

**USMERNENIA PRE PRIESKUM
OCHRANNÝCH ZNÁMOK EURÓPSKEJ ÚNIE**

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

Časť D

Zrušenie

Oddiel 2

Hmotnoprávne ustanovenia

Obsah

1 Všeobecné poznámky.....	1417
1.1 Dôvody výmazu.....	1417
1.2 Konanie inter partes.....	1417
1.3 Následky zrušenia a vyhlásenia neplatnosti.....	1418
1.3.1 Právny účinok zrušenia.....	1418
1.3.2 Právny účinok vyhlásenia neplatnosti.....	1418
1.3.3 Právny účinok žiadosti o prevod OZEÚ.....	1418
2 Zrušenie.....	1419
2.1 Úvod.....	1419
2.2 Nepoužívanie OZEÚ – článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia o OZEÚ....	1419
2.2.1 Dôkazné bremeno.....	1420
2.2.2 Skutočné používanie.....	1420
2.2.3 Rozhodujúce obdobie, ktoré je potrebné zvážiť.....	1421
2.2.4 Oprávnené dôvody nepoužívania.....	1422
2.3 OZEÚ, ktorá sa stane obvyklým pomenovaním (druhovým názvom) – článok 58 ods. 1 písm. b) nariadenia o OZEÚ.....	1422
2.3.1 Dôkazné bremeno.....	1422
2.3.2 Rozhodujúci moment, ktorý je potrebné zvážiť.....	1422
2.3.3 Príslušná skupina verejnosti.....	1423
2.3.4 Obvyklé pomenovanie.....	1423
2.3.5 Obhajoba majiteľa.....	1424
2.4 OZEÚ sa stáva klamlivou – článok 58 ods. 1 písm. c) nariadenia o OZEÚ.....	1424
2.4.1 Dôkazné bremeno.....	1424
2.4.2 Rozhodujúci moment, ktorý je potrebné zvážiť.....	1424
2.4.3 Uplatňované normy.....	1424
2.4.4 Príklady.....	1425
2.5 Dodatočné dôvody na zrušenie kolektívnych známk EÚ (článok 81 nariadenia o OZEÚ).....	1425
2.6 Dodatočné dôvody na zrušenie certifikačných známk EÚ (článok 91 nariadenia o OZEÚ).....	1426
3 Absolútne dôvody neplatnosti.....	1426
3.1 OZEÚ zapísaná v rozpore s článkom 7 nariadenia o OZEÚ – článok 59 ods. 1 písm. a) nariadenia o OZEÚ.....	1426

3.1.1 Dôkazné bremeno.....	1426
3.1.2 Rozhodujúce momenty, ktoré je potrebné zvážiť.....	1427
3.1.3 Uplatňované normy.....	1427
3.2 Obhajoba voči tvrdeniu o nedostatku rozlišovacej spôsobilosti.....	1428
3.3 Nekonanie v dobrej viere – článok 59 ods. 1 písm. b) nariadenia	
o OZEÚ.....	1429
3.3.1 Rozhodujúci moment.....	1429
3.3.2 Pojem „nekonanie v dobrej viere“.....	1429
3.3.2.1 Faktory, ktoré môžu naznačovať nekonanie v dobrej viere.....	1430
3.3.2.2 Faktory, ktoré nemôžu naznačovať neexistenciu dobrej viery.....	1434
3.3.3 Dôkaz o neexistencii dobrej viery.....	1434
3.3.4 Súvislosť s ostatnými ustanoveniami nariadenia o OZEÚ.....	1435
3.3.5 Rozsah neplatnosti.....	1435
3.4 Absolútne dôvody neplatnosti kolektívnych známk EÚ.....	1435
3.5 Absolútne dôvody neplatnosti certifikačných známk EÚ.....	1436
4 Relatívne dôvody neplatnosti.....	1436
4.1 Úvod.....	1436
4.2 Dôvody podľa článku 60 ods. 1 nariadenia o OZEÚ.....	1437
4.2.1 Uplatňované normy.....	1437
4.2.2 Rozhodujúce momenty, ktoré je potrebné zvážiť.....	1437
4.2.2.1 Pri posudzovaní posilnenej rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena.....	1437
4.2.2.2 Návrh na základe článku 60 ods. 1 písm. c) v spojení s článkom 8 ods. 4 nariadenia o OZEÚ.....	1438
4.3 Dôvody podľa článku 60 ods. 2 nariadenia o OZEÚ – iné staršie práva	
.....	1438
4.3.1 Právo na meno/právo na osobný portrét.....	1439
4.3.2 Autorské právo.....	1441
4.3.3 Iné práva priemyselného vlastníctva.....	1444
4.4 Nepoužívanie staršej ochrannej známky.....	1445
4.5 Obhajoba voči návrhu na vyhlásenie neplatnosti na základe	
relatívnych dôvodov.....	1446
4.5.1 Súhlas so zápisom.....	1446
4.5.1.1 Príklady zamietnutia žiadosti o súhlas so zápisom.....	1447
4.5.1.2 Príklady prijatia žiadosti o súhlas so zápisom.....	1447
4.5.2 Staršie návrhy na vyhlásenie neplatnosti alebo protinávrhy.....	1448
4.5.3 Strpenie.....	1449
4.5.3.1 Príklady zamietnutia tvrdenia o strpení.....	1450

4.5.3.2 Príklady (čiastočného) prijatia tvrdenia o strpení.....	1453
5 Res Judicata (právoplatne rozsúdená vec).....	1454
Dôvody neplatnosti: dočasný rozsah uplatňovania po nadobudnutí účinnosti nariadenia (EÚ) 2015/2424 dňa 23. marca 2016.....	1456
1 Absolútne dôvody neplatnosti.....	1456
1.1 Dôvody neplatnosti, ktoré sa uplatňovali pred 23. marcom 2016 na základe nariadení EÚ iných než nariadenie o CTM.....	1456
1.2 Dôvody neplatnosti, ktoré sa nepredpokladali v právnych predpisoch EÚ pred nadobudnutím účinnosti nariadenia (EÚ) 2015/2424 dňa 23. marca 2016.....	1457
2 Relatívne dôvody neplatnosti, konkrétne článok 60 ods. 1 písm. d) nariadenia o OZEÚ v spojení s článkom 8 ods. 6 nariadenia o OZEÚ a vzťah k článku 60 ods. 1 písm. c) nariadenia o OZEÚ v spojení s článkom 8 ods. 4 nariadenia o OZEÚ.....	1457

1 Všeobecné poznámky

1.1 Dôvody výmazu

Podľa [článku 63 ods. 1 nariadenia o OZEÚ](#) zahŕňa konanie o výmaz návrh na zrušenie a návrh na vyhlásenie neplatnosti.

Dôvody na zrušenie sú stanovené v [článku 58 nariadenia o OZEÚ](#).

Dôvody neplatnosti sú stanovené v [článku 59 nariadenia o OZEÚ](#) (absolútne dôvody) a v [článku 60 nariadenia o OZEÚ](#) (relatívne dôvody). Informácie o dočasnom rozsahu uplatňovania dôvodov neplatnosti po nadobudnutí účinnosti nariadenia (EÚ) [2015/2424](#) sa nachádzajú v prílohe 1.

Okrem týchto všeobecných dôvodov sa môže navrhovateľ výmazu na podporu svojej žiadosti o výmaz kolektívnej známky podľa [článku 81 nariadenia o OZEÚ](#) (dôvody na zrušenie) a [článku 82 nariadenia o OZEÚ](#) (dôvody neplatnosti) alebo certifikačnej známky podľa [článku 91 nariadenia o OZEÚ](#) (dôvody na zrušenie) a [článku 92 nariadenia o OZEÚ](#) (dôvody neplatnosti) odvolať aj na osobitné dôvody (pozri body [2.5](#) a [2.6](#), [3.4](#) a [3.5](#) nižšie).

Ak je OZEÚ zapísaná v mene obchodného zástupcu alebo zástupcu majiteľa bez jeho povolenia, majiteľ môže žiadať, aby úrad previedol OZEÚ na jeho meno. Ide o alternatívny prostriedok nápravy v konaní o vyhlásenie neplatnosti podľa [článku 60 ods. 1 písm. b\) nariadenia o OZEÚ](#) v spojení s [článkom 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#). Ďalšie informácie sa nachádzajú v [bode 1.3.3](#) a v usmerneniach, v [časti D Výmaz, oddiele 1 Konanie o výmaz](#).

V článkoch [12 až 19](#) delegovaného nariadenia o OZEÚ sa stanovujú príslušné ustanovenia týkajúce sa návrhu na zrušenie a návrhu na vyhlásenie neplatnosti vrátane jazykov týchto konaní, prípustnosti, odôvodnenia a preskúmania vecnej stránky atď.

1.2 Konanie inter partes

Konanie o výmaze nikdy nezačína samotný úrad. O výmaz žiada navrhovateľ, a to aj v prípadoch založených na absolútnych dôvodoch neplatnosti.

V [článku 63 ods. 1 nariadenia o OZEÚ](#) sa stanovujú podmienky, ktoré musí navrhovateľ spĺňať, aby získal *locus standi* na predloženie návrhu na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v usmerneniach, [časť D Výmaz, oddiel 1 Konanie o výmaz, body 2.1 a 4.1](#).

1.3 Následky zrušenia a vyhlásenia neplatnosti

1.3.1 Právny účinok zrušenia

Podľa [článku 62 ods. 1 nariadenia o OZEÚ](#) v prípade **zrušenia** a v rozsahu, v akom boli práva majiteľa zrušené, platí, že OZEÚ nemá odo dňa podania návrhu na zrušenie účinky uvedené v nariadení o OZEÚ.

Úrad môže na návrh niektorého účastníka konania stanoviť skorší dátum, ku ktorému nastal jeden z dôvodov zrušenia, pokiaľ má navrhujúci účastník preukázateľný právny záujem v danej veci. Tento skorší dátum musí byť možné presne stanoviť na základe informácií dostupných v príslušnom spise. Skorší dátum by sa mal v každom prípade stanoviť po päťročnom ochrannom období, ktoré má majiteľ OZEÚ k dispozícii po zápise OZEÚ podľa [článku 18 nariadenia o OZEÚ](#) [28/07/2010, 3 349 C, Alphatrad, potvrdené 08/10/2012, [R 444/2011-1](#), ALPHATRAD (fig.), § 48 – 50; 16/01/2014, [T-538/12](#), Alphatrad, EU:T:2014:9].

V prípade, že návrhu na zrušenie predchádza vzájomný návrh na zrušenie podľa [článku 128 nariadenia o OZEÚ](#) medzi tými istými účastníkmi a bol súdom „odložený“ podľa [článku 128 ods. 7 nariadenia o OZEÚ](#), dátumom nadobudnutia účinnosti zrušenia bude dátum vzájomného návrhu, bez ohľadu na to, či tento dátum bol výslovne požadovaný v návrhu na zrušenie pred úradom (pozri [bod 2.2.3](#) nižšie). Týmto nie sú dotknuté žiadne možné žiadosti so skorším dátumom nadobudnutia účinnosti o zrušenie v pôvodnom vzájomnom návrhu (v takom prípade je potrebné preukázať oprávnený záujem).

Informácie o praxi úradu v oblasti vzdania sa práv v prípade prebiehajúceho konania o zrušenie sa nachádzajú v usmerneniach, [časť D Výmaz, oddiel 1 Konanie o výmaz, bod 4.3](#).

1.3.2 Právny účinok vyhlásenia neplatnosti

Podľa [článku 62 ods. 2 nariadenia o OZEÚ](#) v prípade, že sa vystaví **vyhlásenie neplatnosti**, platí, že OZEÚ nemá od začiatku účinky uvedené v nariadení o OZEÚ.

Informácie o praxi úradu v oblasti vzdania sa práv v prípade prebiehajúceho vyhlásenia neplatnosti sa nachádzajú v usmerneniach, [časť D Výmaz, oddiel 1 Konanie o výmaz, bod 4.3](#).

1.3.3 Právny účinok žiadosti o prevod OZEÚ

Podľa [článku 21 ods. 2 písm. a\)](#) a [článku 163 ods. 1 písm. b\)](#) nariadenia o OZEÚ, ak sa majiteľ OZEÚ snaží získať vyhlásenie neplatnosti podľa [článku 60 ods. 1 písm. b\) nariadenia o OZEÚ](#) v spojení s [článkom 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#), môže žiadať ako alternatívu k vyhláseniu neplatnosti známky jej prevod na svoje meno, ak bola zapísaná v mene jeho obchodného zástupcu alebo zástupcu bez jeho povolenia. Táto žiadosť o prevod nepredstavuje samostatný dôvod na prijatie krokov, len **alternatívny**

procesný prostriedok. Ak bude žiadosť úspešná, navrhovateľ sa stane majiteľom OZEÚ so spätnou účinnosťou k dátumu podania alebo, ak je to relevantné, ku dňu vzniku práva prednosti napadnutej OZEÚ. Takýto alternatívny prostriedok nápravy nie je k dispozícii v prípade iných dôvodov neplatnosti.

2 Zrušenie

2.1 Úvod

Podľa [článku 58 ods. 1 nariadenia o OZEÚ](#) existujú tri dôvody na zrušenie.

- OZEÚ sa skutočne nepoužívala nepretržite počas piatich rokov.
- OZEÚ sa stala druhovým názvom v dôsledku konania/nečinnosti jej majiteľa.
- OZEÚ sa stala klamlivou v dôsledku používania jej majiteľom alebo s jeho súhlasom.

Tieto dôvody sú podrobnejšie preskúvané v nasledujúcich bodoch. Podľa [článku 58 ods. 2 nariadenia o OZEÚ](#), ak dôvody na zrušenie existujú iba pre niektoré zapísané tovary a služby, práva majiteľa OZEÚ sa zrušia iba pre tieto tovary a služby.

Okrem týchto dôvodov sa v [článku 81 nariadenia o OZEÚ](#) uvádzajú tri ďalšie osobitné dôvody, na základe ktorých možno zrušiť práva majiteľa **kolektívnej známky EÚ**. Osobitné dodatočné dôvody na zrušenie **certifikačných známk EÚ** sa uvádzajú v [článku 91 nariadenia o OZEÚ](#).

2.2 Nepoužívanie OZEÚ – článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia o OZEÚ

Podľa [článku 58 ods. 1 písm. a\) nariadenia o OZEÚ](#), ak sa nepretržite počas piatich rokov od zápisu OZEÚ a pred podaním návrhu na výmaz OZEÚ daná OZEÚ skutočne nepoužívala podľa ustanovení [článku 18 nariadenia o OZEÚ](#), potom sa musí OZEÚ zrušiť, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody na jej nepoužívanie.

Podľa [článku 58 ods. 2 nariadenia o OZEÚ](#), ak sa OZEÚ používala len v súvislosti s niektorými tovarmi a službami, pre ktoré bola zapísaná, zrušenie sa bude týkať len nepoužívaných tovarov a služieb.

Informácie o **procesných aspektoch** predloženia dôkazov (lehoty na predkladanie dôkazov, dodatočné etapy na vypracovanie vyjadrení a predloženie dodatočných príslušných dôkazov, preklad dôkazov atď.) sa nachádzajú v usmerneniach, [časť D Výmaz, oddiel 1 Konanie o výmaz](#).

Praktické pravidlá týkajúce sa **hmotnoprávneho posúdenia** dôkazov o používaní starších práv v konaní o námietkach sa uplatňujú na posudzovanie žiadostí o zrušenie na základe nepoužívania (pozri usmernenia, [časť C Námietka, oddiel 7 Dôkaz o používaní, bod 2](#)). S konaním o zrušení sa však spája množstvo špecifik, ktoré treba vziať do úvahy a ktoré budú preskúvané ďalej.

2.2.1 Dôkazné bremeno

Podľa [článku 19 ods. 1 delegovaného nariadenia o OZEÚ](#) leží dôkazné bremeno na majiteľovi OZEÚ.

Úlohou úradu je posúdiť dôkazy, ktoré mu boli predložené prostredníctvom dokumentov účastníkov konania. Úrad nemôže stanoviť skutočné používanie starších známkov *ex officio*. Nie je mu uložené zbierať dôkazy. Aj majitelia údajne dobre známych známkov musia predložiť dôkazy na dosvedčenie skutočného používania svojich známkov.

2.2.2 Skutočné používanie

Podľa [článku 19 ods. 1 delegovaného nariadenia o OZEÚ](#) v spojení s [článkom 10 ods. 3 delegovaného nariadenia o OZEÚ](#) musia údaje a dôkazy na predloženie dôkazu o používaní pozostávať z údajov týkajúcich sa miesta, času, rozsahu a charakteru používania napadnutej ochrannej známky pre tovary a služby, pre ktoré je známka zapísaná.

Ako naznačujú informácie uvedené v predchádzajúcom texte, posúdenie skutočného používania (vrátane miesta, času, rozsahu a charakteru používania) je rovnaké v konaní o výmaze aj v námietkovom konaní. Je potrebné riadiť sa podrobnými bodmi v usmerneniach, [časť C Námietka, oddiel 7 Dôkaz o používaní](#).

