

**USMERNENIA PRE PRIESKUM  
OCHRANNÝCH ZNÁMOK EURÓPSKEJ ÚNIE**

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

**Časť C**

**Námietka**

**Oddiel 3 Neoprávnené podanie obchodnými  
zástupcami majiteľa ochranej známky  
(článok 8 ods. 3 nariadenia o**

**OZEÚ)**

## Obsah

|  |             |
|--|-------------|
| <b>1 Predbežné poznámky.....</b>   | <b>1129</b> |
| <b>1.1 Pôvod článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ.....</b>                                | <b>1129</b> |
| <b>1.2 Účel článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ.....</b>                                 | <b>1130</b> |
| <b>2 Oprávnenie namietateľa.....</b>   | <b>1130</b> |
| <b>3 Rozsah uplatňovania.....</b>  | <b>1131</b> |
| <b>3.1 Druhy známk, ktorých sa to týka.....</b>  | <b>1131</b> |
| <b>3.2 Pôvod staršej ochrannej známky.....</b>   | <b>1133</b> |
| <b>4 Podmienky uplatňovania.....</b>   | <b>1135</b> |
| <b>4.1 Vzťah k obchodnému zástupcovi alebo k zástupcovi.....</b>                       | <b>1135</b> |
| 4.1.1 Povaha vzťahu.....   | 1135        |
| 4.1.2 Forma dohody.....  | 1138        |
| 4.1.3 Územný rozsah dohody.....  | 1140        |
| 4.1.4 Rozhodujúce časové okamihy.....  | 1141        |
| <b>4.2 Prihláška podaná v mene obchodného zástupcu.....</b>                            | <b>1143</b> |
| <b>4.3 Prihláška podaná bez súhlasu majiteľa.....</b>                                  | <b>1145</b> |
| <b>4.4 Neexistencia odôvodnenia zo strany prihlasovateľa.....</b>                      | <b>1148</b> |
| <b>4.5 Vzťah medzi známkami a medzi tovarmi a službami.....</b>                        | <b>1150</b> |
| 4.5.1 Ochrana nad rámec zhodných ochranných známk a zhodných tovarov<br>a služieb..... | 1151        |
| 4.5.2 Vzťah medzi známkami.....  | 1152        |
| 4.5.3 Vzťah medzi tovarmi a službami.....  | 1153        |
| 4.5.4 Kombinované posúdenie.....   | 1156        |

## 1 Predbežné poznámky

Podľa [článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) na základe námietky majiteľa staršej ochrannej známky, ochranná známka nebude zapísaná:

ak obchodný zástupca alebo zástupca majiteľa ochrannej známky požiada o jej zápis vo vlastnom mene bez súhlasu majiteľa, pokiaľ takýto obchodný zástupca alebo zástupca svoje konanie neodôvodní.

### 1.1 Pôvod článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ

[Článok 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) má pôvod v článku 6*septies* Parížskeho dohovoru, ktorý bol do dohovoru zahrnutý na základe konferencie o revízii, ktorá sa uskutočnila v roku 1958 v Lisabone. Ochrana, ktorú poskytuje majiteľom ochrannej známky, pozostáva z práva na zabránenie, výmaz alebo žalobu, pokiaľ ide o vlastné neoprávnené zápisy ich známk obchodnými zástupcami alebo zástupcami, a zákaz ich použitia v prípade, ak obchodný zástupca alebo zástupca neodôvodní svoje konanie. Článok 6*septies* Parížskeho dohovoru znie takto:

Ak žiada obchodný zástupca alebo zástupca majiteľa známky v niektorej únijnej krajine o zápis tejto známky na svoje vlastné meno v jednej alebo niekoľkých týchto krajinách bez súhlasu tohto majiteľa, je majiteľ oprávnený podať námietky proti požadovanému zápisu a žiadať o výmaz, alebo ak to povoľuje zákon dotyčnej krajiny, o prevod zápisu na seba, pokiaľ obchodný zástupca alebo zástupca svoje konanie neodôvodní.

S výhradou vyššie uvedeného odseku 1 je majiteľ známky oprávnený podať námietky proti používaniu svojej známky obchodným zástupcom alebo zástupcom, pokiaľ na toto používanie nedal splnomocnenie.

Národným zákonodarstvom môže byť určená spravodlivá lehota, v ktorej by majiteľ známky mohol uplatňovať svoje práva podľa tohto článku.

[Článkom 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) sa vykonáva toto ustanovenie len do tej miery, že právoplatnému majiteľovi dáva právo namietat' proti prihláškam, ktoré boli podané bez jeho súhlasu. Ostatné prvky článku 6*septies* Parížskeho dohovoru sa vykonávajú prostredníctvom článkov [13](#), [21](#) a [článku 60 ods. 1 písm. b\)](#) nariadenia o OZEÚ. [Článkom 60 ods. 1 písm. b\) nariadenia o OZEÚ](#) sa udeľuje majiteľovi právo zrušiť neoprávnené zápisy, zatiaľ čo článkami [13](#) a [21](#) nariadenia o OZEÚ sa umožňuje majiteľovi zakázať ich používanie a/alebo požiadať o prevod zápisu na svoje vlastné meno.

Keďže v [článku 46 nariadenia o OZEÚ](#) sa stanovuje, že námietka môže byť založená len na dôvodoch uvedených v [článku 8 nariadenia o OZEÚ](#), v konaní o námietkach sa uvedenými ustanoveniami nemožno dovoľávať ďalších práv priznaných majiteľovi. Akákoľvek žiadosť namietateľa, či už v súvislosti so zákazom používania ochrannej známky obchodného zástupcu, alebo s prevodom prihlášky na vlastnú osobu, bude preto zamietnutá ako neprípustná.

Vzhľadom na osobitný predmet ochrany podľa [článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) používanie alebo nepoužívanie starších práv síce môže súvisieť s tvrdeniami o odôvodnení predloženia žiadosti o zápis OZEÚ, namietateľovi však nemožno nariadiť, aby poskytol dôkaz o používaní podľa [článku 47 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) v súvislosti s akýmikoľvek staršími právami, na ktoré sa v nej odvoláva (pozri usmernenia, [časť C Námietka, oddiel 7 Dôkaz o používaní, bod 1.2](#)). Postup úradu je tiež odôvodnený skutočnosťou, že [článok 47 ods. 2 a 3 nariadenia o OZEÚ](#) sa vzťahuje na „staršiu ochrannú známku“ v zmysle [článku 8 ods. 2 nariadenia o OZEÚ](#), ktorý sa nevzťahuje na [článok 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#).

## 1.2 Účel článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ

Neoprávnené podanie prihlášky ochrannej známky majiteľa jeho obchodným zástupcom alebo zástupcom je v rozpore so všeobecnou povinnosťou zachovania dôvery, ktorej podliehajú dohody tohto typu o obchodnej spolupráci. Takéto zneužitie známky majiteľa je obzvlášť škodlivé pre jeho obchodné záujmy, keďže prihlasovateľ môže využívať znalosti a skúsenosti získané počas obchodného vzťahu s majiteľom, a teda nevhodne využiť úsilie a investície majiteľa (11/11/2020, [C-809/18 P](#), MINERAL MAGIC, EU:C:2020:902, § 72).

Účelom [článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) je preto chrániť oprávnené záujmy majiteľov ochranných známk pred svojvoľným privlastnením ich ochranných známk tým, že im priznáva právo zakázať zápisy, o ktoré požiadali obchodní zástupcovia alebo zástupcovia bez súhlasu majiteľa.

[Článok 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) je vyjadrením zásady, že obchodné transakcie sa musia vykonávať v dobrej viere. [Článok 59 ods. 1 písm. b\) nariadenia o OZEÚ](#), podľa ktorého sa OZEÚ môže vyhlásiť za neplatnú z dôvodu, že prihlasovateľ nekonal v dobrej viere, je všeobecným vyjadrením tejto zásady.

Ochrana poskytnutá [článkom 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) je však slabšia ako ochrana poskytnutá [článkom 59 ods. 1 písm. b\) nariadenia o OZEÚ](#), keďže uplatniteľnosť [článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) podlieha splneniu niekoľkých ďalších podmienok stanovených v tomto ustanovení. Na druhej strane by sa ochrana mohla považovať za širšiu inými spôsobmi, pretože [článok 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) by sa mohol uplatňovať v prípadoch, keď by sa správanie obchodného zástupcu nepovažovalo za „konanie v zlej viere“, napríklad obchodný zástupca konal na základe nesprávneho, ale skutočne zastávaného názoru, že mal súhlas požiadať o zápis ochrannej známky.

## 2 Oprávnenie namietateľa

Podľa [článku 46 ods. 1 písm. b\) nariadenia o OZEÚ](#) je právo na podanie námietky na základe dôvodov uvedených v [článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) vyhradené len pre majiteľov starších ochranných známk. Je to v protiklade s [článkom 46 ods. 1 písm. a\) nariadenia o OZEÚ](#), v ktorom sa uvádza, že námietky založené na [článku 8 ods. 1 alebo 5 nariadenia o OZEÚ](#) môžu podať aj oprávnení držiteľia licencie, ako aj

s [článkom 46 ods. 1 písm. c\) nariadenia o OZEÚ](#), v ktorom sa uvádza, že pokiaľ ide o námietky založené na [článku 8 ods. 4 nariadenia o OZEÚ](#), právo na podanie námietky sa vzťahuje aj na osoby, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva oprávnené uplatňovať príslušné práva.

