

**USMERNENIA PRE PRIESKUM
OCHRANNÝCH ZNÁMOK EURÓPSKEJ ÚNIE**

**NA ÚRADE EURÓPSKEJ ÚNIE
PRE DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
(EUIPO)**

Časť A

Všeobecné pravidlá

Oddiel 9

Rozšírenie

Obsah

1 Úvod.....	158
2 Pravidlá týkajúce sa preskúmania.....	158
2.1 Automatické rozšírenie OZEÚ na nové členské štáty.....	158
2.2 Nevybavené prihlášky OZEÚ.....	158
2.3 Rozlišovacia spôsobilosť získaná v dôsledku používania.....	159
2.4 Neexistencia dobrej viery.....	160
2.5 Premena.....	160
2.6 Iné praktické dôsledky.....	160
2.6.1 Oprávnené zastupovanie.....	160
2.6.2 Prvý a druhý jazyk.....	161
2.6.3 Preklad.....	161
2.6.4 Seniorita.....	161
2.6.5 Rešerš.....	161
3 Pravidlá týkajúce sa námietok a zrušení.....	162
Príloha 1.....	165

1 Úvod

Tento oddiel obsahuje pravidlá, ktoré sa týkajú pristúpenia nových členských štátov k Európskej únii a dôsledkov pre majiteľov ochranných znáмок Európskej únie. V tomto oddiele sa riešia absolútne aj relatívne dôvody.

Článok 209 nariadenia o OZEÚ obsahuje príslušné ustanovenia týkajúce sa rozšírenia a ochranných znáмок Európskej únie. Tieto ustanovenia boli transponované do nariadenia v súlade s procesom rozširovania z roku 2004 (v tom čase to bol článok 147a nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva) a počas následných procesov rozširovania zostali nezmenené. Jedinú úpravu znenia nariadenia predstavuje doplnenie názvov nových členských štátov.

V tabuľke v prílohe 1 sa nachádza zoznam nových členských štátov spolu s dátumom pristúpenia a úradnými jazykmi.

2 Pravidlá týkajúce sa preskúmania

2.1 Automatické rozšírenie OZEÚ na nové členské štáty

V článku 209 ods. 1 nariadenia o OZEÚ je stanovené základné pravidlo pre rozšírenie, a to, že všetky existujúce prihlášky OZEÚ a zapísané OZEÚ sa automaticky rozširujú na nové členské štáty bez akéhokoľvek ďalšieho zásahu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo, iného orgánu alebo majiteľov príslušných práv. Nie je potrebné uhradiť žiadne dodatočné poplatky alebo vykonať iné administratívne formality. Rozšírením existujúcich prihlášok OZEÚ alebo ochranných znáмок Európskej únie na územie nových členských štátov sa zabezpečí, že tieto práva budú mať v celej EÚ rovnaké účinky a budú v súlade so základnou zásadou jednotného charakteru OZEÚ.

2.2 Nevybavené prihlášky OZEÚ

Článok 209 ods. 2 nariadenia o OZEÚ obsahuje dôležité prechodné ustanovenie, podľa ktorého nesmú byť prihlášky OZEÚ **podané ku dňu pristúpenia** zamietnuté na základe žiadneho z absolútnych dôvodov zamietnutia, ak sú uplatniteľné výlučne z dôvodu pristúpenia nového členského štátu („doložka o ochrane predchádzajúceho právneho stavu“). V praxi to znamená, že ak prihláška OZEÚ nemá rozlišovaciu spôsobilosť, je opisná, generická, klamlivá alebo v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi v jazyku alebo na území nového členského štátu, nebude zamietnutá, ak bola podaná **pred** dátumom pristúpenia tohto štátu.

Pokiaľ ide o prihlášky podané **po dátume pristúpenia**, dôvody zamietnutia uvedené v článku 7 ods. 1 nariadenia o OZEÚ platia aj pre nový členský štát. Platí to aj vtedy, ak má prihláška OZEÚ dátum vzniku práva prednosti, ktorý je starší ako príslušný dátum

pristúpenia. Právo prednosti nechráni prihlasovateľa OZEÚ pred akoukoľvek zmenou právnych predpisov vzťahujúcich sa na jeho prihlášku. Prieskumoví pracovníci preto musia uplatňovať rovnaké kritériá preskúmania ako pre všetky ostatné úradné jazyky EÚ. To znamená, že prieskumový pracovník musí overiť, či je prihláška OZEÚ opisná atď. v novom členskom štáte.

