

31989L0104

11.2.1989

ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV

L 40/1

**PRVÁ SMERNICA RADY  
z 21. decembra 1988  
o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk**

(89/104/EHS)

RADA EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 100a,

so zreteľom na návrh Komisie <sup>(1)</sup>,

v spolupráci s Európskym parlamentom <sup>(2)</sup>,

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru <sup>(3)</sup>,

keďže právne predpisy v oblasti ochranných známk, ktorá je v súčasnosti uplatniteľná v členských štátoch, obsahujú rozdiely, ktoré môžu brániť voľnému pohybu tovaru a voľnému pohybu služieb a ktoré môžu deformovať hospodársku súťaž v rámci spoločného trhu; keďže je preto vzhľadom na vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu potrebné aproximovať právne predpisy členských štátov;

keďže je dôležité, aby sa nezanedbávali riešenia a výhody, ktoré systém ochrannej známky spoločenstva môže poskytnúť podnikom, ktoré si želajú získať ochranné známky;

keďže sa nezdá, že by bolo v súčasnosti potrebné urobiť aproximáciu právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk v plnom rozsahu, a keďže postačí aproximácia obmedzená na tie ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré najvýraznejšie ovplyvňujú fungovanie vnútorného trhu;

keďže táto smernica nezbavuje členské štáty práva naďalej chrániť ochranné známky získané používaním, ale berie ich do úvahy len v súvislosti so vzťahom medzi nimi a ochrannými známkami získanými zápisom;

keďže členské štáty môžu okrem toho naďalej voľne určovať ustanovenia o postupe týkajúcom sa zápisu, výmazu a vyhlásenia neplatnosti ochranných známk získaných zápisom, keďže môžu napríklad určovať formu zápisu ochranných známk a postupy vyhlásenia ich neplatnosti alebo rozhodovať o tom, či pri postupe registrácie alebo pri postupe vyhlásenia neplatnosti alebo pri oboch postupoch treba odvolať predchádzajúce práva, a ak umožnia pri postupe registrácie odvolanie sa na predchádzajúce práva, či majú zavedené konanie o námietkach alebo prieskumové konanie *ex officio* alebo oba postupy; keďže členské štáty môžu naďalej určovať dôsledky výmazu ochrannej známky alebo jej vyhlásenia za neplatnú;

keďže táto smernica nevylučuje možnosť uplatniť na ochranné známky ustanovenia iných predpisov členských štátov, než sú predpisy o ochranných známkach, ako napríklad ustanovení týkajúcich sa nekalej súťaže, občianskoprávnej zodpovednosti alebo ochrany spotrebiteľa;

keďže dosiahnutie cieľov, na ktoré je zameraná táto aproximácia právnych predpisov, si vyžaduje, aby boli podmienky dosiahnutia a udržania zapísanej ochrannej známky vo všetkých členských štátoch vo všeobecnosti zhodné, keďže na tento účel je potrebné uviesť zoznam príkladov označení, ktoré môžu tvoriť ochrannú známku, ak tieto označenia dokážu rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniky od tovarov alebo služieb iných podnikov; keďže treba uviesť úplný zoznam dôvodov na zamietnutie alebo výmaz

<sup>(1)</sup> Ú. v. ES C 351, 31.12.1980, s. 1 a Ú. v. ES 351, 31.12.1985, s. 4.

<sup>(2)</sup> Ú. v. ES C 307, 14.11.1983, s. 66 a Ú. v. ES 309, 5.12.1988.

