

Požiadavka, aby spor o zrušenie spoluvlastníctva prebiehal medzi všetkými spoluvlastníkmi (pozri rozhodnutie uvrejenené pod č. 16/1967 Zbierky rozhodnutí a oznámení súdov ČSSR), sa v praxi súdov dodržiava.

§ 7c

Používanie ochrannnej známky

(1) Ak počas piatich rokov odo dňa zápisu ochrannnej známky do registra nezačal majiteľ ochrannú známku skutočne používať v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná, alebo ak bolo také používanie prerušené na nepretržité obdobie piatich rokov, ochranná známka podlieha následkom ustanoveným v § 14a, § 32 ods. 4 a 5, § 34 ods. 1 písm. a) a § 37a ods. 4 a 5; to neplatí, ak má majiteľ ochrannnej známky na nepoužívanie ochrannnej známky oprávnené dôvody.

(2) Za používanie ochrannnej známky podľa odseku 1 sa považuje aj

- a) používanie ochrannnej známky v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej bola ochranná známka zapísaná, odlišuje len v prvkoch, ktoré nemenia jej rozlišovaciu spôsobilosť; to platí aj vtedy, ak je ochranná známka v podobe, v akej sa používa, tiež zapísaná ako iná ochranná známka pre toho istého majiteľa,
- b) umiestňovanie ochrannnej známky na tovary alebo na obale tovaru na území Slovenskej republiky výlučne na účel vývozu.

(3) Používanie ochrannnej známky so súhlasom majiteľa a používanie kolektívnej ochrannnej známky osobou oprávnenou používať kolektívnu ochrannú známku podľa § 45 ods. 1 sa považuje za používanie majiteľom.

(4) Používanie ochrannnej známky EÚ sa posudzuje podľa osobitného predpisu.^{10ba)}

(5) Ak ide o medzinárodnú ochrannú známku, na účely odseku 1 sa za dátum zápisu považuje dátum priznania ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky.

^{10ba)} Čl. 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001.

Súvisiace ustanovenia:

§ 1 až 5, § 7, § 7a, § 7b, § 8, § 14a, § 32, § 34, § 37, § 43 až 45a, § 46 až 48

Súvisiace vnútroštátne právne predpisy:

Občiansky zákonník; Obchodný zákonník; správny poriadok; vyhláška č. 567/2009 Z. z.

Súvisiace európske právne predpisy:

smernica 2015/2436/EÚ; nariadenie 2017/1001/EÚ

Súvisiace medzinárodné právne predpisy:

Parížsky dohovor; TRIPS; Madridská dohoda; Protokol k Madridskej dohode; Vykonávací predpis k Madridskej dohode; Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu známok; Dohovor o práve ochrannej známky; Singapurský dohovor o práve ochrannej známky

K § 7c

Základnou funkciou ochranných znáмок je umožniť rozlišovať tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb ostatných osôb na trhu. To predpokladá aktívne používanie ochrannej známky, ktorej je poskytnutá právna ochrana zápisom v príslušnom národnom, európskom alebo medzinárodnom registri ochranných znáмок. Ak sa zapísaná ochranná známka nepoužíva, nemôže plniť svoju základnú funkciu a zbytočne obmedzuje právo využívať vhodné alebo podobné označenie iných osôb, ktoré by dané označenie skutočne využívali pre svoje tovary alebo služby. Preto smernica 2015/2436/EÚ harmonizuje právo členských štátov vo veci požiadavky poskytnúť právnu ochranu iba tým ochranným známkam, ktoré sa skutočne využívajú na vnútornom trhu EÚ. Tým sa zároveň zníži aj počet ochranných znáмок, ako aj sporov, ktoré vznikajú kvôli vhodným a podobným označeniam využívaným na vhodných alebo podobných tovaroch a službách (pozri body 31 a 32 preambuly smernice). Nepoužívaná ochranná známka môže brániť hospodárskej súťaži, keďže obmedzuje škálu označení, ktoré si tretie osoby môžu zapísať ako ochranné známky, a keďže zbavuje konkurentov možnosti používať túto alebo podobnú ochrannú známku pri uvádzaní tovarov alebo služieb, ktoré sú vhodné alebo podobné s tými, na ktoré sa predmetná ochranná známka vzťahuje, na vnútorný trh. Z toho vyplýva, že nepoužívanie ochrannej známky Spoločenstva môže tiež obmedzovať voľný pohyb tovaru a slobodné poskytovanie služieb (C-149/11, bod 32).

