

SMERNICE ZA PREIZKUŠANJE BLAGOVNIH ZNAMK EVROPSKE UNIJE

URAD EVROPSKE UNIJE ZA INTELEKTUALNO LASTNINO (EUIPO)

Del C

Ugovor

Razdelek 1: Postopek ugovora

Kazalo

1 Uvod – splošni opis postopka ugovora.....	701
2 Ugovor.....	702
2.1 Pisni ugovor.....	702
2.1.1 Predčasni ugovori zoper mednarodno registracijo.....	702
2.1.2 Predčasni ugovor zoper prijavo blagovne znamke EU.....	703
2.2 Plačilo.....	703
2.2.1 Prepozen ugovor, plačilo v roku za vložitev ugovora.....	703
2.2.2 Čas plačila.....	704
2.2.2.1 Plačilo z bančnim nakazilom.....	704
2.2.2.2 Plačilo na transakcijski račun.....	704
2.2.3 Posledice v primeru neplačila.....	705
2.3 Jeziki in prevod ugovora.....	705
2.3.1 Jezik postopka.....	705
2.3.2 Primeri.....	707
2.4 Preizkus dopustnosti.....	707
2.4.1 Absolutne zahteve za dopustnost.....	708
2.4.1.1 Opredelitev izpodbijane prijave blagovne znamke EU.....	708
2.4.1.2 Opredelitev prejšnjih znamk ali pravic.....	709
2.4.1.3 Opredelitev razlogov.....	713
2.4.2 Relativne zahteve za dopustnost.....	713
2.4.2.1 Datumi.....	713
2.4.2.2 Prikaz prejšnjih znamk.....	714
2.4.2.3 Blago in storitve.....	715
2.4.2.4 Prejšnja znamka z ugledom: obseg ugleda.....	716
2.4.2.5 Opredelitev vložnika ugovora.....	716
2.4.2.6 Navedba upravičenosti.....	717
2.4.2.7 Poklicno zastopanje.....	720
2.4.2.8 Podpis.....	720
2.4.2.9 Relativne zahteve za dopustnost: sankcije.....	721
2.4.3 Neobvezne navedbe.....	721
2.4.3.1 Obseg ugovora.....	721
2.4.3.2 Utemeljena izjava z vzroki.....	722
2.5 Obvestilo o dopustnosti ugovora in začetek kontradiktornega dela postopka.....	722

3 Obdobje za pobotanje.....	723
3.1 Začetek obdobja za pobotanje.....	723
3.2 Podaljšanje obdobja za pobotanje.....	723
4 Kontradiktorna faza.....	724
4.1 Dopolnitev ugovora.....	724
4.2 Utemeljitev.....	725
4.2.1 Blagovne znamke EU in prijave blagovnih znamk EU.....	726
4.2.2 Konvertirane blagovne znamke EU in prijave blagovnih znamk EU.....	726
4.2.2.1 Ugovor, ki temelji na (prihodnji) konvertirani blagovni znamki EU (prijavi blagovne znamke EU).....	726
4.2.2.2 Ugovor, ki temelji na blagovni znamki EU (prijavi), ki je pozneje konvertirana.....	726
4.2.3 Registracije ali prijave blagovnih znamk, ki niso blagovne znamke EU.....	727
4.2.3.1 Potrdila, ki jih izda ustrezeni uradni organ.....	727
4.2.3.2 Izpiski iz uradnih podatkovnih zbirk.....	728
4.2.3.3 Izpiski iz uradnih biltenov zadevnih nacionalnih uradov za znamke in organizacije WIPO.....	729
4.2.3.4 Dokaz o podalšanju.....	729
4.2.3.5 Upravičenost do vložitve ugovora.....	730
4.2.3.6 Preverjanje dokazov.....	731
4.2.4 Utemeljitev drugih razlogov in podlaga za ugovor.....	733
4.2.4.1 Znanе znamke.....	733
4.2.4.2 Znamke z ugledom.....	733
4.2.4.3 Neregistrirana blagovna znamka ali drug znak, ki se uporablja v gospodarskem prometu.....	734
4.2.4.4 Geografske označbe.....	735
4.2.4.5 Znamka, ki jo vloži posrednik ali zastopnik.....	736
4.2.5 Neupoštevanje zahtev glede utemeljitve.....	736
4.2.6 Dejstva in dokazi, predloženi po roku za utemeljitev.....	738
4.2.6.1 Ali je diskrecijsko pravico mogoče uveljavljati?.....	738
4.2.6.2 Ali je treba prepozno predložena dejstva ali dokaze sprejeti ali zavrniti?.....	739
4.2.6.3 Obravnava prepozno predloženih dokazov v postopku.....	739
4.3 Prevod/spremembe jezika med postopkom ugovora.....	740
4.3.1 Prevodi dejstev, dokazil in navedb, ki jih za dopolnitev spisa predloži vložnik ugovora.....	740
4.3.1.1 Prevodi potrdil o vložitvi, registraciji ali podalšanju ali enakovrednih dokumentov ter določb nacionalnega prava, ki se uporablja.....	740

4.3.1.2 Prevodi dokazov, predloženih za utemeljitev ugovora, ki niso potrdila o vložitvi, registraciji ali podaljšanju ali enakovredni dokumenti ali določbe nacionalnega prava, ki se uporablja.....	742
4.3.1.3 Prevodi dejstev in navedb, ki jih za dopolnitev spisa predloži vložnik ugovora.....	742
4.3.2 Prevod dodatnih pripomb in druge zahteve.....	743
4.3.3 Prevod dokazov, ki niso pripombe.....	744
4.3.4 Sprememba jezika med postopkom ugovora.....	744
4.4 Vprašanja v zvezi z zahtevami in drugimi dokumenti.....	745
4.4.1 Omejitve, umiki in zahteve za dokaz o uporabi, ki jih je treba vložiti v ločenem dokumentu.....	745
4.4.2 Neberljivi dokumenti.....	746
4.4.3 Nevračanje izvirnih dokumentov.....	746
4.4.4 Zaupne informacije.....	746
4.4.5 Sklicevanja na dokumente ali dokaze v drugih postopkih.....	747
4.5 Dodatne izmenjave.....	747
4.6 Pripombe tretjih oseb.....	748
5 Postopek, povezan z zahtevo za dokaz o uporabi.....	749
5.1 Dopustnost zahteve za dokaz o uporabi.....	749
5.1.1 Čas zahteve.....	749
5.1.2 Prejšnja znamka, registrirana najmanj pet let (znamka zunaj „odložnega roka“)......	750
5.1.2.1 Prejšnje blagovne znamke EU.....	750
5.1.2.2 Prejšnje mednarodne registracije, v katerih je imenovana Evropska unija.....	751
5.1.2.3 Prejšnje nacionalne znamke.....	751
5.1.2.4 Prejšnje mednarodne registracije, v katerih je imenovana država članica.....	751
5.1.2.5 Povzetek izračuna začetka dodatnega odložnega roka.....	754
5.1.3 Zahteva mora biti brezpogojna, izrecna in nedvoumna.....	754
5.1.4 Zahteva, predložena v ločeni vlogi.....	756
5.1.5 Interes prijavitelja, da se najprej obravnava dokaz o uporabi.....	756
5.1.6 Posledice nedopustne zahteve za dokaz o uporabi.....	756
5.2 Izrecni poziv Urada.....	756
5.3 Odziv vložnika ugovora: predložitev dokaza o uporabi.....	757
5.3.1 Rok za predložitev dokaza o uporabi.....	757
5.3.2 Dokazi.....	758
5.3.2.1 Načela.....	758
5.3.2.2 Sklicevanja.....	760
5.3.2.3 Izjave.....	760

5.4 Odziv prijavitelja.....	762
5.4.1 Posredovanje dokazov.....	762
5.4.2 Dokazi niso predloženi oziroma predloženi dokazi niso ustrezni.....	762
5.4.3 Nobenega odziva od prijavitelja.....	763
5.4.4 Formalni umik zahteve.....	763
5.5 Nadaljnji odziv vložnika ugovora.....	763
5.6 Jeziki v postopkih v zvezi z dokazom o uporabi.....	763
6 Končanje postopka.....	765
6.1 Sporazumna rešitev.....	765
6.2 Omejitve in umiki.....	765
6.2.1 Omejitve in umiki prijav blagovne znamke EU.....	765
6.2.1.1 Umik ali omejitev pred preizkusom dopustnosti.....	766
6.2.1.2 Omejitve in umiki prijav blagovne znamke EU pred iztekom obdobja za pobotanje.....	767
6.2.1.3 Omejitve in umiki prijav blagovne znamke EU po izteku obdobja za pobotanje....	768
6.2.1.4 Omejitve in umiki prijav blagovne znamke EU po sprejetju odločbe.....	768
6.2.1.5 Jezik.....	769
6.2.2 Umik ugovorov.....	769
6.2.2.1 Umik ugovora pred iztekom obdobja za pobotanje.....	769
6.2.2.2 Umik ugovora po izteku obdobja za pobotanje.....	769
6.2.2.3 Umik ugovora po sprejetju odločbe.....	770
6.2.2.4 Jezik.....	770
6.2.3 Umiki umikov/omejitev.....	770
6.3 Meritorna odločba.....	770
6.3.1 Prejšnja pravica, ki ni dokazana.....	771
6.3.2 Prenehanje obstoja prejšnje pravice.....	771
6.4 Povračilo pristojbine.....	772
6.4.1 Ugovor, ki se ne šteje za vložnega.....	772
6.4.1.1 Ugovor in umik ugovora, vložena istega dne.....	772
6.4.1.2 Povračilo po ponovni objavi.....	772
6.4.2 Povračilo pri umikih/omejitvah prijave blagovne znamke EU.....	772
6.4.2.1 Umik/omejitev prijave blagovne znamke EU pred iztekom obdobja za pobotanje.....	772
6.4.2.2 Ugovor, umaknjen zaradi omejitve prijave blagovne znamke EU v obdobju za pobotanje.....	772
6.4.3 Več ugovorov in 50-odstotno povračilo pristojbine za ugovor.....	773
6.4.4 Primeri, v katerih se pristojbina za ugovor ne povrne.....	773

6.4.4.1 Ugovor, umaknjen pred iztekom obdobja za pobotanje, vendar NE zaradi omejitve.....	773
6.4.4.2 Ugovor, umaknjen pred omejitvijo.....	773
6.4.4.3 Poravnava med strankama pred začetkom postopka.....	774
6.4.4.4 Končanje postopka iz drugih razlogov.....	774
6.5 Odločitev o porazdelitvi stroškov.....	774
6.5.1 Primeri, v katerih je treba sprejeti odločitev o stroških.....	774
6.5.2 Primeri, v katerih se odločitev o stroških ne sprejme.....	775
6.5.2.1 Dogovor o stroških.....	775
6.5.2.2 Informacije stranke, ki bo verjetno uspela v postopku.....	775
6.5.3 Standardni primeri odločitev o stroških.....	775
6.5.4 Zadeve, v katerih se razsojanje ni nadaljevalo.....	776
6.5.4.1 Več ugovorov.....	776
6.5.4.2 Zavrnitev prijave na podlagi absolutnih razlogov ali formalnosti.....	777
6.5.4.3 Združitve zadev.....	777
6.5.4.4 Pomen izraza nositi svoje stroške.....	778
6.6 Določitev stroškov.....	778
6.6.1 Zneski, ki jih je treba določiti.....	778
6.6.2 Postopek, če so stroški določeni v glavni odločbi.....	779
6.6.3 Postopek, če je treba stroške določiti posebej.....	779
6.6.3.1 Dopustnost.....	779
6.6.3.2 Dokazi.....	779
6.6.4 Ponovna presoja določitve stroškov.....	780
7 Druga postopkovna vprašanja.....	780
7.1 Popravljanje napak.....	780
7.1.1 Popravljanje napak v ugovoru.....	780
7.1.2 Popravljanje napak in pomot v objavah.....	780
7.2 Roki.....	781
7.2.1 Podaljšanje rokov v postopku ugovora.....	781
7.2.1.1 Roki, ki jih ni mogoče podaljšati, in tisti, ki jih je mogoče podaljšati.....	781
7.2.1.2 Pogoji zahteve.....	781
7.2.1.3 Podaljšanje roka na lastno pobudo Urada.....	782
7.3 Začasna ustavitev.....	783
7.3.1 Začasna ustavitev na zahtevo obeh strank.....	783
7.3.2 Urad postopek začasno ustavi po uradni dolžnosti ali na zahtevo ene od strank.....	784
7.3.2.1 Pojasnilo osnovnega načela, trenutek začasne ustavitve.....	784

7.3.2.2 Prejšnje prijave ali registracije blagovne znamke EU.....	785
7.3.2.3 Prejšnje nacionalne/mednarodne znamke (prijave ali registracije/pravice).....	785
7.3.2.4 Primeri.....	786
7.3.3 Več ugovorov.....	786
7.3.3.1 Po zavrnitvi prijave blagovne znamke EU.....	786
7.3.4 Postopkovni vidiki.....	787
7.3.4.1 Spremljanje začasno ustavljenih zadev.....	787
7.3.4.2 Nadaljevanje postopka.....	787
7.3.4.3 Izračun rokov.....	787
7.4 Več ugovorov.....	788
7.4.1 Več ugovorov in omejitve.....	788
7.4.2 Več ugovorov in odločbe.....	789
7.4.2.1 Za vse ugovore zoper isto prijavo blagovne znamke EU je mogoče hkrati sprejeti odločbo.....	789
7.4.2.2 Samo za en ugovor je mogoče sprejeti odločbo, drugi pa so še vedno v kontradiktorni fazi postopka.....	790
7.4.2.3 Za dva ali več ugovorov je mogoče sprejeti odločbo, drugi pa so še vedno v kontradiktorni fazi postopka.....	791
7.4.3 Združitev postopkov.....	791
7.5 Sprememba strank (prenos, sprememba imena, zamenjava zastopnika, prekinitev postopka).....	792
7.5.1 Prenos in postopek ugovora.....	792
7.5.1.1 Uvod in osnovno načelo.....	792
7.5.1.2 Prenos prejšnje blagovne znamke EU.....	792
7.5.1.3 Prenos prejšnje nacionalne registracije.....	793
7.5.1.4 Ugovor, ki temelji na kombinaciji registracij blagovne znamke EU in nacionalnih registracij.....	795
7.5.1.5 Prenos izpodbijane prijave blagovne znamke EU.....	795
7.5.1.6 Delni prenos izpodbijane prijave blagovne znamke EU.....	795
7.5.2 Stranki sta po prenosu isti.....	796
7.5.3 Sprememba imena.....	796
7.5.4 Zamenjava zastopnikov.....	796
7.5.5 Prekinitev postopka zaradi smrti ali pravne in poslovne nesposobnosti prijavitelja ali njegovega zastopnika.....	796
7.5.5.1 Smrt ali pravna in poslovna nesposobnost prijavitelja.....	797
7.5.5.2 Prijavitelj iz pravnih razlogov (npr. stečaj) ne more nadaljevati postopka pred Uradom.....	797
7.5.5.3 Smrt ali pravna in poslovna nesposobnost zastopnika prijavitelja.....	798

Priloga – Izračun odložnega roka za neuporabo v primeru nacionalnih znamk.....	798
---	------------

Zastarelo

1 Uvod – splošni opis postopka ugovora

Postopek ugovora se začne ob prejetju ugovora, o čemer je vložnik obveščen in do katerega je mogoče dostopati v elektronski datoteki, ki je dostopna na spletišču Urada.

Ko Urad prejme ugovor, preveri, ali je bila plačana ustrezna pristojbina za ugovor. Če pristojbina ni bila plačana, se šteje, da ugovor ni bil vložen.

Urad nato preveri dopustnost ugovora. Obstajata dve vrsti pomanjkljivosti, ki vplivata na dopustnost.

1. **Absolutne pomanjkljivosti:** pomanjkljivosti, ki jih po izteku roka za ugovor ni več mogoče odpraviti. Če vložnik ugovora teh pomanjkljivosti ne odpravi na lastno pobudo v roku za ugovor, je ugovor nedopusten;
2. **Relativne pomanjkljivosti:** pomanjkljivosti, ki jih je po izteku roka za ugovor mogoče odpraviti. Urad vložnika ugovora po izteku roka za ugovor pozove, naj pomanjkljivosti odpravi v roku dveh mesecev, ki ga ni mogoče podaljšati, sicer bo ugovor zavržen kot nedopusten.

Opozoriti je treba, da Urad zaradi varstva načela nepristranskosti med rokom za ugovor ne bo pošiljal nobenih obvestil v zvezi s plačilom pristojbine za ugovor ali pomanjkljivostmi, ki vplivajo na dopustnost. Dopustnost ugovora se določi šele po preteku roka za ugovor.

Po preizkusu dopustnosti ugovora se obema strankama pošlje uradno obvestilo, v katerem so določeni roki za postopek. Ta se začne z obdobjem, v katerem se stranki spodbuja, da dosežeta dogovor, saj bo pristojbina za ugovor povrnjena, če so izpolnjeni določeni pogoji – to je znano kot „obdobje za pobotanje“. Obdobje za pobotanje se izteče dva meseca po uradnem obvestilu o dopustnosti. Podaljša se lahko enkrat za 22 mesecev in lahko skupaj traja največ 24 mesecev. Ugovor in drugi prejeti dokumenti se skupaj z obvestilom pošljejo vložniku.

Po izteku obdobja za pobotanje se začne kontradiktorni del postopka. Vložnik ugovora ima nato na voljo dva meseca, da predloži vse dokaze in pripombe, ki so po njegovem mnenju potrebni za uspešnost njegovega ugovora. Ko se ta dva meseca iztečeta in so bili predloženi dokazi in pripombe (če obstajajo) poslani prijavitelju, ima ta na voljo dva meseca za odgovor na ugovor.

V tej fazi lahko prijavitelj vloži zahtevo za dokaz o uporabi, v skladu s katero mora vložnik ugovora dokazati, da so se prejšnje znamke, registrirane več kot pet let, dejansko uporabljale. Če je takšna zahteva vložena, lahko prijavitelj počaka, da vložnik ugovora predloži takšen dokaz, ter nato vloži svoje dokaze in pripombe. Vložnik ugovora ima nato priložnost, da predloži pripombe k pripombam prijavitelja.

Če prijavitelj ne zahteva dokaza o uporabi, temveč predloži samo dokaze in pripombe, ima vložnik ugovora na voljo dva meseca, da izrazi svoje mnenje glede predloženih dokumentov in stališč prijavitelja, po tej izmenjavi pa je za ugovor običajno mogoče sprejeti odločbo.

V nekaterih primerih bo morda nujno ali koristno opraviti še eno izmenjavo pripomb. To se lahko zgodi, kadar se zadeva nanaša na zapletena vprašanja ali kadar vložnik ugovora odpre novo vprašanje, ki se dopusti v postopku. V takšnem primeru se lahko prijavitelju omogoči odgovor. Preizkuševalec mora nato odločiti, ali je treba vložniku ugovora odobriti še en krog.

Urad lahko stranki pozove, naj svoje pripombe omejita na posamezna vprašanja, in jima dovoli, da pripombe glede drugih vprašanj predložita v poznejši fazi postopka.

Potem ko sta stranki predložili svoje pripombe, se postopek konča, zadeva je pripravljena, da se sprejme meritorna odločba, in stranki sta o tem ustrezno obveščeni.

Kadar je ugovor vložen zoper mednarodno registracijo, v kateri je imenovana EU, je treba sklice v Smernicah na prijave blagovne znamke EU razlagati tako, da vključujejo mednarodne registracije, v katerih je imenovana EU, če ni drugače navedeno. Za specifične podrobnosti o ugovorih v zvezi z mednarodnimi registracijami, v kateri je imenovana Evropska unija, glej Smernice, [del M: Mednarodne znamke](#).

2 Ugovor

2.1 Pisni ugovor

[Člen 46 Uredbe o blagovni znamki EU](#)

[Člen 4](#) in člen [63\(1\)\(a\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#)

Sklep izvršnega direktorja Urada št. [EX-20-9](#) z dne 3. novembra 2020 o elektronskem sporočanju

Urad mora ugovor prejeti v pisni obliki v roku za ugovor, in sicer v treh mesecih od objave izpodbijane prijave blagovne znamke EU.

Ugovor se lahko vloži na elektronskem obrazcu, ki je na voljo na uporabniškem območju spletišča Urada. Po predložitvi se elektronski obrazec samodejno obdela, vložniku ugovora pa se izda potrdilo o prejemu. V primeru vložitve prijave po pošti ali kurirju bo izdano potrdilo o prejemu po vpisu ugovora v informacijski sistem Urada.

2.1.1 Predčasni ugovori zoper mednarodno registracijo

[Člen 196\(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)

[Člen 77\(3\) Delegirane uredbe](#)

Ugovor zoper mednarodno registracijo, v kateri je imenovana EU, se lahko vloži v treh mesecih, ta rok začne teči en mesec po datumu prve ponovne objave. Če je na

primer datum prve ponovne objave 15. april 2016, začne rok za vložitev ugovora teči 15. maja 2016 in se izteče 15. avgusta 2016.

Za mednarodne registracije, katerih datum prve ponovne objave je pred začetkom veljavnosti – 23. marca 2016 – spremembe [člena 196\(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#), izvedene na podlagi [Uredbe \(EU\) 2015/2424](#), se uporablja prejšnji rok, v skladu s katerim je treba ugovor vložiti v trimesečnem roku, ki začne teči šest mesecev po datumu prve ponovne objave. Če je na primer datum prve ponovne objave 22. marec 2016, začne rok za vložitev ugovora teči 22. septembra 2016 in se izteče 22. decembra 2016.

Vendar bodo ugovori, vloženi po ponovni objavi mednarodne registracije, toda pred začetkom roka za vložitev ugovora, zadržani, pri čemer se bo štelo, da so bili vloženi prvi dan roka za vložitev ugovora. Vložnik ugovora bo o tem ustrezno obveščen. Če bo ugovor pred tem datumom umaknjen, bo pristojbina za ugovor povrnjena.

2.1.2 Predčasni ugovor zoper prijavo blagovne znamke EU

Člena [44](#) in [46](#) Uredbe o blagovni znamki EU

Vsak ugovor zoper prijavo blagovne znamke EU, prejet pred začetkom roka za vložitev ugovora, bo zadržan, pri čemer se bo štelo, da je bil vložen na prvi dan roka za vložitev ugovora, in sicer prvi dan po objavi prijave blagovne znamke EU v delu A.1 Biltena. Vložnik ugovora bo o tem ustrezno obveščen. Če je ugovor umaknjen pred tem datumom ali je prijava blagovne znamke EU zavrnjena ali umaknjena pred objavo, se pristojbina za ugovor povrne.

2.2 Plačilo

Več informacij v zvezi s splošnimi pravili glede plačil je na voljo v Smernicah, [del A: Splošna pravila, razdelek 3: Plačilo pristojbin, stroškov in taks](#).

2.2.1 Prepozen ugovor, plačilo v roku za vložitev ugovora

[Člen 5\(2\) Delegirane uredbe](#)

Če je Urad plačilo prejel v roku za vložitev ugovora, vendar je ugovor prispel prepozno, se ugovor šteje za nedopusten. V takem primeru bo Urad obdržal pristojbino za ugovor. Vložnik ugovora mora biti o tem uradno obveščen in lahko predloži pripombe k ugotovitvi nedopustnosti v roku, ki ga določi Urad.

Če vložnik ugovora predloži prepričljive dokaze, kot so poročila o prenosu sporočila po faksu, potrdilo o prejemu po kurirju in/ali potrdilo o prejemu priporočene pošte, ki dokazujejo, da ugovor ni bil prepozen in da ga je Urad dejansko prejel v trimesečnem roku za vložitev ugovora, mora Urad znova proučiti svojo ugotovitev in ugovor šteti za prejet v roku za ugovor. V takšnem primeru se lahko preizkus

dopustnosti nadaljuje. Če dokazi, ki jih je predložil vložnik ugovora, ne dokazujejo, da je bil ugovor prejet v roku ali če vložnik ugovora ne odgovori v določenem roku, je treba sprejeti odločbo, s katero je ugovor razglašen za nedopustnega. Ko je odločba vročena vložniku ugovora, mora prijavitelj prejeti kopijo.

2.2.2 Čas plačila

Člen [46\(3\)](#) in člen [180](#) Uredbe o blagovni znamki EU

[Člen 5\(1\) Delegirane uredbe](#)

Urad mora celoten znesek pristojbine za ugovor prejeti v roku za vložitev ugovora. Če pristojbina za ugovor ni bila prejeta v roku za ugovor, se ugovor ne šteje za vloženo.

2.2.2.1 Plačilo z bančnim nakazilom

Plačila z bančnim nakazilom, prejeta po roku za ugovor, se štejejo za opravljena v roku za ugovor, če vložnik ugovora (i) predloži dokazila, da je banki izdal nalog za nakazilo v roku za ugovor, in (ii) plača doplačilo v višini desetih odstotkov pristojbine za ugovor. Doplačila ni treba plačati, če je iz dokazil razvidno, da je bil nalog banki izdan najmanj 10 dni pred iztekom roka za ugovor.

2.2.2.2 Plačilo na transakcijski račun

Člena [179\(1\)](#) in [180\(1\)](#) Uredbe o blagovni znamki EU

Sklep izvršnega direktorja Urada št. [EX-21-5](#) z dne 21. julija 2021 o načinih plačila pristojbin in taks ter o določanju zanemarljivega zneska pristojbin in taks

Če ima vložnik ugovora ali njegov zastopnik transakcijski račun, se plačilo šteje za izvedeno na dan prejema ugovora.

Ker se plačilo prek transakcijskega računa šteje za izvedeno na dan prejema ugovora, je to plačilo prepozno, če je tudi ugovor prispel prepozno. Zato se ugovor ne šteje za vložnega.

Če se znesek pristojbine za ugovor ne navede oziroma se navede napačno, to nima nikakršnega negativnega učinka na ugovor, ker je jasno, da je vložnik ugovora želel plačati znesek pristojbine za ugovor.

Tudi če vložnik ugovora ne da izrecnega navodila, obstoj transakcijskega računa zadostuje za bremenitev računa. To velja ne glede na to, ali je bil uporabljen obrazec za ugovor ali ne.

Edina izjema od tega pravila velja, kadar imetnik transakcijskega računa, ki želi izključiti uporabo transakcijskega računa za določeno pristojbino ali takso, o tem pisno obvesti Urad (npr. z navedbo bančnega nakazila).

Plačilo pristojbine z bremenitvijo transakcijskega računa tretje osebe

Za plačilo pristojbine za ugovor z bremenitvijo transakcijskega računa tretje osebe je potrebno izrecno pooblastilo imetnika transakcijskega računa, da se lahko določena pristojbina knjiži v breme njegovega računa. V takšnih primerih mora vložnik ugovora pooblastilo predložiti v roku za ugovor.

Plačilo se šteje za izvedeno na dan, ko Urad prejme pooblastilo.

2.2.3 Posledice v primeru neplačila

[Člen 99 Uredbe o blagovni znamki EU](#)

[Člen 5\(1\) Delegirane uredbe](#)

Ugovor, za katerega plačilo ni izvedeno v roku za ugovor, se ne šteje za vloženega, vložnik ugovora pa mora biti o tej ugotovitvi uradno obveščen.

Kopijo tega dopisa je treba hkrati poslati prijavitelju v vednost.

Če vložnik ugovora v predpisanem roku predloži dokaze, da je bila ugotovitev Urada v zvezi z izgubo pravic nepravilna, in dokaže, da je bilo plačilo izvedeno pravočasno, je treba poslati uradno obvestilo in kopijo prijavitelju, pri čemer bodo prijavitelju poslani tudi dokazi, ki jih je predložil vložnik ugovora.

Če se šteje, da ugovor ni bil vložen, ima vložnik ugovora pravico, da v dveh mesecih zahteva formalno odločbo. Če to stori, mora biti odločba poslana obema strankama.

Za primere, v katerih pristojbina za ugovor ni bila v celoti plačana oziroma je bila plačana po izteku roka za ugovor, glej [odstavek 6.4.1](#) v nadaljevanju.

2.3 Jeziki in prevod ugovora

[Člen 146\(5\), člen 146\(6\)\(a\) in člen 146\(7\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)

[Člen 5\(3\) in \(4\) ter člen 65 Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#)

2.3.1 Jezik postopka

Ugovor je treba vložiti v enem od petih uradnih jezikov Urada. Pravila o jeziku postopka so podrobno razložena v Smernicah, [del A: Splošna pravila, razdelek 4: Jezik postopka](#).

V skladu s temi pravili so lahko v postopku ugovora primeri, v katerih lahko vložnik ugovora izbira med dvema možnima jezikoma postopka (prvim in drugim jezikom izpodbijane prijave blagovne znamke EU, ki sta oba jezika Urada), in primeri, v katerih je le en možen jezik postopka (če prvi jezik ni eden od petih jezikov Urada, je lahko jezik postopka ugovora lahko samo drugi jezik izpodbijane prijave blagovne znamke EU).

V primerih, v katerih je mogoča izbira, bo jezik postopka jezik, ki ga vložnik ugovora izrecno navede v ugovoru, ali, če izrecne navedbe ni, jezik, v katerem je bil vložen ugovor, in sicer v obeh primerih pod pogojem, da je zadevni jezik eden od možnih jezikov postopka.

Če vložnik ugovora izbere napačni jezik postopka, se v Uredbi o blagovni znamki EU razlikuje med dvema primeroma: kadar je nepravilni jezik jezik Urada in kadar je nepravilni jezik eden od uradnih jezikov Evropske unije (ne pa eden od jezikov Urada). Odvisno od tega, za katerega od zgornjih primerov gre, so različne posledice in roki, ki jih mora vložnik ugovora upoštevati pri izbiri ustreznega jezika postopka in predložitvi prevoda ugovora.

- Če je jezik, ki ga je izbral vložnik ugovora, **jezik Urada**, vendar ne eden od možnih jezikov postopka, mora stranka, ki ugovarja, na lastne stroške priskrbeti prevod ugovora v prvi jezik, če je ta jezik Urada, ali v drugi jezik. Prevod je treba predložiti **v enem mesecu od izteka trimesečnega roka za ugovor**. Jezik, v katerega je preveden ugovor, nato postane jezik postopka. Če stranka, ki ugovarja, prevoda ne predloži v tem roku, bo ugovor zavržen kot nedopusten. Uporabljata se člen [146\(7\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) ter [člen 5\(3\) in \(4\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#).
- Če jezik, ki ga je izbral vložnik ugovora, **ni jezik Urada**, mora stranka, ki ugovarja, na lastne stroške priskrbeti prevod ugovora v prvi jezik, če je ta jezik Urada, ali v drugi jezik. Prevod je treba predložiti **v trimesečnem roku za ugovor**. Če stranka, ki ugovarja, prevoda ne predloži v roku za ugovor, bo ugovor zavržen kot nedopusten. Uporablja se [člen 146\(5\) Uredbe o blagovni znamki EU](#), saj je v njem jasno določeno, da je treba ugovor vložiti v jeziku Urada. Če ugovor ni vložen v jeziku Urada, se enomesečni rok za odpravo pomanjkljivosti iz [člena 146\(7\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) in [člena 5\(3\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) ne uporablja.

Če jezik, ki ga izbere vložnik ugovora, ni eden od možnih jezikov postopka, bodo vsi dopisi, ki jih izda Urad v postopku ugovora, v prvem jeziku izpodbijane znamke, če je ta jezik Urada, ali v drugem jeziku, če prvi jezik ni eden od petih jezikov Urada.

Jezikovna zahteva o ugovoru je absolutna zahteva za dopustnost, ki bo obravnavana, kot je pojasnjeno v [odstavku 2.4.1](#) v nadaljevanju.

Kar zadeva uporabo uradnih obrazcev, je v drugem stavku [člena 146\(6\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) določeno, da se v primeru uporabe obrazca Urada lahko obrazec uporabi v katerem koli uradnem jeziku Evropske unije, če je, kar zadeva besedilne elemente, izpolnjen v enem od jezikov Urada.

Če vložnik ugovora uporablja uradni obrazec v jeziku, ki ne more biti jezik postopka, so vsi besedilni elementi v napačnem jeziku in je bil izbran jezik, ki ne more biti jezik postopka, se uporabljajo zgornja načela: če je izbrani napačni jezik jezik Urada, mora vložnik ugovora v enem mesecu predložiti prevod na svojo pobudo, če pa izbrani napačni jezik ni jezik Urada, pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti po izteku roka za ugovor in ugovor se bo štel za nedopustnega.

2.3.2 Primeri

V nadaljevanju so navedeni nekateri primeri, v katerih je ponazorjeno, kar je pojasnjeno v [odstavku 2.3.1](#) zgoraj.

1. Jezika prijave blagovne znamke EU sta portugalsčina in angleščina. Vložnik ugovora vloži ugovor v portugalsčini, pri čemer portugalsčino izbere za jezik postopka. Ker jezik postopka ni bil izbran pravilno, saj portugalsčina ni jezik Urada, mora vložnik ugovora pred iztekom roka za ugovor predložiti prevod ugovora v angleščini (edini ustrezen jezik), zato bo angleščina postala jezik postopka.
2. Jezika prijave blagovne znamke EU sta bolgarščina in angleščina. Vložnik ugovora vloži ugovor v bolgarščini, pri čemer v bolgarščini izrecno navede, da je jezik postopka angleščina. Urad ne more sprejeti navedbe v bolgarščini, da mora biti jezik postopka angleščina. Ker jezik postopka ni bil naveden pravilno, saj bolgarščina ni jezik Urada, mora vložnik ugovora pred iztekom roka za ugovor predložiti prevod ugovora v angleščini (edini ustrezen jezik), zato bo angleščina postala jezik postopka.
3. Jezika prijave blagovne znamke EU sta nemščina in angleščina. Vložnik ugovora vloži ugovor v francoščini. Ker je francoščina jezik Urada in ker je lahko jezik postopka nemščina ali angleščina, mora vložnik ugovora v enem mesecu po izteku roka za ugovor predložiti prevod v nemščini ali angleščini, ki bo postala jezik postopka.

Če v vseh zgornjih primerih vložnik ugovora prevoda v ustrezni jezik ne predloži v zadevnem roku, bo ugovor zavržen kot nedopusten. Če pa bi bil v zgornjih primerih uporabljen uradni obrazec v portugalsčini, bolgarščini oziroma francoščini, vendar bi bil v celoti izpolnjen v angleščini ob izrecni navedbi, da je angleščina jezik postopka, bi bilo to sprejemljivo in ne bi bilo treba predložiti prevoda v angleščini. Prevoda uradnega obrazca ne bi bilo treba predložiti, če bi bili vsi besedilni elementi in navedba jezika v angleščini.

2.4 Preizkus dopustnosti

[Člena 2\(2\)](#) ter [5\(3\) in \(5\)](#) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU

Ko se izteče rok za ugovor, Urad preveri dopustnost morebitnih prejetih ugovorov. Preizkus dopustnosti obsega absolutne in relativne zahteve:

absolutne zahteve za dopustnost so navedbe in elementi, ki jih mora vsebovati ugovor ali ki jih na svojo pobudo v roku za ugovor predloži vložnik ugovora, kot je določeno v [členu 146\(5\) in \(7\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) in [členu 2\(2\)\(a\) do \(c\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#). Če vložnik ugovora v roku za ugovor na svojo pobudo ne odpravi pomanjkljivosti v zvezi z absolutnimi zahtevami za dopustnost, bo ugovor zavržen kot nedopusten.

Relativne zahteve za dopustnost so navedbe in elementi, če ti niso predloženi v roku za ugovor, Urad izda obvestilo o pomanjkljivosti, kot je opredeljeno v [členu 2\(2\)\(d\)](#)

[do \(h\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#). Vložnik ugovora ima na podlagi obvestila na voljo dva meseca, da odpravi pomanjkljivost, tega roka pa ni mogoče podaljšati. Če vložnik ugovora v določenem roku ne odpravi pomanjkljivosti glede relativnih zahtev za dopustnost, bo Urad ugovor zavrnil kot nedopusten.

Vložniku ugovora skupaj z ugovorom ni treba predložiti obrazložene izjave ali dokazov ([člen 2\(4\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#)), lahko pa to stori pozneje, v kontradiktornem delu postopka ([člen 7\(1\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#)) (glej odstavka [4.1](#) in [4.2](#)).

Urad mora pri presoji dopustnosti ugovora upoštevati le vsebino dokumentov, ki jih vložnik ugovora predloži v roku za ugovor (21/07/2014, [R 1573/2013-4](#), OKAY/O-KEY (fig.)).

Elemente za opredelitev absolutnih in relativnih zahtev za dopustnost je treba poiskati v ugovoru in njegovih prilogah ter vseh drugih dokumentih, predloženih v roku za ugovor. Enako velja, če vložnik ugovora skladno s [členom 7\(3\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) predloži dokaz s sklicevanjem na spletni vir.

Če se ugotovi, da je ugovor dopusten za eno od prejšnjih pravic, bosta stranki o tem ustrezno obveščeni in postopek se bo nadaljeval. Dopustnost katere koli druge prejšnje pravice se bo po potrebi preizkusila pozneje med postopkom (na primer, če prejšnja pravica, za katero je bilo ugotovljeno, da je dopustna, ni utemeljena, glej odstavek 4.2 v nadaljevanju, ali če ugovoru ni mogoče v celoti ugoditi na podlagi te prejšnje pravice).

Vsaka odločba, s katero se ugovor zavrže kot nedopusten, bo poslana tudi prijavitelju blagovne znamke EU ([člen 5\(6\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#)), vendar se lahko zoper njo pritoži le vložnik ugovora.

2.4.1 Absolutne zahteve za dopustnost

[Člen 2\(2\)\(a\) do \(c\) in člen 5\(3\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#)

[Člen 94\(1\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)

Absolutne pomanjkljivosti v zvezi z dopustnostjo je mogoče odpraviti le na pobudo vložnika ugovora v trimesečnem roku za ugovor, sicer je ugovor nedopusten. Preden se sprejme odločba o dopustnosti ugovora, bo vložnik ugovora pozvan k predložitvi pripomb glede nedopustnosti.

2.4.1.1 Opredelitev izpodbijane prijave blagovne znamke EU

[Člen 2\(2\)\(a\) in člen 5\(3\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#)

Obvezna elementa za opredelitev izpodbijane prijave blagovne znamke EU sta številka prijave in ime prijavitelja.

Če se na primer navedena številka prijave ne ujema z navedenim imenom prijavitelja, bo Urad odločil, ali je mogoče brez kakršnega koli dvoma ugotoviti, katera je

izpodbijana prijava blagovne znamke EU. Če ime prijavitelja ni navedeno, ga je mogoče poiskati v informacijskem sistemu Urada.

Datum objave je neobvezna navedba in omogoča dvojno preverjanje opredelitve prijave blagovne znamke EU. Tudi če ta manjka, lahko za opredelitev prijave blagovne znamke EU zadostujejo druge navedbe.

V enem ugovoru je mogoče izpodbijati samo eno prijavo blagovne znamke EU.

2.4.1.2 Opredelitev prejšnjih znamk ali pravic

Ugovor brez navedbe prejšnje znamke ali pravice ali ugovor, ki temelji na prejšnji znamki ali pravici, ki ni zaščitena v Evropski uniji, je nedopusten (razen za ugovor na podlagi [člena 8\(3\) Uredbe o blagovni znamki EU](#), glej [odstavek 4.2.4.5](#)). Ker je treba prejšnje znamke ali pravice, na katere se sklicuje vložnik ugovora, opredeliti v roku za ugovor, je ugovor nedopusten, če se vložnik ugovora opira na znamke ali pravice, ki so opredeljene po izteku navedenega roka.

Uveljavljane pravice, ki niso prejšnje

Člena 8(2) in 46(1) Uredbe o blagovni znamki EU

Včasih ugovor temelji na eni ali več znamkah ali drugih pravicah, ki niso prejšnje glede na prijavo blagovne znamke EU. Ali je vsaj ena od pravic, ki se uveljavlja, prejšnja, se opredeli v fazi preizkusa dopustnosti.

