

# **SMERNICE ZA PREIZKUŠANJE BLAGOVNIH ZNAMK EVROPSKE UNIJE**

## **URAD EVROPSKE UNIJE ZA INTELEKTUALNO LASTNINO (EUIPO)**

**Del C**

**Ugovor**

**Razdelek 7 Dokaz o  
uporabi**

## Kazalo

|                                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>1 Uvod.....</b>                                                                 | <b>1252</b> |
| 1.1 Funkcija dokaza o uporabi.....                                                 | 1252        |
| 1.2 Zakonodajni okvir.....                                                         | 1252        |
| <b>2 Splošna načela in dokazni standard.....</b>                                   | <b>1255</b> |
| 2.1 Splošna načela.....                                                            | 1255        |
| 2.2 Dokazni standard.....                                                          | 1256        |
| <b>3 Kraj uporabe.....</b>                                                         | <b>1258</b> |
| 3.1 Uporaba na domačem trgu.....                                                   | 1258        |
| 3.2 Blagovne znamke EU: uporaba v Evropski uniji.....                              | 1258        |
| 3.3 Nacionalne blagovne znamke: uporaba v upoštevni državi članici.....            | 1260        |
| 3.4 Uporaba pri uvozu in izvozu.....                                               | 1260        |
| <b>4 Čas uporabe.....</b>                                                          | <b>1261</b> |
| 4.1 Ugovori, vloženi 23. marca 2016 ali po tem datumu.....                         | 1261        |
| 4.2 Ugovori, vloženi pred 23. marcem 2016.....                                     | 1262        |
| <b>5 Obseg uporabe.....</b>                                                        | <b>1263</b> |
| 5.1 Merila.....                                                                    | 1263        |
| 5.2 Primeri nezadostne uporabe.....                                                | 1264        |
| 5.3 Primeri zadostne uporabe.....                                                  | 1268        |
| <b>6 Narava uporabe.....</b>                                                       | <b>1271</b> |
| <b>6.1 Uporaba kot znamka.....</b>                                                 | <b>1272</b> |
| 6.1.1 Uporaba znamke v skladu z njeno funkcijo.....                                | 1272        |
| 6.1.1.1 Uporaba posameznih znamk.....                                              | 1272        |
| 6.1.1.2 Uporaba kolektivnih in certifikacijskih znamk.....                         | 1274        |
| 6.1.2 Uporaba v gospodarskem prometu.....                                          | 1275        |
| 6.1.2.1 Javna uporaba v primerjavi z notranjo uporabo.....                         | 1275        |
| 6.1.2.2 Poslovna dejavnost v primerjavi s promocijsko dejavnostjo.....             | 1276        |
| 6.1.2.3 Uporaba v zvezi z blagom.....                                              | 1276        |
| 6.1.2.4 Uporaba v zvezi s storitvami.....                                          | 1277        |
| 6.1.2.5 Uporaba v oglaševanju.....                                                 | 1278        |
| 6.1.2.6 Uporaba na spletu.....                                                     | 1280        |
| <b>6.2 Uporaba blagovne znamke, kot je bila registrirana, ali njene različice.</b> | <b>1282</b> |