V zmysle uvedeného cieľa je potrebné vykladať aj citované ustanovenia, ktoré sú výsledkom transpozície čl. 16 a čl. 17 smernice 2015/2436/EÚ. Tieto ustanovenia sú v súlade s požiadavkami Parížskeho dohovoru a TRIPS. Ani jedna z medzinárodných dohôd nevyžaduje, aby používanie ochrannej známky bolo povinné, ale akceptuje takéto postupy zmluvných strán. V takom prípade však vyžaduje tak primeranú dobu nepoužívania, ako aj možnosť poskytnúť liberačné dôvody majiteľom členských štátov na vysvetlenie ich konania, prečo ochrannú známku nevyužívali. Podľa čl. 5 ods. 5 bod C-1 Parížskej zmluvy ak je v niektorej krajine používanie zapísanej známky povinné, smie sa zápis zrušiť len po primeranej lehote a vtedy, keď účastník neospravedlní, prečo známku nevyužíval. Článok 19 TRIPS konkretizuje primeranú lehotu aj liberačné dôvody. Umožňuje vymazať ochrannú známku pre nepoužívanie počas neprerušeneho obdobia v trvaní aspoň troch rokov, ibaže by majiteľ preukázal oprávnené dôvody tohto nevyužívania, ktorými sú okolnosti vznikajúce nezávisle od vôle majiteľa ochrannej známky tvoriace prekážku používania ochrannej známky, napríklad dovozné obmedzenie alebo iné vládne požiadavky na tovary alebo služby chránené ochrannou známkou. Za používanie ochrannej známky sa považuje aj používanie ochrannej známky inou osobou so súhlasom jej majiteľa. Smernica 2015/2436/EÚ predlžuje dobu nepoužívania na päť rokov a presnejšie upravuje začiatok plynutia tejto lehoty v čl. 16 a umožňuje náležitými dôvodmi ospravedlniť nepoužívanie ochrannej známky v čl. 17, ktoré však na rozdiel od TRIPS nekonkretizuje.

Pojem „(skutočné) používanie ochrannej známky“ nemá legálnu definíciu v právnych predpisoch EÚ a ani v skôr uvedených medzinárodných zmluvách, preto ho vo svojej judikatúre vykladá Súdny dvor, keďže ide o pojem práva EÚ a v takom prípade sa musí vykladať autonómne a jednotne (C-287/98, bod 43). Pod pojmom „skutočné používanie“ sa rozumie také používanie, ktoré nie je len symbolické, slúžiace výlučne na zachovanie práv z ochrannej známky. Musí ísť o také používanie, ktoré zodpovedá hlavnej funkcii ochrannej známky, ktorou je zabezpečiť identitu pôvodu tovarov alebo služieb spotrebiteľovi

alebo konečnému užívateľovi, umožňujúc mu jednoznačne bez nebezpečenstva zámeny rozlíšiť tieto tovary alebo služby od ostatných tovarov a služieb s iným pôvodom (C-40/01, bod 36). O riadne používanie ochrannnej známky nejde, ak je používaná na vytvorenie alebo zachovanie odbytu výrobkov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, a nie na zachovanie práv plynúcich z ochrannnej známky (C-689/15, bod 39). Skutočné používanie predpokladá využívanie ochrannnej známky na trhu na označovanie tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, a nielen užívanie na vnútorné účely podniku. Ochrana ochrannnej známky a účinky, ktoré registrácia ochrannnej známky vyvoláva voči tretím osobám, nemôžu ďalej trvať, ak ochranná známka stratila svoj obchodný význam a zmysel spočívajúci vo vytvorení alebo zachovaní odbytu tovarov alebo služieb, ktoré sú ňou označené na odlišenie od tovarov a služieb ostatných subjektov. Používanie ochrannnej známky sa preto musí týkať tovarov alebo služieb, ktoré sa uviedli alebo majú uviesť na trh a kvôli ktorým prebiehajú prípravné práce v podniku na zabezpečenie zákazníkov, najmä vo forme reklamných kampaní (C-40/01, bod 37). Z uvedeného vyplýva, že na jednej strane sú prípustné pre zachovanie skutočného používania akékoľvek prípravné marketingové práce smerujúce k osloveniu zákazníkov, na druhej strane tieto práce majú prebiehať priamo v podniku majiteľa ochrannnej známky, resp. v podniku tretej osoby, ktorá ju s jeho súhlasom využíva (C-40/01, bod 37 posledná veta). Napokon, pri posúdení skutočného používania ochrannnej známky je potrebné zohľadniť všetky okolnosti konkrétneho prípadu, relevantné na určenie toho, či sa ochranná známka obchodne využíva, najmä či takéto používanie zaručuje v ekonomickom sektore zachovanie alebo získanie trhového podielu pre tovary alebo služby označené ochrannou známkou (C-40/01, bod 38). Riadne používanie ochrannnej známky však nie je možné preukázať pravdepodobnosťou alebo domnienkami, ale musí byť založené na konkrétnych skutočnostiach a cieľoch, ktoré preukazujú skutočné a dostačujúce používanie ochrannnej známky na predmetnom trhu (T-214/08, bod 25). Pri posudzovaní okolností konkrétneho prípadu možno vziať do úvahy povahu dotknutých tovarov alebo služieb, vlastnosti príslušného trhu, rozsah a frekvenciu používania ochrannnej známky. Skutočné používanie ochrannnej známky nemusí byť vždy významné z kvantitatívneho hľadiska, keďže závisí od vlastností tovarov alebo služieb na príslušnom trhu (C-40/01, bod 39). Čo sa týka rozsahu používania skoršej ochrannnej známky, treba brať ohľad najmä na obchodný objem všetkých úkonov používania na jednej strane a na trvanie obdobia, počas ktorého sa úkony používania vykonávali, rovnako ako na frekventovanosť týchto úkonov na strane druhej (T-334/01, bod 35). Takýmto spôsobom malý objem tovarov predaných pod predmetnou ochrannou známkou môže byť kompenzovaný vysokou intenzitou alebo určitým trvaním obdobia používania predmetnej ochrannnej známky a naopak. Navyše, dosiahnutý obrat a množstvo tovarov predaných pod skoršou ochrannou známkou sa nemôžu posudzovať v absolútnych údajoch, ale musia sa posudzovať vo vzťahu k iným relevantným faktorom, ako napríklad objem obchodných aktivít, výrobné alebo obchodné kapacity, stupeň diverzifikácie obchodných aktivít podniku používajúceho obchodnú známku, ako aj povahu tovarov alebo služieb na predmetnom trhu (T-334/01, bod 36). Čím obmedzenejší je objem obchodného používania ochrannnej známky, tým viac potrebuje účastník konania, ktorý podal námietky, predložiť dodatočné dôkazy dovoľujúce vylúčiť pochybnosti o skutočnej povahe používania predmetnej ochrannnej známky (T-334/01, bod 37). Ďalej za skutočné používanie ochrannnej známky možno považovať za istých okolností aj jednorazové uvedenie tovarov alebo služieb na trh, ktoré už nie sú viac dostupné. Takouto okolnosťou môže byť predaj súčiastok pre tovary, ktoré už viac