Da bi pravica, ki se uveljavlja, veljala za prejšnjo pravico, mora biti datum prijave ali prednostne pravice starejši od datuma vložitve izpodbijane prijave blagovne znamke EU. V primeru navzkrižja med nacionalno znamko in prijavo blagovne znamke EU, ura in minuta vložitve nacionalne znamke nista pomembni za določitev, katera znamka je prejšnja (22/03/2012, [C-190/10](#), Rizo, EU:C:2012:157). Če se zahteva priznanje prednostne pravice, je treba skrbno proučiti tudi, v kakšnem obsegu se seznam blaga in storitev, na katerem temelji ugovor, prekriva s seznamom blaga in storitev znamke, za katero se zahteva prednostna pravica. Za več informacij glej tudi Smernice, [del B: Preizkušanje, razdelek 2: Formalnosti, odstavek 11](#).

Kadar edina znamka, ki se uveljavlja, ali vse znamke, ki se uveljavljajo, niso prejšnje, bo Urad pred sprejetjem odločbe o nedopustnosti vložnika ugovora obvestil o nedopustnosti in ga pozval k predložitvi pripomb glede nedopustnosti.

Če ugovor temelji na več kot eni pravici, pri čemer je ena prejšnja, ena ali več pa ne, bo Urad dopustnost ugovora sporočil na podlagi prejšnje pravice.

Prejšnje registracije ali prijave blagovnih znamk v skladu s [členom 8\(2\)\(a\) in \(b\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)

Člen [2\(2\)\(b\)\(i\)](#) in člen [5\(3\)](#) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU

Člena [8\(1\)](#) in [8\(5\)](#) ter člen [8\(2\)\(a\)](#) in [\(b\)](#) Uredbe o blagovni znamki EU

Te pravice so registracije ali prijave blagovnih znamk Evropske unije, mednarodne registracije, v katerih je imenovana Evropska unija, registracije ali prijave nacionalnih blagovnih znamk ali blagovnih znamk Beneluksa (vključno z nekdanjimi blagovnimi znamkami Evropske unije, za katere je bila vložena zahteva za konverzijo) in mednarodne registracije, ki veljajo v državi članici in so uveljavljene v skladu s [členom 8\(1\) ali 8\(5\) Uredbe o blagovni znamki EU](#).

Absolutni elementi za opredelitev prejšnjih registracij in prijav blagovnih znamk so, kot sledi:

- Številka registracije/prijave.
 - Za nacionalne prijave, ki izhajajo iz konverzije prejšnje (prijave) blagovne znamke EU, se šteje, da začnejo obstajati takoj po vložitvi veljavne zahteve za konverzijo. Takšne pravice bodo ustrezno opredeljene zaradi dopustnosti, če vložnik ugovora navede številko (prijave) blagovne znamke EU, ki je v postopku konverzije, in države, za katere je zahteval konverzijo.
- Navedba, ali je prejšnja znamka registrirana ali prijavljena.
- Država članica, vključno z Beneluksom, v kateri je prejšnja znamka registrirana/prijavljena, ali po potrebi navedba, da gre za blagovno znamko EU.
 - Če država članica v ugovoru ni navedena, vendar je priloženo potrdilo, se šteje, da je država članica zadostno opredeljena, tudi če potrdilo ni v jeziku postopka. Prevod potrdila se v tej fazi postopka ne zahteva. Če je priloženo potrdilo o mednarodni registraciji, se domneva, da ugovor temelji na tej znamki v vseh imenovanih državah članicah in/ali državah Beneluksa, navedenih v potrdilu. Vendar je osnovna prijava neodvisna prejšnja pravica, katere priznanje je mogoče zahtevati ločeno.

Če zgornje navedbe manjkajo, bo zadevna pravica nedopustna.

Prednost starejše blagovne znamke, ki se zahteva v zvezi z blagovno znamko EU, se lahko upošteva v smislu [člena 8\(2\)\(a\) Uredbe o blagovni znamki EU](#), če se je imetnik blagovne znamke EU v smislu [člena 39\(3\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) odpovedal prejšnji znamki ali je dopustil, da je potekla, in če vložnik ugovora to dokaže.

V takšnem primeru mora vložnik ugovora svoj ugovor opreti na blagovno znamko Evropske unije, pri čemer mora v trimesečnem roku za ugovor izrecno navesti, da nacionalna znamka še naprej obstaja na podlagi prednosti starejše blagovne znamke, ki se zahteva v zvezi z blagovno znamko EU. Dokazati je treba jasno povezavo med navedeno blagovno znamko EU in prejšnjo znamko, za katero se je v zvezi z blagovno znamko EU zahtevala prednost starejše blagovne znamke. Vložnik ugovora mora v roku, določenem v skladu s [členom 7\(1\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#), predložiti zadosten dokaz, ki prihaja iz uprave, pri kateri je bila nacionalna blagovna znamka registrirana, da se je imetnik v skladu s [členom 39\(3\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) odpovedal nacionalni znamki ali da je dopustil, da je potekla.

Prejšnje dobro znane znamke v skladu s [členom 8\(2\)\(c\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)

Člen [2\(2\)\(b\)\(i\) in \(ii\)](#) ter člen [5\(3\)](#) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU

[Člen 8\(2\)\(c\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)

S [členom 8\(2\)\(c\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) so zaščitene znane znamke v smislu člena 6*bis* Pariške konvencije. To so lahko registracije ali prijave za registracijo, neregistrirane znamke ali znamke, ki na ozemlju, kjer se uveljavlja njihov znani značaj, niso registrirane (ne glede na njihovo registracijo na ozemlju izvora).

Absolutne navedbe so:

- navedba države članice, v kateri naj bi bila znamka znana,
- prikaz znamke. Pri besednih znamkah je to navedba besede, ki sestavlja znamko. Pri figurativnih ali drugih znamkah je treba predložiti prikaz znamke (po potrebi v barvi), kot se uporablja in zahteva kot znana. Če pa ugovor poleg tega temelji na registrirani blagovni znamki, vendar prikaz znane znamke ni predložen, Urad domneva, da se obe blagovni znamki nanašata na isti znak in da vložnik ugovora zatrjuje, da je registrirana znamka znana (17/10/2007, [R 160/2007-1](#), QUART / Quarto).

Če zgornje navedbe manjkajo, bo zadevna pravica nedopustna.

Blagovne znamke, za katere prijavo v skladu s [členom 8\(3\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) vloži posrednik

Člen [2\(2\)\(b\)\(iii\)](#) in člen [5\(3\)](#) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU

[Člen 8\(3\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)

To so izpodbijane prijave blagovne znamke EU, v zvezi s katerimi vložnik ugovora trdi, da je prijavitelj, ki je bil z njim v posredniškem ali zastopniškem razmerju, znamko(-e) prijavil brez njegovega soglasja.

Absolutne navedbe za prejšnje registracije/prijave blagovne znamke so:

- navedba območja, kjer je prejšnja blagovna znamka varovana,
- prikaz prejšnje znamke (po potrebi barven);
- navedba, ali je prejšnja znamka registrirana ali prijavljena;
- številka registracije/prijave.

Absolutne navedbe za prejšnje neregistrirane blagovne znamke so:

- navedba območja, kjer je prejšnja blagovna znamka varovana,
- prikaz prejšnje znamke (po potrebi barven).

Prikaz znamke (po potrebi barven) je treba vključiti samo, če je prejšnja znamka imetnika neregistrirana znamka, saj v takšnem primeru ni mogoče navesti številke registracije, s katero bi bila prejšnja znamka jasno opredeljena. Pri neregistriranih besednih znamkah je treba navesti besedo, ki sestavlja znamko. Pri neregistriranih figurativnih ali drugih znamkah je treba predložiti prikaz znamke, kot se uporablja in jo zahteva imetnik. Glej tudi Smernice, [del C: Ugovor, razdelek 3: Nepooblaščen](#)

[vložitve, ki jo opravijo posredniki imetnika blagovne znamke \(člen 8\(3\) Uredbe o blagovni znamki EU\).](#)

Če zgornje navedbe manjkajo, bo zadevna pravica nedopustna.

Prejšnje neregistrirane znamke in prejšnji znaki, ki se v skladu s [členom 8\(4\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) uporabljajo v gospodarskem prometu

Člen [2\(2\)\(b\)\(iv\)](#) in člen [5\(3\)](#) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU

[Člen 8\(4\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)

Ta kategorija vključuje znake, ki niso registrirani in se uporabljajo kot blagovne znamke, ali številne prejšnje pravice, kot so pravice do imena podjetja, trgovskega imena, naslovov zaščitene literarnih/umetniških del ali pravica do znaka na podlagi pravil o zavajajočem označevanju.

Absolutne navedbe so navedene, kot sledi:

- Navedba vrste ali narave pravice.
 - Narava pravice določa obseg ugovora. Od nje je odvisna obramba prijavitelja. Trgovsko ime, ime podjetja, pravila o zavajajočem označevanju in naslovi zaščitene literarnih/umetniških del so sprejemljive navedbe narave pravic. Nasprotno pa splošni izrazi, kot sta obče pravo in nelojalna konkurenca, niso sprejemljivi brez navedbe posebne narave pravice. Ta seznam ni izčrpen.
 - Če vložnik ugovora svoj ugovor opre na pravico, ki ne more biti prejšnja pravica na podlagi [člena 8\(4\) Uredbe o blagovni znamki EU](#), na primer avtorska pravica ali model, je ugovor dopusten. Vendar bo po začetku postopka zavrnjen po temelju;
- Navedba države članice, v kateri naj bi obstajala pravica.
- Prikaz prejšnje pravice (po potrebi barven).

Če zgornje navedbe manjkajo, bo zadevna pravica nedopustna.

Zaščitena označba porekla in/ali geografske označbe v skladu s [členom 8\(6\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)

Člen [2\(2\)\(b\)\(v\)](#) in člen [5\(3\)](#) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU

[Člen 8\(6\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)

V skladu s [členom 8\(6\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) lahko ugovor temelji na prejšnji zaščiteni označbi porekla ali geografski označbi. Absolutne navedbe so:

- navedba narave pravice, in sicer zaščitene označbe porekla ali geografske označbe,
- navedba območja, kjer naj bi bila zaščitena označba porekla ali geografska označba varovana, in sicer Evropska unija ali država članica,
- prikaz zaščitene označbe porekla ali geografske označbe (samo beseden).

Če zgornje navedbe manjkajo, bo zadevna pravica nedopustna.

2.4.1.3 Opredelitev razlogov

[Člen 2\(2\)\(c\)](#) in [člen 5\(3\)](#) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU

[Člen 46\(3\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)

Ugovor brez navedbe razlogov je nedopusten, če ta pomanjkljivost ni odpravljena pred iztekom roka za ugovor. Iz tega izhaja tudi, da je ugovor nedopusten, če se vložnik ugovora opira na katere koli nadaljnje razloge za ugovor, ki se predložijo po izteku roka za ugovor.

Navedba razlogov mora vsebovati izjavo, da so zadevne zahteve na podlagi [člena 8 Uredbe o blagovni znamki EU](#) izpolnjene. Trditve in dokazi v tej fazi postopka niso obvezni.

Zlasti je treba šteti, da so razlogi pravilno navedeni, če je izbrana ena od ustreznih možnosti na obrazcu za ugovor ali če so razvidni iz navedb vložnika ugovora, predloženih v roku za ugovor. Če je v obeh primerih razloge brez kakršnega koli dvoma mogoče razbrati v roku za ugovor, je ugovor dopusten.

Pred zavrnitvijo ugovora je treba natančno preizkusiti celoten ugovor in proučiti druge predložene dokumente: ne glede na to, ali so razlogi navedeni na obrazcu za ugovor, v njegovih prilogah ali spremnih dokumentih, morajo biti povsem jasni.

2.4.2 Relativne zahteve za dopustnost

[Člen 2\(2\)\(d\) do \(h\)](#) ter [člen 5\(5\)](#) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU

Relativne pomanjkljivosti so pomanjkljivosti, ki jih je mogoče odpraviti po izteku roka za ugovor. Urad vložnika ugovora pozove, naj pomanjkljivosti odpravi v dveh mesecih od uradnega obvestila o pomanjkljivostih. Če vložnik ugovora odpravi pomanjkljivosti, se ugovor šteje za dopustnega, če pa jih ne odpravi, bo ugovor zavržen kot nedopusten.

2.4.2.1 Datumi

[Člen 2\(2\)\(d\) in \(e\)](#) ter [člen 5\(5\)](#) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU

Datumi, ki jih je treba navesti v ugovoru, vključujejo datum vložitve ter, če je mogoče, datuma registracije in prednostne pravice prejšnje znamke.

Ta zahteva velja za naslednje pravice:

- prejšnjo prijavo ali registracijo blagovne znamke Evropske unije, nacionalne blagovne znamke ali mednarodne blagovne znamke, ki se uveljavlja na podlagi [člena 8\(1\)\(a\) ali \(b\) Uredbe o blagovni znamki EU](#),
- prejšnje znamke v skladu s [členom 8\(3\) Uredbe o blagovni znamki EU](#), če so registrirane,

- prejšnje znamke z ugledom, ki se uveljavljajo na podlagi [člena 8\(5\) Uredbe o blagovni znamki EU](#).

V ugovorih na podlagi zaščiteneh označb porekla ali geografskih označb je treba navesti datum prijave za registracijo ali, če ta datum ni na voljo, datum, od kdaj je odobreno varstvo.

Te navedbe so lahko pomembne za izključitev morebitnih napak pri opredelitvi zgoraj navedenih prejšnjih znamk ali znakov. Zadostuje že, da je mogoče te elemente najti v priloženih dokumentih.

2.4.2.2 Prikaz prejšnjih znamk

[Člen 2\(2\)\(f\)](#) ter člena [5\(5\)](#) in [63\(3\)](#) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU

Zahteva o relativni dopustnosti za predložitev prikaza znamke na podlagi [člena 2\(2\)\(f\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) velja za prejšnje prijave ali registracije nacionalnih ali mednarodnih blagovnih znamk, ki se uveljavljajo na podlagi [člena 8\(1\) ali \(5\) Uredbe o blagovni znamki EU](#).

Če ugovoru ni priložen prikaz znamke, bo vložnik ugovora uradno obveščen o pomanjkljivosti. Urad bo hkrati zahteval jasen prikaz, če je predložen prikaz nepopoln ali nečitljiv. Če vložnik ugovora pomanjkljivosti ne odpravi v določenem dvomesečnem roku, bo ugovor na podlagi prejšnje pravice zavržen kot nedopusten.

Če gre pri znamki za besedno znamko, mora biti beseda, ki sestavlja znamko, navedena v ugovoru.

Če je znamka figurativna, tridimenzionalna/oblikovna ali pa gre za drugo vrsto znamke, je treba predložiti prikaz znamke, kot je bila registrirana oziroma prijavljena za registracijo.

Če je znamka zaščitena kot znamka v barvi, je treba predložiti barven prikaz. Tudi če v uradnih publikacijah pristojnega organa za registracijo ni na voljo barven prikaz take znamke, ker ta organ ob zadevnem času še ni objavljala barvnih znamk, je še vedno treba predložiti barvni prikaz, ki ustreza zahtevanim barvam. Razlog za to je, da je za namene **navajanja** barvne znamke kot podlage za ugovor treba predložiti barvni prikaz znamke (za katerega ni nujno, da je iz uradnega vira). Po drugi strani gre pri **predložitvi dokaza** o taki znamki (iz uradnega vira) za vprašanje utemeljitve, ki je podrobneje pojasnjeno v odstavku 4.2.3.6 v nadaljevanju (25/10/2018, [T-359/17](#), ALDI/ALDO (fig.), EU:T:2018:720, § 43–44; 04/06/2019, [C-822/18 P](#), ALDI/ALDO (fig.), EU:C:2019:466, pritožba zavržena).

Če ugovor ali k njemu priloženi dokumentu vsebujejo navedbo (v jeziku postopka ali prevedeno vanj), da je prejšnja znamka barvna, vendar ni priložen prikaz barvne znamke, bo Urad obvestil o tej pomanjkljivosti. Če vložnik ugovora pomanjkljivosti ne odpravi v določenem dvomesečnem roku, bo ugovor na podlagi prejšnje pravice zavržen kot nedopusten.

2.4.2.3 Blago in storitve

Člen 2(2)(g) in člen 5(5) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU

Člen 2(2)(g) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU določa, da mora ugovor vsebovati navedbo blaga in storitev, na katerih temelji ugovor, in sicer v jeziku postopka za vsakega od razlogov. To velja za vse vrste prejšnjih pravic.

Ugovor lahko temelji na vsem blagu in storitvah, za katere je prejšnja znamka registrirana ali prijavljena, ali samo na nekaterem blagu in storitvah. To blago in storitve morajo biti navedeni v jeziku postopka.

Če je blaga in storitev, na katerih temelji ugovor, manj kot blaga in storitev, za katere je znamka registrirana, blaga in storitev, na katerih **ne** temelji ugovor, ni treba navesti, ker niso pomembni za postopek.

Navedba številke razreda ali številke razredov ali sklicevanje na „vse blago in storitve, za katere je registrirana prejšnja znamka“ je priznано kot zadostna navedba blaga in storitev prejšnjih pravic, na katerih temelji ugovor, če je priloženo potrdilo o registraciji ali izpisek iz uradnega vira, ki vsebuje seznam blaga in storitev, zajetih z navedeno znamko (potrdilo o registraciji ali izpisek mora biti bodisi v jeziku postopka bodisi preveden v jezik postopka ali pa morajo biti uporabljene nacionalne kode ali kode INID, da se jasno opredeli(-jo) ustrezna(-e) številka(-e) razreda(-ov)).

Če je uporabljena navedba, kot je „ugovor temelji na vsem blagu iz razreda 9“, in potrdilo ni priloženo v jeziku postopka, bo Urad zahteval podrobno opredelitev blaga v jeziku postopka. Tovrstna navedba je sprejemljiva samo, če vložnik ugovora odgovori, da je imetnik registracije z opisom, v katerem je navedeno, da je znak registriran za vse blago iz razreda 9.

Poleg tega bo Urad, če vložnik ugovora na obrazcu za ugovor navede, da ugovor temelji na „vsem blagu in storitvah, za katere je registrirana prejšnja pravica“, vendar nato navede samo del tega blaga in storitev (v primerjavi s potrdilom o registraciji ali ustreznim uradnim izpiskom, priloženim obrazcu za ugovor), zaradi razjasnitve nasprotujočih si informacij v ugovoru domneval, da ugovor temelji na „vsem blagu in storitvah, za katere je registrirana prejšnja pravica“.

Tudi če vložnik ugovora ni navedel ali ni jasno navedel, na katerem blagu in/ali storitvah temelji njegov ugovor, zadostuje že, če je priloženo potrdilo o registraciji v jeziku postopka; v takem primeru se domneva, da ugovor temelji na blagu in storitvah, ki so navedeni v potrdilu. Vendar če je potrdilo v jeziku, ki ni jezik postopka, ali če ni priloženo nobeno potrdilo, je treba sporočiti pomanjkljivost.

Če ugovor temelji na vsem enakem/podobnem blagu in storitvah, je treba zahtevati pojasnilo, saj to besedilo ni dovolj jasno za opredelitev podlage ugovora.

Vložnik ugovora mora pri ugovorih, ki temeljijo na prejšnjih neregistriranih blagovnih znamkah ali pravicah, navesti gospodarske dejavnosti, v katerih se uporabljajo.

Posebni vidiki: ugovori, vloženi zoper mednarodne registracije, v katerih je imenovana EU

V zvezi z dopustnostjo velja, da pri ugovorih, vloženih zoper mednarodne registracije, v katerih je imenovana EU, navedba samo številke razreda ali več števil razredov v ugovoru ne zadostuje za opredelitev blaga in storitev, na katerih temelji ugovor. Če ugovor temelji na vsem blagu in storitvah ali delu blaga in storitev, za katere je prejšnja znamka ali več takih znamk registriranih/prijavljenih, morajo biti to blago in storitve navedeni v jeziku postopka ugovora. Ta seznam mora vključevati vse blago ali storitve, zajete z navedeno znamko, ali vsaj zadevno blago ali storitve, na katerih temelji ugovor.

2.4.2.4 Prejšnja znamka z ugledom: obseg ugleda

Če se vložnik ugovora sklicuje na [člen 8\(5\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) na podlagi nacionalne blagovne znamke, Urad domneva, da se ugled uveljavlja za ozemlje, v zvezi s katerim je prejšnja nacionalna znamka zaščitena.

Če se vložnik ugovora sklicuje na [člen 8\(5\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) na podlagi mednarodne blagovne znamke, bo moral opredeliti ozemlja, za katera uveljavlja ugled svoje znamke. Če navedene navedbe ni, Urad domneva, da se ugled uveljavlja za vsa ozemlja, v zvezi s katerimi je prejšnja znamka zaščitena.

Če je prejšnja znamka blagovna znamka EU, se navedba ne zahteva, saj se šteje, da se ugled uveljavlja za EU.

2.4.2.5 Opredelitev vložnika ugovora

[Člen 2\(2\)\(h\)\(i\) Delegirane uredbe](#)

[Člen 2\(1\)\(b\) Izvedbene uredbe](#)

Za informacije o opredelitvi vložnika ugovora glej Smernice, [del A: Splošna pravila, razdelek 5: Stranke v postopku in poklicno zastopanje, odstavek 3](#).

Sprememba imetnika (prenos prejšnje znamke) pred vložitvijo ugovora

Če je bila prejšnja znamka prenesena pred vložitvijo ugovora, je treba razlikovati med ugovori, ki temeljijo na prejšnji blagovni znamki EU, in tistimi, ki temeljijo na registracijah (ali prijavah) nacionalne blagovne znamke.

Ugovori, ki temeljijo na prejšnji blagovni znamki EU

Ugovor, ki temelji na registracijah ali prijavah blagovne znamke Evropske unije, lahko pravni naslednik blagovne znamke EU vloži samo, če so izpolnjeni pogoji iz [člena 20\(12\) Uredbe o blagovni znamki EU](#), tj. samo če je vložnik ugovora ob vložitvi ugovora predložil prijavo za registracijo prenosa. [Člen 20\(12\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) določa, da če je treba upoštevati roke Urada, lahko pravni naslednik poda ustrezne izjave Uradu, ko Urad prejme prijavo za registracijo prenosa.

Te informacije mora zagotoviti vložnik ugovora, Urad pa jih med preizkusom dopustnosti ne bo preverjal. Vendar če vložnik ugovora v obrazložitvi svojega ugovora navede, da je novi imetnik (ali uporabi podobne izraze), ga mora Urad pozvati, naj

navede datum, ko je bila prijava za registracijo prenosa poslana Uradu ali ko jo je Urad prejel.

Ugovori, ki temeljijo na registraciji ali prijavi nacionalne blagovne znamke

Ugovor, ki temelji na registraciji ali prijavi nacionalne blagovne znamke, lahko vloži prejšnji imetnik ali pravni naslednik, saj so v različnih državah članicah različne prakse glede potrebe po vpisu prenosa v nacionalni register blagovnih znamk za uveljavljanje pravic, ki izhajajo iz registracije.

V nekaterih primerih ugovor vloži vložnik ugovora A, znamka po prenosu prejšnje znamke, na kateri temelji ugovor, pa pripada imetniku B. Ker je lahko oseba A v zadevnem registru še vedno navedena kot imetnik, bo Urad ugovor priznal kot veljaven z osebo A kot vložnikom ugovora, čeprav ta ni več imetnik prejšnje znamke.

Če ugovor vloži oseba B in je v kopiji potrdila o registraciji kot imetnik prejšnje znamke navedena oseba A, se ugovor prizna kot dopusten na podlagi predpostavke, da je bila prejšnja znamka prenesena na osebo B, preden je bil ugovor vložen. Vendar pa je treba upravičenost do vložitve ugovora (npr. dokazi o prenosu pred vložitvijo ugovora) dokazati v roku za utemeljitev.

2.4.2.6 Navedba upravičenosti

[Člen 46\(1\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)

[Člen 2\(1\) in člen 2\(2\)\(h\)\(iii\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#)

En vložnik ugovora

Do vložitve ugovora so upravičene spodnje osebe.

- Ugovor v skladu s [členom 8\(1\) ali \(5\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) sme vložiti **imetnik** prejšnje znamke ali **pridobitelj licence**, če ga pooblasti imetnik.
- Ugovor v skladu s [členom 8\(3\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) sme vložiti samo **imetnik** prejšnje znamke.
- Ugovor v skladu s [členom 8\(4\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) sme vložiti **imetnik** prejšnje pravice ali **oseba, pooblaščen po veljavni zakonodaji** za izvrševanje take pravice.
- Ugovor v skladu s [členom 8\(6\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) sme vložiti samo **oseba, pooblaščen po veljavni zakonodaji** za izvrševanje pravic do prejšnje geografske označbe.

Vložniku ugovora ni treba navesti njegove upravičenosti, če je **imetnik** prejšnje znamke ali pravice, na kateri temelji ugovor. Če je vložnik ugovora **pooblaščen pridobitelj licence** ali **oseba, pooblaščen po veljavni zakonodaji**, mora v ta namen predložiti **izjavo** in **določiti podlago za svojo upravičenost** (na primer licenčni sporazum, posebno pooblastilo imetnika, posebna določba veljavnega zakona). Če osnova za upravičenost ni določena, bo Urad pozval vložnika ugovora, naj odpravi to

pomanjkljivost. Če pomanjkljivost ni odpravljena, bo ugovor zavržen kot nedopusten za zadevno prejšnjo znamko ali pravico.

Kadar ima prejšnja znamka več kot enega imetnika („solastništvo“) ali kadar prejšnjo znamko uveljavlja več kot ena oseba, sme ugovor vložiti vsaka od teh. Zato ni nujno, da ugovor vložijo vsi soimetniki ali pooblaščen osebe skupaj. Ugovor mora vložiti samo eden od teh, da bi se izognili nepotrebnim zapletom, ki izhajajo iz scenarijev z „več vložniki ugovora“, zlasti kadar ugovor temelji na več kot eni prejšnji znamki ali pravici (glej spodaj).

Več vložnikov ugovora

Če ugovor vloži več vložnikov, lahko to storijo samo, če so **vsil od njih** upravičeni do tega za **vse** od prejšnjih znamk ali pravic.

Najprej je treba razjasniti **posamezno upravičenost** vsakega vložnika ugovora v zvezi z vsako prejšnjo znamko ali pravico.

Če upravičenost ni navedena, se več vložnikov ugovora obravnava kot **soimetnike**, pri čemer velja pravilo, da morajo svojo upravičenost navesti samo pridobitelji licenc in osebe, pooblaščen po veljavni zakonodaji ([člen 2\(2\)\(h\)\(iii\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#)). Če domnevemu lastništvu ali kateri koli drugi navedeni upravičenosti nasprotujejo dokazi, ki so priloženi ali na katerih temelji ugovor (npr. spletni dokazi razkrivajo, da eden od vložnikov ugovora ni „imetnik“ ene od prejšnjih znamk), posamezni razlog ali podlaga za ugovor (npr. geografske označbe po [členu 8\(6\)](#) nimajo „imetnikov“; „pridobitelj licence“ ni upravičen do sklicevanja na [člen 8\(3\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)), bodo vložniki ugovora pozvani, naj pojasnijo svojo posamezno upravičenost za vsako od prejšnjih znamk ali pravic.

Če vložniki ugovora ne odpravijo pomanjkljivosti v zvezi z navedbo svoje **posamezne upravičenosti**, se ugovor šteje kot **nedopusten za prejšnje znamke ali pravice, za katere ni pojasnjena njihova upravičenost**.

Nato je treba preveriti **skupno upravičenost** vložnikov ugovora, in sicer ali ti izpolnjujejo posebno zahtevo, določeno v [členu 2\(1\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#). Če na podlagi navedenih upravičenosti ni mogoče sprejeti vložnikov ugovora kot „več vložnikov ugovora“, bodo ti pozvani, naj odpravijo to pomanjkljivost (praviloma, naj izberejo, s katerim vložnikom ugovora bodo nadaljevali postopek – glej spodaj). Spodaj so navedeni **primeri** sprejemljivih in nesprejemljivih scenarijev razmerij med več vložniki ugovora.

Sprejemljiv

Prejšnje blagovne znamke	1	2
Soimetniki	A/B	A/B

Prejšnje pravice	1	2
Pooblaščne osebe	A/B	A/B

Prejšnje blagovne znamke	1	2
Imetnik	A	A
Pridobitelj licence	B	B

Prejšnje blagovne znamke	1	2
Imetnik	A	B
Pridobitelj licence	B	A

Prejšnje blagovne znamke	1	2
Imetnik	A	A
Soimetnik	B	(ga ni)
Pridobitelj licence	(ga ni)	B

Nesprejemljivo

Prejšnje blagovne znamke	1	2
Imetniki	A	B

Vložniki ugovora bodo pozvani, naj navedejo, ali naj se postopek nadaljuje z osebo „A“ kot edinim vložnikom ugovora samo na podlagi prve prejšnje znamke ali osebo „B“ kot edinim vložnikom ugovora samo na podlagi druge prejšnje znamke. Ugovor se ne bo več štel, da je na podlagi prejšnje znamke odstopajočega vložnika ugovora.

Prejšnje blagovne znamke	1	2
Imetniki	A/B	A

Vložniki ugovora bodo pozvani, naj navedejo, ali naj se postopek nadaljuje z osebo „A“ kot edinim vložnikom ugovora na podlagi obeh prejšnjih znamk ali osebama „A“ in „B“ kot več vložniki ugovora samo na podlagi prve znamke. V tem primeru se ne bo več štel, da ugovor temelji na drugi prejšnji znamki.

Prejšnje blagovne znamke	1	2
Imetnik	A	A
Pridobitelj licence	B	nič

Vložniki ugovora bodo pozvani, naj navedejo, ali naj se postopek nadaljuje z osebo „A“ kot edinim vložnikom ugovora na podlagi obeh prejšnjih znamk ali osebama „A“ in „B“ kot več vložniki ugovora samo na podlagi prve znamke. V tem primeru se ne bo več štel, da ugovor temelji na drugi prejšnji znamki.

Če vložniki ugovora ne odpravijo pomanjkljivosti v zvezi z njihovo **skupno upravičenostjo**, se bo ugovor štel za **nedopustnega v celoti**.

2.4.2.7 Poklicno zastopanje

Člena [119](#) in [120](#) Uredbe o blagovni znamki EU

[Člen 2\(2\)\(h\)\(ii\)](#) in [člen 73 Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#)

[Člen 2\(2\)\(h\)\(ii\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) določa, da mora vložnik ugovora, če je imenoval zastopnika, v skladu s [členom \(2\)\(1\)\(e\) Izvedbene uredbe o blagovni znamki EU](#) navesti ime in poslovni naslov zastopnika.

Če mora vložnik ugovora imeti zastopnika na podlagi [člena 119 Uredbe o blagovni znamki EU](#), neimenovanje zastopnika ali opustitev navedbe imena ali poslovnega naslova zastopnika pomeni relativno pomanjkljivost v zvezi z dopustnostjo. Urad bo vložnika ugovora pozval, naj imenuje zastopnika in/ali navede njegovo ime in naslov, sicer bo ugovor zavržen kot nedopusten.

Za dodatne podrobnosti o poklicnih zastopnikih, vključno z zahtevo vložnikov ugovora zunaj Evropskega gospodarskega prostora po imenovanju zastopnika, komunikacijo s poklicnim zastopnikom in skupnim zastopnikom glej Smernice, [del A: Splošna pravila, razdelek 5: Stranke v postopku in poklicno zastopanje, odstavki 1, 5 in 6](#).

2.4.2.8 Podpis

[Člen 63\(1\)\(a\) Delegirane uredbe](#)

Ugovor mora podpisati vložnik ugovora ali zastopnik, če ga vloži zastopnik.

Če je ugovor vložen elektronsko, se navedba imena pošiljatelja šteje za enakovredno podpisu.

Za več informacij o podpisih glej Smernice, [del A: Splošna pravila, razdelek 1: Komunikacijska sredstva, roki, odstavek 3.1.4.](#)

2.4.2.9 Relativne zahteve za dopustnost: sankcije

[Člen 5\(5\) Delegirane uredbe](#)

Če relativne zahteve za dopustnost niso izpolnjene, mora vložnik ugovora ali njegov zastopnik pomanjkljivosti odpraviti v dveh mesecih. Tega roka ni mogoče podaljšati.

Če pomanjkljivost ni odpravljena pravočasno, je treba ugovor zavreči kot nedopusten. Če pa se pomanjkljivost nanaša na del prejšnjih pravic, bo vložnik ugovora uradno obveščen, da je ugovor dopusten, vendar da zadevnih prejšnjih pravic ni mogoče upoštevati.

2.4.3 Neobvezne navedbe

2.4.3.1 Obseg ugovora

[Člen 2\(2\)\(i\) Delegirane uredbe](#)

Ugovor lahko vsebuje navedbo blaga in storitev, zoper katere je usmerjen. Če take navedbe ne vsebuje, se bo štelo, da je usmerjen zoper vse blago in storitve izpodbijane znamke.

Če vložnik ugovora navede, da je ugovor usmerjen samo zoper del blaga in storitev prijave blagovne znamke EU, mora **jasno** navesti to blago.

Obseg ugovora je pravilno naveden, kadar je navedeno blago posebno blago, zajeto s širšim izrazom, uporabljenim v izpodbijanem seznamu (npr. ugovor je usmerjen zoper *hlače*, prijava blagovne znamke EU pa je vložena za *oblačila* – v tem primeru se za izpodbijano blago štejejo samo *hlače*). Kadar pa vložnik ugovora uporabi dvoumno besedilo, kot je „ugovor je usmerjen zoper vse blago, podobno ...“, kadar je prijaviteljevo blago nadomeščeno z blagom vložnika ugovora ali kadar je uporabljena navedba, ki ne omogoča jasne opredelitve izpodbijanega blaga in storitev, se bo štelo, da je ugovor usmerjen zoper vse blago in storitve izpodbijane znamke.

Poleg tega bo Urad zaradi razjasnitve nasprotujočih si informacij v ugovoru, če vložnik ugovora na obrazcu za ugovor navede, da je ugovor usmerjen zoper del blaga in storitev izpodbijane znamke, vendar nato v ugovoru ali prilogah navede vse blago in storitve, domneval, da je ugovor usmerjen zoper vse blago in storitve.

2.4.3.2 Utemeljena izjava z vzroki

[Člen 2\(4\) Delegirane uredbe](#)

„Utemeljena izjava“ pomeni vsa dejstva in navedbe, na katere se ugovor opira, ter vse dokaze v podporo ugovoru.

Pri vložitvi ugovora ni obvezna. Lahko je vključena v ugovor, v nasprotnem primeru pa se lahko predloži po izteku obdobja za pobotanje ([člen 7\(1\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#)), vendar se nanaša na vsebino ugovora, ne pa na njegovo dopustnost.

2.5 Obvestilo o dopustnosti ugovora in začetek kontradiktornega dela postopka

Člena [5](#) in [7](#) in člena [6\(1\)](#) ter [8\(2\)](#) in [\(9\)](#) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU

Sklep izvršnega direktorja Urada št. [EX-20-9](#) z dne 3. novembra 2020 o elektronskem sporočanju

Urad obvesti stranke, če je bil ugovor ugotovljen kot dopusten. To obvestilo je odločba (18/10/2012, [C-402/11 P](#), Redtube, EU:C:2012:649, § 42–53). Ker pa gre za odločbo, ki ne zaključi postopka, se pritožba zoper njo lahko vloži samo skupaj z dokončno odločbo o primeru (člen 66(2) Uredbe o blagovni znamki EU). Zato je Urad vezan na to odločbo in jo lahko razveljavi samo, če so izpolnjene zahteve iz člena 103 Uredbe o blagovni znamki EU za razveljavitev odločb.

Z istim obvestilom Urad obvesti stranke, da se za kontradiktorni del postopka šteje, da se začne dva meseca po prejetju obvestila. V uradnem obvestilu bosta določena tudi rok, v katerem lahko vložnik ugovora predloži dejstva, dokaze in navedbe v podporo svojemu ugovoru, in rok, v katerem lahko prijavitelj v odgovor predloži svoje pripombe.

Namesto da bi bili postavljeni ločeni dvomesečni časovni roki (dva meseca za obdobje za pobotanje, dva meseca za izpolnitev ugovora, dva meseca za odgovor), je časovni rok, da lahko vložnik ugovora izpolni ugovor, določen na štiri mesece, časovni rok za odgovor prijavitelja na ugovor pa je določen na šest mesecev od dneva obvestila. Vložniki ugovorov morajo upoštevati, da časovni rok za izpolnitev ugovora ni dva meseca po preteku obdobja za pobotanje, temveč štiri mesece od dne obvestila. Enako morajo prijavitelji upoštevati, da časovni rok za odgovor na ugovor ni dva meseca po preteku roka za vložnika ugovora, temveč šest mesecev od dneva obvestila. V vsakem primeru Urad v obvestilu navede točne datume, ki jih morata stranki upoštevati.

Ko vložnik ugovora kadar koli po uradnem obvestilu in pred iztekom štirimesečnega roka, ki ga ima na voljo, dopolni svoj ugovor, bodo dodatni dokumenti ali dokazi prijavitelju poslani brez spremembe roka, ki ga ima na voljo za odgovor na

ugovor. Če pa dodatni dokumenti ali dokazi na Urad prispejo tako pozno, da ni dovolj časa, da bi bili prijavitelju poslani v roku, določenem za vložnika ugovora, mu bodo poslani z določitvijo novega dvomesečnega roka za odgovor na ugovor. Ta posebej določeni dvomesečni rok začne teči od datuma prejema uradnega obvestila o dodatnih dokumentih ali dokazih, s čimer se zagotovi, da ima prijavitelj vedno na voljo polna dva meseca za pripravo svojega odgovora.

V primeru različnih sredstev komuniciranja s strankami so roki, določeni v obvestilu o začetku kontradiktornega postopka, določeni v skladu s „počasnejšimi“ sredstvi komuniciranja. Če je torej obvestilo Urada poslano po pošti ali kurirju eni od strank, toda po elektronski poti drugi stranki, bo tudi tej dano na voljo dodatnih deset dni, do katerih je upravičena prva stranka (namesto dodatnih pet dni, ki so na voljo za elektronsko sporočanje), tako da so roki, določeni za začetek kontradiktornega dela postopka, enaki za obe stranki. Za več informacij o komunikaciji z Uradom glej Smernice, [del A: Splošna pravila, razdelek 1: Komunikacijska sredstva, roki](#).

Kadar koli ugovor temelji na prejšnji blagovni znamki, ki je bila registrirana ali prijavljena v barvi, bo Urad zagotovil, da bo prijavitelj prejel barvni prikaz. V nekaterih primerih bo zato treba uradno obvestilo poslati po pošti.

3 Obdobje za pobotanje

3.1 Začetek obdobja za pobotanje

[Člen 6\(1\) Delegirane uredbe](#)

Ko je ugotovljena dopustnost ugovora, Urad strankama pošlje uradno obvestilo, da se ugovor šteje za dopustnega in da se v zvezi s kontradiktornim delom postopka šteje, da se začne dva meseca po prejemu obvestila.

To dvomesečno obdobje je tako imenovano „obdobje za pobotanje“ pred začetkom kontradiktornega dela postopka. V tem obdobju sta stranki pozvani k sklenitvi dogovora, da ugovor rešita sporazumno. Če bodo zadevni pogoji izpolnjeni, se bo pristojbina za ugovor povrnila (glej odstavka [6.2.1.2](#) in [6.2.2.1](#)).

3.2 Podaljšanje obdobja za pobotanje

[Člen 146\(5\) do \(7\) in \(9\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)

[Člen 6\(1\) Delegirane uredbe](#)

Obdobje za pobotanje se lahko podaljša za največ 24 mesecev, če obe stranki pred iztekom obdobja predložita prošnji za podaljšanje. Urad bo podaljšanje odobril za 22 mesecev, ne glede na to, za koliko mesecev je bilo zaproseno podaljšanje.

