

**Netradičné druhy ochranných známok
optikou IT;
hologramy, zvukové známky, pohybové
známky, multimedialne známky**

Jitka Mikuličová

ochranné známky v EÚ; revízia právneho rámca 2013 - 2019

2011

→ Oznámenie Komisie „Jednotný trh pre práva duševného vlastníctva“

(potreba zmodernizovať systém ochrannej známky v EÚ ako celku a prispôbiť ho **internetovému veku**)

2011

→ Štúdia o fungovaní systému ochrannej známky v EÚ
(Inštitút Maxa Plancka pre duševné vlastníctvo a súťažné právo)

ochranné známky v EÚ; revízia právneho rámca 2013 - 2019

..... zo štúdie inštitútu Maxa Plancka

- *podľa názoru väčšiny asociácií používateľov konzultovaných v priebehu štúdie je **požiadavka grafického znázornenia označenia zastaraná** a právna norma by mala byť zmenená tak, aby umožnila **liberálnejší prístup vo vzťahu k znázorneniu netradičných označení**, avšak pri zachovaní požiadavky právnej istoty, tak ako bola vyjadrená Súdnym dvorom v prípade **Sieckmann***
- *doterajšia požiadavka grafickej znázorniteľnosti označenia namiesto **otvorenia sa novým formám znázornenia** označenia je často kritizovaná ako príliš **reštriktívna** a preto by (grafická znázorniteľnosť označení) mala byť **odstránená zo základnej definície** a nová úprava by mala pripúšťať zápis označení ako ochranných známk EÚ resp. národných ochranných známk, ak sú tieto označenia vyjadrené spôsobom, ktorý zodpovedá požiadavkám registračného systému*

ochranné známky v EÚ; revízia právneho rámca 2013 - 2019

2013

- návrh **smernice** Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (prepracované znenie)
 - dokument Komisie č. COM(2013) 162 final
- návrh **nariadenia** Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva
 - dokument Komisie č. COM(2013) 161 final
- odstránenie podmienky grafického znázornenia označenia
- priestor pre nové / netradičné druhy označení

ochranné známky v EÚ; revízia právneho rámca 2013 - 2019

december 2015

- **smernica** Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) **2015/2436** zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (prepracované znenie)
- **nariadenie** Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) **2015/2424** zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke spoločenstva a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch spratných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

ochranná známka EÚ; právny rámec 2018

→ revízia právneho rámca ukončená k 1. októbru 2017

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady **(EÚ) 2017/1001** zo 14. júna 2017 o ochrannnej známke Európskej únie (kodifikované znenie)
- vykonávacie nariadenie Komisie **(EÚ) 2018/626** z 5. marca 2018, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 o ochrannnej známke Európskej únie a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1431
- delegované nariadenie Komisie **(EÚ) 2018/625** z 5. marca 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 o ochrannnej známke Európskej únie a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1430

národná ochranná známka; právny rámec 2018

→ revízia právneho rámca prebieha

- zákon č. **506/2009 Z. z.** o ochranných známkach v znení neskorších predpisov
- vyhláška č. **567/2009 Z. z.**, ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach
- smernica Európskeho parlamentu a Rady **2008/95/ES** z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok

(do 14. januára 2019)

národná ochranná známka; novela známkového zákona

14. január 2019

→ koniec transpozičnej lehoty ustanovenej v smernici (EÚ) 2015/2436

→ ÚPV SR – gestor transpozície

- Čl. IV bod 16 a 24 zákona č. **242/2017 Z. z.**, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
- **návrh zákona**, 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 ochranná známka; novela známkového zákona

- účasť zástupcu ÚPV SR na pracovnej skupine Rady, výboroch Komisie, stretnutiach so zástupcami členských štátov EÚ a EUIPO
- konzultácie s odbornou verejnosťou
- predbežná informácia
- posúdenie vybraných vplyvov návrhu
- medzirezortné pripomienkové konanie (80 pripomienok / 3 zásadné)
- rokovanie Legislatívnej rady vlády SR (10. marec 2018)
- rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR (16. marec 2018)
- rokovanie vlády SR (9. máj 2018, uznesenie vlády SR č. 206)

- Národná rada SR ([ČPT 983](#))
- prezident SR

odstránenie podmienky grafického znázornenia

*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.*

(navrhovaná zmena § 2 zákona o ochranných známkach)

odstránenie podmienky grafického znázornenia

*V záujme dosiahnutia cieľov systému zápisu ochranných známok, a to zabezpečiť právnu istotu a riadnu správu, je takisto nevyhnutné požadovať, aby sa označenie dalo vyjadriť **jasným, presným, samostatným, ľahko dostupným, zrozumiteľným, trvalým a objektívnym spôsobom**. Označenie by sa preto malo dať vyjadriť **v akejkoľvek primeranej forme pomocou všeobecne dostupnej technológie**, a teda nie nevyhnutne graficky, pokiaľ vyjadrenie predstavuje dostatočné záruky na tento účel.*

