

**USMERNENIA PRE PRIESKUM
OCHRANNÝCH ZNÁMOK EURÓPSKEJ ÚNIE**

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

Časť C

Námietka

Oddiel 0

Úvod

Obsah

1	Prehľad o námietkovom konaní – rozdiel medzi „absolútnymi dôvodmi“ a „relatívnymi dôvodmi“ na zamietnutie prihlášky OZEÚ...704
2	Dôvody na námietku.....704
3	„Staršie práva“, na ktorých musí byť založená námietka.....706
4	Účel námietkového konania a najúčelnejší spôsob jeho vedenia..... 707
4.1	Preskúmanie najúčinnějších námietok, odôvodnení a základov..... 707
4.2	Preskúmanie preukázania používania nie je potrebné.....708
4.3	Zúženie preskúmania na príslušnú skupinu verejnosti..... 708
4.4	Preskúmanie pravdepodobnosti zámény bez porovnania tovarov a služieb..... 709
4.5	Preskúmanie dôkazov o zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti nie je potrebné..... 709

1 Prehľad o námietkovom konaní – rozdiel medzi „absolútnymi dôvodmi“ a „relatívnymi dôvodmi“ na zamietnutie prihlášky OZEÚ

„Námietka“ je konanie, ktoré prebieha na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo, ak tretia strana požiadala úrad o zamietnutie prihlášky ochrannej známky Európskej únie (ďalej len „prihlášky OZEÚ“) alebo medzinárodného zápisu s vyznačením EÚ na základe starších práv, ktoré vlastní tretia strana.

V prípade podania námietky proti medzinárodnému zápisu s vyznačením EÚ sa každý odkaz na prihlášku OZEÚ v týchto usmerneniach musí chápať tak, že zahŕňa medzinárodné zápisy s vyznačením EÚ. Konkrétne podrobnosti týkajúce sa námietok v súvislosti s medzinárodnými zápsami sa nachádzajú v usmerneniach, časť M Medzinárodné ochranné známky.

Podľa [nariadenia Európskeho parlamentu a Rady \(ES\) 2017/1001](#) zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie musí byť námietka založená na právach, ktoré vlastní namietateľ vo forme staršej ochrannej známky alebo obchodného označenia. Dôvody, na ktorých môže byť založená námietka, sa nazývajú „relatívne dôvody zamietnutia“ a príslušné ustanovenia sa nachádzajú v [článku 8 nariadenia o OZEÚ](#), ktorý má rovnaký názov. Na rozdiel od absolútnych dôvodov zamietnutia, ktoré skúma úrad *ex officio* (a v ktorých sa môžu zohľadniť pripomienky tretích strán, hoci tretie strany sa nestávajú účastníkmi konania), relatívne dôvody zamietnutia sú súčasťou konania *inter partes* založeného na pravdepodobnosti rozporu so staršími právami. Takéto námietky na základe relatívnych dôvodov úrad nevznáša *ex officio*. Povinnosť pozorne sledovať, či iné subjekty nepodávajú prihlášky OZEÚ, ktoré by mohli byť v rozpore so staršími právami, a v prípade potreby namietajú proti známkam, ktoré sú v rozpore s takýmito právami, teda pripadá majiteľovi starších práv.

Po podaní námietky v stanovenej časovej lehote a po zaplatení príslušného poplatku sa konania ujme osobitný útvar úradu (námietkové oddelenie). Námietkové oddelenie najprv preskúma prípustnosť námietky. Ak je námietka prípustná, nasleduje výmena pripomienok medzi namietateľom a prihlasovateľom (ďalej len „účastníci“). Na základe zváženia týchto pripomienok a v prípade, že obaja účastníci nedospeli k dohode, námietkové oddelenie rozhodne („rozhodnutím“, proti ktorému sa možno odvolať) buď o úplnom, alebo o čiastočnom zamietnutí spornej prihlášky, alebo o zamietnutí námietky. Ak námietka nie je dostatočne odôvodnená, zamietne sa. Ak sa prihláška OZEÚ nezamietne úplne a ak nie sú v konaní žiadne iné námietky, takáto prihláška sa postúpi na zápis pre tovary a/alebo služby, pre ktoré nie je zamietnutá.

2 Dôvody na námietku

Dôvody, na základe ktorých možno podať námietku, sú stanovené v článku 8 nariadenia o OZEÚ.

