



# Konvergencia

Časté otázky o spoločnom postupe  
CP3. pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti slovných označení  
v priloženej úprave alebo kombinovaných označení, obsahujúcich  
opisné slová/slová bez rozlišovacej spôsobilosti

## A. SPOLOČNÝ POSTUP

### 1. Ktoré úrady budú implementovať spoločný postup?

AT, BG, BOIP, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HR, HU, IE, LT, LV, MT, NO, OHIM, PT, RO, SE, SI, SK, UK.

### 2. Bude sa spoločný postup odlišovať od existujúceho postupu?

Na začiatku projektu sa uskutočnila úvodná porovnávacia štúdia, z ktorej vyplynuli rozdiely medzi zúčastnenými úradmi. Každý z úradov mal svoj vlastný postup a medzi nimi existoval celý rad odchýlok, od nepodstatných po významné. Bol vyvinutý spoločný postup, čo viedlo k tomu, že väčšina úradov, ktoré ho implementujú, následne upravila svoju predchádzajúcu prax v menšej či väčšej miere (podľa toho, aká bola predchádzajúca prax).

Súčasne s uverejnením Spoločného oznámenia *o spoločnom postupe pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti slovných označení v priloženej úprave alebo kombinovaných označení, obsahujúcich opisné slová/slová bez rozlišovacej spôsobilosti*, môže každý úrad na vnútroštátnej úrovni uverejniť doplňujúce informácie o vplyve, ktorý bude mať spoločný postup na predchádzajúcu národnú prax.

### 3. Bude mať spoločný postup vplyv na už zapísané ochranné známky?

Spoločné oznámenie *o spoločnom postupe pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti slovných označení v priloženej úprave alebo kombinovaných označení, obsahujúcich opisné slová/slová bez rozlišovacej spôsobilosti* zahŕňa prehľad, ktorý znázorňuje, ako sa spoločný postup dotkne jednotlivých konaní v každom z implementujúcich úradov.

Okrem toho môže každý implementujúci úrad poskytnúť doplňujúce podrobné informácie o tom, či sa bude spoločný postup uplatňovať na prihlášky podané pred dátumom implementácie.

### 4. Sú úrady, ktoré nebudú implementovať spoločný postup?

Účast' na spoločných postupoch a ich implementácia sú absolútne dobrovoľné. Nezúčastňujúce sa alebo neimplementujúce úrady sa kedykoľvek v budúcnosti budú môcť zapojiť s plnou podporou Konvergentného programu.

Dva úrady priemyselného vlastníctva v EÚ, konkrétne fínsky a taliansky úrad, sa na projekte nezúčastňujú. Neznamená to však, že sa nemôžu dodržiavať spoločný postup. Môžu sa kedykoľvek rozhodnúť, že sa pripoja.

Spoločné oznámenie *o spoločnom postupe pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti slovných označení v priloženej úprave alebo kombinovaných označení*, obsahuje konečný zoznam implementujúcich úradov.

### **5. Bude každý prípad naďalej posudzovaný podľa skutkovej podstaty?**

Rozlišovacia spôsobilosť sa musí posudzovať v jednotlivých prípadoch individuálne a spoločný postup slúži ako usmernenie pre používateľov a prieskumových pracovníkov v jednotlivých úradoch.

V tejto súvislosti je cieľom spoločného postupu *pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti slovných označení v priloženej úprave alebo kombinovaných označení, obsahujúcich opisné slová/slová bez rozlišovacej spôsobilosti* pokryť veľkú väčšinu prípadov, pričom sa vždy dodržiava zásada, že každý prípad musí byť analyzovaný podľa skutkovej podstaty so zohľadnením argumentov prihlasovateľov/majiteľov ochranných znáмок.

### **6. Čo je „slovné označenie v priloženej úprave alebo kombinované označenie“ na účely spoločného postupu?**

Spoločný postup sa vzťahuje na slovné označenia v priloženej úprave alebo kombinované označenia, to znamená, označenia, ktoré nie sú výlučne slovnými označeniami. Aby označenie patrilo do rozsahu pôsobnosti spoločného postupu, musí spájať prvky opisných slov/slov bez rozlišovacej spôsobilosti s osobitnými grafickými vlastnosťami, ktoré sa v nich analyzujú, ako je osobitý druh písma, farba, nezávislé obrazové prvky atď.