Z toho vyplýva, že keďže právo namietať proti prihláške OZEÚ z dôvodov uvedených v [článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) majú výlučne majitelia starších ochranných známok, námietky podané v mene tretích osôb, či už ide o držiteľov licencie alebo iné osoby oprávnené podľa príslušného vnútroštátneho práva, budú zamietnuté ako neprípustné z dôvodu chýbajúceho oprávnenia.

| Číslo veci  | Poznámka  |
|---|---|
| 30/09/2009, <a href="#">R 1547/2006-4</a> , POWERBALL/ POWERBALL (potvrdené 16/11/2011, <a href="#">T-484/09</a> , Powerball)                   | Odvolací senát potvrdil rozhodnutie námietkového oddelenia, ktorým sa zamietá námietka na základe <a href="#">článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ</a> z toho dôvodu, že namietateľ nebol majiteľom staršieho práva, ale iba tvrdil, že je držiteľom licencie spoločnosti Nanosecond Technology Co. Ltd. |
| Číslo veci  | Poznámka  |
| 14/06/2010, <a href="#">R 1795/2008-4</a> , ZAPPER-CLICK (podané odvolanie, 03/10/2012, <a href="#">T-360/10</a> , ZAPPER-CLICK, EU:T:2012:517) | Odporca nesplnil požiadavku týkajúcu sa vlastníctva ochrannej známky, konkrétne vlastníctva zapísanej známky ZAPPER-CLICK. Súd sa v odvolaní týmto bodom nezaoberal.  |

Podobne ak namietateľ nepreukáže, že bol v čase podania námietky právoplatným majiteľom známky, námietka bude zamietnutá bez preskúmania skutkovej podstaty z dôvodu nedostatočného odôvodnenia. Dôkazy, ktoré sa v každom prípade požadujú, budú závisieť od typu uplatňovaného práva. Súčasný majiteľ sa takisto môže dovolávať práv svojho predchodcu, ak bola medzi predchádzajúcim majiteľom a prihlasovateľom uzatvorená dohoda o obchodnom zastupovaní/o zastupovaní, čo je však potrebné riadne doložiť dôkazmi.

### 3 Rozsah uplatňovania

#### 3.1 Druhy známok, ktorých sa to týka

[Článok 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) sa vzťahuje na staršie „ochranné známky“, ktoré boli prihlásené ako OZEÚ bez súhlasu ich majiteľa. [Článok 8 ods. 2 nariadenia o OZEÚ](#) sa však neuplatní na námietky založené na tomto dôvode, pretože obsahuje iba výpočet typov skorších práv, na základe ktorých možno podať námietku podľa odsekov 1 a 5 toho istého článku. Je preto potrebné podrobnejšie stanoviť typy práv,

na základe ktorých možno podať námietku podľa [článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#), pokiaľ ide o ich povahu aj o ich zemepisný pôvod.

V prípade neexistencie akéhokoľvek obmedzenia v [článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) a vzhľadom na potrebu zabezpečiť oprávnené záujmy skutočného majiteľa a účinnú ochranu by sa mal pojem „ochranné známky“ vykladať v širšom zmysle a mal by sa chápať tak, že zahŕňa **prihlášky v procese konania**, keďže toto ustanovenie nijakým spôsobom neobmedzuje rozsah jeho pôsobnosti iba na zapísané ochranné známky.

Z tých istých dôvodov **nezapísané známky alebo všeobecne známe známky** v zmysle článku 6*bis* Parížskeho dohovoru patria takisto do pojmu „ochranné známky“ v zmysle [článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#). Toto ustanovenie sa vzťahuje na zapísané aj nezapísané ochranné známky v rozsahu, v ktorom sa druhý uvedený typ práva ochrannej známky uznáva v právnych predpisoch krajiny pôvodu.

Naproti tomu výslovný odkaz na „ochranné známky“ znamená, že [článok 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) sa **nevzťahuje na bežné označenia používané v obchodnom styku** iné než nezapísané ochranné známky. Podobne sa vzhľadom na [článok 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) nemožno dovoľávať ani **ostatných typov práv duševného vlastníctva**, na ktorých možno založiť návrh na vyhlásenie neplatnosti.

| Číslo veci  | Poznámka  |
|---|---|
| 08/06/2010<br><a href="#">B 1 461 948</a> , Quick Effect Plaster Gu Tong Tie Gao (fig.) | Keďže <a href="#">článok 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ</a> odkazuje len na staršie ochranné známky, dôkazy, ktoré podal namietateľ v súvislosti s právnymi predpismi v oblasti autorského práva na území Číny, neboli relevantné. Ide o ďalší typ práva duševného vlastníctva, ktorý je vylúčený v dôsledku výslovného odkazu v článku na „ochranné známky“. |

Zo znenia článku [8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) jasne vyplýva, že ochranná známka, na ktorej je námietka založená, musí byť **staršia** ako prihláška OZEÚ. **Rozhodujúci časový okamih**, ktorý by sa preto mal zohľadniť, je dátum **podania alebo vzniku práva prednosti** napadnutej prihlášky. Pravidlá, na základe ktorých by sa malo stanoviť právo prednosti, závisia od typu ochrannej známky, na ktorú sa odvoláva. Ak bola staršia ochranná známka nadobudnutá na základe zápisu, pri posudzovaní, či predchádza napadnutej prihláške OZEÚ, by sa mal zohľadniť dátum podania alebo vzniku práva prednosti, zatiaľ čo v prípade, že ide o právo založené na používateľoch, príslušné podmienky ochrany nadobudnutej používaním museli byť splnené pred dátumom podania (prípadne dátumom vzniku práva prednosti) napadnutej prihlášky OZEÚ. V prípade starších všeobecne známych známk sa ochranná známka musela stať známou pred dátumom podania alebo vzniku práva prednosti napadnutej OZEÚ.

| Číslo veci   | Poznámka   |
|--|--|
| 21/12/2009, <a href="#">R 1621/2006-4</a> , D-Raintank | Odvolačí senát poznamenal, že prihlášky ochranných známok podané navrhovateľom výmazu v roku 2003 boli všetky podané neskôr, než bol dátum podania napadnutej OZEÚ, a dokonca neskôr, ako bol dátum zápisu, a preto nebolo možné preukázať, že navrhovateľ výmazu vlastnil známku v zmysle zapísanej známky kdekoľvek vo svete pre predmetné označenie v čase podania prihlášky OZEÚ. Ďalej vyhlásil, že „je zrejmé, že nikto nemôže založiť svoj nárok na relatívnych dôvodoch zamietnutia alebo vyhlásení neplatnosti práv, ktoré vznikli skôr ako napadnutá OZEÚ“ (bod 53). |
| 19/06/1999,<br><a href="#">B 3 436</a> ,<br>NORAXON    | Obdobie, ktoré je potrebné zohľadniť na účely zistenia, či sa uplatní <a href="#">článok 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ</a> , začína plynúť odo dňa nadobudnutia platnosti dotknutej OZEÚ, teda 26. 10. 1995. Toto bol <b>dátum vzniku práva prednosti</b> v Nemecku uplatňovaného prihlasovateľom, ktoré udelil úrad a ktoré bolo následne uverejnené, a nie dátum podania prihlášky OZEÚ na úrade.   |

### 3.2 Pôvod staršej ochrannej známky

Keďže [článok 8 ods. 2 nariadenia o OZEÚ](#) sa nevzťahuje na námietky podané na základe [článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#), nemôže slúžiť na vymedzenie územného rozsahu ochrany, ktorú poskytuje [článok 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#). Vzhľadom na to, že [článok 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) nijako neodkazuje na „príslušné územie“ **nie je podstatné, či staršie práva k ochranným známkam existujú alebo neexistujú v Európskej únii.**

Praktický význam tohto ustanovenia spočíva práve v právnej spôsobilosti, ktorá majiteľom práv k ochranným známkam **mimo Európskej únie** umožňuje obhajovať tieto práva pred podvodnými podaniami, keďže majitelia práv k ochranným známkam v rámci Európskej únie môžu na ochranu svojich starších práv pred takýmito konaním uvádzať iné dôvody stanovené v [článku 8 nariadenia o OZEÚ](#). Samozrejme OZEÚ alebo národné známky, na ktorých možno založiť námietky podľa [článku 8 nariadenia o OZEÚ](#) sa považujú aj za staršie známky, na základe ktorých možno podať námietku podľa [článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#).