Táto zásada by sa však mala uplatňovať obozretne, keďže znamená len to, že kritériá na uplatňovanie článku 7 ods. 1 nariadenia o OZEÚ by sa v dôsledku pristúpenia nových členských štátov nemali sprísniť. Opačný záver, že výrazy, ktoré sú v jazyku alebo na území nového členského štátu opisné, môžu byť v každom prípade zapísané pre prihlášky OZEÚ podané pred dátumom pristúpenia, nie sú vždy správne. Napríklad opisné výrazy z jazykov nových členských štátov sa mohli začleniť do bežných jazykov existujúcich členských štátov, alebo v nich môžu byť všeobecne známe (napr. vodka) a zemepisné označenia môžu byť zamietnuté z dôvodu opisnosti (napr. Balaton alebo Tokaj). Pozornosť treba venovať aj zemepisným označeniam, ktoré sú v nových členských štátoch chránené, ako aj ochrane vyplývajúcej z právnych predpisov EÚ alebo bilaterálnych zmlúv medzi novými členskými štátmi a EÚ či existujúcimi členskými štátmi.

Presnejšie povedané, na dôvody zamietnutia uvedené v článku 7 ods. 1 písm. f) a g) nariadenia o OZEÚ týkajúce sa známkov v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi a zavádzajúcich známkov, sa vzťahuje toto ustanovenie len v tom rozsahu, pokiaľ zavádzanie alebo narušenie verejnej morálky je výsledkom významu, ktorý je zrozumiteľný **len** v jazyku nového členského štátu. Úrad vykladá článok 7 ods. 1 písm. f) nariadenia o OZEÚ v súlade s kritériami celej EÚ bez ohľadu na relatívnu úroveň morálky v jednotlivých krajinách EÚ.

Ustanovenie článku 209 ods. 2 nariadenia o OZEÚ nemá vplyv na dôvody zamietnutia článku 7 ods. 1 písm. e) alebo i) nariadenia o OZEÚ: prvé písmeno sa týka označení, ktoré sa skladajú výlučne z tvaru, alebo inej vlastnosti, ktoré vyplývajú z povahy samotného tovaru; tvaru, alebo inej vlastnosti, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie technického výsledku alebo tvaru, alebo inej vlastnosti, ktoré pridávajú tovaru podstatnú hodnotu a druhé písmeno sa týka znakov a emblémov, ktoré nie sú chránené článkom 6 ter Parížskeho dohovoru a ktoré sú predmetom mimoriadneho verejného záujmu.

2.3 Rozlišovacia spôsobilosť získaná v dôsledku používania

Podľa postupov úradu musí k dátumu podania OZEÚ existovať rozlišovacia spôsobilosť získaná v dôsledku používania (článok 7 ods. 3 nariadenia o OZEÚ), ktorá musí pretrvať do dátumu zápisu. Ak je prihlasovateľ, ktorý podal prihlášku OZEÚ **pred** dátumom pristúpenia, schopný preukázať, že získaná rozlišovacia spôsobilosť existovala v čase podania, článkom 209 ods. 2 nariadenia o OZEÚ sa vylučuje námietka založená na dôvode, že v nových členských štátoch nemá rozlišovaciu spôsobilosť získanú v dôsledku používania. Prihlasovateľ preto v nových členských štátoch nemusí preukázať získanú rozlišovaciu spôsobilosť.

2.4 Neexistencia dobrej viery

Úrad bude usudzovať, že prihláška OZEÚ nebola podaná v dobrej viere, ak sa podá pred dátumom pristúpenia pre výraz, ktorý je opisný alebo nie je spôsobilý na zápis v jazyku nového členského štátu výlučne na účel získania výhradných práv na nezapisateľný výraz alebo z iných neprípustných dôvodov.

Táto skutočnosť nemá počas fázy prieskumu žiadny praktický účinok, keďže nekonanie v dobrej viere nepredstavuje absolútny dôvod zamietnutia, a úrad preto nie je oprávnený namietat' *ex officio*. Úrad bude svoje povinnosti vykonávať so zreteľom na tzv. prihlášky nepodané v dobrej viere iba v prípade podania žiadosti o vyhlásenie neplatnosti (článok 59 ods. 1 písm. b) nariadenia o OZEÚ). Národné úrady nových členských štátov sú v kontexte rozširovania rovnako odhodlané podniknúť kroky proti nekonaniu v dobrej viere. Prihlasovatelia OZEÚ by preto mali mať na pamäti, že aj keď počas zápisu neexistujú dôvody zamietnutia, zápisy ich OZEÚ môžu byť neskôr napadnuté na základe článku 59 ods. 1 písm. b) nariadenia o OZEÚ.