Ak sa vo veci zrušenia dostatočne nepreukáže skutočné používanie v súvislosti s niektorými napadnutými tovarmi alebo službami, dôsledkom je zrušenie zapísanej OZEÚ pre tieto tovary alebo služby. Preto je nutné v konaní o zrušení dôsledne pristupovať k posudzovaniu dôkazov o používaní, pokiaľ ide o **používanie zapísaných (a napadnutých) tovarov alebo služieb**.

Vec č.	Poznámka
02/10/2012, R 1857/2011-4 , AQUOS	OZEÚ bola zapísaná pre <i>rybárske predmety, rybárske náčinie, rybárske doplnky</i> v triede 28. Senát potvrdil rozhodnutie zrušovacieho oddelenia a zachoval OZEÚ pre výrobky triedy 28 <i>rybárske udice</i> a nenapadnuté <i>rybárske šnúry</i> . Senát súhlasil so zrušovacím oddelením, že poskytnuté dôkazy na dosvedčenie používania napadnutej OZEÚ preukázali skutočné používanie v súvislosti s rybárskymi udicami, a že tieto výrobky sa dostatočne odlišujú od širšej kategórie <i>rybárskych predmetov a rybárskeho náčinia</i> a môžu predstavovať logické podkategórie. Odvolateľ nenapadol toto zistenie.

2.2.3 Rozhodujúce obdobie, ktoré je potrebné zvážiť

Podľa [článku 58 ods. 1 písm. a\) nariadenia o OZEÚ](#) je OZEÚ možné zrušiť, ak nebola riadne používaná počas nepretržitého obdobia 5 rokov. Žiadna osoba však nemôže podať návrh na zrušenie práv majiteľa OZEÚ v prípade, ak sa počas obdobia medzi uplynutím 5-ročného obdobia a podaním návrhu skutočné používanie ochrannej známky začalo alebo obnovilo. Okrem toho podľa [článku 62 ods. 1 nariadenia o OZEÚ](#), ak je žiadosť o zrušenie vyhovená, dátumom nadobudnutia účinnosti zrušenia je dátum návrhu zrušenia.

Z týchto ustanovení vyplýva, že majiteľ musí preukázať riadne používanie spornej OZEÚ počas **5-ročného obdobia predchádzajúceho dátumu návrhu na zrušenie**. (17/12/2020, [C-607/19](#), HUSQVARNA, EU:C:2020:1044, § 35 – 41).

Ak bola napríklad OZEÚ zapísaná 1. 1. 2011, môže byť zrušená k 2. 1. 2016. Ak bol návrh na zrušenie podaný 15. 9. 2016, majiteľ OZEÚ bude musieť dokázať skutočné používanie svojej známky v období od 15. 9. 2011 do 14. 9. 2016.

Aj v prípade, že OZEÚ nebola riadne používaná v priebehu nepretržitého 5-ročného obdobia po jej zápise, nemôže byť zrušená, ak sa riadne používanie začalo alebo obnovilo pre podaním návrhu na zrušenie. Ak však takéto obdobie nie je dlhšie ako 3 mesiace a je možné preukázať, že majiteľ začal alebo obnovil riadne používanie známky z dôvodu hroziaceho zrušenia, dôkazy tohto používania nemôžu byť zohľadnené a OZEÚ bude musieť byť zrušená. Dôkazné bremeno leží na navrhovateľovi zrušenia, ktorý musí preukázať, že majiteľa OZEÚ **informoval o svojom zámere** predložiť návrh na zrušenie.

V žiadnom prípade nie je možné zohľadniť dôkazy o riadnom používaní **pred** nepretržitým 5-ročným obdobím nepoužívania, bez ohľadu na to, ako dlho toto používanie trvalo.

Ak sa podľa [článku 62 ods. 1 nariadenia o OZEÚ](#) požaduje **skorší dátum nadobudnutia účinnosti zrušenia**, je možné ho poskytnúť – za predpokladu, že navrhovateľ zrušenia preukáže oprávnený záujem (pozri [bod 1.3.1](#) vyššie) – ak žiadne riadne používanie spornej známky nebolo preukázané **ani** v priebehu 5-ročného obdobia predchádzajúceho dátumu návrhu na zrušenie, **ani** v priebehu 5-ročného obdobia predchádzajúceho požadovanému skoršiemu dátumu nadobudnutia účinnosti. Vyplýva to zo znenia [článku 62 ods. 1 druhej vety nariadenia o OZEÚ](#), v ktorej sa uvádza, že skorší dátum nadobudnutia účinnosti zrušenia môže byť stanovený, ak dôvod zrušenia „nastal“ k tomuto dátumu. Aj v prípade, že sa požaduje takýto skorší dátum nadobudnutia účinnosti, hlavným záujmom majiteľa OZEÚ je však preukázať riadne používanie spornej známky v priebehu 5-ročného obdobia bezprostredne predchádzajúceho dátumu návrhu na zrušenie. Ak sa preukáže riadne používanie spornej OZEÚ v danom období, spornú známku nie je možné zrušiť vôbec. Dôkaz o riadnom používaní spornej známky v priebehu 5-ročného obdobia predchádzajúceho požadovanému skoršiemu dátumu nadobudnutia účinnosti sa môže stať relevantný len v prípade, ak neexistuje dôkaz o riadnom používaní spornej známky v priebehu 5-ročného obdobia bezprostredne predchádzajúceho dátumu návrhu na zrušenie.

V prípade, že návrhu na zrušenie predchádza vzájomný návrh na zrušenie podľa [článku 128 nariadenia o OZEÚ](#) medzi tými istými účastníkmi a bol súdom „odložený“ podľa [článku 128 ods. 7 nariadenia o OZEÚ](#), obdobie, počas ktorého sa musí preukázať riadne používanie je 5-ročné obdobie predchádzajúce dátumu **vzájomného návrhu** [17/01/2018, [T-68/16](#), DEVICE OF A CROSS ON A SPORT SHOE SIDE (fig.), EU:T:2018:7, § 55 – 56].

2.2.4 Oprávnené dôvody nepoužívania

Je potrebné riadiť sa podrobnými bodmi v usmerneniach, v [časti C Námietka, oddiele 7 Dôkaz o používaní](#), a najmä [bodom 9](#).

2.3 OZEÚ, ktorá sa stane obvyklým pomenovaním (druhovým názvom) – článok 58 ods. 1 písm. b) nariadenia o OZEÚ

OZEÚ bude zrušená, ak sa v dôsledku konania alebo nečinnosti majiteľa ochranná známka stane obvyklým pomenovaním v obchode pre výrobok alebo službu, pre ktoré bola zapísaná.

2.3.1 Dôkazné bremeno

Navrhovateľ zrušenia musí dokázať, že názov sa stal obvyklým pomenovaním v obchode v dôsledku buď:

- konania, alebo
- nečinnosti

majiteľa.

Úrad preskúma skutočnosti podľa [článku 95 ods. 1 nariadenia o OZEÚ](#) v rozsahu skutkových informácií, ktoré predložil navrhovateľ zrušenia (13/09/2013, [T-320/10](#), Castel, EU:T:2013:424, § 28). Môže pritom zohľadniť zrejmé a všeobecne známe skutočnosti. Neprekročí však hranice právnych argumentov predložených navrhovateľom zrušenia. Ak je žiadosť o zrušenie založená len na [článku 58 ods. 1 písm. b\) nariadenia o OZEÚ](#), ochranná známka by sa v takom prípade nemohla zrušiť napríklad z dôvodu, že je v rozpore s verejným poriadkom a dobrými mravmi.

2.3.2 Rozhodujúci moment, ktorý je potrebné zvážiť

Navrhovateľ zrušenia musí preukázať, že ochranná známka sa stala obvyklým pomenovaním v obchode pre dotknutý výrobok alebo službu po dátume zápisu OZEÚ, aj keď sa môžu zohľadniť skutočnosti alebo okolnosti, ktoré sa vyskytli v čase medzi podaním prihlášky a zápisom. Skutočnosť, že označenie bolo v čase podania prihlášky obvyklým pomenovaním používaným v obchode pre tovary alebo služby, v súvislosti s ktorými sa žiadalo o zápis, by bola relevantná len v prípade žaloby o vyhlásenie neplatnosti.

2.3.3 Príslušná skupina verejnosti

OZEÚ môže byť zrušená podľa [článku 58 ods. 1 písm. b\) nariadenia o OZEÚ](#), ak sa stala obvyklým pomenovaním výrobku alebo služby nielen medzi určitou, ale aj medzi veľkou väčšinou príslušnej skupiny verejnosti vrátane tej, ktorej sa týka obchod s predmetným výrobkom alebo službou (29/04/2004, [C-371/02](#), Bostongurka, EU:C:2004:275, § 23, 26). To, či sa ochranná známka stala obvyklým pomenovaním v obchode s výrobkom alebo so službou, pre ktoré bola zapísaná, sa musí posúdiť nielen vzhľadom na vnímanie spotrebiteľov alebo koncových používateľov, ale aj, a to v závislosti od vlastností príslušného trhu, vzhľadom na vnímanie obchodných strán, napríklad predajcov (06/03/2014, [C-409/12](#), Kornspitz, EU:C:2014:130, § 28). Za niektorých osobitných okolností však môže postačovať, že predajcovia hotového výrobku neinformujú svojich zákazníkov o tom, že označenie bolo zapísané ako ochranná známka a neponúkajú svojim zákazníkom pomoc v čase predaja, ktorá zahŕňa údaj o pôvode tovarov na predaj (06/03/2014, [C-409/12](#), Kornspitz, EU:C:2014:130, § 23 – 25, 30).

2.3.4 Obvyklé pomenovanie

Označenie sa považuje za „obvyklé pomenovanie v obchode“, ak je bežnou praxou v obchode používať predmetný pojem na označenie tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísané [pozri usmernenia, [časť B Prieskum, oddiel 4 Absolútne dôvody zamietnutia, kapitola 5 Obvyklé označenia alebo znaky \(článok 7 ods. 1 písm. d\) nariadenia o OZEÚ\)](#)]. Nie je nevyhnutné preukazovať, že pojem priamo opisuje kvalitu alebo vlastnosť tovarov alebo služieb, ale len to, že sa skutočne používa v obchode na označenie uvedených tovarov alebo služieb. Zníženie rozlišovacej schopnosti ochrannej známky je vždy pravdepodobnejšie, ak je označenie sugestívne alebo nejakým spôsobom výstižné, najmä ak má kladné konotácie, ktoré vedú ostatných k využitiu ich vhodnosti na označovanie nielen výrobku alebo služby konkrétneho výrobcu, ale aj konkrétneho druhu výrobku alebo služby (30/01/2007, [1 020 C](#), Stimulation, § 22, 32 et seq.).

Skutočnosť, že sa ochranná známka používa ako obvyklé pomenovanie konkrétneho výrobku alebo služby, je znamenie, že stratila svoju schopnosť odlišovať predmetné tovary alebo služby od tovarov alebo služieb iných podnikov. Znakom toho, že sa ochranná známka stala druhovou, je, keď sa bežne slovne používa ako označenie konkrétneho druhu alebo vlastnosti výrobkov alebo služieb. Toto samotné však nie je rozhodujúce: musí sa preukázať, či je ochranná známka ešte schopná odlíšiť predmetné tovary alebo služby od tovarov alebo služieb iných podnikov.

Neexistencia alternatívneho pojmu alebo existencia len jedného dlhého, komplikovaného pojmu môže byť takisto znakom toho, že sa označenie stalo obvyklým pomenovaním konkrétneho výrobku alebo služby v obchode.

2.3.5 Obhajoba majiteľa

V prípade, že majiteľ OZEÚ urobil, čo sa dalo primerane očakávať v konkrétnom prípade (napr. zorganizoval televíznú kampaň alebo umiestnil reklamu do novín a relevantných časopisov), OZEÚ nemožno zrušiť. Majiteľ musí potom skontrolovať, či sa jeho ochranná známka objavuje v slovníkoch ako druhový názov; ak áno, majiteľ môže požiadať vydavateľa, aby v ďalších vydaniach bola ochranná známka doplnená údajom, že ide o zapísanú ochrannú známku ([článok 12 nariadenia o OZEÚ](#)).

2.4 OZEÚ sa stáva klamlivou – článok 58 ods. 1 písm. c) nariadenia o OZEÚ

Ak je v dôsledku používania známky jej majiteľom alebo s jeho súhlasom známka spôsobilá klamať verejnosť, najmä pokiaľ ide o vlastnosti, kvalitu alebo zemepisný pôvod tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, OZEÚ môže byť zrušená. V tejto súvislosti sa kvalita týka skôr vlastnosti alebo charakteristického znaku ako miery alebo normy excelentnosti.

2.4.1 Dôkazné bremeno

Úrad preskúma skutočnosti podľa [článku 95 ods. 1 nariadenia o OZEÚ](#) v rozsahu skutkových informácií, ktoré predložil navrhovateľ zrušenia (13/09/2013, [T-320/10](#), Castel, EU:T:2013:424, § 28). Môže pritom zohľadniť zrejmé a všeobecne známe skutočnosti. Neprekročí však hranice právnych argumentov predložených navrhovateľom zrušenia.

Dôkazné bremeno týkajúce sa toho, že sa známka stala klamlivou, leží na navrhovateľovi zrušenia, ktorý musí ešte preukázať, že jej používanie zo strany majiteľa má klamlivý účinok. Ak ide o používanie treťou stranou, bremeno leží na navrhovateľovi zrušenia, ktorý musí preukázať, že majiteľ súhlasil s daným používaním, pokiaľ treťou osobou nie je nadobúdateľ licencie od majiteľa.

2.4.2 Rozhodujúci moment, ktorý je potrebné zvážiť

Navrhovateľ zrušenia musí preukázať, že ochranná známka sa stala spôsobilou klamať verejnosť, najmä pokiaľ ide o charakter, kvalitu alebo zemepisný pôvod predmetných tovarov alebo služieb, po dátume zápisu OZEÚ. Ak bolo označenie klamlivé alebo spôsobilé byť klamlivým pre verejnosť už k dátumu prihlášky, táto skutočnosť by bola relevantná v prípade žaloby o vyhlásenie neplatnosti.

2.4.3 Uplatňované normy

Usmernenia obsahujú podrobnosti o kritériách, ktoré sa uplatňujú pri posudzovaní toho, či je prihláška OZEÚ v súlade s [článkom 7 ods. 1 písm. g\) nariadenia o OZEÚ](#) [pozri usmernenia, [časť B Prieskum, oddiel 4 Absolútne dôvody zamietnutia, kapitola 8](#)

[Klamlivé ochranné známky \(článok 7 ods. 1 písm. g\) nariadenia o OZEÚ](#)]]. Kritériá sú podobné kritériám, ktoré sa uplatňujú na konanie o zrušení podľa [článku 58 ods. 1 písm. c\) nariadenia o OZEÚ](#).

2.4.4 Príklady

Ochranná známka zložená zo zemepisného označenia alebo obsahujúca zemepisné označenie bude spravidla vnímaná príslušnou skupinou verejnosti ako odkaz na miesto, z ktorého tovary pochádzajú. Jedinou výnimkou z tohto pravidla je, keď je vzťah medzi zemepisným názvom a výrobkami preukázateľne vymyslený (napríklad pretože miesto nie je známe a je nepravdepodobné, že by sa stalo známym pre verejnosť ako miesto pôvodu predmetných tovarov), takže spotrebitelia si toto spojenie nevytvoria.

V tomto zmysle bola zrušená ochranná známka MÖVENPICK OF SWITZERLAND, pretože predmetné tovary boli vyrábané (na základe skutočností) výhradne v Nemecku, nie vo Švajčiarsku (12/02/2009, [R 697/2008-1](#), MÖVENPICK OF SWITZERLAND).

Aj v prípade, ak je ochranná známka obsahujúca slovné prvky „kozí“ a „syr“ a obrazový prvok jasne znázorňujúci kozu zapísaná pre „kozí syr“ a preukáže sa používanie pre syr, ktorý nie je vyrobený z kozieho mlieka, OZEÚ bude zrušená.

V prípade, ak je známka obsahujúca slovné prvky „čistá nová vlna“ zapísaná pre „odevy“ a preukáže sa používanie pre odevy vyrobené z umelých vlákien, OZEÚ bude zrušená.



V prípade, ak je ochranná známka obsahujúca slová „pravá koža“ alebo zodpovedajúci piktogram zapísaná pre „obuv“ a preukáže sa používanie pre obuv, ktorá nie je vyrobená z kože, OZEÚ bude zrušená.

2.5 Dodatočné dôvody na zrušenie kolektívnych známk EÚ (článok 81 nariadenia o OZEÚ)

Podľa článku [81 nariadenia o OZEÚ](#) sa okrem dôvodov na zrušenie uvedených v [článku 58 nariadenia o OZEÚ](#) práva majiteľa kolektívnej známky EÚ zrušia na návrh podaný úradu alebo na základe protinávrhu v konaní o porušení práv, ak:

1. majiteľ nepodnikne príslušné kroky, aby zabránil používaniu známky spôsobom nezlučiteľným s podmienkami používania, pokiaľ takéto existujú, uvedenými v stanovách používania, ktorých zmeny boli prípadne uvedené v registri;
2. majiteľ kolektívnej známky EÚ známku používa spôsobom, ktorý klame verejnosť, pokiaľ ide o charakter alebo významnosť známky, a to najmä vtedy, keď je

pravdepodobné, že sa bude považovať za niečo iné ako za kolektívnu známku, ako sa uvádza v [článku 76 nariadenia o OZEÚ](#);

3. zmenené stanovy nespĺňajú požiadavky [článku 75 nariadenia o OZEÚ](#) alebo obsahujú niektorý z dôvodov zamietnutia uvedený v [článku 76 nariadenia o OZEÚ](#), ale zmena bola uvedená v registri v rozpore s ustanoveniami [článku 79 ods. 2 nariadenia o OZEÚ](#), pokiaľ majiteľ známky ďalšou zmenou stanov používania nezabezpečí súlad s požiadavkami uvedených ustanovení.