<sup>(3)</sup> Ú. v. ES C 310, 30.11.1981, s. 22.

ochrannej známky vyplývajúce z vlastností samotnej ochrannej známky, napríklad ak ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť, alebo z konfliktov medzi ochrannou známkou a skoršími právami, i keď niektoré z týchto dôvodov v zozname sú pre členské štáty nepovinné, takže sa členské štáty môžu rozhodnúť, či ich ponechajú alebo ich zavedú do svojho zoznamu zákonných dôvodov na zamietnutie alebo výmaz súvisiacich s podmienkami získania a udržiavania ochrannej známky, pre ktoré neexistuje ustanovenie o aproximácii, a ktoré sa týkajú napríklad spôsobilosti ochrannej známky na zápis, obnovenie zápisu ochrannej známky alebo predpisov o poplatkoch, alebo ktoré sa týkajú prípadu nerešpektovania procesných predpisov;

keďže na to, aby sa obmedzil celkový počet ochranných známk zapísaných a chránených v rámci spoločenstva, a v dôsledku toho aj počet sporov, ktoré medzi nimi vznikajú, je podstatné, aby sa vyžadovalo, aby sa zapísané ochranné známky naozaj používali, alebo, ak sa nepoužívajú, aby sa vymazali; keďže je potrebné ustanoviť, že ochranná známka sa nesmie vyhlásiť za neplatnú kvôli tomu, že existuje ochranná známka, ktorá je skoršia, ale sa nepoužíva, zatiaľ čo členské štáty sa môžu rozhodnúť, či budú v súvislosti so zápisom ochranných známk uplatňovať tú istú zásadu alebo ustanovia, že ochrannú známk nemožno úspešne zrušiť v súdnom konaní pre porušenie, ak sa v dôsledku obhajoby určí, že sa ochranná známka má vymazať; keďže vo všetkých týchto prípadoch je úlohou členských štátov stanoviť použiteľné pravidlá konania;

keďže v záujme uľahčenia voľného pohybu tovaru a služieb je podstatné, aby sa zabezpečilo, aby zapísané ochranné známky odteraz požívali v právnych systémoch všetkých členských štátov tú istú ochranu; keďže by však toto nemalo brániť členským štátom poskytnúť podľa svojho uváženia rozsiahlu ochranu tým ochranným známkam, ktoré majú dobré meno;

keďže ochrana poskytnutá zapísanej ochrannej známke, ktorej funkciou je predovšetkým garantovať ochrannú známk ako označenie pôvodu, je v prípade zhodnosti známky a označenia tovarov a služieb absolútna; keďže sa táto ochrana použije aj v prípade podobnosti medzi známkou a označením tovarov alebo služieb; keďže je nevyhnutné poskytnúť výklad pojmu podobnosti v súvislosti s možnosťou zámény; keďže pravdepodobnosť zámény, ktorej upresnenie závisí od mnohých prvkov, predovšetkým od vžitosti ochrannej známky na trhu, od asociácie, ktorá môže vzniknúť medzi užívaným označením a zapísanou známkou, od stupňa podobnosti medzi ochrannou známkou a označením a nimi označenými tovarmi alebo službami, vytvára špecifickú podmienku pre takúto ochranu; keďže určenie spôsobov, ktorými možno určiť pravdepodobnosť zámény, a najmä určenie toho, na kom leží dôkazné bremeno, je vecou národných procesných predpisov, ktorých sa táto smernica nedotýka;

keďže kvôli právnej istote a kvôli tomu, aby sa neoprávnene nezasiahlo do záujmov majiteľov skorších ochranných známk, je dôležité zakotviť ustanovenie, že títo majitelia skorších ochranných známk už nesmú žiadať o vyhlásenie neplatnosti, ani nesmú napádať používanie ochranných známk, ktoré sa začali

používať neskôr než ich ochranné známky, ak ich používanie vedome dostatočne dlhý čas tolerovali, s výnimkou prípadu, keď sa tieto novšie ochranné známky používali v zlej viere;

keďže všetky členské štáty spoločenstva sú viazané Parížskym dohovorom na ochranu priemyselného vlastníctva; keďže je potrebné, aby ustanovenia tejto smernice boli úplne konzistentné s ustanoveniami parížskeho dohovoru; keďže povinnosť členských štátov vyplývajúca z tohto dohovoru, nie je touto smernicou ovplyvnená; keďže všade, kde je to vhodné, je použiteľný druhý odsek článku 234 zmluvy,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