|                                                                                                                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6.2.1 Uporaba v obliki, kot je bila registrirana – sočasna uporaba neodvisnih znamk.....                                                                    | 1283        |
| 6.2.2 Uporaba znamke v obliki, ki se razlikuje od registrirane.....                                                                                         | 1287        |
| 6.2.2.1 Dodatki.....                                                                                                                                        | 1287        |
| 6.2.2.2 Opustitve.....                                                                                                                                      | 1297        |
| 6.2.3 Sprememba drugih značilnosti.....                                                                                                                     | 1307        |
| <b>6.3 Uporaba v zvezi z registriranim blagom in storitvami.....</b>                                                                                        | <b>1310</b> |
| 6.3.1 Primerjava uporabljenega blaga/storitev in njihova specifikacija.....                                                                                 | 1311        |
| 6.3.2 Pomen razvrstitve.....                                                                                                                                | 1313        |
| 6.3.3 Uporaba in registracija za splošne označbe v naslovih razredov.....                                                                                   | 1314        |
| 6.3.4 Uporaba za podkategorije blaga/storitev in podobnega blaga/storitev.....                                                                              | 1314        |
| 6.3.4.1 Prejšnja znamka, registrirana za široko kategorijo blaga/storitev.....                                                                              | 1314        |
| 6.3.4.2 Prejšnja znamka, registrirana za natančno opredeljeno blago/storitve.....                                                                           | 1316        |
| 6.3.4.3 Primeri.....                                                                                                                                        | 1316        |
| 6.3.5 Uporaba znamke na sestavnih delih registriranega blaga, poprodajnih storitvah v zvezi z registriranim blagom in trgu rabljenega registriranega blaga. | 1321        |
| 6.3.6 Uporaba za prodajo lastnega blaga proizvajalca.....                                                                                                   | 1322        |
| <b>7 Uporaba s strani imetnika ali v njegovem imenu.....</b>                                                                                                | <b>1324</b> |
| 7.1 Uporaba s strani imetnika.....                                                                                                                          | 1324        |
| 7.2 Uporaba s strani pooblaščenih tretjih oseb.....                                                                                                         | 1324        |
| 7.3 Uporaba kolektivnih in certifikacijskih znamk s strani pooblaščenih uporabnikov.....                                                                    | 1325        |
| <b>8 Nepomembnost nezakonite uporabe.....</b>                                                                                                               | <b>1325</b> |
| <b>9 Utemeljitev neuporabe.....</b>                                                                                                                         | <b>1325</b> |
| 9.1 Poslovna tveganja.....                                                                                                                                  | 1326        |
| 9.2 Vladni poseg ali poseg sodišča.....                                                                                                                     | 1326        |
| 9.3 Obrambne registracije.....                                                                                                                              | 1328        |
| 9.4 Višja sila.....                                                                                                                                         | 1328        |
| 9.5 Posledice utemeljitve neuporabe.....                                                                                                                    | 1329        |
| <b>10 Odločba.....</b>                                                                                                                                      | <b>1329</b> |
| 10.1 Pristojnost Urada.....                                                                                                                                 | 1329        |
| 10.2 Potreba po presoji dokaza o uporabi.....                                                                                                               | 1330        |
| 10.3 Celovita presoja predloženih dokazov.....                                                                                                              | 1330        |
| 10.4 Obravnavanje zaupnih informacij.....                                                                                                                   | 1331        |
| 10.5 Primeri.....                                                                                                                                           | 1332        |

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| 10.5.1 Sprejeta resna in dejanska uporaba.....  | 1332 |
| 10.5.2 Zavrnjena resna in dejanska uporaba..... | 1336 |

Zastarelo

# 1 Uvod

## 1.1 Funkcija dokaza o uporabi

V zakonodaji Evropske unije je glede blagovnih znamk določena obveznost imetnika registrirane blagovne znamke, da navedeno znamko **uporablja** resno in dejansko. 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 ima imetnik po registraciji na voljo petletni „odložni rok“, v katerem od njega ni mogoče zahtevati, da dokaže uporabo znamke, da se lahko nanjo sklicuje – tudi v postopku ugovora pred Uradom. V tem času je znamka v celoti zaščitena le na podlagi formalne registracije. Vendar pa se lahko po izteku tega roka od imetnika zahteva, da **dokaže resno in dejansko uporabo** prejšnje znamke.

Razlog za zahtevo, da se morajo prejšnje znamke resno in dejansko uporabljati, je, da se omeji število registriranih in zaščitanih blagovnih znamk ter posledično število sporov med njimi (12/03/2003, [T-174/01](#), Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 38).

V zvezi z zahtevo, da je treba v postopku ugovora pred Uradom dokazati uporabo, je treba upoštevati, da namen [člena 47\(2\) in \(3\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) ni niti presoja poslovnega uspeha ali pregled poslovne strategije podjetja niti pridržanje varstva blagovnih znamk samo za njihovo količinsko obsežno komercialno uporabo (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 32; 08/07/2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).

Urad po uradni dolžnosti ne preiskuje, ali se je prejšnja znamka uporabljala. Takšno preverjanje poteka le, kadar prijavitelj blagovne znamke EU vloži izrecno zahtevo za dokaz o uporabi. Če so izpolnjene pravne zahteve, takšna zahteva sproži postopkovne in materialne posledice iz Uredbe o blagovni znamki EU, Delegirane uredbe in Izvedbene uredbe.

## 1.2 Zakonodajni okvir

Zakonodajni okvir zajema določbe Uredbe o blagovni znamki EU, Delegirane uredbe o blagovni znamki EU, Izvedbene uredbe o blagovni znamki EU in Direktive (EU) 2015/2436 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami <sup>(70)</sup> ([v nadaljnjem besedilu: Direktiva](#)), kot se izvajajo v nacionalnem pravu držav članic.