Štiriindvajsetmesečni omejitvi obdobja za pobotanje se ni mogoče izogniti tako, da se skupaj zahteva začasna ustavitev pogajanj. Zahteva za takšno začasno ustavitev se lahko predloži po izteku obdobja za pobotanje.

Za podaljšanje obdobja za pobotanje morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- podpisana prošnja obeh strank. Ta je lahko bodisi z dvema prošnjama bodisi z eno skupno prošnjo. Razloga za podaljšanje ni treba navesti,
- prošnja mora biti v jeziku postopka. Druga možnost je, da se prošnja vloži v enem od jezikov Urada. Vendar morata stranki v enem mesecu od vložitve prošnje na svojo pobudo predložiti prevod. Urad ne bo poslal sporočila, v katerem bi zahteval prevod prošnje za podaljšanje,
- prošnja mora biti vložena pred iztekom obdobja za pobotanje. Prošnja, vložena po tem obdobju, bo zavrnjena. Podaljšanje je treba zavrniti tudi, če ena stranka prošnjo vloži v roku, druga pa po izteku obdobja za pobotanje.

Podaljšanje obdobja za pobotanje je treba razlikovati od prošenj za podaljšanje roka ali začasno ustavitev. Če je prošnja za podaljšanje nedopustna, ker je bila vložena prepozno, ali ker je bilo obdobje za pobotanje že podaljšano, se bo obravnavala kot prošnja za začasno ustavitev, če so izpolnjeni pogoji za tako prošnjo.

Podaljšanje se odobri za 24 mesecev od datuma začetka obdobja za pobotanje. S tem postopkom se preprečijo večkratna podaljšanja, hkrati pa imata stranki tako največ svobode pri odločitvi, kdaj želita preiti na kontradiktorni del postopka.

Katera koli stranka lahko nato podaljšano obdobje za pobotanje konča (izstopi iz postopka), tako da to izrecno pisno navede.

Pri tem ni pomembno, ali se druga stranka s tem strinja ali ne.

Kadar ena od strank izstopi iz postopka pred iztekom podaljšanega obdobja za pobotanje, bo Urad to potrdil obema strankama in določil, da se obdobje za pobotanje izteče dva tedna po zadevnem obvestilu. Kontradiktorni del postopka se bo začel naslednji dan. V istem obvestilu bo Urad sporočil nova roka za utemeljitev ugovora in prijaviteljev odgovor, in sicer dva oziroma štiri mesece od konca obdobja za pobotanje.

Odločitev o izstopu iz postopka je nepreklicna. Vendar take odločitve ni mogoče sprejeti v zadnjem mesecu pred začetkom postopka.

4 Kontradiktorna faza

4.1 Dopolnitev ugovora

Vložnik ugovora lahko v dveh mesecih po izteku obdobja za pobotanje predloži dodatna dejstva, dokaze in navedbe v podporo svojemu ugovoru.

Vložnik ugovora mora v istem roku dokazati obstoj, veljavnost in obseg varstva prejšnjih pravic, na katere se sklicuje, ter predložiti dokaz o upravičenosti do vložitve ugovora.

Zahteva za vložnika ugovora je **splošni poziv** za dopolnitev spisa v smislu [člena 7 Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#). Urad **ne** bo navedel narave niti vrste dokumentov ali dokazov, potrebnih za dopolnitev spisa (glej izrecno drugi stavek [člena 8\(9\)](#) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU). Vložnik ugovora se bo moral sam odločiti, kaj želi predložiti.

4.2 Utemeljitev

[Člen 46 Uredbe o blagovni znamki EU](#)

[Člen 7](#) in [člen 8\(1\)](#) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU

Utemeljitev je opredeljena s [členom 7\(2\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) ter se nanaša na dokaz o obstoju, veljavnosti in obsegu varstva prejšnje(-ih) znamke (znamk) ali pravice (pravic) ter dokaz o upravičenosti do vložitve ugovora.

Ko so stranke obveščene o dopustnosti ugovora, ima vložnik ugovora na voljo dva meseca po izteku obdobja za pobotanje, da dopolni svojo dokumentacijo. Zlasti mora vložnik ugovora v istem roku dokazati obstoj, veljavnost in obseg varstva svojih prejšnjih pravic, na katere se sklicuje, ter upravičenost do vložitve ugovora. Kadar je to pomembno za ugovor, mora vložnik ugovora predložiti tudi dokaze o ugledu, povečanem razlikovalnem učinku ali katerem koli drugem vidiku, ki vpliva na obseg varstva njegove(-ih) prejšnje(-ih) pravice (pravic).

Dejstva in navedbe, ki jih vložnik ugovora predloži v podporo ugovoru, ter dokazi o vložitvi ali registraciji prejšnjih pravic ali nacionalnem pravu, ki se uporablja, morajo biti predloženi v jeziku postopka ali jim mora biti priložen prevod. Prevod je treba predložiti v roku za predložitev izvirnika, tj. v roku za utemeljitev. Prevod mora biti **priložen** dokazilom v izvirnem jeziku, pri čemer samo prevod ne zadostuje. Vse druge dokaze, ki niso v jeziku postopka, je treba prevesti le na zahtevo Urada. Za primere glej [odstavek 4.3.1](#) v nadaljevanju.

Kadar so dokazi o vložitvi prijave ali registraciji prejšnjih pravic ali o vsebini zadevnega nacionalnega prava dostopni prek spletnega vira, ki ga priznava Urad, lahko vložnik ugovora Uradu uradno izjavi, da se sklicuje na te dokaze. Urad na svojo pobudo ne bo preverjal utemeljitve katerih koli pravic na spletu, če vložnik ugovora ni izrecno in brezpogojno izjavil, da se namerava opirati na spletno dostopne dokaze.

Opozoriti je treba, da tudi če vložnik ugovora formalno izjavi, da se je mogoče opirati na spletne dokaze, mora vložnik ugovora preveriti, da so v spletnih virih izražene najbolj natančne in najnovejše ustrezne informacije. Poleg tega se, če vložnik ugovora po takšni izjavi še vedno predloži fizične dokaze, ne da bi formalno preklical svojo prejšnjo izjavo, in če so spletni in fizični dokazi v protislovju, uporabljajo najnovejši posodobljeni dokazi.

Stranka, ki ugovarja, lahko izjavo predloži kadar koli pred iztekom roka za utemeljitev. Če formalna izjava ni predložena (tudi v primeru umika takšne izjave), je treba ugovor zavrniti kot neutemeljen, če niso pravočasno predloženi fizični dokazi.

Če vložnik ugovora ni dokazal obstoja vsaj ene prejšnje pravice, bo ugovor zavržen kot neutemeljen.

Če se prejšnja pravica, za katero je bilo ugotovljeno, da je dopustna, v fazi utemeljitve ne utemelji, obstaja pa druga prejšnja pravica ali več takih pravic, ki so utemeljene, je treba preveriti absolutne zahteve za dopustnost za to prejšnjo pravico ali več takih pravic.

V zvezi s predložitvijo dokazov glej Smernice, [del A: Splošna pravila, razdelek 1: Komunikacijska sredstva, roki](#).

4.2.1 Blagovne znamke EU in prijave blagovnih znamk EU

Če je prejšnja znamka ali prijava blagovna znamka EU, vložniku ugovora ni treba predložiti dokumentov glede obstoja in veljavnosti (prijave) blagovne znamke EU. Preizkus utemeljitve bo opravljen po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz podatkovne zbirke Urada.

4.2.2 Konvertirane blagovne znamke EU in prijave blagovnih znamk EU

[Člen 139\(1\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)

V tem razdelku bodo obravnavani le posebni vidiki konverzije v postopku ugovora. Za več informacije o konverziji glej Smernice, [del E: Registri, razdelek 2: Konverzija](#).

4.2.2.1 Ugovor, ki temelji na (prihodnji) konvertirani blagovni znamki EU (prijavi blagovne znamke EU)

Za nacionalne prijave, ki izhajajo iz konverzije prejšnje blagovne znamke EU ali prijave blagovne znamke EU, se šteje, da obstajajo od trenutka, ko je predložena veljavna zahteva za konverzijo. Take pravice bodo ustrezno utemeljene na podlagi [člena 7\(2\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#), če vložnik ugovora navede številko blagovne znamke EU (ali prijave blagovne znamke EU), ki je predmet konverzije, in države, za katere je zahteval konverzijo.

4.2.2.2 Ugovor, ki temelji na blagovni znamki EU (prijavi), ki je pozneje konvertirana

Če prijava blagovne znamke EU (ali blagovna znamka EU), na kateri temelji ugovor, med postopkom ugovora preneha obstajati (ali je seznam blaga in storitev omejen) in je predložena zahteva za konverzijo, se lahko postopek nadaljuje. To pa zato, ker so lahko registracije nacionalne blagovne znamke, ki izhajajo iz konverzije prijave blagovne znamke EU, podlaga za postopek ugovora, ki je bil prvotno uveden na podlagi te prijave blagovne znamke EU (15/07/2008, [R 1313/2006-G](#), CARDIVA (fig.)/CARDIMA (fig.)).

V takem primeru bo Urad vložnika ugovora pisno pozval, naj ga obvesti, ali vztraja pri ugovoru glede na umik, odpoved ali zavrnitev prejšnje prijave blagovnih znamk EU oziroma njihove registracije in ali se namerava sklicevati na nacionalne prijave, ki izhajajo iz konverzije prejšnje blagovne znamke EU. Če vložnik ugovora Urada v določenem roku ne obvesti, da se želi sklicevati na nacionalne prijave, bo ugovor zavrnen kot neutemeljen.

Vložnik ugovora mora dokaze o obstoju prejšnjih nacionalnih prijav predložiti takoj, ko so na voljo.

4.2.3 Registracije ali prijave blagovnih znamk, ki niso blagovne znamke EU

Člen 7(2)(a)(i) in (ii) Delegirane uredbe

Vložnik ugovora mora za utemeljitev prijave ali registracije prejšnje blagovne znamke Uradu predložiti dokaze o vložitvi prijave ali registraciji. Urad kot dokaze o vložitvi prijave ali registraciji prejšnjih znamk sprejema naslednje dokumente:

- potrdila, ki jih izdajo pristojni organi za registracijo,
- izvlečke iz uradnih podatkovnih zbirk pristojnih organov za registracijo in
- izvlečke iz uradnih biltenov pristojnih organov za registracijo;

Kot je navedeno zgoraj, lahko vložnik ugovora namesto tega Urad zaprosi, naj potrebne informacije za to blagovno znamko poišče v ustrezni spletni uradni podatkovni zbirki (glej [odstavek 4.2.3.2](#) v nadaljevanju).

4.2.3.1 Potrdila, ki jih izda ustrezní uradni organ

Vsako potrdilo o registraciji ali najnovejše potrdilo o podaljšanju, iz katerega je razvidna veljavnost prejšnje znamke po roku, ki je bil odobren vložniku ugovora za utemeljitev ugovora, in ga je izdal nacionalni urad ali organizacija WIPO, če se nanaša na mednarodno registracijo, je veljavni dokaz. Vendar potrdilo o podaljšanju samo po sebi ni zadostno, če ne vsebuje vseh potrebnih podatkov, ki določajo obseg zaščite prejšnje znamke. Za nadaljnje zahteve glede dokazov o podaljšanju glej [odstavek 4.2.3.4](#) v nadaljevanju.

Če ugovor temelji na prijavi, mora vložnik ugovora predložiti dokaze, da je bila prijava vložena pri nacionalnem uradu ali da je bila mednarodna prijava vložena pri organizaciji WIPO. Ko je prejšnja prijava registrirana, mora vložnik ugovora predložiti dokaze o registraciji. Če vložnik ugovora po kontradiktornem delu postopka predloži dokaze, da je bila nacionalna prijava dejansko registrirana pred rokom iz [člena 7\(1\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#), bo prejšnja znamka zavrnjena kot neutemeljena na podlagi [člena 8\(7\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#). Potrdilo o prijavi ne zadostuje za dokaz, da je bila blagovna znamka registrirana. Z drugimi besedami, tega potrdila ni mogoče uporabiti za dokaz obstoja registracije blagovne znamke.

Potrdila je treba skrbno preveriti, saj lahko v nekaterih primerih obstaja le malo razlik med obrazcem za prijavo in potrdilom o registraciji.

4.2.3.2 Izpiski iz uradnih podatkovnih zbirk

Urad kot dokaz o vložitvi prijave ali registraciji **nacionalnih znamk** sprejema izvlečke iz uradnih spletnih podatkovnih zbirk pristojnih organov držav članic za registracijo, kot dokaz o **mednarodnih registracijah** pa sprejema izvlečke iz podatkovne zbirke Madrid Monitor Svetovne organizacije WIPO. Izvlečki iz neuradnih podatkovnih zbirk niso sprejemljivi.

Poleg tega Urad kot dokaz o **nacionalnih znamkah in mednarodnih registracijah** sprejema izvlečke s portala Urada TMview (<https://www.tmdn.org/tmview/welcome>). Izpiski, pridobljeni z orodjem TMview, vsebujejo informacije, ki so jih **neposredno** posredovali pristojni organi za registracijo, zato štejejo za dokumente, enakovredne potrdilom o registraciji, ki jih izdajajo pristojni organi za registracijo na podlagi [člena 7\(2\)\(a\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) (po analogiji 06/12/2018, [T-848/16](#), V (fig.)/V (fig.) et al., EU:T:2018:884, § 59–61 in 70).

Medtem ko je zgoraj navedene izvlečke iz podatkovnih zbirk mogoče pridobiti in priložiti k vlogi vložnika ugovora, je v skladu s [členom 7\(3\) Delegirane uredb o blagovni znamki EU](#) primernejše sklicevanje na ustrezen spletni vir. Sprejemljivo je vsako splošno sklicevanje na katero koli izmed zgoraj navedenih uradnih spletnih podatkovnih zbirk; neposredna povezava do spletnega vira se ne zahteva. Za vložnike ugovorov, ki uporabljajo obrazec Urada za elektronsko vložitev ugovora, je kot privzeta nastavljena trditev o utemeljitvi znamk s sklicevanjem na ustrezno uradno spletno podatkovno zbirko (prek portala TMview).

Vložniki ugovora morajo temeljito preveriti, ali je zadevna uradna spletna podatkovna zbirka posodobljena in ali vsebuje vse ustrezne informacije, potrebne za dokazovanje veljavnosti in obsega varstva prejšnje znamke, ki je navedena v postopku ugovora. Če izpisek iz uradne podatkovne zbirke ali spletno dostopne podatkovne zbirke ne vsebuje vseh potrebnih informacij, ga mora vložnik ugovora dopolniti z drugimi dokumenti iz uradnega vira, ki vsebujejo manjkajoče informacije. Nekaj primerov te okoliščine je prikazanih spodaj.

- Izpiski včasih ne vsebujejo seznama blaga in/ali storitev. V takšnih primerih mora vložnik ugovora predložiti dodatni dokument (npr. objavo v uradnem biltenu), ki vsebuje seznam blaga in storitev.
- Kar zadeva figurativne znamke, je v izpiskih iz podatkovne zbirke včasih slika prikazana na ločeni strani. Kadar torej vložniki ugovora vložijo izvleček kot dokaz za figurativno znamko, morajo zagotoviti, da je prikaz znamke naveden na isti strani. Če ni, je treba vložiti dodatni dokument/stran, ki prikazuje sliko. Ta je lahko iz podatkovne zbirke (ki sliko prikaže na ločeni strani, ki pri tiskanju ali shranjevanju v format PDF vključuje opredelitev vira) ali iz drugega uradnega vira (kot je njena objava v uradnem biltenu). Ne zadostuje, če se slika kopira iz podatkovne zbirke in elektronsko ali kako drugače vključi v obrazec za ugovor.

- Če je jezik postopka angleščina in nacionalni urad predloži tudi angleško različico izpiska v zvezi z blagovno znamko, prevod načeloma ni potreben. Če pa so, kar zadeva seznam blaga in/ali storitev, na izpisku navedeni samo naslovi razredov skupaj z navedbo, da to sklicevanje na naslov razreda ne izraža nujno blaga in/ali storitev, zaščiteneh z blagovno znamko, mora v takšnem primeru vložnik ugovora vedno predložiti izvirni seznam v izvirnem jeziku (iz uradnega vira) in, kadar seznam ne zajema naslova razreda, natančen prevod v angleščino. Takšni prevodi se zahtevajo tudi, če se vložnik ugovora opira na dokaze, dostopne prek spletnega vira, ki ga priznava Urad, če takšni dokazi ali del dokazov (zlasti seznam blaga in storitev) ni v jeziku postopka.

4.2.3.3 Izpiski iz uradnih biltenov zadevnih nacionalnih uradov za znamke in organizacije WIPO

Prijava za znamko in/ali registracija znamke je v vseh državah članicah objavljena v uradnem biltenu. Kopije objave so sprejemljive, če je na dokumentu (ali priloženih pripombah vložnika ugovora) naveden vir objave. Če ta navedba manjka, takšni dokumenti ne zadostujejo za dokaz veljavnosti znamke.

Poleg tega kopija objave prijave ne zadostuje za dokaz, da je bila blagovna znamka registrirana. Z drugimi besedami, te kopije ni mogoče uporabiti za dokaz obstoja registracije blagovne znamke.

Urad prvo objavo mednarodne registracije pri organizaciji WIPO priznava kot zadostni dokaz o registraciji, čeprav jo lahko nacionalni organi po registraciji v naslednjih 12 do 18 mesecih še vedno zavrnejo. Urad bo vložnika ugovora pozval, naj predloži dokaze o dodelitvi varstva mednarodne registracije (če se ni zahtevala spletna utemeljitev), samo, če (i) prijavitelj izpodbija varstvo zadevne znamke na določenem ozemlju ali za določeno blago in storitve ali (ii) če Urad namerava ugoditi ugovoru na podlagi mednarodne registracije (ali njene določene ozemeljske razširitve). Če se taki dokazi ne predložijo, se mednarodna registracija (ali njena določena ozemeljska razširitev) šteje za neutemeljeno.

4.2.3.4 Dokaz o podaljšanju

Blagovne znamke se registrirajo za obdobje desetih let od datuma vložitve prijave; registracija se lahko podaljša za nadaljnje desetletno obdobje ([člen 48 Direktive \(EU\) 2015/2436](#), kot se izvaja v posamezni nacionalni zakonodaji).

Če bo registracija potekla pred iztekom roka za utemeljitev, mora vložnik ugovora predložiti potrdilo o podaljšanju ali enakovreden dokument, da bi dokazal, da obdobje varstva blagovne znamke sega **čez** ta rok ali podaljšanje roka, ki mu je odobren za utemeljitev ugovora. Takšne informacije morajo biti dostopne iz vira, ki ga Urad priznava, če se je vložnik ugovora skliceval nanj. Pomemben je datum poteka registracije, ne pa možnost podaljšanja znamke v šestmesečnem odložnem roku v smislu Pariške konvencije.

Kadar se varstvo prejšnje pravice, na kateri temelji ugovor, preneha po izteku roka, ki ga določi Urad za utemeljitev ugovora, se ugovor ne zavrne samodejno, če vložnik ugovora ne predloži nadaljnjih sporočil ali dokazov. Namesto tega se mu pošlje sporočilo, v katerem se ga pozove k predložitvi dokazov o podaljšanju, ki se nato predložijo prosilcu (05/05/2015, [T-715/13](#), Castello (fig.)/Castelló y Juan S.A. (fig.) et al., EU:T:2015:256, § 68 et seq.).

Če ni nobenega ustreznega dokaza o podaljšanju, se ugovor, ki temelji na navedeni prejšnji pravici, zavrne kot neutemeljen.

4.2.3.5 Upravičenost do vložitve ugovora

[Člen 46\(1\)\(a\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)

[Člen 2\(2\)\(h\)\(iii\) in člen 7\(2\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#)

Vložnik ugovora mora predložiti dokazilo o svoji upravičenosti, kot je navedeno v obvestilu o ugovoru (glej [odstavek 2.4.2.6](#) zgoraj).

En vložnik ugovora

Če ugovor vloži oseba B kot vložnik ugovora, v dokaznem gradivu pa je kot **imetnik** prejšnje znamke navedena oseba A, bo ugovor zavrnen kot neutemeljen, razen če je vložnik ugovora predložil dokaze o prenosu in, če je že na voljo, dokaz o vpisu prenosa v ustrezen register ali če je dokazal, da sta osebi A in B ista pravna oseba, ki je le spremenila svoje ime. Razlika v pravni obliki lahko v določeni sodni pristojnosti pomeni različni pravni osebi.

Če je vložnik ugovora **pridobitelj licence** imetnika blagovne znamke, bo na izpisku iz vpisa v register običajno navedeno, kdaj je bila licenca registrirana. Nekatere države članice licenc ne vpisujejo v svoje registre. V vseh primerih je vložnik ugovora tisti, ki mora dokazati, da je pridobitelj licence in da ga je za vložitev ugovora pooblastil imetnik blagovne znamke. Te pridobitve ni mogoče sklepati iz statusa licence (16/05/2019, [T-354/18](#), SKYFi/SKY et al., EU:T:2019:33, § 21–26). Omejitev glede dokazov, ki jih je mogoče predložiti kot dokaz obstoja takšnega pooblastila, ni: na primer, katero koli izrecno pooblastilo v imenu imetnika blagovne znamke, kot je licenčna pogodba, se šteje za zadostno, če vsebuje navedbe v zvezi s pooblastilom za vložitev ugovora.

Urad v skladu s členi [25](#), [26](#) in [29](#) Uredbe o blagovni znamki EU registrira in objavi licence za blagovne znamke Evropske unije (glej Smernice, [del E: Registri, razdelek 3: Blagovne znamke Evropske unije in registrirani modeli Skupnosti kot predmeti premoženja, poglavje 2: Licence, stvarnopravne pravice, izvršba, postopki v primeru insolventnosti, postopki za ugotavljanje upravičenosti ali podobni postopki](#)). Če je prejšnja znamka blagovna znamka EU, je že sama registracija licence zadosten dokaz vložnikovega statusa imetnika licence. Na drugi strani pa mora vložnik ugovora predložiti dokazno gradivo, s katerim dokazuje, da je pooblaščen za vložitev ugovora. Če se odobritev vložnika ugovora za vložitev ugovora lahko dokaže na podlagi dokumenta, ki je bil predhodno predložen Uradu, potem vložnik ugovora v skladu s [členom 25\(5\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) ni dolžan predložiti istega dokumenta za

ugovor, ki ga vlaga. Ne glede na to pa se mora vložnik še zlasti opreti na dokument in določbo, s katero dokazuje pooblastilo za vložitev ugovora (registracijska številka licence, datum in naslov dokumenta, številka zadevne klavzule itd.) ter ga jasno opredeliti. Po opredelitvi dokumenta bo ta vključen v spis o zadevi in predložen prijavitelju za predložitev pripomb.

Več vložnikov ugovora

Če je vložnikov ugovorov več, morajo vsi dokazati svojo individualno upravičenost do prejšnjih znamk ali pravic iz ugovora. Če enemu od njih ne uspe dokazati svoje upravičenosti v zvezi s katerimi koli prejšnjimi znamkami ali pravicami, se ugovor zavrne kot neutemeljen v zvezi s tem vložnikom. Postopek ugovora se bo nadaljeval z drugim vložnikom in njegovimi prejšnjimi znamkami ali pravicami.

Na primer, vložnik ugovora A je navedel in dokazal, da je lastnik obeh prejšnjih znamk. Vložnik ugovora B je navedel, da je soimetnik prve prejšnje znamke in pridobitelj licence pri drugi znamki. Dokaže svoje solastništvo prve prejšnje znamke, vendar ne poda dokaza, da je pridobitelj licence pri drugi znamki. Ker vložnik ugovora B ni utemeljil svoje upravičenosti v zvezi z eno od prejšnjih znamk, se ugovor zavrne v zvezi s tem vložnikom ugovora glede vseh njegovih prejšnjih znamk. Razlog je v tem, da vložniki ugovora ne izpolnjujejo več meril, da je „vložnikov ugovora več“ v okviru pomena [člena 2\(1\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) (glej [odstavek 2.4.2.6](#) zgoraj). Ne glede na to pa se postopek ugovora lahko nadaljuje z vložnikom ugovora A in njegovimi prejšnjimi znamkami.

4.2.3.6 Preverjanje dokazov

Urad preveri, ali so podatki o blagovni znamki, ki se **uveljavljajo** v ugovoru, **vključeni** v predložene **dokaze**, kot je uradni dokument, ki ga izda pristojni organ za registracijo, ali dokaze, ki so na voljo na spletnem viru, ki ga priznava Urad, če ga je vložnik ugovora uporabil.

Preverijo se naslednje podrobnosti v dokazih ⁽³¹⁾:

- organ, ki je izdal potrdilo,
- številko vložitve (210) in/ali registracije (111) (v nekaterih državah sta ali sta bili drugačni),
- ozemeljski obseg pri mednarodnih registracijah (tj. v katerih državah je znamka zaščitená ter za katero blago in storitve),
- datume vložitve (220), prednostne pravice (300) in registracije (151) (v nekaterih državah, npr. v Franciji, sta datuma vložitve in registracije, navedena na potrdilu, enaka),
- prikaz znaka [531, 540, 541, 546, 554, 556, 557, 571, 591];

Če je prejšnja znamka v barvah, mora vložnik ugovora predložiti dokaz, pridobljen pri uradnem viru, ki vsebuje prikaz znamke v barvah.

³¹ Številke v oglatih oklepajih pomenijo standardne kode INID (glej [odstavek 4.3.1](#) v nadaljevanju).

Če vložnik ugovora v ugovoru navede, da je prejšnja znamka v barvah, vendar predloži dokaz, ki vsebuje črno-bel prikaz znamke, se ugovor, ki temelji na navedeni prejšnji pravici, zavrne kot neutemeljen (25/10/2018, [T-359/17](#), ALDI/ALDO (fig.), EU:T:2018:720, § 45; 04/06/2019, [C-822/18 P](#), ALDI/ALDO (fig.), EU:C:2019:466, pritožba zavrnjena; 27/03/2019, [T-265/18](#), Formata (fig.)/Formata (fig.) et al., EU:T:2019:197, § 48–53).

Edina izjema je mogoča, kadar v uradnih publikacijah pristojnega organa za registracijo ni na voljo barven prikaz znamke, ker ta organ ob zadevnem času še ni objavljala znamk v barvah. To praviloma velja za primere, pri katerih uradni spletni dokaz vsebuje črno-bel prikaz znamke, ki ji je priložena zahteva za barvo, v kateri so z besedami opisane barve. V takih primerih bo to, ne glede na črno-bel prikaz znamke, sprejeto kot dokaz o znamki v barvah, če se navedbe barv (ki so na voljo v jeziku postopka ali so vanj prevedene) ujemajo z barvami znamke, navedenimi v ugovoru. To bo sprejeto tudi v redkih primerih, pri katerih uradni spletni dokaz vsebuje črno-bel prikaz znamke, ki ji je priložena splošna zahteva za barvo („zahtevane barve“), vendar brez navedbe barv v besedah (dokler je ta zahteva na voljo v jeziku postopka ali vanj prevedena).

Zgornja izjema ne vključuje okoliščin, v katerih tisto, kar je na voljo v javnih objavah zadevnega organa za registracijo, ni barven prikaz kot tak, temveč **prikaz, ki vključuje barve z besedami in njihovo razporeditev v znamki** (npr. s puščicami). Takšen prikaz, tudi če je dejansko črno-bel, se šteje za „barvni prikaz“, vložnik ugovora pa mora zagotoviti prevod navedb barv v jezik postopka. Navedbe v prikazu v zvezi z barvami in njihovo razporeditvijo se ne štejejo za del prikaza kot takega, temveč so elementi, ki vplivajo na obseg varstva znamke.

Če vložnik ugovora v ugovoru nikjer ne navede, da je prejšnja znamka v barvah, temveč predloži dokaz, ki vsebuje znamko v barvah, ugovor temelji na navedeni prejšnji pravici in se zavrne kot neutemeljen.

- zajeto blago in storitve (511),
- datum poteka registracije (če je naveden),
- imetnika (731, 732),
- druge vnose v register, ki vplivajo na pravni ali procesni status ali obseg varstva znamke (npr. omejitve, podaljšanja, prenosi, ukrepi v teku, dejstvo, da je bila znamka registrirana zaradi razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo, itd.).

4.2.4 Utemeljitev drugih razlogov in podlaga za ugovor

4.2.4.1 Znane znamke

[Člen 8\(2\)\(c\)](#) in [člen 46\(1\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)

[Člen 7\(2\)\(b\) Delegirane uredbe](#)

Prejšnja znana znamka je blagovna znamka, ki je v državi članici znana v smislu izraza znan iz člena 6*bis* Pariške konvencije. Takšna znamka je lahko neregistrirana ali registrirana.

Vložnik ugovora mora dokazati, da je imetnik prejšnje blagovne znamke, ki je na zadevnem ozemlju postala znana za blago in storitve, na katerih temelji ugovor. Za utemeljitev svoje znamke bo moral predložiti dokaze o tem, da je znamka dobro znana.

Če se vložnik ugovora sklicuje na registrirano blagovno znamko, ki jo v isti državi uveljavlja kot znano znamko, se bo to običajno razlagalo kot dodatna trditev, da je njegova registrirana znamka z uporabo pridobila visoko stopnjo razlikovalnega učinka.

Vložniki ugovorov zelo pogosto zamenjujejo znane znamke z znamkami z ugledom v smislu [člena 8\(5\) Uredbe o blagovni znamki EU](#). Glede na navedeni razlog za ugovor bo treba zadevo obravnavati na podlagi [člena 8\(2\)\(c\)](#) in/ali [člena 8\(5\) Uredbe o blagovni znamki EU](#). Glej tudi Smernice, [del C: Ugovor, razdelek 5: Blagovne znamke z ugledom \(člen 8\(5\) Uredbe o blagovni znamki EU\)](#).

4.2.4.2 Znamke z ugledom

[Člen 8\(5\)](#) in [člen 46\(1\)\(a\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)

[Člen 7\(2\)\(f\) Delegirane uredbe](#)

Ugovor na podlagi [člena 8\(5\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) temelji na prejšnji blagovni znamki, ki uživa ugled.

V teh primerih je prejšnja blagovna znamka registrirana blagovna znamka. Vložnik ugovora mora zato predložiti potrdila o registraciji itd., ali se sklicevati na spletne dokaze, kot je navedeno zgoraj.

Da bi se vložnik ugovora lahko skliceval na [člen 8\(5\) Uredbe o blagovni znamki EU](#), mora predložiti dokaze o ugledu. Poleg tega mora bodisi trditi in dokazati, da bi uporaba znamke, ki je predmet izpodbijane prijave blagovne znamke EU, neupravičeno izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje blagovne znamke, bodisi navesti, da bi se to verjetno zgodilo pri običajnem poteku dogodkov.

Za več podrobnosti glej Smernice, [del C: Ugovor, razdelek 5: Blagovne znamke z ugledom \(člen 8\(5\) Uredbe o blagovni znamki EU\)](#).

4.2.4.3 Neregistrirana blagovna znamka ali drug znak, ki se uporablja v gospodarskem prometu

[Člen 8\(4\)](#) in [člen 46\(1\)\(c\)](#) Uredbe o blagovni znamki EU

[Člen 7\(2\)\(d\) Delegirane uredbe](#)

Ugovori na podlagi [člena 8\(4\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) temeljijo na prejšnjih neregistriranih blagovnih znamkah ali drugih znakih, ki se uporabljajo v gospodarskem prometu in jih ureja sklicevanje na pravo, ki se uporablja.

Vložnik ugovora mora opredeliti določbe prava, ki se uporablja in na katero se namerava sklicevati. Če je pravo, na katero se sklicuje, nacionalno pravo, mora predložiti tudi vsebino navedenega prava, in sicer s predložitvijo uradne objave ustreznih določb ali sodne prakse.

Vložnik ugovora mora nato dokazati, da izpolnjuje pogoje za **pridobitev in obseg varstva** prava, ki se uporablja in na katero se sklicuje. Vložnik ugovora mora predložiti zlasti dokaze o obstoju in obsegu varstva prejšnje pravice ter dokazati, da je imetnik pravice ali da je v skladu s pravom, ki se uporablja, pooblaščen za njeno uveljavljanje. V primeru neregistriranih pravic mora vložnik ugovora predložiti dokaze o pridobitvi varstva z uporabo v skladu s standardom uporabe, ki se zahteva v skladu s pravom, ki se uporablja. V primeru registriranih pravic (npr. imena podjetij) se zahteva dokazilo o registraciji. Vložnik ugovora mora dokazati še, da lahko v skladu s pravom, ki se uporablja, prepove uporabo poznejše blagovne znamke.

Nazadnje, vložnik ugovora mora predložiti dokaze o uporabi znaka v gospodarskem prometu, ki je več kot le lokalnega pomena.

Če so dokazi o vložitvi prijave ali registraciji zahtevanega znaka ali dokazi o vsebini zadevnega nacionalnega prava dostopni prek **spletnega vira, ki ga priznava Urad**, lahko vložnik ugovora dokaze predloži s sklicevanjem na navedeni vir. Kot dokaz obstoja **registriranih pravic** bo Urad sprejel vsakršno sklicevanje na spletno podatkovno zbirko pristojnega organa za registracije, ki je javno dostopna in brezplačna, če je iskanje omogočeno v jeziku postopka.

Kot dokaz **vsebine nacionalne zakonodaje** se sprejme sklicevanje na katero koli spletno podatkovno zbirko, če je prikazano uradno pravno besedilo vladnega ali uradnega organa zadevne države članice, ki je javno dostopno, brezplačno, iskanje pa je možno v jeziku postopka. V tem smislu je podatkovna zbirka Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO), ki je na voljo na povezavi wipo.int, uporaben vir, saj vsebuje uradna besedila zakonodaje o intelektualni lastnini v izvornem jeziku, prejetem od zadevne države članice ali drugih preverjenih virov (glej Smernice, [del C: Ugovor, razdelek 4: Neregistrirane blagovne znamke in drugi znaki, ki se uporabljajo v gospodarskem prometu \(člen 8\(4\) Uredbe o blagovni znamki EU\), odstavek 4.2.1](#)), če okolje za iskanje sovпада z jezikom postopka.

Če izvirno besedilo zakona ni v jeziku postopka, potem mora na navedenem spletnem viru biti na voljo njegov prevod ali ga je treba poslati ločeno v predpisanem roku za utemeljitev ugovora (glej [odstavek 4.3.1.1](#) v nadaljevanju).

Za več podrobnosti glej Smernice, [del C: Ugovor, razdelek 4: Neregistrirane blagovne znamke in drugi znaki, ki se uporabljajo v gospodarskem prometu \(člen 8\(4\) Uredbe o blagovni znamki EU\)](#).

4.2.4.4 Geografske označbe

[Člen 8\(6\)](#) in [člen 46\(1\)\(d\)](#) Uredbe o blagovni znamki EU

[Člen 7\(2\)\(e\) Delegirane uredbe](#)

Ugovori na podlagi člena 8(6) Uredbe o blagovni znamki EU temeljijo na prejšnjih geografskih označbah in označbah porekla, ki jih ureja pravo, ki se uporablja in na katero se sklicuje Urad.

Vložnik ugovora mora za utemeljitev teh pravic Uradu predložiti dokaze o obstoju in obsegu varstva geografske označbe, na katero se sklicuje, ter dokazati, da je v skladu s pravom, ki se uporablja, pooblaščen za uveljavljanje pravic, ki izhajajo iz geografske označbe. Dokazati mora tudi, da lahko prepove uporabo poznejše blagovne znamke.

Da vložnik ugovora dokaže obstoj geografske označbe in obseg varstva, mora predložiti zadevne dokumente, ki jih je izdal pristojni organ in ki dokazujejo, da je bila zadevna geografska označba prijavljena, registrirana ali podeljena (če je bila podeljena na podlagi upravnih postopkov, ki niso registracija). Iz dokazov morajo biti razvidni vsi podatki o geografski označbi, med drugim:

- zaščiteno ime;
- da je zaščitena kot geografska označba,
- specifično blago, ki ga zajema varstvo,
- da je obstajala pred datumom prednostne pravice izpodbijane znamke;
- dokaz o upravičenosti, tj. dokaz, da pravo, ki se uporablja, upravičencu geografske označbe podeljuje neposredno pravico do ukrepanja zoper nepooblaščen uporabo.

Vložnik ugovora lahko te dokaze predloži s sklicevanjem na spletno podatkovno zbirko pristojnega organa, ki je javno dostopna in brezplačna, če je iskanje omogočeno v jeziku postopka. Za geografske označbe, zaščitene v Evropski uniji (vključno z geografskimi označbami tretjih držav, zaščitnimi na ravni EU z dvostranskimi in večstranskimi sporazumi), zadostuje sklicevanje na portal Urada [Glview](#). Zbirka Glview vsebuje informacije, pridobljene neposredno od Evropske komisije, in se zato šteje za uradni vir (glej odstavek [4.2.3.2](#)). Vložnik ugovora je odgovoren za preverjanje, ali navedeni spletni vir vsebuje vse potrebne informacije in je posodobljen, če ta ni posodobljen, mora predložiti dodatne dokaze iz uradnega vira, ki dopolnjujejo manjkajoče informacije. Če na primer v podatkovni zbirki ni dovolj informacij o upravičenosti vložnika ugovora do uveljavljanja pravic, ki izhajajo iz geografske označbe, je treba predložiti dodatne dokumente, kot so nacionalni zakonodajni

instrumenti, ki vložniku ugovora podeljujejo pravico do uveljavljanja geografske označbe zoper nezakonito uporabo.

Da vložnik ugovora poleg tega dokaže, da lahko v skladu z zadevnim pravom prepove uporabo poznejše blagovne znamke, mora natančno opredeliti določbe prava, ki se uporablja in na katero se namerava sklicevati. Če je pravo, na katero se sklicuje, nacionalno pravo, mora skupaj s svojo vsebino predložiti tudi uradne objave ustreznih določb ali sodne prakse ali navesti sklicovanje na spletni vir, ki ga Urad priznava (glej odstavek [4.2.4.3](#)). Vložnik ugovora mora dokazati še, da ugovor izpolnjuje vse pogoje obsega varstva na podlagi zadevnih določb.

Za več podrobnosti glej Smernice, [del C: Ugovor, razdelek 6: Geografske označbe \(člen 8\(6\) Uredbe o blagovni znamki EU\)](#).

4.2.4.5 Znamka, ki jo vloži posrednik ali zastopnik

[Člen 8\(3\)](#) in [člen 46\(1\)\(b\)](#) Uredbe o blagovni znamki EU

[Člen 7\(2\)\(c\) Delegirane uredbe](#)

To se nanaša na primer, v katerem posrednik ali zastopnik imetnika blagovne znamke zaprosi za registracijo navedene blagovne znamke pri Uradu. Imetnik lahko vloži ugovor zoper prijavo nelojalnega prijavitelja.

Vložnik ugovora mora dokazati svoje lastništvo blagovne znamke in čas njene pridobitve. Ker je lahko blagovna znamka bodisi registrirana bodisi neregistrirana blagovna znamka, lahko vložnik ugovora predloži dokaze o registraciji kjer koli na svetu ali dokaze o pridobitvi pravic z uporabo. Vložnik ugovora mora predložiti tudi dokaze o razmerju s posrednikom ali zastopnikom.

Za več podrobnosti glej Smernice, [del C: Ugovor, razdelek 3: Nepooblaščen vložitev, ki jo opravijo posredniki imetnika blagovne znamke \(člen 8\(3\) Uredbe o blagovni znamki EU\)](#).