### Článok 1

#### Rozsah úpravy

Táto smernica sa bude vzťahovať na každú ochrannú známk pre tovary alebo služby, ktorá je v členskom štáte predmetom zápisu alebo predmetom alebo podaniu žiadosti o registráciu ako individuálna ochranná známka, kolektívna známka alebo ako garančná alebo certifikačná známka, alebo je predmetom zápisu alebo prihlášky na Úrade pre ochranné známky štátov Beneluxu alebo je predmetom medzinárodného zápisu účinného v členskom štáte.

### Článok 2

#### Označenia, ktoré môžu tvoriť ochrannú známk

Ochranná známka sa môže skladať z akéhokoľvek označenia, ktoré sa dá vyjadriť graficky. Predovšetkým sú to slová, vrátane mien osôb, vzory, písmená, číslovky, tvar tovaru alebo jeho obalu, za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovar alebo služby jedného podniku od tovaru alebo služieb iného podniku.

### Článok 3

#### Dôvody pre zamietnutie alebo neplatnosť

1. Do registra nebudú zapísané, alebo ak už sú zapísané, musia byť vyhlásené za neplatné:

- označenia, ktoré nemôžu tvoriť ochrannú známk;
- ochranné známky, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť;
- ochranné známky, ktoré sú tvorené výlučne z označení alebo značiek, ktoré môžu v obchode slúžiť na označenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovaru alebo poskytnutia služby, alebo iných vlastností tovaru alebo služieb;

- d) ochranné známky, ktoré sa skladajú výlučne z označení alebo značiek, ktoré sa stali v obvyklými v bežnej reči alebo v *bona fide* a v zaužívaných obchodných zvyklostiach;
- e) označenia, ktoré sa skladajú výlučne z týchto prvkov:
- tvar, ktorý vyplýva z povahy samotného tovaru, alebo
  - tvar tovaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku, alebo
  - tvar, ktorý dodáva tovaru podstatnú hodnotu;
- f) ochranné známky, ktoré sú v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi;
- g) ochranné známky, ktoré môžu klamať verejnosť, najmä pokiaľ ide o povahu, kvalitu alebo zemepisný pôvod tovaru alebo služieb;
- h) ochranné známky, ktoré neschválili kompetentné orgány a ktoré majú byť zamietnuté alebo vyhlásené za neplatné podľa článku 6 *ter* Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva (ďalej len „parížsky dohovor“).

2. Každý členský štát môže stanoviť, že ochranná známka nebude zapísaná do registra, alebo, ak už je zapísaná, tak musí byť vyhlásená za neplatnú, ak a nakoľko sú splnené tieto podmienky:

- a) používanie tejto ochrannej známky možno zakázať na základe ustanovení iného zákona, než je zákon o ochranných známkach príslušného členského štátu alebo spoločenstva;
- b) ochranná známka obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty, predovšetkým náboženský symbol;
- c) ochranná známka obsahuje znaky, emblémy a erby iné, než tie, ktoré sú uvedené v článku 6 *ter* parížskeho dohovoru, a ktoré sú predmetom verejného záujmu, s výnimkou prípadu, ak príslušné orgány povolili zápis tejto ochrannej známky v súlade s legislatívou príslušného členského štátu;
- d) prihlasovateľ podal prihlášku ochrannej známky v zlej viere.

3. Prihláška ochrannej známky nebude zamietnutá alebo vyhlásená za neplatnú na základe odseku 1 písm. b), c) alebo d), ak táto ochranná známka nadobudla ešte pred dňom podania prihlášky na základe svojho používania rozlišovaciu spôsobilosť. Okrem toho môže každý členský štát ustanoviť, že toto ustanovenie sa vzťahuje aj na prípad, keď ochranná známka získala túto svoju rozlišovaciu spôsobilosť po dátume podania prihlášky alebo po dátume zápisu.