nepredávajú a ktoré sú označené tou istou ochrannou známkou; potom skutočné používanie ochrannej známky na týchto súčiastkach sa považuje aj za jej skutočné používanie na predtým predávaných tovaroch. To isté platí, aj keď ju majiteľ ochrannej známky používa za rovnakých podmienok na tovaroch alebo službách, ktoré síce neslúžia na zostavenie predtým predávaného výrobku a ani nie sú súčasťou jeho štruktúry, ale priamo súvisia s týmto tovarom a sú určené na uspokojenie potrieb tých istých zákazníkov, napríklad predaj príslušenstva, servisné služby, predaj náhradných dielov a pod. (C-40/01, body 40 až 42).

Ochranné známky môžu využívať aj neziskové a charitatívne organizácie, pretože pre skutočné používanie ochrannej známky nie je rozhodujúce, či je cieľom majiteľa dosiahnutie zisku. Dôležité je, že takáto organizácia používa ochranné známky na účely rozlíšenia a propagácie svojich výrobkov alebo služieb, pre ktoré boli tieto ochranné známky zapísané. Preto je ochranná známka vo vzťahu k verejnosti skutočne používaná vtedy, keď ju nezisková organizácia používa v oznamoch o podujatiach, obchodnej korešpondencii a reklamných materiáloch a jej členovia používajú ochrannú známku pri zbieraní a rozdeľovaní darov takým spôsobom, že nosia odznaky znázorňujúce túto ochrannú známku. Napríklad, pri používaní ochrannej známky neziskovou organizáciou počas čisto súkromných slávností alebo pri ich oznamovaní alebo propagácii ide o interné používanie ochrannej známky, a teda nejde o „riadne používanie“ ochrannej známky (C-442/07, body 17 až 24).

Za skutočné používanie ochrannej známky sa nepovažuje situácia, keď majiteľ ochrannej známky umiestni ochrannú známku na predmety, ktoré ponúka zadarmo osobám kupujúcim jeho výrobky. Ak sú reklamné predmety rozdávané s cieľom zavďačiť sa za nákup iných výrobkov a podporiť ich predaj, potom uvedené predmety nie sú predmetom distribúcie, ktorej cieľom by bolo zabezpečiť ich prienik na trh. Za týchto okolností umiestnenie ochrannej známky na týchto výrobkoch nepodporuje ani vytvorenie odbytu pre uvedené výrobky, ani nepomáha spotrebiteľovi odlišiť tieto výrobky od výrobkov pochádzajúcich od iných podnikov (C-495/07, body 20 až 22). Za skutočné používanie ochrannej známky sa nepovažuje ani situácia, kde základným cieľom nie je vytvoriť alebo udržať podiel na trhu pre tovary alebo služby, ktoré ochranná známka chráni, v takom prípade ide iba o zmarenie akéhokoľvek návrhu na výmaz (T-323/03, bod 42).

Dokonca, aj minimálne používanie môže stačiť na to, aby bolo kvalifikované ako skutočné pod podmienkou, že sa v príslušnom ekonomickom sektore považuje za opodstatnené na zachovanie alebo vytvorenie trhového podielu na tovaroch alebo službách označených ochrannou známkou (C-259/02, bod 21). Otázka, či je používanie dostatočné na získanie alebo udržanie si trhového podielu na dotknutých výrobkoch alebo službách, závisí od viacerých faktorov a od okolností konkrétneho prípadu. Vlastnosti tovarov alebo služieb, frekvencia alebo pravidelnosť používania ochrannej známky, či je ochranná známka používaná na marketingové účely na všetkých tovaroch alebo službách majiteľa ochrannej známky alebo len na niektorých z nich, alebo dôkazy, ktoré je majiteľ schopný poskytnúť, patria medzi faktory, ktoré je možné vziať do úvahy (C-259/02, bod 22). Pri posudzovaní skutočného používania ochrannej známky je možné zohľadniť aj vlastnosti dotknutého trhu, ktorý priamo ovplyvňuje marketingovú stratégiu majiteľa ochrannej známky (C-259/02, bod 23). Používanie ochrannej známky jediným importérom tovarov, pre ktoré je ochranná známka registrovaná, môže byť postačujúce na preukázanie skutočného používania ochrannej známky, ak má dovozná operácia pre majiteľa ochrannej známky skutočné obchodné opodstatnenie (C-259/02, bod 24). Za týchto okolností nie je

možné *a priori* a abstraktne určiť, aká kvantitatívna hranica by mala byť zvolená na stanovenie, či ide o skutočné používanie. Zároveň by to vnútroštátnemu súdu pri posudzovaní daného prípadu neumožnilo zohľadniť okolnosti konkrétneho prípadu (C-259/02, bod 25).

