti všetkým, *erga omnes*. Situácie spadajúce pod zákonné obmedzenie práv z OZ (§ 14 zákona o ochranných známkach) poskytujú ochranu len pomerne úzko vymedzenému okruhu tretích osôb. Nové možnosti procesnej obrany tretích osôb v súdnom spore, ktoré s účinnosťou od 14. januára 2019 zaviedla novela č. 291/2018 Z. z., v prípade nepoužívania OZ (§ 14a zákona o ochranných známkach) neprichádzajú počas prvých piatich rokov od zápisu OZ vôbec do úvahy a v prípade neskoršej OZ (§ 14b zákona o ochranných známkach) musia byť splnené osobitné podmienky.

Ak sa majiteľ OZ rozhodne vymáhať svoje výlučné práva proti tretím osobám, ktoré by mohli do nich neoprávnené zasahovať (§ 8a zákona o ochranných známkach), zákon o ochranných známkach neobsahuje žiadne „brzdiace“ mechanizmy, ktoré by konajúcemu súdu umožňovali zohľadniť existenciu starších práv tretích osôb (§ 7 zákona o ochranných známkach) v rámci súdnej ochrany práv (§ 12 zákona o ochranných známkach). Tento dôležitý aspekt osobitne vynikne v prípade, keď majiteľ OZ vymáha svoje výlučné práva proti takým tretím osobám, ktoré nie sú oprávnené (aktívne legitimované) žiadať vyhlásenie danej OZ za neplatnú z týchto dôvodov (§ 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach). S ohľadom na túto previazanosť námietkových dôvodov (§ 7 zákona o ochranných známkach) s osobou, ktorá je jediná oprávnená ich uplatňovať, bude situácia iných tretích osôb v súdnom spore významne sťažená, keďže súd nebude môcť zohľadniť ich procesnú obranu v tomto smere. Po presunutí námietkového konania do fázy po zápise OZ tak budú proti tretím osobám môcť byť efektívne vymáhané aj výlučné práva z takých OZ, ktoré by za súčasného stavu neboli vôbec zapísané na základe podaných námietok. Navyše, tretie osoby ako odporcovia môžu čeliť aj neodkladným opatreniam, ktoré súd nariadi na návrh majiteľa OZ bez vypočutia odporcu; negatívne následky s tým spojené môžu byť pre tretie osoby veľmi závažné.

Z pohľadu majiteľov starších práv, osobitne majiteľov starších OZ (§ 4 zákona o ochranných známkach) by presunutie námietkového konania do fázy po zápise OZ výrazne narušilo ich právnu istotu. Majitelia starších OZ majú legitímny záujem na tom, aby mohli zabrániť zápisu neskoršej prihlášky OZ, keď je splnený niektorý z námietkových dôvodov (§ 7 zákona o ochranných známkach). Zápis takejto neskoršej OZ môže u jej majiteľa urýchliť rozhodnutie o vstupe na slovenský trh s takto označovanými tovarmi alebo službami, čomu včasné podanie námietok – tzn. pred zápisom neskoršej ochrannej známky – mohlo preventívne zabrániť. V dôsledku presunutia námietkového konania do fázy po zápise OZ tak pravdepodobne dôjde k neželanému nárastu súdnych sporov v oblasti ochranných známk.

O žalobách a návrhoch majiteľa OZ, ktoré sú založené na výlučných právach vyplývajúcich z OZ, rozhoduje v prvej inštancii jediný kauzálny príslušný Okresný súd Banská Bystrica (§ 25 zákona č. 160/2016 Z. z. Civilný sporový poriadok). Súdny spory v oblasti ochranných známk dlhodobo predstavujú ťažiskovú (prevažnú) časť rozhodovania sudcov vo veciach zaradených do registra CbPv. To by potvrdila aj štatistika Okresného súdu Banská

Bystrica, ktorú odporúčame, aby si ÚPV SR vyžiadala. Objektívne tak nie je záujem na ďalšom zvyšovaní počtu známkových súdnych sporov.