2.6 Dodatočné dôvody na zrušenie certifikačných známk EÚ (článok 91 nariadenia o OZEÚ)

Podľa [článku 91 nariadenia o OZEÚ](#) sa okrem dôvodov na zrušenie uvedených v [článku 58 nariadenia o OZEÚ](#) práva majiteľa certifikačnej známky EÚ zrušia na návrh podaný úradu alebo na základe protinávrhu v konaní o porušení práv, ak je splnená niektorá z týchto podmienok:

1. majiteľ vykonáva obchodnú činnosť spojenú s dodávkou tovarov alebo poskytovaním certifikovaných služieb v rozpore s [článkom 83 ods. 2 nariadenia o OZEÚ](#);
2. majiteľ neprijme primerané opatrenia, aby zabránil používaniu známky spôsobom nezlučiteľným s podmienkami používania uvedenými v stanovách používania, ktorých zmeny boli prípadne uvedené v registri;
3. spôsob, akým majiteľ známku používal, zapríčinil, že sa stala spôsobilou zavádzať verejnosť spôsobom uvedeným v [článku 85 ods. 2 nariadenia o OZEÚ](#);
4. zmena stanov používania známky bola uvedená v registri v rozpore s [článkom 88 ods. 2 nariadenia o OZEÚ](#), pokiaľ majiteľ známky ďalšími zmenami stanov používania nedosiahol súlad s požiadavkami uvedeného článku.

3 Absolútne dôvody neplatnosti

3.1 OZEÚ zapísaná v rozpore s článkom 7 nariadenia o OZEÚ – článok 59 ods. 1 písm. a) nariadenia o OZEÚ

OZEÚ možno vyhlásiť za neplatnú, ak bolo možné v čase jej prihlásenia vzniesť námietku na základe niektorého z dôvodov uvedených v [článku 7 nariadenia o OZEÚ](#).

3.1.1 Dôkazné bremeno

Účelom konania o vyhlásení neplatnosti je, okrem iného, umožniť úradu preskúmať platnosť zápisu ochrannej známky a prijať v prípade potreby stanovisko, ktoré malo byť prijaté ex offio v postupe zápisu v súlade s [článkom 42 ods. 1 nariadenia o OZEÚ](#) (30/05/2013, [T-396/11](#), Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 20).

V článku 95 ods. 1 nariadenia o OZEÚ druhej vete sa výslovne stanovuje, že v konaní o vyhlásenie neplatnosti podľa článku 59 nariadenia o OZEÚ úrad **obmedzí svoje preskúmanie na dôvody a argumenty predložené účastníkmi konania**. Na OZEÚ sa uplatňuje **domnienka platnosti a konkrétne skutočnosti, ktorými sa spochybňuje platnosť predmetnej ochrannej známky, musí úradu predložiť navrhovateľ vyhlásenia neplatnosti** (13/09/2013, [T-320/10](#), Castel, EU:T:2013:424, § 27 – 29).

Následne úrad preskúma skutočnosti podľa článku 95 ods. 1 druhej vety nariadenia o OZEÚ v **rozsahu skutkových informácií**, ktoré predložil navrhovateľ vyhlásenia neplatnosti (13/09/2013, [T-320/10](#), Castel, EU:T:2013:424, § 28). Môže pritom zohľadniť zjavné a všeobecne známe skutočnosti. **Neprekročí však hranice dôvodov a tvrdení predložených navrhovateľom** vyhlásenia neplatnosti.

Jedným z argumentov, ktoré môže majiteľ OZEÚ predložiť voči žiadosti navrhovateľa vyhlásenia neplatnosti, je dôkaz, že OZEÚ nadobudla používaním rozlišovaciu spôsobilosť. Pozri bod [3.2](#) nižšie.

3.1.2 Rozhodujúce momenty, ktoré je potrebné zvážiť

Všeobecný súd konštatoval, že to, či by mala byť ochranná známka zapísaná alebo vyhlásená za neplatnú, sa musí posúdiť na základe situácie k dátumu prihlášky, nie zápisu (03/06/2009, [T-189/07](#), Flugbörse, EU:T:2009:172; potvrdené 23/04/2010, [C-332/09 P](#), Flugbörse, EU:C:2010:225).

Všeobecne povedané, do úvahy sa nevezme žiadny vývoj ani udalosti po dátume prihlášky alebo dni vzniku práva prednosti. Napríklad skutočnosť, že označenie sa stalo po dátume podania prihlášky obvyklým pomenovaním používaným v obchode pre tovary alebo služby, pre ktoré sa žiadalo o zápis, je v zásade irelevantná na účely preskúmania žaloby o vyhlásenie neplatnosti (bola by relevantná len v kontexte žaloby o zrušenie). Tieto skutočnosti, ktoré nastali po dátume prihlášky, sa však môžu vziať do úvahy vtedy a v takom rozsahu, v akom umožňujú vyvodenie záverov týkajúcich sa situácie k dátumu podania prihlášky OZEÚ. Môže to nastať napríklad v prípade úryvkov zo slovníkov po dátume prihlášky. Ak po dátume prihlášky nenastal rýchly vývoj v jazykovom používaní alebo životných podmienkach (v zmysle spoločenských alebo technických trendov), slová sa zvyčajne v slovníkoch uvedú až vtedy, ak sa po určitom dlhom období zaužívalo ich skutočné použitie a význam (25/11/2015, [T-223/14](#), VENT ROLL, EU:T:2015:879, § 39).

3.1.3 Uplatňované normy

Usmernenia, [časť B Prieskum, oddiel 4 Absolútne dôvody zamietnutia](#), obsahujú podrobnosti o kritériách, ktoré sa majú uplatniť pri posudzovaní toho, či je prihláška OZEÚ v súlade s [článkom 7 nariadenia o OZEÚ](#). Kritériá sú rovnaké ako kritériá, ktoré sa uplatňujú na konanie o vyhlásenie neplatnosti podľa [článku 59 ods. 1 písm. a\) nariadenia o OZEÚ](#).

3.2 Obhajoba voči tvrdeniu o nedostatku rozlišovacej spôsobilosti

Ochranná známka, ktorá je v rozpore s [článkom 59 ods. 1 písm. a\) nariadenia o OZEÚ](#) v spojení s [článkom 7 ods. 1 písm. b\), c\) alebo d\) nariadenia o OZEÚ](#), nebude vyhlásená za neplatnú, ak používaním nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť ([článok 59 ods. 2 nariadenia o OZEÚ](#)). Ustanovenie [článku 59 ods. 2 nariadenia o OZEÚ](#) sa riadi tou istou logikou ako [článok 7 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) a musí sa vykladať rovnakým spôsobom a pri zohľadnení rovnakých relevantných faktorov [28/06/2019, [T-340/18](#), SHAPE OF A FLYING V GUITAR (3D), EU:T:2019:455, § 64].

Rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním je v rámci konania o vyhlásení neplatnosti výnimkou z dôvodov neplatnosti uvedených v [článku 59 ods. 1 písm. a\) nariadenia o OZEÚ](#) v spojení s [článkom 7 ods. 1 písm. b\), c\) a d\) nariadenia o OZEÚ](#). Keďže ide o výnimku, **dôkazné bremeno** leží na účastníkovi konania, ktorý sa na ňu odvoláva, teda na majiteľovi napadnutej známky. Majiteľ napadnutej známky má najlepšie možnosti na predloženie dôkazov na podporu vyhlásenia, že známka nadobudla svojím používaním rozlišovaciu spôsobilosť (napr. pokiaľ ide o intenzitu, zemepisný rozsah, trvanie používania, investície do propagácie). Ak sa teda majiteľ napadnutej známky odvoláva na rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnutú používaním, ale nepredloží príslušné dôkazy, musí byť známka vyhlásená za neplatnú (19/06/2014, spojené veci [C-217/13](#) a [C-218/13](#), Oberbank e.a, EU:C:2014:2012, § 68 – 71).

Majiteľ OZEÚ sa môže odvolávať aj na vedľajšie nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti a výslovne požadovať od zrušovacieho oddelenia, aby rozhodlo najskôr o uvedenom dôvode neplatnosti [[článok 59 ods. 1 písm. a\) nariadenia o OZEÚ](#) v spojení s [článkom 7 ods. 1 písm. b\) nariadenia o OZEÚ](#)].

Zrušovacie oddelenie bežne týmto žiadosťiam vyhovie (pokiaľ nie je s ohľadom na okolnosti potrebné rozhodnúť inak, napr. ak by sporná známka mala byť vyhlásená za neplatnú z iného dôvodu) a vydá rozhodnutie o uvedenom dôvode neplatnosti, proti ktorému je možné podať odvolanie (ako umožňuje [článok 66 ods. 2 nariadenia o OZEÚ](#)). Ak sa dospeje k zisteniu, že sa uplatní [článok 59 ods. 1 písm. a\) nariadenia o OZEÚ](#) v spojení s [článkom 7 ods. 1 písm. b\), c\) alebo d\) nariadenia o OZEÚ](#), po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia sa kontradiktórna časť konania opäť obnoví, aby mal majiteľ OZEÚ príležitosť predložiť dôkaz podporujúci jeho tvrdenie o nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti.

Usmernenia, [časť B Prieskum, oddiel 4 Absolútne dôvody zamietnutia, kapitola 14 Rozlišovacia spôsobilosť získaná používaním \(článok 7 ods. 3 nariadenia o OZEÚ\)](#), obsahujú podrobnosti o kritériách, ktoré sa uplatňujú pri posudzovaní toho, či OZEÚ nadobudla používaním rozlišovaciu spôsobilosť.

Majiteľ musí preukázať, že ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť najneskôr do dátumu podania návrhu na vyhlásenie neplatnosti (05/03/2003, [T-237/01](#), BSS, EU:T:2003:54, § 53).

Preto dôkazy o rozlišovacej schopnosti nadobudnutej i) k dátumu prihlášky OZEÚ (alebo k prípadnému dátumu vzniku práva prednosti), ii) medzi dátumom prihlášky OZEÚ (alebo prípadným dátumom vzniku práva prednosti) a dátumom zápisu, a iii) medzi dátumom prihlášky a dátumom návrhu na vyhlásenie neplatnosti, sú všetky relevantné.

3.3 Nekonanie v dobrej viere – článok 59 ods. 1 písm. b) nariadenia o OZEÚ

V nariadení o OZEÚ sa neexistencia dobrej viery považuje len za absolútny dôvod **vyhlásenia neplatnosti** OZEÚ, ktorej posúdenie sa zverí úradu alebo sa posúdi prostredníctvom protinávrhu v rámci konania o porušení. Nekonanie v dobrej viere preto nie je relevantné pri preskúmaní ani konaní o námietke (pre konanie o námietke, 17/12/2010, [T-192/09](#), Seve Trophy, EU:T:2010:553, § 50).

3.3.1 Rozhodujúci moment

Rozhodujúci moment na stanovenie toho, či sa na strane majiteľa OZEÚ nekonalo v dobrej viere, je **čas podania prihlášky**. Je však potrebné poznamenať tieto skutočnosti.

- Vo výklade zámeru majiteľa v čase podania prihlášky OZEÚ sa môžu zohľadniť skutočnosti a dôkazy s dátumom, ktorý predchádza jej podaniu. Medzi takéto skutočnosti patrí okrem iného aj to, či už známka bola zapísaná v členskom štáte, na úrade alebo v inej jurisdikcii, okolnosti, za ktorých sa známka vytvorila, a jej používanie od jej vytvorenia (pozri [bod 3.3.2.1](#) nižšie, tretí odsek).
- Vo výklade zámeru majiteľa v čase podania prihlášky OZEÚ sa niekedy môžu uplatniť skutočnosti a dôkazy s dátumom, ktorý nasleduje po podaní, najmä informácie súvisiace s tým, či majiteľ známku po zápise použil (pozri [bod 3.3.2.1](#) nižšie, tretí odsek).

3.3.2 Pojem „nekonanie v dobrej viere“

Pojem nekonanie v dobrej viere uvedený v [článku 59 ods. 1 písm. b\) nariadenia o OZEÚ](#) je autonómnym pojmom práva Európskej únie, ktorý sa musí v Európskej únii vykladať jednotne (prejudiciálne rozhodnutie z 27/06/2013, [C-320/12](#), Malaysia Dairy, EU:C:2013:435). Nie je však nijako vymedzený, určený, dokonca ani opísaný.

Generálna advokátka Sharpstonová navrhla, že by bolo možné ho vymedziť ako „konanie, ktoré sa vyníma z uznávaných zásad etického konania alebo čestných praktík v priemysle alebo obchode“ (návrhy generálnej advokátky Sharpstonovej z 11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60).

[Článok 59 ods. 1 písm. b\) nariadenia o OZEÚ](#) spĺňa cieľ všeobecného záujmu, ktorým je predchádzanie zápisom ochranných známk, pri ktorých dochádza k zneužívaniu alebo ktoré sú v rozpore s čestnými praktikami v priemysle alebo obchode. Tieto zápisy sú totiž v rozpore so zásadou, podľa ktorej uplatňovanie práva Únie nemožno rozšíriť

tak, aby sa vzťahovalo na zneužívajúce postupy hospodárskych subjektov, ktoré neumožňujú dosiahnuť cieľ sledovaný dotknutou právnou úpravou (23/05/2019, [T-3/18](#) a [T-4/18](#), ANN TAYLOR/ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 33).

Dôvod nekonania v dobrej viere sa uplatňuje, ak z relevantných a súhlasných nepriamych dôkazov vyplýva, že majiteľ ochrannnej známky Európskej únie podal prihlášku tejto ochrannnej známky nie s cieľom zúčastniť sa hospodárskej súťaže čestným spôsobom, ale s úmyslom poškodiť záujmy tretích osôb spôsobom, ktorý nie je v súlade s čestnými praktikami, alebo s úmyslom získať výlučné právo na iné účely, než sú tie, ktoré súvisia s funkciou ochrannnej známky, predovšetkým základnou funkciou označenia pôvodu, a to aj bez toho, aby sa zameral na konkrétnu tretiu osobu (12/09/2019, [C-104/18 P](#), STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46).

V záujme zistenia, či konanie majiteľa v čase podania prihlášky nebolo v dobrej viere, je potrebné vykonať **celkové posúdenie**, pri ktorom sa zohľadnia všetky relevantné faktory konkrétneho prípadu (prejudiciálne rozhodnutie z 27/06/2013, [C-320/12](#), Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 37), najmä úplný zoznam tovarov a služieb, ku ktorým sa podávala prihláška, hoci v konečnom dôsledku pri niektorých z nich nebola zapísaná. V ďalšom texte sa uvádza **neúplný** zoznam týchto faktorov.

3.3.2.1 Faktory, ktoré môžu naznačovať nekonanie v dobrej viere

Z judikatúry vyplývajú tri faktory, ktoré sú obzvlášť relevantné.

1. **Zhodnosť alebo podobnosť označení:** skutočnosť, že OZEÚ, ktorej zápis sa údajne nevykonával v dobrej viere, je zhodná alebo podobná označeniu, na ktorého neplatnosť navrhovateľ poukazuje, môže byť významným prvkom, ktorý vedie ku konštatovaniu nekonania v dobrej viere. Aj keď v mnohých prípadoch, kedy sa konštatuje nekonanie v dobrej viere, existuje totožnosť alebo podobnosť so starším označením, pravdepodobnosť zámeny nie je nevyhnutnou podmienkou nekonania v dobrej viere (12/09/2019, [C-104/18 P](#), STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 51). Napokon, samotná zhodnosť alebo podobnosť označení nestačí na preukázanie nekonania v dobrej viere (01/02/2012, [T-291/09](#), Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 90; 28/01/2016, [T-335/14](#), DoggiS, EU:T:2016:39, § 59 – 60).
2. **Vedomosť o používaní zhodného alebo podobného označenia:** skutočnosť, že majiteľ OZEÚ vedel alebo mal vedieť, že tretia strana používa zhodné označenie alebo podobné označenie vedúce k zámene pre podobné výrobky alebo služby, môže takisto byť významná.

Existuje napríklad vedomosť o tom, že účastníci konania boli vo vzájomnom obchodnom vzťahu a v dôsledku toho „nemohli nevedieť a pravdepodobne vedeli, že navrhovateľ vyhlásenia neplatnosti používal označenie dlhý čas“ (11/07/2013, [T-321/10](#), Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25), ak je dobré meno označenia, a to aj v dôsledku „historickej“ ochrannej známky, dobre známou skutočnosťou (08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 50) alebo ak zhodnosť alebo kvázi zhodnosť medzi napadnutou známkou a staršími označeniami „podľa všetkého nemôže byť náhodná“ (28/01/2016, [T-335/14](#), DoggiS, EU:T:2016:39, § 60).