| Vec č.  | Poznámka   |
|---|--|
| <p>19/12/2006,<br/> <a href="#">B 715 146</a>, Squirt</p>   | <p>„Na účely <a href="#">článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ</a> nie je podstatné, kde vo svete existujú práva na vlastníctvo. Ak sa v rámci Parížskeho dohovoru požaduje <b>vlastníctvo v členskej krajine parížskej únie</b>, v prípade neexistencie akéhokoľvek odkazu v nariadení o OZEÚ na územie, na ktorom by takéto vlastníctvo malo existovať, treba konštatovať, že postačuje, ak namietateľ spĺňa požiadavky <a href="#">článku 5 nariadenia o OZEÚ</a> týkajúce sa „osôb, ktoré môžu byť majiteľmi OZEÚ“. Namietateľ v tomto prípade splnil túto požiadavku, keďže išlo o spoločnosť so sídlom v Spojených štátoch amerických.“</p>  |
| <p>10/01/2011,<br/> <a href="#">3 253 C</a>, MUSASHI (fig.)</p>   | <p>Skutočnosť, že staršie zápisy pochádzali z nečlenských krajín EÚ, nemá vplyv na daný dôvod neplatnosti, keďže <a href="#">článok 8 ods. 2 nariadenia o OZEÚ</a>, ktorý túto územnú podmienku ukladá, sa nevzťahuje na konania na základe <a href="#">článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ</a> a nemôže slúžiť na vymedzenie územného rozsahu ochrany poskytovanej týmto článkom. „Vzhľadom na to, že <a href="#">článok 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ</a> nijako neodkazuje na ‚príslušné územie‘, musí zrušovacie oddelenie predpokladať, že návrh na vyhlásenie neplatnosti podľa <a href="#">článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ</a> možno podať aj na základe starších známk zapísaných v krajinách mimo EÚ“ (§ 33).“</p> |
| <p>26/01/2012, <a href="#">R 1956/2010-1</a>, HEATSTRIP/<br/> HEATSTRIP<br/> (potvrdené 09/07/2014, <a href="#">T-184/12</a>)</p> | <p>Táto námietka bola založená na nezapísanej ochrannej známke chránenej okrem iného v Austrálii. Odvolací senát usúdil, že dôkazy, ktoré predložil namietateľ, podporujú tvrdenie, že daná známka sa v Austrálii používala v značnom rozsahu (body 3 a 34).</p>   |
| <p>19/05/2011, <a href="#">R 85/2010-4</a>, LINGHAMS'S (fig.)/<br/> LINGHAMS'S (fig.)</p>   | <p>Táto námietka bola založená na zapísanej známke chránenej v Malajzii. Predložením malajzijského osvedčenia o zápise bolo preukázané, že namietateľ je majiteľom malajzijskej ochrannej známky.</p>  |

## 4 Podmienky uplatňovania

Podľa [článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) sú majitelia ochranných známk oprávnení podať námietku proti zápisu ich známk ako OZEÚ, ak sú splnené nasledujúce vecné kumulatívne požiadavky (13/04/2011, [T-262/09](#), First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 61).

1. Prihlasovateľ je alebo bol obchodným zástupcom alebo zástupcom majiteľa známky.
2. Prihláška je podaná v mene obchodného zástupcu alebo zástupcu.
3. Prihláška bola podaná bez súhlasu majiteľa.
4. Obchodný zástupca alebo zástupca svoje konanie neodôvodní.
5. Označenia, tovary a služby sú zhodné alebo navzájom úzko súvisia.

### 4.1 Vzťah k obchodnému zástupcovi alebo k zástupcovi

#### 4.1.1 Povaha vzťahu

Vzhľadom na účel tohto ustanovenia, ktorým je zabezpečiť právne záujmy majiteľov ochranných známk pred odcudzením ochranných známk ich obchodnými partnermi, pojmy „obchodný zástupca“ a „zástupca“ by sa mali **vykladať v širšom zmysle** tak, aby zahŕňali všetky druhy vzťahov založené na akýchkoľvek obchodných dohodách (ktoré sa riadia písomnou alebo ústnou zmluvou), v ktorých jedna strana zastupuje záujmy druhej strany bez ohľadu na *nomen juris* zmluvného vzťahu medzi hlavným majiteľom a prihlasovateľom OZEÚ. Na účely článku [8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) preto postačuje dohoda o obchodnej spolupráci medzi účastníkmi konania, ktorou sa zakladá nárok na **vzťah dôvery** tým, že sa prihlasovateľovi výslovne alebo implicitne ukladá všeobecná povinnosť **dôvery a lojality**, pokiaľ ide o záujmy majiteľa ochrannej známky (11/11/2020, [C-809/18 P](#), MINERAL MAGIC, EU:C:2020:902, § 84 – 85).

Z toho vyplýva, že [článok 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) sa môže vzťahovať napríklad aj na držiteľov licencií majiteľa alebo na oprávnených distribútorov tovarov, pre ktoré sa používa daná ochranná známka.

| Číslo veci | Poznámka |
|------------|----------|
|------------|----------|

|  |   |
|--|---|
| <p>11. 11. 2020,<br/><a href="#">C-809/18 P</a>, MINERAL MAGIC</p> | <p>Prihlasovateľ môže byť považovaný za „obchodného zástupcu“ majiteľa staršej ochrannej známky na základe dohody o distribúcii medzi účastníkmi konania. Podľa dohody by majiteľ dodal tovary pod staršou ochrannou známkou prihlasovateľovi a prihlasovateľ by bol zodpovedný za distribúciu tovarov majiteľa v rámci EÚ a po celom svete. V dohode bol prihlasovateľ uvedený aj ako prednostný distribútor tovarov majiteľa a obsahovala doložku o zákaze konkurencie a ustanovenia týkajúce sa práv duševného vlastníctva majiteľa v súvislosti s týmito tovarmi (§ 86 – 87).</p> |
| <p>09/07/2014,<br/><a href="#">T-184/12</a>, Heatstrip</p>         | <p>Hoci neexistuje písomná dohoda o spolupráci medzi účastníkmi konania, ich vzťah k dátumu podania prihlášky OZEÚ bol vzhľadom na obchodnú korešpondenciu medzi nimi väčší ako medzi bežným nákupcom a predávajúcim. Existovala skôr nepísaná dohoda o spolupráci, ktorá viedla k tzv. fiduciárnej povinnosti zo strany prihlasovateľa OZEÚ (bod 67).</p>  |
| <p>21/11/2014, <a href="#">R 1958/2013-1</a>, СЛОБОДА (fig.)</p>   | <p>Obsah vymenených informácií preukazuje, že majiteľ napadnutej známky v skutočnosti konal ako obchodný zástupca alebo distribútor pre navrhovateľa vyhlásenia neplatnosti. Aj keď takýto vzťah nebol vyslovene vymedzený, účastníci konania sa javili ako obchodní partneri, čo si vyžadovalo určitú úroveň dôvery. Majiteľ napadnutej známky pravidelne podával správy a konzultoval marketingovú stratégiu s navrhovateľom vyhlásenia neplatnosti, čo dovoľovalo jeho obchodnému zástupcovi určitú úroveň kontroly (§ 46).</p>  |

Vzhľadom na rozmanitosť foriem, ktoré môžu v praxi nadobudnúť obchodné vzťahy, sa uplatňuje **prístup podľa jednotlivých prípadov**, so zameraním na to, či sa zmluvný vzťah medzi majiteľom – namietateľom a prihlasovateľom obmedzuje len na rad príležitostných transakcií, alebo naopak, či má také trvanie a obsah, ktoré odôvodňujú uplatňovanie [článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) (pokiaľ ide o časové okamihy, ktoré sú pre tento vzťah kľúčové, pozri [bod 4.1.4](#)). Hlavnou otázkou by malo byť, či to bola spolupráca s majiteľom, ktorá prihlasovateľovi umožnila zistiť a oceniť hodnotu ochrannej známky a následne podnietila prihlasovateľa, aby sa pokúsil zapísať známkou vo vlastnom mene.

Medzi účastníkmi konania však musí byť uzatvorený istý druh dohody o spolupráci. Ak prihlasovateľ koná úplne **nezávisle** bez toho, aby vstúpil do akéhokoľvek vzťahu dôvery s majiteľom, nemôže sa považovať za obchodného zástupcu v zmysle [článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) (potvrdený 13/04/2011, [T-262/09](#), First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 64).

| Číslo veci                       | Poznámka   |
|----------------------------------|--|
| 16/06/2011,<br>4 103 C, RETROFIT | Účastníci konania mali v čase podania prihlášky napadnutej známky paralelné a nezávislé práva k známkam v USA a Japonsku. Vzťah obchodného zástupcu alebo zástupcu nebol preukázaný. |

| Číslo veci  | Poznámka   |
|---|--|
| 17/03/2000, <a href="#">B 26 759</a> ,<br>EAST SIDE MARIO'S | Samotné želanie nadviazať obchodný vzťah s namietateľom nemožno považovať za dohodu o používaní napadnutej ochrannej známky uzatvorenú medzi účastníkmi konania. |

**Samotný zákazník alebo klient** majiteľa preto nemôže byť „obchodným zástupcom alebo zástupcom“ na účely [článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#), pretože na takéto osoby sa nevzťahuje osobitná povinnosť zachovania dôvery k majiteľovi ochrannej známky.

| Číslo veci   | Poznámka  |
|--|---|
| 13/04/2011, <a href="#">T-262/09</a> ,<br>First Defense Aerosol Pepper Projector | Z dôkazov nevyplýva, že prihlasovateľ konal v mene namietateľa, ale len to, že existoval vzťah predávajúci – zákazník. Takýto vzťah však nepostačuje na to, aby sa uplatňoval <a href="#">článok 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ</a> (§ 67). |
| 26/06/2009, <a href="#">B 955 528</a> ,<br>Iber Fusion (fig.)                    | Na základe predložených dôkazov nebolo možné stanoviť, či bol prihlasovateľ skutočne obchodným zástupcom alebo zástupcom, alebo len kupujúcim tovarov namietateľa.  |

Na účely [článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) nie je relevantné, či bola medzi účastníkmi konania uzatvorená **výhradná** dohoda, alebo len jednoduchý nevýhradný obchodný vzťah. Dohoda o obchodnej spolupráci, ktorá stanovuje povinnosť lojality, môže dokonca existovať aj v prípade neexistencie výhradnej doložky (09/07/2014, [T-184/12](#), Heatstrip, EU:T:2014:621, § 69).

