

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2018

Vyhlásené: 17. 10. 2018

Časová verzia predpisu účinná od: 14. 1.2019

Obsah dokumentu je právne záväzný.

291

ZÁKON

z 12. septembra 2018,

**ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných
známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony**

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 242/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 vrátane nadpisu znie:

„§ 2

Označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku

Ochrannú známku môže tvoriť akékoľvek označenie, najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, farby, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky, ak je toto označenie spôsobilé

- a) rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby a
 - b) byť vyjadrené v registri ochranných znáмок Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „register“) spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky.“.
2. Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2) Čl. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 154/1, 16. 6. 2017).“.
 3. V § 3 sa vypúšťa písmeno d).
 4. V § 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „ochranných znáмок Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „register“)“.
 5. V § 4 písm. b) sa slová „s vyznačením Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „s účinkami v Slovenskej republike“.
 6. Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6) Čl. 39 a 40 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001.“.
 7. V § 5 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) nemôže tvoriť ochrannú známku podľa § 2,“.
 8. V § 5 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) je tvorené výlučne tvarom alebo inou vlastnosťou výrobku, ktoré vyplývajú z povahy samotného výrobku, sú potrebné na dosiahnutie technického výsledku alebo dávajú výrobku podstatnú hodnotu,“.

9. V § 5 ods. 1 písmeno i) znie:

„i) by bolo jeho používanie alebo zápis v rozpore s osobitným predpisom alebo v rozpore so záväzkami, ktoré vyplývajú Slovenskej republike alebo Európskej únii z medzinárodných zmlúv, týkajúcimi sa najmä ochrany označení pôvodu a zemepisných označení, tradičných pojmov pre víno a zaručených tradičných špecialít,^{7a)}“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

„^{7a)} Napríklad čl. 3 Lisabonskej dohody o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu z 31. októbra 1958, revidovanej v Štokholme 14. júla 1967 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 67/1975 Zb.), čl. 23 ods. 2 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva, zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 (Ú. v. EÚ L 39/16, 13. 2. 2008) v platnom znení, čl. 41 nariadenia Komisie (ES) č. 607/2009 z 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 (Ú. v. EÚ L 193/60, 24. 7. 2009) v platnom znení, čl. 14 a 24 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343/1, 14. 12. 2012) v platnom znení, čl. 102 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 (Ú. v. EÚ L 347/671, 20. 12. 2013) v platnom znení.“.

10. V § 5 ods. 1 písm. l) sa za slovo „ktorá“ vkladá slovo „zjavne“.

11. V § 5 ods. 1 písmeno m) znie:

„m) obsahuje alebo vo svojich podstatných prvkoch reprodukuje starší názov odrody rastliny zapísaný v súlade s osobitným predpisom alebo s medzinárodnou zmluvou, ktorej zmluvnou stranou je Slovenská republika alebo Európska únia, upravujúcou ochranu práv k odrodám rastlín^{8a)} a ak sa týka odrôd rastlín rovnakého druhu alebo blízko príbuzného druhu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„^{8a)} Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach spoločenstva k odrodám rastlín (Ú. v. ES L 227, 1. 9. 1994) v platnom znení, zákon č. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín, Medzinárodný dohovor o ochrane nových odrôd rastlín (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 351/2009 Z. z.).“.

12. § 6 sa vypúšťa.

13. V § 7 písmeno a) znie:

„a) majiteľom staršej ochrannej známky, ak

1. je označenie zhodné so staršou ochrannou známkou a je prihlásené pre zhodné tovary alebo služby alebo
2. z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou,“.

14. V § 7 písm. b) sa slová „na tovaroch alebo službách, ktoré nie sú podobné“ nahrádzajú slovami „v spojení s tovarmi alebo so službami, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné“.

15. V § 7 písmená e) a f) znejú:

„e) majiteľom ochrannej známky chránenej v štáte alebo vo vzťahu k štátu, ktorý je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva alebo členom Svetovej obchodnej organizácie,⁹⁾ ak prihlasovateľ, ktorý je alebo ktorý bol obchodným

zástupcom majiteľa tejto ochrannnej známky alebo jeho zástupcom na základe iného právneho vzťahu (ďalej len „obchodný zástupca“), požiadal o zápis označenia do registra vo svojom mene bez súhlasu jej majiteľa; to neplatí, ak mal obchodný zástupca na také konanie oprávnený dôvod,

- f) užívateľom nezapísaného označenia alebo užívateľom iného označenia používaného v obchodnom styku, ak právo k tomuto označeniu vzniklo pred dňom podania prihlášky a toto označenie nemá len miestny dosah, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti prihláseného označenia s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku,“.

16. Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„¹⁰⁾ Napríklad Lisabonská dohoda o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu, zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 469/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.“.

17. § 7 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) osobou, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere.“.

18. Za § 7b sa vkladá § 7c, ktorý vrátane nadpisu znie:

**„§ 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 tovare 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.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10ba znie:

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

19. § 8 znie:

„§ 8

(1) Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná. Majiteľ ochrannej známky je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ®.