Existenciu vedomosti **možno predpokladať** („musel vedieť“) na základe, okrem iného, všeobecnej vedomosti v príslušnom hospodárskom sektore alebo trvania používania. Čím dlhšie sa označenie používa, tým väčšia je pravdepodobnosť, že majiteľ OZEÚ o ňom vie (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 39). V závislosti od okolností veci sa môže tento predpoklad uplatňovať aj vtedy, ak bolo označenie zapísané v tretej krajine mimo EÚ (28/01/2016, [T-335/14](#), DoggiS, EU:T:2016:39, § 64 – 71).

Vedomosť o zhodnom alebo podobnom staršom označení pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby však **ako taká nepostačuje** na podporu zistenia o nekonaní v dobrej viere (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40, 48 – 49). Vždy záleží od okolností prípadu (pozri napríklad 14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 27).

Podobne nepostačuje **ako taká** na vyvodenie záveru o tom, že navrhovateľ nekoná v dobrej viere, ani vedomosť o tom, že navrhovateľ v čase podania svojej prihlášky vie alebo by mal vedieť, že tretia strana **používa v zahraničí známku**, ktorá vedie k zámene s prihlasovanou známkou (prejudiciálne rozhodnutie z 27/06/2013, [C-320/12](#), Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 37).

Vedomosť alebo predpoklad vedomosti o existencii označenia sa nevyžaduje, ak majiteľ OZEÚ zneužije systém s cieľom predísť tomu, aby mohlo na trh vstúpiť **akékoľvek** podobné označenie (pozri napríklad umelé predĺženie ochrannej lehoty na nepoužívanie v bode 3 písm. e) nižšie).

3. **Nečestný úmysel majiteľa OZEÚ:** Ide o subjektívny faktor, ktorý sa musí určiť uvedením objektívnych okolností (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42). Aj v tomto prípade sa môže uplatňovať viacero faktorov. Ako príklad sú uvedené tieto prípadové scenáre.
 - a. Nekonanie v dobrej viere existuje vtedy, keď sa prihlášky ochranných známk odchyľujú od svojho pôvodného účelu a podávajú sa špekulatívne alebo výlučne s cieľom získať finančnú kompenzáciu (07/07/2016, [T-82/14](#), LUCEO, EU:T:2016:396, § 145).
 - b. Existencia nekonania v dobrej viere sa stanoví vtedy, keď možno odvodiť, že účelom prihlasovateľa OZEÚ je „parazitovať“ na dobrom mene navrhovateľa vyhlásenia neplatnosti (14/05/2019, [T-795/17](#), NEYMAR, EU:T:2019:329, § 51) alebo jeho zapísaných známkach a využiť toto dobré meno (08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 56), a to aj vtedy, ak sa platnosť týchto známk skončila [21/12/2015, [R 3028/2014-5](#), PM PEDRO MORAGO (fig.), § 25].
 - c. Absencia zámeru používať ochrannú známku pre niektoré alebo všetky prihlasované výrobky a služby predstavuje nekonanie v dobrej viere, ak prihlasovateľ ochrannej známky EÚ konal v úmysle poškodiť záujmy tretích strán spôsobom, ktorý nie je v súlade s čestnými postupmi alebo – bez toho, aby sa zameral na konkrétnu tretiu osobu – na získanie výlučného práva na iné účely než sú tie, ktoré patria medzi funkcie ochrannej známky. Ak sa absencia úmyslu používať ochrannú známku v súlade so základnými funkciami ochrannej známky týka iba určitých tovarov alebo služieb uvedených v prihláške, táto prihláška

predstavuje nekonanie v dobrej viere len v tom rozsahu, v akom sa týka týchto tovarov alebo služieb (29/01/2020, [C-371/18](#), SKY, EU:C:2020:45, § 81; 11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 44; 07/07/2016, [T-82/14](#), LUCEO, EU:T:2016:396, § 126). Na druhej strane, ak je podanie prihlášky OZEÚ obchodne opodstatnené a možno sa domnievať, že majiteľ OZEÚ mal v úmysle použiť označenie ako ochrannú známku pre tovar, pre ktorých požadoval ochranu, tieto skutočnosti pravdepodobne naznačujú neexistenciu nečestného úmyslu. Môže k tomu dôjsť napríklad, ak mal majiteľ OZEÚ obchodný motív zabezpečiť rozsiahlejšiu ochranu známky, napr. zvýšenie počtu členských štátov, v ktorých majiteľ zaznamenal obraty týkajúce sa tovarov ochrannej známky (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 20 a 23).

- d. Ukazovateľom nekonania v dobrej viere majiteľa OZEÚ môže byť aj existencia priamych alebo nepriamych vzťahov medzi účastníkmi konania pred podaním prihlášky OZEÚ, napr. predzmluvný vzťah, zmluvný vzťah alebo vzťah po ukončení zmluvy (zvyškový vzťah) (01/02/2012, [T-291/09](#), Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 85 – 87; 11/07/2013, [T-321/10](#), Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25 – 32). Zápis označenia majiteľom OZEÚ v jeho vlastnom mene sa v takých prípadoch v závislosti od okolností môže považovať za porušenie čestných obchodných a podnikateľských postupov.
- e. Existencia nekonania v dobrej viere sa stanovila vtedy, keď sa majiteľ OZEÚ pokúša umelo predĺžiť ochranné obdobie na nepoužívanie, napríklad podaním opakovanej prihlášky staršej OZEÚ s cieľom zabrániť strate práva v dôsledku nepoužívania (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 27). Tento prípad je nutné odlíšiť od situácie, ak sa majiteľ OZEÚ v súlade so zaužívanými obchodnými postupmi snaží ochrániť obdoby svojho označenia, napr. ak sa zmenilo logo (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 36 et seq.).
- f. Nekonanie v dobrej viere sa stanovilo aj vtedy, ak majiteľ OZEÚ postupne vytvára reťazec prihlášok na zápis národných ochranných známok s cieľom získať blokovaciu pozíciu na obdobie dlhšie ako šesťmesačná lehota na rozmyslenie podľa [článku 34 ods. 1 nariadenia o OZEÚ](#), a dokonca päťročná ochranná lehota podľa [článku 58 ods. 1 písm. a\) nariadenia o OZEÚ](#) (07/07/2016, [T-82/14](#), LUCEO, EU:T:2016:396, § 51).
- g. Žiadosť o finančnú kompenzáciu, ktorej sa domáha majiteľ OZEÚ voči navrhovateľovi vyhlásenia neplatnosti, môže viesť ku konštatovaniu nekonania v dobrej viere, ak existujú dôkazy o tom, že majiteľ OZEÚ vedel o existencii staršieho zhodného alebo podobného označenia a očakával návrh na finančnú kompenzáciu od navrhovateľa vyhlásenia neplatnosti (08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 72).

Okrem uvedených faktorov uvádzame **d ďalšie potenciálne relevantné faktory** stanovené v judikatúre a/alebo v praxi úradu v oblasti posudzovania neexistencie dobrej viery.

- 1. Okolnosti, za ktorých bolo napadnuté označenie vytvorené, jeho používanie od vytvorenia, obchodná opodstatnenosť podania prihlášky daného označenia ako OZEÚ a chronológia udalostí vedúcich k danému podaniu (14/02/2012, [T-33/11](#),

- Bigab, EU:T:2012:77, § 21 et seq.; 08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 39; 26/02/2015, [T-257/11](#), COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68).
2. Charakter prihlasovanej známky. V prípade, ak prihlasované označenie spočíva v tvare a vo vzhľade celého výrobku, možno neexistenciu dobrej viery majiteľa OZEÚ v čase podania prihlášky preukázať jednoduchšie, ak je sloboda výberu tvaru a vzhľadu výrobku konkurentmi zúžená z technických alebo obchodných dôvodov, takže majiteľ OZEÚ môže svojim konkurentom nielen brániť v používaní zhodného alebo podobného označenia, ale aj v predaji porovnateľných výrobkov (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 50).
 3. Miera vnútornej alebo nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti označenia navrhovateľa vyhlásenia neplatnosti a označenia majiteľa OZEÚ, ako aj jeho miera dobrého mena, dokonca aj vtedy, keď je iba zvyšková (08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 40, 46 a 49).
 4. Skutočnosť, že národná známka, na ktorej majiteľ OZEÚ založil právo prednosti, bola vyhlásená za neplatnú v dôsledku nekonania v dobrej viere (30/07/2009, [R 1203/2005-1](#), BRUTT).

A nakoniec, v judikatúre a praxi úradu sa identifikuje množstvo faktorov, ktoré, posudzované izolovane, nepostačujú na stanovenie nekonania v dobrej viere, ale v kombinácii s inými relevantnými faktormi (identifikovanými na základe jednotlivých prípadov) môžu poukazovať na existenciu nekonania v dobrej viere.

- Skutočnosť, že staršia, veľmi podobná OZEÚ bola zrušená pre tovary alebo služby v určitom počte tried, nie je sama osebe dostatočná na vyvodenie záverov o úmysloch majiteľa OZEÚ v čase podávania prihlášky OZEÚ pre tie isté tovary alebo služby (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 45).
- Skutočnosť, že prihláška napadnutej OZEÚ sa podala tri mesiace pred skončením ochranného obdobia staršej OZEÚ, nie je dostatočným dôvodom na vyvrátenie faktorov, ktoré naznačujú, že úmyslom majiteľa OZEÚ bolo zapísať modernizovanú ochrannú známku, ktorá sa vzťahuje na aktualizovaný zoznam služieb (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 50 a 51).
- Podanie návrhov na vyhlásenie, že neplatnosť známk navrhovateľa je neplatná, predstavuje legitímne uplatnenie výlučného práva majiteľa OZEÚ a nemôže byť samo osebe dôkazom o nečestnom zámere z jeho strany (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 66).
- Skutočnosť, že majiteľ OZEÚ po úspešnom zapísaní predmetnej OZEÚ oficiálne vyzve iných účastníkov konania, aby prestali používať podobné označenie vo svojich obchodných stykoch, nepredstavuje dôkaz o neexistencii dobrej viery. Takáto požiadavka patrí k právam, ktoré vyplývajú zo zápisu OZEÚ, pozri [článok 9 nariadenia o OZEÚ](#) (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 33). Ak je však táto požiadavka spojená s inými faktormi (napr. známka sa nepoužíva), môže naznačovať zámer zabrániť inému účastníkovi konania vo vstupe na trh.
- Ak majiteľ OZEÚ vlastní viac ochranných známk, samotná skutočnosť, že rozdiely medzi predmetnou OZEÚ a predchádzajúcou OZEÚ zapísanou rovnakým majiteľom sú také nepodstatné, že si ich priemerný spotrebiteľ ani nevšimne, nemôže samo osebe znamenať, že napadnutá OZEÚ je len opakovanou prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 33 – 34).

3.3.2.2 Faktory, ktoré nemôžu naznačovať neexistenciu dobrej viery

V judikatúre sa stanovilo niekoľko faktorov, ktorými sa vo všeobecnosti nemôže preukázať neexistencia dobrej viery.

- Rozšírenie ochrany národnej známky jej zapísaním ako OZEÚ patrí k bežnej obchodnej stratégii spoločností (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 23; 01/02/2012, [T-291/09](#), Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 58).
- Nekonanie v dobrej viere sa nemôže stanoviť na základe dĺžky zoznamu tovarov a služieb uvedených v prihláške (07/06/2011, [T-507/08](#), 16PF, EU:T:2011:253, § 88). Spravidla je legitímne, keď podnik zapisuje známky nielen pre kategórie tovarov a služieb, s ktorými obchoduje v čase podania prihlášky, ale aj pre iné kategórie tovarov a služieb, s ktorými zamýšľa obchodovať v budúcnosti (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 25; 07/06/2011, [T-507/08](#), 16PF, EU:T:2011:253, § 88). Ako sa však vysvetľuje v bode 3 písm. c) [odseku 3.3.2.1 \(Faktory, ktoré môžu naznačovať existenciu zlého úmyslu\)](#), zápis ochrannej známky prihlasovateľom bez úmyslu ju používať pre tovary a služby, na ktoré sa tento zápis vzťahuje môže predstavovať nekonanie v dobrej viere, ak neexistuje logický dôvod registrácie (29/01/2020, [C-371/18](#), SKY, EU:C:2020:45, § 77).
- Skutočnosť, že majiteľ viacerých národných známk sa rozhodne prihlásiť OZEÚ len pre jednu, a nie všetky známky, nemožno považovať za dosvedčenie neexistencie dobrej viery. Rozhodnutie chrániť známku na vnútroštátnej úrovni, ako aj úrovni EÚ, predstavuje voľbu, ktorá závisí od obchodnej stratégie majiteľa. Úrad ani Súdny dvor nesmú do tejto voľby zasahovať (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 29).
- Ak má označenie dobré meno na vnútroštátnej úrovni a majiteľ prihlási OZEÚ, daný stupeň dobrého mena označenia by mohol odôvodňovať záujem majiteľa na zabezpečení širšej právnej ochrany (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 51 – 52).
- Úkon podania návrhu na výmaz staršej ochrannej známky počas stále prebiehajúceho konania o námietke týkajúceho sa staršej ochrannej známky nie je dôkazom nekonania v dobrej viere [25/11/2014, [T-556/12](#), KAISERHOFF (fig.)/KAISERHOFF, EU:T:2014:985, § 12].

3.3.3 Dôkaz o neexistencii dobrej viery

Úrad pri konaní o vyhlásenie neplatnosti podľa [článku 59 nariadenia o OZEÚ](#) obmedzí svoje preskúmanie na dôvody a argumenty predložené účastníkmi konania ([článok 95 ods. 1 druhá veta nariadenia o OZEÚ](#)).

Navrhovateľ výmazu musí preukázať okolnosti, ktoré umožňujú dospieť k záveru, že prihláška OZEÚ nebola podaná v dobrej viere. Konanie v dobrej viere sa u prihlasovateľa OZEÚ predpokladá, až kým sa nepreukáže opak (23/05/2019, [T-3/18 a T-4/18](#), ANN TAYLOR/ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 34 a tam citovaná judikatúra).

Ak úrad EUIPO zistí, že objektívne okolnosti prípadu môžu viesť k vyvráteniu domnienky konania v dobrej viere, je na majiteľovi OZEÚ, aby poskytol prijateľné vysvetlenia cieľov a obchodnej stratégie sledovanej podaním prihlášky o zápis danej známky (23/05/2019, [T-3/18](#) a [T-4/18](#), ANN TAYLOR/ANNTAYLOR a ďalší, EU:T:2019:357, § 36 – 37).

3.3.4 Súvislosť s ostatnými ustanoveniami nariadenia o OZEÚ

[Článok 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) je vyjadrením zásady, že obchodné transakcie sa musia vykonávať v dobrej viere, zatiaľ čo [článok 59 ods. 1 písm. b\) nariadenia o OZEÚ](#) je všeobecným vyjadrením tejto zásady [pozri stranu 4 a nasl. usmernení, [časť C Námietka, oddiel 3 Neoprávnené podanie obchodnými zástupcami majiteľa ochranné známky \(článok 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ\)](#)].

3.3.5 Rozsah neplatnosti

Podľa [článku 59 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) môžu absolútne dôvody neplatnosti uvedené v [článku 59 ods. 1 nariadenia o OZEÚ](#), v závislosti od okolností, existovať iba pre niektoré tovary a služby, pre ktoré bola napadnutá ochranná známka zapísaná.

Žiadateľ o vyhlásenie neplatnosti môže určiť rozsah návrhu o vyhlásení neplatnosti. Ak napadne iba niektoré z tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahuje napadnutá OZEÚ, úrad obmedzí svoje posúdenie na tieto tovary a služby.

Rozsah vyhlásenia neplatnosti na základe zistenia zlého úmyslu sa určí na základe dôkazov a argumentov, ktoré predložil navrhovateľ neplatnosti, a bude závisieť od povahy konkrétneho správania, ktoré predstavuje zlý úmysel.

Napríklad:

- ak sa zistí zlý úmysel, pretože napadnutá OZEÚ bola podaná so zámerným účelom vytvoriť združenie so žiadateľom o vyhlásenie neplatnosti (14/05/2019, [T-795/17](#), NEYMAR, EU:T:2019:329, § 55), OZEÚ sa obvykle vyhlási za neplatnú v celom rozsahu;
- ak sa zistí zlý úmysel z dôvodu absencie úmyslu používať ochrannú známku, OZEÚ môže byť vyhlásená za neplatnú iba čiastočne, ak žiadateľ o vyhlásenie neplatnosti nemôže adekvátne preukázať, že sa takýto zlý úmysel vzťahuje na všetky tovary a služby (29/01/2020, [C-371/18](#), SKY, ECLI:EU:C:2020:45, § 81).