[Článok 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) sa vzťahuje aj na **analogické** formy obchodných vzťahov, ktoré vedú k povinnosti zachovania dôvery a dôvernosti medzi majiteľom ochrannej známky a odborníkom, ako to je v prípade obhajcov a advokátov, poradcov, obchodných zástupcov pre ochranné známky atď. Právny zástupca alebo vedúci namietateľovej spoločnosti sa však nemôže považovať za obchodného zástupcu alebo zástupcu v zmysle [článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#), ak tieto osoby nie sú obchodnými partnermi namietateľa. Účelom tohto ustanovenia nie je chrániť majiteľa pred protiprávnymi úkonmi pochádzajúcimi z prostredia jeho spoločnosti. Takéto konanie môže byť postihované podľa všeobecného ustanovenia o nekonaní v dobrej viere v [článku 59 ods. 1 písm. b\) nariadenia o OZEÚ](#).

| Číslo veci  | Poznámka   |
|---|--|
| 20/03/2000, <a href="#">B 126 633</a> ,<br>Harpoon (fig.) | Prihlasovateľ bol právnym zástupcom spoločnosti namietateľa, čo nepostačovalo na preukázanie požadovaného vzťahu podľa <a href="#">článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ</a> . |

**Dôkazné bremeno** o existencii vzťahu spolupráce znáša namietateľ (13/04/2011, [T-262/09](#), First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 64 a 67).

#### 4.1.2 Forma dohody

Nie je nevyhnutné, aby mala dohoda uzatvorená medzi účastníkmi konania formu písomnej zmluvy. Existencia formálnej dohody medzi účastníkmi konania bude, samozrejme, veľkým prínosom pri presnom určovaní druhu vzťahu, ktorý medzi nimi existuje. Ako už bolo uvedené, názov takejto dohody a terminológia, ktoré zvolili účastníci konania, by sa nemali považovať za preukazné. Dôležité je vecne stanoviť druh obchodnej spolupráce, nie iba jej formálny opis.

Dokonca aj v prípadoch, ak neexistuje písomná zmluva, je stále možné odvodiť existenciu obchodnej dohody takého druhu, aký sa požaduje v [článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#), odkazom na nepriame ukazovatele a dôkazy, ako je napríklad obchodná korešpondencia medzi účastníkmi konania, faktúry a objednávky na tovary predávané obchodnému zástupcovi, alebo dobropisy a iné bankové nástroje (pričom treba mať vždy na pamäti, že na účely [článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) nie je postačujúci iba zákaznícky vzťah). Relevantné môžu byť aj dohody o riešení sporov, a to do tej miery, do akej poskytujú dostatočné informácie o predchádzajúcich vzťahoch medzi účastníkmi konania.

| Číslo veci | Poznámka |
|------------|----------|
|------------|----------|

|   |   |
|---|---|
| 07/07/2003,<br><a href="#">R 336/2001-2</a> ,<br>GORDON SMITH (fig.)/GORDON & SMITH | Námietkové oddelenie správne dospelo k záveru, že medzi prihlasovateľom a namietateľom existoval obchodný vzťah na základe korešpondencie preukazujúcej, že obe strany udržiavali dlhý a úzky obchodný vzťah. Spoločnosť prihlasovateľa vystupovala ako distribútor tovarov namietateľa (bod 18). |
|---|---|

Okrem toho okolnosti, ako sú napríklad ciele prihlasovateľa v oblasti predaja alebo platba licenčných poplatkov, alebo výroba tovarov, na ktoré sa známka vzťahuje, v rámci licencie či pomoc pri zriaďovaní miestnej distribučnej siete, veľmi svedčia o type obchodného vzťahu, na ktorý sa vzťahuje [článok 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#).

Súdny dvor rozhodol, že aktívna spolupráca medzi prihlasovateľom OZEÚ a namietateľom, pokiaľ ide o propagáciu výrobkov na optimalizáciu predaja, by mohla viesť k vzniku vzťahu dôvery podľa [článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#).

| Číslo veci | Poznámka |
|------------|----------|
|------------|----------|

|  |  |
|--|--|
| <p>26/01/2012,<br/><a href="#">R 1956/2010-1</a>,<br/>HEATSTRIP/HEATSTRIP<br/>(potvrdené 09/07/2014, <a href="#">T-184/12</a>)</p> | <p>Súdny dvor potvrdil zistenia odvolacieho senátu, ktorý usúdil, že záväzný zmluvný vzťah možno stanoviť na základe <b>obchodnej korešpondencie</b> vymenenej medzi účastníkmi konania vrátane e-mailov. Odvolací senát preskúmal e-mailovú korešpondenciu medzi účastníkmi konania s cieľom určiť, čo každý účastník požadoval od druhej strany (bod 50). Odvolací senát dospel k záveru, že z e-mailov vyplýva, že obaja účastníci konania aktívne spolupracovali na propagácii výrobku tým, že ho propagovali v brožúrach a vystavovali na veľtrhoch, aby vytvorili čo najlepšie podmienky na jeho úspešný predaj: namietateľ dodával materiál na tento účel a prihlasovateľ ho upravil pre nemecký trh (bod 54). Odvolací senát preto dospel k záveru, že e-mailová korešpondencia predstavovala dohodu o takej obchodnej spolupráci medzi danými účastníkmi konania, ktorá viedla k vzniku vzťahu dôvery (bod 56). Súdny dvor zamietol prihlasovateľove tvrdenia, že účastníci konania nespôpracovali (keďže prihlasovateľ nebol súčasťou štruktúry predaja namietateľa, nebol predmetom doložky o zákaze konkurencie a musel znášať náklady na predaj a reklamu) a potvrdil rozhodnutie odvolacieho senátu. (bod 67 a nasl.).</p> |
|--|--|

Samotné želanie prihlasovateľa nadviazať obchodný vzťah s namietateľom však nemožno považovať za dohodu uzatvorenú medzi účastníkmi. [Článok 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) sa nevzťahuje na potenciálnych obchodných zástupcov alebo zástupcov (pozri citovanú vec B 26 759).

#### 4.1.3 Územný rozsah dohody

Ani v [článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#), ani v článku 6septies Parížskeho dohovoru sa výslovne neuvádza územná pôsobnosť dohody medzi zastúpeným subjektom a jeho obchodným zástupcom. Keďže účelom tohto ustanovenia je ochrana pred porušením dôvery, ktorú pôvodný majiteľ vložil do svojho obchodného zástupcu, územný rozsah ich dohody by podľa všetkého nemal obmedziť uplatňovanie tohto ustanovenia. Všeobecná povinnosť obchodného zástupcu zachovávať dôveru a lojálnosť, pokiaľ ide o záujmy oprávneného majiteľa známky, nemôže byť územne obmedzená. V kontexte globalizovaného a integrovaného hospodárstva by majiteľ mal odôvodnene očakávať, že bude schopný expandovať na nové trhy bez toho, aby narazil na zápisy vykonané obchodnými zástupcami, ktorých má na svojich existujúcich trhoch (14/09/2004, [R 460/2003-2](#), CELLFOOD/CELLFOOD, § 17 – 18).

Aj keby sa dohoda medzi obchodným zástupcom a zastúpeným subjektom týkala len územia mimo Európskej únie, stále sa môže uplatňovať [článok 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#).

#### 4.1.4 Rozhodujúce časové okamihy

Vzťah obchodného zástupcu – zástupcu musí byť vytvorený **pred dátumom podania** prihlášky OZEÚ. Nie je preto podstatné, či po tomto časovom okamihu prihlasovateľ začal rokovania s namietateľom, alebo či predložil jednostranné návrhy s účelom stať sa jeho zástupcom alebo obchodným zástupcom.

| Vec č.  | Poznámka   |
|---|--|
| 19/05/2011,<br><a href="#">R 85/2010-4</a> ,<br>LINGHAMS'S (fig.) / LINGHAMS'S (fig.) | Namietateľ udelil prihlasovateľovi zvláštnu plnú moc, ktorá obsahovala súhlas s tým, aby prihlasovateľ podal prihlášky ochranných známk. V nadväznosti na túto plnú moc prihlasovateľ podal prihlášku OZEÚ. Po podaní namietateľ plnú moc odvolal a podal námietku.<br><br>Odvolací senát usúdil, že rozhodujúcim časovým okamihom je dátum podania. V tom čase existoval súhlas majiteľa. Zrušenie malo účinky <i>ex nunc</i> (a neovplyvňuje platnosť úkonov vykonaných na základe plnej moci) a nie <i>ex tunc</i> (ako keby plná moc nikdy neexistovala) (bod 24). |
| 06/09/2006,<br><a href="#">T-6/05</a> ,<br>First Defense Aerosol Pepper Projector     | Odvolací senát mal preskúmať, či bol vedľajší účastník konania v deň prihlášky zápisu ochrannej známky stále viazaný súhlasom (bod 50).  |

Avšak aj v prípade, že dohoda medzi účastníkmi bola formálne uzatvorená **po dátume podania** prihlášky, ešte stále možno z dôkazov vyvodiť, že účastníci konania už nadviazali istú formu obchodnej spolupráce pred podpísaním príslušnej zmluvy a že prihlasovateľ už vystupoval ako namietateľov obchodný zástupca, zástupca, distribútor alebo držiteľ licencie.