2.5 Premena

V prípade nových členských štátov sa od dátumu ich pristúpenia môže žiadať o premenu prihlášky OZEÚ na prihlášky národnej ochrannej známky. Premena je možná aj v prípade, že premenená ochranná známka Európskej únie bola podaná pred dátumom pristúpenia. V prípade nových členských štátov však premenená prihláška bude mať účinok staršieho práva podľa vnútroštátnych právnych predpisov. V rámci vnútroštátnych právnych predpisov sa v nových členských štátoch schválili ustanovenia, ktoré zodpovedajú článku 209 nariadenia o OZEÚ, ktorými sa stanovuje, že rozšírené OZEÚ nadobudli v nových členských štátoch účinok starších práv s účinkom až od dátumu pristúpenia. V praxi to znamená, že dátum premeny nemôže byť v nových členských štátoch skorší ako dátum pristúpenia daného štátu.

Napríklad v prípade pristúpenia Chorvátska to znamená, že aj keď má premenená ochranná známka Európskej únie dátum podania v Chorvátsku 1. mája 2005, dátumom premeny nebude 1. máj 2005, ale 1. júl 2013, t. j. dátum pristúpenia Chorvátska.

Dátum rozšírenia nevedie k novej 3-mesačnej lehote na podanie žiadosti o premenu podľa článku 139 ods. 4 nariadenia o OZEÚ.

2.6 Iné praktické dôsledky

2.6.1 Oprávnené zastupovanie

Od dátumu pristúpenia nového členského štátu už prihlasovatelia (ako aj iní účastníci konania pred úradom), ktorí majú sídlo alebo trvalé bydlisko v danom štáte, nemusia byť zastupovaní oprávneným zástupcom. Od dátumu pristúpenia nového členského

štátu oprávnení zástupcovia z tohto štátu môžu byť zaradení do zoznamu oprávnených zástupcov, ktorý vedie úrad podľa článku 120 nariadenia o OZEÚ, a môžu zastupovať tretie osoby pred úradom.

2.6.2 Prvý a druhý jazyk

Od dátumu pristúpenia nového členského štátu (pozri prílohu 1) sa ako prvý jazyk pre prihlášky OZEÚ, ktoré boli podané k danému dátumu alebo neskôr, môže používať úradný jazyk (jazyky) daného štátu.

2.6.3 Preklad

Prihlášky OZEÚ, ktoré boli podané pred dátumom pristúpenia nového členského štátu, a existujúce zápisy OZEÚ nebudú preložené ani opätovne zverejnené v jazyku tohto štátu. Prihlášky OZEÚ, ktoré boli podané po dátume pristúpenia nového členského štátu, budú preložené a zverejnené vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

2.6.4 Seniorita

Senioritu si možno uplatniť z národnej ochrannej známky, ktorá bola zapísaná pred pristúpením dotknutého nového členského štátu alebo dokonca ešte pred vznikom Európskej únie. Nárok na senioritu si však možno uplatniť až po dátume pristúpenia. Znáмка zapísaná v novom členskom štáte musí byť staršia ako ochranná známka Európskej únie. Keďže rozšírená ochranná známka Európskej únie má v novom členskom štáte od dátumu pristúpenia účinok staršieho práva, uplatňovanie seniority má význam len vtedy, ak má staršia národná známka dátum podania alebo dátum vzniku práva prednosti pred dátumom pristúpenia.

Príklad 1 Tá istá osoba podá prihlášku OZEÚ 1. apríla 1996 a prihlášku národnej ochrannej známky v Rumunsku od 1. januára 1999. Po 1. januári 2007 (dátum pristúpenia Rumunska) si možno uplatniť nárok na senioritu prihlášky rumunskej národnej ochrannej známky.

Príklad 2 Tá istá osoba vlastní od 1. januára 2005 medzinárodný zápis s vyznačením EÚ a následne 1. januára 2006 s vyznačením Rumunska. Po 1. januári 2007 si možno uplatniť senioritu tohto vyznačenia Rumunska aj v prípade, že samotné vyznačenie bolo vykonané neskôr ako medzinárodný zápis s vyznačením EÚ. Je to tak preto, že rozšírená ochranná známka Európskej únie nadobúda účinok od dátumu pristúpenia nového členského štátu (v tomto prípade 1. januára 2007).

2.6.5 Rešerš

Národné úrady nového členského štátu môžu vykonávať rešerše (článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia o OZEÚ) od dátumu pristúpenia tohto štátu. Vnútroštátnym úradom sa na rešerš zasielajú iba prihlášky OZEÚ s dátumom podania v deň pristúpenia alebo po tomto dátume.