[Člen 18 Uredbe o blagovni znamki EU](#)

[Člen 18 Uredbe o blagovni znamki EU](#) določa temeljno vsebinsko zahtevo za obveznost uporabe registriranih blagovnih znamk.

<sup>70</sup> [Direktiva \(EU\) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami.](#)

Če v obdobju petih let po registraciji imetnik ni začel resno in dejansko uporabljati blagovne znamke EU v Uniji za blago ali storitve, za katere jo je registriral, ali če je bila takšna uporaba prekinjena v obdobju petih zaporednih let, se za blagovno znamko EU uporabljajo sankcije iz te Uredbe, razen če obstajajo upravičeni razlogi za neuporabo.

[Člen 18\(1\)\(a\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) določa, da uporaba pomeni tudi uporabo blagovne znamke EU v obliki, ki se glede na obliko, v kateri je bila registrirana, razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja blagovne znamke. To velja ne glede na to, ali je blagovna znamka v obliki, v kateri se uporablja, tudi registrirana v imenu imetnika. [Člen 18\(1\)\(b\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) določa, da uporaba pomeni tudi namestitev blagovne znamke EU na blago ali njegovo embalažo v Uniji, tudi če zgolj za potrebe izvoza.

V skladu s [členom 18\(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) se šteje, da uporaba blagovne znamke EU s soglasjem imetnika pomeni uporabo s strani imetnika.

#### [Člen 47\(2\) in \(3\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)

Posledice neuporabe v postopku ugovora so obravnavane v [členu 47\(2\) in \(3\) Uredbe o blagovni znamki EU](#).

Če tako zahteva prijavitelj, imetnik prejšnje blagovne znamke EU, ki je vložil ugovor, priskrbi dokaz, da se je v obdobju petih let pred datumom vložitve ali datumom prijave za prednostno pravico blagovne znamke EU prejšnja blagovna znamka EU resno in dejansko uporabljala v Uniji za blago ali storitve, za katere je registrirana in ki jih imetnik navaja kot razlog za ugovor, ali pa da obstajajo upravičeni razlogi za neuporabo, pod pogojem, da je bila prejšnja blagovna znamka EU na ta dan registrirana najmanj pet let. Če ni ustreznih dokazov, se ugovor zavrne. Če se je prejšnja blagovna znamka EU uporabljala le za del blaga ali storitev, za katere je registrirana, za namene preizkusa ugovora velja, da je registrirana le za ta del blaga ali storitev.

Odstavek 2 se uporabi za prejšnje nacionalne blagovne znamke iz [člena 8\(2\)\(a\)](#), pri čemer se uporaba v državi članici, v kateri je prejšnja nacionalna blagovna znamka varovana, zamenja z uporabo v Uniji.

Poleg tega iz besedila [člena 47\(2\) in \(3\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) izhaja, da je mogoče dokaz o uporabi zahtevati le, če je prejšnja pravica **blagovna znamka EU** ali druga **blagovna znamka** z učinkom v EU ali državi članici EU, kot je določeno v [členu 8\(2\)\(a\) Uredbe o blagovni znamki EU](#). Ker ugovori na podlagi [člena 8\(4\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) ne morejo temeljiti na blagovnih znamkah EU ali drugih blagovnih znamkah iz [člena 8\(2\)\(a\) Uredbe o blagovni znamki EU](#), prijavitelj blagovne znamke EU ne more zahtevati dokaza o uporabi za prejšnje pravice, ki se uveljavljajo v ugovorih, vloženih na podlagi te določbe. Vendar mora vložnik ugovora v skladu s [členom 8\(4\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) dokazati uporabo zadevnih prejšnjih pravic v gospodarskem prometu, ki nima le lokalnega pomena.

V zvezi s [členom 8\(3\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) ni mogoče zahtevati dokaza o uporabi v skladu s [členom 47\(2\) ali \(3\)](#) za katero koli prejšnjo znamko, na katero se je mogoče sklicevati. Razlog za to je, da prejšnje znamke, ki so upravičene v skladu s [členom 8\(3\) Uredbe o blagovni znamki EU](#), vključujejo blagovne znamke z učinkom v

EU in zunaj EU, pri čemer v skladu z Uredbo o blagovni znamki EU ni mogoče zahtevati dokaza o uporabi zadnjenavedene. Zahtevati dokaz o uporabi za blagovne znamke nekaterih držav, in ne za blagovne znamke drugih bi bilo diskriminacijsko. V vsakem primeru iz specifične zahteve v [členu 8\(3\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) glede obstoja razmerja med glavnim nosilcem in posrednikom izhaja, da prejšnjo znamko načeloma običajno uporablja prijavitelj na podlagi pooblastila in v imenu imetnika prejšnje znamke.