Dohoda medzi účastníkmi konania **nemusí byť technicky ešte stále v platnosti** v čase podania prihlášky. Odkaz na podanie prihlášky „obchodným zástupcom alebo zástupcom“ by sa nemal chápať ako formálna požiadavka, ktorá musí existovať v čase podania prihlášky OZEÚ. [Článok 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) sa vzťahuje aj na **dohody, ktorých platnosť uplynula pred dátumom podania prihlášky OZEÚ**, za predpokladu, že lehota, ktorá uplynula, mala také trvanie, že možno odôvodnene predpokladať, že povinnosť zachovania dôvery a dôvernosti naďalej existovala aj v čase, keď bola podaná prihláška OZEÚ (potvrdený 13/04/2011, [T-262/09](#), First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 65).

[Článok 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) a článok 6septies Parížskeho dohovoru nechráni majiteľa ochrannej známky, ktorý je neopatrný a sám nevynakladá úsilie na zabezpečenie ochrany ochrannej známky. Povinnosti konať podľa najlepších obchodných záujmov a dôvery (tzv. fiduciárne povinnosti) po skončení zmluvy znamenajú, že žiadny z účastníkov nemôže zrušenie dohody využívať ako zámkienku na zbavenie sa svojich povinností, napríklad ukončením dohody a okamžitým následným podaním prihlášky ochrannej známky. Účelom [článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) a článku 6septies Parížskeho dohovoru je zabrániť situácii, ak zástupca poverovateľa v krajine A, ktorý vlastní ochranné známky v krajine B a ktorý predáva tovary s ochrannou známkou a sleduje jeho záujmy v krajine A, využije podanie prihlášky ochrannej známky v krajine A ako zbraň proti majiteľovi firmy, napríklad aby ho prinútil ďalej spolupracovať so zástupcom a aby mu zabránil vstúpiť na trh v krajine A. Tieto dôvody sa podobne uplatňujú aj v prípade existencie dohody, ktorú však zástupca zruší s cieľom získať výhodu a podať prihlášku ochrannej známky z rovnakých dôvodov. Tým však majiteľovi firmy nevzniká absolútne právo získať ochranu pre ochrannú známku v iných krajinách. Samotná skutočnosť, že majiteľ firmy vlastní ochrannú známku v krajine B, mu nedáva absolútne právo získať ochranné známky vo všetkých ostatných krajinách; ochranné známky zapísané v rôznych krajinách sú v zásade od seba nezávislé a môžu mať rôznych majiteľov v súlade s článkom 6 ods. 3 Parížskeho dohovoru. Článok 6septies Parížskeho dohovoru tvorí výnimku z tejto zásady a len do tej miery, do akej je odôvodnená zmluvnými alebo de facto povinnosťami účastníkov. Len v tomto rozsahu je odôvodnené, že vyplývajúca OZEÚ „patrila“ majiteľovi firmy podľa článku 21 nariadenia o OZEÚ [19/11/2007, [R 73/2006-4](#), PORTER (fig.)/PORTER (fig.) a ďalší, § 26].

Táto skutočnosť by sa mala posúdiť podľa jednotlivých prípadov a rozhodujúcim faktorom by malo byť, či je ešte možné, aby prihlasovateľ získal obchodnú výhodu vyplývajúcu z jeho predchádzajúceho vzťahu s majiteľom ochrannej známky tým, že využije know-how a kontakty, ktoré získal vďaka svojej pozícii.

| Vec č.  | Poznámka   |
|---|--|
| 19/11/2007,<br><a href="#">R 73/2006-4</a> , PORTER (fig.)/PORTER (fig.) et al. | Napadnutá prihláška nebola podaná počas platnosti dohôd uzatvorených medzi účastníkmi, čo prihlasovateľovi umožnilo podať prihlášku OZEÚ, avšak takmer <b>jeden rok</b> po uplynutí poslednej dohody (§ 25). Fiduciárne povinnosti po skončení zmluvy nemajú trvať večne, ale len na určité prechodné obdobie po ukončení dohody, v rámci ktorého môžu účastníci nanovo zdefinovať svoje obchodné stratégie. Akýkoľvek vzťah medzi účastníkmi po skončení zmluvy bol v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky ukončený (§ 27). |

| Vec č.  | Poznámka  |
|---|---|
| 21/02/2002,<br><a href="#">B 167 926</a> , AZONIC | Menej ako <b>tri mesiace</b> po uplynutí zmluvného vzťahu, akým je licenčná zmluva, je obdobím, v rámci ktorého sa usudzovalo, že medzi účastníkmi konania ešte existuje vzťah dôvery, ktorý prihlasovateľovi ukladá povinnosť lojality a dôvernosti. |

## 4.2 Prihláška podaná v mene obchodného zástupcu

Podľa [článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) nebude prihlasovaná ochranná známka zapísaná, ak obchodný zástupca alebo zástupca žiada o jej zápis vo svojom vlastnom mene. Zvyčajne bude jednoduché posúdiť, či bola táto požiadavka splnená, a to porovnaním mena prihlasovateľa s menom osoby uvedenej v zázname ako obchodný zástupca alebo zástupca majiteľa.

Môže však nastať prípad, ak sa obchodný zástupca alebo zástupca pokúsia **obísť** toto ustanovenie tak, že prihlášku podá tretia osoba, ktorú buď kontrolujú alebo s ktorou na tento účel uzatvorili istú formu dohody. V takýchto prípadoch je prijatie pružnejšieho prístupu odôvodnené. Ak je preto zrejmé, že vzhľadom na povahu vzťahu medzi osobou podávajúcou prihlášku a obchodným zástupcom je situácia v podstate rovnaká, ako keby prihlášku podal samotný obchodný zástupca, aj tak sa môže uplatňovať [článok 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#), a to aj napriek zjavnému rozdielu medzi menom prihlasovateľa a menom obchodného zástupcu majiteľa.

Takýto prípad by mohol nastať, ak by prihláška nebola podaná v mene spoločnosti obchodného zástupcu, ale v mene fyzickej osoby, ktorá **má rovnaké ekonomické záujmy** ako obchodný zástupca, ako je napríklad jej riaditeľ, zástupca riaditeľa alebo právny zástupca. Vzhľadom na to, že v tomto prípade by obchodný zástupca alebo zástupca mohli mať stále prínos z takéhoto podania, malo by sa vziať do úvahy, že na fyzickú osobu sa vzťahujú rovnaké obmedzenia ako na spoločnosť.

| Vec č.  | Poznámka  |
|---|---|
| 21/02/2002,<br><a href="#">B 167 926</a> , AZONIC | Námietkové oddelenie usúdilo, že aj napriek tomu, že bola prihláška OZEÚ podaná v mene fyzickej osoby, ktorou bol pán Costahaude, namiesto toho, aby znela priamo na meno právnickej osoby STYLE'N USA, INC., bola situácia v podstate rovnaká, ako keby bola podaná v mene právnickej osoby. |

| Vec č.  | Poznámka   |
|---|--|
| 28/05/2003,<br><a href="#">B 413 890</a> , CELLFOOD | Ak je zrejmé, že vzhľadom na povahu vzťahu medzi osobou podávajúcou prihlášku a obchodným zástupcom je situácia v podstate rovnaká, ako keby prihlášku podal samotný obchodný zástupca, aj tak sa môže uplatňovať <a href="#">článok 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ</a> , a to aj napriek zjavnému rozdielu medzi menom prihlasovateľa a menom obchodného zástupcu majiteľa. |

Ak okrem toho osoba podávajúca napadnutú prihlášku **podpísala dohodu o zastupovaní** v mene spoločnosti, považovalo by sa to za silný argument v prospech uplatnenia [článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#), pretože v takomto prípade prihlasovateľ nemôže poprieť priamu vedomosť o príslušných zákazoch. Podobne ak dohoda o zastupovaní obsahuje **doložku** o tom, že vedenie spoločnosti je osobne zodpovedné za dodržiavanie zmluvných záväzkov obchodného zástupcu, považuje sa to za ďalší dôkaz toho, že na podanie prihlášky sa vzťahuje zákaz podľa [článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#).

| Číslo veci | Poznámka |
|------------|----------|
|------------|----------|

|  |   |
|--|---|
| <p>21/02/2002,<br/><a href="#">B 167 926</a>, AZONIC</p> | <p>Úrad sa so zreteľom na postavenie oprávneného zástupcu spoločnosti držiteľa licencie domnieval, že aj napriek skutočnosti, že bola prihláška OZEÚ podaná v mene tejto fyzickej osoby, situácia bola v podstate rovnaká, ako keby ju podala právnická osoba, t. j. spoločnosť držiteľa licencie. Prihláška OZEÚ v jej mene by na ňu mohla mať priamy vplyv na základe ich profesionálneho vzťahu, pričom okrem toho riaditeľ a zástupca riaditeľa spoločnosti by mali byť viazaní rovnakými obmedzeniami ako ich spoločnosť, alebo aspoň dočasne viazaní v prípade ukončenia ich profesionálneho vzťahu.</p> <p>Toto stanovisko podporuje aj skutočnosť, že v tomto prípade existuje v obnovej zmluve doložka, ktorou sa stanovuje právo poskytovateľa licencie na okamžité ukončenie v prípade, že „... by došlo k prenosu kontroly spoločnosti STYLE'N (držiteľa licencie), v dôsledku čoho by sa zmenilo jej vedenie“, čo znamená, že vedenie spoločnosti držiteľa licencie bolo takisto viazané podmienkami dohody.</p> |
|--|---|

K podobnému prípadu dochádza vtedy, ak sú obchodný zástupca alebo zástupca a prihlasovateľ rôzne právnické osoby, pričom z dôkazov vyplýva, že sú **kontrolované, riadené alebo prevádzkované** rovnakou fyzickou osobou. Z uvedených dôvodov je preto vhodné „odhaliť firemný závoj“ a uplatňovať [článok 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) aj na tieto prípady.