Z rovnakého dôvodu nie je možné stanoviť *a priori* a abstraktne pravidlo *de minimis* vo veci územného rozsahu. Územný rozsah používania nepredstavuje osobitné kritérium riadneho používania, ale je len jedným z jeho prvkov, ktorý sa musí zahrnúť do celkovej analýzy a ktorý treba skúmať zároveň s ostatnými prvkami používania (C-149/11, bod 36). Posúdenie riadneho používania ochrannej známky závisí od viacerých skutočností a okolností, ktoré môžu preukázať, že obchodné využívanie danej ochrannej známky umožňuje vytvoriť alebo udržať podiel na trhu pre tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná (C-149/11, bod 55). Z uvedeného vyplýva, že nemožno vždy očakávať, že ku skutočnému používaniu ochrannej známky musí dochádzať na celom území Slovenska; zvlášť pri výrobkoch finančne a technicky náročných sa môže stať, že územný rozsah bude predstavovať jedno mesto (napr. zdravotnícka alebo vojenská technika).

Odsek 2 dopĺňa výpočet skutočného používania ochrannej známky predstavujúci transpozíciu čl. 16 ods. 5 smernice 2015/2436/EÚ. Za skutočné používanie ochrannej známky sa považuje aj:

- a) používanie ochrannej známky v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej bola ochranná známka zapísaná, odlišuje len v prvkoch, ktoré nemenia jej rozlišovaciu spôsobilosť; to platí aj vtedy, ak je ochranná známka v podobe, v akej sa používa, tiež zapísaná ako iná ochranná známka pre toho istého majiteľa. Cieľom citovaného ustanovenia povoliť majiteľovi tejto ochrannej známky, aby na označení vykonal v súvislosti s jeho obchodným využitím zmeny, ktoré mu dovoľujú bez zmeny rozlišovacej spôsobilosti lepšie sa prispôsobiť požiadavkám predaja a reklamy dotknutých tovarov alebo služieb (C-553/11, bod 21). Podľa Všeobecného súdu povinnosť používania zapísanej ochrannej známky môže byť splnená, ak je predložený dôkaz používania označenia, ktorý predstavuje podobu používanú pri podnikaní (T-194/03, bod 50). Z uvedeného vyplýva, že je potrebné porovnať rozlišovaciu spôsobilosť používaného a zapísaného označenia; ak sú označenia zhodné, t. j. líšia sa len v nevýznamných prvkoch, ide o skutočné používanie zapísanej ochrannej známky [pozri § 7 písm. a) a § 5 ods. 1 písm. b) a komentár k nim]. Ďalej je irelevantné, či používaná ochranná známka v podobe, v akej sa používa, je zapísaná ako iná ochranná známka, ak sa od dotknutej zapísanej ochrannej známky líši iba do takej miery, aby rozdiely nespôsobili zmenu rozlišovacej spôsobilosti. Ak by používaná forma ochrannej známky nemohla byť predmetom zápisu, účel tohto ustanovenia by bol ohrozený (C-553/11, bod 22; porovnaj s C-234/06 P, bod 86). Súdny dvor vo svojej neskoršej judikatúre dopĺňa, že za skutočné používanie ochrannej známky sa považuje aj jej používanie ako zložky inej ochrannej známky alebo jej používanie spolu s inou ochrannou známkou za predpokladu, že sa vníma aj naďalej ako údaj o pôvode tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná (C-12/12, body 32 až 36);
- b) umiestňovanie ochrannej známky na tovare alebo na obale tovaru na území Slovenskej republiky výlučne na účel vývozu. Bez explicitného vyjadrenia by uvedená situácia nespĺňala požiadavky skutočného používania, keďže skutočné používanie vyžaduje, okrem iného, používanie na území členského štátu, pričom podmienka nie je splnená, ak ide len o interné záležitosti podniku (C-40/01, bod 37). Citované ustanovenie tak

predstavuje výnimku z povinnosti používať ochrannú známku na území Slovenskej republiky bez straty statusu skutočného používania ochrannej známky.

Odsek 1 upravuje následky nepoužívania ochrannej známky, ktorými sú:

- nepoužívanie ako procesná obrana v konaní o porušení práv z ochrannej známky (pozri § 14a a komentár k nemu),
- zamietnutie námietok voči zápisu neskoršej zhodnej alebo podobnej ochrannej známky (pozri § 32 ods. 4 a 5 a komentár k nim),
- zrušenie ochrannej známky z dôvodu jej nepoužívania [pozri § 34 ods. 1 písm. a) a komentár k nemu],
- zamietnutie návrhu na vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú na základe nepoužívania staršej zhodnej alebo podobnej ochrannej známky (pozri § 37a ods. 4 a 5 a komentár k nim).