#### [Člen 10 Delegirane uredbe o blagovni znamki EU in člen 24 Izvedbene uredbe o blagovni znamki EU](#)

V skladu s [členom 10\(2\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) velja, da če mora vložnik ugovora v skladu s [členom 47\(2\) ali \(3\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) predložiti dokaz o uporabi ali dokazati, da obstajajo upravičeni razlogi za neuporabo, ga bo Urad pozval, naj zahtevani dokaz predloži v določenem roku. Če vložnik ugovora takšnega dokaza ne predloži pred iztekom roka, bo Urad zavrnil ugovor.

V skladu s [členom 10\(3\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) morajo podatki in dokazila za dokaz o uporabi zajemati podatke o kraju, času, obsegu in naravi uporabe blagovne znamke v koliziji za blago in storitve, za katere je registrirana in na kateri temelji ugovor, in dokazi, ki podpirajo te podatke v skladu z odstavkom 4.

V skladu s [členom 10\(4\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) morajo dokazi zajemati pisne dokumente in biti načeloma omejena na dodatno dokumentacijo in predmete, kot so embalaže, nalepke, ceniki, katalogi, računi, fotografije, časopisni oglasi in pisne izjave iz [člena 97\(1\)\(f\) Uredbe o blagovni znamki EU](#).

V skladu s [členom 10\(5\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) se lahko zahteva za dokaz o uporabi predloži skupaj s pripombami o razlogih, na katerih temelji ugovor. Te pripombe se lahko vložijo tudi skupaj s pripombami v odgovor na dokaz o uporabi.

Glede jezika se uporabljajo splošna pravila v zvezi z dokazili, ki se uporabljajo v pisnih postopkih pred Uradom, kot določa [člen 24 Izvedbene uredbe o blagovni znamki EU](#). Dokazi o uporabi se lahko kot taki predložijo v katerem koli uradnem jeziku Evropske unije. Vendar lahko Urad, če v skladu s [členom 10\(6\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) predloženi dokazi niso v jeziku postopka ugovora, od vložnika ugovora zahteva, naj predloži prevod teh dokazov v navedenem jeziku v roku, ki ga določi Urad.

#### [Direktiva](#)

[Člen 16\(1\), \(5\) in \(6\) Direktive](#) vsebuje določbe v zvezi z blagovnimi znamkami, katerih učinek v državi članici je v bistvenem enak [členu 18 Uredbe o blagovni znamki EU](#).

[Člen 16\(2\), \(3\) in \(4\) Direktive](#) je pomemben za določitev obdobja odloga za neuporabo blagovnih znamk, ki imajo učinek v državi članici.

V tem razdelku Smernic so obravnavani **vsebinski** vidiki dokazovanja resne in dejanske uporabe. **Postopkovni** vidiki dokaza o uporabi so obravnavani v Smernicah, [del C: Ugovor, razdelek 1: Postopek ugovora, odstavek 5](#).

## 2 Splošna načela in dokazni standard

### 2.1 Splošna načela

Uredba o blagovni znamki EU, Delegirana uredba in Izvedbena uredba ne vključujejo opredelitve pojma resna in dejanska uporaba. Vendar je Sodišče določilo več pomembnih načel v zvezi z razlago tega izraza.

Sodišče je v sodbi v zadevi *Minimax* (11/03/2003, [C-40/01](#), *Minimax*, EU:C:2003:145) opredelilo naslednja načela:

- resna in dejanska uporaba pomeni **dejansko** uporabo znamke (točka 35),
- resno in dejansko uporabo je treba zato razumeti kot uporabo, ki **ni zgolj simbolična** in katere edini cilj ni ohranjanje varstva pravic znamke (točka 36),
- resna in dejanska uporaba blagovne znamke mora biti skladna z **bistveno funkcijo** blagovne znamke, kar pomeni, da mora potrošniku ali končnemu uporabniku zagotavljati istovetnost izvora proizvoda ali storitve in mu brez verjetnosti zmede omogočiti razlikovanje tega proizvoda ali storitve od tistih, ki izvirajo od drugod (točka 36),<sup>(71)</sup>
- resna in dejanska uporaba znamke pomeni uporabo znamke **na trgu** za blago ali storitve, ki so varovani s to znamko, in ne samo za notranjo uporabo zadevnega podjetja (točka 37),
- resna in dejanska uporaba se mora nanašati na **blago ali storitve**, ki se že tržijo ali se bodo kmalu začeli tržiti in v zvezi s katerimi podjetje že izvaja dejavnosti za pritegnitev strank, zlasti z oglaševalskimi kampanjami (točka 37),
- presoja resne in dejanske uporabe mora temeljiti na vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembni za ugotovitev **resnične** uporabe znamke na trgu, zlasti tega, ali se v zadevnem gospodarskem sektorju taka uporaba upošteva kot upravičena za **ohranjanje ali ustvarjanje deleža na trgu** za blago ali storitve, ki jih varuje znamka (točka 38),
- okoliščine zadeve lahko zato med drugim vključujejo obravnavo **narave** zadevnega blaga ali storitev, **značilnosti zadevnega trga** ter obsega in **pogostosti** uporabe znamke (odstavek 39);
- zato **ni** nujno, da je **obseg uporabe vedno zelo velik**, da bi jo bilo mogoče šteti za resno in dejansko, saj je ta odvisen od značilnosti zadevnega blaga ali storitev na ustreznem trgu (odstavek 39).

Sodišče je v sklepu z dne 27/01/2004, [C-259/02](#), *Laboratoire de la mer*, EU:C:2004:50, dodatno opredelilo merila iz zadeve *Minimax*, kot sledi:

- vprašanje, ali uporaba zadostuje za ohranjanje in ustvarjanje deleža na trgu za zadevno blago ali storitve, je odvisno od številnih dejavnikov in presoje vsakega

<sup>71</sup> Merilo „identitete izvora“ se nanaša samo na posamezne znamke. V zvezi z bistveno funkcijo kolektivnih in certifikacijskih znamk ter posledicami za oceno resne in dejanske uporabe glej [odstavek 6.1.1.2](#) v nadaljevanju.



primera posebej. **Značilnosti** blaga in storitev, **pogostost ali rednost** uporabe znamke, dejstvo, ali se znamka uporablja za trženje **vsega** enakega blaga ali storitev imetnika ali le za njihov del, ali dokazi o uporabi blagovne znamke, ki jih lahko priskrbi imetnik, so nekateri od dejavnikov, ki jih je mogoče upoštevati (točka 22),

- uporaba blagovne znamke s strani ene stranke, ki **uvaž**a blago, za katero je blagovna znamka registrirana, lahko zadostuje za dokaz, da je takšna uporaba resna in dejanska, če se zdi, da je dejavnost uvoza pristen poslovni razlog za imetnika znamke (točka 24),
- **pravila de minimis** ni mogoče določiti (odstavek 25).

## 2.2 Dokazni standard

V skladu s [členom 47 Uredbe o blagovni znamki EU](#) je treba predložiti **dokaz** o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke. Resna in dejanska uporaba blagovne znamke ne more biti izkazana z verjetnimi elementi ali domnevami, ampak mora temeljiti na konkretnih in objektivnih elementih, ki dokazujejo resnično in zadostno uporabo blagovne znamke na zadevnem trgu (18/01/2011, [T-382/08](#), Vogue, EU:T:2011:9, § 22).

Poleg tega Urad po uradni dolžnosti ne more opredeliti resne in dejanske uporabe prejšnjih znamk. Tudi imetniki domnevno dobro znanih znamk morajo predložiti dokaze o resni in dejanski uporabi prejšnje(-ih) znamke (znamk).

Urad ne zahteva nujno visokega dokaznega praga za resno in dejansko uporabo. Sodišče je navedlo, da ni mogoče vnaprej abstraktno določiti **količinskega praga, ki ga je treba doseči**, da bi se lahko uporaba štela za resno in dejansko, zato objektivnega pravila *de minimis* ni mogoče določiti za vnaprejšnjo opredelitev stopnje uporabe, ki je potrebna za to, da je uporaba resna in dejanska. Čeprav je treba dokazati minimalen obseg uporabe, je natančna opredelitev tega minimuma odvisna od okoliščin posameznega primera. Splošno pravilo je, da če se blagovna znamka uporablja za dejanski komercialni namen, **tudi minimalna uporaba blagovne znamke zadostuje za ugotovitev obstoja resne in dejanske uporabe**, odvisno od blaga in storitev ter **upoštevnega trga** (23/09/2009, [T-409/07](#), acopat, EU:T:2009:354, § 35 in citirana soda praksa; 02/02/2012, [T-387/10](#), Arantax, EU:T:2012:51, § 42).