Podľa [článku 8 nariadenia o OZEÚ](#) môžu majitelia založiť námietky na svojich starších právach s cieľom zabrániť zápisu OZEÚ v rôznych situáciách, od dvojitej zhodnosti medzi tovarmi a/alebo službami a medzi známkami [[článok 8 ods. 1 písm. a\) nariadenia o OZEÚ](#), kde sa pravdepodobnosť zámény predpokladá a nemusí sa dokazovať] až po zhodnosť len v jednom aspekte a podobnosť v druhom, alebo podobnosť v oboch [[článok 8 ods. 1 písm. b\) nariadenia o OZEÚ](#), keď musí existovať pravdepodobnosť zámény] (pozri usmernenia, [časť C Námietka, oddiel 2 Dvojitá zhodnosť a pravdepodobnosť zámény](#)).

Podľa [článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) sa majiteľovi ochrannej známky umožňuje zabrániť neoprávnenému podaniu prihlášky ochrannej známky jeho obchodným zástupcom alebo zástupcom (pozri usmernenia, [časť C Námietka, oddiel 3 Neoprávnené podanie obchodnými zástupcami majiteľa ochrannej známky](#)).

Podľa [článku 8 ods. 4 nariadenia o OZEÚ](#) sa majiteľovi staršej nezapísanej ochrannej známky alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ktoré má väčší ako iba miestny dosah, umožňuje zabrániť zápisu neskoršej prihlášky OZEÚ, ak majiteľ má právo zakázať používanie neskoršej ochrannej známky. Držiteľom práv sa umožňuje uplatňovať širokú škálu práv na základe právnych predpisov EÚ alebo práva členských štátov v závislosti od podmienok ich nadobudnutia a rozsahu ochrany stanovenej platnými právnymi predpismi a ďalej za podmienky, že uplatňované právo zároveň spĺňa podmienky používania v obchodnom styku, dané právom EÚ, ktoré má väčší ako iba miestny dosah [pozri usmernenia, [časť C Námietka, oddiel 4 Nezapísané ochranné známky a iné označenia používané v obchodnom styku \(článok 8 ods. 4 nariadenia o OZEÚ\)](#)].

Podľa [článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) sa majiteľom staršej zapísanej ochrannej známky s dobrým menom umožňuje zabrániť zápisu neskoršej prihlášky podobnej alebo identickej OZEÚ, ktorá by bez náležitého dôvodu poškodila staršiu ochrannú známku s dobrým menom. Pravdepodobnosť zámény nie je podmienkou na uplatňovanie tohto článku. Je to tak preto, lebo [článkom 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#) sa osobitne (avšak nie výlučne) chránia funkcie a použitia ochranných známk, ktoré nepatria do rozsahu ochrany označenia pôvodu poskytovaného pravdepodobnosťou zámény, a ako taký je tento článok zameraný viac na ochranu zvýšeného úsilia a finančných investícií vložených do vytvorenia a podpory ochranných známk v takom rozsahu, aby získali dobré meno, s cieľom plne využiť hodnotu ochranných známk [pozri usmernenia, [časť C Námietka, oddiel 5 Ochranné známky s dobrým menom \(článok 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ\)](#)].

Podľa [článku 8 ods. 6 nariadenia o OZEÚ](#) sa príjemcom ochrany označení pôvodu a zemepisných označení podľa právnych predpisov Únie alebo právnych predpisov členských štátov umožňuje namietat' proti zapísaniu neskoršej prihlášky OZEÚ z absolútnych dôvodov, dokonca aj nad rámec obmedzeného rozsahu ochrany takýchto práv z úradnej moci [[článok 7 ods. 1 písm. j\) nariadenia o OZEÚ](#)]. Aby sa právo, na ktoré sa jeho príjemca odvoláva, mohlo stať „relatívnym“ dôvodom zamietnutia, musí ním príjemcovi vznikat' priame právo konať proti neoprávnenému používaniu [pozri usmernenia, [časť C Námietka, oddiel 6 Zemepisné označenia \(článok 8 ods. 6 nariadenia o OZEÚ\)](#)].

3 „Staršie práva“, na ktorých musí byť založená námietka

Námietka musí byť založená aspoň na jednom staršom práve, ktoré vlastní namietateľ.