### **7. Opisné označenia nemajú vo svojej podstate rozlišovaciu spôsobilosť, prečo sa potom v spoločnom postupe udržiava rozdiel a odkazuje sa na slovné prvky bez rozlišovacej spôsobilosti a opisné slovné prvky?**

Zatiaľ čo opisné označenia nemajú už vo svojej podstate rozlišovaciu spôsobilosť, označeniu môže rozlišovacia spôsobilosť chýbať aj z iných dôvodov, než je opisnosť, a preto rozlíšenie medzi týmito dvomi dôvodmi prispieva k objasneniu, že sa spoločný postup vzťahuje na oba prípady. Rozlišovanie medzi týmito dvomi dôvodmi sa udržiava z dôvodu rozdielneho

základného všeobecného záujmu: neschopnosť plniť základnú funkciu ochrannej známky je spoločná pre obidva dôvody, pričom potreba, aby označenie zostalo voľné na používanie všetkými, sa týka len opisnosti.

### **8. Môžu sa tieto zásady uplatniť na slovné označenia v priloženej úprave alebo kombinované označenia obsahujúce slovné prvky s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou?**

Minimálna miera rozlišovacej spôsobilosti je postačujúca na to, aby označenie úspešne prešlo prieskumom absolútnych dôvodov. Ak majú slovné prvky obsiahnuté v slovnom označení v priloženej úprave alebo kombinovanom označení nízku rozlišovaciu spôsobilosť, znamená to, že označenie ako celok aj tak má minimálnu mieru rozlišovacej spôsobilosti. Toto je preto mimo rozsahu pôsobnosti spoločného postupu, ktorý sa týka výhradne slov bez rozlišovacej spôsobilosti/opisných slov.

### **9. Sú jazykové otázky mimo rozsahu pôsobnosti?**

Áno. Dôvod je pritom čisto praktický – aby sa umožnilo vyvodiť závery medzi všetkými účastníkmi projektu bez ohľadu na ich rodný jazyk. Slovné prvky v príkladoch dokumentu o spoločnom postupe sa považujú za opisné/bez rozlišovacej spôsobilosti a nebolo by možné vytvoriť a zahrnúť príklady so slovnými prvkami, ktoré sú opisné/bez rozlišovacej spôsobilosti vo všetkých jazykoch.

### **10. Je disclaimer mimo rozsahu pôsobnosti?**

Áno. Disclaimer nebol zahrnutý do rozsahu projektu, pretože nie všetky úrady priemyselného vlastníctva v EÚ ho používajú alebo majú zakotvený vo svojich právnych ustanoveniach.

### **11. Možno si nárokovať rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnutú používaním?**

Áno. Spoločný postup neovplyvňuje možnosť preukázania nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti v konaniach úradov priemyselného vlastníctva, pretože sa týka len vnútornej rozlišovacej spôsobilosti.

## B. METODIKA

**12. Ako budú posúdené slovné označenia v priloženej úprave alebo kombinované označenia obsahujúce opisné slová/slová bez rozlišovacej spôsobilosti, ktoré prejdú prieskumom absolútnych dôvodov, v súvislosti s relatívnymi dôvodmi zamietnutia?**

Vplyv opisných prvkov/prvkov bez rozlišovacej spôsobilosti na prieskum relatívnych dôvodov zamietnutia a najmä pravdepodobnosť zámenny sa rieši v spoločnom postupe s názvom *Relatívne dôvody zamietnutia – pravdepodobnosť zámenny (vplyv prvkov, ktoré nemajú žiadnu alebo majú nízku rozlišovaciu spôsobilosť)*. Dokument o spoločnom postupe nájdete, ak prekopíruje túto adresu URL do internetového prehliadača:

[https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/about\\_ohim/who\\_we\\_are/common\\_communication/common\\_communication5\\_sk.pdf](https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication5_sk.pdf)

**13. Slovné označenie v priloženej úprave alebo kombinované označenie obsahujúce opisné slová/slová bez rozlišovacej spôsobilosti bolo prihlásené a prešlo prieskumom absolútnych dôvodov. Získa prihlasovateľ výhradné práva na tieto slová?**

Nie. Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť, a preto je rozsah ochrany obmedzený na označenie ako celok, a nie na samotný opisný prvok/slovný prvok bez rozlišovacej spôsobilosti. Prihlasovateľ preto nezíska výlučné práva na samotné opisné slová/slová bez rozlišovacej spôsobilosti.