4.2.5 Neupoštevanje zahtev glede utemeljitve

[Člen 46\(4\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)

[Člen 7](#) ter [člen 8\(1\) in \(7\)](#) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU

Urad vložniku ugovora določi **dvomesečni** rok, ki začne teči na dan, ki šteje kot začetek kontradiktornega dela postopka, v katerem mora dopolniti ugovor s predložitvijo dejstev, dokazov in navedb v njegovo podporo (rok za utemeljitev). Ta rok je mogoče podaljšati v skladu s [členom 68 Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#), pri čemer lahko vložnik ugovora, ki rok zamudi, vloži prošnjo za ponovno vzpostavitev zamujenega roka ob upoštevanju pogojev iz [člena 104 Uredbe o blagovni znamki EU](#) (vrnitev v prejšnje stanje) ali [člena 105 Uredbe o blagovni znamki EU](#) (nadaljevanje postopka).

[Člen 8\(1\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) določa, da bo ugovor zavrnen kot neutemeljen, če vložnik ugovora do izteka roka za utemeljitev **ni predložil nobenega dokaza** oziroma če so predloženi dokazi **očitno neustrezni** ali **ne zadoščajo** zahtevam iz člena 7(2) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU za katero koli prejšnjo pravico.

Če ni utemeljena nobena od prejšnjih pravic, na katerih temelji ugovor, Urad **konča kontradiktorni del** postopka, ne da bi prijavitelja pozval k predložitvi pripomb v odgovor. Uradu ni treba obvestiti vložnika ugovora, katera dejstva ali dokazi bi lahko predložil (17/06/2008, [T-420/03](#), BoomerangTV, EU:T:2008:203, § 76). Ugovor se zato v skladu s členom 8(1) Delegirane uredbe zavrne.

Iz tega izhaja, da bo ugovor zavrnen, če vložnik ugovora ne predloži **nobenh dokazov**. Šteti je treba, da dokazi niso bili predloženi, če jim ni priložen prevod v jezik postopka, saj takšnih neprevedenih dokazov v skladu z zadnjim stavkom [člena 7\(4\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) ni mogoče upoštevati.

Predloženi dokazi so **očitno neustrezni**, če se po svoji naravi ne morejo uporabiti za opredelitev veljavnosti in obstoja prejšnje pravice, ki se uveljavlja (npr. če dokazujejo obstoj prejšnje pravice, ki se v ugovoru ni uveljavljala). Predloženi dokazi **očitno ne zadoščajo**, če ne izpolnjujejo formalnih zahtev glede utemeljitve.

Urad ob izteku roka za utemeljitev opravi predhoden preizkus utemeljitve. Če je vložnik ugovora predložil dokaze za vsaj eno od prejšnjih pravic, ki se uveljavljajo v ugovoru, pri čemer ni mogoče šteti, da so ti dokazi očitno neustrezni ali da očitno ne zadoščajo, Urad **nadaljuje kontradiktorni del** postopka, pri čemer prijavitelju predloži vlogo vložnika ugovora in ga pozove k predložitvi pripomb.

Če se po nadaljnji proučitvi spisa **še vedno** šteje, da so dokazi, predloženi v roku za utemeljitev, **nezadostni** za izpolnitev zahtev iz [člena 7\(2\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#), bo ugovor v skladu s [členom 8\(7\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) zavrnen v zvezi z navedeno prejšnjo pravico.

Ker je prvotno preverjanje utemeljitve omejeno na iskanje ene utemeljene prejšnje pravice, na podlagi katere se postopek lahko nadaljuje, je poleg tega, če ugovora na podlagi te utemeljene prejšnje pravice ni mogoče v celoti potrditi, potrebna nadaljnja proučitev spisa v zvezi s preostalimi prejšnjimi pravicami. Če je iz te proučitve razvidno, da dokazov v zvezi s temi prejšnjimi pravicami ni oziroma da so očitno neustrezni, očitno nezadostni ali kako drugače nezadostni za izpolnitev zahtev iz [člena 7\(2\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#), bo ugovor v skladu s [členom 8\(7\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) zavrnen tudi v zvezi s temi pravicami.

4.2.6 Dejstva in dokazi, predloženi po roku za utemeljitev

[Člen 95\(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)

[Člen 8\(5\) Delegirane uredbe](#)

Vsa dejstva in dokazi, na katerih vložnik ugovora utemelji svoj ugovor, je treba predložiti v roku za utemeljitev iz [člena 7\(1\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#). Vsako dejstvo ali dokaz, predložen po roku za utemeljitev, je zato prepozno predložen.

Če vložnik ugovora dejstva ali dokaze za utemeljitev ugovora predloži po izteku roka za utemeljitev, lahko Urad uveljavi svojo diskrecijsko pravico in v skladu s [členom 95\(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) vseeno upošteva takšna dejstva ali dokaze ob upoštevanju pogojev iz [člena 8\(5\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#).

V tem okviru je treba **najprej** presoditi, ali lahko Urad uveljavlja svojo diskrecijsko pravico, in **nato**, če jo lahko, kako naj jo uveljavlja, tj. ali naj takšna prepozno predložena dejstva ali dokaz sprejme ali zavrne.

4.2.6.1 Ali je diskrecijsko pravico mogoče uveljavljati?

Urad lahko v skladu s prvim stavkom [člena 8\(5\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) uveljavlja svojo diskrecijsko pravico, če prepozno predložena dejstva ali dokazi dopolnjujejo zadevna dejstva ali dokaze, ki jih vložnik ugovora predloži pravočasno (v nadaljnjem besedilu: prvotna dejstva ali dokazi).

Zato je jasno, da se diskrecijska pravica ne uporablja, če se prepozno predložena dejstva ali dokazi nanašajo na prejšnjo pravico ali razlog za ugovor, ki se uveljavlja in v zvezi s katerim v roku za utemeljitev sploh niso bili predloženi **nobeni prvotni dokazi**. Enako velja v zvezi z dejstvi.

Če pa so bila predložena **nekatera prvotna dejstva ali dokazi**, bo Urad pri odločanju, ali naj sprejme prepozno predložena dejstva ali dokaze, uveljavljal svojo diskrecijsko pravico le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- prvotni dokazi, predloženi v roku za utemeljitev, so relevantni in niso očitno nezadostni in
- prepozno predloženo dejstvo ali dokaz se nanaša na isto pravno zahtevo, ki naj bi bila dokazana s prvotnim dejstvom ali dokazom.

V zvezi s potrdili o registraciji, ki ne vsebujejo vseh informacij, potrebnih za opredelitev obstoja, obsega ali veljavnosti zadevne prejšnje znamke, bi se načeloma ugotovilo, da so očitno nezadostni dokazi, saj je zahtevana vsebina natančno in izčrpno določena z uredbami.

Urad bo ugotovil, da se prepozno predloženo dejstvo ali dokaz nanaša na isto pravno zahtevo kot prvotno dejstvo ali dokaz šele, ko se oba sklopa nanašata na isto prejšnjo znamko, isti razlog in – v okviru istega razloga – na isto zahtevo.

Diskrecijska pravica se ne uporablja, če je Urad stranki obvestil, da bo ugovor zavrnen kot neutemeljen v skladu s [členom 8\(1\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#). V obeh primerih se postopek nadaljuje le, če vložnik ugovora zahteva nadaljevanje postopka v skladu s [členom 105 Uredbe o blagovni znamki EU](#) ali vrnitev v prejšnje stanje v skladu s [členom 104 Uredbe o blagovni znamki EU](#).

Za več informacij o nadaljevanju postopka glej Smernice, [del A: Splošna pravila, razdelek 1: Komunikacijska sredstva, roki](#), za več informacij o vrnitvi v prejšnje stanje pa Smernice, [del A: Splošna pravila, razdelek 8: Vrnitev v prejšnje stanje \(restitutio in integrum\)](#).

4.2.6.2 Ali je treba prepozno predložena dejstva ali dokaze sprejeti ali zavrniti?

Urad mora za namene uveljavljanja svoje diskrecijske pravice upoštevati zlasti **fazo postopka** in to, ali so dejstva ali dokazi na prvi pogled **verjetno pomembni** za izid zadeve in ali obstajajo **tehtni razlogi** za zapoznelo predložitev dokazov ali dokazil.

- **Faza postopka** kaže, v kako pozni fazi je postopek ob predložitvi prepoznih dokazov.
- Prepozno predloženi dokazi so na prvi pogled pomembni, če se zdi, da vplivajo na presojo in izid zadeve.
- **Tehtni razlogi** običajno obstajajo, če dopolnilni dokazi pred iztekom roka za utemeljitev še niso bili na voljo. Obstajajo lahko drugi tehtni razlogi.

Ti dejavniki so med medsebojno odvisni. Poznejša ko je faza postopka, tehtnejši mora biti razlog za zapoznelo predložitev ali pomembnost dokazov. Zato je dodatna dejstva ali dokaze mogoče sprejeti, če se na prvi pogled zdi, da so verjetno pomembni za izid zadeve, in če so predloženi v zgodnji fazi postopka skupaj z utemeljitvijo, zakaj so predloženi v zadevni fazi postopka.

Obstajajo lahko **drugi upoštevni dejavniki**. Ob nameri, da se postopek podaljša s predložitvijo dokazov v delih (taktika zavlačevanja), če okoliščine zadeve omogočajo to ugotovitev, se prepozno predloženi dokazi ne sprejmejo. Proti njihovem sprejetju je tudi dejstvo, da so zahteve, ki jih je treba dokazati, podrobno zamejene s pravom ali da je Urad vložnika ugovora nanje izrecno opozoril.

Osnovne težave pri pridobivanju dokazov niso tehten razlog za zapoznelo predložitev.

4.2.6.3 Obravnava prepozno predloženih dokazov v postopku

Dejstva ali dokazi, prejeti po določenem roku, bodo posredovani drugi stranki v vednost brez navedbe, ali so bila sprejeti ali zavrnjeni, in bodo proučeni v poznejši fazi, in sicer v fazi sprejemanja odločitve. Postopek bo znova odprt, pri čemer bo po potrebi odobren drugi krog za predložitev pripomb, tj. če Urad obravnava sprejetje prepozno predloženih dejstev ali dokazov in če prosilec še ni imel možnosti, da predloži pripombe k njim.

Uveljavljanje diskrecijske pravice mora biti obrazloženo v odločbi, s katero se odloči o ugovoru. Če pa so prvotni dokazi sami po sebi zadostni za dokaz prejšnjih pravic in

razlogov za ugovor, ki se uveljavljajo, prepozno predloženih dodatnih dokazov ni treba upoštevati.

4.3 Prevod/spremembe jezika med postopkom ugovora

V skladu s splošnimi pravili iz [člena 146\(9\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) in [člena 24 Izvedbene uredbe o blagovni znamki EU](#) mora biti večina dokumentov in stališč, ki jih stranki predložita v postopku ugovora, v jeziku postopka, da bi se upoštevali. Za različne predložene dokumente in stališča pa se uporabljajo različna pravila.

4.3.1 Prevodi dejstev, dokazil in navedb, ki jih za dopolnitev spisa predloži vložnik ugovora

[Člen 7\(4\) in \(5\)](#) ter [člen 8\(1\)](#) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU

[Člen 25\(1\) Izvedbene uredbe](#)

Na podlagi [člena 24 Izvedbene uredbe o blagovni znamki EU](#) je treba razlikovati med 1) potrdili o vložitvi, registraciji ali podaljšanju oziroma enakovrednimi dokumenti in vsemi določbami nacionalnega prava, ki se uporablja, 2) drugimi dokazi, predloženimi za utemeljitev ugovora, ter 3) dejstvi in navedbami, ki jih za dopolnitev spisa predloži vložnik ugovora.

4.3.1.1 Prevodi potrdil o vložitvi, registraciji ali podaljšanju ali enakovrednih dokumentov ter določb nacionalnega prava, ki se uporablja

V skladu s [členom 7\(4\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) morajo biti vsa potrdila o vložitvi, registraciji ali podaljšanju oziroma enakovredni dokumenti – in katere koli določbe nacionalnega prava, ki se uporablja in ureja pridobivanje pravic in obseg njihovega varstva –, ki jih predloži vložnik ugovora za utemeljitev ugovora, v jeziku postopka ali se morajo predložiti skupaj s prevodom v ta jezik. Vložnik ugovora mora takšne prevode na lastno pobudo predložiti v roku za utemeljitev ugovora. Upoštevajo se samo dokumenti in dokazi, ki so predloženi in prevedeni v tem roku.

Zahteva glede prevoda dokazov o utemeljitvi se nanaša tudi na spletne dokaze, na katere se sklicuje vložnik ugovora, če jezik spletnih dokazov ni jezik postopka. To izhaja iz [člena 7\(4\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#), ki določa, da so „dokazil[a], dostopn[a] na spletu, [...] v jeziku postopka ali se predložijo skupaj s prevodom v ta jezik“.

V skladu s [členom 25\(1\) Izvedbene uredbe o blagovni znamki EU](#) mora prevod po zgradbi in vsebini ustrezati izvirnemu dokumentu. Kar zadeva prevode spletnih dokazov o utemeljitvi, bo sprejeta predložitev prevoda brez izvirnega dokumenta, če je dokument, na katerega se prevod nanaša, pravilno opredeljen.

Urad informacij, ki so v ugovoru ali dokumentih, priloženih k ugovoru ali predloženih pozneje (npr. obrazložitev razlogov, sezname prejšenih znamk itd.), že navedene v

jeziku postopka, ne šteje za veljaven prevod dokumenta o registraciji, kot je potrdilo o registraciji, tudi če so bile takšne navedbe sprejete za namene preizkusa dopustnosti. Prevod mora biti samostojen dokument in ne sme biti sestavljen iz odlomkov iz drugih dokumentov.

[Člen 25\(1\) Izvedbene uredbe o blagovni znamki EU](#) določa, da lahko vložnik ugovora navede, da so pomembni samo deli dokumenta, zato je lahko prevod omejen le na te dele.

Vendar se iz prevoda lahko izpustijo le nepomembne upravne navedbe (npr. prejšnji prenos lastništva, ki ne vplivajo na ugovor, upravni vnosi o pristojbinah itd.), ki ne vplivajo na zadevo. Določbe [člena 25\(1\) Izvedbene uredbe o blagovni znamki EU](#) ne pomenijo, da ima vložnik ugovora diskrecijsko pravico za odločitev, da ne bo prevedel elementov, ki se zahtevajo z uredbo, in sicer tistih, navedenih v [členu 7\(2\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#), kot se zahtevajo za utemeljitev prejšnjih pravic. Če Uredba določa, da mora biti neki element dokazan, kot velja za obstoj, veljavnost, obseg varstva prejšnjih pravic in upravičenost do vložitve ugovora, in ti konkretni deli dokazov niso prevedeni, se ugovor lahko zavrne kot neutemeljen.

Urad ne zahteva prevoda naslovov informacij v izpiskih/potrdilih (kot so datum vložitve, zahteva za barvo itd.), če so opredeljeni s standardnimi kodami INID ali nacionalnimi kodami.

Seznam kod INID in njihova pojasnila so priložena kot Dodatek 1 k Standardu ST. 60 – Recommendation Concerning Bibliographic Data Relating to Marks (Priporočilo o bibliografskih podatkih v zvezi z znamkami), ki je na voljo na spletišču organizacije WIPO. Vložniku ugovora ni treba predložiti pojasnil v zvezi s kodami.

Če ugovor temelji samo na nekaterem blagu in storitvah, zajetih s prejšnjo pravico, zadostuje samo predložitev prevoda blaga in storitev, na katerih temelji ugovor.

Kadar je celotni izvirni dokument, razen seznama blaga in storitev, v jeziku postopka, ni treba predložiti popolnega prevoda ob upoštevanju zgradbe izvirnega dokumenta. V takšnem primeru je sprejemljivo, če so bili v ugovoru ali dokumentih, priloženih k ugovoru ali predloženih pozneje, ločeno prevedeni samo blago in storitve, na katerih temelji ugovor, in to v roku za utemeljitev ugovora. Enako velja za izpiske/potrdila, v katerih se uporabljajo kode INID ali nacionalne kode in pri katerih je edina informacija, ki jo je še vedno treba prevesti v jezik postopka, seznam blaga in storitev. Če vložnik ugovora predloži delni prevod blaga in storitev, na katerem temelji ugovor, se bodo kot ustrezne storitve in blago obravnavale samo prevedene storitve in blago. Neprevedeno blago in storitve se ne bodo obravnavali.

Če dokaz iz uradnega vira vsebuje prikaz prejšnje barvne znamke z navedbami barv, prevod navedb barv v jezik postopka ni obvezen.

Urad priznava navadne prevode, ki jih pripravi kdor koli. Urad običajno ne izkoristi možnosti, na podlagi katere lahko zahteva, da prevod overi zapriseženi ali uradni prevajalec, razen če se pojavijo resni dvomi glede točnosti ali vsebine prevoda. Če zastopnik priloži izjavo, da je prevod v skladu z izvirnikom, Urad načeloma o tem ne bo podvomil. Urad priznava celo ročno napisano besedilo na kopijah originalnih potrdil, s

katerim je naveden pomen različnih vnosov v jeziku postopka, če je to besedilo seveda popolno in berljivo.

Izpiskov iz komercialnih podatkovnih zbirk ni mogoče šteti za veljavne prevode uradnega dokumenta, razen če se ujemajo z zgradbo in vsebino izvirnega dokumenta.

Če se s prevodom ne prikažeta struktura in vsebina dokaza iz spletne podatkovne zbirke, ki je bila uporabljena v skladu s [členom 7\(3\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#), mora vložnik ugovora v skladu s [členom 97\(1\)\(b\) do \(c\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) predložiti kopijo izvirnega izvlečka iz podatkovne zbirke ali ustrezno pojasnilo o neskladju (na primer, da se je struktura podatkovne zbirke medtem spremenila). Če takšnih dokazov ni oziroma če je iz dokazov razvidna neskladnost med predloženim prevodom in izvirnim izpiskom, kar zadeva zgradbo in vsebino, se bo štelo, da prejšnja znamka ni bila utemeljena.

- 4.3.1.2 Prevodi dokazov, predloženih za utemeljitev ugovora, ki niso potrdila o vložitvi, registraciji ali podaljšanju ali enakovredni dokumenti ali določbe nacionalnega prava, ki se uporablja

V [členu 7\(4\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) se obravnava tudi jezikovna ureditev, ki se uporablja za dokaz, ki jih predloži stranka, ki ugovarja, za utemeljitev ugovora, pri čemer ti dokazi niso potrdila o vložitvi, registraciji ali podaljšanju ali enakovredni dokumenti in določbe nacionalnega prava, ki se uporablja. Takšni dokazi obsegajo na primer dokaze o ugledu ([člen 8\(5\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)) in dokaze o uporabi, ki je več kot le lokalnega pomena ([člen 8\(4\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)).

Če so dokazi predloženi v jeziku EU, ki ni jezik postopka, lahko Urad v skladu s [členom 24 Izvedbene uredbe o blagovni znamki EU](#) in na lastno pobudo ali na utemeljeno zahtevo prijavitelja od vložnika ugovora zahteva, naj v določenem roku predloži prevod dokazov v jeziku postopka. Z drugimi besedami, vložniku ugovora ni treba predložiti prevoda na svojo pobudo, razen če to od njega zahteva Urad. Ta jezikovna ureditev izraža jezikovno ureditev, ki se uporablja za dokaz o uporabi, zato se pravila v zvezi s prevodom dokaza o uporabi uporabljajo tudi za omenjene dokaze za utemeljitev (glej [odstavek 5.6 v nadaljevanju](#)).

- 4.3.1.3 Prevodi dejstev in navedb, ki jih za dopolnitev spisa predloži vložnik ugovora

Urad lahko upošteva dejstva in navedbe, ki jih v podporo ugovoru predloži vložnik ugovora, le, če so v roku za utemeljitev predloženi v jeziku postopka, ali če jim je priložen prevod. Urad od vložnika ugovora ne bo zahteval, naj pošlje prevod; poslati ga mora na svojo pobudo. Če prevod v določenem roku ni predložen ali je predložen le delni prevod, se deli pisnih vlog, ki niso bili prevedeni v jezik postopka, v skladu s [členom 7\(5\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) ne bodo upoštevali.

[Člen 7\(4\) in \(5\)](#) ter [člen 8\(1\)](#) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU

Če vloge niso v jeziku postopka, jih je treba prevesti v roku, določenem za predložitev izvirnega dokumenta, in sicer v roku za utemeljitev ugovora.

Pravna posledica opustitve tega dejanja je, da se pisne vloge ali njihovi deli, ki niso bili prevedeni v tem roku, ne upoštevajo. Če pa dokumenti, ki dokazujejo obstoj in veljavnost prejšnje pravice, niso bili prevedeni, je treba ugovor takoj zavrniti kot neutemeljen.

4.3.2 Prevod dodatnih pripomb in druge zahteve

[Člen 146\(9\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)

[Člen 8\(2\), \(4\) in \(6\) Delegirane uredbe](#)

V skladu s [členom 146\(9\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) je lahko prvi odgovor prijavitelja ali odgovor vložnika ugovora na prijaviteljeve pripombe v katerem koli jeziku Urada.

Treba je upoštevati, da se vloga ne bo upoštevala, če prvi odgovor prijavitelja ali replika vložnika ugovora ni v jeziku postopka, ampak v enem od jezikov Urada, razen če prijavitelj ali vložnik ugovora v enem mesecu od datuma, ko Urad prejme izvirnik, predloži prevod teh dokumentov v jeziku postopka. Urad od strank ne bo zahteval, naj pošljeta prevod; stranki ga morata poslati na svojo pobudo.

1. primer

Jezik ugovora je angleščina in prijavitelj lahko pripombe v odgovor na ugovor predloži do 26. junija 2017. Če pripombe v odgovor na ugovor predloži 20. junija 2017 v nemščini, mora prevod predložiti do 20. julija 2017. Če prevod predloži pred 20. julijem 2017 ali na ta datum, je treba upoštevati prvotno predložene pripombe in prevod, ne glede na to, da se je prvotni rok za predložitev pripomb iztekel 26. junija 2017.

2. primer

Jezik ugovora je angleščina in prijavitelj lahko pripombe v odgovor na ugovor predloži do 26. junija 2017. Če pripombe v odgovor na ugovor predloži 18. maja 2017 v nemščini, mora prevod predložiti do 18. junija 2017. Ker pa se njegov rok izteče šele 26. junija 2017, lahko dokumente, če prevoda ni predložil do 18. junija 2017, še vedno veljavno predloži do 26. junija 2017. Če nato prevode predloži pred iztekom roka, Urad te prevode šteje za veljavne pripombe, predložene v jeziku postopka v predpisanem roku.

[Člen 25\(2\) Izvedbene uredbe](#)

Če prevod ni predložen ali se prevod prejme po preteku zadevnega roka, se šteje, da Urad ni prejel pripomb in se ne bodo upoštevale.

Zgoraj navedeno velja za druge zahteve, vložene med postopkom ugovora (npr. za zahteve za podaljšanje, zahteve za začasno ustavitev, zahteve za dokaz o uporabi, zahteve za vrnitev v prejšnje stanje ali nadaljevanje postopka ter umik ugovora).

4.3.3 Prevod dokazov, ki niso pripombe

[Člen 24](#) in [člen 25\(2\)](#) Izvedbene uredbe o blagovni znamki EU

Vsi dokazi, razen dokazov, ki jih mora vložnik ugovora predložiti v roku, določenem za utemeljitev ugovora, se lahko predložijo v katerem koli uradnem jeziku Evropske unije, saj se uporablja [člen 24 Izvedbene uredbe o blagovni znamki EU](#). Ti dokazi se nanašajo na vse dokumente, razen na pripombe, ki jih stranki predložita po roku, v katerem mora vložnik ugovora dopolniti spis.

Primeri tovrstnih dokazov so katalogi, članki v revijah, odločbe nacionalnih sodišč ali podpisane pogodbe, ki jih prijavitelj skupaj s svojimi pripombami predloži v odgovor na ugovor.

Pri takšnih dokazih je prevod potreben le, če ga zahteva Urad na lastno pobudo ali na utemeljeno zahtevo druge stranke. Strankama torej ni treba samodejno predložiti prevoda.

Urad načeloma prevoda ne zahteva po uradni dolžnosti. Vendar je izjemno pomembno, da stranka, na katero so dokumenti naslovljeni, razume njihovo vsebino. Urad v primeru dvoma ali nasprotovanja stranke naslovnice zahteva prevod v določenem roku.

[Člen 25\(2\) Izvedbene uredbe o blagovni znamki EU](#) se bo uporabljal le, če Urad zahteva prevod, kar pomeni, da se prepozno vloženi prevodi ne smejo upoštevati, podobno se ne sme upoštevati niti izvirnik, katerega prevod je vложен prepozno ali sploh ni vложен.

Urad bo zadevno stranko pozval k predložitvi prevoda in jo hkrati opozoril, da mora proučiti, ali je morda potreben celoten prevod vseh predloženih dokazov. Vendar se bodo zadevni dokumenti upoštevali samo, če je predložen prevod ali če so sami po sebi razumljivi ne glede na svoje besedne elemente.

Primer

V primeru odločbe nacionalnega sodišča lahko zadostuje prevod le tistih delov, ki so pomembni za postopek ugovora.

4.3.4 Sprememba jezika med postopkom ugovora

[Člen 146\(8\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)

[Člen 3 Delegirane uredbe](#)

V skladu s [členom 146\(5\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) je treba ugovor vložiti v enem od jezikov Urada. Vendar [člen 146\(8\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) določa, da se

lahko stranki v postopku ugovora dogovorita o spremembi jezika postopka in v ta namen izbereta kateri koli uradni jezik Evropske unije.

Če se stranki dogovorita o spremembi jezika postopka, morata v skladu s členom 3 Delegirane uredbe Urad o tem ustrezno obvestiti pred začetkom kontradiktornega dela postopka ugovora. Urad po začetku kontradiktornega dela postopka ne bo sprejel zahteve za spremembo jezika.

Če se vložnik ugovora in prijavitelj v skladu s [členom 3 Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) dogovorita o spremembi jezika postopka pred začetkom kontradiktornega dela postopka, lahko prijavitelj zahteva, da vložnik ugovora predloži prevod ugovora v navedenem jeziku. Z drugimi besedami, vložnik ugovora mora prevod ugovora predložiti le, če ga zahteva prijavitelj. Zahteva za prevod mora biti prejeta pred začetkom kontradiktornega dela postopka. Če zahteva za prevod ni predložena ali je predložena prepozno, bo jezik postopka spremenjen v zahtevani jezik.

Če je bila zahteva za predložitev prevoda ugovora predložena in to pravočasno, bo Urad vložniku ugovora določil rok, v katerem mora predložiti prevod, in sicer v enem mesecu od izteka obdobja za pobotanje. Če prevod ni predložen ali je predložen prepozno, bo jezik postopka ostal nespremenjen.

4.4 Vprašanja v zvezi z zahtevami in drugimi dokumenti

4.4.1 Omejitve, umiki in zahteve za dokaz o uporabi, ki jih je treba vložiti v ločenem dokumentu

[Člen 8\(8\)](#) in [člen 10\(1\)](#) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU

Kadar prijavitelj želi umakniti ali omejiti izpodbijano prijavo, mora to storiti z ločenim dokumentom, tj. z ločeno predložitvijo ali v ločeni prilogi k predložitvi. Zahteve, združene s pripombami, se ne bodo iskale in ne bodo sprejete, tudi če so vključene v ločen razdelek, odstavek ali naslov in tudi če se pojavijo na prvi ali zadnji strani pripomb.

Enako velja za zahteve za dokaz o uporabi prejšnje znamke v skladu s [členom 47\(2\) ali \(3\) Uredbe o blagovni znamki EU](#). Te zahteve so sprejemljive le, če so predložene kot brezpogojna zahteva v ločenem dokumentu v roku, ki ga Urad določi v skladu s členom 8(2) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU (28/06/2021, [R 2142/2018-G](#), DIESEL SPORT beat your limits (fig.)/Diesel et al., § 54).

Urad je za to v uporabniškem območju (User Area) na svojem spletišču omogočil posebna „elektronska dejanja“. Ko se zahteva za umik ali omejitev izpodbijane prijave ali zahteva za dokaz o uporabi predloži z izbiro ustrezne možnosti elektronskega dejanja, samodejno ustvarjena predložitev šteje za enakovredno zahtevi, podani v ločenem dokumentu, zato dodatna izjava ni potrebna.

Tudi če bi bila zahteva opažena, bo zavrnjena, če ni predložena „ločeno“, kot je navedeno zgoraj. Zavrnitev, v kateri bo potrjen razlog za zavrnitev, bo začasna odločba, zoper katero se je mogoče pritožiti skupaj z meritorno odločbo.

4.4.2 Neberljivi dokumenti

Člen 63(3) Delegirane uredbe

Če je sporočilo, prejeto po elektronski poti, nepopolno ali neberljivo ali če Urad utemeljeno dvomi o netočnosti prenosa, bo o tem ustrezno obvestil pošiljatelja in ga pozval, naj v roku, ki ga določi Urad, izvirnik znova posreduje po elektronski poti ali ga podpisanega pošlje po navadni pošti ali kurirski službi.

Če je ta zahteva izpolnjena v določenem roku, se datum prejema ponovno poslanega sporočila šteje za datum prejema izvirnega sporočila.

Za več podrobnosti glej Smernice, [del A: Splošna pravila, razdelek 1: Komunikacijska sredstva, roki](#).

4.4.3 Nevračanje izvirnih dokumentov

Izvirni dokumenti postanejo del spisa, zato jih ni mogoče vrniti osebi, ki jih je predložila.

Vendar lahko stranka vedno pridobi overjene ali neoverjene kopije izvirnih dokumentov, za kar mora plačati pristojbino. Za dodatne podrobnosti glej informacije na spletni strani Urada pod naslovom Inspection of files and copies (Vpogled v spise in kopije).

4.4.4 Zaupne informacije

Člen 114(4) Uredbe o blagovni znamki EU

Včasih ena od strank Urad zaprosi, naj nekatere dokumente obravnava zaupno, tako da jih ne razkrije niti drugi stranki v postopku. Čeprav lahko Urad dokumente obravnava zaupno v zvezi s tretjimi osebami (vpogled v spise), pa v nobenem primeru dokumentov ne more obravnavati zaupno glede na drugo stranko v postopku *inter partes*.

Vsaka stranka v postopku mora vedno imeti pravico do obrambe. To pomeni, da mora imeti popoln dostop do vseh dokumentov in dokazov, ki jih predloži druga stranka.

Iz tega izhaja, da je treba vse dokumente in dokaze, ki jih predloži stranka, razkriti drugi stranki v postopku. Urad mora vse dokumente in dokaze, ki jih prejme, poslati drugi stranki. Če torej ena od strank zahteva, naj se nekateri dokumenti obravnavajo zaupno, ne da bi navedla, ali je s tem mišljena zaupnost v zvezi s tretjimi osebami, bo Urad to štel za samoumevno in jih poslal drugi stranki ter jih kot zaupne označil v elektronski datoteki.

Če Urad med postopkom ugovora prejme dokumente z zahtevo, naj se obravnavajo zaupno *inter partes*, je treba pošiljatelja obvestiti, da dokumentov ni mogoče obravnavati zaupno v zvezi z drugo stranko v postopku.

Zato je treba poslati dopis, v katerem se pojasni, da lahko pošiljatelj izbira med razkritjem in umikom dokumentov. Stranka se mora odločiti, katera od teh možnosti je primerna za njeno zadevo, in o svoji odločitvi ustrezno obvesti Urad.

Če potrdi zaupnost, dokumenti ne bodo poslani drugi stranki in se ne bo upoštevali. V elektronski datoteki bodo označeni kot zaupni.

Če pošiljatelj želi, da se dokumenti upoštevajo, ne da bi bili na voljo tretjim osebam, se lahko pošljejo drugi stranki, vendar morajo biti v elektronski datoteki označeni kot zaupni.

Če pošiljatelj ne odgovori v določenem roku, dokumenti ne bodo poslani drugi stranki in se ne bodo upoštevali. V elektronski datoteki bodo označeni kot zaupni.

Za več informacij o zahtevkih za zaupnost glej [odstavek 5.1.3 Smernic, del E: Registri, razdelek 5: Pregled spisov](#).

4.4.5 Sklicevanja na dokumente ali dokaze v drugih postopkih

Stranki se lahko v svojih pripombah sklicujeta na dokumente ali dokaze, predložene v drugih postopkih, na primer na dokaz o uporabi, ki je bil že predložen v drugem ugovoru.

Za več informacij o tem, kako je treba te dokumente ali postavke opredeliti in kako bo Urad te zahteve obdelal, glej Smernice, [del A, razdelek 1: Komunikacijska sredstva, roki, odstavek 3.1.7](#).

4.5 Dodatne izmenjave

[Člen 8\(2\), \(4\), \(6\) in \(9\) Delegirane uredbe](#)

Člen [24](#) in člen [25\(2\)](#) Izvedbene uredbe o blagovni znamki EU

Urad v skladu s [členom 8\(2\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) prijavitelja pozove, naj predloži pripombe v roku, ki mu ga določi.

Prijavitelj lahko zahteva dokaz o uporabi prejšnje pravice, pri čemer lahko hkrati predloži pripombe glede razlogov, na katerih temelji ugovor, ali pa jih ne predloži. V takšnem primeru se lahko pripombe predložijo skupaj s pripombami v odgovor na dokaz o uporabi.

Urad lahko v ustreznih primerih stranki pozove, naj pripombe omejita na določena vprašanja. V takšnem primeru se stranki dovoli, da druga vprašanja odpre v poznejši fazi postopka.

Ko prijavitelj predloži pripombe v odgovor, se vložniku ugovora odobri zadnji rok za predložitev replike, če je to po mnenju Urada potrebno. Po tem se kontradiktorni del postopka običajno konča in za ugovor je mogoče sprejeti odločbo.

Vendar lahko Urad odobri dodatno izmenjavo pripomb. To se lahko zgodi, kadar se zadeva nanaša na zapletena vprašanja ali kadar vložnik ugovora odpre novo vprašanje in se to v postopku dopusti. V takšnem primeru je treba prijavitelju omogočiti odgovor. Urad lahko uveljavlja diskrecijsko pravico pri odločanju, ali bi bilo treba vložniku ugovora odobriti dodaten krog izmenjave pripomb (npr. če prijavitelj odpre nova vprašanja, kot so soobstoj znamk, ničnost prejšnje pravice ali dogovor med strankama).

4.6 Pripombe tretjih oseb

[Člen 45 Uredbe o blagovni znamki EU](#)

Sporočilo predsednika Urada št. [2/09](#) z dne 9. novembra 2009.

Tretje osebe lahko predložijo pripombe, v katerih pojasnijo, zakaj prijava blagovne znamke EU ne bi smela biti registrirana v skladu s [členom 5 Uredbe o blagovni znamki EU](#) ali na podlagi enega od absolutnih razlogov iz [člena 7 Uredbe o blagovni znamki EU](#). Za dodatne podrobnosti glej Smernice, [del B: Preizkušanje, razdelek 4: Absolutni razlogi za zavrnitev](#) in [razdelek 1: Postopek](#).

Pripombe tretje osebe lahko predloži kdor koli, tudi vložnik ugovora. Vendar mora to storiti tako, da ni nobenega dvoma, da so to pripombe tretje osebe. V skladu z zgoraj navedenim sporočilom predsednika Urada je treba pripombe predložiti posebej. Vendar se v praksi (30/11/2004, [R 735/2000-2](#), Serie A (fig.) / LEGA PALLAVOLO SERIE A) šteje, da je zahteva po „ločeni predložitvi“ izpolnjena, kadar je mogoče pripombe jasno ločiti od razlogov in navedb v podporo ugovoru, tudi če so vključene v isti dokument. Če vložnik ugovora izrecno navede, da želi predložiti pripombe na podlagi [člena 45 Uredbe o blagovni znamki EU](#), bodo te obravnavane, tudi če niso predložene ločeno. Vendar če vložnik ugovora v svojih pripombah trdi, da bi morala biti prijava blagovne znamke EU zavrnjena na podlagi členov [5](#) in [7](#) Uredbe o blagovni znamki EU, ne da bi se skliceval na vsebino [člena 45 Uredbe o blagovni znamki EU](#), se ta trditev ne bo štela za pripombe tretjih oseb na podlagi [člena 45 Uredbe o blagovni znamki EU](#).

Kadar vložnik ugovora predloži pripombe tretje osebe, Urad prouči, ali pripombe vzbujajo resne dvome glede možnosti registracije prijave blagovne znamke EU oziroma ali jih je treba le poslati prijavitelju v vednost.

Če pripombe vzbujajo resne dvome, mora Urad začasno ustaviti postopek ugovora, dokler se ne sprejme odločitev o pripombah. Kadar pripombe ne vzbujajo resnih dvomov (tj. pripombe so bile poslane prijavitelju le v vednost) ali ne vplivajo na izpodbijano blago ali storitve, se postopek ugovora ne bo začasno ustavil. Če je treba postopek ugovora začasno ustaviti, bo začasna ustavitev veljala od datuma, ko Urad izrazi pomisleke na podlagi člena 7 Uredbe o blagovni znamki EU, postopek pa bo

ostal začasno ustavljen, dokler ne bo sprejeta končna odločitev. Kadar so pripombe tretjih oseb prejete v trimesečnem roku za ugovor, bo Urad najprej obravnaval dopustnost ugovora in po uradnem obvestilu o dopustnosti začasno ustavil postopek ugovora.

Pri ugovorih, ki se končajo zaradi pripomb tretjih oseb, se pristojbina za ugovor ne povrne, ker tako povračilo ni predvideno v uredbah (glej [člen 6\(5\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#)).

5 Postopek, povezan z zahtevo za dokaz o uporabi

5.1 Dopustnost zahteve za dokaz o uporabi

V skladu s [členom 47\(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) je treba uporabo prejšnje znamke dokazati le, če dokaz o uporabi zahteva prijavitelj. Inštitut dokaza o uporabi je zato v postopku ugovora zasnovan kot **sredstvo obrambe prijavitelja**.

Urad prijavitelja ne sme niti obvestiti, da lahko zahteva dokaz o uporabi, niti ga pozvati, naj to stori. Zaradi nepristranskega položaja Urada v postopku ugovora je strankam prepuščeno, da predložijo dejstva in argumente ter zagovarjajo svoja stališča (glej drugi stavek [člena 95\(1\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)). Iz tega sledi, da lahko prijavitelj zahtevo za dokaz o uporabi omeji tudi na eno ali nekaj prejšnjih znamk, na katere se opira (tudi če bi bilo treba za vse dokazati resno in dejansko uporabo), ali samo na nekatero blago ali storitve, na katerih temelji ugovor. V takem primeru bo Urad zahteval, da vložnik ugovora dokaže resno in dejansko uporabo svoje znamke v omejenem obsegu, ki ga zahteva prijavitelj.

[Člen 47\(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) se ne uporablja, kadar vložnik ugovora na svojo pobudo predloži gradivo, ki se nanaša na uporabo prejšnje znamke, na katero se sklicuje (na primer za namene dokazovanja, da ima povečan razlikovalni učinek v skladu s [členom 8\(1\) Uredbe o blagovni znamki EU](#), da je znana v skladu s [členom 8\(2\)\(c\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) ali da ima ugled v skladu s [členom 8\(5\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)). Če prijavitelj blagovne znamke EU ne zahteva dokaza o uporabi, Urad ne bo obravnaval vprašanja resne in dejanske uporabe po uradni dolžnosti. V takšnih primerih je načeloma celo nepomembno, da bi lahko bili iz dokazov, ki jih predloži vložnik ugovora, razvidni le določena vrsta ali način uporabe ali uporaba, ki je omejene le na del blaga ali storitev, za katere je registrirana prejšnja znamka.

5.1.1 Čas zahteve

Zahtevo za dokaz o uporabi je treba vložiti v prvem roku, ki ga ima prijavitelj na voljo za odgovor na ugovor v skladu s členoma [10\(1\)](#) in [8\(2\)](#) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU.

Ne glede na to pa Urad prav tako sprejema zahteve v zvezi z dokazi o uporabi v obdobju za pobotanje ali v dveh mesecih, ki se odobri vložniku, da utemelji svoj ugovor. Če je zahteva za dokaz o uporabi sprejemljiva, bo Urad vložnika ugovora poklical, da predloži dokaz o uporabi, pri tem pa zagotovil, da bo vedno imel na voljo vsaj dva meseca časa.