### 4.3 Prihláška podaná bez súhlasu majiteľa

Aj keď je neexistencia súhlasu majiteľa **nevyhnutnou podmienkou** na uplatnenie [článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#), **namietateľ nemusí predložiť dôkazy preukazujúce, že obchodný zástupca nebol oprávnený podať prihlášku OZEÚ**. Samotné **vyhlásenie**, že podanie bolo uskutočnené bez jeho súhlasu, je spravidla **postačujúce**. Je to z toho dôvodu, že od namietateľa nemožno očakávať, že preukáže „negatívnu“ skutočnosť, ako je **neudelenie** súhlasu. V takýchto prípadoch **sa dôkazné bremeno obráti** a je na prihlasovateľovi, aby preukázal, že podanie bolo schválené, alebo aby predložil iné odôvodnenie svojho konania.

Vzhľadom na potrebu zabezpečiť účinnú ochranu pre oprávneného majiteľa pred neoprávneným konaním jeho obchodných zástupcov sa má uplatnenie [článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) odmietnuť len v prípade, ak je súhlas majiteľa dostatočne **jasný**,

**presný a nepodmienečný** (06/09/2006, [T-6/05](#), First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2006:241, § 40).

Preto aj keď majiteľ výslovne schválil podanie prihlášky OZEÚ, jeho súhlas nemožno považovať za dostatočne zrejmy, ak zároveň nebolo výslovne uvedené, že táto prihláška môže byť podaná v mene obchodného zástupcu.

| Vec č.  | Poznámka   |
|---|--|
| 07/07/2003, <a href="#">R 336/2001-2</a> , GORDON SMITH (fig.)/GORDON & SMITH | „Súhlas musí byť vzhľadom na jeho významný účinok na zánik výlučného práva majiteľov ochranných známk, ktoré sú predmetom hlavných konaní (čo je právo, ktoré im umožňuje dohliadať na prvé uvedenie na trh v EHP), vyjadrený spôsobom, z ktorého jednoznačne vyplýva vôľa vzdať sa tohto práva“ (bod 18). |

Podobne, aj keď majiteľ výslovne súhlasil s podaním prihlášky OZEÚ, jeho súhlas nemožno považovať za dostatočne špecifický na účely [článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#), pokiaľ nie je jasne uvedené, na aké konkrétne označenia sa povolenie pre prihlasovateľa na podanie prihlášky OZEÚ vzťahuje.

Vo všeobecnosti bude jednoduchšie posúdiť, či bolo podanie schválené majiteľom, ak sú podmienky, za ktorých môže obchodný zástupca alebo zástupca podať prihlášku OZEÚ, náležite upravené **zmluvou**, alebo ak sú doložené inými druhmi **priamych dôkazov** (listy, písomné vyhlásenia atď.). Vo väčšine prípadov budú takéto dôkazy dostatočné na preukázanie toho, či majiteľ udelil svoj výslovný súhlas, alebo či prihlasovateľ prekročil rámec svojich právomocí.

V ostatných prípadoch zmluva buď neexistuje, alebo nie je v tejto veci postačujúca. Aj keď je znenie [článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) v zásade dostatočne rozsiahle, aby zahŕňalo prípady **tichého alebo implicitného súhlasu**, takýto súhlas by sa mal vyvodiť len v tom prípade, ak sú dôkazy dostatočne jasné, pokiaľ ide o zámery majiteľa. Ak **dôkaz vôbec neobsahuje** výslovné alebo implicitné povolenie, **spravidla možno predpokladať, že súhlas nebol udelený**.

Aj napriek **nepriamym ukazovateľom** a dôkazom naznačujúcim implicitný súhlas by sa akákoľvek **nejednoznačnosť alebo pochybnosť** mala **vykladať v prospech namietateľa**, keďže spravidla sa dosť ťažko posudzuje, či je takýto súhlas dostatočne zrejmy a jednoznačný.

Napríklad samotný fakt, že majiteľ toleroval nepovolené prihlášky v mene obchodného zástupcu v tretích jurisdikciách, nemôže sám osebe vytvárať oprávnené očakávanie na strane prihlasovateľa, že majiteľ nebude namietat ani proti podaniu prihlášky OZEÚ.

| Vec č. | Poznámka |
|--------|----------|
|--------|----------|

|  |  |
|--|--|
| 31/01/2001, <a href="#">B 140 006</a> , GORDON SMITH (fig.); potvrdené 07/07/2003, <a href="#">R 336/2001-2</a> , GORDON SMITH (fig.)/GORDON & SMITH | Samotný fakt, že namietatelia nepodali okamžité námietku proti konaniu prihlasovateľa v súvislosti so zápisom ochrannej známky po tom, ako o ňom boli informovaní, nepredstavuje súhlas. |
|--|--|

Skutočnosť, že majiteľ toleruje správanie nad rámec zmluvy (napríklad používanie označenia), nemôže viesť k záveru, že podaním prihlášky OZEÚ sa neporušila stanovená fiduciárna povinnosť v prípade, že tento súhlas nie je jasný, presný a nepodmienečný.

| Vec č.  | Poznámka  |
|---|---|
| <a href="#">T-537/10</a> a <a href="#">T-538/10</a> ,<br>Fagumit, EU:T:2012:2952, | <p>Prihlasovateľ (majiteľ OZEÚ v konaní o zrušení) sa vo svojom tvrdení zameral na súhlas, ktorý mu údajne udelil majiteľ známky. Súdny dvor (rovnako ako odvolací senát) dospel k záveru, že pokiaľ ide o súhlas na účely zápisu ochrannej známky v mene zástupcu alebo obchodného zástupcu, musí ísť o jasný, presný a nepodmienečný súhlas (body 20 – 23).</p> <p>Dokument, z ktorého vychádza majiteľ OZEÚ, nepreukazuje súhlas v zmysle <a href="#">článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ</a> (§ 28). Majiteľ OZEÚ nebol v tomto dokumente uvedený, rovnako ako sa nepoukázalo ani na možnosť zápisu označenia ako ochrannej známky. Majiteľ OZEÚ sa nemôže opierať o skutočnosť, že navrhovateľ výmazu nepodal námietku proti používaniu označenia inými spoločnosťami, ako sú spoločnosti uvedené v tomto dokumente. K používaniu známk došlo v čase uvádzania tovarov na trh, ktoré vyrábala navrhovateľ výmazu. Takéto používanie je však logickým dôsledkom spolupráce medzi navrhovateľom výmazu a distribútormi jeho tovarov a nepreukazuje sa ním zrieknutie sa označenia, ktoré by každému umožnilo podať prihlášku na zápis tohto označenia – alebo jeho dominantného prvku – ako OZEÚ (bod 27).</p> |

Dokonca aj keď sa súhlas majiteľa považoval za jasný, presný a nepodmienečný, vecnou záležitosťou bude určiť, či tento súhlas pretrvá **po zmene majiteľa** na základe predaja aktív.

| Vec č.  | Poznámka   |
|---|--|
| 06/09/2006,<br><a href="#">T-6/05</a> ,<br>First Defense Aerosol Pepper Projector | Všeobecný súd postúpil prípad tohto typu späť odvolaciemu senátu, aby určil, či súhlas, ktorý získal prihlasovateľ OZEÚ, pretrval po nákupe aktív bývalého majiteľa ochrannej známky a či bol nový majiteľ ochrannej známky v USA (namietateľ) v čase podania prihlášky zápisu ochrannej známky <b>ešte viazaný</b> týmto súhlasom.<br><br>Ak už namietateľ nebol viazaný súhlasom, Všeobecný súd poukázal na to, že odvolací senát mal stanoviť, či mal prihlasovateľ <b>oprávnený dôvod</b> , ktorým by sa vyvážil chýbajúci súhlas. |

#### 4.4 Neexistencia odôvodnenia zo strany prihlasovateľa

Ako už bolo uvedené, keďže namietateľ nevie preukázať neexistenciu súhlasu, dôkazné bremeno sa obráti a prihlasovateľ musí preukázať, že podanie prihlášky bolo schválené majiteľom. Aj keď sa v [článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) neexistencia súhlasu majiteľa a neexistencia oprávneného dôvodu na strane prihlasovateľa považujú za dve samostatné podmienky, tieto požiadavky sa do značnej miery prekrývajú a to v takom rozsahu, že ak prihlasovateľ preukáže, že podanie prihlášky bolo založené na nejakej dohode alebo dojednaní na tento účel, zároveň svoje konanie náležite odôvodní.

Prihlasovateľ sa okrem toho môže dovolávať iného typu okolností preukazujúcich, že podanie prihlášky OZEÚ v jeho vlastnom mene bolo odôvodnené. Ak neexistuje dôkaz o priamom súhlase, ako oprávnené dôvody sa akceptujú len výnimočné dôvody vzhľadom na potrebu predchádzať porušovaniu oprávnených záujmov majiteľa bez dostatočných informácií o tom, že jeho zámerom bolo povoliť obchodnému zástupcovi podať prihlášku vo vlastnom mene.