[smernica (EÚ) 2015/2436, preambula bod 13]

- jasné a presné určenie predmetu ochrany (kritériá Sieckmann)
- vyjadrenie označenia v akejkoľvek primeranej forme pomocou všeobecne dostupnej technológie
- elektronické vyjadrenie označenia
- možnosti registrov OZ

odstránenie podmienky grafického znázornenia

Spoločné oznámenie o vyjadrení nových druhov ochranných známok

- druhy označení a ich definície
- možné spôsoby vyjadrenia jednotlivých druhov označení
- akceptovateľné formáty elektronických súborov

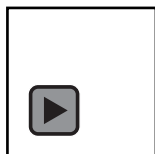
→ referenčný rámec – článok 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/626

druhy označení / ochranných známok

- slovné označenie
- obrazové označenie
- priestorové označenie
- pozičné označenie
- označenie vzoru
- označenie tvorené výlučne farbou alebo kombináciou farieb
- **zvukové označenie**
- **pohybové označenie**
- **multimediálne označenie**
- **holografické označenie**
- tzv. iné označenie

zvukové označenie

Označenie tvorené výlučne zvukom alebo kombináciou zvukov (**zvuková označenie**) sa vyjadrí predložením audiosúboru reprodukovajúceho zvuk alebo presným zaznamenaním zvuku v notovom zápise.



(EUTM 017396102)

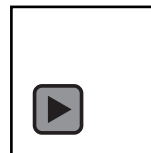


(EUTM 10422209)

zvukové označenie



(EUTMa 017818329)



(EUTMa 017817701)

pohybové označenie

Označenie tvorené pohybom alebo zmenou pozície prvkov označenia/na označení, resp. ktorej súčasťou je pohyb alebo zmena pozície prvkov označenia / na označení (**pohybové označenie**) sa vyjadrí predložením videosúboru alebo série po sebe idúcich statických obrazov znázorňujúcich pohyb alebo zmenu pozície. V prípade použitia statických obrazov je možné ich očíslovať alebo doplniť o opis vysvetľujúcich ich poradie.



(EUTM 17586521)



(EUTMa 17350901)

multimediálne označenie

Označenie, ktoré je tvorené kombináciou obrazu a zvuku, resp. ktorého súčasťou je kombinácia obrazu a zvuku (**multimediálne označenie**), sa vyjadrí predložením audiovizuálneho súboru obsahujúceho kombináciu obrazu a zvuku.



(EUTM 17279704)

holografické označenie

Označenie tvorené prvkami s holografickými znakmi (**holografické označenie**) sa vyjadrí predložením videosúboru alebo grafickej alebo fotografickej reprodukcie obsahujúcej pohľady, ktoré sú potrebné pre náležité rozoznanie holografického efektu v jeho plnom rozsahu.



(EUTM 17579491)



(EUTM 12383171)

tzv. „iné“označenie

Iné označenie, **ako uvedené** (v odsekoch 2 až 11), sa vyjadrí spôsobom, ktorý umožňuje označenie jasne, presne, samostatne, ľahko dostupným spôsobom, zrozumiteľne, trvanlivo a objektívne reprodukovať v registri ochranných známk a ktorý (príslušným orgánom a verejnosti) umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky. Vyjadrenie označenia podľa prvej vety môže byť doplnené opisom.

Čuchové označenie ?

- vôňa čerstvo pokosenej trávy (CTM 428878)
- Sieckmann (CTM-273/00)
- vôňa zrelej jahody (T-305/04)

elektronické vyjadrenie

- [Spoločné oznámenie o vyjadrení nových druhov ochranných známok](#)
- vyhláška ÚPV SR č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 o ochranných známkach (14. január 2019)
- čl. 3 ods. 5 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/626
(*Ak je vyjadrenie predložené elektronicky, výkonný riaditeľ určí **formát a veľkosť** elektronického súboru, ako aj všetky **ostatné príslušné technické špecifikácie***)
- rozhodnutie výkonného riaditeľa EUIPO [č. EX-17-4](#) zo dňa 16. augusta 2017

elektronické vyjadrenie; vyhláška č. 567/2009 Z. z. (navrhovaný § 1b)

Elektronické vyjadrenie jednotlivých druhov označení sa predkladá **v týchto formátoch súborov:**