3.4 Absolútne dôvody neplatnosti kolektívnych známk EU

Okrem už vysvetlených dôvodov neplatnosti uvedených v článkoch [59](#) a [60](#) nariadenia o OZEÚ bude kolektívna známka EÚ, ktorá bola zapísaná v rozpore s ustanoveniami [článku 76 nariadenia o OZEÚ](#), vyhlásená za neplatnú na základe návrhu podaného úradu v týchto prípadoch:

- ak nie sú splnené ustanovenia článkov [74](#) a [75](#) nariadenia o OZEÚ alebo ak sú stanovy používania v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi;

- ak môže byť klamlivá pre verejnosť, pokiaľ ide o charakter alebo významnosť známky, najmä ak sa bude pravdepodobne vnímať ako niečo iné, než je kolektívna známka.

V [článku 76 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) v spojení s [článkom 82 nariadenia o OZEÚ](#) sa *in fine* spresňuje, že ak majiteľ zmení stanovy používania tak, aby spĺňali požiadavky vyššie uvedených odsekov [1](#) a [2](#), daná kolektívna známka EÚ sa nezamietne.

3.5 Absolútne dôvody neplatnosti certifikačných známok EÚ

V [článku 92 nariadenia o OZEÚ](#) sa stanovuje, že ak bola certifikačná známka EÚ zapísaná v rozpore s [článkom 85 nariadenia o OZEÚ](#) (napr. neboli splnené podmienky článkov [83](#) a [84](#) nariadenia o OZEÚ), bude vyhlásená za neplatnú, ak majiteľ nezmení stanovy používania tak, aby spĺňali požiadavky [článku 85 nariadenia o OZEÚ](#).

4 Relatívne dôvody neplatnosti

4.1 Úvod

[Článok 60 nariadenia o OZEÚ](#) umožňuje majiteľom starších práv podať návrh na vyhlásenie neplatnosti OZEÚ v rôznych situáciách (z rôznych dôvodov), ktoré sú uvedené nižšie.

- Rovnaké dôvody ako v konaní o námietkach:
 - Staršia ochranná známka v zmysle [článku 8 ods. 2 nariadenia o OZEÚ](#) je zhodná s napadnutou OZEÚ alebo je jej podobná a vzťahuje sa na zhodné alebo podobné tovary a služby alebo má dobré meno [[článok 60 ods. 1 písm. a\) nariadenia o OZEÚ](#) v spojení s [článkom 8 ods. 1 písm. a\) alebo b\)](#) a s [článkom 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ](#)].
 - Ochranná známka, ktorú bez súhlasu prihlásil obchodný zástupca alebo zástupca jej majiteľa [[článok 60 ods. 1 písm. b\) nariadenia o OZEÚ](#) v spojení s [článkom 8 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#)].
 - Nezapísaná ochranná známka alebo iné označenie používané v obchodnom styku môže zrušiť platnosť zápisu OZEÚ, ak sa vnútroštátnymi právnymi predpismi umožňuje majiteľovi staršej nezapísanej ochrannej známky alebo iného označenia zakázať používanie neskoršej OZEÚ [[článok 60 ods. 1 písm. c\) nariadenia o OZEÚ](#) v spojení s [článkom 8 ods. 4 nariadenia o OZEÚ](#)].
 - Označenie pôvodu alebo zemepisné označenie môže zrušiť platnosť zápisu OZEÚ, ak sa právnymi predpismi EÚ alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi umožňuje osobe oprávnenej podľa príslušného práva vykonávať práva vyplývajúce z označenia pôvodu alebo zo zemepisného označenia na zakázanie používania neskoršej OZEÚ [[článok 60 ods. 1 písm. d\) nariadenia o OZEÚ](#) v spojení s [článkom 8 ods. 6 nariadenia o OZEÚ](#)].

- **iné staršie právo** podľa právnych predpisov EÚ alebo vnútroštátnych právnych predpisov (vrátane práv vyplývajúcich z medzinárodných dohôd, ktoré platia v členskom štáte) môže byť ďalším dôvodom, ktorý oprávňuje majiteľa zakázať používanie napadnutej OZEÚ ([článok 60 ods. 2 nariadenia o OZEÚ](#)), najmä:
 - právo na meno;
 - právo na osobný portrét;
 - autorské právo;
 - právo priemyselného vlastníctva.

Tieto **dôvody** sú bližšie vysvetlené ďalej (body [4.2](#) a [4.3](#)).

Rovnako ako v námietkovom konaní môže majiteľ napadnutej OZEÚ požiadať navrhovateľa vyhlásenia neplatnosti o predloženie **dôkazu o skutočnom používaní** jeho staršej ochrannej známky. Špecifiká týkajúce sa príslušného obdobia na posúdenie skutočného používania v konaní o vyhlásení neplatnosti sú vysvetlené v [bode 4.4](#) nižšie.

A nakoniec, nariadenie o OZEÚ obsahuje niekoľko ustanovení, na ktoré sa môže majiteľ OZEÚ odvolať v rámci obhajoby voči návrhu na vyhlásenie neplatnosti v závislosti od druhu uplatňovaného staršieho práva (napr. či ide o staršiu OZEÚ, prípadne národnú ochrannú známku, alebo nie). Tieto ustanovenia sú vysvetlené v [bode 4.5](#) nižšie.

4.2 Dôvody podľa článku 60 ods. 1 nariadenia o OZEÚ

4.2.1 Uplatňované normy

Hmotnoprávne podmienky na posúdenie staršieho práva uvedené v [článku 60 ods. 1 nariadenia o OZEÚ](#) v spojení s [článkom 8 nariadenia o OZEÚ](#) ako relatívneho dôvodu na vyhlásenie neplatnosti sú rovnaké ako v námietkovom konaní. Zodpovedajúcim spôsobom by sa mali uplatňovať praktické pravidlá týkajúce sa príslušného dôvodu na podanie námietok.

4.2.2 Rozhodujúce momenty, ktoré je potrebné zvážiť

4.2.2.1 Pri posudzovaní posilnenej rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena

V súlade s konaním o námietkach musí v konaní o vyhlásení neplatnosti navrhovateľ opierajúci sa o posilnenú rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno dokázať, že jeho staršie právo nadobudlo **posilnenú rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno** pred dátumom **podania** prihlášky napadnutej OZEÚ, pričom sa podľa potreby zohľadní akákoľvek údajná priorita. Dobré meno alebo posilnená rozlišovacia spôsobilosť staršej známky musia okrem toho ešte stále platiť **v čase prijímania rozhodnutia o vyhlásení neplatnosti**.

V námietkovom konaní sa vzhľadom na krátky časový rozstup medzi podaním prihlášky OZEÚ a rozhodnutím o námietkach zvyčajne predpokladá, že posilnená

rozlišovacia spôsobilosť alebo dobré meno staršej ochrannej známky stále existujú v čase prijímania rozhodnutia [pozri usmernenia, [časť C Námietka, oddiel 5 Ochranné známky s dobrým menom \(článok 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ\)](#)]. V konaní o vyhlásení neplatnosti však tento časový rozstup môže byť značný. V tomto prípade musí navrhovateľ vyhlásenia neplatnosti preukázať, že jeho staršie právo aj naďalej súvisí s posilnenou rozlišovacou spôsobilosťou alebo dobrým menom v čase prijímania rozhodnutia o vyhlásení neplatnosti.

4.2.2.2 Návrh na základe článku 60 ods. 1 písm. c) v spojení s článkom 8 ods. 4 nariadenia o OZEÚ

V prípade návrhu na vyhlásenie neplatnosti na základe [článku 60 ods. 1 písm. c\) nariadenia o OZEÚ](#) v spojení s [článkom 8 ods. 4 nariadenia o OZEÚ](#) musí navrhovateľ vyhlásenia neplatnosti preukázať **používanie staršieho označenia v obchodnom styku, ktorý má väčší ako miestny dosah, do dátumu podania** napadnutej OZEÚ (alebo dňa vzniku práva prednosti, ak sa uplatňuje). V **konaní o vyhlásení neplatnosti** musí navrhovateľ takisto dokázať, že označenie sa používalo v obchodnom styku, ktorý má viac ako miestny dosah v inom okamihu, konkrétne **v čase podania žiadosti o vyhlásenie neplatnosti**. Táto podmienka vyplýva zo znenia [článku 60 ods. 1 písm. c\) nariadenia o OZEÚ](#), v ktorom sa uvádza, že OZEÚ sa vyhlási za neplatnú, „ak **existuje** staršie právo, ako je uvedené v [článku 8 ods. 4](#), a podmienky stanovené v danom odseku sú splnené“ [05/10/2004, 606 C; 03/08/2011, [R 1822/2010-2](#), BABY BAMBOLINA (fig.), § 15]. Ak je táto požiadavka preukázaná, považuje sa za naďalej splnenú v **čase prijímania rozhodnutia o vyhlásení neplatnosti**, pokiaľ dôkazový materiál nesvedčí o opaku (napr. sa poukáže na názov spoločnosti, ale spoločnosť už neexistuje).

Existujú aj ďalšie špecifiká týkajúce sa **odôvodnenia a prípustnosti**, ktorými sa zaoberajú usmernenia v [časti D Výmaz, oddiele 1 Konanie o výmaz](#).

4.3 Dôvody podľa článku 60 ods. 2 nariadenia o OZEÚ – iné staršie práva

OZEÚ sa môže vyhlásiť za neplatnú na základe práv uvedených v ďalšom texte, ak používanie ochrannej známky možno zakázať podľa právnych predpisov EÚ alebo vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa riadi jej ochrana. Toto nie je **úplný zoznam** takýchto starších práv.

Článok [60 ods. 2 nariadenia o OZEÚ](#) sa uplatňuje len v prípade, ak majú práva, na ktoré sa odvoláva, charakter, na základe ktorého sa nepovažujú za typické práva uplatňované v konaní o výmaze podľa [článku 60 ods. 1 nariadenia o OZEÚ](#) (13/12/2011, [4 033 C](#), § 12).

4.3.1 Právo na meno/právo na osobný portrét

Nie všetky členské štáty ochraňujú právo na meno alebo osobný portrét osoby. Presný rozsah ochrany práva bude nadväzovať na vnútroštátne právne predpisy (napr. to, či je právo chránené bez ohľadu na tovary a služby, na ktoré sa vzťahuje napadnutá známka).

Navrhovateľ vyhlásenia neplatnosti bude musieť poskytnúť príslušné **platné vnútroštátne právne predpisy** a predložiť **pádne argumenty**, prečo by sa malo podľa osobitného vnútroštátneho práva úspešne zabrániť používaniu napadnutej známky. Samotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy sa nebude považovať za dostatočný, keďže úrad nie je povinný zostaviť argumentáciu v mene navrhovateľa (05/07/2011, [C-263/09 P](#), Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

Staršie právo	Napadnuté označenie	Vec č.
TELESIS	TELESIS	08/03/2011, R 134/2009-2
<i>Právo na meno podľa rakúskych právnych predpisov</i> Podľa rakúskych právnych predpisov (paragraf 43 AGBG) „osoba, ktorej právo na používanie vlastného mena bolo napadnuté alebo ktorej meno sa používa bez náležitej [príčiny] v jej neprospech, pričom sa tak porušujú jej ochrániteľné záujmy, môže požiadať porušovateľa, aby používanie ukončil a odstúpil od tohto používania a nahradil akékoľvek škody. Táto ochrana sa rozširuje aj na rozlišovacie označenia obchodníkov, a to aj vtedy, ak sa odkláňajú od občianskeho mena daného obchodníka... Aj keby sa paragraf 43 AGBG mohol takisto uplatniť na meno obchodníka, rozsah ochrany nezachádza za rámec oblasti činnosti používaného označenia. Ostatné napadnuté služby nie sú podobné službám so starším právom, keďže... sa týkajú iných odvetví činnosti (body 61 – 63).“ Požiadavky podľa rakúskych právnych predpisov teda neboli splnené a návrh na vyhlásenie neplatnosti na základe článku 53 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 60 ods. 2 písm. a) nariadenia o OZEÚ] v spojení s rakúskymi právnymi predpismi bol zamietnutý.		

Staršie právo	Napadnuté označenie	Vec č.
Šľachtický titul MARQUÉS DE BALLESTAR (título nobiliario)	 MARQUÉS DE BALLESTAR	03/12/2009, R 1288/2008-1

Právo na meno podľa španielskych právnych predpisov

V Španielsku sa šľachtické tituly chránia podľa zákona č. 1/1982 ako keby boli menami osôb. Navrhovateľka výmazu dokázala, že jej šľachtický titul existuje a že je jeho držiteľkou. Ochranná známka Európskej únie obsahuje malý erb a slová MARQUÉS DE BALLESTAR napísané veľkými písmenami. Víno by nebolo možné správne identifikovať v nijakom obchodnom styku bez uvedenia slov MARQUÉS DE BALLESTAR. Právo priznané ochrannou známkou spočíva v používaní tohto označenia takto: umiestnenie na nádobe výrobku, umiestňovanie výrobku s ochrannou známkou na trh a používanie v reklame ([článok 9 nariadenia o OZEÚ](#)). Používanie ochrannej známky je teda používanie „na reklamné, obchodné alebo podobné účely“ podľa článku 7 ods. 6 zákona č. 1/1982. Keďže takéto používanie je podľa tohto zákona považované za „nezákonné zasahovanie“, ochrana podľa článku 9 ods. 2 tohto istého zákona by bola prijateľná. Týmto článkom sa umožňuje prijať opatrenia na „ukončenie nezákonného zasahovania“. OZEÚ sa musí vyhlásiť za neplatnú, pretože jej používanie môže byť zakázané v dôsledku práva na meno v súlade so španielskymi právnymi predpismi o ochrane práva na zachovanie osobného a rodinného súkromia a osobného renomé (bod 14 a nasl.).

Staršie právo	Napadnuté označenie	Vec č.
DEF-TEC	DEF-TEC	11/08/2009, R 871/2007-4

Právo na meno podľa nemeckých právnych predpisov

Senát sa domnieva, že „to, čo by mohlo prípadne spadať do ochrany podľa § 12 BGB, je meno navrhovateľa výmazu, ktorým je DEF-TEC Defense Technology GmbH, a nie označenie DEF-TEC, ktoré nie je menom navrhovateľa výmazu... zápis označenia DEF-TEC na obrannom spreji a jeho prípadné používanie ako ochrannej známky nemôžu porušiť právo na meno navrhovateľa výmazu. ... § 12 BGB ochraňuje mená fyzických osôb a neexistuje žiadny absolútny zákaz nazývať sa menom, ktoré sa podobá na meno inej osoby, jeho ochrana sa obmedzuje na prípady, keď sa odoprie alebo spreneverí právo na meno inej osoby... a nijaké iné ustanovenia sa neuplatňujú na rozšírené uplatňovanie § 12 BGB na mená právnických osôb... Žiadosť o vyhlásenie neplatnosti sa zamieta z dôvodu všetkých starších práv, na základe ktorých sa podáva námietka“ (bod 38 a nasl.).

Staršie právo	Napadnuté označenie	Vec č.
Práva Michaela Jacksona na ochranu osobnosti		17/07/2013, R 944/2012-2

Práva Michaela Jacksona na ochranu osobnosti		17/07/2013, R 878/2012-2
<i>Právo na osobný portrét osoby podľa nemeckých právnych predpisov</i> Žiadosť o vyhlásenie neplatnosti bola založená na práve na osobný portrét osoby v Nemecku podľa nemeckých vnútroštátnych právnych predpisov, konkrétne podľa paragrafov 823 a 1004 nemeckého občianskeho zákonníka (BGB) v spojení s článkami 1 a 2 nemeckej ústavy. Senát dospel k záveru, že slávna osobnosť (Michael Jackson) je rozpoznateľná v napadnutej OZEÚ vďaka charakteristickým vlastnostiam vyplývajúcim z obrázka, ktoré sú preňho špecifické, a textu, ktorý obrázok sprevádza. Toto sa podľa nemeckej judikatúry považuje za používanie prejavu osobnej povahy, čo je osobitná forma všeobecných práv na ochranu osobnosti chránených nemeckými právnymi predpismi. Senát dospel k záveru, že navrhovatelia výmazu dostatočne preukázali, že právo na prejav osobnej povahy je osobitnou formou práv na ochranu osobnosti chránených nemeckými právnymi predpismi, že používanie napadnutej OZEÚ majiteľom OZEÚ porušuje prejav osobnej povahy Michaela Jacksona a že navrhovatelia výmazu majú nárok zakázať toto používanie podľa nemeckých právnych predpisov vychádzajúcich z ustálenej nemeckej judikatúry. V dôsledku toho sa žiadosti o vyhlásenie neplatnosti napadnutej OZEÚ musí v celom rozsahu vyhovieť...		

4.3.2 Autorské právo

Podľa [článku 60 ods. 2 písm. c\) nariadenia o OZEÚ](#) sa ochranná známka Európskej únie vyhlási za neplatnú na základe návrhu podaného úradu, ak používanie takejto ochrannej známky môže byť zakázané podľa iného staršieho práva podľa právnych predpisov EÚ alebo vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa upravuje ochrana, najmä autorské práva.

Zákonodarca EÚ síce harmonizoval určité aspekty ochrany autorských práv (pozri [smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES](#) z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti, Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s. 10 – 19), zatiaľ však neexistuje celoplošná harmonizácia zákonov o autorských právach členských štátov, ani jednotné autorské práva EÚ. Všetky členské štáty sú však viazané *Bernským dohovorom o ochrane literárnych a umeleckých diel a Dohodou o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva* (TRIPS).