Odsek 1 citovaného ustanovenia charakterizuje aj časový aspekt, ktorý musí byť splnený na účely skutočného používania ochrannej známky, ktorý zohľadňuje dĺžku lehoty a časový okamih začatia jej plynutia. Ochranná známka je chránená päť rokov od jej zápisu do registra ochranných známok bez ohľadu na jej skutočné používanie. Po uplynutí piatich rokov od jej zápisu môže byť kedykoľvek postihnutá sankciami uvedenými v citovanom ustanovení, ak sa ochranná známka skutočne nepoužíva v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná v nepretržitej lehote piatich rokov. Je irelevantné, akú dlhú dobu sa skutočne používala, dôležitá je len skutočnosť, že sa nepretržite nepoužíva minimálne po dobu piatich rokov. Päťročná lehota sa počíta odo dňa zápisu ochrannej známky do registra, ak sa nezačala ochranná známka vôbec používať; v ostatných prípadoch, teda ak sa začala a prestala používať, sa lehota počíta spätne odo dňa:

- podania žaloby na zákaz používania neskoršieho označenia zhodného alebo podobného so staršou ochrannou známkou v zmysle § 14a,
- vzniku práva prednosti z prihlášky, voči ktorej smerujú námietky v zmysle § 32 ods. 4 a 5,
- podania návrhu na jej zrušenie v zmysle § 34 ods. 1 písm. a),
- podania návrhu na vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 37a ods. 4 a 5.

V prípade podania návrhu na zrušenie ochrannej známky, ktorá sa skutočne nepoužíva, správny orgán ochrannú známku nezruší, ak sa ochranná známka po uplynutí tohto päťročného obdobia, ale pred podaním návrhu na jej zrušenie, začala skutočne používať, resp. znovu používať. To však neplatí vtedy, ak ide o účelné začatie alebo obnovenie používania ochrannej známky, len aby sa predišlo jej zrušeniu [pozri § 34 ods. 1 písm. a) a komentár k nemu]. Judikatúra Súdneho dvora umožňuje zohľadniť okolnosti konkrétneho prípadu, ktoré nastali po podaní návrhu, a na základe nich posúdiť, či ide o skutočné používanie ochrannej známky alebo o účelné používanie smerujúce k zabráneniu zrušenia ochrannej známky (C-259/02, body 31 až 33).

Odsek 1 umožňuje majiteľovi ochrannej známky brániť sa voči právnym následkom nepoužívania ochrannej známky liberačným dôvodom spočívajúcim v oprávnenom dôvode. Podľa čl. 19 TRIPS oprávnený dôvod spočíva v okolnostiach nezávislých od vôle majiteľa ochrannej známky, ktoré tvoria prekážku používania ochrannej známky. Súdny dvor nadväzuje na toto ustanovenie a dodáva, že nie všetky okolnosti nezávislé od vôle majiteľa

ochrannej známky, ktoré bránia používaniu ochrannej známky, sú neprekonateľnými ťažkosťami. Vzhľadom na cieľ, ktorý skutočné používanie ochrannej známky sleduje, je potrebné vykladať liberačný dôvod restriktívne (C-246/05, body 50 a 51). Vyžaduje sa predovšetkým priamy vzťah medzi prekážkou a ochrannou známkou, ktorý je daný aj vtedy, keď táto prekážka nevyhnutne neznemožňuje používanie ochrannej známky, ale spôsobuje, že používanie ochrannej známky nemá zmysel, napríklad aby majiteľ ochranej známky uvádzal svoje výrobky na predajných miestach svojich konkurentov (C-246/05, body 52 a 53). Potom sa za oprávnený dôvod nepoužívania ochrannej známky považujú prekážky, ktoré majú priamy vzťah s touto ochrannou známkou, spôsobujú nemožnosť alebo nevhodnosť jej používania a sú nezávislé od vôle jej majiteľa, pričom je potrebné zároveň posúdiť skutkové okolnosti konkrétneho prípadu (C-246/05, bod 55). Príkladom takýchto oprávnených dôvodov môže byť dovozná obmedzená alebo iné vládne požiadavky na tovary alebo služby chránené ochrannou známkou (čl. 19 TRIPS), obmedzenia uvádzania výrobkov označených ochrannou známkou na trh (T-194/03, bod 146), povolenie konania, bez ktorých nie je možné výrobky uvádzať na trh (napr. liečivá, prípravky na ochranu rastlín); naopak, nepatria sem správne alebo súdne konanie vo veciach ochranných známk, platobná neschopnosť majiteľa ochrannej známky a pod.

Odsek 3 citovaného ustanovenia predstavuje transpozíciu čl. 16 ods. 6 smernice 2015/2436/EÚ, keď sa za používanie ochrannej známky považuje nielen používanie jej majiteľom osobne, ale i jej používanie tretími osobami. Zákon rozlišuje dva prípady takéhoto používania. Po prvé, ide o používanie ochrannej známky treťou osobou so súhlasom majiteľa. Podľa čl. 19 TRIPS sa za používanie ochrannej známky považuje aj používanie ochrannej známky inou osobou so súhlasom jej majiteľa. Touto treťou osobou je spravidla nadobúdateľ licenčnej zmluvy k ochrannéj známke, ale možno sem zaradiť aj iné prípady, keď je daný súhlas majiteľa. Z judikatúry súdov EÚ vyplýva, že tento súhlas môže byť daný aj implicitne (napr. ochranná známka je používaná právnickou osobou odlišnou od majiteľa ochrannej známky, no majiteľ ochrannej známky je jej spoločníkom, T-203/02, body 23 až 25). Po druhé, o používanie ochrannej známky tretími osobami ide aj vtedy, ak sú tieto tretie osoby oprávnené používať kolektívnu ochrannú známku na základe zmluvy o jej používaní (pozri § 43 až 45a a komentár k nim).