Význam „starších“ práv podľa [článku 8 ods. 1 a 5 nariadenia o OZEÚ](#) je vymedzený v [článku 8 ods. 2 nariadenia o OZEÚ](#), podľa ktorého takéto práva majú skorší dátum (nie hodinu ani minútu, čo potvrdil Súdny dvor vo svojom rozsudku z 22/03/2012, [C-190/10](#), Rizo, EU:C:2012:157) podania prihlášky než prihláška OZEÚ vrátane dátumov uplatnenia práva prednosti, alebo sa stali všeobecne známymi v členskom štáte pred podaním prihlášky OZEÚ, prípadne pred dátumom uplatnenia práva prednosti. Pozri usmernenia, [časť C Námietka, oddiel 1 Námietkové konanie](#).

Tieto práva v podstate pozostávajú zo zapísaných ochranných známkov EÚ a prihlášok na ich zápis a „všeobecne známych“ ochranných známkov v zmysle článku 6bis Parížskeho dohovoru (ktoré nemusia byť zapísané). Podrobné vysvetlenie týchto „všeobecne známych“ ochranných známkov podľa článku 8 ods. 2 písm. c) nariadenia o OZEÚ a toho, ako sa odlišujú od ochranných známkov s dobrým menom podľa článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ, sa nachádza v usmerneniach, [časť C Námietka, oddiel 5 Ochranné známky s dobrým menom \(článok 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ\), bod 2.1.2.](#)

Podľa [článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) musí namietateľ dokázať, že je majiteľom ochrannej známky získanej zápisom alebo používaním kdekoľvek na svete (v rozsahu, v ktorom sa takýto druh práva ochrannej známky uznáva v právnych predpisoch krajiny pôvodu), v prípade ktorej obchodný zástupca alebo zástupca majiteľa ochrannej známky žiada o zápis vo vlastnom mene bez súhlasu majiteľa.

[Článok 8 ods. 4 nariadenia o OZEÚ](#) upravuje námietky založené na starších nezapísaných ochranných známkach alebo iných označeniach používaných v obchodnom styku, ktoré majú väčší ako iba miestny dosah a ktoré sú chránené právnymi predpismi EÚ alebo právom členských štátov, ktoré ich majiteľovi udeľujú právo zakázať neoprávnené používanie neskoršej ochrannej známky. Namietateľ musí preukázať, že uplatňované právo, ktoré môže vychádzať buď z používania, alebo zo zápisu, získal v súlade s podmienkami ochrany uplatniteľných právnych predpisov pred dátumom podania prihlášky alebo pred dátumom práva prednosti spornej ochrannej známky. Namietateľ musí navyše preukázať aj používanie takéhoto práva vo väčšom ako iba miestnom dosahu pred dátumom práva prednosti spornej ochrannej známky.

[Článok 8 ods. 6 nariadenia o OZEÚ](#) upravuje námietky založené na označeniach pôvodu a geografických označeniach chránených právnymi predpismi EÚ alebo právom členských štátov, ktoré osobe oprávnenej takýmito právnymi predpismi udeľujú právo zakázať neoprávnené používanie neskoršej ochrannej známky. Namietateľ musí preukázať, že uplatňované označenie pôvodu alebo geografické označenie je staršieho dátumu ako dátum podania prihlášky alebo ako dátum práva prednosti spornej ochrannej známky.

V tej istej námietke alebo v niekoľkých námietkach k tej istej prihláške OZEÚ možno uviesť niekoľko právnych základov vychádzajúcich z rôznych starších práv.

Konanie úradu vychádza z právnych ustanovení nariadenia o OZEÚ, ktoré sa uplatňujú priamo alebo analogicky, ako je potvrdené v judikatúre Všeobecného súdu (16/09/2004, [T-342/02](#), Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268; 11/05/2006, [T-194/05](#), Teletch International, EU:T:2006:124). Ide konkrétne o:

- viaceré námietky. Podľa [článku 9 ods. 2 a 3 delegovaného nariadenia o OZEÚ](#) môže úrad preskúmať len „najúčinnnejšie“ námietky, pričom zvyšné námietky pozastaví a v prípade, že bude prihláška zamietnutá na základe vybranej námietky, ich bude nakoniec považovať za vyriešené. Vysvetlenie „najúčinnnejšej“ námietky je uvedené ďalej.
- **viaceré staršie práva v jednej námietke.** Súdny dvor konštatoval, že zoskupenie niekoľkých starších práv v jednej námietke je prakticky rovnaké ako predloženie viacerých námietok, čo úradu umožňuje založiť zamietnutie prihlášky na „najúčinnnejších“ právach. Vysvetlenie „najúčinnnejšieho“ staršieho práva je uvedené ďalej.
- viaceré právne základy námietky. Ak je námietka úspešná vo svojej úplnosti na základe „najúčinnnejšieho“ právneho základu, nie je potrebné preskúmať ostatné právne základy. Ak nie je splnená nevyhnutná požiadavka právneho základu, nie je potrebné preskúmať ostatné požiadavky daného ustanovenia. Vysvetlenie „najúčinnnejšieho“ právneho základu je uvedené nižšie.

4 Účel námietkového konania a najúčelnejší spôsob jeho vedenia

Súdny dvor vyhlásil, že jediným účelom námietkového konania je rozhodnúť o tom, či možno pokračovať so zápisom prihlášky, a nie predbežne riešiť možné spory (napr. na vnútroštátnej úrovni na základe možnej premeny prihlášky OZEÚ) (11/05/2006, [T-194/05](#), Teletch International, EU:T:2006:124, § 25 – 27).

4.1 Preskúmanie najúčinnnejších námietok, odôvodnení a základov

Súdny dvor jednoznačne potvrdil, že úrad nemá povinnosť preskúmať všetky staršie námietky, práva a právne základy použité proti tej istej prihláške OZEÚ, ak na zamietnutie prihlášky OZEÚ stačí jedna z nich. Úrad nemá ani povinnosť zvoliť staršie právo s najširším územným pôsobením, aby tak zabránil prípadnej premene prihlášky na čo najväčšom počte území (16/09/2004, [T-342/02](#), Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268; 11/05/2006, [T-194/05](#), Teletch International, EU:T:2006:124).

Táto zásada umožňuje účelnejšie riešenie námietok. Úrad si môže vybrať, čo považuje za „najúčinnnejšiu“ námietku, staršie právo a právny základ a ktoré z nich preskúma najprv so zreteľom na zásadu hospodárnosti konania.

„**Najúčinnnejšiu**“ námietku možno bežne definovať ako námietku, ktorá úradu umožňuje s najširším možným účinkom a tým najjednoduchším spôsobom zamietnuť zápis prihlášky OZEÚ, proti ktorej sa namieta.

„**Najúčinnejšie**“ **staršie právo** možno bežne definovať ako najviac podobné (najbližšie) označenie vzťahujúce sa na najširšie spektrum tovarov a služieb a/alebo právo vzťahujúce sa na najviac podobné tovary a služby.

„**Najúčinnejší**“ **právny základ** možno bežne definovať ako odôvodnenie námietky, ktoré pre úrad predstavuje najjednoduchší spôsob zamietnutia zápisu prihlášky OZEÚ, proti ktorej sa namieta, s najširším možným účinkom.

Ak sa uplatňuje [článok 8 ods. 1 písm. a\) nariadenia o OZEÚ](#), je vo všeobecnosti so zreteľom na hospodárnosť konania tým najjednoduchším základom, na ktorom možno zamietnuť prihlášku OZEÚ, pretože úrad nemusí vykonať analýzu podobností a rozdielov medzi označeniami alebo tovarmi/službami, ani nie je potrebné zisťovať pravdepodobnosť zámery. Ak to nebude možné, na základe skutkových okolností každej námietky sa stanoví, či sa ako ďalšie „najúčinnejšie“ dôvody použijú [článok 8 ods. 1 písm. b\) a článok 8 ods. 3, 4, 5 alebo 6 nariadenia o OZEÚ](#) (napríklad ak sú tovary a služby staršieho práva a prihlášky OZEÚ odlišné), [článok 8 ods. 1 písm. b\) a článok 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) nemôže byť platným základom námietky.