3 Pravidlá týkajúce sa námietok a zrušení

1. Podľa článku 209 ods. 4 písm. b) nariadenia o OZEÚ nemožno proti prihláške OZEÚ namietat' alebo ju vyhlásiť za neplatnú na základe vnútroštátneho staršieho práva nadobudnutého v novom členskom štáte pred dátumom pristúpenia tohto štátu.

Prihlášky OZEÚ podané v deň pristúpenia alebo po tomto dátume však nepodliehajú tejto „doložke o ochrane predchádzajúceho právneho stavu“ a môžu byť zamietnuté na základe námietky alebo vyhlásené za neplatné na základe staršieho vnútroštátneho práva existujúceho v novom členskom štáte za predpokladu, že staršie právo je „staršie“ pri porovnaní daných dvoch dátumov podania alebo vzniku práva prednosti.

2. Výnimka z tohto (prechodného) pravidla je uvedená v článku 209 ods. 3 nariadenia o OZEÚ, ktoré sa týka námietok. Prihláška OZEÚ podaná do 6 mesiacov pred dátumom pristúpenia môže byť napadnutá prostredníctvom námietky založenej na platnom vnútroštátnom práve v novom členskom štáte k dátumu pristúpenia za predpokladu, že toto právo

- má skorší dátum podania alebo dátum vzniku práva prednosti a
- bolo získané v dobrej viere.

3. Rozhodujúcim prvkom pre určenie, kedy možno podať námietku proti prihláške OZEÚ na základe staršieho práva v novom členskom štáte, je dátum podania a nie dátum vzniku práva prednosti. V praxi majú uvedené ustanovenia dôsledky znázornené na nasledujúcich príkladoch súvisiacich s pristúpením Chorvátska (1. júla 2013).

- a. Proti prihláške OZEÚ podanej pred 1. januárom 2013 (dátum vzniku práva prednosti nie je v tejto súvislosti relevantný) nemožno za žiadnych okolností namietat' alebo ju vyhlásiť za neplatnú na základe staršieho vnútroštátneho práva v novom členskom štáte.

- Proti prihláške OZEÚ s dátumom podania od 1. januára 2013 do 30. júna 2013 (t. j. **v priebehu 6 mesiacov pred dátumom pristúpenia**) možno namietat' prostredníctvom chorvátskej ochrannej známky za predpokladu, že dátum podania alebo dátum vzniku práva prednosti chorvátskej ochrannej známky je skorší ako dátum podania alebo dátum vzniku práva prednosti prihlášky OZEÚ, proti ktorej bola podaná námietka, a že národná ochranná známka bola prihlásená v dobrej viere.
- Proti prihláške OZEÚ s dátumom podania 1. júla 2013 alebo neskôr možno namietat' alebo ju vyhlásiť za neplatnú na základe ochrannej známky zapísanej v Chorvátsku, ak má táto známka podľa bežných pravidiel starší dátum podania alebo dátum vzniku práva prednosti. Získanie v dobrej viere nie je podmienkou. Týka sa to všetkých národných ochranných známk a starších nezapísaných práv podaných alebo získaných v novom členskom štáte pred pristúpením.
- Proti prihláške OZEÚ s dátumom podania 1. júla 2013 alebo neskôr, ale s dátumom vzniku práva prednosti pred 1. júlom 2013, možno namietat' alebo ju vyhlásiť za neplatnú na základe národnej ochrannej známky zapísanej v Chorvátsku, ak má

táto známka podľa bežných pravidiel starší dátum podania alebo dátum vzniku práva prednosti.

Táto prechodná výnimka sa vzťahuje na právo podať námietku a nevzťahuje sa na právo podať žiadosť o zrušenie založenú na relatívnych dôvodoch. To znamená, že po uplynutí uvedeného 6-mesačného obdobia bez toho, aby bola podaná námietka, už nemožno proti prihláške OZEÚ podať námietku alebo žiadosť o vyhlásenie neplatnosti.

1. Podľa článku 209 ods. 5 nariadenia o OZEÚ možno **používanie** OZEÚ s dátumom podania pred dátumom pristúpenia nového členského štátu zakázať podľa článkov 137 a 138 nariadenia o OZEÚ na základe staršej národnej ochrannej známky zapísanej v novom členskom štáte, ktorej dátum podania alebo dátum vzniku práva prednosti bol pred dátumom pristúpenia a ktorá bola zapísaná v dobrej viere.