4. Každý členský štát môže stanoviť vo vzťahu k predchádzajúcim odsekmi, že dôvody zamietnutia prihlášky alebo vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, ktoré platili v tomto štáte pred dňom, kedy nadobudli účinnosť ustanovenia, ktoré musia byť v súlade s touto smernicou, budú platiť aj pre ochranné známky, ktorých prihláška bola podaná pred týmto dňom.

#### Článok 4

#### Ďalšie dôvody zamietnutia alebo vyhlásenie neplatnosti týkajúce sa konfliktu so skoršími právami

1. Ochranná známka nebude zapísaná do registra a ak už bola zapísaná, musí byť vyhlásená za neplatnú:

- a) ak je táto ochranná známka zhodná so skoršou ochrannou známkou a tovary alebo služby, pre ktoré je táto ochranná známka podaná, alebo pre ktoré je zapísaná, sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je chránená táto skoršia ochranná známka;
- b) ak existuje z dôvodu totožnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a totožnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje, pravdepodobnosť zámieny na strane verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie so skoršou ochrannou známkou.

2. „Skoršími ochrannými známkami“ v zmysle odseku 1 sú:

- a) ochranné známky nasledujúcich typov s dátumom podania prihlášky skorším, než je dátum podania prihlášky príslušnej ochrannej známky, pričom sa podľa potreby berú do úvahy nárokovanej priority v súvislosti s týmito ochrannými známkami:
- i) ochranné známky spoločenstva;
  - ii) ochranné známky zapísané v členskom štáte alebo, v prípade Belgicka, Luxemburska a Holandska, na Úrade pre ochranné známky štátov Beneluxu;
  - iii) ochranné známky zapísané na základe medzinárodných dohôd účinných v členskom štáte;
- b) ochranné známky spoločenstva, ktoré si v súlade s nariadením o ochrannej známke spoločenstva platne nárokovujú senioritu na základe ochrannej známky uvedenej v písm. a) body ii) a iii), aj keď táto ochranná známka bola opustená alebo zanikla;
- c) prihlášky ochranných známk uvedených v písm. a) a b), s podmienkou ich zápisu;
- d) ochranné známky, ktoré v deň podania prihlášky ochrannej známky, prípadne ku dňu priority uplatnenej vo vzťahu k prihláške ochrannej známky, sú v členskom štáte všeobecne známe v tom zmysle ako pojem „všeobecne známe“ používa článok 6 *bis* parížskeho dohovoru.

3. Ochranná známka ďalej nebude zapísaná, alebo, ak už bola zapísaná, tak môže byť vymazaná, v prípade, ak je zhodná so skoršou ochrannou známkou spoločenstva alebo je jej podobná v zmysle odseku 2, a má byť zapísaná alebo bola zapísaná pre tovar alebo služby, ktoré sa nepodobajú tým, pre ktoré je zapísaná skoršia ochranná známka spoločenstva, v prípade, ak má táto skoršia ochranná známka v spoločenstve dobré meno a ak by používanie neskoršej ochrannej známky bez náležitého dôvodu nečestne ťažilo z dobrého mena alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto skoršej ochrannej známky, alebo by to dobrému menu alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto skoršej ochrannej známky škodilo.