4.2 Preskúmanie preukázania používania nie je potrebné

Ak prihlasovateľ požiadala o preukázanie používania v súvislosti s niektorými staršími právami, úrad obvykle najprv zváži, či možno námietku v plnom rozsahu potvrdiť na základe jedného alebo viacerých skorších práv, na ktoré sa požiadavka na preukázanie používania nevzťahuje. V takomto prípade sa prihláška OZEÚ zamietne bez toho, aby bolo potrebné zvážiť preukázanie používania. Iba ak neexistujú žiadne takéto staršie práva, úrad zváži tie staršie práva, pre ktoré bolo vyžiadané preukázanie používania.

Ďalšie príklady, kedy možno upustiť od posúdenia preukázania používania, sa uvádzajú v usmerneniach, [časť C Námietka, oddiel 7 Dôkaz o používaní, bod 10.2](#).

4.3 Zúženie preskúmania na príslušnú skupinu verejnosti

V prípade, že sa podá námietka podľa [článku 8 ods. 1 písm. b\) nariadenia o OZEÚ](#) a na strane (veľkej časti) verejnosti existuje pravdepodobnosť zámery, zdôvodnenie rozhodnutia by sa malo sústrediť na tú časť verejnosti, ktorá **najviac podlieha zámene**, pričom analýza by sa nemala rozširovať na všetky časti. Uvedené sa uplatní najmä v týchto situáciách:

- Ak existuje pravdepodobnosť zámery v konkrétnej lingvistickej oblasti, rozsah analýzy úradu sa nemusí týkať celej EÚ, ale môže sa sústrediť len na danú oblasť (pozri usmernenia, [časť C Námietka, oddiel 2 Dvojitá zhodnosť a pravdepodobnosť zámery, kapitola 4 Porovnanie označení, bod 1.3 Príslušné územie a príslušná skupina verejnosti](#)). Napríklad ak je stupeň podobnosti medzi známkami vyšší z hľadiska určitého jazyka, preskúmanie vnímania známky verejnosťou v ostatných jazykových oblastiach (napr. preskúmanie špecifickej výslovnosti alebo významu známky vo viacerých jazykoch) je zbytočné.

- Ak príslušnú skupinu verejnosti tvoria spotrebitelia zo širokej aj odbornej verejnosti, zistenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k iba jednej časti verejnosti je postačujúce na potvrdenie námietky. Zámene zvyčajne viac podlieha široká verejnosť. Preto ak sa pravdepodobnosť zámeny potvrdí na strane širokej verejnosti, nie je potrebné ju preskúmať z hľadiska odbornej verejnosti.

V uvedených prípadoch by v rozhodnutí malo byť od začiatku vysvetlené, prečo bolo zvolené takéto zameranie.

4.4 Preskúmanie pravdepodobnosti zámeny bez porovnania tovarov a služieb

Keď sa námietka zakladá na [článku 8 ods. 1 písm. b\) nariadenia o OZEÚ](#) a pravdepodobnosť zámeny nemožno vylúčiť na základe „rozdielnosti tovarov a služieb“ alebo „rozdielnosti označení“, úrad môže z dôvodu hospodárnosti konania rozhodnúť o pokračovaní na základe **predpokladu, že všetky dotknuté tovary a služby sú zhodné** (20/09/2019, [T-367/18](#), UKIO/<IO (fig.), EU:T:2019:645, § 27 – 28, 31 a 63). Od porovnania tovarov a služieb možno upustiť, a to aj keď neexistuje žiadna zhodná dvojica tovarov a služieb, ak po preskúmaní všetkých ostatných relevantných faktorov (ako sú stupeň podobnosti označení, rozlíšiteľnosť staršej známky, miera pozornosti príslušnej skupiny verejnosti a zásady vzájomnej závislosti) **možno vylúčiť akúkoľvek pravdepodobnosť zámeny**.

4.5 Preskúmanie dôkazov o zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti nie je potrebné

Úrad sa môže rozhodnúť nepreskúmať tvrdenie namietateľa a dôkazy o zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti starších známk, ak pomocou iných relevantných faktorov **možno stanoviť pravdepodobnosť zámeny** na základe prirodzenej rozlišovacej spôsobilosti týchto značiek.

V prípade potreby môže úrad rozhodnúť o pokračovaní na základe **predpokladu, že staršie známky majú zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť**. Od preskúmania tvrdenia a dôkazov o zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti starších známk možno upustiť, ak po preskúmaní všetkých ostatných relevantných faktorov **možno vylúčiť akúkoľvek pravdepodobnosť zámeny**.