Z drugimi besedami, zadostuje, če dokazi o uporabi dokazujejo, da je imetnik blagovne znamke poskušal pridobiti ali ohraniti tržni položaj na ustreznem trgu. Vendar pa se vsako dokazano gospodarsko izkoriščanje ne šteje za resno in dejansko uporabo zadevne znamke (17/07/2014, [C-141/13 P](#), Walzer Traum, EU:C:2014:2089, § 32). Uporaba je še vedno lahko nezadostna, četudi je do neke mere dokazano gospodarsko izkoriščanje.

V skladu s [členom 10\(3\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) se morajo podatki in dokazi o uporabi nanašati na **kraj, čas, obseg in naravo uporabe** blagovne znamke vložnika ugovora za zadevno blago in storitve.

Te zahteve za dokaz o uporabi so **kumulativne** (05/10/2010, [T-92/09](#), STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). To pomeni, da mora vložnik ugovora navesti in dokazati vsako od teh zahtev. Vendar je treba zadostnost navedb in dokazov glede kraja, časa, obsega in narave uporabe presojati na podlagi **vseh** predloženih dokazov. Ločena presoja različnih upoštevni dejavnikov, pri čemer se vsak od njih obravnava posebej, ni primerna (17/02/2011, [T-324/09](#), Friboi, EU:T:2011:47, § 31).

Urad zato predložene dokaze presoja v okviru **celovite presoje**. Upoštevati je treba vse okoliščine nekega primera in, vse predloženo gradivo je treba presojati **skupaj**. Zato lahko dokazi, čeprav posamično morda ne zadostujejo za dokaz o uporabi prejšnje blagovne znamke, skupaj z drugimi dokumenti in informacijami prispevajo k dokazovanju uporabe.

Dokazi o uporabi so lahko **posredni**, na primer dokazi o deležu na upoštevni trgu, uvozu upoštevni blaga, dobavi potrebnih surovin ali embalaže imetniku blagovne znamke ali roku uporabe upoštevni blaga. Takšni posredni dokazi lahko odločilno vplivajo na celovito presojo predloženih dokazov. Zato je treba skrbno presojati njihovo dokazno vrednost. Tako je bilo na primer v sodbi 08/07/2010, [T-30/09](#), Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et seq., ugotovljeno, da so lahko katalogi kot taki v nekaterih okoliščinah prepričljiv dokaz o zadostni obsegu uporabe.

Pri presoji dokazne vrednosti predloženih dokazov je treba upoštevati **posebno vrsto zadevnega blaga in storitev**. V nekem tržnem sektorju je morda na primer običajno, da vzorci blaga in storitev niso opremljeni s podatki o kraju, času, obsegu in naravi uporabe. V teh primerih seveda ni ustrezno, da se takšni dokazi o uporabi ne upoštevajo, če so podatki v zvezi s tem morda na voljo v drugih predloženih dokazih.

V zvezi z vsemi predloženimi dokumenti je treba skrbno presoditi, ali dejansko izražajo uporabo v petih letih pred datumom vložitve ali datumom prijave za prednostno pravico blagovne znamke EU (v zvezi s tem glej [odstavek 4](#) v nadaljevanju) ali uporabo na upoštevni ozemlju (glej [odstavek 3](#) v nadaljevanju). <sup>(72)</sup> Zlasti je treba skrbno preveriti datume in kraj uporabe, navedene na naročilnicah, računih in v katalogih.

Gradivo, ki je bilo predloženo **brez navedbe datuma uporabe**, je lahko še vedno pomembno v okviru celovite presoje in ga je mogoče upoštevati **v povezavi z drugimi dokazi**, ki so opremljena z datumom (17/02/2011, [T-324/09](#), Friboi, EU:T:2011:47, § 33). To še zlasti velja, če je v nekem tržnem sektorju običajno, da na vzorcih blaga in storitev čas ni naveden (05/09/2001, [R 608/2000-4](#), PALAZZO / HELADERIA PALAZZO, § 16, v kateri je bilo ugotovljeno, da so meniji sladoledov le redko opremljeni z datumom).

V zvezi z izvajanjem zgoraj navedenih splošnih načel v praksi glej primere v [odstavku 10.5](#) v nadaljevanju.

<sup>72</sup> V primeru ugovorov, vloženih pred 23. marcem 2016, datum, ko je bila objavljena izpodbijana prijava blagovne znamke EU, glej [odstavek 4.2](#) v nadaljevanju.