5.1.2 Prejšnja znamka, registrirana najmanj pet let (znamka zunaj „odložnega roka“)

Imetnik mora začeti resno in dejansko uporabljati blagovno znamko v obdobju petih let po njeni registraciji ([člen 18\(1\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)). Vendar pa ima imetnik po registraciji na voljo pet let „odložnega roka“, v katerem se od njega ne zahteva, da dokaže uporabo znamke, da se lahko nanjo zanaša. Med „odložnim rokom“ je znamka v celoti zaščitena le na podlagi formalne registracije. Vendar se po izteku tega roka od imetnika lahko zahteva, da dokaže resno in dejansko uporabo prejšnje znamke.

Pri ugovorih, vloženih **zoper prijave blagovne znamke EU**, se od vložnika ugovora lahko zahteva dokazilo o dejanski uporabi, če je bila na datum vložitve ali na datum prednostne pravice ⁽³²⁾ prijave blagovne znamke EU prejšnja znamka registrirana za najmanj pet let ([člen 47\(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)).

V zvezi z ugovori, vloženimi zoper **mednarodne registracije, v katerih je imenovana EU**, za znamko vložnika ugovora velja obveznost uporabe, če je bila na datum registracije (koda INID 151) ali na datum prednostne pravice (koda INID 300) oziroma na datum naknadnega imenovanja Evropske unije (koda INID 891) ⁽³³⁾, prejšnja znamka registrirana najmanj pet let.

Če za prejšnjo znamko še vedno velja odložni rok glede neuporabe, se vsakršna zahteva za dokaz o uporabi zavrne. To velja tudi, če prijavitelj navede, da je bila prejšnja znamka ponovno vložena z namenom zaobiti omejitve odložnega roka, saj takšnega zahtevka ni mogoče preveriti v postopku ugovora (19/10/2017, [T-736/15](#), SKYLITE (fig.)/SKY et al., EU:T:2017:729, § 20–28; 16/05/2019, [T-354/18](#), SKYFi/SKY et al., EU:T:2019:33, § 41–43, 46–48).

5.1.2.1 Prejšnje blagovne znamke EU

Odločilni dan za opredelitev, ali je blagovna znamka registrirana za obdobje najmanj pet let na ustreznem datum, je na podlagi členov [18\(1\)](#) in [47\(2\)](#) Uredbe o blagovni znamki EU **datum registracije** prejšnje blagovne znamke EU, torej datum vpisa blagovne znamke EU v register, kakor je objavljeno pod INID kodo 151 glede na [člen 111\(2\)\(o\) Uredbe o blagovni znamki EU](#). Če je med datumom registracije prejšnje blagovne znamke EU in upoštevni datumom minilo pet let ali več, lahko prijavitelj (ali imetnik pri izpodbijani mednarodni registraciji) zahteva dokaz o uporabi.

³² V zvezi z ugovori, vloženimi pred 23. marcem 2016, je upoštevni datum datum objave.

³³ Upoštevni datum za ugovore, vložené pred 23. marcem 2016, je datum prve objave izpodbijane mednarodne registracije ali njenega poznejšega imenovanja v biltenu blagovnih znamk EU.

5.1.2.2 Prejšnje mednarodne registracije, v katerih je imenovana Evropska unija

Za prejšnje mednarodne registracije, ki imenujejo Evropsko unijo, datum **druge ponovne objave imenovanja EU** v skladu s [členom 190\(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) zaznamuje začetek izračuna petletnega odložnega roka za neuporabo ([člen 203 Uredbe o blagovni znamki EU](#)). Ta datum sovpada z datumom objave imenovanja EU v delu M.3.1 Biltena o blagovnih znamkah EU.

5.1.2.3 Prejšnje nacionalne znamke

Pri nacionalnih znamkah se „datum zaključka postopka registracije“ glede na [člen 16\(1\) Direktive \(EU\) 2015/2436](#) uporablja za izračun začetka petletnega odložnega roka za neuporabo. Datum določi vsaka država članica na podlagi svojih lastnih postopkovnih pravil (14/06/2007, [C-246/05](#), Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 26–28).

Nekatere države članice še zlasti zagotavljajo postopke ugovora **po registraciji** ⁽³⁴⁾. Pri teh nacionalnih znamkah „datum registracije“ ne more biti ustrezen datum za izračun petletnega odložnega obdobja. Namesto tega je treba zadevno petletno obdobje šteti od datuma, ko blagovni znamki ni mogoče več ugovarjati, ali, če je bil vložen ugovor, od datuma, ko se je postopek ugovora z odločbo dokončno zaključil ali je bil ugovor umaknjen ([člen 16\(2\) Direktive \(EU\) 2015/2436](#), kot se uporablja v zadevni nacionalni zakonodaji).

V skladu s [členom 16\(4\) Direktive \(EU\) 2015/2436](#) morajo države članice v register vnesti datum začetka petletnega obdobja. Dokler ta podatek ni na voljo v zadevnih uradnih podatkovnih zbirkah blagovnih znamk, se zadevni datum v teh pristojnostih lahko pridobi iz tabele v Prilogi k temu razdelku. Urad se bo za sprejetje odločitve, ali je zahteva za dokaz o uporabi v zvezi z določeno nacionalno znamko sprejemljiva, zanašal na to tabelo.

5.1.2.4 Prejšnje mednarodne registracije, v katerih je imenovana država članica

[Člen 16\(3\) Direktive \(EU\) 2015/2436](#) določa, da je treba za mednarodne registracije z učinkom v državi članici zadevno petletno obdobje šteti od datuma, ko se znamke ne da več ovreči ali ji ugovarjati. Če je vložen ugovor ali če je uradno zabeležen ugovor na podlagi absolutnih ali relativnih razlogov, je treba obdobje šteti od datuma, ko se postopek ugovora z odločbo o absolutnih ali relativnih razlogih za zavrnitev dokončno zaključi ali je ugovor umaknjen.

Pristojni uradi imajo v skladu s členom 5(2)(a) in (b) Madridskega protokola za izdajo začasnih zavrnitev na voljo 12 ali 18 mesecev od datuma obvestila o imenovanju. Če država članica ni bila imenovana v mednarodni prijavi, temveč v naknadnem imenovanju, se 12- ali 18-mesečno obdobje začne z datumom, ko so pristojni uradi uradno obveščeni o naknadnem imenovanju. Če Mednarodni urad v ustreznem roku ni

³⁴ Nemčija, Avstrija, Finska, Švedska, Latvija in v primeru znamk, registriranih po „pospešenem postopku“, Beneluks.

obveščen o zavrnitvi, se šteje, da je mednarodna registracija zaščitena v imenovani državi (načelo tihega pristanka, člen 4(1) Madridskega protokola).

Države članice, ki v skladu s Protokolom uporabljajo **12-mesečni rok** za izdajo začasne zavrnitve, kadar nastopajo v vlogi imenovane pogodbenice, so: Beneluks, Češka, Nemčija, Španija, Francija, Hrvaška, Latvija, Madžarska, Avstrija, Portugalska, Romunija in Slovenija.

Države članice, ki so se v skladu s Protokolom odločile za **18-mesečni rok** za izdajo začasne zavrnitve, kadar nastopajo v vlogi imenovane pogodbenice, so: Danska, Estonija, Irska, Grčija, Litva, Finska in Švedska.

Veljavni rok (**12 ali 18 mesecev**) za Bolgarijo, Italijo, Ciper, Poljsko in Slovaško, kadar nastopajo v vlogi imenovane pogodbenice, je odvisen od tega, ali (i) je bila takšna država imenovana ali naknadno imenovana pred 1. septembrom 2008 ali po njem in (ii) ali urad izvora zavezujeta Madridski sporazum in Protokol (rok: 12 mesecev) ali samo Protokol (rok: 18 mesecev).

Glej zbirno preglednico:

Imenovana država ⁽³⁵⁾	Država izvora	Rok za izdajo zavrnitve
Beneluks, Češka, Nemčija, Španija, Francija, Hrvaška, Latvija, Madžarska, Avstrija, Portugalska, Romunija in Slovenija (pogodbenice iz EU, ki jih zavezujeta tako Sporazum kot Protokol)	Vse pogodbenice [Stanje na dan 1. 3. 2022: 109 članov] ⁽³⁶⁾ (ne glede na to, ali jih zavezujeta tako Sporazum kot Protokol ali samo Protokol)	12 mesecev
Danska, Estonija, Irska, Grčija, Litva, Finska, Švedska (pogodbenice iz EU, ki jih zavezuje le Protokol)	Vse pogodbenice [Stanje na dan 1. 3. 2022: 109 članov] (ne glede na to, ali jih zavezujeta tako Sporazum kot Protokol ali samo Protokol)	18 mesecev

³⁵ Malta ni del Madridskega sistema.

³⁶ Za popoln seznam vseh držav članic Madridskega sporazuma in Madridskega protokola glej: http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf.

Imenovana država ⁽³⁵⁾	Država izvora	Rok za izdajo zavrnitve
<i>Bolgarija, Italija, Ciper, Poljska, Slovaška, imenovane ali naknadno imenovane pred 1. septembrom 2008 ⁽³⁷⁾</i> (pogodbenice iz EU, ki jih zavezuje tako Sporazum kot Protokol in so se odločile za podaljšani rok)	Vse pogodbenice [Stanje na dan 1. 3. 2022: 109 članov] (ne glede na to, ali jih zavezuje tako Sporazum kot Protokol ali samo Protokol)	18 mesecev
<i>Bolgarija, Italija, Ciper, Poljska, Slovaška, imenovane ali naknadno imenovane 1. septembra 2008 ali po tem datumu</i> (pogodbenice iz EU, ki jih zavezuje tako Sporazum kot Protokol in so se odločile za podaljšani rok)	Pogodbenice, ki jih zavezuje tako Sporazum kot Protokol [Stanje na dan 1. 3. 2022: 55 članov]	12 mesecev
	Pogodbenice, ki jih zavezuje le Protokol [Stanje na dan 1. 3. 2022: 54 članov]	18 mesecev

Da bi lahko ugotovili, ali je prejšnja mednarodna registracija, v kateri je imenovana država članica, podvržena zahtevi za dokazovanje uporabe, Urad najprej preveri, ali zadevno imenovanje še čaka na zavrnitev zaščite oziroma ali je bilo zavrnjeno na podlagi pravnomočne odločbe. Če se čaka na zavrnitev, se postopek registracije ne more šteti kot zaključen. Če je bila zavrnitev potrjena na podlagi pravnomočne odločbe, se zadevno imenovanje ne more upoštevati kot podlaga za ugovor, do obsega, v katerem je bilo zavrnjeno.

Nato Urad preveri, ali je bila izdana izjava o podelitvi zaščite. V tem primeru bo Urad po uradni dolžnosti upošteval **datum objave izjave o podelitvi zaščite** v Uradnem listu organizacije WIPO (označeno s kodo INID 450 pod ustreznim naslovom izvlečka iz podatkovne zbirke Madrid Monitor) kot začetni datum za izračun petletnega odložnega roka (pravilo 18ter(1) in (2) Skupnega pravilnika na podlagi Protokola k Madridskemu sporazumu).

Če izjava o podelitvi zaščite ni bila izdana, bo Urad po uradni dolžnosti upošteval **datum izteka roka o obvestilu o zavrnitvi** kot začetni datum za izračun petletnega dodatnega odložnega roka. Datum se izračuna tako, da se ustrezen 12-mesečni ali 18-mesečni rok glede na zgornja pravila prišteje k datumu obvestila o mednarodni registraciji ali naknadnem imenovanju, od katerega začne teči čas za obvestilo o zavrnitvi (označeno s kodo INID 580 pod ustreznim naslovom izvlečka iz podatkovne

³⁵ Malta ni del Madridskega sistema.

³⁷ Datum začetka veljavnosti člena 9sexies(1)(b) Protokola, na podlagi katerega je postala neučinkovita vsaka izjava po členu 5(2)(b) ali (c) Protokola (podaljšanje roka za izdajo obvestila o začasni zavrnitvi) med pogodbenicami, ki jih zavezuje tako Sporazum kot Protokol.

zbirke Madrid Monitor, glej pravilo 18(1)(a)(iii) Skupnega pravilnika na podlagi Protokola k Madridskemu sporazumu).

Samo kadar je to odločilno za določitev, ali je prejšnja znamka predmet zahteve, pri kateri je treba dokazati uporabo, lahko vložnik ugovora zahteva datum, ki je **poznejši** od datuma, ki ga je upošteval Urad po uradni dolžnosti (npr. ko se je imenovana država odločila za rok, ki je daljši od 18 mesecev, za obveščanje o zavrnitvi glede na ugovor v skladu s členom 5(2)(c) Protokola k Madridskemu sporazumu ali ko so vsi postopki v zvezi z zaščito znamke pred imenovanim Uradom bili zaključeni po izdaji izjave o podelitvi zaščite glede na pravilo 18ter(4) Skupnega pravilnika na podlagi Protokola k Madridskemu sporazumu). To velja tudi, če prijavitelj ali imetnik zahteva datum, ki je **prejšnji** od teh datumov (npr. datum po poteku roka za ugovor, kadar ugovor ni bil vložen – glej [člen 16\(3\) Direktive \(EU\) 2015/2436](#)). Uradu je treba predložiti prepričljive dokaze, ki podpirajo te zahteve.

5.1.2.5 Povzetek izračuna začetka dodatnega odložnega roka

Prejšnja znamka	Izračun začetka petletnega dodatnega odložnega roka
Blagovna znamka EU	Datum registracije
Mednarodne registracije, v katerih je imenovana EU	Datum druge ponovne objave imenovanja EU v delu M.3.1 Biltena o blagovnih znamkah EU.
Nacionalna znamka	Datum zaključka postopka registracije, kot je opredeljen v nacionalni zakonodaji (glej tabelo v Prilogi).
Mednarodne registracije, v katerih so imenovane države članice	Praviloma je to datum objave izjave o podelitvi zaščite v Uradnem listu WIPO (INID koda 450 zadevnega naslova).

5.1.3 Zahteva mora biti brezpogojna, izrecna in nedvoumna

Zahteva prijavitelja je formalna izjava, ki ima pomembne postopkovne posledice.

V skladu s [členom 10\(1\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) mora biti zahteva **brezpogojna**. Stavki, kot so „če vložnik ugovora ne omeji svoje blago/storitve iz razredov X ali Y, zahtevamo dokaz o uporabi“, „če Urad ne zavrne ugovora zaradi neobstoja verjetnosti zmede, zahtevamo dokaz o uporabi“ ali „če Urad to šteje za ustrezno, je vložnik ugovora pozvan k predložitvi dokaza o uporabi svoje blagovne znamke“, vključujejo pogojne ali nadomestne zahteve, ki zato niso veljavne zahteve za dokaz o uporabi (26/05/2010, [R 1333/2008-4](#), RFID SOLUTIONS (fig.) / rfid (fig.)).

Poleg tega mora biti zahteva **izrecna in nedvoumna**. Na splošno je treba zahtevo za dokaz o uporabi izraziti s pozitivnimi besedami. Ker je lahko uporaba ali neuporaba

problematična v več primerih (npr. pri sklicevanju na povečani razlikovalni učinek prejšnje znamke ali pri njegovem izpodbijanju), le pripombe ali opombe prijavitelja v zvezi z (ne)uporabo znamke vložnika ugovora niso dovolj izrecne in ne pomenijo veljavne zahteve za dokaz o resni in dejanski uporabi (16/03/2005, [T-112/03](#), Flexi Air, EU:T:2005:102).

Primeri:

Dovolj jasna in nedvoumna zahteva:

- „Zahtevam, da vložnik ugovora predloži dokaz o uporabi [...]“.
- „Urad pozivam, naj določi rok, v katerem mora vložnik ugovora dokazati uporabo [...]“.
- „Izpodbijam uporabo prejšnje znamke [...]“.
- „Uporaba prejšnje znamke se izpodbija v skladu s [členom 47 Uredbe o blagovni znamki EU](#)“.
- „Prijavitelj vlaga ugovor neuporabe.“ (05/08/2010, [R 1347/2009-1](#), CONT@XT / CONTEXTA).

Ne dovolj jasna in nedvoumna zahteva:

- „Vložnik ugovora je svojo znamko uporabljal le za [...]“.
- „Vložnik ugovora svoje znamke ni uporabljal za [...]“.
- „Ni dokazov, da je vložnik ugovora sploh kdaj uporabljal svojo znamko [...]“.
- „Prejšnjih registracij vložnika ugovora ni mogoče veljavno uveljavljati zoper prijavo [blagovne znamke EU] [...], saj [...] niso bile predložene [...] nobene informacije ali dokazov o uporabi [...]“ (22/09/2008, [B 1 120 973](#)).

Tako zahteva kot njen obseg morata biti jasna in nedvoumna. Urad bo sprejel zahtevo samo za blago in storitve, ki so dobesedno navedeni v specifikaciji prejšnje znamke in na kateri temelji ugovor. V naslednjih primerih obseg zahteve ni jasen in nedvoumen:

- „Zahtevam, da vložnik ugovora dokaže resno in dejansko uporabo prejšnje znamke za blago, za katero je vložena prijava za izpodbijano znamko“ – prijavitelj ne sme zahtevati, da vložnik ugovora dokaže uporabo blaga prijavitelja (glej npr. 24/09/2008, [R 1947/2007-4](#), HOKAMP / HOLTKAMP, § 20);
- „Zahtevam, da vložnik ugovora dokaže resno in dejansko uporabo prejšnje znamke za blago, ki je enako ali podobno blagu, za katero je vložena prijava“ – obseg zahteve se ne sme opredeliti s sklicevanjem na prijaviteljevo blago in ne more biti predmet razlage;
- „Zahtevam, da vložnik ugovora dokaže resno in dejansko uporabo za *hlače in srajce*“, – kadar pod blago prejšnje znamke spadajo *oblačila, obutev in pokrivala*. Obseg jasne zahteve ne more biti predmet razlage. Niti Uradu niti vložniku ugovora ni treba določiti, ali je izdelek zajet v širšo kategorijo specifikacije prejšnje znamke. Od vložnika ugovora se tudi ne more zahtevati, da dokaže uporabo določenega izdelka iz kategorije, ker morda lahko dokaže resno in dejansko uporabo za navedeno kategorijo z drugimi izdelki, vključenimi v to kategorijo (glej npr. 24/09/2008; [R 1947/2007-4](#), HOKAMP / HOLTKAMP, § 23; 07/07/2009, [R 1294/2008-4](#), ORDACTIN / Orthangin, § 16; 08/10/2010, [R 1316/2009-4](#), miha bodytec / bodytec, § 18).

Urad bo zahtevo za dokaz uporabe, katere obseg ni jasen in nedvoumen, zavrnil.

5.1.4 Zahteva, predložena v ločeni vlogi

V skladu s [členom 10\(1\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) je treba zahtevo za dokaz o uporabi predložiti v ločeni vlogi. Več informacij je na voljo v [odstavku 4.4.1](#) zgoraj.

5.1.5 Interes prijavitelja, da se najprej obravnava dokaz o uporabi

V skladu s [členom 10\(5\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) se lahko zahteva za dokaz o uporabi predloži skupaj s pripombami. Prijavitelj lahko svoje prve pripombe omeji na zahtevo za dokaz o uporabi. Nato mora odgovoriti na ugovor v drugih pripombah, in sicer ko ima priložnost za odgovor na predložen dokaz o uporabi. To lahko stori tudi, če se zahteva glede uporabe uporablja le za eno od prejšnjih pravic, saj se od prijavitelja ne more zahtevati, da razdeli svoje pripombe.

Če se prijavitelj omeji na to, da v roku za predložitev pripomb o ugovoru zahteva dokaz o uporabi, vendar je ta zahteva nedopustna, bo Urad kontradiktorni del postopka končal, ne da bi prijavitelju dal dodatno možnost za predložitev pripomb (glej [odstavek 5.1.6](#)).

5.1.6 Posledice nedopustne zahteve za dokaz o uporabi

Če nedopustno zahtevo za dokaz o uporabi spremljajo pripombe o ugovoru, Urad stranki obvesti o nedopustnosti zahteve in nadaljuje postopek, ne da bi vložnika ugovora pozval k predložitvi dokazov o uporabi prejšnjih znamk.

Če nedopustni zahtevi za dokaz o uporabi niso priložene pripombe v zvezi z ugovorom, Urad stranki obvesti o nedopustnosti zahteve in konča kontradiktorni del postopka. Vendar lahko Urad podaljša rok iz [člena 8\(2\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#), če je bila takšna neveljavna zahteva prejeta pred pretekom roka, ki je bil določen za prijavitelja, vendar jo je Urad obravnaval šele po preteku tega roka. Glede na to, da zavrnitev zahteve za dokaz o uporabi po preteku roka nesorazmerno škodi interesom prijavitelja, Urad podaljša rok za število dni, ki so ostali, ko je stranka predložila zahtevo. Ta praksa temelji na pravilih pravičnega upravnega postopka.

Če je zahteva nedopustna le za nekatere prejšnje znamke, na katerih temelji ugovor (npr. če za nekatere prejšnje znamke velja obveznost, da se dokaže resna in dejanska uporaba, za druge pa ne), Urad poziv vložniku ugovora za predložitev dokaza o uporabi izrecno omeji na prejšnje znamke, za katere velja obveznost, da se dokaže resna in dejanska uporaba.

5.2 Izrecni poziv Urada

Če je zahteva prijavitelja za dokaz o uporabi veljavna, Urad vložniku ugovora da na voljo dva meseca za predložitev dokaza o uporabi ali dokaza o obstoju upravičenih

razlogov za neuporabo. Sprejetje odločbe o uporabi brez izrecnega poziva Urada k predložitvi dokaza o uporabi pomeni bistveno kršitev postopka, tudi če je zahteva prijavitelja jasna in jo vložnik ugovora razume ter predloži zahtevane dokaze o uporabi (28/02/2011, [R 16/2010-4](#), COLORPLUS, § 20; 19/09/2000, [R 733/1999-1](#), AFFINITÉ / AFFINAGE).

Kadar zahteva za dokaz o uporabi prispe med obdobjem za pobotanje in se v zadevnem obdobju sporoči vložniku ugovora, bo rok za predložitev dokaza o uporabi sovpadal z rokom za predložitev osnovnih ali dodatnih dejstev, dokazov in navedb. Če se obdobje za pobotanje podaljša, se bo zadevni rok samodejno podaljšal.

Če Urad prejme zahtevo pred koncem obdobja za predložitev ali spremembo dejstev, dokazov in navedb ter jo obravnava v tem obdobju, se bo rok za predložitev takšnih dejstev, dokazov in navedb podaljšal ter bo tako sovpadal z dvomesečnim rokom za predložitev dokaza o uporabi.

5.3 Odziv vložnika ugovora: predložitev dokaza o uporabi

5.3.1 Rok za predložitev dokaza o uporabi

Urad da vložniku ugovora na voljo dva meseca, da predloži dokaz o uporabi. Vložnik ugovora lahko v skladu s [členom 68 Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) zahteva podaljšanje roka. Za te zahteve se uporablja splošna praksa o razširitvah (glej [odstavek 7.2.1](#) spodaj).

V [členu 10\(1\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) je izrecno navedeno, da bo Urad zavrnil ugovor, če stranka, ki ugovarja, pred iztekom roka ne predloži dokaza o uporabi.

Razlikovati je treba med tremi scenariji.

- Pri presoji dokazov o uporabi je treba samodejno upoštevati vse dokaze, ki jih je vložnik ugovora predložil kadar koli med postopkom pred iztekom roka za predložitev dokaza o uporabi, tudi preden je prijavitelj vložil zahtevo za dokaz o uporabi.
- Vložnik ugovora v zadevnem roku ni predložil **nobenh oziroma nobenih ustreznih podatkov ali dokazov**: če se ustrezni podatki ali dokazi o uporabi prvič predložijo po izteku roka, se ugovor zavrne, **pri čemer Urad nima nobenih diskrecijskih pooblastil**. [Člen 10\(2\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) je v bistvu postopkovna določba, iz njenega besedila pa je jasno razvidno, da je treba ugovor samodejno zavrniti, če dokazi o uporabi zadevne znamke niso predloženi v roku, ki ga določi Urad. Če pa ugovor temelji tudi na drugih prejšnjih znamkah, ki niso predmet zahteve dokaza o uporabi, se bo postopek nadaljeval na podlagi tistih prejšnjih znamk.
- Vložnik ugovora je **ustrezne navedbe ali dokaze** predložil v roku ter po izteku roka poslal **dodatne podatke ali dokaze**. Urad lahko upošteva dokaze, ki so bili predloženi prepozno, z **uveljavljanjem diskrecijske pravice**, ki mu je podeljena s [členom 95\(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#).

V tem okviru je treba **najprej** presoditi, ali lahko Urad uveljavlja svojo diskrecijsko pravico, in **nato**, če je odgovor pritrdilen, kako naj jo uveljavlja, tj. ali naj takšna prepozno predložena dejstva ali dokaze sprejme ali zavrne.

V skladu s [členom 10\(7\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) mora Urad uveljavljati svojo diskrecijsko pravico, če prepozno predloženi podatki ali dokazi le dopolnjujejo, krepijo in pojasnjujejo prejšnje ustrezne dokaze, ki so bili predloženi v roku in se nanašajo na isto pravno zahtevo iz [člena 10\(3\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#), in sicer se na njihovi podlagi ugotovijo kraj, čas, obseg in narava uporabe blagovne znamke, na kateri temelji ugovor, za blago ali storitve, za katere je registrirana. Iz tega sledi, da Urad ne sme uveljavljati diskrecijske pravice, če je namen prepozno predloženih dokazov dokazovanje pravne zahteve, v zvezi s katero sploh niso bili predloženi prvotni dokazi. Če na primer v zadevnem roku sploh niso bili predloženi podatki ali dokazi v zvezi s krajem uporabe, je treba zavreči vse dokaze, ki so bili v zvezi s tem predloženi po izteku roka.

Urad mora pri uveljavljanju svoje diskrecijske pravice upoštevati zlasti **fazo postopka** in to, ali so dejstva ali dokazi na prvi pogled **verjetno pomembna** za izid zadeve in ali obstajajo **tehtni razlogi** za zapoznelo predložitev dejstev ali dokazov.

Ti dejavniki so med medsebojno odvisni. Poznejša ko je faza postopka, tehtnejši mora biti razlog za zapoznelo predložitev ali pomembnost dokazov. Zato se dodatni podatki ali dokazi lahko sprejmejo, če so na prvi pogled verjetno pomembna za izid postopka in če so predložena v zgodnji fazi postopka skupaj z utemeljitvijo, zakaj so predložena v tej fazi postopka.

Obstajajo lahko tudi **drugi upoštevni dejavniki**. Ob nameri, da se postopek podaljša s predložitvijo dokazov v delih (taktika zavlačevanja), če okoliščine zadeve omogočajo to ugotovitev, se prepozno predloženi dokazi ne sprejmejo.

Osnovne težave pri pridobivanju dokazov niso tehten razlog za zapoznelo predložitev.

Urad bo v odločbi ustrezno obrazložil, zakaj zavrača ali upošteva dodatne dokaze.

5.3.2 Dokazi

5.3.2.1 Načela

Dokazi o uporabi je treba predložiti strukturirano.

[Člen 95\(1\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) določa, da „[...] je Urad v postopku v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije pri tem preizkusu omejen [...] na dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke“. Predložitev dokazov mora biti dovolj jasna in natančna, da drugi stranki omogoči uveljavljanje njene pravice do obrambe, Uradu pa izvedbo preverjanja brez sklicevanja na nepomembne ali podporne informacije.

Urad v bistvu ne more podpreti nobene stranke in prevzeti vloge vložnika ugovora ali njegovega svetovalca tako, da bi v dokumentih iz spisa sam poskušal najti in opredeliti

informacije, v zvezi s katerimi bi lahko štel, da podpirajo dokaz o uporabi. To pomeni, da Urad ne sme poskušati izboljšati predstavitve dokazov strank.

Odgovornost za ureditev dokazov nosi stranka. [Člen 10\(4\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) določa, da je treba dokaze o uporabi predložiti v skladu s členom [55 Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#), ki določa osnovno strukturo in obliko pisnih dokazov. Ta določba pomeni, da je treba v vlogi jasno opredeliti dokaze in navedbe strank, s čimer se zagotovi hiter postopek.

Več informacij o zahtevah glede oblike in zgradbe prilog k sporočilom ter tudi o priporočilih glede zgradbe pisnih dokazil je na voljo v Smernicah, [del A: Splošna pravila, razdelek 1: Komunikacijska sredstva, roki, odstavek 3.1.3](#).

Priporočila in zahteve glede pisnih dokazov iz [člena 55\(2\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) se skupaj s sporočilom Urada o prijaviteljevi zahtevi za dokaz o uporabi pošljejo vložniku ugovora.

V skladu s [členom 10\(4\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) je treba dokaze predložiti v skladu s členom [55\(2\)](#) ter členoma [63](#) in [64](#) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU, pri čemer so načeloma omejena na predložitev dodatne dokumentacije in predmetov, kot so embalaža, nalepke, ceniki, katalogi, računi, fotografije, časopisni oglasi in pisne izjave iz [člena 97\(1\)\(f\) Uredbe o blagovni znamki EU](#). Člen 10(3) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU kot ustrezne dokaze dopušča tudi tržne raziskave ter navedbe blagovne znamke na seznamih in v publikacijah poklicnih združenj iz zadevnega sektorja (14/03/2011, [B 1 582 579](#); 18/06/2010, B 1 316 134).

Ceniki in katalogi so primeri gradiva, ki izvira neposredno od stranke. Pod ta naslov se uvrščajo tudi letno poročilo in računovodski izkazi podjetja.

[Člen 10\(4\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) je treba brati v povezavi s [členom 64 Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#). To pomeni, da se lahko priloge k sporočilom v skladu s tehničnimi zahtevami, ki jih določi izvršni direktor, predložijo na nosilcih podatkov. Vendar se ne sme upoštevati gradivo, ki ga ni mogoče skenirati ali fotokopirati (kot so materialni predmeti), razen če je predloženo v dveh izvodih, da ga je mogoče posredovati še drugi stranki.

Z zahtevo glede dokaza o uporabi se vedno postavlja vprašanje **dokazne vrednosti** predloženega gradiva. Dokazi morajo imeti vsaj neko stopnjo zanesljivosti. Urad načeloma šteje, da ima gradivo, ki ga pripravijo tretje osebe, večjo dokazno vrednost od gradiva, ki ga pripravi sam imetnik ali njegov zastopnik. Zlasti problematično je sklicevanje vložnika ugovora na notranje izpiske ali hipotetične raziskave ali naročila. Če pa je treba gradivo redno pripravljati, da ga lahko javnost in/ali organi uporabljajo v skladu z zakonskimi predpisi, na primer pravom družb in/ali borznimi predpisi, in če je mogoče domnevati, da je takšno gradivo predmet določenega uradnega preverjanja, je njegova dokazna vrednost nedvomno večja od dokazne vrednosti navadnega osebnega gradiva, ki ga pripravi vložnik ugovora (glej tudi [odstavek 5.3.2.3 Izjave, kot sledi v nadaljevanju](#)).

5.3.2.2 Sklicevanja

Vložnik ugovora se lahko sklicuje na ugotovitve nacionalnih uradov in sodišč v vzporednih postopkih. Čeprav Urad ne zavezujejo ugotovitve nacionalnih uradov in sodišč, jih je treba upoštevati, saj lahko vplivajo na odločbo Urada. Za Urad je pomembno, da ima možnost upoštevati tisto vrsto dokazov, ki so privedla do sprejetja ustrezne odločbe na nacionalni ravni. Urad upošteva različne postopkovne in vsebinske zahteve, ki se lahko uporabljajo v postopkih pred zadevnim nacionalnim organom (25/08/2003, [R 1132/2000-4](#), VANETTA / VIENNETTA (fig.), § 16; 18/10/2000, [R 550/1999-3](#), (DUKE) (fig.) / DUKE, § 23).

Vložnik ugovora se lahko sklicuje na gradivo, ki je bilo predloženo kot dokaz o uporabi v prejšnjih postopkih pred Uradom. Urad takšna sklicevanja sprejme, če vložnik ugovora jasno opredeli gradivo, na katerega se sklicuje, in postopek, v katerem je bilo predloženo. Če zadevno gradivo ni dovolj jasno opredeljeno v sklicu, Urad vložnika ugovora pozove, naj jasno navede gradivo, na katero se sklicuje, ali ga predloži (30/11/2010, [B 1 080 300](#)). Za več podrobnosti o pogojih opredelitve zadevnih dokumentov glej [odstavek 4.4.5](#).

Dokazno breme nosi vložnik ugovora, in ne Urad ali prijavitelj. Zato ne zadostuje le navedba spletne strani, na kateri lahko Urad najde dodatne informacije, saj to Uradu ne zagotavlja zadostnih podatkov o kraju, naravi, času in obsegu uporabe (31/10/2001, [B 260 192](#)). Za dodatne informacije o dokazih, pridobljenih s spleta, glej Smernice, [del C: Ugovor, razdelek 5: Blagovne znamke z ugledom \(člen 8\(5\) Uredbe o blagovni znamki EU\), odstavek 3.1.4.4](#).

5.3.2.3 Izjave

Ker navedeni dokazi, kot so embalaža, nalepke, ceniki, katalogi, računi, fotografije in časopisni oglasi, niso posebej problematični, je treba podrobneje obravnavati izjave iz [člena 97\(1\)\(f\) Uredbe o blagovni znamki EU](#).

Stranki, ki ugovarja, ni treba predložiti zaprisežene izjave o prodaji, opravljeni pod prejšnjo blagovno znamko. Od nje se pričakuje, da izbere obliko dokazov, ki jo šteje kot primerno za dokazovanje, da se je prejšnja blagovna znamka v upoštevnem obdobju resno in dejansko uporabljala (08/07/2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, § 37).

Namen zaprisežene izjave je navesti dejstva ali pojasniti dokaze, ne pa podati pravno mnenje (06/11/2014, [T-463/12](#), MB, EU:T:2014:935, § 56).

Razlikovanje med dopustnostjo in pomembnostjo (dokazno vrednostjo)

Veliko se je razpravljalo o pomenu izjav. V zvezi s tem je treba jasno razlikovati med dopustnostjo in dokazno vrednostjo takšnih dokazov.

V zvezi z **dopustnostjo** je v [členu 10\(4\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) izrecno navedeno, da so pisne izjave iz [člena 97\(1\)\(f\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) dopustni dokazi o uporabi. [Člen 97\(1\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) določa načine predložitve dokazov, med katerimi so zaprisežene ali potrjene pisne izjave ali izjave, ki imajo podoben učinek po zakonu države, v kateri je izjava sestavljena. Zato je treba

oceniti, ali predložena izjava pomeni izjavo v smislu [člena 97\(1\)\(f\) Uredbe o blagovni znamki EU](#). Zakonodajo zadevne države članice je treba upoštevati le, če izjave niso bile zaprisežene ali potrjene (07/06/2005, [T-303/03](#), Salvita, EU:T:2005:200, § 40; potrjena 09/12/2014, [T-278/12](#), PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 49). Vložnik ugovora mora v primeru dvoma, ali je bila izjava zaprisežena ali potrjena, predložiti zadevne dokaze. Če tega ne stori, se izjava ne bo štela za izjavo v smislu [člena 97\(1\)\(f\) Uredbe o blagovni znamki EU](#).

V [členu 97\(1\)\(f\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) ni navedeno, kdo mora podpisati te izjave, zato ni razloga, da se ta določba ne bi uporabljala za izjave, ki jih podpišeta sami stranki v postopku (16/12/2008, [T-86/07](#), Deitech, EU:T:2008:577, § 46).

Uredba o blagovni znamki EU, Delegirana uredba o blagovni znamki EU in Izvedbena uredba o blagovni znamki EU ne podpirajo sklepanja, da bi bilo treba dokazno moč dokazov o uporabi znamke, vključno s potrjenimi izjavami, presojati ob upoštevanju nacionalne zakonodaje države članice (28/03/2012, [T-214/08](#), Outburst, EU:T:2012:161, § 33; 09/12/2014, [T-278/12](#) PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 53). Dokazna vrednost izjave je odvisna predvsem od verodostojnosti navedb, ki jih vsebuje. Upoštevati je torej treba zlasti izvor dokumenta, okoliščine njegove izdelave, njegovega naslovnika in se vprašati, ali se glede na njegovo vsebino zdi razumen in zanesljiv (07/06/2005, [T-303/03](#), Salvita, EU:T:2005:200, § 42).

Kar zadeva **dokazno vrednost** tovrstnih dokazov, Urad v skladu z ustaljeno sodno prakso razlikuje med izjavami, ki izvirajo od samih vložnikov ugovora ali njihovih zaposlenih, in izjavami, ki jih pripravi neodvisen vir (09/12/2014, [T-278/12](#), PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 51; 06/11/2014, [T-463/12](#), MB, EU:T:2014:935, § 54).

Izjava imetnika ali njegovih zaposlenih

Izjavam, ki izvirajo od imetnika prejšnje blagovne znamke (ki jih pripravijo same zainteresirane strani ali njihovi zaposleni), se na splošno pripisuje manjši pomen kot neodvisnim dokazom. Razlog je morda to, da na dojetje stranke, udeležene v sporu, bolj ali manj vplivajo osebni interesi v zvezi z zadevo (11/01/2011, [R 490/2010-4](#), BOTODERM / BOTOX, § 34; 27/10/2009, [B 1 086 240](#) in 31/08/2010, [B 1 568 610](#)).

Takšna izjava sama po sebi ne more pomeniti zadostnega dokaza o resni in dejanski uporabi (9/12/2014, [T-278/12](#), PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 54). Vendar to ne pomeni, da takšne izjave nimajo nikakršne dokazne vrednosti (28/03/2012, [T-214/08](#), Outburst, EU:T:2012:161, § 30). Izogibati se je treba posploševanju, saj je natančna vrednost takšnih izjav vedno odvisna od njihove konkretne oblike in vsebine. Izjave, ki vključujejo podrobne in konkretne informacije, imajo večjo dokazno vrednost od zelo splošnih in abstraktno oblikovanih izjav.

Končni izid je odvisen od celovite presoje dokazov v posameznem primeru. Na splošno je za dokazovanje uporabe potrebno dodatno gradivo, saj je treba v zvezi s takšnimi izjavami šteti, da imajo manjšo dokazno vrednost od materialnih dokazov (etiket, embalaže itd.) ali dokazov, ki izvirajo iz neodvisnih virov. Zato je dokazna moč predloženega dodatnega gradiva zelo pomembna. Izvesti je treba presojo, ali je vsebina zaprisežene izjave zadostno podprta z dodatnim gradivom (in obratno). Dejstvo, da lahko zadevni nacionalni Urad pri presoji tovrstnih dokazov sprejme

določeno prakso, še ne pomeni, da jo je mogoče uporabljati v postopku v zvezi z blagovnimi znamkami EU (07/06/2005, [T-303/03](#), Salvita, EU:T:2005:200, § 41 et seq.).

Zaradi spremembe lastništva, izvedene po datumu vložitve ali datumu prednostne pravice prijave blagovne znamke EU, so lahko izjave novih imetnikov nične, saj ti na splošno nimajo neposrednega znanja za pripravo izjav o uporabi blagovne znamke s strani prejšnjega imetnika (17/06/2004, [R 16/2004-1](#), REPORTER / REPORTER).

Kljub temu se lahko novi imetnik v primeru prenosa ali drugega dedovanja pravice sklicuje na uporabo v odložnem roku s strani svojega(-ih) predhodnika(-ov). Predhodnikovo uporabo lahko dokaže predhodnik ali pa se lahko dokaže z drugimi zanesljivimi sredstvi, na primer z informacijami iz poslovnih evidenc, če predhodnik ni na voljo.