Navrhovateľ vyhlásenia neplatnosti bude musieť **poskytnúť príslušné platné vnútroštátne právne predpisy a predložiť pádne argumenty**, prečo by sa malo podľa osobitných vnútroštátnych právnych predpisov úspešne zabrániť používaniu napadnutej známky. Samotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy sa nebude

považovať za dostatočný, keďže úrad nie je povinný zostaviť argumentáciu v mene navrhovateľa (primerane pozri 05/07/2011, [C-263/09 P](#), Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

Koncepcia ochrany autorských práv sa uplatňuje bez ohľadu na tovary a služby, ktorých sa napadnutá známka týka. Zaoberá sa len neoprávnenou reprodukciou alebo úpravou chránených diel alebo ich častí v napadnutej známke. Z toho vyplýva, že podobnosť na účely posúdenia pravdepodobnosti zámeny nie je relevantná.

Staršie právo	Napadnuté označenie	Vec č.
		09/09/2010, R 1235/2009-1
<i>Autorské práva podľa talianskych právnych predpisov</i> Senát uvádza, že tento dôvod neplatnosti je relatívny, a teda len držitelia starších práv alebo iní účastníci konania, ak sa to povoľuje právnymi predpismi upravujúcimi tieto práva, sú oprávnení odvolávať sa naň [článok 56 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 63 ods. 1 písm. c) nariadenia o OZEÚ]). Právo, z ktorého sa vychádza v tomto prípade, je autorské právo. Účastníkom konania oprávneným konať je teda držiteľ autorských práv na dizajn kvetu alebo iný účastník konania oprávnený podľa právnych predpisov upravujúcich autorské práva. Navrhovateľ vyhlásenia neplatnosti uznáva, že vlastníctvo autorských práv na dizajn „patrí tretím stranám“ (konkrétne jednej tretej strane: Corel Corporation, spoločnosti zaoberajúcej sa grafickým dizajnom). Navrhovateľ vyhlásenia neplatnosti nevlastní právo, z ktorého si želá vychádzať. Má výlučne právo používať obrázok clip art v tvare kvetu a používať ho len na súkromné účely. Dôvod sa zamietol (bod 32 a nasl.).		

Staršie právo	Napadnuté označenie	Vec č.
		30/06/2009, R 1757/2007-2

Autorské práva podľa francúzskych právnych predpisov

„... samotná skutočnosť, že štylizácia písmena G je „jednoduchá“, nevylučuje jeho ochranu podľa francúzskych právnych predpisov v oblasti autorských práv... Nato, aby duševné dielo mohlo byť chránené, postačuje, aby bolo „originálne“... Síce je pravda, že napadnutá OZEÚ nie je presnou kópiou staršieho diela, treba však vziať do úvahy, že čiastočná reprodukcia a úprava bez súhlasu majiteľa autorských práv je takisto zakázaná. Senát sa domnieva, že k tomu došlo v tomto prípade. Napadnutá OZEÚ mala všetky základné charakteristické vlastnosti predchádzajúceho diela: samostatné veľké písmeno G vyvedené rovnými hrubými čiernymi líniami v dokonale hranatom plochom tvare..., písmeno G v napadnutej OZEÚ je vyvedené hrubou čiernou líniou rovnakej šírky, pričom jeho vnútorná časť zasahuje ďalej dovnútra, čo je prípad aj predchádzajúceho diela. Rozdiely v týchto malých detailoch však predstavujú minimálne zmeny, ktoré neovplyvňujú zamieňanie základných charakteristických vlastností staršieho diela, najmä samostatného veľkého G dokonale hranatej formy, plochého tvaru a s hrubými, čiernymi líniami... Keďže čiastočná reprodukcia alebo úprava staršieho diela sa vykonala bez súhlasu majiteľa, je nezákonná. Napadnuté rozhodnutie preto musí byť zrušené a návrh na vyhlásenie neplatnosti... sa musí schváliť“ (bod 33 a nasl.).

Staršie právo	Napadnuté označenie	Vec č.
		16/05/2012, R 1925/2011-4

Autorské práva podľa nemeckých právnych predpisov

„Podľa § 1 nemeckého zákona o autorskom práve sa ochrana autorských práv udeľuje „autorom literárnych, vedeckých alebo umeleckých diel“. V § 2 tohto zákona sa vymenúvajú rôzne druhy diel, ktoré sa považujú za umelecké diela. Podľa § 16 a nasl. právne predpisy v oblasti autorských práv ochraňujú autora. Za predpokladu, že spomenutá vec predstavuje „dielo“ v zmysle týchto ustanovení, navrhovateľ výmazu nepreukázal a nedosvedčil, kto bol jeho autorom a ako navrhovateľ výmazu (právnická osoba so sídlom v Japonsku) nadobudol výlučné práva od autora“ (body 12 – 13). Senát preskúmal všetky tieto aspekty. Opísal aj rozdiely medzi podobnosťou ochrannej známky a kopírovaním na účely porušenia autorských práv. Navrhovateľ výmazu zmiešal tieto dva pojmy (body 22 – 24).

Staršie právo	Napadnuté označenie	Vec č.
---------------	---------------------	--------

		05/03/2012, 5377 C
<i>Ochrana autorských práv v Spojenom kráľovstve</i> V paragrafe 1 ods. 1 písm. a) zákona Spojeného kráľovstva o autorských právach, dizajnoch a patentoch z roku 1988 (CDPA) sa stanovuje, že autorské právo trvá v pôvodných umeleckých dielach; v paragrafe 4 ods. 1 CDPA sa vymedzuje „umelecké dielo“ ako „grafické dielo, fotografia, socha alebo koláž bez ohľadu na umeleckú kvalitu“. V paragrafe 4 ods. 2 CDPA sa vymedzuje „grafické dielo“ ako dielo obsahujúce akúkoľvek „maľbu, kresbu, diagram, mapu, graf..., plán..., rytinu, lept, litografiu, drevoryt alebo podobné dielo“. Zrušovacie oddelenie už na začiatku konštatovalo, že navrhovatelia dokázali, že obe logá vytvorili ich autori v čase pred podaním OZEÚ. Predmetné dizajny možno považovať za dizajny spĺňajúce aj hmotnoprávne normy ochrany v Spojenom kráľovstve. Podobnosti sú „originálne a také výrazné, že je možné s istotou dospieť k zisteniu, že jedno je kópiou druhého“ alebo inými slovami, podobnosti sú „dostatočne početné alebo rozsiahle nato, aby umožňovali domnienku kopírovania“. Z toho vyplýva, že podobnosti medzi autorskými právami a napadnutou OZEÚ sú dostatočne blízke, početné a rozsiahle nato, aby boli výsledkom kopírovania, a nie náhody. Z uvedených dôvodov sa musí napadnutá OZEÚ vyhlásiť za neplatnú, keďže jej používanie možno zakázať podľa paragrafu 16 ods. 3 CDPA, ktorý sa uplatňuje na základe článku 53 ods. 2 písm. c) nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 60 ods. 2 písm. c) nariadenia o OZEÚ] (§ 36 – 49).		

4.3.3 Iné práva priemyselného vlastníctva

Možno sa odvolať aj na iné práva priemyselného vlastníctva a predchádzajúce diela na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ, ako napr. na zapísaný dizajn Spoločenstva.

Navrhovateľ vyhlásenia neplatnosti bude musieť poskytnúť príslušné platné vnútroštátne právne predpisy a predložiť pádne argumenty, prečo by sa malo podľa osobitných vnútroštátnych právnych predpisov úspešne zabrániť používaniu napadnutej známky. Samotný odkaz na vnútroštátne právne predpisy sa nebude považovať za dostatočný, keďže úrad nie je povinný zostaviť argumentáciu v mene navrhovateľa (pozri analogicky 05/07/2011, [C-263/09 P](#), Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

V prípade zapísaného dizajnu nie je nutné dokazovať, aká ochrana sa poskytuje podľa zákona. Zrušovacie oddelenie bude uplatňovať normy platného práva dizajnov EÚ.

Staršie právo	Napadnuté označenie	Vec č.
---------------	---------------------	--------

 (starší zapísaný dizajn Spoločenstva)	 (tvar čajového vrecúška)	14/02/2012, R 2492/2010-2
„V článku 19 ods. 1 nariadenia Rady o dizajnoch Spoločenstva sa uvádza, že majiteľ zapísaného dizajnu Spoločenstva má výlučné právo využívať ho a brániť akejkoľvek tretej strane, ktorá nemá jeho súhlas, aby dizajn využívala. Vyššie uvedené využívanie sa vzťahuje najmä na vytvorenie, ponúkanie, uvedenie na trh, dovoz, vývoz alebo používanie výrobku, na ktorom je dizajn použitý, alebo na ktorom je dizajn stelesnený, alebo skladovanie tohto výrobku na takéto účely. Podľa článku 10 ods. 1 nariadenia o dizajnoch Spoločenstva rozsah ochrany, ktorá sa priznáva dizajnom Spoločenstva, zahŕňa akýkoľvek dizajn, ktorý nevyvoláva u informovaného používateľa odlišný celkový dojem. Starší zapísaný dizajn a napadnutá OZEÚ vyvolávajú odlišný celkový dojem. ... Ďalej sa zistilo, že starší zapísaný dizajn prináša ďalšie rozdiely, ako je prítomnosť vyznačenej základne, ktorá netvorí súčasť napadnutej OZEÚ. V dôsledku týchto skutočností senát potvrdzuje záver zrušovacieho oddelenia, že práva vyplývajúce zo zapísaného dizajnu č. 241 427 podľa článku 19 ods. 1 nariadenia o dizajnoch Spoločenstva sa nemôžu uplatniť proti napadnutej OZEÚ“ (body 59 – 64).		

4.4 Nepoužívanie staršej ochranné známky

Podľa článku [64 ods. 2 a 3 nariadenia o OZEÚ](#), ak bola **staršia ochranná známka zapísaná najmenej počas piatich (5) rokov** pred tým, než bol predložený návrh na vyhlásenie neplatnosti, majiteľ OZEÚ môže požiadať majiteľa staršej známky o predloženie dôkazu o tom, že staršia známka sa skutočne používala v EÚ v súvislosti s tovarmi alebo so službami, pre ktoré bola zapísaná, alebo že existujú oprávnené dôvody na jej nepoužívanie.

Podľa [článku 19 ods. 2](#) v spojení s [článkom 10 ods. 3 delegovaného nariadenia o OZEÚ](#) pozostávajú údaje a dôkazy o používaní z údajov týkajúcich sa miesta, času, rozsahu a charakteru používania staršej ochranné známky pre tovary a služby, pre ktoré je známka zapísaná a na ktorých je založený návrh na vyhlásenie neplatnosti.

Praktické pravidlá týkajúce sa **hmotnoprávneho posúdenia** dôkazov o používaní staršieho práva v konaní o námietkach sa uplatňujú na posudzovanie dôkazov o používaní v konaní o vyhlásení neplatnosti (pozri usmernenia, [časť C Námietka, oddiel 7 Dôkaz o používaní](#)). Najmä ak majiteľ OZEÚ požiada o dôkaz o používaní starších práv, úrad preskúma, či a do akej miery sa používanie dokázalo v súvislosti so staršími známkami, pokiaľ je to podstatné pre závery rozhodnutia.

Pri posudzovaní dôkazu o používaní v kontexte konania o vyhlásení neplatnosti je napokon potrebné zohľadniť jednu osobitnú podrobnosť. Týka sa **príslušného času**

používania. Podľa [článku 64 ods. 2 nariadenia o OZEÚ](#) v spojení s [článkom 47 ods. 2 nariadenia o OZEÚ](#) existujú na rozdiel od konania o námietkach dve obdobia, počas ktorých sa musí stanoviť používanie.

- Prvé príslušné obdobie sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď staršia ochranná známka bola zapísaná viac než päť rokov pred podaním návrhu na vyhlásenie neplatnosti: obdobie piatich rokov pred dňom **podania** návrhu na vyhlásenie výmazu (prvé príslušné obdobie).
- Ďalej vtedy, ak bola staršia ochranná známka zapísaná aspoň päť (5) rokov; v prípade napadnutej OZEÚ ku dňu podania, prípadne, ak sa uplatňuje, ku dňu vzniku práva prednosti ⁽⁷⁶⁾; a v prípade napadnutého medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená EÚ, k dátumu medzinárodného zápisu (kód INID 151) alebo následného vyznačenia (kód INID 891), prípadne ku dňu vzniku práva prednosti (kód INID 300) napadnutého medzinárodného zápisu ⁽⁷⁷⁾: obdobie piatich (5) rokov pred daným dátumom (druhé príslušné obdobie).

Tieto dve príslušné obdobia sa nemusia prekrývať, t. j. môžu sa úplne alebo čiastočne prekrývať alebo nasledovať jedno po druhom (s rozstupmi alebo bez nich). Ak sa dané obdobia prekrývajú, je možné v súvislosti s obdobím prekrývania zohľadniť dôkaz o používaní staršej ochrannej známky v oboch príslušných obdobiach (29/11/2018, [C-340/17 P](#), Alcolock, EU:C:2018:965, § 84).

4.5 Obhajoba voči návrhu na vyhlásenie neplatnosti na základe relatívnych dôvodov

4.5.1 Súhlas so zápisom

Podľa [článku 60 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) nemôže byť OZEÚ vyhlásená za neplatnú, ak majiteľ staršieho práva výslovne súhlasí so zápisom OZEÚ pred podaním návrhu na vyhlásenie neplatnosti.

Súhlas sa nemusí poskytnúť pred dátumom zápisu OZEÚ. Postačuje, ak sa poskytne pred podaním návrhu na vyhlásenie neplatnosti. Na tieto účely úrad zohľadní napríklad zmluvu v tejto veci medzi účastníkmi konania.

Dôkaz o výslovnom súhlase musí mať formu vyhlásenia (a nie konania). Vyhlásenie musí vydať navrhovateľ (a nie tretie strany). Súhlas musí byť „výslovný“ (a nie nepriamy alebo predpokladaný) [23/07/2009, [R 1099/2008-1](#), BRANDY MELVILLE (fig.)/MELVILLE (fig.) et al., § 46]. Dôkazné bremeno týkajúce sa tohto súhlasu leží na majiteľovi OZEÚ.

Zmierlivá koexistencia znáмок na trhu nemôže nahradiť „výslovný súhlas“ držiteľa práv na účely [článku 60 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#). Okrem toho dohoda o koexistencii sa nemôže vykladať tak, že rozširuje jej rozsah pôsobnosti bez výslovného súhlasu

⁷⁶ V prípade návrhov na vyhlásenie neplatnosti podaných pred 23. 3. 2016 je príslušným dátumom dátum zverejnenia.

⁷⁷ V prípade návrhov na vyhlásenie neplatnosti podaných do 23. 3. 2016 je príslušným dátumom dátum prvého zverejnenia napadnutého MZ alebo jeho následného označenia vo Vestníku OZEÚ.

účastníkov konania (03/06/2015, [T-544/12](#) a [T-546/12](#), PENZA PHARMA, EU:T:2015:355, § 40, 50).

Jednostranné späťvzatie námietky neznamená, že namietateľ súhlasí so zápisom prihlášky OZEÚ [14/10/2008, [R 946/2007-2](#) & [R 1151/2007-2](#), VISIONIC/Visonic LTD (fig.), § 26]. Úrad bude preto analyzovať okolnosti, za ktorých sa uskutočnilo späťvzatie námietky [pozri príklady ďalej, konkrétne 03/06/2015, [T-544/12](#) a [T-546/12](#), PENZA PHARMA; 14/10/2008, [R 946/2007-2](#) a [R 1151/2007-2](#), VISIONIC/Visonic LTD (fig.)].

4.5.1.1 Príklady zamietnutia žiadosti o súhlas so zápisom

Staršie právo	Napadnuté označenie	Vec č.
PENTASA	PENSA PHARMA 	03/06/2015, T-544/12 , EU:T:2015:355; 03/06/2015, T-546/12 , EU:T:2015:355
V listoch zaslaných úradu a navrhovateľovi vedľajší účastníci konania výslovne uviedli, že po späťvzatí námietok bude po zapísaní daných známk nasledovať podanie návrhov na vyhlásenie neplatnosti. Súdny dvor dospel k záveru, že za týchto okolností nemožno predmetné späťvzatia vykladať ako rovnocenné výslovnému súhlasu vedľajších účastníkov konania na účely článku 53 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 60 ods. 3 nariadenia o OZEÚ) so zápisom napadnutých známk. Toto späťvzatie nemá podľa zákona žiadny účinok na zákonnosť podania budúceho návrhu na vyhlásenie neplatnosti. V nariadení o OZEÚ sa nenachádza žiadne ustanovenie, v ktorom by sa uvádzalo, aj keď nie výslovne, že späťvzatie námietky sa spája so vzdaním sa práva na podanie návrhu na vyhlásenie neplatnosti (bod 43 – 45). Súdny dvor ďalej uviedol, že neexistuje súhlas s rozšírením dohody o koexistencii na napadnutú známku a tovary (bod 51). Známk, ktorej sa týka dohoda o koexistencii, a napadnutá obrazová známka sa líšia, dohoda o koexistencii sa teda nemôže vzťahovať na obrazovú známku, s ktorou nesúvisí a ktorá v žiadnom prípade nie je zhodná so známkou, ktorej sa týka dohoda (bod 53).		