(2) Ak § 14 až 15 neustanovujú inak a bez toho, aby boli dotknuté práva nadobudnuté pred dňom podania prihlášky alebo pred dňom práva prednosti ochrannej známky, bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nesmú tretie osoby v obchodnom styku v spojení s tovarmi alebo so službami používať označenie

- a) zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná,
- b) ak existuje z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie medzi ochrannou známkou a označením,
- c) zhodné alebo podobné s ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky dobré meno, ak by používanie tohto označenia v spojení s tovarmi alebo so službami, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena ochrannej známky alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

(3) Za používanie označenia podľa odseku 2 sa považuje najmä

- a) umiestňovanie označenia na tovare alebo na obale tovaru,
- b) ponuka alebo uvádzanie na trh označeného tovaru alebo jeho skladovanie na tieto účely, alebo ponuka alebo poskytovanie označenej služby,
- c) dovoz alebo vývoz označeného tovaru,
- d) používanie označenia v obchodnej korešpondencii alebo v reklame,
- e) používanie označenia ako obchodného mena alebo názvu právnickej osoby alebo ako časti obchodného mena alebo časti názvu právnickej osoby,
- f) používanie označenia v porovnávacej reklame spôsobom, ktorý je v rozpore s osobitným predpisom.^{10bb)}

(4) Bez toho, aby boli dotknuté práva nadobudnuté pred dňom podania prihlášky alebo pred dňom práva prednosti ochrannej známky, majiteľ ochrannej známky má právo zabrániť tretím osobám v preprave tovaru v obchodnom styku na územie Slovenskej republiky bez prepustenia tohto tovaru na území Slovenskej republiky do voľného obehu, ak tento tovar vrátane jeho obalu pochádza z tretích krajín a je neoprávnene označený označením zhodným s ochrannou známkou zapísanou pre také tovary alebo označením, ktoré nie je možné v základných hľadiskách odlíšiť od ochrannej známky zapísanej pre také tovary; to neplatí, ak v konaní vo veci určenia, či sa porušilo právo duševného vlastníctva začatom podľa osobitného predpisu,^{10bc)} deklarant alebo držiteľ tovaru preukáže, že majiteľ ochrannej známky nie je oprávnený zakázať uvedenie tovaru na trh v krajine konečného určenia.

(5) Majiteľ ochrannej známky môže požadovať od vydavateľa slovníka, encyklopédie alebo podobného náučného diela v tlačenej podobe alebo v elektronickej podobe, v ktorom je jeho ochranná známka reprodukováaná tak, že vzbudzuje dojem, že ide o druhový názov tovarov alebo služieb, aby bezodkladne, a ak ide o dielo v tlačenej podobe najneskôr v nasledujúcom

vydaní diela, uverejnil údaje, z ktorých bude zrejmé, že v diele je reprodukováaná ochranná známka.

(6) Ak bola ochranná známka zapísaná do registra na meno obchodného zástupcu majiteľa ochrannej známky chránenej v štáte alebo vo vzťahu k štátu, ktorý je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva alebo členom Svetovej obchodnej organizácie,⁵⁾ bez jeho súhlasu, má majiteľ uvedenej ochrannej známky právo zakázať mu používanie tejto ochrannej známky; to neplatí, ak mal obchodný zástupca na svoje konanie oprávnený dôvod.

(7) Ak existuje nebezpečenstvo, že obaly, štítky, visačky, ochranné prvky, prvky pravosti alebo akékoľvek iné prostriedky, na ktoré sa umiestňuje ochranná známka, môžu byť použité v súvislosti s tovarmi alebo so službami a také použitie by predstavovalo porušenie práv majiteľa ochrannej známky podľa odsekov 2 a 3, majiteľ ochrannej známky má právo zakázať tretím osobám v obchodnom styku

- a) umiestňovať označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej podobné, na obaly, štítky, visačky, ochranné prvky, prvky pravosti alebo akékoľvek iné prostriedky, na ktoré možno ochrannú známku umiestniť,
- b) ponúkať alebo uvádzať na trh obaly, štítky, visačky, ochranné prvky, prvky pravosti alebo akékoľvek iné prostriedky, na ktorých je označenie umiestnené, alebo ich na tieto účely skladovať, dovážať alebo vyvážať.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 10bb a 10bc znejú:

„^{10bb)} § 4 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

^{10bc)} Zákon č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 (Ú. v. EÚ L 181, 29. 6. 2013).“.

20. § 9 a 10 sa vrátane nadpisu nad § 9 vypúšťajú.

21. § 14 vrátane nadpisu znie:

„§ 14

Obmedzenie práv z ochrannej známky

(1) Majiteľ ochrannej známky nie je oprávnený zakázať tretím osobám používať v obchodnom styku

- a) ich vlastné meno a priezvisko alebo adresu, ak je trefou osobou fyzická osoba,
- b) označenia alebo údaje, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť alebo ktoré sa týkajú druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, času výroby tovaru alebo poskytnutia služby alebo inej vlastnosti tovaru alebo služby a
- c) ochrannú známku na účely identifikácie alebo uvádzania tovaru alebo služby ako tovaru alebo služby majiteľa uvedenej ochrannej známky, najmä ak je použitie ochrannej známky potrebné na označenie účelu tovaru alebo služby, predovšetkým ak ide o príslušenstvo alebo náhradné diely.

(2) Odsek 1 sa uplatní, len ak tretia osoba údaje podľa odseku 1 použije v súlade s obchodnými zvyklosťami, dobrými mravmi a pravidlami hospodárskej súťaže.

(3) Majiteľ ochrannej známky je povinný strpieť, ak tretia osoba používa v obchodnom styku označenie, ktoré má len miestny dosah, jeho používanie sa začalo pred dňom podania prihlášky alebo pred dňom práva prednosti ochrannej známky a rozsah jeho používania sa nezmenil.“.