### 3 Kraj uporabe

#### 3.1 Uporaba na domačem trgu

Blagovne znamke je treba uporabljati na ozemlju, kjer so zaščitene (ta so Evropska unija za blagovne znamke EU, ozemlje države članice za nacionalne znamke ali ozemlje Beneluksa za znamke Beneluksa in ozemlja ustreznih držav za mednarodne registracije).

Kot je Sodišče menilo v točki 30 sodbe v zadevi *Leno Merken* (19/12/2012, [C-149/11](#), Onel/Omel, EU:C:2012:816), je „ozemeljski obseg uporabe le eden od dejavnikov, ki jih je treba upoštevati pri ugotavljanju, ali je ta uporaba resna in dejanska“. Sodišče je poleg tega navedlo, da ni mogoče upoštevati uporabe te blagovne znamke v državah, ki niso članice EU (točka 38).

Navedba registriranega sedeža imetnika znamke se zaradi globalizacije trgovine morda ne upošteva kot zadosten dokaz, da je uporaba potekala v zadevni državi. Čeprav [člen 18\(1\)\(b\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) določa, da se namestitev blagovne znamke EU na blago ali njegovo embalažo v Evropski uniji zgolj za potrebe izvoza upošteva kot uporaba znamke, le navedba sedeža vložnika ugovora ni dokaz o takšnih dejavnostih. Po drugi strani le dejstvo, da so stranke, ki imajo sedež zunaj upoštevnega ozemlja, navedene v dokumentih za dokazovanje uporabe prejšnje znamke, ni dovolj za izključitev, da so bile morda na upoštevnem ozemlju dejansko opravljene storitve (npr. promocijske storitve) v korist teh podjetij, ki imajo sedež na drugih ozemljih (09/06/2010, [R 952/2009-1](#), GLOBAL (fig.)/GLOBAL TABACOS (fig.), § 16).

#### 3.2 Blagovne znamke EU: uporaba v Evropski uniji

Če je prejšnja znamka blagovna znamka Evropske unije, jo je treba uporabljati v Uniji ([člena 18\(1\)](#) in [47\(2\)](#) Uredbe o blagovni znamki EU). V skladu s sodbo v zadevi *Leno Merken* je treba [člen 18\(1\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) razlagati tako, da se pri presoji, ali se blagovna znamka EU resno in dejansko uporablja v Evropski uniji, ne upoštevajo meje ozemlja držav članic (§ 44).

V smislu ozemlja in zaradi enotne narave blagovne znamke EU se ustrezni pristop nanaša na trg(-e), ne na politične meje. Poleg tega je eden od ciljev sistema blagovne znamke EU ta, da je sistem odprt za podjetja vseh vrst in velikosti. Zato velikost podjetja ni upoštevni dejavnik za ugotovitev resne in dejanske uporabe.

Kot je Sodišče navedlo v sodbi v zadevi *Leno Merken*, ni mogoče vnaprej abstraktno določiti, kolikšen ozemeljski obseg je treba doseči, da bi se lahko uporaba zadevne blagovne znamke štela za resno in dejansko (§ 55). Ozemeljski obseg je le eden od več dejavnikov, ki jih je treba upoštevati pri presoji, ali je uporaba blagovne znamke EU resna in dejanska. Poleg tega ni mogoče določiti pravila *de minimis*, da bi ugotovili, ali

je tak dejavnik izpolnjen (07/11/2019, [T-380/18](#), INTAS/INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 80).

Ni nujno, da je blagovna znamka EU uporabljena na obsežnem ozemeljskem območju, da se uporaba šteje za resno in dejansko, saj je to odvisno od značilnosti zadevnega blaga ali storitev na ustreznem trgu in na splošno od vseh dejstev in okoliščin, ki so pomembne za ugotovitev, ali komercialno izkoriščanje znamke služi ustvarjanju ali ohranjanju tržnih deležev za blago ali storitve, za katere je bila registrirana (19/12/2012, [C-149/11](#), Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 55; 07/11/2019, [T-380/18](#), INTAS/INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 80).

Upoštevati je treba vsa zadevna dejstva in okoliščine, vključno z značilnostmi zadevnega trga, naravo blaga ali storitev, zaščitениh z blagovno znamko, ozemeljskim in količinskim obsegom uporabe ter pogostostjo in rednostjo uporabe (19/12/2012, [C-149/11](#), Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 58).