4. Každý členský štát môže ďalej stanoviť, že ochranná známka nebude zapísaná, alebo, ak už je zapísaná, môže byť vymazaná, ak a v tom rozsahu, v akom:

- a) je ochranná známka zhodná so skoršou ochrannou známkou spoločenstva alebo je jej podobná v zmysle odseku 2, a má byť zapísaná alebo bola zapísaná pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je zapísaná táto skoršia ochranná známka, v prípade ak má táto skoršia ochranná známka v príslušnom členskom štáte dobré meno a ak by používanie neskoršej ochrannej známky bez náležitého dôvodu nečestne ťažilo z dobrého mena skoršej ochrannej známky spoločenstva, alebo by to tejto ochrannej známke škodilo, alebo by to poškodilo rozlišovaciu spôsobilosť skoršej ochrannej známky;
- b) práva k nezapísanej ochrannej známke alebo k inému označeniu používanému v obchodnom styku boli získané pred dňom podania prihlášky neskoršej ochrannej známky alebo pred dňom priority nárokovanej vo vzťahu k prihláške neskoršej ochrannej známky, a táto nezapísaná ochranná známka alebo iné označenie poskytuje svojmu majiteľovi právo zakázať používanie neskoršej ochrannej známky;
- c) používanie ochrannej známky môže byť zakázané na základe staršieho práva iného, než sú práva uvedené v odseku 2 a 4 písm. b), a to najmä:
  - i) práva na názov;
  - ii) práva na osobný portrét;
  - iii) autorského práva;
  - iv) práva na priemyselné vlastníctvo;
- d) ochranná známka je zhodná so skoršou kolektívnou ochrannou známkou alebo je jej podobná a právo z nej vyplývajúce uplynulo v lehote posledných troch rokov pred podaním prihlášky;
- e) ochranná známka je zhodná so skoršou garančnou alebo certifikačnou známkou alebo je jej podobná, a právo z nej vyplývajúce zaniklo pred podaním prihlášky v lehote, ktorej dĺžku určí členský štát;
- f) ochranná známka je zhodná so skoršou ochrannou známkou, ktorá bola zapísaná pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby, alebo je jej podobná, a právo z nej vyplývajúce zaniklo z dôvodu neobnovenia zápisu v lehote maximálne dvoch rokov pred podaním prihlášky s výnimkou prípadu, ak by majiteľ skoršej ochrannej známky dal súhlas na zápis neskoršej známky alebo ak by svoju ochrannú známku nepoužíval;
- g) ochranná známka môže spôsobiť zámenu so známkou, ktorá v deň podania prihlášky bola používaná v zahraničí, a ktorá sa tam ešte stále používa, za predpokladu, že prihlasovateľ konal v deň podania prihlášky v zlej viere.

5. Členské štáty môžu stanoviť, že podľa okolností prihláška nemusí byť zamietnutá alebo ochranná známka vymazaná, ak majiteľ skoršej ochrannej známky alebo skoršieho práva súhlasí so zápisom neskoršej ochrannej známky.

6. Každý členský štát môže stanoviť vo vzťahu k odsekom 1 až 5, že dôvody na zamietnutie alebo výmaz, ktoré platili v tomto štáte pred dňom, keď nadobudli platnosť ustanovenia, ktoré musia byť v súlade s touto smernicou, budú platiť pre ochranné známky, ktorých prihlášky boli podané pred týmto dňom.

#### Článok 5

### Práva z ochrannej známky

1. Zapísaná ochranná známka dáva svojmu majiteľovi výlučné práva. Majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali:

- a) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná;
- b) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej natolko podobné, a zároveň sú si natolko podobné príslušné tovary alebo služby, že existuje pravdepodobnosť zámény zo strany verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie medzi označením a ochrannou známkou.

2. Každý členský štát môže tiež stanoviť, že majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby používali v obchodnom styku akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej podobné, pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ak má táto ochranná známka v členskom štáte dobré meno a ak by používanie označenia bez náležitého dôvodu znamenalo, že by nečestne ťažilo z dobrého mena alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky, alebo by to dobrému menu alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky škodilo.

3. V rámci odsekov 1 a 2 možno okrem iného zakázať toto:

- a) umiestňovať označenie na tovary alebo na ich obal;
- b) ponúkať tovary alebo ich uvádzať na trh, alebo na tieto účely skladovať pod týmto označením, alebo ponúkať alebo poskytovať takto označené služby;
- c) dovážať alebo vyvážať takto označený tovar;
- d) používať toto označenie v obchodnej korešpondencii a v reklame.