Ďalšou závažnou skutočnosťou, ktorá ovplyvňuje systém konania o OZ, je rozsah prieskumu prihlášok OZ. V súčasnosti sa vykonáva prieskum len na absolútne dôvody zápisnej nespôsobilosti (verejnoprávne dôvody) a formálny prieskum náležitostí prihlášky, pričom uplatnenie ochrany práv tretích osôb je ponechané plne na majiteľoch týchto práv podaním námietok pred zápisom OZ alebo podaním návrhu na neplatnosť OZ po jej zápise (súkromnoprávne dôvody). Nakoľko v dôsledku tzv. známkovej reformy od 14. januára 2019, kedy nadobudla účinnosť novela č. 291/2018 Z. z., ÚPV nevykonáva prieskum na existenciu skorších zhodných a podobných OZ, možno považovať súčasný systém námietkového konania pred zápisom OZ za vyvážený, nakoľko si svoje práva môžu tretie osoby uplatniť už pred zápisom OZ a eliminovať tak podávanie kolíznych, resp. špekulatívnych ochranných známkov.

S ohľadom na uvedené možno konštatovať, že práva tretích osôb budú významne negatívne dotknuté presunutím námietkového konania z fázy pred zápisom do fázy po zápise OZ do registra.

6 Odpoveď na otázky ÚPV z verejnej konzultácie

V ďalšom uvedieme odpoveď SKPZ na otázky 1-4 z materiálu ÚPV.

Otázka č. 1 - Považujete súčasný systém uplatnenia námietok proti zápisu označenia do registra ochranných známk (pred zápisom po zverejnení) za vyhovujúci?

ÁNO

SKPZ považuje súčasný systém uplatnenia námietok proti zápisu prihlášky OZ za vyhovujúci, súladný so známkovou smernicou a v súlade s právnou úpravou v podstatnej väčšine členských krajín EÚ. Ako ukazujú dáta z okolitých krajín, počet podaných námietok v konaní o OZ pred zápisom do registra v SR je približne rovnaký ako počty podaných námietok v ČR alebo EUIPO. V súvislosti so štatistikou EUIPO je vhodné upozorniť na tú skutočnosť, že proces podania námietok je dvoj stupňový, pričom možnosť dohody (cooling-down period) je zaradená v období medzi podaním oznámenia o námietkach a podaním vecného odôvodnenia námietok spolu s dôkazmi, čo do určitej miery znižuje počet následných „plných“ sporových konaní, ktoré rozhodne úrad EUIPO.

Otázka č. 2 - Myslíte si, že zavedenie postregistračného systému uplatnenia námietok proti zápisu ochrannej známky do registra by bolo prínosom pre majiteľov starších práv?

NIE

Odôvodnenie odpovede na otázku č. 2 je uvedené formou samostatnej kapitoly 5 predkladaného dokumentu.

Otázka č. 3 - Ste za zmenu systému uplatňovania námietok zo súčasného predregistračného systému na prípadný postregistračný systém?

NIE

Odôvodnenie odpovede na otázku č. 3 je uvedené formou samostatnej kapitoly 5 predkladaného dokumentu.

Otázka č. 4 - Ak ste odpovedali na prvú až tretiu otázku NIE, uveďte, aké zmeny by ste uvítali v systéme uplatnenia námietok proti zápisu ochrannej známky do registra.

Ako bolo uvedené vyššie, SKPZ nepovažuje vynechanie námietkového konania za vhodný spôsob úpravy konania o OZ s cieľom jeho zrýchlenia a nepodporuje takúto úpravu legislatívy. SKPZ považuje súčasný model za poskytujúci dostatočnú právnu možnosť zabrániť zápisu neskorších označení pre majiteľov starších práv na jednej strane a poskytujúci primeraný stupeň právnej istoty pre prihlasovateľa na strane druhej pri zachovaní primeranej dĺžky celého zápisného konania.