Odsek 4 citovaného ustanovenia odkazuje vo veci ochrannej známky EÚ na čl. 18 nariadenia 2017/1001/EÚ. Na ochranné známky EÚ sa aplikuje analogicky tá istá judikatúra vo veciach skutočného používania ochranných známk. Je však potrebné zohľadniť rozdiel medzi územným rozsahom ochrany, ktorá je poskytnutá národným ochranným známkam, a územným rozsahom ochrany poskytnutej ochranným známkam EÚ, pričom tento rozdiel vyplýva zo znenia ustanovení týkajúcich sa požiadavky riadneho používania, ktoré sú uplatniteľné na tieto dva druhy ochranných známk (C-149/11, bod 33). Znenie čl. 18 ods. 1 nariadenia 2017/1001/EÚ neobsahuje žiadny odkaz na územie členských štátov; naopak, jasne z neho vyplýva, že ochranná známka Únie sa má používať v Únii, čo inak povedané znamená, že používanie tejto ochrannej známky v tretích štátoch nemožno zohľadniť (C-149/11, bod 38). Pri posúdení riadneho používania ochrannej známky v Únii netreba brať do úvahy hranice územia členských štátov (C-149/11, bod 57). Hoci je odôvodnené očakávať, že ochranná známka Únie sa musí používať na rozsiahlejšom území, než je územie jedného členského štátu, nie je vylúčené, že za určitých okolností sa trh s výrobkami alebo so službami, pre ktoré bola uvedená ochranná známka Únie zapísaná, v skutočnosti obmedzuje len na územie jedného členského štátu (C-149/11, bod 50).

Súdny dvor nevylúčil *a priori* skutočné používanie ani v prípade, že v prejednávanej veci ochrannej známky Únie bol dôkaz o používaní skoršej ochrannej známky predložený iba vo vzťahu k predaju výrobkov jedinému zákazníkovi, aj keď z toho vyplýva, že uvedená ochranná známka nie je prítomná na významnej časti španielskeho územia, kde je chránená, keďže územný rozsah používania je len jednou z viacerých skutočností, ktoré sa majú zohľadniť pri určovaní, či je alebo nie je jej používanie riadne (C-416/04 P, bod 76).

Odsek 5 citovaného ustanovenia predstavuje transpozíciu čl. 16 ods. 3 smernice 2015/2436/EÚ. Nepoužívanie ochrannej známky možno hodnotiť len po uplynutí päťročného obdobia, ktoré začína plynúť od zápisu ochrannej známky do registra vedeného ÚPV SR. V prípade medzinárodných známok táto lehota začína plynúť od momentu, kedy tejto medzinárodnej známke priznala právnu ochranu Slovenská republika.

Medzinárodnej ochrannej známke s vyznačením Slovenskej republiky sa priznáva právna ochrana najneskôr uplynutím jednoročnej lehoty (čl. 5 ods. 5 Madridskej dohody) alebo 18-mesačnej lehoty [čl. 5 ods. 2 písm. b) Protokolu k Madridskej dohode] od zápisu medzinárodnej ochrannej známky. V zmysle pravidla 18 ter ods. 1 Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode možno priznať právnu ochranu aj skôr, a to na základe vyhlásenia o poskytnutí ochrany ochrannej známke zaslanej národným správnym orgánom Medzinárodnému úradu WIPO, ak bolo ukončené konanie pred týmto správnym orgánom pred uplynutím tejto lehoty a ten nezistil dôvod na odmietnutie ochrany. V zmysle požiadavky čl. 16 ods. 3 smernice 2015/2436/EÚ sa päťročné obdobie počíta odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o ukončení konania o námietkach alebo rozhodnutie o absolútnych alebo relatívnych dôvodoch na zamietnutie, alebo námietky boli vzaté späť. Z uvedeného vyplýva, že po vydaní vyhlásenia národným správnym orgánom by už nemali byť námietky, pripomienky, prípadne opravné prostriedky prípustné, aby sa vydanie tohto vyhlásenia mohlo považovať za priznanie právnej ochrany v Slovenskej republike.

Z dôvodovej správy k zákonu č. 291/2018 Z. z.

Zavádza sa nové ustanovenie generálne upravujúce problematiku používania ochrannej známky. Doterajší § 9 sa bez náhrady zrušuje, pričom došlo k presunutiu niektorých z jeho ustanovení do navrhovaného § 7c.

Navrhovaná úprava má transpozičný charakter a odzrkadľuje dôraz, ktorý smernica 2015/2436/EÚ kladie na požiadavku skutočného používania ochrannej známky. Jedným z ťažiskových princípov smernice 2015/2436/EÚ je, že ochrana sa poskytuje iba tým ochranným známkam, ktoré sú skutočne používané (pozri preambulu smernice body 31 a 32).