4. Ak podľa práva členského štátu nemohlo byť používanie označenia za podmienok uvedených v odsekoch 1 písm. b) alebo 2, zakázané pred dňom, kedy ustanovenia, ktoré musia byť v súlade s touto smernicou, nadobudli v príslušnom členskom štáte platnosť, nemožno na základe práv z ochrannej známky zabrániť v pokračujúcom používaní tohto označenia.

5. Odseky 1 až 4 neovplyvnia tie ustanovenia členského štátu, ktoré sa týkajú ochrany proti používaniu označenia, inak, než na účely rozlíšenia tovarov alebo služieb, ak by používanie označenia bez náležitého dôvodu nečestne ťažilo z dobrého mena alebo rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, alebo by to dobrému menu alebo rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky škodilo.

#### Článok 6

##### Obmedzenie účinku ochrannej známky

1. Ochranná známka neopravňuje majiteľa zakázať tretím stranám používať v obchodnom styku:

- a) ich vlastné meno alebo adresu;
- b) údaje týkajúce sa druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, času výroby alebo iných vlastností tovaru alebo služieb;
- c) ochrannú známku, ak je to potrebné na označenie zamýšľaného účelu výrobku alebo služby, predovšetkým ak ide o príslušenstvo alebo náhradné diely.

za predpokladu, že ich tretia strana používa v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode.

2. Ochranná známka neopravňuje majiteľa zakázať tretím stranám používať v obchodnom styku skoršie právo, ktoré sa vzťahuje len na istú oblasť, ak je toto právo uznané právnymi predpismi príslušného členského štátu a je využívané len na území, pre ktoré je uznané.

#### Článok 7

##### Vyčerpanie práv z ochrannej známky

1. Ochranná známka neopravňuje majiteľa, aby zakázal jej používanie na tovary, ktoré boli pod touto ochrannou známkou uvedené majiteľom alebo s jeho súhlasom na trh v spoločenstve.

2. Odsek 1 sa nepoužije v prípade, ak má majiteľ opodstatnené dôvody brániť ďalšiemu obchodovaniu s tovarom, najmä ak sa po uvedení tovaru na trhu zmenil alebo zhoršil jeho stav.

#### Článok 8

##### Licencie

1. Na ochrannú známku možno udeliť licenciu. Táto licencia sa môže vzťahovať na niektoré alebo na všetky tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná. Môže sa vzťahovať na celý príslušný členský štát alebo na jeho časť. Licencia môže byť výlučná alebo nevýlučná.

2. Majiteľ ochrannej známky môže uplatniť svoje práva z tejto ochrannej známky proti majiteľovi licencie, ktorý porušil akékoľvek ustanovenie licenčnej zmluvy, pokiaľ ide o jej trvanie, formu, v ktorej možno ochrannú známku používať, o rozsah tovarov alebo služieb, na ktoré sa licencia poskytuje, o územie, na ktorom možno používať ochrannú známku, alebo o kvalitu tovarov, ktoré majiteľ licencie vyrobil alebo kvalitu služieb, ktoré majiteľ licencie poskytol.

#### Článok 9

##### Prepadnutie práv v dôsledku strpenia

1. Ak v niektorom členskom štáte majiteľ skoršej ochrannej známky, ako je to uvedené v článku 4 ods. 2, strpel používanie novej ochrannej známky, zapísanej v tomto členskom štáte počas piatich po sebe idúcich rokov, pričom o tomto používaní vedel, nebude už oprávnený na základe skoršej ochrannej známky požiadať o vyhlásenie novej ochrannej známky za neplatnú, ani brániť používaniu novej ochrannej známky pre tovary alebo služby, pre ktoré sa táto novšia ochranná známka používa, okrem prípadu, keď sa o zápis novej ochrannej známky požiadalo v zlej viere.