4.5.1.2 Príklady prijatia žiadosti o súhlas so zápisom

Staršie právo	Napadnuté označenie	Vec č.
	VISIONIC	R 946/2007-2 , R 1151/2007-2

Navrhovateľ výmazu výslovne ponúkol „späťvzatie námietky“ výmenou za obmedzenie zoznamu tovarov majiteľa. Odvolací senát konštatoval, že jednoznačná ponuka týkajúca sa následného obmedzenia zoznamu tovarov sa stala právne záväznou ihneď po jej prijatí majiteľom. Preukázateľne sa realizovala rýchlym bezpodmienečným (po splnení podmienky obmedzenia) a jednoznačným späťvzatím námietky podanej navrhovateľom výmazu. Vzhľadom na uvedené dospel senát k záveru, že navrhovateľ výmazu výslovne a jednoznačne súhlasil so zápisom napadnutej OZEÚ, ktorá by sa preto nemala vyhlásiť za neplatnú napadnutým rozhodnutím... (body 27, 30 a 31).

Staršie právo	Napadnuté označenie	Vec č.
SKYROCK		29/09/2011, R 1736/2010-2
Majiteľ OZEÚ tvrdil, že na základe dohody o koexistencii navrhovateľ výmazu skutočne súhlasil so zápisom napadnutej OZEÚ podľa článku 53 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 60 ods. 3 nariadenia o OZEÚ). Odvolací senát preskúmal dohodu o koexistencii a jej výklad francúzskymi súdmi. Dospel k záveru, že francúzske súdy považovali dohodu o koexistencii za zdroj práva na strane majiteľa OZEÚ zapísať známky, ktoré obsahujú predponu SKY okrem označení „SKYROCK“ a „SKYZIN“. „Táto dohoda má celosvetový rozsah uplatňovania, a teda sa uplatňuje na žiadosti o zápis alebo zápisy ochranných známk Európskej únie, ako je sporný zápis v tomto prípade“ (bod 32).		

4.5.2 Staršie návrhy na vyhlásenie neplatnosti alebo protinávrhy

Podľa [článku 60 ods. 4 nariadenia o OZEÚ](#), keď majiteľ staršieho práva predtým podal návrh na vyhlásenie neplatnosti OZEÚ alebo vzniesol protinávrh na vyhlásenie neplatnosti v konaní o porušení práv na základe [článku 60 ods. 1 alebo 2 nariadenia o OZEÚ](#) pred súdom pre OZEÚ, nemôže predložiť nový návrh na vyhlásenie neplatnosti na základe iného z práv uvedených v [článku 60 ods. 1 alebo 2 nariadenia o OZEÚ](#), ktorého by sa bol mohol dovolávať v pôvodnom konaní.

Znamená to, že v praxi úrad ako neprípustný zamietne v celom rozsahu každý nový návrh podaný majiteľom staršieho práva uvedeného v [článku 60 ods. 1 alebo 2 nariadenia o OZEÚ](#) alebo oprávneným nástupcom, ak sa takýto návrh zakladá na iných právach uvedených v týchto článkoch, ktoré sa mohli nárokovať v pôvodnom konaní, ale nestalo sa tak. Platí to bez ohľadu na to, či sa nový návrh zameriava na rovnaké a/alebo iné tovary alebo služby než tovary alebo služby, ktoré boli pôvodne napadnuté.

Takýto prístup vyplýva zo všeobecných zásad právnej istoty a oprávnených očakávaní, ktoré vyžadujú, aby bolo uplatňovanie práva na konkrétne situácie predvídateľné a aby boli záujmy majiteľa OZEÚ chránené pred akýmikoľvek následnými „útokmi“ od toho istého navrhovateľa (alebo jeho oprávneného nástupcu), ktorý by nemal mať možnosť obísť zákaz stanovený v [článku 60 ods. 4 nariadenia o OZEÚ](#) predkladaním nových

návrhov na vyhlásenie neplatnosti na základe práv, ktoré mu boli dostupné v momente pôvodného konania.

Ak však navrhovateľ požaduje prevod OZEÚ podľa [článku 21 ods. 2 písm. a\) nariadenia o OZEÚ](#) postupom podľa [článku 60 ods. 1 písm. b\) nariadenia o OZEÚ](#) a v neskoršom návrhu požaduje vyhlásenie, že OZEÚ je neplatná z iných relatívnych dôvodov, [článok 60 ods. 4 nariadenia o OZEÚ](#) sa nemôže vykladať tak, že bráni navrhovateľovi presadzovať nároky na základe iných dôvodov neplatnosti, ak so svojou prvotnou žiadosťou o prevod neuspeje.

Pokiaľ ide o protinávrhy, hoci sa v [článku 128 nariadenia o OZEÚ](#) ukladá súdom pre OZEÚ alebo zainteresovanej strane povinnosť oznámiť úradu predloženie protinávrhov na vyhlásenie neplatnosti a ich výsledku, tak aj keď sa tak nestane, musí majiteľ OZEÚ, ktorý sa chce opierať o obhajobu uvedenú v [článku 60 ods. 4 nariadenia o OZEÚ](#), predložiť na podporu svojho nároku dôkaz od súdu pre OZEÚ.

4.5.3 Strpenie

Podľa [článku 61 nariadenia o OZEÚ](#), ak majiteľ staršej OZEÚ alebo národnej ochrannej známky strpel počas piatich za sebou nasledujúcich rokov používanie napadnutej OZEÚ, pričom si bol vedomý takéhoto používania, napadnutá OZEÚ sa môže vyhlásiť za neplatnú len vtedy, ak sa o zápis neskoršej OZEÚ nežiadalo v dobrej viere.

Cieľom [článku 61 nariadenia o OZEÚ](#) je penalizovať majiteľov starších ochranných známk, ktorí strpeli počas piatich za sebou nasledujúcich rokov používanie neskoršej OZEÚ, pričom si boli vedomí tohto používania, tak, že sa im znemožní podať návrh na vyhlásenie neplatnosti v súvislosti s danou ochrannou známkou, ktorá tak bude môcť koexistovať so staršou ochrannou známkou (28/06/2012, [T-133/09](#), B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 32).

Na majiteľovi napadnutej OZEÚ spočíva dôkazné bremeno na preukázanie toho, že:

- napadnutá OZEÚ sa používala v EÚ (alebo v členskom štáte, v ktorom je chránená staršia ochranná známka) počas najmenej piatich za sebou nasledujúcich rokov;
- navrhovateľ neplatnosti **v skutočnosti** vedel o takomto používaní (04/10/2018, [T-150/17](#), FLÜGEL/... VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 34 – 35);
- hoci mohol navrhovateľ vyhlásenia neplatnosti používanie zastaviť, nič nepodnikol (22/09/2011, [C-482/09](#), Budweiser, EU:C:2011:605, § 44). Neplatí to, ak bol medzi účastníkmi konania licenčný alebo distribučný vzťah, takže navrhovateľ vyhlásenia neplatnosti nemohol zákonne namietat proti používaniu označenia.

Všetky tri podmienky musia byť splnené. Ak sú splnené, obmedzenie vyplývajúce zo strpenia sa uplatní len na napadnuté tovary alebo služby, pre ktoré sa používala neskoršia OZEÚ.

Obdobie obmedzenia v dôsledku strpenia sa začína od okamihu, keď sa majiteľ staršej ochrannej známky **dozvie** o používaní neskoršej OZEÚ. Daný dátum musí byť nevyhnutne neskorší než dátum zápisu napadnutej OZEÚ, teda dátum získania práv v rámci OZEÚ a jej používania ako zapísanej ochrannej známky na trhu s tretími

stranami, teda dátum, keď sa dozvedel o jej používaní. Práve v tomto momente má vlastníka staršej ochrannéj známky možnosť nestrpieť jej používanie, a teda namietat proti nemu alebo podať návrh na vyhlásenie neplatnosti novšej ochrannéj známky (28/06/2012, [T-133/09](#), B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 33; 06/06/2013, [C-381/12 P](#), B. Antonio Basile 1952, EU:C:2013:371, § 56, 04/10/2018, [T-150/17](#), FLÜGEL/... VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 32 – 33).

Vlastníka napadnutej ochrannéj známky nie je možné žiadať, aby okrem toho, že navrhovateľ vyhlásenia o neplatnosti vedel o **používaní** napadnutej OZEÚ, dokázal aj to, že navrhovateľ vyhlásenia o neplatnosti vedel aj o jej **zápise** ako OZEÚ najmenej päť (5) rokov. Uvedenie nestrpenia používania novšej OZEÚ v [článku 61 ods. 1 a ods. 2 nariadenia o OZEÚ](#) sa týka iba požiadavky, že novšie označenie musí byť zapísané ako OZEÚ najmenej päť (5) rokov. Ide o objektívnu požiadavku, ktorá nezávisí od vedomosti navrhovateľa vyhlásenia o neplatnosti (21/10/2008, [R 1299/2007-2](#), Ghibli (fig.), § 41 – 47).

Vlastník napadnutej ochrannéj známky musí dokázať používanie napadnutej ochrannéj známky v takom rozsahu, aby bolo možné určiť, že vlastníka staršej ochrannéj známky v skutočnosti vedel o takomto používaní (04/10/2018, [T-150/17](#), FLÜGEL/... VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 41 – 42).

[Článok 61 nariadenia o OZEÚ](#) sa neuplatňuje, ak sa o zápis OZEÚ nežiadalo v dobrej viere. Táto výnimka sa môže vziať do úvahy, len ak ju navrhovateľ vyhlásenia o neplatnosti podloží a dokáže.

[Článok 61 nariadenia o OZEÚ](#) sa netýka možných dôsledkov strpenia pre osobu oprávnenú vykonávať práva vyplývajúce z označenia pôvodu alebo zo zemepisného označenia. Preto sa majiteľ OZEÚ nemôže opierať o strpenie, ak je návrh na vyhlásenie neplatnosti založený na staršom označení pôvodu alebo zemepisnom označení podľa [článku 8 ods. 6 nariadenia o OZEÚ](#).

4.5.3.1 Príklady zamietnutia tvrdenia o strpení

Staršie právo	Napadnuté označenie	Vec č.
BASILE		28/06/2012, T-133/09 , EU:T:2012:327 (06/06/2013, C-381/12 P , B. Antonio Basile 1952, EU:C:2013:371 odvolanie zamietnuté)

Navrhovateľ odvolania neuviedol „žiadne dôkazy, na základe ktorých sa mohlo stanoviť, kedy sa vedľajší účastník konania dozvedel o používaní napadnutej ochrannéj známky po jej zápise. Uviedlo sa len to, že napadnutá ochranná známka sa používala viac než päť rokov v Taliansku, a že vedľajší účastník konania musel vedieť o tomto používaní. Medzi dátumom zápisu napadnutej ochrannéj známky a dátumom podania návrhu na vyhlásenie neplatnosti uplynulo menej než päť rokov, keďže používanie tejto známky pred jej zápisom sa neuplatňuje, pretože ešte nebola zapísaná“ (bod 34).

Staršie právo	Napadnuté označenie	Vec č.
DIABLO	DIABLO	02/07/2012, R 1022/2011-1
„V predmetnom prípade bola napadnutá ochranná známka Európskej únie zapísaná 11. apríla 2007 a návrh na vyhlásenie neplatnosti bol podaný 7. júla 2009. Napadnutá známka bola teda zapísaná ako ochranná známka Európskej únie menej než päť rokov. Keďže nebola splnená jedna z podmienok stanovených v článku 54 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 61 ods. 2 nariadenia o OZEÚ), senát dospel k záveru, že zrušovacie oddelenie oprávnene konštatovalo, že navrhovateľ nestrpel používanie OZEÚ (§ 25 – 26).		

Staršie právo	Napadnuté označenie	Vec č.
		20/07/2012, R 2230/2010-4 (potvrdené 23/10/2013, T-417/12 , Aqua flow, EU:T:2013:550)
„Z neskoršieho dôkazu predloženého majiteľom OZEÚ vyplýva, že v roku 2005 boli výrobky so značkou AQUA FLOW distribuované rôznymi spoločnosťami v Španielsku vrátane spoločnosti Hydro Sud. Tvrdí sa, že navrhovateľ výmazu vedel o tomto používaní. Majiteľ OZEÚ zaslal tri faktúry trom spoločnostiam v Španielsku: „Hydro Sud“, „Tonocolor SL Hydro Sud“ a „H2O Problematica del Agua“. Tieto faktúry sú vystavené k 18. júnu 2004, 31. máju 2005 a 31. júlu 2006 a obsahujú hlavičky s vyjadrením značky AQUA FLOW. Všetky tieto faktúry sú však postdatované na máj 2004 [päť rokov pred žiadosťou o výmaz (máj 2009)]. Ak navrhovateľ výmazu vedel o nich alebo o súvisiacich obchodných transakciách, nestačilo by to na vyvodenie zistenia, že existovalo nepretržité obdobie piatich rokov pred podaním žiadosti o výmaz...“ (body 21 – 22). Tvrdenie majiteľa OZEÚ o strpení sa preto zamietlo.		

Staršie právo	Napadnuté označenie	Vec č.
---------------	---------------------	--------

	PURELL	02/02/2012, R 1317/2009-1
---	--------	--

V článku 54 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 61 ods. 2 nariadenia o OZEÚ) sa vyžaduje, aby sa napadnutá ochranná známka Európskej únie používala počas piatich za sebou nasledujúcich rokov v Nemecku a aby navrhovatelia výmazu strpeli toto používanie počas tohto obdobia. V predmetnom prípade sa na základe argumentov a materiálov predložených účastníkmi konania neumožňuje vysloviť záver, že napadnutá známka sa používala v Nemecku a že bolo možné sa opodstatnene domnievať, že navrhovatelia výmazu vedeli o tomto používaní a že ho strpeli počas piatich za sebou nasledujúcich rokov..., jedine skutočnosti, ktoré by mohli naznačovať určitú spojitosť s Nemeckom a z ktorých majiteľ OZEÚ prevažne vychádza v odvolaní (t. j. údaje súvisiace s jediným miestnym distribútorom a internetové úryvky preskúmané s prihliadnutím na korešpondenciu z roku 2001 medzi účastníkmi konania) nepostačujú na vyvodenie záveru, že navrhovatelia výmazu strpeli dlhodobé a dobre zaužívané čestné používanie napadnutej známky v Nemecku (§ 47).

Staršie právo	Napadnuté označenie	Vec č.
	BONA	04/03/2015, R 267/2014-2

Žiadosť o vyhlásenie neplatnosti je založená na zápise staršej ochrannej známky Spojeného kráľovstva. Nespochybňovala sa skutočnosť, že od roku 2004 existovala platná slovná dohoda o koexistencii týkajúca sa Spojeného kráľovstva (hoci z hľadiska presného obsahu žiadna dohoda neexistovala). Senát uvádza, že kým medzi účastníkmi konania existovala dohoda o koexistencii, navrhovateľ výmazu nemal dôvod zakazovať toto používanie OZEÚ.

V prerokúvanej veci by moment, v ktorom mal majiteľ staršej ochrannej známky možnosť nestrpieť používanie napadnutej OZEÚ, mohol byť 16. 2. 2010, keď bola podľa navrhovateľa výmazu porušená ústna dohoda medzi účastníkmi konania, ktorá tým stratila platnosť. Neexistuje dôkaz o tom, že navrhovateľ výmazu mal takúto možnosť skôr. Návrh na vyhlásenie neplatnosti bol podaný 11. 7. 2012, teda od ukončenia ústnej dohody uplynulo menej než päť po sebe idúcich rokov, inými slovami, od momentu, keď navrhovateľ výmazu získal možnosť nestrpieť používanie napadnutej OZEÚ, do chvíle podania návrhu na vyhlásenie neplatnosti (body 31 – 33).

Staršie právo	Napadnuté označenie	Vec č.
...VERLEIHT FLÜGEL	FLÜGEL	04/10/2018, T-150/17 , EU:T:2018:641

Faktúry nepreukázali používanie napadnutej ochrannej známky v dostatočnej miere, aby bolo možné určiť, že vedľajší účastník konania o takomto používaní **skutočne** vedel. ... hoci aj relatívne malý objem predaja môže preukázať určité používanie ochrannej známky, môže byť takýto objem nedostatočný na to, aby sa dalo určiť, že vlastník staršej ochrannej známky skutočne vedel o takomto používaní (body 41 – 42). Vlastník napadnutej ochrannej známky uvádza iba všeobecné vyhlásenia týkajúce sa tovarov chránených spornými ochrannými známkami, ktoré sú ponúkané na predaj v rovnakých prevádzkach, neuvádza však žiaden konkrétny prvok, ktorý by stanovil, že zástupcovia vlastníka staršej ochrannej známky skutočne vedeli o používaní napadnutej ochrannej známky (bod 42). Keďže nie sú k dispozícii ďalšie podrobné informácie, z finančnej podpory speváka a jeho tvrdenia, že tovar chránený napadnutou ochrannou známkou sa predával v prevádzke, ktorú navštevovali aj zástupcovia vlastníka staršej ochrannej známky, nie je možné odvodiť, že vlastník staršej ochrannej známky o takomto komerčnom používaní vedel. Vyhlásenie majiteľa prevádzky s tvrdením, že pri neexistencii ďalších konkrétnych informácií o uvádzaných návštevách nemôžu ani návštevy zástupcov vlastníka staršej ochrannej známky v jeho prevádzke predstavovať dôkaz dostatočnej hodnoty (bod 45). Vedomosť o (porušujúcom) používaní **mimo** príslušného územia nemôže dokázať vedomosť o používaní **v rámci** príslušného územia (body 47 – 48). Akákoľvek vedomosť vlastníka staršej ochrannej známky o používaní **iných** znáмок podobných napadnutej ochrannej známky nie je dostatočná na určenie **skutočnej** vedomosti o používaní napadnutej ochrannej známky (bod 48).