Izjave tretjih oseb

Izjavam (kot so na primer raziskave), ki jih oblikuje **neodvisni vir**, na primer strokovnjaki, poklicne organizacije, gospodarske zbornice, dobavitelji, stranke ali poslovni partnerji vložnika ugovora, se pripisuje večja dokazna vrednost (19/01/2011, [R 1595/2008-2](#), FINCONSUM ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO / FINCONSUMO (fig.), § 31).

Ta praksa je v skladu s sodno prakso Sodišča v sodbi v zadevi *Chiemsee* (04/05/1999, [C-108/97](#) in [C-109/97](#), Chiemsee, EU:C:1999:230), v kateri je Sodišče predložilo nekaj primerov ustreznih dokazov, na podlagi katerih je mogoče opredeliti pridobljen razlikovalni učinek znamke na trgu. Čeprav pridobitev razlikovalnega učinka sama po sebi ni enakovredna resni in dejanski uporabi, zajema dokazne elemente o uporabi znaka na trgu. Zato je mogoče po analogiji uporabljati sodno prakso v zvezi s takšnimi dokaznimi elementi.

Izjave, ki jih pripravijo same stranke, niso dokazi tretjih oseb, vsi drugi dokazi, kot so javnomnenjske raziskave, izjave gospodarskih zbornic ali poklicnih organizacij ali strokovnjakov, pa izvirajo od tretjih oseb.

5.4 Odziv prijavitelja

5.4.1 Posredovanje dokazov

Potem ko Urad prejme dokaze o uporabi, ki jih predloži vložnik ugovora, popolne dokaze posreduje prijavitelju.

Urad na splošno prijavitelju da na voljo dva meseca za predložitev pripomb kot odgovor na dokaze o uporabi (in kot odgovor na ugovor).

5.4.2 Dokazi niso predloženi oziroma predloženi dokazi niso ustrezni

Vendar lahko Urad nemudoma konča postopek, če vložnik ugovora v določenem roku **ni predložil dokazov oziroma so dokazi očitno neustrezni** in če to vpliva na vse prejšnje registracije blagovnih znamk, na katerih temelji ugovor. Razlog za to prakso je

preprečiti nadaljevanje postopka, kadar je izid že znan, tj. ugovor bo zavrnjen zaradi pomanjkanja dokaza o uporabi (načelo gospodarnosti in dobrega upravljanja postopka).

Kadar zahteva za dokaz o uporabi velja samo za nekatere prejšnje znamke in vložnik ugovora ne predloži dokazov oziroma so dokazi očitno neustrezni, je prijavitelj pozvan, naj predloži pripombe glede ugovora v zvezi z drugimi prejšnjimi znamkami, ne glede na to, ali je svoje prve pripombe omejil na podajo zahteve za dokaz o uporabi oziroma ali je predložil tudi prvotne pripombe glede ugovora.

V vseh drugih primerih se dokazi posredujejo prijavitelju, ki ima na voljo dva meseca za vložitev pripomb. Urad vložnika ugovora ne sme opozoriti, da obstajajo dvomi o zadostnosti dokazov, ali ga v takšnih primerih pozvati, naj predloži dodatne dokaze. Takšna dejanja bi bila v nasprotju z nepristranskostjo Urada v kontradiktornem postopku (01/08/2007, [R 201/2006-4](#), OCB (fig.)/O.C.B., OCB (fig.), § 19).

5.4.3 Nobenega odziva od prijavitelja

Če se prijavitelj v tem roku ne odzove, bo Urad sprejel odločbo na podlagi dokazov, ki jih ima na voljo. Dejstvo, da prijavitelj ne odgovori, ne pomeni, da predložene dokaze sprejema kot zadosten dokaz o uporabi (07/06/2005, [T-303/03](#), Salvita, EU:T:2005:200, § 79).

5.4.4 Formalni umik zahteve

Če se prijavitelj na dokaz o uporabi odzove tako, da formalno umakne svojo zahtevo za dokaz o uporabi, vprašanje uporabe blagovne znamke ne bo več sporno. Ker je prijavitelj tisti, ki sproži zadevni postopek, lahko ta del postopka vsekakor konča s formalnim umikom svoje zahteve (21/04/2004, [R 174/2003-2](#), SONNENGARTEN / SOMMERGARTEN, § 23).

5.5 Nadaljnji odziv vložnika ugovora

Vložnik ugovora lahko predloži pripombe kot odgovor na pripombe prijavitelja. To je zlasti pomembno, kadar bi lahko odločba, ki bo sprejeta, deloma temeljila na navedbah prijavitelja, da iz dokazov ni razvidna uporaba znamke.

Odbor za pritožbe šteje, da gre za bistveno kršitev postopka, če se vložniku ugovora v takšnem primeru ne omogoči predložitev pripomb (28/02/2011, [R 16/2010-4](#), COLORPLUS, § 20).

Za več podrobnosti o predložitvi dodatnih dokazov glej [odstavek 5.3.1 zgoraj](#).

5.6 Jeziki v postopkih v zvezi z dokazom o uporabi

Če v skladu s [členom 10\(6\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) dokazi, predloženi na podlagi odstavkov 1, 2 in 3, niso v jeziku postopka ugovora, **lahko** Urad

od vložnika ugovora zahteva, naj predloži prevod teh dokazov v navedeni jezik v roku, ki mu ga določi Urad.

Uradu je prepuščena presoja, ali mora vložnik ugovora predložiti prevod dokazov o uporabi v jezik postopka. Urad pri uresničevanju svoje diskrecijske pravice upošteva interese obeh strank.

Upoštevati je treba, da bi lahko bilo za vložnika ugovora izjemno drago in obremenjujoče, če bi moral zagotoviti prevod predloženih dokazov o uporabi v jezik postopka.

Po drugi strani ima prijavitelj pravico seznaniti se z vsebino predloženih dokazov, da lahko brani svoje interese. Zato je nujno, da lahko prijavitelj oceni vsebino dokazov o uporabi, ki jih predloži vložnik ugovora. V zvezi s tem je treba upoštevati naravo predloženih dokumentov. Tako bi se lahko na primer štelo, da standardnih računov in vzorcev embalaže ni treba prevajati, zato da bi jih prijavitelj razumel (15/12/2010, [T-132/09](#), Epcos, EU:T:2010:518, § 51 et seq.; 30/04/2008, [R 1630/2006-2](#), DIACOR/DIACOL PORTUGAL, § 46 et seq. (pritožba z dne 24/01/2017, [T-258/08](#), DIACOR/DIACOL, EU:T:2017:22); 15/09/2008, [R 1404/2007-2](#) in [R 1463/2007-2](#), FAY (fig)/FAY & CO, § 26 et seq.).

Če prijavitelj izrecno zahteva prevod dokazov v jezik postopka in navede razloge za to (glej [člen 10\(6\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) v povezavi s [členom 24 Izvedbene uredbe o blagovni znamki EU](#)), Urad načeloma zahteva, da vložnik ugovora predloži prevod. Vendar je mogoče takšno zahtevo zavrniti, če se zdi, da je prijaviteljeva zahteva glede na zadostno jasnost predloženih dokazov pretirana ali da bi lahko celo pomenila zlorabo.

Če Urad zahteva prevod dokazov, da vložniku ugovora na voljo dva meseca za predložitev prevoda. Če so dokazi o uporabi, ki jih je predložil vložnik ugovora, obsežni, ga lahko Urad izrecno pozove, naj prevede le dele predloženega gradiva, v zvezi s katerimi sam šteje, da zadostujejo za dokaz resne in dejanske uporabe blagovne znamke v upoštevnem obdobju. Vložnik ugovora na splošno presodi, ali je potreben prevod vseh predloženih dokazov. Dokazi se bodo upoštevali le, če je bil zagotovljen prevod ali če ne potrebujejo nobene dodatne pojasnitve, ne glede na njihove besedne elemente.

Če vložnik ugovora predloži dokaze o uporabi v jeziku, ki ni jezik postopka, v roku, ki je bil določen za predložitev dokazov o uporabi, nato pa po izteku roka na svojo pobudo predloži prevod teh dokazov v jezik postopka, se taki dokazi upoštevajo in posredujejo prijavitelju v obravnavo. To velja tudi, če Urad od vložnika ugovora ni zahteval predložitve prevoda in če prijavitelj še ni izpodbijal dokazov.

6 Končanje postopka

6.1 Sporazumna rešitev

[Člen 47\(4\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)

[Člen 6\(2\) Delegirane uredbe](#)

Stranki lahko sami odločata o ukrepih, s katerimi se konča postopek ugovora. Odločita se lahko za umik ugovora ali preprosto prosita Urad, naj zadevo konča, ne da bi navedli posebne razloge. Zadostuje že, da Uradu pošljeta podpisani pisni dogovor strank, pri čemer obrazložitev ni potrebna. Urad nato sprejme ukrepe, potrebne za končanje postopka na podlagi tega dogovora.

V zvezi s povračilom pristojbin in odločitvijo o stroških v primeru sporazumne rešitve glej ustrezni odstavek v nadaljevanju.

Urad lahko, če se mu to zdi ustrezno, stranki pozove k sporazumni rešitvi. Urad in stranki lahko torej začnejo postopek za sporazumno rešitev.

Urad lahko zato pripravi predloge za sporazumno rešitev. Ker Urad načeloma ne more (in ne želi) nadomestiti strank, bo ukrepal le v zelo redkih primerih, kadar se sporazumna rešitev med strankama zdi primerna in če obstajajo dobri razlogi za mnenje, da se lahko postopek konča s sporazumno rešitvijo.

Urad lahko na izrecno zahtevo strank tudi ponudi pomoč pri njunih pogajanjih, tako da na primer deluje kot posrednik ali da jima zagotovi materialne vire, ki jih potrebujeta. Vse nastale stroške nosita stranki. Pred sporazumno rešitvijo se lahko vloži prošnja za začasno ustavitev.

6.2 Omejitve in umiki

[Člena 66\(1\) in 71\(3\), člen 146\(6\)\(a\), člen 146\(9\) in člen 109 Uredbe o blagovni znamki EU](#)

[Člen 6\(2\), \(3\) in \(4\) Delegirane uredbe](#)

6.2.1 Omejitve in umiki prijav blagovne znamke EU

[Člen 49 Uredbe o blagovni znamki EU](#)

[Člen 6\(5\) Delegirane uredbe](#)

Prijavitelj lahko na kateri koli stopnji postopka ugovora omeji blago in storitve v svoji prijavi ali umakne celotno prijavo.

Take zahteve je treba vložiti v ločenih dokumentih, kot je navedeno v [odstavku 4.4.1](#) zgoraj.

Umiki in omejitve morajo biti izrecni in brezpogojni. Molk prijavitelja blagovne znamke EU med postopkom se ne bo nikoli štel za tihi umik.

Pogojni ali dvoumni umiki ali omejitve ne bodo sprejeti in bodo drugi stranki poslani samo v vednost, pri čemer bosta stranki obveščeni, da se ne bodo upoštevali.

Urad ne sprejema pogojnih omejitev. Na primer, prijavitelj v svojih pripombah v odgovor na ugovor trdi, da sta znaka različna, vendar dodaja, da bo, če bi preizkuševalec ugotovil njuno podobnost, omejil seznam blaga in storitev v prijavi blagovne znamke EU. V tem primeru omejitev ni sprejemljiva, prijavitelja pa je treba obvestiti, da mora biti omejitev izrecna in brezpogojna.

Če omejitev ni sprejemljiva, tudi če ni sprejemljiva le delno, bo Urad prijavitelja pozval k odpravi pomanjkljivosti. Če prijavitelj odpravi pomanjkljivost, se omejitev evidentira z datumom uveljavitve prvotne zahteve. Če prijavitelj pomanjkljivosti ne odpravi, se omejitev v celoti zavrne, postopek pa se nadaljuje na podlagi izvirnega seznama blaga in storitev (Smernice, [del B: Preizkušanje, razdelek 3: Razvrstitev, odstavki 5.3.3](#)). Vložnik ugovora bo o zgoraj navedenih korakih obveščen.

Če vložnik ugovora umakne svoj ugovor po tem, ko je bila vložena nesprejemljiva omejitev, se umik ne bo upošteval, če se jasno nanaša na nesprejemljivo omejitev. Ko omejitev postane sprejemljiva, bo vložnik ugovora obveščen o novem seznamu blaga in storitev ter mu bo odobren nov rok za potrditev umika ugovora.

Če je omejitev sprejemljiva, se prijavitelju pošlje potrditev.

Posledice omejitve ali umika so različne in odvisne od tega, v kateri fazi je postopek, opisane pa so v nadaljevanju.

Za dodatne informacije o omejitvah prijave blagovne znamke EU glej Smernice, [del B: Preizkušanje, razdelek 3: Razvrstitev, odstavki 5.3](#), in del B: Preizkušanje, razdelek 1: Postopek, [odstavki 5.1](#) in [5.2](#).

6.2.1.1 Umik ali omejitev pred preizkusom dopustnosti

Omejitev se nanaša na celoten obseg ugovora/umika

Kadar je prijava blagovne znamke EU umaknjena ali omejena na neizpodbijano blago in storitve pred izdajo uradnega obvestila o dopustnosti ugovora, se postopek ugovora konča in pristojbina za ugovor se povrne. Z drugimi besedami, obravnavanje umika ali omejitve ima v takšnih primerih prednost pred preizkusom dopustnosti ugovora.

Odločitev o stroških ne bo sprejeta.

Omejitev se (kot kaže) ne nanaša na celoten obseg ugovora

Pri omejitvi, ki bi še lahko vključevala izpodbijano blago in storitve, se opravi preizkus dopustnosti.

Omejitev se vložniku ugovora sporoči skupaj z uradnim obvestilom o dopustnosti ali sporočilom, s katerim je obveščen o absolutni ali relativni pomanjkljivosti v zvezi z dopustnostjo.

Če je ugovor umaknjen, se pristojbina za ugovor povrne. To velja tudi, če obstajajo nepopravljive pomanjkljivosti.

Vložniku ugovora se v dopisu ni treba izrecno sklicevati na omejitev, če je prejeta na datum prijaviteljeve omejitve oziroma po datumu prijaviteljeve omejitve.

Odločitev o stroških ne bo sprejeta.

6.2.1.2 Omejitve in umiki prijav blagovne znamke EU pred iztekom obdobja za pobotanje

Omejitev se nanaša na celoten obseg ugovora/umika

Če je popolnoma jasno, da se omejitev nanaša na celoten obseg ugovora, ali kadar je prijava blagovne znamke EU umaknjena, se to sporoči strankama in postopek se konča. Vložniku ugovora se vrne pristojbina za ugovor.

Odločitev o stroških ne bo sprejeta.

Omejitev se (kot kaže) ne nanaša na celoten obseg ugovora/umika

Če ni popolnoma jasno, da se omejitev nanaša na celoten obseg ugovora, ali če se omejitev ne nanaša na celoten obseg ugovora, je vložnik ugovora pozvan, naj Urad obvesti, ali želi vztrajati pri svojem ugovoru ali ga umakniti. Njegov odgovor se uradno sporoči strankama. Če je ugovor umaknjen, se vložniku ugovora vrne pristojbina za ugovor.

Odločitev o stroških ne bo sprejeta.

Dokler se prijaviteljeva omejitev prejme pred iztekom obdobja za pobotanje, se bo pristojbina za ugovor vrnila, tudi če je bil vložen posledični umik ugovora in je postopek zaključen po izteku obdobja za pobotanje.

Če Urad umik ugovora prejme, preden je vložniku ugovora poslano uradno obvestilo o omejitvi, se šteje, da je bil umik podan kot posledica omejitve, povrne pa se tudi pristojbina za ugovor.

Vložniku ugovora se v dopisu ni treba izrecno sklicevati na omejitev, če je prejeta na datum prijaviteljeve omejitve oziroma po datumu prijaviteljeve omejitve.

Prvotni odziv vložnika ugovora na obvestilo ni pomemben, če je umik razglašen pozneje.

Primeri

- Vložnik ugovora ne odgovori v roku, ki ga ima na voljo, vendar nato umakne svoj ugovor v obdobju za pobotanje (ki je bilo podaljšano).
- Vložnik ugovora odgovori, da vztraja pri svojem ugovoru, vendar ga pozneje umakne v podaljšanem obdobju za pobotanje.

6.2.1.3 Omejitve in umiki prijav blagovne znamke EU po izteku obdobja za pobotanje

Omejitev se nanaša na celoten obseg ugovora/umika

Če je popolnoma jasno, da se omejitev nanaša na celoten obseg ugovora, ali kadar je prijava blagovne znamke EU umaknjena, se to sporoči strankama in postopek se konča.

Urad bo sprejel odločitev o stroških, razen če stranki predložita dogovor o stroških. Za informacije o porazdelitvi stroškov glej [odstavek 6.5.3 v nadaljevanju](#).

Omejitev se (kot kaže) ne nanaša na celoten obseg ugovora/umika

Če ni popolnoma jasno, da se omejitev nanaša na celoten obseg ugovora, ali če se omejitev ne nanaša na celoten obseg ugovora, je vložnik ugovora pozvan, naj Urad obvesti, ali želi vztrajati pri svojem ugovoru ali ga umakniti. Njegov odgovor se uradno sporoči strankama. Če vložnik ugovora vztraja pri ugovoru, se postopek nadaljuje. Če je ugovor umaknjen, se postopek ugovora konča. Če vložnik ugovora najprej vztraja pri ugovoru in ga nato pozneje umakne, se to obravnava kot umik ugovora v skladu z [odstavkom 6.2.2.2 v nadaljevanju](#).

Urad bo sprejel odločitev o stroških, razen če stranki predložita dogovor o stroških. Za informacije o porazdelitvi stroškov glej [odstavek 6.5.3 v nadaljevanju](#).

6.2.1.4 Omejitve in umiki prijav blagovne znamke EU po sprejetju odločbe

V skladu z odločbo velikega odbora za pritožbe z dne 27/09/2006 in [R 331/2006-G](#), Optima, Urad dopušča umike in omejitve, prejete v roku za pritožbo po sprejetju odločbe o ugovoru, tudi če pritožba ni bila vložena.

Urad bo upošteval umik in zaključil zadevo. Potrditev umika se pošlje strankama (vendar to sporočilo ne vsebuje nikakršne odločitve o stroških). Del o stroških v prvotni odločbi ostane veljaven in ga lahko uveljavlja stranka, ki je uspela v postopku, razen če je dosežen drugačen dogovor. Podatkovna zbirka Urada se ustrezno posodobi, da se upošteva umik prijave blagovne znamke EU.

Za dodatne informacije glej Smernice, [del B: Preizkušanje, razdelek 1: Postopek, odstavek 5.1](#) in [del E: Registri, razdelek 2: Konverzija, odstavek 4.3](#).

Prijave blagovne znamke EU ni mogoče umakniti, ko odločba o zavrnitvi prijave blagovne znamke EU v celoti postane dokončna.

Če je bil ugovor z odločbo zavrnjen, se lahko prijava kadar koli umakne ali omeji.

Umik katere koli pritožbe (ki jo obravnavajo odbori za pritožbe, Splošno sodišče ali Sodišče Evropske unije) pomeni, da **izpodbijana odločba postane pravnomočna**. Izpodbijana prijava blagovne znamke EU se zato po tem ne more več umakniti.

6.2.1.5 Jezik

[Člen 146\(6\)\(a\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)

Med postopkom ugovora se lahko omejitev predloži bodisi v prvem bodisi v drugem jeziku prijave blagovne znamke EU.

Kadar je omejitev predložena v prvem jeziku prijave blagovne znamke EU, ki ni jezik postopka, in kadar se ne nanaša na celoten obseg ugovora, se vložnika ugovora pozove, naj Uradu sporoči, ali bo vztrajal pri svojem ugovoru ali ne. Vložnik ugovora lahko nasprotuje jeziku omejitve in zahteva prevod v jezik postopka. Urad bo nato poskrbel za prevod.

Če je sprejemljiva omejitev predložena v prvem in drugem jeziku, mora preizkuševalec to omejitev v podatkovno zbirko Urada vnesti v obeh jezikih ter prijavitelju potrditi nov seznam blaga in storitev v obeh jezikih.

6.2.2 Umik ugovorov

Vložnik ugovora lahko kadar koli med postopkom umakne svoj ugovor.

Umik ugovora mora biti izrecen in brezpogojen. Pogojen ali dvoumen umik ne bo sprejet in bo prijavitelju poslan samo v vednost, pri čemer bosta stranki obveščeni, da se ne bo upošteval.

Če vložnik ugovora ugovor umakne neodvisno od katere koli omejitve prijave blagovne znamke EU, so glede na status ugovora možni trije izidi. Za informacije o posledicah umika ugovora zaradi omejitve prijave blagovne znamke EU glej odstavke [6.2.1.1–6.2.1.3](#) zgoraj.

6.2.2.1 Umik ugovora pred iztekom obdobja za pobotanje

Če je ugovor umaknjen pred iztekom obdobja za pobotanje, se o tem uradno obvesti stranki. V nasprotju z umikom ugovora po omejitvi prijave blagovne znamke EU med obdobjem za pobotanje (glej [odstavek 6.2.1.2 zgoraj](#)), Urad ne povrne pristojbine za ugovor niti ne sprejme odločitve o stroških.

6.2.2.2 Umik ugovora po izteku obdobja za pobotanje

Če je ugovor umaknjen po izteku obdobja za pobotanje, se o tem uradno obvesti stranki. Pristojbina za ugovor se ne povrne. Urad bo sprejel odločitev o stroških, razen če stranki predložita dogovor o stroških. Za informacije o porazdelitvi stroškov glej [odstavek 6.5.3 v nadaljevanju](#).

6.2.2.3 Umik ugovora po sprejetju odločbe

V skladu z odločbo velikega odbora za pritožbe z dne 27/09/2006 in [R 331/2006-G](#), Optima, Urad dopušča umike ugovora, prejete v roku za pritožbo po sprejetju odločbe o ugovoru, tudi, če pritožba ni bila vložena.

Urad bo upošteval umik in zaključil zadevo. Potrditev umika se pošlje strankama, vendar to sporočilo ne vsebuje odločitve o stroških. Del o stroških v prvotni odločbi ostane veljaven in ga lahko uveljavlja stranka, ki je uspela v postopku. Podatkovna zbirka Urada se ustrezno posodobi, da se upošteva umik ugovora, prijava pa se pošlje v registracijo.

Umik katere koli pritožbe (ki jo obravnavajo odbori za pritožbe, Splošno sodišče ali Sodišče Evropske unije) pomeni, da **izpodbijana odločba postane pravnomočna**. Ugovor se zato po tem ne more več umakniti.

Za več informacij o umikih med pritožbenim postopkom glej Smernice, [del B: Preizkušanje, razdelek 1: Postopek, odstavek 5.1](#).

6.2.2.4 Jezik

[Člen 146\(9\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)

Umik ugovora mora biti v jeziku postopka. Če se umik predloži v jeziku, ki ni jezik postopka, je treba v enem mesecu od datuma predložitve izvirnega dokumenta predložiti prevod, sicer bo umik zavržen.

6.2.3 Umiki umikov/omejitev

Stranka lahko predhodno predložen umik/omejitev umakne le, če Urad njen dopis, s katerim umika prejšnji umik/omejitev, prejme isti dan kot prvo predložitve (glej tudi Smernice, [del B: Preizkušanje, razdelek 1: Postopek, odstavek 5.2.1](#)).

6.3 Meritorna odločba

Meritorna odločba se sprejme šele, ko sta stranki predložili vse potrebno, v njej pa je treba obravnavati le tista vprašanja ali prejšnje pravice, ki so pomembne za izid.

Obstajata izjemi, in sicer če:

- prejšnja pravica ni dokazana,
- prejšnja pravica preneha obstajati.

6.3.1 Prejšnja pravica, ki ni dokazana

[Člen 8\(1\) Delegirane uredbe](#)

Če dokaz o obstoju, veljavnosti in obsegu varstva ni bil ustrezno predložen za nobeno od prejšnjih pravic, na katere se sklicuje vložnik ugovora, se ugovor zavrne takoj, ko se izteče rok, ki ga ima vložnik ugovora na voljo za dopolnitev spisa.

Vendar če so bili dokazani obstoj, veljavnost in obseg varstva vsaj ene prejšnje pravice, se bo postopek nadaljeval kot običajno, neutemeljene pravice pa se v končni meritorni odločbi ne bodo upoštevale.

6.3.2 Prenehanje obstoja prejšnje pravice

Če prejšnja pravica preneha obstajati med postopkom ugovora (npr. ker je bila razglašena za neveljavno ali ni bila podaljšana), končna odločba ne more temeljiti na njej. Ugovoru se lahko ugotovi samo v zvezi s prejšnjo pravico, ki je veljavna v času sprejetja odločbe. Razlog je v tem, da je zahteva glede zavrnitve registracije blagovne znamke, če se uporablja kateri koli razlog za ugovor, v [členu 8 Uredbe o blagovni znamki EU](#) navedena v sedanjiku, kar pomeni, da mora biti spor prisoten v času sprejetja odločitve. Razlog, zakaj je prejšnji pravici potekla veljavnost, ni pomemben.

Urad ne more biti seznanjen z razveljavitvijo prejšnje pravice, razen če je to blagovna znamka EU. Če pa ena od strank Urad obvesti o taki razveljavitvi, je treba drugo stranko zaslišati, pri čemer se lahko zgodi, da se ugovor ne more nadaljevati na podlagi te prejšnje pravice.

Urad bo pred sprejetjem odločbe preveril, ali je bilo treba medtem prejšnjo pravico, na katero se sklicuje vložnik ugovora, podaljšati. Če je odgovor pritrdilen, bo Urad vložnika ugovora pozval, naj dokaže podaljšanje znamke. To velja tudi, če je znamka še vedno v prehodnem obdobju za podaljšanje, če se to uporablja. Če vložnik ugovora ne predloži dokaza, se ugovor ne more nadaljevati na podlagi te prejšnje pravice.

Urad lahko pred sprejetjem odločbe preveri tudi dokumente v spisu, da ugotovi, ali v zvezi s prejšnjo pravico, na katero se sklicuje vložnik ugovora, poteka nacionalni postopek po registraciji. Če je odgovor pritrdilen, bo Urad vložnika ugovora pozval, naj predloži dokaze o končnem izidu nacionalnega postopka. Če vložnik ugovora predloži dokaze, da nacionalni postopek še vedno poteka, lahko Urad začasno ustavi postopek ugovora, dokler ni sprejeta dokončna odločba v postopku, ki je privedel do začasne ustavitve.

6.4 Povračilo pristojbine

6.4.1 Ugovor, ki se ne šteje za vloženega

Člena [46\(3\)](#) in [181\(1\)](#) Uredbe o blagovni znamki EU

[Člen 5\(1\) Delegirane uredbe](#)

Če se ugovor zaradi prepozne ali nezadostne plačila ne šteje za vloženega (glej [odstavek 2.2.2](#) zgoraj), je treba vložniku ugovora povrniti pristojbino za ugovor, vključno z vsemi doplačili.

6.4.1.1 Ugovor in umik ugovora, vložena istega dne

Če je ugovor umaknjen istega dne, kot je vložen, Urad povrne pristojbino za ugovor.

6.4.1.2 Povračilo po ponovni objavi

Če želi vložnik ugovora zoper prvo objavo po ponovni objavi prijave blagovne znamke EU v delu A.2 Biltena zaradi napake Urada svoj ugovor umakniti na podlagi ponovne objave, je treba postopek končati. Ker je za napako pri prvi objavi odgovoren Urad, bo pristojbina za ugovor povrnjena.

6.4.2 Povračilo pri umikih/omejitvah prijave blagovne znamke EU

[Člen 6\(2\), \(3\), \(4\) in \(5\) Delegirane uredbe](#)

6.4.2.1 Umik/omejitev prijave blagovne znamke EU pred iztekom obdobja za pobotanje

Če prijavitelj svojo prijavo blagovne znamke EU ali vse blago in storitve, zoper katere je usmerjen ugovor, umakne pred obdobjem za pobotanje ali med njim, se postopek ugovora konča, odločitev o stroških se ne sprejme, pristojbino za ugovor pa je treba povrniti (glej [odstavka 6.2.1.1](#) in [6.2.1.2](#) zgoraj).

6.4.2.2 Ugovor, umaknjen zaradi omejitve prijave blagovne znamke EU v obdobju za pobotanje

Če prijavitelj nekatero blago in storitve, zoper katere je usmerjen ugovor, umakne med obdobjem za pobotanje, Urad vložnika ugovora pozove, naj navede, ali vztraja pri ugovoru (in če vztraja, zoper katero preostalo blago in storitve ugovarja) oziroma ali ga glede na omejitev umika.

Če je ugovor nato umaknjen, se postopek ugovora konča, odločitev o stroških se ne sprejme, pristojbino za ugovor pa je treba povrniti (glej odstavka [6.2.1.1](#) in [6.2.1.2](#) zgoraj).

6.4.3 Več ugovorov in 50-odstotno povračilo pristojbine za ugovor

[Člen 9\(4\) Delegirane uredbe](#)

V nekaterih posebnih primerih v zvezi z več ugovori se lahko vložniku ugovora povrne 50 % pristojbine za ugovor. Kot je ponazorjeno v naslednjem primeru, morata biti izpolnjena dva pogoja:

- Eden od postopkov ugovora se je končal z zavrnitvijo izpodbijane prijave blagovne znamke EU v vzporednem postopku ugovora. Na primer, obstajajo štirje ugovori A, B, C in D (vložniki ugovorov A, B, C, D) zoper prijavo blagovne znamke EU X in je prijava blagovne znamke EU X zavrnjena zaradi ugovora A.
- Drugi ugovori (B, C in D) so bili začasno ustavljeni pred začetkom kontradiktornega dela postopka (ker se je pri predhodnem preizkusu izkazalo, da bo prijava blagovne znamke EU X verjetno v celoti zavrnjena zaradi ugovora A).

V takšnem primeru se vložnikom ugovorov B, C in D povrne 50 % pristojbine za ugovor.

6.4.4 Primeri, v katerih se pristojbina za ugovor ne povrne

6.4.4.1 Ugovor, umaknjen pred iztekom obdobja za pobotanje, vendar NE zaradi omejitve

[Člen 6\(3\), \(4\) in \(5\) Delegirane uredbe](#)

Če vložnik ugovora ugovor umakne pred iztekom obdobja za pobotanje in prijava blagovne znamke EU ni bila omejena, Urad niti ne povrne pristojbine za ugovor niti ne sprejme odločitve o stroških (glej [odstavek 6.2.2.1](#) zgoraj).

6.4.4.2 Ugovor, umaknjen pred omejitvijo

[Člen 6\(3\) in \(5\) Delegirane uredbe](#)

Če je ugovor umaknjen, preden prijavitelj omeji svojo prijavo, se pristojbina za ugovor ne povrne (glej odstavka [6.2.1.1](#) in [6.2.1.2](#) zgoraj). Na primer, če prijavitelj umakne svojo prijavo po umiku ugovora (npr. kot odziv na umik ugovora), se pristojbina ne povrne.

Enako velja, kadar prijavitelj omeji prijavo po delnem umiku ugovora.

6.4.4.3 Poravnava med strankama pred začetkom postopka

[Člen 6\(2\), \(4\) in \(5\) Delegirane uredbe](#)

V zvezi s povračilom pristojbine za ugovor je ta možnost v [členu 6\(5\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) navedena samo, če je prijava blagovne znamke EU umaknjena ali omejena. Če se torej postopek konča z dogovorom, ki vsebuje navedbo umika ali omejitve prijave blagovne znamke EU, se pristojbina za ugovor povrne. V drugih primerih se pristojbina za ugovor ne povrne.

6.4.4.4 Končanje postopka iz drugih razlogov

[Člena 7 in 45 ter člen 119\(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)

[Člena 5 in 6 Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#)

Kadar je prijava zavrnjena v skladu s:

- [členom 7 Uredbe o blagovni znamki EU](#) (zavrnitev prijave na podlagi absolutnih razlogov; na lastno pobudo Urada ali zaradi pripomb tretjih oseb) ali
- [členom 119\(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) (zastopanje prijaviteljev, ki niso iz EGP),

se pristojbina za ugovor ne povrne, ker nobeden od teh primerov ni predviden v Delegirani uredbi kot razlog za povračilo pristojbine za ugovor.

6.5 Odločitev o porazdelitvi stroškov

6.5.1 Primeri, v katerih je treba sprejeti odločitev o stroških

[Člen 109 Uredbe o blagovni znamki EU](#)

[Člen 6\(4\) Delegirane uredbe](#)

Odločitev o stroških se sprejme v postopku ugovora, ki se je nadaljeval po obdobju za pobotanje, tj. ko se je začel in končal kontradiktorni del postopka.

Če se sprejme meritorna odločba, je odločitev o porazdelitvi stroškov navedena na koncu odločbe. V vseh drugih primerih, kadar zadevo konča oddelek za ugovore, se odločitev o stroških izda skupaj z dopisi o končanju postopka, razen če sta stranki Urad obvestili o dogovoru o stroških.

6.5.2 Primeri, v katerih se odločitev o stroških ne sprejme

Odločitev o stroških se ne sprejme pri ugovorih, ki se končajo pred obdobjem za pobotanje ali med njim.

6.5.2.1 Dogovor o stroških

[Člen 109\(6\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)

Kadar stranki sporazumno končata postopek ugovora z dogovorom, ki vključuje stroške, Urad ne bo sprejel odločitve o stroških. Enako velja, če Urad prejme obvestilo, ki sta ga podpisali obe stranki in v katerem je navedeno, da sta se dogovorili o stroških. Takšno zahtevo je Uradu mogoče poslati tudi v dveh ločenih dopisih. Urad mora to obvestilo prejeti, preden potrdi končanje postopka.

Če stranki dosežeta sporazumno rešitev ugovora, se lahko prosto odločita, da ta rešitev ne bo vključevala vprašanja stroškov. Če ni nikjer navedeno, ali sta se stranki dogovorili o stroških, bo Urad nemudoma sprejel odločitev o stroških skupaj s potrditvijo umika/omejitve. Če stranki Urad obvestita, da sta se o stroških dogovorili po umiku/omejitvi, Urad ne bo spremenil že sprejete odločitve o stroških. Stranki se lahko sami odločita, da bosta upoštevali dogovor in ne bosta izvršili odločitve Urada o stroških.

6.5.2.2 Informacije stranke, ki bo verjetno uspela v postopku

Kadar stranka, ki bi bila upravičena do povrnitve stroškov v skladu s splošnimi pravili, opisanimi v [odstavku 6.5.3](#) v nadaljevanju, Urad obvesti, da se strinja s tem, da vsaka stranka nosi svoje stroške, odločitev o stroških ni potrebna. Urad ne bo sprejel odločitve o stroških, kadar ga stranka, ki bo verjetno uspela v postopku, obvesti, da se strinja z delitvijo stroškov, tudi če stranka, ki ni uspela v postopku, ne potrdi svojega strinjanja. Pred sprejetjem odločitve je zato treba skrbno preveriti zadnje dopise obeh strank.

Vendar bo vsaka takšna zahteva, ki jo Uradu pošlje stranka, ki ni uspela v postopku, poslana drugi stranki, odločitev o stroških pa bo sprejeta po uradni dolžnosti na podlagi običajnih pravil.

6.5.3 Standardni primeri odločitev o stroških

[Člen 109 Uredbe o blagovni znamki EU](#)

Splošno pravilo je, da neuspešna stranka ali stranka, ki konča postopek s (popolnim ali delnim) umikom prijave blagovne znamke EU ali z umikom ugovora, plača pristojbine in stroške, ki so nastali drugi stranki in so nujni za potek postopka.

Če obe stranki izgubita v nekaterih delih, je treba določiti drugačno porazdelitev. Praviloma je pravično, da vsaka stranka nosi svoje stroške.

Za stranko, ki konča postopek, se šteje, da se je vdala. Hipotetičen izid zadeve, če bi bila potrebna meritorna odločba, je popolnoma nepomemben.

V standardnih primerih je izid naslednji.

- Prijavitelj umakne ali omeji svojo prijavo na blago in storitve, zoper katere ugovor ni usmerjen (delni umik). V takšnem primeru mora prijavitelj plačati stroške.
- Vložnik ugovora umakne svoj ugovor po izteku obdobja za pobotanje, ne da bi bila prijava blagovne znamke EU kakor koli omejena v zvezi z izpodbijanim blagom in storitvami. Stroške mora plačati vložnik ugovora.
- Omejitev prijave, ki ji sledi umik ugovora (28/04/2004, [T-124/02](#) in [T-156/02](#), Vitastate, EU:T:2004:116, § 56). Načeloma vsaka stranka nosi svoje stroške.

Vendar je lahko zaradi pravičnosti upravičena drugačna porazdelitev stroškov (npr. če je bila prijava omejena le v zelo majhnem obsegu).

Urad ne bo upošteval navedb strank glede tega, kdo bi moral plačati stroške.

6.5.4 Zadeve, v katerih se razsojanje ni nadaljevalo

6.5.4.1 Več ugovorov

Popolna zavrnitev prijave blagovne znamke EU

Kadar je zoper isto prijavo blagovne znamke EU vloženi več ugovorov in jih Urad ni začasno ustavil v skladu s [členom 9\(2\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#), pri čemer en ugovor vodi do zavrnitve prijave blagovne znamke EU, Urad ne sprejme nobenih ukrepov v drugih ugovorih, dokler se ne izteče rok za pritožbo.

Če se rok za pritožbo izteče, ne da bi bila vložena pritožba, Urad konča druge postopke ugovora in razsojanje se v teh zadevah ne nadaljuje.

V tem primeru je določitev stroškov v diskreciji oddelka za ugovore ([člen 109\(5\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)). Urad ne more določiti, kdo je stranka, ki je uspela, ali stranka, ki ni uspela, pri čemer se od prijavitelja ne sme zahtevati, naj plača stroške več drugih vložnikov ugovorov, če izgubi na podlagi ene meritorne odločbe. Zato bo na podlagi načela pravičnosti vsaki stranki naloženo plačilo svojih stroškov.

Delna zavrnitev prijave blagovne znamke EU

V primerih več ugovorov, ki so delno usmerjeni zoper isto blago in storitve izpodbijane blagovne znamke, lahko odločba o ugovoru, ki je sprejeta prva, vpliva na druge ugovore.

Primer

Ugovor A je usmerjen zoper razred 1, ugovor B pa zoper razreda 1 in 2 izpodbijane prijave blagovne znamke EU. Odločba se najprej sprejme v zvezi z ugovorom A, saj se z njo zavrne izpodbijana prijava za razred 1. Ko je odločba vročena strankama ugovora A, je treba ugovor B začasno ustaviti, dokler odločba v zvezi z ugovorom A ni

dokončna in zavezujoča. Ko je odločba dokončna, bo vložnik ugovora B pozvan, naj Urad obvesti, ali želi ob upoštevanju spremembe seznama blaga vztrajati pri svojem ugovoru ali ga umakniti. Če vložnik ugovora umakne ugovor, je zadeva končana.

V takšnem primeru in če je zadeva končana po začetku kontradiktornega dela postopka, bo Urad sprejel odločitev o stroških v skladu s [členom 109\(3\) Uredbe o blagovni znamki EU](#). Vložnik ugovora je ugovor umaknil po delni zavrnitvi izpodbijane znamke. V tem smislu je vložnik ugovora uspel v postopku. Vendar je bila delna zavrnitev znamke bolj omejena kot obseg ugovora. V tem smislu je tudi prijavitelj/ imetnik uspel v postopku. Zato je pravično, da vsaka stranka nosi svoje stroške.

Če vložnik ugovora po delni zavrnitvi vztraja pri svojem ugovoru, se postopek nadaljuje, v končni meritorni odločbi pa se o stroških odloči na podlagi običajnih pravil.

6.5.4.2 Zavrnitev prijave na podlagi absolutnih razlogov ali formalnosti

Prijava blagovne znamke EU se lahko zavrne med postopkom ugovora na podlagi absolutnih razlogov za zavrnitev (na podlagi pripomb tretjih oseb, [člen 45 Uredbe o blagovni znamki EU](#), ali po uradni dolžnosti, če je zadeva znova odprta) ali na podlagi formalnosti (npr. če prijavitelj, ki ni iz EGP, nima več zastopnika na podlagi [člena 119\(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)).