2. Každý členský štát smie stanoviť, že odsek 1 sa použije *mutatis mutandis* na majiteľa skoršej ochrannej známky uvedenej v článku 4 ods. 4 písm. a) alebo skorších práv uvedených v článku 4 ods. 4 písm. b) alebo c).

3. V prípadoch uvedených v odseku 1 a 2 majiteľ novej zapísanej ochrannej známky nie je oprávnený brániť využívaniu skoršieho práva, i keby toto právo už nemohlo byť proti tejto ochrannej známke použité.

#### Článok 10

##### Používanie ochranných známok

1. Ak majiteľ nezačal v priebehu piatich rokov odo dňa ukončenia konania o zápise ochrannú známku v členskom štáte skutočne používať na tovary alebo služby, pre ktorá bola táto ochranná známka zapísaná, alebo ak bolo toto používanie pozastavené počas neprerušeneho obdobia piatich rokov, táto ochranná známka bude podliehať sankciám podľa tejto smernice, s výnimkou prípadu, ak bolo toto nepoužívanie primerane odôvodnené.

2. Za používanie v zmysle odseku 1 sa bude považovať aj:

- a) používanie ochrannej známky vo forme, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nenia rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky v podobe, v akej bola zapísaná;
- b) umiestňovanie ochrannej známky na tovary alebo na ich obaly v príslušnom členskom štáte výlučne na účely exportu.

3. Za používanie majiteľom sa budú považovať aj prípady, keď sa ochranná známka používa so súhlasom majiteľa alebo ak ju používa osoba, ktorá má právo používať kolektívnu ochrannú známku alebo garančnú známku alebo certifikačnú známku.

4. V súvislosti s ochrannou známkou zapísanou pred dňom, kedy nadobudnú platnosť ustanovenia, ktoré musia byť v súlade s touto smernicou:

- a) ak ustanovenie platné pred týmto dňom obsahovalo sankcie za nepoužívanie ochrannej známky počas určitého neprerušeneho obdobia, má sa za to, že príslušné obdobie piatich rokov, podľa odseku 1, začalo plynúť v ten istý deň ako obdobie nepoužívania, ktoré už k tomuto dňu plynulo;
- b) ak nie je pred týmto dňom účinné žiadne ustanovenie o nepoužívaní, tak obdobie piatich rokov, podľa odseku 1, začne plynúť najskôr od tohto dňa.

#### Článok 11

#### **Sankcie za nepoužívanie ochrannej známky pri súdnom alebo správnom konaní**

1. Ochrannú známku nemožno vyhlásiť za neplatnú z dôvodu existencie skoršej ochrannej známky, ak táto skoršia ochranná známka nespĺňa požiadavky uvedené v článku 10 ods. 1, 2 a 3 respektíve 10 ods. 4.

2. Ktorýkoľvek členský štát môže stanoviť, že prihláška ochrannej známky nemôže byť zamietnutá z dôvodu existencie skoršej ochrannej známky, pokiaľ táto skoršia ochranná známka nespĺňa požiadavky uvedené v článku 10 ods. 1, 2 a 3 respektíve 10 ods. 4.

3. Bez toho, aby to ovplyvnilo uplatňovanie článku 12, každý členský štát môže stanoviť, že v konaní o porušení nemožno úspešne uplatňovať ochrannú známku, ak je podaný protinávrh na výmaz a ak je dokázané ako výsledok obhajoby, že známka by mohla byť vymazaná podľa článku 12 ods. 1.

4. Ak sa skoršia ochranná známka používala len pre časť tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná, na účely použitia odsekov 1, 2 a 3 sa bude považovať za zapísanú len pre túto časť tovarov alebo služieb.