Uvedené ustanovenie sa vzťahuje aj na:

- prihlášky národných ochranných známk podaných v nových členských štátoch za predpokladu, že boli následne zapísané,
 - nezapísané práva získané v nových členských štátoch, na ktoré sa vzťahuje článok 8 ods. 4 alebo článok 60 ods. 2 nariadenia o OZEÚ s tým, že dátum získania práva podľa vnútroštátnych právnych predpisov nahrádza dátum podania alebo dátum vzniku práva prednosti.
2. Ak je námietka založená na národnej zapísanej známke alebo inom práve v novom členskom štáte, to, či toto právo možno alebo nemožno platne zamietnuť z dôvodu námietky proti prihláške OZEÚ, závisí od toho, či je táto námietka dôvodná a či nejde o otázku prípustnosti.
 3. Predpokladá sa získanie staršej národnej známky v dobrej viere. To znamená, že ak je dobrá viera spochybnená, druhý účastník konania (prihlasovateľ prihlášky OZEÚ, proti ktorej bola podaná námietka v prípade článku 209 ods. 4 nariadenia o OZEÚ alebo majiteľ zapísanej OZEÚ v prípade článku 209 ods. 5 nariadenia o OZEÚ) musí preukázať, že majiteľ staršieho národného práva získaného v novom členskom štáte nekonal pri podávaní národnej prihlášky alebo pri inom nadobúdaní práva v dobrej viere.
 4. Článok 209 nariadenia o OZEÚ neobsahuje žiadne prechodné ustanovenia týkajúce sa požiadavky používania (články 18 a 47 nariadenia o OZEÚ). V konaní o námietkach vzniká povinnosť skutočného používania známky vtedy, keď prihlasovateľ prihlášky OZEÚ, proti ktorej bola podaná námietka, požiada, aby namietateľ preukázal používanie staršej známky podľa článku 47 ods. 2 a 3 nariadenia o OZEÚ a článku 10 delegovaného nariadenia o OZEÚ. V súvislosti s rozšírením by mohli vzniknúť otázky týkajúce sa času a miesta používania staršej známky.

Rozlišujeme dva prípady.

a. Staršia známka je národná známka zapísaná v novom členskom štáte

V takomto prípade musí namietateľ dokázať riadne používanie staršej známky.

Táto situácia môže nastať len v kontexte námietky zameranej buď proti prihláške

OZEÚ s dátumom podania po dátume pristúpenia, alebo proti prihláške OZEÚ podanej v rámci 6 mesiacov pred dátumom pristúpenia.

Staršia národná známka sa musí riadne používať na území, na ktorom bola chránená počas 5 rokov predchádzajúcich dátumu zverejnenia prihlášky OZEÚ, proti ktorej bola podaná námietka. V tejto súvislosti nie je dôležité, či sa používanie týka obdobia, počas ktorého už bol dotknutý štát členským štátom Európskej únie. Inými slovami, dôkaz o používaní sa môže týkať aj obdobia pred dátumom pristúpenia (v prípade Chorvátska pred 1. júlom 2013).

5. **Staršia známka je OZEÚ**

Ak môže majiteľ staršej OZEÚ preukázať používanie len na území nového členského štátu alebo niekoľkých nových členských štátov, keďže povinnosť používania sa vzťahuje na obdobie 5 rokov pred dátumom uverejnenia prihlášky OZEÚ, proti ktorej bola podaná námietka, používanie v novom členskom štáte (alebo niekoľkých nových členských štátoch) sa môže zohľadniť len vtedy, ak bol dotknutý štát v čase zverejnenia prihlášky OZEÚ, proti ktorej bola podaná námietka, členským štátom Európskej únie (článkom 47 ods. 2 nariadenia o OZEÚ sa vyžaduje používanie „v Únii“). Nové členské štáty nepredstavovali pred dátumom pristúpenia „členské štáty Únie“; preto nie je možné preukázať používanie „v Únii“.

Päťročné obdobie by sa preto malo počítať len od príslušného dátumu pristúpenia.

6. V súvislosti s konaním o námietkach neexistujú žiadne osobitné prechodné problémy. Právo zvoliť si za jazyk konania jazyk, ktorý nie je jedným z piatich jazykov úradu podľa článku 146 ods. 8 nariadenia o OZEÚ, sa uplatňuje od dátumu pristúpenia so zreteľom na ostatné úradné jazyky Európskej únie.

Príloha 1

Členské štáty	Dátum pristúpenia	Jazyky
Česká republika, Cyprus, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko	1. máj 2004	český, estónsky, grécky, litovský, lotyšský, maďarský, maltský, poľský, slovenský a slovinský
Bulharsko a Rumunsko	1. január 2007	bulharský a rumunský
Chorvátsko	1. júl 2013	chorvátsky