Ko je zavrnitev dokončna, se postopek ugovora konča, tako da se pošlje uradno obvestilo.

V takšnih primerih je praksa pri stroških naslednja.

Če zavrnitev postane dokončna po izteku obdobja za pobotanje, se odločitev o stroških sprejme v skladu s členom [109\(5\) Uredbe o blagovni znamki EU](#). Če tak položaj nastane pred začetkom kontradiktornega dela, se odločitev o stroških ne sprejme.

6.5.4.3 Združitev zadev

[Člen 9 Delegirane uredbe](#)

Za dodatne informacije o združitvi zadev glej [odstavek 7.4.3 v nadaljevanju, Združitev postopkov](#).

Kadar skupni ugovor uspe v celoti, mora prijavitelj plačati pristojbine za ugovor, ki jih je plačal vsak od vložnikov ugovora, stroške zastopanja pa samo enkrat. Če v postopku uspe prijavitelj, bodo stroški zastopanja odobreni enkrat, vendar bo zanje odgovoren vsak od skupnih vložnikov ugovora. Pravična je lahko različna porazdelitev stroškov. V primeru delnega uspeha ali če je to pravično iz drugih razlogov, mora vsaka stranka nositi svoje stroške.

6.5.4.4 Pomen izraza nositi svoje stroške

Pojem stroškov obsega pristojbino za ugovor in stroške, ki so nujni za potek postopka, kot je navedeno v členu [109\(1\) Uredbe o blagovni znamki EU](#). V večini primerov stroški krijejo plačilo za posrednika v okviru tarif iz uredbe.

„Vsaka stranka nosi svoje stroške“ pomeni, da nobena stranka nima zahteve do druge stranke.

6.6 Določitev stroškov

[Člen 109\(1\), \(2\), \(7\) in \(8\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)

[Člen 18 Izvedbene uredbe](#)

Če so stroški omejeni na stroške zastopanja in pristojbino za ugovor, bo odločitev o določitvi zneska stroškov vključena v odločitev o porazdelitvi stroškov (tj. praviloma v meritorno odločbo), razen kadar se strankam naloži plačilo lastnih stroškov.

To pomeni, da zneska stroškov v veliki večini primerov ne bo treba določiti posebej.

Edine izjeme so:

- če je bilo opravljeno ustno zaslišanje,
- če je bila določitev stroškov v glavni odločbi nenamerno izpuščena (pozabljena).

6.6.1 Zneski, ki jih je treba določiti

Stroški, ki jih je treba plačati, obsegajo (i) pristojbino za ugovor in (ii) stroške, ki so nujni za potek postopka, kot je navedeno v členu [109\(1\) Uredbe o blagovni znamki EU](#). Vedno so določeni v evrih, in sicer ne glede na valuto, v kateri je morala stranka plačati svojega zastopnika.

Pristojbina za ugovor znaša 320 EUR (kot je določeno v [Prilogi](#) k Uredbi o blagovni znamki EU).

Stroški, nujni za potek postopka, vključujejo stroške zastopanja, potne stroške in dnevnice. Če se ustna obravnava ne opravi, se upoštevajo le stroški zastopanja.

Pri stroških zastopanja je znesek omejen na 300 EUR. To velja za vložnika ugovora in prijavitelja, če ju je v postopku ugovora zastopal poklicni zastopnik v smislu [člena 120\(1\) Uredbe o blagovni znamki EU](#), in sicer ne glede na to, ali so ti stroški dejansko nastali. Če je stranko, ki je uspela v postopku, v neki fazi postopka zastopal poklicni zastopnik, vendar v času sprejetja odločitve o stroških nima več zastopnika, je prav tako upravičena do odobritve stroškov, in sicer ne glede na to, kdaj v postopku se je poklicno zastopanje prenehalo.

Stroški zastopanja za zaposlene, tudi iz drugega podjetja, s katerim je stranka gospodarsko povezana, niso povračljivi in ne bodo določeni. V odločitvi o stroških ne bodo obravnavani.

Za dodatne informacije o zastopanju glej Smernice, [del A: Splošna pravila, razdelek 5: Stranke v postopku in poklicno zastopanje](#).

Če so v primeru združenih zadev v skladu s [členom 9\(1\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) ugovori uspešni, bo Urad določil obe (ali vse) pristojbini(-e) za ugovor, vendar le en znesek za zastopanje.

V zvezi s stroški postopka ugovora mora biti sprejeta ena sama odločitev o porazdelitvi in določitvi stroškov za postopek ugovora kot celoto.

Če odbori za pritožbe razveljavijo odločitev in zadevo vrnejo v odločanje oddelku za ugovore, mora oddelek za ugovore znova odločati o zadevi, pri čemer bo o stroških odločil in jih določil, kot je običajno.

Če je zoper to odločbo znova vložena pritožba (o kateri se ne odloča znova), bo odbor o stroških odločil in jih določil kot običajno.

6.6.2 Postopek, če so stroški določeni v glavni odločbi

Če je odločitev o določitvi zneska stroškov vključena v odločitev o porazdelitvi stroškov, ni potreben nikakršen obračun stroškov ali dokaz. Urad ve, da je bila pristojbina za ugovor plačana, in če obstaja zastopnik, je treba ne glede na kakršne koli dokaze odobriti 300 EUR.

Zato ni potrebno nikakršno dopisovanje s strankama glede zneska, ki ga je treba določiti. Znesek se določi samodejno.

6.6.3 Postopek, če je treba stroške določiti posebej

V redkih primerih, kadar je treba stroške določiti posebej (tudi kadar je bila ta določitev nenamerno izpuščena, pri čemer mora zadevna stranka v takšnem primeru ravnati tudi v skladu z zahtevami, ki se uporabljajo), se uporabljata naslednji postopkovni zahtevi:

- dopustnost,
- dokazi.

6.6.3.1 Dopustnost

Zahteva za določitev stroškov je dopustna šele, ko je odločba, v zvezi s katero se zahteva določitev stroškov, postala dokončna in najpozneje dva meseca po tem datumu.

6.6.3.2 Dokazi

Za odobritev pristojbine za ugovor dokazi niso potrebni.

Za odobritev stroškov zastopanja po pavšalni stopnji zadostuje zagotovilo zastopnika, da so nastali stroški. Če je predložen obračun stroškov, zadostuje že, da je v njem naveden vsaj znesek za povračilo; ni pomembno, ali je naslovljen na stranko v postopku ali ne, saj je predložitev obračuna stroškov enakovredna zagotovitvi.

Za vse druge stroške (ki se pojavljajo zelo redko) so potrebni obračun stroškov in dokazov, vendar zadostuje že, da je iz njih očitno razvidno, da so stroški nastali (in ne da zagotavljajo popolne dokaze).

6.6.4 Ponovna presoja določitve stroškov

Če se ena od strank ne strinja z določenimi zneski, lahko zahteva ponovno presojo odločitve. Zahtevo mora obrazložiti in jo vložiti v enem mesecu od datuma uradnega obvestila o določitvi. Zahteva se šteje za vloženo le, če je plačana pristojbina za ponovno presojo v višini 100 EUR.

Stroški v postopku ponovne presoje se ne povrnejo (16/12/2004, [R 503/2001-4](#), BIOLACT / BIO).

7 Druga postopkovna vprašanja

7.1 Popravljanje napak

[Člen 49\(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)

7.1.1 Popravljanje napak v ugovoru

Uredbe ne vsebujejo posebnih določb o popravkih napak v ugovoru. Očitne napake v ugovoru se lahko popravijo tako, da se po analogiji uporabi [člen 49\(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#), ki se nanaša na prijavo blagovne znamke EU.

Za informacije o popravkih imena in naslova vložnika ugovora ali njegovega zastopnika glej Smernice, [del A: Splošna pravila, razdelek 5: Stranke v postopku in poklicno zastopanje, odstavek 11](#).

7.1.2 Popravljanje napak in pomot v objavah

[Člen 44\(3\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)

Če objava prijave vsebuje napako ali pomoto, ki jo je mogoče pripisati Uradu, bo Urad napako ali pomoto popravil na lastno pobudo ali na zahtevo prijavitelja.

Popravke, izvedene na podlagi tega pravila, je treba objaviti. Če se popravek nanaša na napake, ki ne vplivajo na ugovor, se ga objavi, ko je blagovna znamka EU registrirana. Če popravek povzroči razširitev seznama blaga ali storitev oziroma se nanaša na prikaz znamke, se določi nov rok za vložitev ugovora, vendar le v zvezi s popravljenimi deli.

Če so bili ugovori vloženi po „prvi“ objavi prijave blagovne znamke EU, bo treba vložnike ugovorov obvestiti tudi o ponovni objavi. Vložnikom ugovorov, ki so ugovor

vložili zoper prvo objavo, ni treba vložiti novega ugovora. Postopek je treba začasno ustaviti, dokler se ne izteče rok za vložitev ugovora v zvezi z drugo objavo.

Če želi „vložnik ugovora zoper prvo objavo“ umakniti svoj ugovor na podlagi ponovne objave, je treba postopek končati, pristojbino za ugovor pa povrniti (glej odstavek [6.4.1.2 zgoraj](#)).

7.2 Roki

[Člen 101](#) in [člen 146\(9\)](#) Uredbe o blagovni znamki EU

Člena [63](#) in [68](#) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU

Roki so osnovno orodje za vodenje pravih in razumno hitrih postopkov. Spadajo v javno politiko, njihovo dosledno izpolnjevanje pa je nujno za zagotavljanje jasnosti in pravne varnosti.

Za splošne informacije o rokih in nadaljevanju postopka glej Smernice, [del A: Splošna pravila, razdelek 1: Komunikacijska sredstva, roki](#).

7.2.1 Podaljšanje rokov v postopku ugovora

7.2.1.1 Roki, ki jih ni mogoče podaljšati, in tisti, ki jih je mogoče podaljšati

Roka ni mogoče podaljšati, če je njegovo trajanje določeno z uredbami. Roki, ki jih ni mogoče podaljšati, vključujejo:

- trimesečni rok za vložitev ugovora ([člen 46\(1\) Uredbe o blagovni znamki EU](#));
- trimesečni rok za plačilo pristojbine za ugovor ([člen 46\(3\) Uredbe o blagovni znamki EU](#));
- enomesečni rok za plačilo doplačila, če plačilo prispe prepozno in ni predložen dokaz, da je bil nalog za plačilo dan najmanj 10 dni pred iztekom roka za plačilo ([člen 141\(3\) Uredbe o blagovni znamki EU](#));
- dvomesečni rok za odpravo pomanjkljivosti ([člen 5\(5\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#)).

Roki, **ki jih je mogoče podaljšati**, so tako dolgi, kot določi Urad. Na primer, rok za predložitev pripomb v odgovor na ugovor je rok, ki ga je mogoče podaljšati.

7.2.1.2 Pogoji zahteve

Treba je upoštevati, da za podaljšanje obdobja za pobotanje velja posebna ureditev. Za dodatne podrobnosti glej odstavek [3.2 zgoraj, Podaljšanje obdobja za pobotanje](#).

Zahteva za podaljšanje roka mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- rok mora biti mogoče podaljšati,
- za podaljšanje mora zaprositi zadevna stranka;

- zahteva mora biti podpisana (če se predloži elektronsko, se navedba imena pošiljatelja šteje kot podpis);
- Urad mora zahtevo prejeti vsaj na datum izteka roka;
- upoštevati je treba jezikovno ureditev (tj. če prošnja ni v jeziku postopka, je treba v enem mesecu od vložitve predložiti prevod, sicer se prošnja ne bo upoštevala).

Podaljšanje bo mogoče samo, če je zahteva vložena in prejeta pred iztekom prvotnega obdobja. Če Urad prošnjo za podaljšanje prejme po izteku roka, jo mora zavrniti.

Načeloma se za prvo pravočasno prispelo prošnjo, ki se šteje za ustrezno, odobri podaljšanje za obdobje, enako prvotnemu obdobju (ali manj, če se tako zahteva). Vendar se vsaka poznejša prošnja za podaljšanje istega roka zavrne, razen če stranka, ki zaprosi za podaljšanje, ustrezno pojasni in utemelji izjemne okoliščine, ki so ji preprečile izpolniti prvotni rok in njegovo prvo podaljšanje, ter navede razloge, zakaj je potrebno nadaljnje podaljšanje. Splošna ali nejasna pojasnila ne bodo zadostovala za drugo podaljšanje. Prošnji morajo biti vedno priloženi dokazi in/ali spremna dokumentacija.

Okoliščine, ki so pod nadzorom zadevne stranke, niso izjemne okoliščine. Na primer, pogovori z drugo stranko v zadnjem trenutku niso izjemne okoliščine. Stranki imata nadzor nad njimi.

Prošnjo mora vložiti stranka, na katero rok vpliva. Na primer, če mora prijavitelj predložiti pripombe v odgovor na ugovor, lahko za podaljšanje zaprosi le on.

To pa stranki, ki vloži zahtevo, ne preprečuje pridobiti pisno soglasje druge stranke k zahtevi. Vendar pa **soglasje** druge stranke ne vpliva na **diskrecijsko pravico** Urada pri odločanju, ali naj se tako podaljšanje roka odobri. V vsakem primeru Urad soglasje nasprotne stranke ustrezno obravnava.

Za upoštevanje soglasja druge stranke zadošča, da stranka, ki vloži zahtevo, Uradu zagotovi, da je bilo tako soglasje dano. Druga stranka mora soglasje izraziti z ločeno vlogo ali s podpisom vloge stranke, ki vloži zahtevo. V slednjem primeru, če se predloži elektronsko, se navedba imena pošiljatelja šteje za enakovredno njegovemu podpisu; vendar pa se soglasje šteje za sprejemljivo le, če je na njem podpis druge stranke.

Za več informacij o podaljšanjih rokov glej Smernice, [del A: Splošna pravila, razdelek 1: Komunikacijska sredstva, roki](#).

7.2.1.3 Podaljšanje roka na lastno pobudo Urada

Urad lahko podaljša rok na svojo pobudo, če in kadar je to potrebno iz posebnih razlogov. Na primer, Urad 20 dni pred iztekom roka za predložitev pripomb prejme prošnjo za podaljšanje roka brez utemeljitve, vendar jo obravnava šele po izteku tega roka. Ker bo zavrnitev prošnje po izteku roka nesorazmerno škodovala interesom stranke, ki je zaprosila za podaljšanje, Urad podaljša rok za število dni, ki je preostalo do izteka roka, ko je stranka predložila svojo prošnjo, v tem primeru za 20 dni. Ta praksa temelji na pravilih dobrega upravljanja.

Če je bila prošnja za podaljšanje roka, ki ga je mogoče podaljšati, vložena in prejeta pred iztekom tega roka, se zadevni stranki odobri podaljšanje za vsaj en dan, tudi če je prošnja za podaljšanje prispela zadnji dan tega roka.

7.3 Začasna ustavitev

[Člen 71](#) in [člen 9\(2\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#)

Urad lahko po uradni dolžnosti ali na zahtevo obeh strank ali ene od njiju začasno ustavi postopek ugovora.

7.3.1 Začasna ustavitev na zahtevo obeh strank

[Člen 71\(2\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) določa, da če obe stranki zahtevata začasno ustavitev postopka po izteku obdobja za pobotanje, se začasna ustavitev odobri, in sicer brez utemeljitve zahteve. V takšnem primeru in ne glede na obdobje, ki ga zahtevata stranki, bo prva začasna ustavitev postopka odobrena za šest mesecev, pri čemer bosta lahko stranki končali to obdobje. Postopek za končanje tega obdobja je enak kot za podaljšanje obdobja za pobotanje: če ena od strank konča to obdobje, začasna ustavitev postopka preneha 14 dni po tem, ko sta stranki o tem obveščeni. Postopek se bo znova nadaljeval naslednji dan, stranki, katere rok je miroval ob začasni ustavitvi, pa bo odobren enak rok v celoti. Iz postopka ni mogoče izstopiti v zadnjem mesecu začasno ustavljenega postopka, vse zahteve za izstop iz postopka pa bodo zavrnjene.

Skupna zahteva za začasno ustavitev ne bo odobrena, če je prejeta v obdobju za pobotanje, saj je namen tega obdobja določiti časovni okvir za pogajanja pred začetkom kontradiktornega dela postopka.

Na podlagi skupne zahteve strank se začasna ustavitev podaljša, in sicer brez utemeljitve zahteve.

Kot pa je določeno v [členu 71\(2\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#), je ta začasna ustavitev postopka omejena na največ **dve** leti, pri čemer se razume, da je to obdobje skupno dve leti med postopkom.

Take skupne zahteve za podaljšanje začasne ustavitve seodobrijo za nadaljnja obdobja šestih mesecev (ne glede na obdobje, ki ga zahtevata stranki, vendar z možnostjo odpovedi temu) ali za preostali čas, če je od skupnega najdaljšega možnega obdobja dveh let preostalo manj kot šest mesecev. Skupna zahteva za začasno ustavitev se zavrne kot nedopustna, če sta stranki že porabili skupno najdaljše obdobje dveh let.

7.3.2 Urad postopek začasno ustavi po uradni dolžnosti ali na zahtevo ene od strank

Urad lahko začasno ustavi postopek ugovora po uradni dolžnosti ali na zahtevo ene od strank v različnih okoliščinah, na primer, če:

- ugovor temelji na prijavi za registracijo blagovne znamke (vključno s konverzijo),
- ugovor temelji na prijavi za registracijo geografske označbe ali označbe porekla,
- prejšnja pravica je ogrožena (v postopku ugovora ali izbrisa),
- pripombe tretjih oseb vzbujajo resne dvome glede možnosti registracije prijave blagovne znamke EU (glej [odstavek 4.6](#) zgoraj),
- so v objavi izpodbijane prijave napake, zaradi katerih je treba znamko znova objaviti,
- je v teku prenos v zvezi s prejšnjimi blagovnimi znamkami EU/prijavami blagovne znamke EU ali izpodbijanimi prijavi blagovne znamke EU;
- se navaja pomanjkljivost v zvezi z omejitvijo izpodbijane prijave;
- se navaja pomanjkljivost v zvezi s strokovnim zastopanjem.

Treba je upoštevati, da v nobenem od zgoraj navedenih primerov ni treba začasno ustaviti postopka. Urad se bo na podlagi okoliščin posamezne zadeve odločil, ali je ustrezna začasna ustavitev postopka. Odločitev zato Urad sprejme po svoji presoji. Na podlagi zahteve ene od strank je treba zahtevo ustrezno utemeljiti. Pogajanja v teku med strankama niso ustrezna utemeljitev za začasno ustavitev, ki jo zahteva le ena od strank.

Postopek se običajno začasno ustavi do zaključka postopka, ki je privedel do začasne ustavitve. Omejitev glede skupnega trajanja začasne ustavitve iz [člena 71\(2\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) se ne uporablja.

7.3.2.1 Pojasnilo osnovnega načela, trenutek začasne ustavitve

[Člen 71\(1\)\(a\) in \(b\) Delegirane uredbe](#)

Načeloma se postopki ugovorov, ki temeljijo na (i) prijavah ali (ii) prejšnjih pravicah, na začetku postopka ne bi smeli začasno ustaviti **po uradni dolžnosti**. Domneva se, da prijave v večini primerov že med postopkom privedejo do registracije, ugovori v zvezi s prejšnjimi pravicami ali njihovi izbrisi pa se lahko rešijo med postopkom.

V teh primerih se ugovor nadaljuje, dokler ni pripravljena odločitev, ki bo sprejeta. Zato je treba upoštevati, ali bi zadevna prejšnja pravica na prvi pogled lahko vplivala na izid ugovora. Če se za ugovor šteje, da bo vsekakor uspešen ali zavrnjen, ne glede na usodo ogrožene prejšnje pravice, postopka ni treba začasno ustaviti. Če pa je treba po drugi strani ogroženo prejšnjo pravico nujno upoštevati v odločbi o ugovoru, bo postopek začasno ustavljen, pri čemer je treba od vložnika ugovora v primeru nacionalne prijave ali ogrožene prejšnje pravice zahtevati, naj predloži informacije o statusu prijave ali registracije. Urad ima na voljo te informacije za prejšnje blagovne znamke EU.

Vendar lahko Urad začasno ustavi postopek pred tem, in sicer če to **zahteva ena od strank** oziroma če je prejšnja pravica prijava ali je ogrožena. Če je prejšnja pravica nacionalna, morata stranki predložiti dokaze, da se v zvezi z njo pojavljajo težave. V takšnem primeru mora imeti izid postopka zoper prejšnjo znamko določen vpliv na ugovor. Zato bo pri sprejemanju odločitve o začasni ustavitvi upoštevan verjetni izid ugovora, zlasti, ali končne odločbe o ugovoru ni mogoče izdati brez upoštevanja prejšnje prijave ali prejšnje registracije. To velja, če Urad zaradi okoliščin primera ne more navesti, da bo ugovor zavrnjen (npr. ker ni verjetnosti zmede) ali potrjen (ker obstajajo druge prejšnje pravice, ki zadostujejo za zavrnitev izpodbijane znamke za vse izpodbijano blago in storitve).

Kadar ugovor temelji na prijavi za registracijo, bo morda ustrezno začasno ustaviti postopek ugovora na podlagi [člena 71\(1\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) in počakati na registracijo prejšnje znamke vložnika ugovora. Vendar če je treba ugovor zavrniti bodisi iz formalnih bodisi iz vsebinskih razlogov, bi bila začasna ustavitev nesmiselna in bi le po nepotrebnem podaljšala postopek.

Kadar ni drugih prejšnjih pravic, ki bi se upoštevale (ker druge prejšnje pravice ne obstajajo ali niso bile utemeljene), ali kadar je treba prijavo ali registracijo kljub temu upoštevati (ker druge prejšnje pravice ne zagotavljajo uspeha ugovora), je treba za odločitev o začasni ustavitvi presoditi, ali bo ugovor uspešen na podlagi prijave. Postopek bo začasno ustavljen samo, če se ugotovi, da bo prejšnja prijava, če bo registrirana, privedla do celotne ali delne zavrnitve izpodbijane prijave blagovne znamke EU.

7.3.2.2 Prejšnje prijave ali registracije blagovne znamke EU

V tem primeru ugovor temelji na prijavi, vendar se postopek začasno ne ustavi, ker obstaja še ena prejšnja pravica (registrirana blagovna znamka), na podlagi katere se lahko izpodbijana prijava zavrne. Če vložnik ugovora ne utemelji te druge prejšnje pravice, prejšnja prijava postane bistvena za odločitev. Če se glede na evidenco v zvezi z edino prejšnjo prijavo ali registracijo pojavljajo težave, je treba postopek ugovora začasno ustaviti.

7.3.2.3 Prejšnje nacionalne/mednarodne znamke (prijave ali registracije/pravice)

V tem primeru morata vprašanje začasne ustavitve postaviti stranki (običajno prijavitelj) in treba je predložiti dokaze, da se v zvezi s prejšnjo znamko (prijavo ali registracijo/pravico) pojavljajo težave. Ti dokazi morajo biti uradni, v njih pa morata biti jasno opredeljen postopek, ki vodi do začasne ustavitve, in naveden zahtevani ukrep. Zlasti morajo biti dokazi jasni glede morebitnih posledic za prejšnjo pravico, na kateri temelji ugovor. Po potrebi se lahko od zadevne stranke zahteva, naj predloži prevod dokazov.

Urad bo na podlagi takšne zahteve proučil, ali je glede na okoliščine zadeve priporočljivo postopek začasno ustaviti.

Če nobena od strank ne postavi vprašanja začasne ustavitve postopka, se uporablja splošno načelo in Urad mora o začasni ustavitvi odločiti samo, če se končuje

kontradiktorni del postopka in ni informacij, da je prijava privedla do registracije ali da se je končal nacionalni postopek zoper prejšnjo znamko. V takem primeru je treba vložnika ugovora pozvati, naj Urad obvesti o statusu svoje prejšnje prijave ali registracije.

7.3.2.4 Primeri

Navedenih je nekaj primerov, v katerih začasna ustavitev postopka glede na zgoraj navedeno splošno prakso zaradi okoliščin na prvi pogled ni potrebna, vendar se lahko kljub temu odredi, če je po mnenju Urada ustrezna.

- Ugovor temelji na francoski znamki in prijavi blagovne znamke EU, pri čemer se pri nobeni od njiju ne pojavljajo težave. Obe se nanašata na isti znak in isto blago, ki sta tako podobna izpodbijani blagovni znamki, da to povzroča zmedo. Ugovor se torej lahko obravnava samo na podlagi francoske znamke. Če se lahko verjetnost zmede pojavi samo v drugih državah članicah, razen v Franciji, bo odločba tehtnejša, če bo temeljila na prijavi blagovne znamke EU, zato je primerno postopek začasno ustaviti in počakati na izid prijave blagovne znamke EU.
- Prejšnja prijava ne vpliva na izid, vendar prijavitelj zahteva začasno ustavitev. Če je prejšnja pravica prijava blagovne znamke EU in Urad ugotovi, da se v zvezi z njo pojavljajo težave, ali če prijavitelj v primeru nacionalne prijave predloži dokaze, da se pri prijavi vložnika ugovora pojavljajo težave, se lahko postopek začasno ustavi.

V kategorijo prejšnjih nacionalnih znamk, pri katerih se pojavljajo težave, spadata naslednja primera:

- prijavitelj (ali tretja oseba) je vložil tožbo ali nasprotno tožbo, s katero zahteva ugotovitev ničnosti ali razveljavitev prejšnje registracije,
- prijavitelj (ali tretja oseba) je vložil tožbo ali nasprotno tožbo, s katero zahteva prenos prejšnje pravice na svoje ime.

7.3.3 Več ugovorov

[Člen 9\(2\) Delegirane uredbe](#)

Urad ne bo začasno ustavil drugih postopkov, razen v izjemnih okoliščinah, na primer če en ugovor jasno privede do zavrnitve izpodbijane znamke, vključno z vsem blagom in storitvami.

7.3.3.1 Po zavrnitvi prijave blagovne znamke EU

Če je prijava blagovne znamke EU pozneje zavrnjena zaradi aktivnega ugovora, se bodo začasno ustavljeni ugovori šteli za rešene, ko bo odločba postala dokončna. Če je odločba postala dokončna, je treba o tem obvestiti stranke v drugih postopkih, ugovori, ki so bili začasno ustavljeni v zgodnji fazi (pred obdobjem za pobotanje), bodo končani, vsakemu vložniku ugovora pa bo v skladu s [členom 9\(4\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) vrnjenih 50 % pristojbine za ugovor.

Če je bila zoper odločbo vložena pritožba, ugovori ostanejo začasno ustavljeni. Če odbor za pritožbe razveljavi odločbo, se drugi postopki takoj nadaljujejo, ne da bi bilo treba čakati, da ta odločba postane dokončna.

7.3.4 Postopkovni vidiki

V dopisih o začasni ustavitvi postopka mora biti vedno naveden datum začetka veljavnosti začasne ustavitve, ki je navadno datum, ko je bila veljavna zahteva vložena.

7.3.4.1 Spremljanje začasno ustavljenih zadev

Kadar je postopek začasno ustavljen za neopredeljen čas, bo Urad vsakih šest mesecev preveril ugovor.

Kadar je prejšnja pravica prijava za nacionalno registracijo ali nacionalna/mednarodna registracija, ki je ogrožena, se od strank pričakuje, da bosta Urad nemudoma obvestili o vseh spremembah statusa postopkov, ki vplivajo na prijavo ali registracijo, in predložili dokaze v zvezi s tem. Urad bo kljub temu vsakih šest mesecev preveril spletne dokaze, navedene v obvestilu o ugovoru. Če se izkaže, da so tekoči postopki, ki vplivajo na prejšnjo pravico, zaključeni, bo nadaljeval postopek. V nasprotnem primeru bo od strank zahteval, da predložita posodobljene informacije.

7.3.4.2 Nadaljevanje postopka

Stranki bosta v vseh primerih obveščeni o nadaljevanju postopka in po potrebi o katerem koli roku, ki je še na voljo. Kateri koli rok, ki se ob začasni ustavitvi še ni iztekel, bo ob ponovni ustavitvi znova določen v celoti, razen obdobja za pobotanje, ki v skladu s [členom 6\(1\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) nikoli ne more preseči 24 mesecev.

Postopek je treba nadaljevati takoj, ko je v nacionalnem postopku sprejeta dokončna odločba oziroma ko je registrirana ali zavrnjena prejšnja prijava. Če je prejšnja pravica z odločbo, sprejeto v nacionalnem postopku, razglašena za nično, razveljavljena ali kakor koli drugače neveljavna ali pa je z njo prenesena prejšnja pravica vložnika ugovora, se ugovor šteje za neutemeljen, če temelji na tej prejšnji pravici. Če vse prejšnje pravice, na katerih temelji ugovor, prenehajo obstajati, bo lahko vložnik ugovora umaknil svoj ugovor. Če tega ne stori, bo Urad sprejel odločbo o zavrnitvi ugovora.

7.3.4.3 Izračun rokov

Če je začasna ustavitev odrejena za določeno obdobje, morata biti v obvestilu Urada navedena tudi datum, ko naj bi se postopek nadaljeval, in to, kaj se bo zgodilo po tem. Treba je upoštevati, da bo to obdobje, kadar začasno ustavitev zahtevata obe stranki zaradi pogajanj v teku, vedno šest mesecev, ne glede na obdobje, ki ga zahtevata stranki.

Če se na primer 30. januarja 2017 obravnava zahteva za dvomesečno začasno ustavitev postopka, ki sta jo podpisali obe stranki in je bila predložena 15. januarja 2017 (pet dni pred iztekom roka, ki ga ima vložnik ugovora na voljo za dopolnitev ugovora, tj. 20. januarja 2017), bo izid naslednji:

- Urad je začasno ustavil postopek ugovora na zahtevo obeh strank,
- začasna ustavitev začne veljati 15. januarja 2017 (datum, ko je Urad prejel zahtevo za začasno ustavitev) in traja do 15. julija 2017,
- postopek se bo nadaljeval 16. julija 2017 (šest mesecev, ne glede na obdobje, ki sta ga zahtevali stranki) brez dodatnega obvestila Urada,
- rok za vložnika ugovora je zdaj 15. september 2017 (dva polna meseca za vložnika ugovora, da dopolni spis),
- rok za prijavitelja je zdaj 15. november 2017 (dva polna meseca po roku za vložnika ugovora).

7.4 Več ugovorov

Člen 9 Delegirane uredbe

Več ugovorov pomeni, da so zoper isto prijavo blagovne znamke EU vloženi različni ugovori.

Pri več ugovorih je treba upoštevati nekatere dodatne dejavnike.

Prvič, praksa je, da je treba prijavitelja obvestiti o dopustnosti vseh ugovorov hkrati, razen če je pri enem od ugovorov nastala velika zamuda v fazi preizkusa dopustnosti. Drugič, več ugovorov lahko privede do začasne ustavitve nekaterih od njih zaradi ekonomičnosti postopka. Tretjič, omejitev, ki jo prijavitelj predloži med enim od postopkov, lahko vpliva na druge ugovore. Poleg tega je morda smiselno, da se odločbe sprejemajo v določenem vrstnem redu.

Nazadnje, v nekaterih okoliščinah se lahko več ugovorov združi in obravnava v samo enem postopku.

7.4.1 Več ugovorov in omejitve

Kadar obstaja več ugovorov in prijavitelj omeji seznam blaga in storitev v enem od postopkov ugovora, morajo biti o tem z ustreznim dopisom obveščeni vsi drugi vložniki ugovorov, če se omejitev nanaša na blago ali storitve, ki se izpodbijajo v drugih ugovorih.

Vendar če blago ali storitve v omejitvi niso povezane z izpodbijanim blagom in storitvami, vložnika ugovora o tem ni treba obvestiti.

Na primer, obstajajo štiri ugovori zoper isto prijavo blagovne znamke EU, vloženo v zvezi z razredi 3, 14, 18 in 25. Ugovori so usmerjeni zoper naslednje razrede:

Ugovor	Obseg
Št. 1	Razred 3
Št. 2	Razred 25
Št. 3	Razreda 18 in 25
Št. 4	Razreda 14 in 25

Prijavitelj pošlje omejitev, ki zadeva ugovor št. 2 in s katero črta *oblačila* in *pokrivala*. Poleg ustreznih dopisov v zvezi z ugovorom št. 2 je treba poslati tudi ustrezne dopise v zvezi z ugovoroma št. 3 in 4. Ker omejitev ne vpliva na izpodbijano blago v ugovoru št. 1, ukrepi v zvezi s tem ugovorom niso potrebni.

7.4.2 Več ugovorov in odločbe

Ko je za ugovor mogoče sprejeti odločbo, je treba upoštevati morebitnih več nerešenih ugovorov zoper isto prijavo blagovne znamke EU. Preden se lahko sprejme odločba o ugovoru, je treba analizirati fazo postopka več ugovorov, pri čemer se lahko nato glede na okoliščine sprejme odločba ali začasno ustavi ugovor. Splošno načelo, ki ga je treba uporabiti, je, da se izpodbijano blago in storitve ne smejo zavrniti več kot enkrat ob različnih trenutkih. Trije položaji, ki lahko nastanejo, so opisani v nadaljevanju.

7.4.2.1 Za vse ugovore zoper isto prijavo blagovne znamke EU je mogoče hkrati sprejeti odločbo

O vrstnem redu sprejemanja odločb preizkuševalec odloči po svoji presoji. Vendar je treba upoštevati naslednje.

Če bodo zavrnjeni vsi ugovori, se lahko odločbe sprejmejo v katerem koli vrstnem redu, ker zavrnitev ugovora ne vpliva na prijavo blagovne znamke EU. Tudi če bi bila zoper eno od odločb vložena pritožba, preden bi bile sprejete druge, se zdi primerno, da se ugovori začasno ne ustavijo, saj lahko postopek pred odborom za pritožbe traja kar nekaj časa.

Če bo uspešnih več ugovorov zoper prekrivajoče se blago in storitve, je treba najprej sprejeti odločbo, s katero je izločena večina blaga in storitev iz prijave blagovne znamke EU (najširši obseg ugovora), preostale ugovore pa je treba začasno ustaviti. Ko je prva odločba dokončna, se je treba z vložniki ugovorov iz preostalih ugovorov posvetovati o tem, ali želijo vztrajati pri ugovorih ali jih umakniti.

Ob predpostavki, da se ugovori obdržijo, se sprejme odločba o naslednjem najširšem ugovoru, pri čemer se isti postopek nadaljuje, dokler niso obravnavani vsi ugovori.

Če imata dva ugovora enak obseg, se pri sprejemanju odločb uporabljajo splošna načela.

V zgoraj navedenem primeru v [odstavku 7.4.1](#) mora biti prva odločba sprejeta v zvezi z ugovorom št. 3 ali št. 4. Ugovor št. 1 ne vključuje blaga in storitev, ki se prekrivajo z blagom in storitvami iz drugih ugovorov, zato se lahko sprejme neodvisno.

Predpostavljajmo, da je prva odločba sprejeta v zvezi z ugovorom št. 4 in da je prijava blagovne znamke EU zavrnjena za razreda 14 in 25. V takšnem primeru je treba ugovora št. 2 in 3 začasno ustaviti.

Če se je rok za pritožbo iztekel in pritožba ni bila vložena, je ugovor št. 2 rešen, ker je odslej brezpredmeten. Stranki je treba o tem obvestiti in končati ugovor. V zvezi z zadevo se šteje, da se postopek ni nadaljeval na sodišču v smislu [člena 109\(5\) Uredbe o blagovni znamki EU](#). O stroških zato po prosti presoji odloči Urad. Če stranki Urad obvestita, da se strinjata s stroški, odločitev o stroških ne bo sprejeta. Navadno bo odločeno, da vsaka stranka nosi svoje stroške.

7.4.2.2 Samo za en ugovor je mogoče sprejeti odločbo, drugi pa so še vedno v kontradiktorni fazi postopka

Če bo ugovor zavrjen, se lahko odločba sprejme brez nadaljnjega vpliva na več nerešenih ugovorov, ker zavrnitev nima nobenega učinka na prijavo blagovne znamke EU.

Če je ugovor uspešen in je izpodbijana prijava blagovne znamke EU z odločbo v celoti zavrnjena, je treba več nerešenih ugovorov začasno ustaviti, dokler odločba ni dokončna. Ko se rok za pritožbo izteče in pritožba ni bila vložena, se več ugovorov šteje za rešene, ker so odslej brezpredmetni. Stranki je treba o tem obvestiti in končati ugovor. V zvezi z zadevo se šteje, da se postopek ni nadaljeval na sodišču v smislu [člena 109\(5\) Uredbe o blagovni znamki EU](#). O stroških zato po prosti presoji odloči Urad. Če stranki Urad obvestita, da se strinjata s stroški, odločitev o stroških ne bo sprejeta. Navadno bo odločeno, da vsaka stranka nosi svoje stroške.

Enako velja, če je z odločbo o ugovoru zavrjen **del** blaga in storitev iz izpodbijane prijave blagovne znamke EU, vendar **vse** blago in storitve, zoper katere je usmerjenih več ugovorov.

Vendar je treba več ugovorov začasno ustaviti, če je z odločbo o ugovoru zavrjen **del** blaga in storitev iz izpodbijane prijave blagovne znamke EU, vendar samo **del** blaga in storitev, zoper katere je usmerjenih več ugovorov. Začasna ustavitev velja, dokler odločba ne postane dokončna. V takšnem primeru bodo vložniki več ugovorov pozvani, naj Urad obvestijo, ali želijo vztrajati pri ugovoru ali ga umakniti. V primeru umika ugovora se postopek konča in sta o tem obveščeni obe stranki. Če se postopek konča po izteku obdobja za pobotanje, bo Urad v skladu s [členom 109\(3\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) odločil, da vsaka stranka nosi svoje stroške. Če stranki pred končanjem postopka Urad obvestita, da se strinjata s stroški, odločitev o stroških ne bo sprejeta.

7.4.2.3 Za dva ali več ugovorov je mogoče sprejeti odločbo, drugi pa so še vedno v kontradiktorni fazi postopka

Zgodi se lahko, da je za nekatere od ugovorov zoper prijavo blagovne znamke EU mogoče sprejeti odločbo, drugi pa so še vedno na različnih stopnjah kontradiktorne faze postopka. V takšnem primeru se skupaj uporabljajo načela, opisana pod točkama 1 in 2. Od izida odločb in obsega še nerešenih zadev je odvisno, ali se lahko odločba sprejme v obeh ugovorih in ali je treba več ugovorov začasno ustaviti.

7.4.3 Združitev postopkov

[Člen 9\(1\) Delegirane uredbe](#)

[Člen 9\(1\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) Uradu omogoča, da več ugovorov obravnava v samo enem postopku. Če se odloči za združitev ugovorov, mora o tem obvestiti stranke.

Ugovori se lahko na zahtevo ene od strank združijo, če so usmerjeni zoper isto prijavo blagovne znamke EU. Verjetneje je, da jih bo Urad združil, če jih je poleg tega vložil isti vložnik ugovorov ali če med vložniki ugovorov obstaja gospodarska povezava, na primer matična in hčerinska družba. Ugovori morajo biti v isti fazi postopka.

Če se Urad odloči, da bo združil ugovore, mora preveriti, ali imajo vložniki ugovorov istega zastopnika. Če ga nimajo, jih je treba pozvati, naj imenujejo samo enega zastopnika. Poleg tega morajo biti prejšnje pravice enake ali zelo podobne. Če zastopniki ne odgovorijo ali ne želijo imenovati samo enega zastopnika, je treba združitev razveljaviti in ugovore obravnavati ločeno.

Če ti pogoji na kateri koli stopnji niso več izpolnjeni, na primer, če je edina prejšnja pravica enega od združenih ugovorov prenesena na tretjo osebo, se lahko združitev ugovorov razveljavi.

Sprejme se samo ena odločba, razen če se združitev ugovorov razveljavi, preden je sprejeta odločba.