#### Článok 12

#### **Dôvody na výmaz**

1. Ochranná známka bude vymazaná, ak nebola počas nepretržitého obdobia piatich rokov skutočne používaná na tovary alebo

služby, pre ktoré bola zapísaná, s výnimkou prípadu ak bolo toto nepoužívanie primerané odôvodnené. Žiadna osoba však nesmie žiadať, aby majiteľove práva na ochrannú známku boli zrušené, ak v období medzi uplynutím päťročného obdobia a podaním návrhu na výmaz sa začala ochranná známka skutočne používať alebo sa jej používanie obnovilo. Začatie alebo obnovenie používania počas troch mesiacov pred podaním návrhu na výmaz, ktoré začali najskôr po uplynutí nepretržitého päťročného obdobia nepoužívania, sa však nebude brať do úvahy, ak prípravy na toto začatie alebo obnovenie začali až potom, ako sa majiteľ dozvedel, že môže byť podaný návrh na výmaz.

2. Ochranná známka môže byť tiež vymazaná, ak po dni, kedy bola zapísaná:

- a) v dôsledku konania alebo nekonania majiteľa sa táto ochranná známka stala v obchode bežným názvom výrobku alebo služby, pre ktoré bola zapísaná,
- b) v dôsledku užívania majiteľom alebo s jeho súhlasom pre tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná, by sa mohla zavádzať verejnosť, predovšetkým pokiaľ ide o povahu, kvalitu, alebo zemepisný pôvod týchto tovarov alebo služieb.

#### Článok 13

#### **Dôvody na zamietnutie alebo výmaz týkajúce sa len niektorých tovarov alebo služieb**

Ak existujú dôvody na zamietnutie zápisu alebo výmaz ochrannej známky len v súvislosti s niektorými tovarmi alebo službami, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná alebo prihlásená, tak sa zamietnutie alebo výmaz bude vzťahovať len na tieto tovary alebo služby.

#### Článok 14

#### **Neplatnosť alebo výmaz ochrannej známky a posteriori**

Ak je pre ochrannú známku spoločenstva uplatnená seniorita skoršej ochrannej známky, ktorej sa majiteľ vzdal, alebo ktorá zanikla, môže byť skoršia ochranná známka vyhlásená za neplatnú alebo vymazanú *a posteriori*.

#### Článok 15

#### **Zvláštne ustanovenia o kolektívnych známkach, garančných známkach a certifikačných známkach**

1. Bez toho, aby to ovplyvnilo článok 4, členské štáty, ktorých právo umožňuje zápis kolektívnych znáмок, garančných

známok alebo certifikačných známok, môžu ustanoviť, že tieto známky nebudú zapísané alebo budú vymazané alebo vyhlásené za neplatné na základe ďalších dôvodov, okrem dôvodov uvedených v článkoch 3 a 12, ak to funkcia týchto známok vyžaduje.

2. Odchýlkou od článku 3 ods. 1 písm. c) môžu členské krajiny stanoviť, že označenia alebo značky, ktoré môžu slúžiť v obchodnom styku na označenie zemepisného pôvodu tovarov alebo služieb, môžu tvoriť kolektívne, garančné alebo certifikačné známky. Takáto známka neopravňuje jej majiteľa zakázať tretej strane používať tieto označenia alebo značky v obchodnom styku, ak to robí v súlade s pravidlami čestného konania v priemysle alebo obchode, najmä takúto známku nemožno uplatniť voči tretej strane, ktorá je oprávnená používať zemepisný názov.

#### Článok 16

#### **Národné ustanovenia, ktoré budú prijaté v súlade s touto smernicou**

1. Členské štáty uvedú do platnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smer-

nicou najneskôr do 28. decembra.1991. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

2. Na návrh Komisie môže Rada kvalifikovanou väčšinou dátum uvedený v odseku 1 odložiť najneskôr do 31.12.1992.

3. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijímú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

#### Článok 17

#### **Adresáti**

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 21.12.1988

*Za Radu*

*predseda*

V. PAPANDREOU