Navrhovaný odsek 1 transponujúci čl. 16 ods. 1 smernice 2015/2436/EÚ vymenúva prostredníctvom vnútorných odkazov na relevantné ustanovenia zákona o ochranných známkach možné následky nepoužívania ochrannej známky – konkrétne ide o zrušenie ochrannej známky v dôsledku jej nepoužívania (§ 34 ods. 1), nepoužívanie ako obrana v konaní o porušení práv z ochrannej známky (§ 14a), nepoužívanie ako obrana prihlasovateľa v konaní o námietkach (§ 32) a nepoužívanie ako obrana v konaní o neplatnosti ochrannej známky (§ 37a). Právna úprava aj naďalej predpokladá možnosť uplatnenia liberáčnych dôvodov, ktoré sú právnou normou pomenované ako oprávnené dôvody na nepoužívanie ochrannej známky [porovnaj doterajšie znenie § 10 ods. 1, § 34 ods. 1 písm. a)]. V súlade s čl. 19 TRIPS sa za oprávnené dôvody na nepoužívanie uznávajú okolnosti vznikajúce nezávisle od vôle majiteľa ochrannej známky, ktoré tvoria prekážku používania ochrannej známky, ako je napríklad dovozný obmedzenie alebo iné vládne požiadavky na tovary alebo služby chránené ochrannou známkou. Výkladom oprávneného dôvodu na nepoužívanie ochrannej známky sa zaoberal aj Súdny dvor v konaní o prejudiciálnej otázke C-246/05.

Odsek 2 je prenesením pôvodného § 9 ods. 3 so zapracovanými zmenami odzrkadľujúcimi judikatúru Súdneho dvora týkajúcu sa skutočného používania, ktoré je pojmom práva EÚ a existuje k nemu veľmi rozsiahla judikatúra Súdneho dvora (prejudiciálne konanie). Ustanovenie je transpozíciou čl. 16 ods. 5 písm. a) smernice 2015/2436/EÚ.

Odsek 3 kopíruje znenie pôvodného § 9 ods. 4.

Navrhované odseky 4 a 5 sú osobitnými ustanoveniami vo vzťahu k medzinárodnej ochrannej známke (v doterajšej právnej úprave ide o § 47 ods. 5 zákona o ochranných známkach, ktorý sa navrhuje z dôvodu systematiky presunúť do § 7c týkajúceho sa vo všeobecnosti skutočného používania) a k ochrannej známke EÚ, ktorá môže byť uplatnená ako námietkový dôvod, resp. dôvod neplatnosti.

Judikatúra:

■ **Rozsudok Najvyššieho správneho súdu ČR z 2. apríla 2009, sp. zn. 7 As 39/2008:** Z neúčinnosti ochranné známky, pokiaľ sa nejedná o neúčinnosť po dobu delší päť let, nelze vyvozovať iné dôsledky, než že ochranná známka není z hlediska průměrného spotřebitele známá, a tudíž jí nelze přiznat širší stupeň ochrany.

■ **Rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo 7. júla 2009, sp. zn. 32 Cdo 1817/2008:** Výklad dovolaťelky, že souhlas s užíváním ochranné známky podle § 14 odst. 1 citovaného zákona (a též podle § 17 citovaného zákona) může její majitel poskytnout pouze formou licenční smlouvy, nelze přijmout. Především zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách v žádném svém ustanovení neuvádí, že uzavření licenční smlouvy je jediným možným způsobem poskytnutí souhlasu majitele ochranné známky s jejím užíváním třetí osobě, resp. že takový souhlas může majitel ochranné známky třetí osobě udělit jen v licenční smlouvě. Pokud by zákonodárce chtěl takový záměr vyjádřit, použil by v ustanovení § 14 odst. 1 citovaného zákona (a obdobně v ustanovení § 17 citovaného zákona) místo slov bez souhlasu slovní spojení bez uzavření licenční smlouvy; tak ovšem zákonodárce nečiní. Naopak, v ustanovení § 25 odst. 1 písm. b) citovaného zákona, v němž užívání ochranné známky třetí osobou na základě smlouvy se považuje za řádné užívání, hovoří o smlouvě obecně, nikoli o smlouvě licenční.

■ **Rozsudok Súdneho dvora z 11. marca 2003 vo veci C-40/01, Ansul BV proti Ajax Brandbeveiliging BV:** Článok 12 ods. 1 prvej smernice Rady 89/104/EEHS z 21. decembra 1988 o harmonizácii práva členských štátov vo veciach ochranných známk sa má vykladať v tom zmysle, že o skutočné používanie ochrannej známky ide vtedy, ak je ochranná známka používaná v súlade s jej základnou funkciou, ktorou je zaručiť identitu pôvodu výrobkov alebo služieb, pre ktoré je zaregistrovaná s cieľom získania alebo zachovania odbytu výrobkov alebo služieb; skutočné používanie nezahŕňa používanie len na účely zachovania práv vyplývajúcich z ochrannej známky. Pri posudzovaní, či je ochranná známka skutočne používaná, sa musia zohľadniť všetky okolnosti prípadu, ktoré sú relevantné na určenie, či obchodné používanie ochrannej známky je skutočné, najmä či takéto používanie zaručuje v ekonomickom sektore zachovanie alebo získanie trhového podielu pre tovary alebo služby označené ochrannou známkou, povaha dotknutých tovarov alebo služieb, vlastností trhu, rozsah a frekvencia používania ochrannej známky. Skutočnosť, že ochranná známka nie je používaná pre novodostupné tovary na trhu, ale len na tovary, ktoré sa predávali v minulosti, neznamená, že nejde o skutočné používanie, ak majiteľ používa rovnakú ochrannú známku pre výrobky, ktoré sú integrálnou súčasťou alebo súčasťou štruktúry týchto tovarov alebo pre tovary alebo služby priamo spojené s vypredaným tovarom so zámerom uspokojiť potreby zákazníkov vypredaného tovaru.