7.5 Sprememba strank (prenos, sprememba imena, zamenjava zastopnika, prekinitev postopka)

7.5.1 Prenos in postopek ugovora

7.5.1.1 Uvod in osnovno načelo

[Člen 20 Uredbe o blagovni znamki EU](#)

Prenos prejšnje pravice je sprememba lastništva te pravice. Za več informacij glej Smernice, [del E: Registri, razdelek 3: Blagovne znamke EU in registrirani modeli Skupnosti kot predmeti premoženja, poglavje 1: Prenos](#).

Osnovno načelo je, da novi imetnik v postopku nadomesti prejšnjega. Praksa Urada pri obravnavanju prenosov je opisana v odstavkih [7.5.1.2](#) (prejšnja registracija je blagovna znamka EU), [7.5.1.3](#) (prejšnja registracija je nacionalna registracija), [7.5.1.4](#) (prejšnje registracije so kombinacija registracij blagovne znamke EU in nacionalnih registracij) in [7.5.1.5](#) (prenos izpodbijane prijave blagovne znamke EU med postopkom ugovora).

Prenos se lahko opravi na več načinov, vključno s preprosto prodajo prejšnje znamke z osebe A na osebo B, družbo C, ki jo (skupaj z blagovnimi znamkami) kupi družba D, združitvijo družb E in F v družbo G (univerzalno nasledstvo) ali pravnim nasledstvom (ko imetnik umre, njihovi dediči postanejo novi imetniki). Ta seznam ni izčrpen.

Kadar se prenos opravi med postopkom ugovora, lahko nastopi več položajev. Pri prejšnjih registracijah ali prijavah blagovne znamke EU, na katerih temelji ugovor, lahko novi imetnik postane stranka v postopku (ali predloži pripombe) šele, ko je prijava za registracijo prenosa prispela na Urad, pri prejšnjih nacionalnih registracijah ali prijavah pa zadostuje, da novi imetnik predloži dokaze o prenosu.

7.5.1.2 Prenos prejšnje blagovne znamke EU

[Člen 20\(11\) in \(12\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)

[Člen 20\(11\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) v zvezi s prejšnjimi blagovnimi znamkami EU ali prijavami blagovne znamke EU določa, da se pravni naslednik ne sme sklicevati na pravice, ki izhajajo iz registracije blagovne znamke EU (prijave blagovne znamke EU), dokler se prenos ne vnese v register. Vendar lahko novi imetnik od datuma prejema zahteve za registracijo prenosa do datuma registracije prenosa že predloži izjave Uradu, da bi upošteval roke.

[Ugovor, ki temelji na samo eni blagovni znamki EU](#)

Kadar ugovor temelji na samo eni prejšnji blagovni znamki EU in je (bila) ta med postopkom ugovora prenesena, novi imetnik postane novi vložnik ugovora. Novi imetnik nadomesti prejšnjega.

Zato mora bodisi prejšnji bodisi novi imetnik Urad obvestiti, da je bila blagovna znamka EU, na kateri temelji ugovor, prenesena, in vložiti prijavo za registracijo prenosa. Kot je navedeno zgoraj, lahko novi imetnik predloži izjave takoj, ko Urad prejme prijavo. Vendar stranka v postopku postane šele, ko je prenos registriran.

V praksi se lahko postopek nadaljuje z novim imetnikom, ko je Urad obveščen, da je bila prejeta prijava za registracijo. Vendar mora biti prenos registriran, preden se sprejme odločba o ugovoru. Če je za ugovor mogoče sprejeti odločbo, vendar prenos ni bil registriran, je treba ugovor začasno ustaviti.

Če novi imetnik Urad obvesti, da ne želi nadaljevati postopka, se ugovor šteje za umaknjen.

Delni prenos samo ene blagovne znamke EU, na kateri temelji ugovor

Pri delnem prenosu del prejšnje blagovne znamke EU ostane pri prvotnem imetniku, del pa se prenese na novega imetnika. Za delne prenose veljajo enaka načela kot za prenos le ene od več registracij blagovne znamke EU, na katerih temelji ugovor, kot je opisano v naslednjem odstavku.

Ugovor, ki temelji na več kot eni prejšnji blagovni znamki EU

Kadar ugovor temelji na več kot eni prejšnji blagovni znamki EU in so (bile) vse te znamke med postopkom ugovora prenesene na istega novega imetnika, je položaj enak kot pri ugovoru na podlagi ene blagovne znamke EU, kot je opisan zgoraj.

Položaj je drugačen, če je (bila) prenesena samo ena od prejšnjih blagovnih znamk EU. V takšnem primeru lahko tudi novi imetnik postane vložnik ugovora, kar pomeni, da sta vložnika ugovora dva. Nova vložnika ugovora bosta obravnavana kot skupna vložnika ugovora, kar pomeni, da bo Urad zadevo še naprej obravnaval enako kot prej, tj. kot en ugovor, čeprav z več kot enim vložnikom ugovora. Poleg tega bo Urad prvotnega zastopnika štel za skupnega zastopnika obeh vložnikov ugovora in novega vložnika ugovora ne bo pozval, naj imenuje novega zastopnika. Vendar lahko novi vložnik ugovora vedno imenuje zastopnika po svoji izbiri.

Skupno zastopanje ne pomeni, da vložnika ugovora ne smeta delovati neodvisno, kolikor njune prejšnje pravice ostanejo neodvisne: če na primer eden od vložnikov ugovora doseže sporazumno rešitev s prijaviteljem, se bo ugovor obravnaval kot delno umaknjen v zvezi s prejšnjimi pravicami, ki jih ima ta vložnik ugovora.

Če se želi eden od skupnih vložnikov ugovora umakniti, je treba to sprejeti neodvisno od tega, ali želi drugi postopek nadaljevati. Če se postopek nadaljuje, bo temeljil samo na pravicah vložnika ugovora, ki se ni umaknil. Ločena odločitev o stroških ne bo sprejeta.

7.5.1.3 Prenos prejšnje nacionalne registracije

Ugovor, ki temelji na samo eni nacionalni registraciji

Kadar ugovor temelji na samo eni prejšnji nacionalni registraciji in je (bila) ta registracija med postopkom ugovora prenesena, novi imetnik postane novi vložnik ugovora. Novi imetnik nadomesti prejšnjega.

Zato mora bodisi prejšnji bodisi novi imetnik Urad obvestiti, da je bila prejšnja nacionalna registracija, na kateri temelji ugovor, prenesena, in predložiti dokaze o tem, tj. listino o prenosu ali katere koli druge dokaze o soglasju strank za prenos/spremembo lastništva.

Urad od novega imetnika ne zahteva potrditve, da želi postopek nadaljevati. Če so dokazi o prenosu veljavna, je novi imetnik priznan kot novi vložnik ugovora. Če ta Urad obvesti o prenosu, vendar ne predloži (zadostnih) dokazov o tem, je treba postopek ugovora začasno ustaviti, pri čemer se novemu imetniku določi rok, v katerem mora predložiti dokaze o prenosu.

Ker se nacionalne prakse razlikujejo, ni vedno treba predložiti kopije prijave za registracijo prenosa pri nacionalnem uradu. Vendar mora biti prenos v državah članicah, v katerih se zahteva registracija prenosa, da lahko ta učinkuje zoper tretje osebe, registriran, preden se sprejme odločba o ugovoru. Če je za ugovor mogoče sprejeti odločbo, vendar prenos ni bil registriran, je treba ugovor začasno ustaviti in vložnika ugovora pozvati, naj predloži dokaze o registraciji prenosa.

Če novi imetnik ne predloži zahtevanih dokazov, je treba postopek nadaljevati s prejšnjim imetnikom. Če prejšnji imetnik trdi, da ni več imetnik, ugovor postane neutemeljen, saj vložnik ugovora ni več imetnik prejšnje pravice. Prejšnjega imetnika je treba obvestiti, da bo ugovor zavržen kot neutemeljen, razen če ga umakne.

Če novi imetnik predloži zahtevane dokaze in Urad obvesti, da ne želi nadaljevati postopka, se ugovor šteje za umaknjen.

Delni prenos edine nacionalne registracije, na kateri temelji ugovor

Pri delnem prenosu del prejšnje nacionalne registracije ostane pri prvotnem imetniku, del pa se prenese na novega imetnika. Za delne prenose veljajo enaka načela kot za prenose samo ene od več nacionalnih registracij, na katerih temelji ugovor, kot je opisano v naslednjem odstavku.

Ugovor, ki temelji na več kot eni prejšnji nacionalni registraciji

Kadar ugovor temelji na več kot eni prejšnji nacionalni registraciji in so (bile) vse te registracije med postopkom ugovora prenesene na istega novega imetnika, je položaj enak kot pri prenosu ene same znamke, na kateri temelji ugovor, kot je opisan zgoraj.

Položaj je drugačen, če je (bila) prenesena samo ena od prejšnjih nacionalnih pravic. V takšnem primeru lahko tudi novi imetnik postane vložnik ugovora, kar pomeni, da sta vložnika ugovora dva. Nova vložnika ugovora bosta obravnavana kot skupna vložnika ugovora, kar pomeni, da bo Urad zadevo še naprej obravnaval enako kot prej, tj. kot en ugovor, čeprav z več kot enim vložnikom ugovora. Poleg tega bo Urad prvotnega zastopnika štel za skupnega zastopnika obeh vložnikov ugovora in novega vložnika ugovora ne bo pozval, naj imenuje novega zastopnika. Vendar lahko novi vložnik ugovora vedno imenuje zastopnika po svoji izbiri.

Če se želi eden od skupnih vložnikov ugovora umakniti, je treba to sprejeti neodvisno od tega, ali želi drugi postopek nadaljevati. Če se postopek nadaljuje, bo seveda temeljil samo na pravicah vložnika ugovora, ki se ni umaknil. Ločena odločitev o stroških ne bo sprejeta.

7.5.1.4 Ugovor, ki temelji na kombinaciji registracij blagovne znamke EU in nacionalnih registracij

Kadar ugovor temelji na eni ali več registracijah blagovne znamke EU in hkrati na eni ali več nacionalnih registracijah ter je (bila) ena od teh znamk med postopkom ugovora prenesena na istega novega imetnika, se smiselno uporabljajo zgoraj navedena načela.

Ko se Urad seznani s prenosom lastništva, v vseh teh primerih posodobi uradno podatkovno zbirko, tako da vanjo vključi novega vložnika ugovora/oba vložnika ugovora, in o tem obvesti stranki. Vendar le dejstvo, da so bile prejšnje registracije prenesene, ne bo nikoli upravičevalo odobritve novega roka za predložitev pripomb ali kakršnih koli drugih dokumentov po izteku prvotnega roka.

7.5.1.5 Prenos izpodbijane prijave blagovne znamke EU

Kadar je (bila) med postopkom ugovora prenesena izpodbijana prijava blagovne znamke EU, ugovor sledi prijavi, tj. vložnik ugovora je obveščen o prenosu, postopek pa se nadaljuje med novim imetnikom prijave blagovne znamke EU in vložnikom ugovora.

7.5.1.6 Delni prenos izpodbijane prijave blagovne znamke EU

[Člen 14\(2\) Izvedbene uredbe](#)

Urad mora v primeru delnega prenosa (izpodbijane) prijave blagovne znamke EU odpreti ločen spis za novo registracijo (prijavo) z novo številko registracije (prijave).

V takšnem primeru mora preizkuševalec ugovora, ko je prenos vpisan v register in je ustvarjena nova prijava blagovne znamke EU, tudi odpreti nov spis ugovora(-ov) zoper novo prijavo blagovne znamke EU, ker ni mogoče obravnavati enega ugovora zoper ločeni prijavi blagovne znamke EU.

Vendar to velja samo, kadar je del prvotno izpodbijanega blaga in storitev ohranjen v prejšnji prijavi blagovne znamke EU, del pa je vključen v novo ustvarjeno prijavo blagovne znamke EU. Na primer: vložnik ugovora X vloži ugovor zoper vse blago iz prijave blagovne znamke EU Y, ki se nanaša na *naprave za gibanje po kopnem in zraku* iz razreda 12 ter *oblačila in obutev* iz razreda 25. Prijava blagovne znamke EU Y je delno prenesena in razdeljena na prejšnjo prijavo blagovne znamke EU Y za *naprave za gibanje po kopnem* in *oblačila* ter novo prijavo blagovne znamke EU Y za *naprave za gibanje po zraku* in *obutev*.

[Člena 20 in 27 Uredbe o blagovni znamki EU](#)

Ker je moral vložnik ugovora ob vložitvi ugovora plačati samo eno pristojbino za ugovor, se za novi ugovor, ustvarjen po razdelitvi prijave blagovne znamke EU, ne

zahteva plačilo še ene pristojbine za ugovor, saj je bil ugovor ob vložitvi usmerjen le zoper eno prijavo blagovne znamke EU.

Preizkuševalec ugovora bo v zvezi s porazdelitvijo stroškov upošteval, da je bila plačana samo ena pristojbina za ugovor.

Poleg tega bo morda mogoče glede na okoliščine zadeve združiti postopka (npr. kadar je zastopnik za prejšnjo in novo prijavo isti).

7.5.2 Stranki sta po prenosu isti

Če vložnik ugovora in prijavitelj zaradi prenosa postaneta ista oseba ali subjekt, ugovor postane brezpredmeten in ga zato Urad konča po uradni dolžnosti.

7.5.3 Sprememba imena

Kot je bilo navedeno zgoraj, sprememba imena ne pomeni spremembe lastništva.

7.5.4 Zamenjava zastopnikov

[Člen 119 Uredbe o blagovni znamki EU](#)

Če se med postopkom ugovora zamenja zastopnik, je treba drugo stranko o tem obvestiti s kopijo dopisa in katerega koli predloženega pooblastila.

Za podrobne informacije glej Smernice, [del A: Splošna pravila, razdelek 5: Stranke v postopku in poklicno zastopanje](#).

7.5.5 Prekinitev postopka zaradi smrti ali pravne in poslovne nesposobnosti prijavitelja ali njegovega zastopnika

[Člen 106 Uredbe o blagovni znamki EU](#)

[Člen 72 Delegirane uredbe](#)

[Člen 106 Uredbe o blagovni znamki EU](#) se nanaša na prekinitev postopka. V odstavku 1 se razlikuje med tremi primeri.

Postopek ugovora pred Uradom se prekine:

1. v primeru smrti ali pravne in poslovne nesposobnosti **prijavitelja** blagovne znamke EU,
2. je prijavitelj blagovne znamke EU v stečaju ali podobnem postopku izvršbe,
3. v primeru smrti zastopnika prijavitelja ali če je zastopniku kako drugače onemogočeno zastopanje prijavitelja. Za več informacij glej Smernice, [del A: Splošna pravila, razdelek 5: Stranke v postopku in poklicno zastopanje](#).

[Člen 106 Uredbe o blagovni znamki EU](#) se nanaša samo na prijavitelja in njegovega zastopnika, druge stranke, kot so vložniki ugovorov, pa v njem sploh niso navedene.

Ker ni ustreznih določb, bo Urad to določbo uporabljal samo za primere, v katerih prijavitelj (ali njegov zastopnik) ne more nadaljevati postopka. Če je torej na primer razglašen stečaj vložnika ugovora, postopek ne bo prekinjen (tudi če je vložnik ugovora prijavitelj/imetnik prejšnje prijave blagovne znamke EU/blagovne znamke EU). Negotovost pravnega statusa vložnika ugovora ali njegovega zastopnika ne bo škodovala prijavitelju. V takšnem primeru se, če je uradno obvestilo vrnjeno Uradu kot nevročljivo, uporabljajo običajna pravila za javno obveščanje.

7.5.5.1 Smrt ali pravna in poslovna nesposobnost prijavitelja

V primeru smrti prijavitelja ali osebe, ki je zaradi pravne in poslovne nesposobnosti prijavitelja na podlagi nacionalne zakonodaje pooblaščen za delovanje v njegovem imenu, se postopek prekine samo, kadar to zahteva prijaviteljev zastopnik/pooblaščen oseba ali kadar zastopnik odstopi.

7.5.5.2 Prijavitelj iz pravnih razlogov (npr. stečaj) ne more nadaljevati postopka pred Uradom

[Člen 106\(1\)\(b\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)

[Člen 72\(3\) Delegirane uredbe](#)

[Člen 106\(1\)\(b\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) se uporablja od trenutka, ko stranka v postopku nima več pravice nadaljevati postopka, tj. razpolagati s svojim premoženjem, do trenutka, ko je imenovan likvidator ali upravitelj, ki bo nato po pravu zastopal stranko.

Če prijavitelja zastopa poklicni zastopnik, ki ni odstopil, postopka ni treba prekiniti. Urad šteje, da ima prijaviteljev zastopnik pravico zastopati prijavitelja, dokler ga zastopnik sam, imenovani upravitelj ali sodišče, pristojno za zadevni sodni postopek, ne obvesti drugače.

Če zastopnik Urad obvesti, da odstopa, je nadaljnje ravnanje Urada odvisno od tega, ali zastopnik tudi navede, kdo je imenovan za stečajnega upravitelja ali likvidatorja.

- Če zastopnik to navede, bo Urad odslej komuniciral z navedenim upraviteljem ali likvidatorjem. Če so za prijavitelja veljali roki, ki se ob njegovem stečaju še niso iztekli, bo Urad določil vnovični začetek teh rokov. V takšnem primeru se zato postopek prekine in takoj začne znova. Na primer, če je imel prijavitelj ob stečaju na voljo še deset dni za predložitev pripomb, bo v novem dopisu Urada za upravitelja določen nov dvomesečni rok za njihovo predložitev.
- Če zastopnik ne predloži informacij o likvidatorju ali upravitelju, Urad nima druge možnosti, kot da postopek prekine. Obvestilo v zvezi s tem bo poslano neposredno prijavitelju v stečaju in vložniku ugovora. Čeprav ni dolžnost Urada, da razišče, kdo je likvidator, si bo še naprej prizadeval komunicirati s prijaviteljem v stečaju, da bi se postopek lahko nadaljeval. To pa zato, ker prijavitelj v stečaju, čeprav ne sme izvajati pravno zavezujočih dejanj, na splošno še vedno prejema korespondenco ali

pa je ta, če je ne prejema, samodejno dostavljena upravitelju, če ta obstaja. Urad lahko upošteva tudi informacije o identiteti upravitelja, ki jih zagotovi vložnik ugovora.

Če je uradno obvestilo Uradu vrnjeno kot nevročljivo, se uporabljajo običajna pravila za javno obveščanje.

Predloženih dokazov o imenovanju likvidatorja ali upravitelja ni treba prevesti v jezik postopka.

Ko je Urad obveščen o tem, kdo je likvidator ali upravitelj, se postopek nadaljuje od datuma, ki ga določi Urad. Druga stranka mora biti o tem obveščena. Postopek bo brez teh informacij ostal prekinjen.

Rok, ki se še ni iztekel, ko je bil postopek prekinjen, začne znova teči, ko se postopek nadaljuje. Na primer, če je bil postopek prekinjen deset dni pred iztekom roka, ki ga je imel prijavitelj na voljo za predložitev pripomb, bo začel veljati nov rok, in sicer je ta dolg dva meseca, ne pa deset dni, ki so ostali ob prekinitvi postopka. Urad zaradi jasnosti v dopisu, s katerim stranki obvesti o nadaljevanju postopka, določi nov rok.

7.5.5.3 Smrt ali pravna in poslovna nesposobnost zastopnika prijavitelja

[Člen 106\(1\)\(c\)](#) in [člen 119\(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)

V primeru iz [člena 106\(1\)\(c\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) je treba postopek prekiniti, nadaljuje pa se, ko je Urad obveščen o imenovanju novega zastopnika prijavitelja blagovne znamke EU.

Ta prekinitev traja največ tri mesece. Če zastopnik pred iztekom tega roka ni imenovan, Urad postopek nadaljuje. Pri nadaljevanju postopka Urad ravna, kakor sledi:

- če je imenovanje zastopnika obvezno na podlagi [člena 119\(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#), ker prijavitelj nima stalnega prebivališča ali sedeža v EGP, bo Urad stopil v stik s prijaviteljem in ga obvestil, da bo prijava blagovne znamke EU zavrnjena, če v dveh mesecih ne imenuje zastopnika.
- če imenovanje zastopnika ni obvezno na podlagi [člena 119\(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#), bo Urad postopek nadaljeval in vso korespondenco poslal neposredno prijavitelju.

V obeh primerih nadaljevanje postopka pomeni, da vsi roki, ki jih je prijavitelj še imel na voljo, ko je bil postopek prekinjen, začnejo znova teči, ko se postopek nadaljuje.

Priloga – Izračun odložnega roka za neuporabo v primeru nacionalnih znamk

Spodnja tabela določa **nacionalne določbe**, ki opredeljujejo datum začetka petletnega odložnega roka za neuporabo pri **nacionalnih znamkah** (zadnja splošna posodobitev 15. septembra 2020). Kratici „TMA“ ali „IPL“ se uporabljata kot splošno sklicovanje na ustrezeni zakonodajni akt (Zakon o blagovnih znamkah ali Zakon o intelektualni lastnini).

V tabeli so navedeni tudi **naslovi** izvlečkov iz nacionalnih podatkovnih zbirk, v katerih so naštetí upoštevni datumi.

Država članica	Upoštevne pravne določbe	Ustrezni naslov v izvlečku iz uradne podatkovne zbirke	Pripombe
Avstrija	Člen 33a(1a) avstrijskega zakona o blagovnih znamkah „pet let po izteku roka za ugovor ali po dokončni odločbi o ugovoru ali po zaključku postopka ugovora [...]“	Začetek obdobja uporabe (Fristbeginn für Benutzung)	
Beneluks	Člen 2.23bis(1) beneluškega zakona o blagovnih znamkah „[...] v petletnem obdobju po datumu zaključka postopka registracije [...]“ Člen 2.23bis(2) beneluškega zakona o blagovnih znamkah „[...] se petletno obdobje [...] šteje od datuma, ko znamka ne more več biti predmet zavrnitve na podlagi absolutnih razlogov ali ugovora, ali, če je bila izdana zavrnitev ali je bil vložen ugovor, od datuma, ko je odločba Urada o odpravi ugovorov na podlagi absolutnih razlogov ali o zaključku postopka ugovora postala dokončna ali je bil ugovor umaknjen.“	Redni postopek registracije: Datum registracije (Inschrijvingsdatum / Date de l'enregistrement) Hitri postopek registracije: Status hitre registracije (Status van spoedinschrijving / Phase d'enregistrement accéléré)	Beneluks pri hitri registraciji uporablja postopek ugovora po registraciji, zato je datum zaključka postopka registracije datum, ki je naveden pod ločenim naslovom „status hitre registracije“.

Država članica	Upoštevne pravne določbe	Ustrezni naslov v izvlečku iz uradne podatkovne zbirke	Pripombe
Bolgarija	Člen 21(1) bolgarskega zakona o blagovnih znamkah „[...] v petletnem obdobju po datumu registracije [...]“	Datum registracije (Дата на регистрация)	
Hrvaška	Člen 20 hrvaškega zakona o blagovnih znamkah „[...] v petletnem obdobju po datumu zaključka postopka registracije [...]“ Člen 47(1) hrvaškega zakona o blagovnih znamkah „[...] v petletnem obdobju pred datumom vložitve prijave ali datumom uveljavljanja prednostne pravice blagovne znamke se je prejšnja blagovna znamka resno in dejansko uporabljala [...], je prejšnja blagovna znamka bila registrirana najmanj pet let.“	Datum registracije (Datum priznanja) (koda INID 151)	

Država članica	Upoštevne pravne določbe	Ustrezni naslov v izvlečku iz uradne podatkovne zbirke	Pripombe
Ciper	Člen 39(1)(a) ciprskega zakona o blagovnih znamkah „[...] v obdobju petih zaporednih let od registracije [...]“ Člen 33(3) ciprskega zakona o blagovnih znamkah „Znamka [...] se šteje za registrirano na datum zaključka postopka registracije.“	Datum registracije (Ημερομηνία Εγγραφής)	„Datum registracije“ (v skladu s prejšnjo pravno opredelitvijo je ta sovpadal z „datumom prijave“) na portalu TMview ni upoštevni datum. Upoštevni datum je večinoma naveden v razdelku „Vpisi“, pod „Opis dogodka: Blagovna znamka je bila registrirana dne [...]“.
Češka	Člen 13(1) češkega zakona o blagovnih znamkah „[...] pet let po registraciji [...]“ Člen 28(1), (3) češkega zakona o blagovnih znamkah „(1) [...] Urad bo blagovno znamko registriral v registru skupaj s tam navedenim datumom registracije [...]“ (3) Registracija blagovne znamke v registru začne veljati na datum registracije.“	Datum registracije (Datum zápisu) (koda INID 151)	

Država članica	Upoštevne pravne določbe	Ustrezni naslov v izvlečku iz uradne podatkovne zbirke	Pripombe
Danska	Člen 10c(1) danskega zakona o blagovnih znamkah „[...] v neprekinjenem obdobju petih let od datuma zaključka postopka registracije [...]“ Člen 10c(2)(i) danskega zakona o blagovnih znamkah „Postopek registracije se šteje za zaključenega, ko je blagovna znamka registrirana [...]“	Postopek registracije končan (Reg. procedure slut)	Blagovne znamke, registrirane od 1. januarja 2019: Datum registracije Blagovne znamke, registrirane pred 1. januarjem 2019: Če ni bil vložen ugovor: Prvi dan po izteku roka za ugovor. Če je bil vložen ugovor: (a) datum, ko je odločba o zaključku postopka ugovora postala dokončna, ali (b) datum umika ugovora.
Estonska	Člen 17(3) estonskega zakona o blagovnih znamkah „[...] je preteklo pet let od registracije prejšnje blagovne znamke.“	Datum registracije (Registreerimise kuupäev)	

Država člani	Upoštevne pravne določbe	Ustrezni naslov v izvlečku iz uradne podatkovne zbirke	Pripombe
Finska	Člen 46 finskega zakona o blagovnih znamkah „[...] se petletno obdobje šteje od datuma, ko znamki ni mogoče več ugovarjati [...], če je bil vložen ugovor, od datuma, ko se je postopek ugovora z odločbo dokončno zaključil ali je bil ugovor umaknjen.“	Blagovne znamke, za katere so bile vložene prijave od 1. maja 2019 ali za katere postopek registracije na ta datum še ni bil končan: Datum začetka petletnega obdobja uporabe (5 vuoden käyttämisaian alkamisaika) Blagovne znamke, za katere je bil postopek registracije končan pred 1. majem 2019: (a) <u>če ni bil vložen ugovor:</u> Prvi dan po datumu pod „Rok za ugovor se izteče“ („Väiteajan päättymispäivä“) (b) <u>če je bil vložen ugovor:</u> Glej razdelek „Prijave, pritožbe in ugovori v zvezi z blagovno znamko“ / „Dogodek: Ugovor“ / „Status: Zaključen“ / „Datum trenutnega statusa“ („Tavaramerkkiin liittyvät hakemukset, valitukset, väitteet“ / „Tapahtuma: Väite“ / „Tila: Loppuunkäsittely“ / „Tapahtumapäivä“)	

Država članica	Upoštevne pravne določbe	Ustrezni naslov v izvlečku iz uradne podatkovne zbirke	Pripombe
Francija	Člen R 712-23 francoskega zakona o intelektualni lastnini „Datum, ko se znamka šteje za registrirano, zlasti za uporabo členov [...] L. 714-5, je, v primeru francoskih znamk, datum biltena ‚Bulletin officiel de la propriété industrielle‘, v katerem je bila registracija objavljena.“	Zgodovina / Registracija brez sprememb (Historique / Enregistrement sans modification)	

Država članica	Upoštevne pravne določbe	Ustrezni naslov v izvlečku iz uradne podatkovne zbirke	Pripombe
Nemčija	Člen 26(5) nemškega zakona o blagovnih znamkah Če ni bil vložen ugovor: „[...] pet let od datuma, ko znamki ni mogoče več ugovarjati.“ Če je bil vložen ugovor: „[...] pet let od datuma, ko se je postopek ugovora z odločbo dokončno zaključil ali je bil ugovor umaknjen.“	Blagovne znamke, za katere so bile vložene prijave od 1. januarja 2019: Začetek odložnega roka za uporabo (Beginn der Benutzungsschonfrist) Blagovne znamke, za katere so bile vložene prijave pred 1. januarja 2019: (a) če ni bil vložen ugovor zoper prejšnjo znamko in je bil <u>ugovor zoper blagovno znamko EU na podlagi te prejšnje znamke vložen pred 14. januarjem 2019:</u> Datum vpisa v register (Tag der Eintragung im Register) (koda INID 151) (b) če ni bil vložen ugovor zoper prejšnjo znamko in je bil <u>ugovor zoper blagovno znamko EU na podlagi te prejšnje znamke vložen 14. januarja 2019 ali pozneje:</u> Prvi dan po datumu „iztek roka za ugovor“ (EWT) („Ablauf der Widerspruchsfrist“) (c) če je bil vložen ugovor zoper prejšnjo znamko: „Datum zaključka“ („Abschlussdatum“) pri podatkih za razdelek „Postopek ugovora“* („Widerspruchsverfahren“)	* Glej razdelek „Vrsta postopka“/„Postopek ugovora“ – „Prikaži podrobnosti“ („Verfahrensart“/ „Widerspruchsverfahren“ – „Details anzeigen“) (vrstica z vpisom v zvezi z zaključkom postopka ugovora, npr. „Postopek ugovora“ – „Blagovna znamka delno izbrisana“ („Widerspruchsverfahren“ – „Marke teilweise gelöscht“))/ „Datum zaključka“ („Datum des Abschlusses“) Člen 158 nemškega zakona o blagovnih znamkah Prehodne določbe „[...]“ (5) Če se v postopku ugovora, ki je vložen pred 14. januarjem 2019, izpodbija uporaba blagovne znamke, na kateri temelji ugovor, se uporabita člen 26 in člen 43(1) v različici, ki je veljala do 13. januarja 2019.“ Člen 26(5) nemškega zakona o blagovnih znamkah (v različici, ki je veljala do 13. januarja 2019): „Če se zahteva uporaba v petih letih od trenutka registracije, se v primeru vloženega ugovora zoper registracijo trenutek registracije nadomesti s trenutkom zaključka postopka ugovora“
Smernice za preizkušanje v Uradu Splošni uvod, Del C Ugovor			
FINAL		VERSION 1.0	31/03/2022

Država članica	Upoštevne pravne določbe	Ustrezni naslov v izvlečku iz uradne podatkovne zbirke	Pripombe
Grčija	Člen 28(1) grškega zakona o blagovnih znamkah: „[...] če je prejšnja blagovna znamka bila registrirana vsaj pet let [...]“	n. r.	V Grčiji ni uradne javne spletne podatkovne zbirke blagovnih znamk. Uradne informacije o blagovnih znamkah, ki so zaščitene v Grčiji, so na spletu dostopne samo prek portala TMview. Ustrezne informacije so v TMview na voljo pod naslovom „Datum registracije“.

Država članica	Upoštevne pravne določbe	Ustrezni naslov v izvlečku iz uradne podatkovne zbirke	Pripombe
Madžarska	Člen 18(1) madžarskega zakona o blagovnih znamkah „[...] v petletnem obdobju po datumu registracije [...]“ Člen 64(1) madžarskega zakona o blagovnih znamkah „Datum odločbe o registraciji je datum registracije blagovne znamke.“ Člen 18(2) madžarskega zakona o blagovnih znamkah „[...] v primeru blagovne znamke, ki je bila registrirana po ‚posebnem hitrem postopku‘ [člen 64/A(7)], je datum registracije datum: a) po poteku roka iz člena 61/B(1) [trimesečni rok za ugovor] ali b) v primeru ugovora, ko odločba o ugovoru postane dokončna.“	Datum začetka petletnega obdobja, v katerem je treba začeti uporabljati blagovno znamko (Védjegyhasználat megkezdésére nyitva álló öt éves időszak kezdő időpontja)	

Država članica	Upoštevne pravne določbe	Ustrezni naslov v izvlečku iz uradne podatkovne zbirke	Pripombe
Irska	Člen 16A(1) irskega zakona o blagovnih znamkah „[...] v petletnem obdobju po datumu zaključka postopka registracije [...]“ Člen 45(5) irskega zakona o blagovnih znamkah „Postopek registracije se šteje za zaključenega na datum objave v skladu s podrazdelkom (4); ta datum se vnese v register.“	Datum objave registracije	Upoštevni datum je v TMview na voljo pod naslovi „Objava“/„Razdelek objave: Registracija“/„Datum objave“ (tj. <u>ne</u> pod „Datum registracije“).
Italija	Člen 24(1) italijanskega zakona o intelektualni lastnini „[...] v petih letih po registraciji .“	Datum registracije (Data registrazione)	Upoštevni datum registracije je datum prvotne registracije znamke.
Latvija	Člen 26 latvijskega zakona o blagovnih znamkah „(1) [...] v petih letih od zaključka postopka registracije [...]“ (2) Petletno obdobje [...] se šteje od datuma, ko zadevni blagovni znamki ni mogoče več ugovarjati, ali, če je bil vložen ugovor, od datuma, ko se je postopek ugovora z odločbo dokončno zaključil ali je bil ugovor umaknjen. “	Blagovne znamke, za katere so bile prijave vložene od 6. marca 2020, in tiste, za katere so bile prijave vložene pred tem datumom ter so bile registrirane od 20. septembra 2020: Prvi dan po datumu pod „Datum zaključka registracije“ (Reģ. procedūras pabeigšanas datums) (koda INID 451) Blagovne znamke, za katere so bile prijave vložene pred 6. marcem 2020 in ki so bile registrirane pred 20. septembrom 2020: Datum registracije (Reģistrācijas datums) (koda INID 151)	

Država članica	Upoštevne pravne določbe	Ustrezni naslov v izvlečku iz uradne podatkovne zbirke	Pripombe
Litva	Člen 20 litovskega zakona o blagovnih znamkah „[...] v petletnem obdobju po registraciji [...]“	Datum registracije (Registracijos data) (koda INID 151)	
Malta	Člen 26(1) malteškega zakona o blagovnih znamkah „[...] v petletnem obdobju po datumu zaključka postopka registracije [...]“ Člen 56(4) malteškega zakona o blagovnih znamkah „Ob registraciji blagovne znamke nadzornik objavi registracijo na predpisan način in prijavitelju izda potrdilo o registraciji.“	Datum registracije (Data tar-Reġistrazzjoni) (koda INID 151)	
Poljska	Člen 169(1)(i) poljskega zakona o intelektualni lastnini „[...] za obdobje petih zaporednih let po sprejetju odločitve, da se podeli pravica do zaščite [...]“	Datum podelitve (Data udzielenia prawa)	

Država članica	Upoštevne pravne določbe	Ustrezni naslov v izvlečku iz uradne podatkovne zbirke	Pripombe
Portugalska	Člen 268(1) portugalskega zakona o intelektualni lastnini „[...] registracija poteče, če se blagovna znamka v obdobju petih zaporednih let ne uporablja resno in dejansko.“ Člen 268(5) portugalskega zakona o intelektualni lastnini „Petletno obdobje začne teči od datuma registracije.“	Datum odločbe (Data do Despacho)	

Država članica	Upoštevne pravne določbe	Ustrezni naslov v izvlečku iz uradne podatkovne zbirke	Pripombe
Romunija	Člen 55(1)(a) romunskega zakona o blagovnih znamkah „[...] v neprekinjenem petletnem obdobju, ki se šteje od datuma zaključka postopka registracije [...]“ Člen 32 romunskega zakona o blagovnih znamkah „(1) OSIM v register blagovnih znamk vnese tiste znamke, sprejete za registracijo, za katere je bil postopek registracije zaključen [...] Datum zaključka postopka registracije se vnese v register. (2) Postopek za registracijo blagovne znamke se šteje za zaključenega na dan, ko prijava za blagovno znamko, sprejeto za registracijo, ne more biti več predmet ugovora, ali, če je bil vložen ugovor, na datum, ko je odločba o ugovoru postala dokončna ali je bil ugovor umaknjen.“	Za znamke, za katere so bile vložene prijave od 13. julija 2020: Datum zaključka postopka registracije (Data inchidere procedura) Za znamke, za katere so bile vložene prijave pred 13. julijem 2020: Datum podelitve (Data acordare)	Implementacija novega naslova „Datum zaključka postopka registracije“ v času zadnje splošne posodobitve te tabele še poteka.
Slovaška	Člen 7c(1) slovaškega zakona o blagovnih znamkah „[...] v obdobju petih let po datumu registracije blagovne znamke [...]“	Datum registracije (Dátum zápisu) (koda INID 151)	

Drža va člani ca	Upoštevne pravne določbe	Ustrezni naslov v izvlečku iz uradne podatkovne zbirke	Pripombe
Slov enija	Člen 268(1) slovenskega zakona o intelektualni lastnini „[...] v petih letih od datuma vpisa znamke v register [...]"	Datum registracije (Datum registracije) (koda INID 151)	

Država članica	Upoštevne pravne določbe	Ustrezni naslov v izvlečku iz uradne podatkovne zbirke	Pripombe
Španija	Člen 39(1) španskega zakona o blagovnih znamkah „[...] v petletnem obdobju po datumu registracije [...]“ Člen 39(2) španskega zakona o blagovnih znamkah „Petletni rok iz prejšnjega odstavka začne teči na dan, ko registracija blagovne znamke postane dokončna. Ta datum se vpiše v register znamk.“	Če je bil ugovor zoper prijavo blagovne znamke EU vložen 14. januarja 2019 ali pozneje: (a) <u>Če ni bila vložena pritožba zoper prvostopenjsko odločbo o registraciji prejšnje znamke:</u> En mesec po datumu, navedenem v levem stolpcu „Datum“ („Fecha“) v razdelku „Postopki obdelave“ („Actos de tramitación“)/„Postopek opravljen“ („Acto de tramitación“)/„PUBLIC. CONCESION DE F. RESOL. [DATE]“. (b) <u>Če je bila vložena pritožba zoper prvostopenjsko odločbo o registraciji prejšnje znamke, zaradi česa je bila znamka podeljena:</u> Dva meseca po datumu, navedenem v levem stolpcu „Datum“ („Fecha“) v razdelku „Postopki obdelave“ („Actos de tramitación“)/„Postopek opravljen“ („Acto de tramitación“)/„PUBL. ESTIMAC. RECURSO DE FECHA [DATE]“ ali „PUBL. DESESTIM. RECURSO DE FECHA [DATE]“ ali „PUBL. INADMIS. RECURSO DE FECHA [DATE]“. (c) <u>Če je bila pri Sodišču vložena pritožba zoper drugostopenjsko odločbo španskega nacionalnega urada (OEPM) o registraciji prejšnje znamke, zaradi česa je bila znamka podeljena:</u> Razen če vložnik ugovora dokaže poznejši datum, 30 delovnih dni po datumu, navedenem v razdelku „Postopki obdelave“ („Actos de tramitación“), v desnem stolpcu „Postopek opravljen“ („Acto de tramitación“)/„PUBL. CONCE. POR SENTEN. [DATE]“. Če je bil ugovor zoper prijavo	Možni so nadaljnji scenariji. Zadevna stranka lahko zahteva in dokaže drugačen upoštevni datum, če to vpliva na obveznost dokazovanja resne in dejanske uporabe.
FINAL			Stran 813 31/03/2022

Država članica	Upoštevne pravne določbe	Ustrezni naslov v izvlečku iz uradne podatkovne zbirke	Pripombe
Švedska	Člen 2, poglavje 3 švedskega zakona o blagovnih znamkah „[...] v petletnem obdobju po datumu zaključka postopka registracije.“	Datum pravnega učinka (Dag för laga kraft)	Če ni bil vložen ugovor: Prvi dan po izteku trimesečnega roka za ugovor (informacija o izteku roka za ugovor je v orodju TMview na voljo pod naslovom „Rok za ugovor se izteče“). Če je bil vložen ugovor: Datum, ko je odločba o ugovoru postala dokončna.