- JPG v prípade obrazového označenia; s maximálnou **veľkosťou** súboru 2 MB
- JPG v prípade priestorového označenia; s maximálnou veľkosťou súboru 2 MB
- JPG v prípade pozičného označenia; s maximálnou veľkosťou súboru 2 MB
- JPG v prípade označenia vzoru; s maximálnou veľkosťou súboru 2 MB
- JPG v prípade označenia tvoreného výlučne farbou alebo kombináciou farieb; s maximálnou veľkosťou súboru 2 MB
- JPG alebo MP3 v prípade zvukového označenia; s maximálnou veľkosťou súboru 2 MB
- JPG alebo MP4 v prípade pohybového označenia; s maximálnou veľkosťou súboru JPG 2 MB a súboru MP4 20 MB
- MP4 v prípade multimediálneho označenia; s maximálnou veľkosťou súboru 20 MB
- JPG alebo MP4 v prípade holografického označenia; s maximálnou veľkosťou súboru JPG 2 MB a súboru MP4 20 MB
- JPG v prípade iného označenia podľa § 1a ods. 12; s maximálnou veľkosťou súboru 2 MB

z rozhodnutia výkonného riaditeľa EUIPO č. EX-17-4

MP3

Is available only when registering sound marks (together with JPEG) and should conform to the following requirements:

- sampling rate: 8 kHz for voice only, 11.025 kHz for sound effects, 22.05 kHz or 44.1 kHz for music;
- bit depth: 8 or 16 bits;
- channels: 1=Mono; 2=Stereo.

z rozhodnutia výkonného riaditeľa EUIPO č. EX-17-4

MP4

Can be used only to represent motion, multimedia and hologram marks and should conform to the following requirements:

- ISO standard: ISO/IEC 14496-14:2003 (MPEG-4 Part 14);
- video codecs: MP4 accepts different video codecs (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP6, VP5, H.263, etc), but the recommended codec to use is H.264;
- audio codecs: MP4 accepts different audio codecs (MP3, MP2, WMA, WMA Pro, PCM, WAV) but the recommended codec to use is AAC-LC;
- frame rate of 24 (23.98), 25, or 30 (29.97) fps;
- a bit rate between 1 200 and 8 000 Kbps;
- media types: video/MP4, audio/MP4, application/MP4.

druh označenia	prípustný formát EUIPO	prípustný formát ÚPV SR	veľkosť EUIPO / ÚPV SR
obrazové	JPEG	JPG	2MB / 2 MB
priestorové	JPEG, X3D, OBJ, STL	JPG ?	2 (20) MB / 2 MB
pozičné	JPEG	JPG	2 MB/ 2 MB
označenie vzoru	JPEG	JPG	2 MB/ 2 MB
farba / kombinácia farieb	JPEG	JPG	2 MB/ 2 MB
zvukové	JPEG, MP3	JPG, MP3	2 MB / 2 MB
pohybové	JPEG, MP4	JPG, MP4	2 (20) MB
multimediálne	MP4	MP4	20 MB/ 20 MB
holografické	JPEG, MP4	JPG, MP4	2 (20) MB
tzv. „iné“	JPEG	JPG	2 MB / 2 MB

tradičné vs. netradičné



OZ 1823



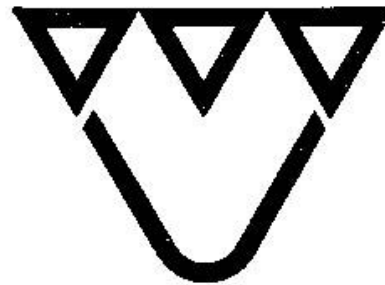
OZ 2289



OZ 3005



OZ 17458



OZ 22071



OZ 23396

tradičné vs. netradičné



(EUTMa 017282203)

*....Od 1. októbra 2017 bolo na EUIPO podaných celkovo 81 752 prihlášok ochranných známok; z toho bolo 10 multimedialných označení, 20 zvukových označení (z toho 19 vyjadrených elektronicky), 22 pohybových označení (z toho 21 vyjadrených elektronicky) a 2 holografické označenia (z toho 1 vyjadrené elektronicky). Jednoduchým výpočtom dochádzame k údaju **0,066%**, ktorý predstavuje podiel netradičných označení na celkovom počte podaných prihlášok ochranných známok v sledovanom období a ktorý sa tak pohybuje na spodnej hranici očakávaní EUIPO.*

Štatistické údaje sú ku dňu 24.5.2018 a boli získané na základe rešerše v databáze EUIPO eSearch plus.....

Ďakujem za pozornosť!

Jitka Mikuličová
Odbor legislatívno-právny
Úrad priemyselného vlastníctva SR

jitka.mikulicova@indprop.gov.sk

www.upv.sk