■ **Rozsudok Súdneho dvora z 15. januára 2009 vo veci C-495/07, Silberquelle GmbH proti Maselli-Strickmode GmbH:** Článok 10 ods. 1 a čl. 12 ods. 1 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk sa majú vykladať v tom zmysle, že keď majiteľ ochrannej známky umiestni ochrannú známku na predmety, ktoré ponúka zadarmo osobám kupujúcim jeho výrobky, nedochádza k riadnemu používaniu tejto známky pre triedu, do ktorej patria tieto predmety.

■ **Rozsudok Súdneho dvora z 9. decembra 2008 vo veci C-442/07, *Verein Radetzky-Orden proti Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky“***: Článok 12 ods. 1 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk sa má vykladať v tom zmysle, že ochranná známka je riadne používaná vo vzťahu k verejnosti, keď ju používa nezisková organizácia v oznamoch o podujatiach, obchodnej korešpondencii a reklamných materiáloch a jej členovia používajú ochrannú známku pri zbieraní a rozdeľovaní darov takým spôsobom, že nosia odznaky znázorňujúce túto ochrannú známku.

■ **Rozsudok Súdneho dvora z 19. decembra 2012 vo veci C-149/11, *Leno Merken BV proti Hagelkruis Beheer BV***: Článok 15 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva sa má vykladať v tom zmysle, že pri posúdení „riadneho používania ochrannej známky v Spoločenstve“ v zmysle tohto ustanovenia netreba brať do úvahy hranice územia členských štátov.

Ochranná známka Spoločenstva je predmetom „riadneho používania“ v zmysle čl. 15 ods. 1 nariadenia č. 2007/2009 vtedy, ak sa používa v súlade so svojou základnou funkciou a s cieľom zachovať alebo vytvárať podiel na trhu v Európskom spoločenstve pre tovary alebo služby označené uvedenou ochrannou známkou. Vnútroštátnemu súdu prináleží posúdiť, či boli uvedené podmienky vo veci samej splnené, pričom musí zohľadniť všetky relevantné skutočnosti a okolnosti, ako najmä vlastnosti predmetného trhu, povahu tovarov alebo služieb chránených ochrannou známkou, územný a kvantitatívny rozsah používania, ako aj frekvenciu a pravidelnosť používania.

■ **Rozsudok Súdneho dvora z 25. októbra 2012 vo veci C-553/11, *Bernhard Rintisch proti Klauzovi Ederovi***: Článok 10 ods. 2 písm. a) smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby sa majiteľ zapísanej ochrannej známky mohol na preukázanie jej používania v zmysle tohto ustanovenia dovoľávať jej používania vo forme, ktorá sa líši od formy, v ktorej bola táto známka zapísaná, bez toho, aby rozdiely medzi týmito dvoma formami menili rozlišovaciu spôsobilosť tejto ochrannej známky, a to napriek skutočnosti, že táto odlišná forma je sama osebe zapísaná ako ochranná známka.

Článok 10 ods. 2 písm. a) smernice Rady 89/104/EHS sa má vykladať v tom zmysle, že bráni výkladu vnútroštátneho ustanovenia, ktorým sa tento čl. 10 ods. 2 písm. a) preberá do vnútroštátneho práva, v tom zmysle, že toto posledné uvedené ustanovenie sa neuplatní na „obrnú“ ochrannú známku, ktorej zápis nemá iný účel než zabezpečiť alebo rozšíriť rozsah ochrany inej zapísanej ochrannej známky, ktorá je zapísaná vo forme, v akej sa používa.

■ **Rozsudok Súdneho dvora z 18. apríla 2013 vo veci C-12/12, *Colloseum Holding AG proti Levi Strauss & Co.***: Podmienka riadneho používania ochrannej známky v zmysle čl. 15 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva môže byť splnená, pokiaľ sa zapísaná ochranná známka, ktorá svoju rozlišovaciu spôsobilosť nadobudla v dôsledku používania inej kombinovanej ochrannej známky, pričom predstavuje jeden z jej prvkov, používa len prostredníctvom tejto inej kombinovanej ochrannej známky alebo ak sa používa len spolu s inou ochrannou známkou a samotná kombinácia týchto dvoch ochranných známk je navyše zapísaná ako ochranná známka.

■ **Rozsudok Súdneho dvora zo 14. júna 2007 vo veci C-246/05, *Armin Häupl proti Lidl Stiftung & Co. KG***: „Deň ukončenia konania o zápise“ v zmysle čl. 10 ods. 1 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk sa musí určiť v každom členskom štáte v závislosti od procesných pravidiel v oblasti zápisov platných v tomto štáte.

Článok 12 ods. 1 smernice Rady 89/104/EHS sa má vykladať v tom zmysle, že „riadne dôvody na nepoužívanie“ ochrannej známky sú prekážky, ktoré majú priamy vzťah s touto ochrannou známkou, spôsobujú nemožnosť alebo nevhodnosť jej používania a sú nezávislé od vôle jej majiteľa. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby vzhľadom na tieto úvahy posúdil skutkové okolnosti sporu v konaní vo veci samej.