4.5.3.2 Príklady (čiastočného) prijatia tvrdenia o strpení

Staršie právo	Napadnuté označenie	Vec č.
CITYBOND	CITIBOND	3971 C 26/03/2012
Z pohľadu na dôkazy ako celok vyplynulo, že všetky podmienky strpenia boli splnené pre niektoré z napadnutých služieb. Najmä z výmeny listov medzi účastníkmi konania vyplynulo, že navrhovateľ vedel o existencii OZEÚ CITIBOND pre niektoré služby. Okrem toho výpisy a štatutárne vyhlásenie (2003) zahrnuté do konania v Spojenom kráľovstve a ostatné finančné informácie preukázali, že navrhovateľ vedel o používaní OZEÚ „CITIBOND“ v Spojenom kráľovstve, pričom sa prihliada na to, že finančný trh je veľmi špecifický a vysoko špecializovaný.		

Staršie právo	Napadnuté označenie	Vec č.
Ghibli a i.		21/10/2008, R 1299/2007-2

Navrhovateľ výmazu uznal, že vedel o používaní tohto označenia v Taliansku. Právna otázka spočívala v tom, či... navrhovateľ výmazu takisto vedel o právnom postavení používaného označenia, konkrétne, či vedel, že sa v Taliansku používa ako zapísaná OZEÚ. Podľa stanoviska senátu [článok 53 ods. 2 nariadenia č. 207/2009](#) (teraz [článok 60 ods. 2 nariadenia o OZEÚ](#)) nemožno vykladať tak, že vyžaduje od majiteľa OZEÚ, aby dokázal okrem päťročného súvislého používania, ktoré vedome toleruje majiteľ staršieho práva, že navrhovateľ výmazu takisto vedel najmenej počas piatich rokov, že neskoršia známka bola chránená ako OZEÚ. V tejto súvislosti sú rozhodujúce objektívne okolnosti, podľa ktorých označenie (ktorého používanie navrhovateľ výmazu vedome toleroval) muselo existovať najmenej počas piatich rokov ako OZEÚ. Vzhľadom na dôkazy v spise sa dokázalo, že v čase podania žiadosti o vyhlásenie neplatnosti navrhovateľ výmazu vedel a toleroval používanie napadnutej OZEÚ v Taliansku počas vyše piatich rokov, bez ohľadu na to, či vedel alebo nevedel o zápise (bod 35 a nasl.).

5 Res Judicata (právoplatne rozsúdená vec)

Podľa [článku 63 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) okrem osobitnej obhajoby, ktorú môže majiteľ OZEÚ využiť voči návrhu na vyhlásenie neplatnosti alebo voči návrhu na zrušenie (pozri predchádzajúce body), je návrh na vyhlásenie neplatnosti alebo na zrušenie neprípustný, ak súd pre OZEÚ alebo úrad posudzoval jednotlivo návrh súvisiaci s **rovnakým predmetom a rovnakým žalobným dôvodom so zapojením rovnakých účastníkov konania** a prijal konečné rozhodnutie. Nazýva sa to požiadavka na „trojnásobnú zhodnosť“.

Obhajoba res judicata sa uplatňuje len vtedy, ak existuje predchádzajúce **konečné** rozhodnutie **vo veci samej** v protinávru alebo návrhu na výmaz. Prekážka prípustnosti sa neuplatňuje napríklad vtedy, ak bol návrh na výmaz vzatý späť pred nadobudnutím právoplatnosti príslušného rozhodnutia (12/05/2014, [R 1616/2013-4](#), PLAYSEAT, § 13), alebo vtedy, ak sa v predchádzajúcom konečnom rozhodnutí vyhlásil návrh za neprípustný (napr. preto, že napadnutá OZEÚ ešte nebola zapísaná) a neposúdila sa vec samotná.

1. Rovnaký predmet

Res judicata sa neuplatňuje na žiadosť o zrušenie, ak sa predchádzajúce konečné rozhodnutie týka inej žiadosti o zrušenie predloženej v iný deň. Dôvodom je, že rozhodujúce momenty, v ktorých je potrebné stanoviť okolnosti vedúce k zrušeniu (nepoužívanie, OZEÚ sa stane druhovým názvom alebo sa používa klamlivo), sú odlišné a predmet sa preto nemôže považovať za rovnaký (31/01/2014, [7 333 C](#); 15/07/2015, [T-398/13](#), TVR ITALIA (fig.)/TVR et al., EU:T:2015:503, § 39).

2. Rovnaký žalobný dôvod

Predchádzajúce rozhodnutie úradu v **námietkovom konaní** medzi rovnakými účastníkmi konania a týkajúce sa rovnakej známky nebráni neskoršej žiadosti o výmaz na základe rovnakých starších práv (14/10/2009, [T-140/08](#), TiMiKinderjoghurt, EU:T:2009:400, § 36, odvolanie na Súdny dvor zamietnuté; 22/11/2011, [T-275/10](#), Mpay24, EU:T:2011:683, § 15; 23/09/2014, [T-11/13](#), Mego,

EU:T:2014:803, § 12), keďže žalobný dôvod je iný. Odlišný záver v konaní o vyhlásení neplatnosti alebo o zrušení je však nepravdepodobný, pokiaľ nie je splnená jedna alebo viacero týchto podmienok.

- Dokážu sa nové skutočnosti (napr. dôkaz o používaní alebo dobrom mene staršej známky nebol dostupný počas konania o námietkach).
- Zmenil sa spôsob, akým sa vykonávajú hlavné právne posúdenia (napr. normy na posudzovanie pravdepodobnosti zámeny), napríklad v dôsledku uplatniteľných rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie.

3. Rovnakí účastníci konania

Trojnásobná zhodnosť požadovaná v res judicata znamená aj to, že účastníci konania v oboch konaniach (v predmetnom konaní a v druhom konaní, ktoré viedlo k predchádzajúcemu konečnému rozhodnutiu) musia byť rovnakí.

Pojem „rovnakí účastníci konania“ zahŕňa aj oprávnených nástupcov a splnomocnených držiteľov licencií. Inými slovami, res judicata sa uplatňuje, keď je účastník druhej žaloby oprávneným nástupcom alebo splnomocneným držiteľom licencií účastníka v prvej veci.

Dôvody neplatnosti: dočasný rozsah uplatňovania po nadobudnutí účinnosti nariadenia (EÚ) 2015/2424 dňa 23. marca 2016

1 Absolútne dôvody neplatnosti

Na základe všeobecnej zásady úrad uplatňuje absolútne dôvody neplatnosti stanovené v právnych predpisoch týkajúcich sa ochranných známok Európskej únie (prihlášky), teda buď v [nariadení \(ES\) č. 207/2009](#) alebo v akýchkoľvek iných priamo uplatniteľných legislatívnych textoch záväzných pre EÚ, a teda aj pre úrad, **v deň podania**.

Preto sa **nové** dôvody neplatnosti, teda tie, ktoré boli zavedené do nariadenia o OZEÚ [nariadením \(EÚ\) 2015/2424](#), uplatňujú iba na ochranné známky Európskej únie (prihlášky) podané 23. marca 2016 a po tomto dátume.

Niektoré dôvody zamietnutia a dôvody neplatnosti zavedené prvýkrát [nariadením \(EÚ\) 2015/2424](#) do nariadenia o OZEÚ však nie sú z právneho hľadiska nové, keďže sa už uplatňovali pred 23. marcom 2016 na základe iných záväzných legislatívnych textov EÚ.

Na tomto základe sa uplatňuje toto rozdelenie:

1.1 Dôvody neplatnosti, ktoré sa uplatňovali pred 23. marcom 2016 na základe nariadení EÚ iných než nariadenie o CTM

Tieto dôvody neplatnosti zavedené prvýkrát do nariadenia o OZEÚ [nariadením \(EÚ\) 2015/2424](#) sa uplatňujú na ochranné známky Európskej únie podané pred 23. marcom 2016.

- [Článok 7 ods. 1 písm. k\) nariadenia o OZEÚ](#): konflikt so staršími tradičnými označeniami vín EÚ
Tento dôvod neplatnosti sa predpokladal už v [článku 113 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady \(EÚ\) č. 1308/2013](#) zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. [922/72](#), (EHS) č. [234/79](#), (ES) č. [1037/2001](#) a (ES) č. [1234/2007](#), v spojení s článkami [40](#) a [41](#) nariadenia Komisie (ES) č. [607/2009](#) zo 14. júla 2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania [nariadenia Rady \(ES\) č. 479/2008](#), pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov.
- [Článok 7 ods. 1 písm. l\) nariadenia o OZEÚ](#): konflikt so staršími zaručenými tradičnými špecialitami EÚ

Tento dôvod neplatnosti sa predpokladal už v [článku 24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady \(EÚ\) č. 1151/2012](#) z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny.

- [Článok 7 ods. 1 písm. m\) nariadenia o OZEÚ](#): konflikt so staršími názvami odrôd rastlín EÚ

Tento dôvod neplatnosti sa už predpokladal v [nariadení Rady \(ES\) č. 2100/94](#) z 27. júla 1994 o právach spoločenstva k odrodám rastlín. Úrad uplatňoval toto nariadenie v spojení s [článkom 7 ods. 1 písm. f\) nariadenia o OZEÚ](#).

1.2 Dôvody neplatnosti, ktoré sa nepredpokladali v právnych predpisoch EÚ pred nadobudnutím účinnosti nariadenia (EÚ) 2015/2424 dňa 23. marca 2016

Tieto dôvody neplatnosti neexistovali v právnych predpisoch EÚ pred nadobudnutím účinnosti [nariadenia \(EÚ\) 2015/2424](#), a preto sa uplatňujú len na ochranné známky Európskej únie podané 23. marca 2016 alebo po tomto dátume.

- „Iné vlastnosti“ (ako tvar), podľa [článku 7 ods. 1 písm. e\) nariadenia o OZEÚ](#).
- Konflikty so starším CHZO/CHOP chráneným na **vnútroštátnej** úrovni podľa [článku 7 ods. 1 písm. j\) nariadenia o OZEÚ](#).
- Konflikty so starším názvom odrody rastlín chráneným na **vnútroštátnej** úrovni podľa [článku 7 ods. 1 písm. m\) nariadenia o OZEÚ](#).

2 **Relatívne dôvody neplatnosti, konkrétne článok 60 ods. 1 písm. d) nariadenia o OZEÚ v spojení s článkom 8 ods. 6 nariadenia o OZEÚ a vzťah k článku 60 ods. 1 písm. c) nariadenia o OZEÚ v spojení s článkom 8 ods. 4 nariadenia o OZEÚ**

[Nariadením \(EÚ\) 2015/2424](#), ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 207/2009 o ochranné známke Spoločenstva (pozneňujúce nariadenie), sa zaviedol [článok 53 ods. 1 písm. d\) nariadenia č. 207/2009](#) v spojení s [článkom 8 ods. 4 písm. a\) nariadenia č. 207/2009](#) [teraz [článok 60 ods. 1 písm. d\) nariadenia o OZEÚ](#) v spojení s [článkom 8 ods. 6 nariadenia o OZEÚ](#)] ako osobitný dôvod neplatnosti pre označenia pôvodu a zemepisné označenia chránené právnymi predpismi EÚ alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Predtým mohli zemepisné označenia tvoriť základ návrhu na vyhlásenie neplatnosti podľa [článku 53 ods. 1 písm. c\) nariadenia č. 207/2009](#) v spojení s [článkom 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009](#). Zavedenie tohto osobitného dôvodu však znamená, že k dátumu nadobudnutia účinnosti [článku 53 ods. 1 písm. d\) nariadenia č. 207/2009](#) sa možno na zemepisné označenia odvolávať iba na základe nového dôvodu. Zemepisné označenia už nemôžu tvoriť základ návrhu na vyhlásenie neplatnosti podľa [článku 53 ods. 1 písm. c\) nariadenia č. 207/2009](#), a to napriek tomu, že znenie daného ustanovenia sa nezmenilo. Ak je však návrh na vyhlásenie neplatnosti založený na zemepisnom označení podaný po nadobudnutí účinnosti zmeny nariadenia

a nesprávne sa v ňom ako dôvod neplatnosti uvádza [článok 53 ods. 1 písm. c\) nariadenia č. 207/2009](#), úrad preskúma žiadosť, pokiaľ je jednoznačne založená na zemepisnom označení, ako keby bol dôvodom, na ktorý sa odvoláva, [článok 53 ods. 1 písm. d\) nariadenia č. 207/2009](#). V takom prípade nie je pochybnosť o zámere navrhovateľa vyhlásenia neplatnosti odvolať sa na ustanovenie chrániace staršie zemepisné označenia.

[Článok 53 ods. 1 písm. c\) nariadenia č. 207/2009](#) v spojení s [článkom 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009](#) sa naďalej uplatňuje v konaní o vyhlásení neplatnosti založenom na zemepisných označeniach, ktoré prebiehalo v čase nadobudnutia účinnosti zmeny nariadenia.

Ako už bolo uvedené, v návrhoch na vyhlásenie neplatnosti založených na zemepisných označeniach sa možno odvolávať na [článok 8 ods. 4 písm. a\) nariadenia č. 207/2009](#) iba do dátumu nadobudnutia účinnosti zmeny nariadenia. Vzhľadom na to, že na jednej strane v zmene nariadenia neexistujú žiadne prechodné ustanovenia ani dočasné obmedzenia týkajúce sa napadnutých ochranných známk Európskej únie, a na strane druhej, že zemepisné označenia predstavovali dôvod zamietnutia v predchádzajúcom režime a ich používanie v obchode je prirodzenou súčasťou ich funkcie, od nadobudnutia účinnosti [článku 53 ods. 1 písm. d\) nariadenia č. 207/2009](#) v spojení s [článkom 8 ods. 4 písm. a\) nariadenia č. 207/2009](#) sa o tento článok možno opierať v konaní o OZEÚ bez ohľadu na dátum podania alebo deň vzniku práva prednosti, a teda aj v konaní o OZEÚ, ktoré boli podané alebo zapísané na úrade pred nadobudnutím účinnosti pozmeňujúceho nariadenia.

Ochrana poskytnutá zemepisným označeniam [článkom 53 ods. 1 písm. d\) nariadenia č. 207/2009](#) v spojení s [článkom 8 ods. 4 písm. a\) nariadenia č. 207/2009](#) je preto pokračovaním ochrany, ktorá sa predtým poskytovala [článkom 53 ods. 1 písm. c\) nariadenia č. 207/2009](#) v spojení s [článkom 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009](#). Zemepisné označenia, na ktoré sa odvoláva podľa [článku 53 ods. 1 písm. d\) nariadenia č. 207/2009](#) v spojení s [článkom 8 ods. 4 písm. a\) nariadenia č. 207/2009](#), už mali byť chránené v čase podania napadnutej OZEÚ a oprávnené na zákaz používania následnej ochrannej známky. Okrem toho základné podmienky ochrany takýchto starších zemepisných označení, ako sa uvádzajú v relevantných právnych predpisoch EÚ, ako aj vo vnútroštátnych právnych predpisoch (napr. ochrana pred priamym alebo nepriamym obchodným používaním; zneužívaním, napodobňovaním alebo vyvolávaním mylnej predstavy; falošným alebo klamlivým označením alebo inými klamlivými praktikami), sa už uplatňovali v čase podania prihlášky alebo v deň vzniku práva prednosti napadnutej OZEÚ aj vtedy, ak bola prihláška podaná pred nadobudnutím účinnosti pozmeňujúceho nariadenia. V [článku 8 ods. 4 písm. a\) nariadenia č. 207/2009](#) sa lepšie zohľadňujú požiadavky právnych predpisov EÚ, v ktorých sa na zabránenie neoprávnenému používaniu nevyžaduje používanie zemepisného označenia v obchode.

[Článkom 63 ods. 3 nariadenia o OZEÚ](#) sa však zabraňuje navrhovateľovi, ktorého predchádzajúca žiadosť o vyhlásenie neplatnosti na základe zemepisného označenia podľa [článku 53 ods. 1 písm. c\) nariadenia č. 207/2009](#) sa skúmala jednotlivo, podať nový návrh na vyhlásenie neplatnosti podľa [článku 53 ods. 1 písm. d\) nariadenia](#)

[č. 207/2009](#) na základe rovnakého zemepisného označenia voči rovnakej napadnutej známke.

Zastarané