Napríklad by malo byť možné usúdiť, že ak majiteľ nereaguje v primeranej lehote po tom, ako ho prihlasovateľ informoval o tom, že má v úmysle prihlásiť OZEÚ vo vlastnom mene, s podaním prihlášky vyjadril mlčky súhlas. Ani v takomto prípade však nebude možné predpokladať, že prihláška bola schválená majiteľom, ak obchodný zástupca majiteľovi vopred dostatočne jasne neoznámil, v koho mene túto žiadosť podá.

Ďalším prípadom oprávneného odôvodnenia by mohol byť prípad, ak sa obchodný zástupca pričinením majiteľa domnieva, že sa zriekol ochrannej známky, alebo že nemá záujem o získanie alebo ponechanie si akýchkoľvek práv na danom území, napríklad pozastavením používania ochrannej známky počas relatívne dlhého obdobia.

Skutočnosť, že majiteľ nechce vynaložiť finančné prostriedky na zápis svojej ochrannej známky, nedáva obchodnému zástupcovi právo konať z vlastnej iniciatívy, keďže majiteľ ešte môže mať záujem o používanie svojej ochrannej známky na tomto území aj napriek tomu, že nie je zapísaná. Takéto obchodné rozhodnutie nemožno považovať za znamenie, že majiteľ sa vzdal práv na svoju ochrannú známku.

Odôvodnenia, ktoré výlučne súvisia s hospodárskymi záujmami prihlasovateľa, ako je napríklad potreba chrániť svoje investície do zriadenia miestnej distribučnej siete a propagácia ochrannej známky na príslušnom území, nemožno považovať za platné na účely [článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#).

Prihlasovateľ takisto nemôže na svoju obranu s úspechom tvrdiť, že má nárok na istú finančnú odmenu za svoje úsilie a za výdavky spojené s vybudovaním dobrého mena tejto ochrannej známky. Aj keby bola táto odmena zaslúžená alebo výslovne uvedená v dohode o zastupovaní, prihlasovateľ nemôže zápis ochrannej známky vo svojom mene použiť ako prostriedok na získanie finančných prostriedkov od namietateľa alebo namiesto finančnej náhrady, ale mal by sa snažiť urovnať spor s majiteľom, a to buď formou dohody alebo žalobou o náhradu škody.

Ak napokon prihlasovateľ neposkytne žiadne odôvodnenie svojho konania, úrad by nemal v tomto ohľade vytvárať špekulácie (09/07/2014, [T-184/12](#), Heatstrip, EU:T:2014:621, § 73 – 74).

| Vec č.   | Poznámka   |
|--|--|
| 04/10/2011,<br><a href="#">4 443 C</a> , CELLO | Pokiaľ ide o odôvodňujúci argument, že prihláška OZEÚ bola podaná s cieľom chrániť dobré meno ochrannej známky v EÚ, ktoré vzniklo výlučne v dôsledku jeho obchodnej činnosti, zrušovacie oddelenie usúdilo, že skutočnosť, že distribútor, či už výhradný alebo iný, rozvíja dobré meno ochrannej známky majiteľa na svojom vyhradenom území, je súčasťou bežných povinností distribútora a nemôže sama osebe alebo bez iných okolností predstavovať oprávnené odôvodnenie na privlastnenie si ochrannej známky majiteľa distribútorom. |

| Vec č.   | Poznámka   |
|--|--|
| 10/01/2011,<br><a href="#">3 253 C</a> , MUSASHI (fig.)                          | Pokiaľ ide o odôvodnenie týkajúce sa ekonomických nárokov strany podávajúcej prihlášku OZEÚ a jej tvrdenia, že má nárok na nejakú finančnú odmenu za to, že umožnila, aby bolo označenie chránené na úrovni EÚ, a že by sa mohla previesť na navrhovateľa výmazu, dospelo sa k záveru, že nemôže ísť o oprávnené odôvodnenie v zmysle <a href="#">článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ</a> . „Aj keď bola odmena zaslužená, majiteľ OZEÚ nemôže používať zápis ochrannej známky vo vlastnom mene ako prostriedok na získanie platby“ (od navrhovateľa výmazu) (bod 47).   |
| 07/07/2003,<br><a href="#">R 336/2001-2</a> , GORDON SMITH (fig.)/GORDON & SMITH | Konanie, ktorým sa ohrozujú záujmy majiteľa ochrannej známky, ako je podanie prihlášky ochrannej známky v mene obchodného zástupcu alebo zástupcu bez súhlasu majiteľa, a ktoré je zamerané výlučne na zabezpečenie vlastných záujmov obchodného zástupcu alebo zástupcu, sa nepovažuje za odôvodniteľné na účely <a href="#">článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ</a> . Platí to aj pre druhé tvrdenie prihlasovateľa, a to, že bol oprávnený týmto spôsobom konať, pretože uhradil náklady spojené so zápisom. Záujmy majiteľa ochrannej známky nemožno podriaďiť finančným výdavkom obchodného zástupcu alebo zástupcu. Skutočnosť, že namietateľ nemusí byť ochotný hradiť finančné náklady na zápis ochrannej známky obchodnému zástupcovi alebo zástupcovi, automaticky neposkytuje právo uskutočniť zápis ochrannej známky vo vlastnom mene. Znamenalo by to porušenie povinnosti zachovania dôvery a lojality obchodného zástupcu alebo zástupcu voči majiteľovi ochrannej známky (bod 24). |

#### 4.5 Vzťah medzi známkami a medzi tovarmi a službami

#### 4.5.1 Ochrana nad rámec zhodných ochranných známok a zhodných tovarov a služieb

V [článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) sa uvádza, že prihláška OZEÚ nebude zapísaná, ak „obchodný zástupca alebo zástupca majiteľa **ochrannej známky** požiada o **jej zápis** vo vlastnom mene. Takýto výslovný odkaz na ochrannú známku poverovateľa vytvára dojem prima facie, že prihlasovaná OZEÚ musí byť rovnaká ako staršia známka.

Doslovný výklad [článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) by preto mohol viesť k záveru, že sa uplatňuje len vtedy, ak má obchodný zástupca alebo zástupca v úmysle zapísať ochrannú známku, ktorá je **zhodná** so známkou majiteľa.

Okrem toho sa v znení [článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) neodkazuje na tovary a služby, pre ktoré bola podaná prihláška a pre ktoré je staršia známka chránená. Neposkytuje teda žiadne usmernenie o tom, aký by mal byť presný vzťah medzi príslušnými tovarmi a službami, pokiaľ ide o uplatňovanie tohto ustanovenia.

**Rozdielnosť** ochranných známok alebo tovarov a služieb vylučuje uplatnenie [článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#), keďže v týchto prípadoch napadnutá známka nemohla byť pripísaná pôvodnému majiteľovi.

Uplatnenie [článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) výlučne na zhodné známky pre zhodné tovary alebo služby by však spôsobilo, že toto ustanovenie by bolo do veľkej miery neúčinné, pretože by prihlasovateľovi umožnilo uskutočniť obmeny buď staršej známky, alebo špecifikácie tovarov a služieb, ktoré by aj tak umožňovali, aby bola napadnutá známka pripísaná pôvodnému majiteľovi.

Rozsah uplatňovania [článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) by sa preto nemal obmedzovať na zhodné známky, ale mal by sa rozšíriť aj na **podobné známky** (11/11/2020, [C-809/18 P](#), MINERAL MAGIC, EU:C:2020:902, § 74, 91 a 99). Podobne jej prihláške nemožno zabrániť len preto, že **tovary alebo služby sú podobné** a nie sú zhodné (11/11/2020, [C-809/18 P](#), MINERAL MAGIC, EU:C:2020:902, § 99).



Posúdenie podobnosti na účely [článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) sa však musí vykonať s náležitým ohľadom na cieľ, ktorý sa týmto ustanovením sleduje, ktorým je zabrániť zneužitiu staršej známky obchodným zástupcom alebo zástupcom majiteľa tejto známky.

Okrem toho, nielen akýkoľvek stupeň podobnosti medzi známkami a predmetnými tovarmi alebo službami môže znamenať zneužitie staršej známky. Konkrétne **pravdepodobnosť zámeny nie je podmienkou** uplatňovania [článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) (11/11/2020, [C-809/18 P](#), MINERAL MAGIC, EU:C:2020:902, § 92). **Stupeň podobnosti** medzi známkami a tovarmi alebo službami by mal byť taký, aby sa zaručilo, že sa splní účel [článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#), konkrétne zabrániť zneužitiu známky zástupcom majiteľa (11/11/2020, [C-809/18 P](#), MINERAL MAGIC, EU:C:2020:902, § 72).

#### 4.5.2 Vzťah medzi známkami

Je potrebné overiť, či je napadnutá ochranná známka tak dostatočne blízka staršej ochrannej známke, že napriek akýmkoľvek zmenám by sa stále pripisovala pôvodnému majiteľovi. Obmeny staršej ochrannej známky, ktoré nemajú vplyv na jej pôvodnú rozlišovaciu spôsobilosť, nie sú dostatočné na vylúčenie uplatňovania [článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#). Na druhej strane, ak napadnutá ochranná známka obsahuje obmeny, ktoré menia pôvodnú rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky, bolo by v zásade menej pravdepodobné, že by sa dospelo k záveru o zneužití.