Vplyv opisných prvkov/prvkov bez rozlišovacej spôsobilosti na prieskum pravdepodobnosti zámenny sa rieši v spoločnom postupe s názvom *Relatívne dôvody zamietnutia – pravdepodobnosť zámenny (vplyv prvkov, ktoré nemajú žiadnu alebo majú nízku rozlišovaciu spôsobilosť)*.

**14. Prečo spoločný postup neobsahuje príklady označení s rozlišovacou spôsobilosťou pre niektoré kritériá?**

Cieľom príkladov označení zaradených do spoločného postupu, či už zapísateľných alebo nie, je poskytnúť usmernenie prieskumovým pracovníkom a používateľom. V prípade jedného kritéria, konkrétne kombinácie s farbou, nebolo možné zhodnúť sa na príkladoch označení s rozlišovacou spôsobilosťou. Pokiaľ ide o interpunkčné znamienka, iné symboly bežne

používané v obchode a obrazové prvky, ktoré sa bežne používajú alebo sú zvyčajné v obchode vo vzťahu k nárokovaným výrobkom a/alebo službám, pracovná skupina rozhodla, že tie neposkytujú označeniu ako celku dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť.

### **15. Prečo nie sú v spoločnom postupe použité skutočné prihlášky ochranných známk/zapísané ochranné známky?**

Pracovná skupina sa vyhla uvedeniu skutočných prihlášok ochranných známk/zapísaných ochranných známk v dokumente o spoločnom postupe, pretože by to bolo buď na prospech, alebo na škodu ich majiteľov alebo prihlasovateľov. Namiesto toho boli prihlášky ochranných známk/zapísané ochranné známky použité ako inšpirácia na vytvorenie jednoznačných príkladov označení, ktoré slúžia na ilustráciu všetkých zásad.

### **16. Zohľadnila sa v spoločnom postupe vnútroštátna judikatúra a/alebo judikatúra Európskej únie?**

V celom procese predbežnej analýzy a navrhovania spoločného postupu bola vnútroštátna judikatúra a judikatúra Európskej únie dôkladne zvažovaná a použitá ako inšpirácia na formovanie zásad a tvorbu príkladov v dokumente. Zohľadnené prípady sú tieto: vec C-39/97, *Canon*, EU:C:1998:442, vec C-265/00, *Campina Melkunie*, (BIOMILD), EU:C:2004:87, vec C-104/01, *Libertel*, EU:C:2003:244 a vec C-37/03P, *BioID AG/OHIM*, (BioID), EU:C:2005:547.

### **17. Ako boli do projektu zapojení používatelia?**

V pracovnej skupine sa zúčastnili zástupcovia troch združení používateľov (AIM, ECTA, EFPIA) ako pozorovatelia od úplného začiatku projektu a vždy mali prístup ku všetkým dokumentom. Okrem toho boli vždy vyzvaní, aby poskytli svoju spätnú väzbu.

Závery boli uverejňované v niekoľkých etapách a každý bol podnecovaný k tomu, aby preskúmal dokument, postúpil ho komukoľvek, kto by podľa neho mohol zaujať k dokumentu stanovisko a predložil svoju spätnú väzbu, aby sa zaručilo, že pracovná skupina zvaží a analyzuje všetky prednesené výhrady.

Všetky medzinárodné združenia používateľov boli vyzvané, aby sa zúčastnili osobitného stretnutia, ktoré sa konalo v marci 2015 v Bruseli. Bol im prezentovaný spoločný postup a

poskytli svoju priamu spätnú väzbu ku zásadám. Zasadnutia sa zúčastnili zástupcovia z organizácií AIM, BUSINESSEUROPE, ECTA, FICPI, INTA, MARQUES a UNION.

[www.tmdn.org](http://www.tmdn.org)

# Konvergenzia



**Office for Harmonization in the Internal Market**

Avenida de Europa 4  
E-03008 Alicante, Spain  
Tel. +34 96 513 9100  
Fax +34 96 513 1344  
[information@oami.europa.eu](mailto:information@oami.europa.eu)  
[www.oami.europa.eu](http://www.oami.europa.eu)