SKPZ si preto dovoľuje navrhnúť, aby sa dôraz na skracovanie dĺžky konania kládol na obdobie od momentu podania prihlášky po moment jej zverejnenia. Zverejnenie prihlášky na dobu 3 mesiacov je štandardnou a zaužívanou právnou praxou v celej Európe, pričom prihlasovatelia si sú vedomí skutočnosti, že majitelia skorších práv majú možnosť „namietat“ a tým zabrániť (v prípade úspechu) zápisu prihlášky OZ do registra. Týmto spôsobom sa súčasne poskytuje možnosť prihlasovateľom získať „silnú“ ochrannú známku.

7 Záver

SKPZ je presvedčená, že vynechanie námietkového konania nie je vhodný spôsobom úpravy konania o OZ s cieľom jeho zrýchlenia a nepodporuje takúto úpravu legislatívy. Navyše z predloženého materiálu ÚPV vyplýva, že vypočítané zrýchlenie konania o zápise ochranných známkov do registra zo 135 dní na 45 dní sa určilo iba odpočítaním / vynechaním lehoty na zverejnenie prihlášky OZ (cca 90 dní), pričom dĺžka zostávajúceho konania, t. j. formálneho prieskumu a prieskumu z absolútnych dôvodov, zostala nezmenená. Tu vidíme nevyužitý potenciál na zrýchlenie doby zápisu OZ. Možno si taktiež položiť otázku, aký by bol rozdiel medzi námietkovým konaním „po zápise“ a vyhlásením OZ za neplatnú? V dôsledkoch pre majiteľov skorších práv by nebol žiadny významný rozdiel, nakoľko procesné aj hmotnoprávne pravidlá by boli veľmi podobné a v oboch prípadoch by konanie prebiehalo po zápise OZ do registra. Hlavný zmysel námietok – zabrániť zápisu prihlášky OZ do registra by sa stratil.

SKPZ podporuje prijatie takých opatrení, ktoré budú viesť k rýchlejšim a účinnejším námietkovým konaniam, avšak vždy pri zachovaní súčasného štandardu ochrany práv tretích osôb, majiteľov starších OZ a majiteľov iných starších práv. S poukazom na údaje a argumenty uvedené v tomto stanovisku SKPZ si dovoľuje vyjadriť svoj nesúhlas s presunutím námietkového konania do fázy po zápise OZ a trvá na zachovaní námietkového konania vo fáze pred zápisom OZ.

SKPZ si vie predstaviť určité parciálne zmeny v námietkovom konaní, z ktorých niektoré by si vyžadovali legislatívne zmeny a niektoré by boli realizovateľné bez potreby legislatívnych zmien. Do pozornosti dávame predovšetkým zavedenie – v zahraničí známeho – dvojstupňového námietkového konania, ktoré by začínalo jednoduchým podaním oznámenia o námietkach s uvedením len základných údajov (kto, proti akej POZ a z akého zákonného dôvodu) a úhradou správneho poplatku, ktoré by bolo ihneď po podaní notifikované prihlasovateľovi s určenou lehotou (napr. 1 mesiac) na vzájomné rokovania o kompromisnom riešení, v ktorom by namietateľ buď doplnil vecné odôvodnenie námietok spolu s dôkazmi alebo oznámil výsledok vzájomných rokovaní. Ďalej SKPZ opätovne poukazuje na už skôr navrhované zavedenie náhrady trov sporových konaní pred ÚPV (vrátane námietkového konania v OZ), ktorá by pri vhodnom nastavení pravdepodobne prispela k lepšej procesnej motivácii oboch sporových strán a efektívnejšiemu priebehu nezanedbateľnej časti námietkových konaní. Tieto opatrenia by po určitom čase mohli mať vplyv aj na zníženie počtu konaní o rozklade, ktoré z našich skúseností trvajú v priemere neúmerne dlho (viac ako 12-18 mesiacov).