Ďalej sú uvedené príklady **nezhodných ochranných znáмок**, na ktoré sa vzťahuje [článok 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#).

| Staršia známka   | Napadnutá ochranná známka   | Číslo veci                                |
|--|---|---|
|   |  | 03/05/2012, <a href="#">R 1642/2011-2</a> |
| <p><i>Tovary a služby:</i> Triedy 11, 19, 20, 37, 42</p> <p><i>Územie ochrany staršej ochrannej známky:</i> Nórsko</p> <p><i>Posúdenie:</i> Obrazový prvok staršej ochrannej známky je v napadnutej ochrannej známke v celom rozsahu reprodukováný, ochranné známky sú vizuálne, foneticky a koncepcne vysoko podobné. Prítomnosť slova „acopafi“ v napadnutej ochrannej známke ju nemôže vylúčiť z uplatňovania <a href="#">článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ</a> (§ 18).</p> |   |   |

| Staršia známka   | Napadnutá ochranná známka   | Číslo veci                                |
|--|---|---|
| (i) BERIK<br>(ii)   |  | 03/08/2010, <a href="#">R 1367/2009-2</a> |
| <p><i>Tovary a služby:</i> Triedy 18, 25</p> <p><i>Územie ochrany staršej ochrannej známky:</i> EÚ</p> <p><i>Posúdenie:</i> Pokiaľ napadnutá známka reprodukuje staršie známky v kombinovanej podobe, tieto známky sú dostatočne blízke na to, aby sa nimi odôvodnilo uplatňovanie <a href="#">článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ</a> (§ 32).</p> |   |   |

| Staršia známka  | Napadnutá ochranná známka   | Číslo veci                                |
|---|---|---|
| (i) BERIK<br>(ii)<br>  |  | 03/08/2010, <a href="#">R 1231/2009-2</a> |
| <i>Tovary a služby:</i> Triedy 16, 25<br><i>Územie ochrany staršej ochrannej známky:</i> EÚ<br><i>Posúdenie:</i> Pokiaľ napadnutá známka reprodukuje staršie známky v kombinovanej podobe, tieto známky sú dostatočne blízke na to, aby sa nimi odôvodnilo uplatňovanie <a href="#">článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ</a> (§ 30). |   |   |

#### 4.5.3 Vzťah medzi tovarmi a službami

Musí sa overiť, či tovary a služby vykazujú blízky vzťah v obchodnom zmysle tak, že používanie napadnutej známky pre tieto tovary alebo služby by predstavovalo vážnu prekážku pre pôvodného majiteľa vstúpiť na trh EÚ alebo pokračovať vo využívaní jeho známky na tomto trhu.

Dôležité je, že napadnuté tovary alebo služby môže verejnosť vnímať ako poskytované v dôsledku dohody medzi účastníkmi konania a že by bolo primerané, aby pôvodný majiteľ sám poskytoval takéto tovary alebo služby vzhľadom na rozsah ochrany staršej ochrannej známky.

Ďalej sú uvedené príklady **tovarov a služieb, ktoré nie sú zhodné**, ale považujú sa za tovary a služby, na ktoré sa napriek tomu vzťahuje [článok 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#).

| Staršia známka | Napadnutá ochranná známka | Číslo veci                                |
|----------------|---------------------------|---|
| SpectraLayers  | SpectraLayers             | 25/05/2020, <a href="#">R 2139/2019-5</a> |

Tovary a služby: Triedy 9, 42

Územie ochrany staršej ochrannej známky: Spojené štáty americké

Posúdenie: Napadnuté služby v triede 42 (poskytovanie aktualizácií softvéru prostredníctvom internetu, poskytovanie informačných, poradenských a konzultačných služieb v oblasti počítačového softvéru, hostingových služieb a softvéru ako služby a prenájmu softvéru) zahŕňajú škálu doplnkových služieb k softvéru, ktoré sa zvyčajne poskytujú v súvislosti so skorším softvérom na úpravu zvuku v triede 9. Medzi predmetnými tovarmi a službami existuje úzky funkčný vzťah, ktorý sa musí považovať za veľmi podobný (§ 48).

| Staršia známka  | Napadnutá ochranná známka   | Číslo veci                               |
|---|---|--|
|  |  | 27/03/2017, <a href="#">R 673/2016-2</a> |

Tovary a služby: Triedy 1, 2, 3, 7, 37

Územie ochrany staršej ochrannej známky: Japonsko

Posúdenie: [Článok 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) sa uplatňuje v prípade, že sporné tovary a služby úzko súvisia (napr. dopĺňajú sa), sú v zásade rovnaké alebo do veľkej miery rovnocenné z obchodného hľadiska. Inými slovami, v konečnom dôsledku záleží na tom, či tovary alebo služby prihlasovateľa môže verejnosť vnímať ako „schválené“ výrobky, ktorých kvalitu namietateľ ešte istým spôsobom „zaručuje“, a v prípade ktorých by bolo primerané, aby ich namietateľ uvádzal na trh ako tovary a služby chránené na základe staršej ochrannej známky (§ 52). Aj keď napadnuté tovary patriace do triedy 2 nie sú zahrnuté do staršej japonskej známky, sú podobné, úzko prepojené alebo obchodne rovnocenné niekoľkým starším tovarom a službám patriacim do tried 3, 7 a 37 (§ 75.)

Ďalej sú uvedené príklady obmien tovarov a služieb, ktoré **sa nepovažujú** za patriace do [článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#).

| Staršia známka | Napadnutá ochranná známka | Číslo veci                                    |
|----------------|---------------------------|---|
| studioline     | STUDIOLINE                | 15. 9. 2015,<br><a href="#">R 2406/2014-5</a> |

*Tovary a služby:* Triedy 35, 41

*Územie ochrany staršej ochrannej známky:* Nemecko, Holandsko, Poľsko, Francúzsko a Španielsko



*Posúdenie:* Odvolací senát konštatoval, že prepojenie medzi *fotografickými službami* vrátane „organizovania fotografických večierkov“ a *športovými a kultúrnymi činnosťami* je príliš nejasné a neurčité, aby sa mohlo považovať za „rovnocenné z obchodného hľadiska“. Možno dospieť k záveru, že daným rozhodnutím sa správne rozhodlo, že námietka bola zamietnutá v súvislosti so *športovými a kultúrnymi činnosťami* (§ 18).

| Staršia známka   | Napadnutá ochranná známka   | Číslo veci                                |
|--|---|---|
| (i) BERIK<br>(ii)<br> |  | 03/08/2010, <a href="#">R 1367/2009-2</a> |

*Tovary a služby:* Triedy 18, 25

*Územie ochrany staršej ochrannej známky:* EÚ

*Posúdenie:* Položky *odevov* v triede 25 starších známok nemožno považovať za úzko príbuzné alebo rovnocenné z obchodného hľadiska s napadnutou *kožou alebo koženkou; kuframi; dáždnikmi* v triede 18 (§ 28 – 31).

| Staršia známka   | Napadnutá ochranná známka   | Číslo veci                                |
|--|---|---|
| (i) BERIK<br>(ii)<br> |  | 03/08/2010, <a href="#">R 1231/2009-2</a> |

*Tovary a služby:* Triedy 16, 25

*Územie ochrany staršej ochrannej známky:* EÚ

*Posúdenie:* Odevy v triede 25 starších ochranných známok nemožno považovať za úzko príbuzné alebo rovnocenné z obchodného hľadiska s napadnutým *tlačidlom; inštruktážne a učebné materiály (okrem prístrojov)* v triede 16 (§ 26 – 29).

#### 4.5.4 Kombinované posúdenie

Požadovaný stupeň podobnosti medzi ochrannými známkami a medzi predmetnými tovarmi alebo službami nie je možné vymedziť vopred, pretože inak by [článok 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) nebol dostatočne flexibilný na to, aby sa jeho rozsah prispôbil rôznym spôsobom, ktorými sa obchodný zástupca môže pokúsiť nesprávne upraviť známku pôvodného majiteľa. Posúdenie závisí od faktického posúdenia relevantných okolností každého prípadu.

Môže sa stať, že i) ochranné známky nie sú zhodné, ale predmetné tovary alebo služby sú; ii) predmetné tovary alebo služby nie sú zhodné, ale ochranné známky sú zhodné alebo iii) ani predmetné tovary a služby nie sú zhodné.

Z koncepcie „rozlišovacej spôsobilosti“ vyplýva, že posúdenie vplyvu akejkoľvek zmeny na pôvodnú rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky nevyhnutne zahŕňa posúdenie **vo vzťahu k tovarom a službám**. Porovnanie ochranných známk na účely [článku 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) preto nemožno vykonať oddelene od tovarov a služieb.

Keďže základnou otázkou je, či napadnutú ochrannú známku možno pripísať pôvodnému majiteľovi, posúdenie **vplyvu zmien** na pôvodnú rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky sa môže líšiť v závislosti od konkrétnych tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky. Ak by napríklad všetky napadnuté tovary boli v rovnakej miere podobné tovarom staršej ochrannej známky, stále sa môže stať, že napadnutá ochranná známka sa prideliť pôvodnému majiteľovi len vo vzťahu k niektorým z nich, ale nie vo vzťahu k iným, a to v dôsledku rozdielného vplyvu obmien na pôvodnú rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky vo vzťahu k týmto iným napadnutým tovarom.