Poleg tega ni nujno, da je znamka uporabljena v znatnem delu Evropske unije, da se uporaba blagovne znamke EU šteje za resno in dejansko. Možnosti, da je lahko uporabljena na ozemlju samo ene države članice, ni mogoče izključiti, saj mej držav članic ni dovoljeno upoštevati, treba pa je upoštevati značilnosti zadevnega blaga ali storitev (07/11/2019, [T-380/18](#), INTAS/INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 80).

Splošno sodišče je že večkrat razsodilo, da uporaba blagovne znamke EU v eni sami državi članici (na primer v Nemčiji, Španiji ali v Združenem kraljestvu) ali celo v enem samem mestu v državi članici Evropske unije zadostuje za izpolnitev merila ozemeljskega obsega (07/11/2019, [T-380/18](#), INTAS/INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 81 in tam navedena sodna praksa).

Uporaba blagovne znamke EU v Združenem kraljestvu (15/07/2015, [T-398/13](#), TVR ITALIA (fig.)/TVR et al., EU:T:2015:503, § 57) ali celo v Londonu in njegovi neposredni okolici lahko geografsko zadošča (30/01/2015, [T-278/13](#), now, EU:T:2015:57). V odločbi odbora za pritožbe z dne 7. marca 2013, [R 234/2012-2](#), now (fig.) (potrjena 30/01/2015, [T-278/13](#), now, EU:T:2015:57), se je štelo, da uporaba blagovne znamke EU za brezžične širokopasovne storitve iz razreda 42 **na geografskem območju, ki zajema London in regijo Thames Valley**, zadostuje za ugotovitev resne in dejanske uporabe v Združenem kraljestvu in Evropski uniji, in sicer ob upoštevanju ozemeljskega obsega (London je največje mesto v Združenem kraljestvu in največje urbano območje v Evropski uniji, ki ima velemestno območje [...], na katerem po ocenah živi med 12 in 14 milijonov prebivalcev, je poleg New Yorka najpomembnejše svetovno finančno središče, vodilno umetniško, znanstveno, turistično, medijsko in informacijsko-tehnološko središče in ima v zvezi z zadevnimi storitvami nesorazmerno velik delež v evropskem poslovnem okolju ([R 234/2012-2](#), § 47), pri čemer je regija Thames Valley dolga 200 milj in široka 30 milj ter zajema gosto naseljena mesta velikega gospodarskega pomena ([R 234/2012-2](#), § 45 in 46)), obsega, pogostnosti in rednosti uporabe ter značilnosti zadevnega trga ([R 234/2012-2](#), § 52).

Z drugimi besedami, ni pomembno, ali je blagovna znamka EU uporabljena v eni državi članici ali več državah članicah. Kar je pomembno, je učinek uporabe na notranjem trgu in, podrobneje, ali ta zadostuje za ohranitev ali pridobitev tržnega deleža na tem

trgu za blago in storitve, zajete v znamki, in ali to prispeva k trgovsko pomembni prisotnosti blaga in storitev na tem trgu. Ali je posledica take uporabe dejanska trgovska uspešnost, ni pomembno (07/11/2019, [T-380/18](#), INTAS/INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 82).

Urad mora za vsak primer posebej opredeliti, ali je mogoče združiti različne podatke in dokaze za presojo resne in dejanske uporabe, pri čemer je geografska razsežnost le eden od vidikov, ki jih je treba upoštevati.

Vsekakor je treba poudariti, da se uporabljajo evropske zahteve ali standardi za resno in dejansko uporabo (tj. pogoji iz [člena 18 Uredbe o blagovni znamki EU](#)), ne pa nacionalni standardi ali prakse, ki se uporabljajo za blagovne znamke EU.

### 3.3 Nacionalne blagovne znamke: uporaba v upoštevnih državah članicah

Če je prejšnja znamka nacionalna znamka z učinkom v eni od držav članic Evropske unije, jo je bilo treba resno in dejansko uporabljati v državi, v kateri je varovana ([člen 47\(3\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)). Uporaba v delu države članice se lahko upošteva kot zadostna, če je resna in dejanska.

| Št. zadeve                                             | Prejšnja znamka | Pripomba                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/05/2006, <a href="#">C-416/04 P</a> ,<br>C-416/04 P | VITAFRUT        | Uporaba se je štela za zadostno, čeprav prejšnja španska znamka ni bila prisotna na večjem delu ozemlja Španije, glede na to, da so se dokazi nanašali na prodajo običajnega potrošniškega blaga (koncentriranih sadnih sokov) samo eni stranki v Španiji (točke 60, 66 in 76). |

Če je prejšnja znamka mednarodna znamka ali znamka Beneluksa, se je morala resno in dejansko uporabljati na ozemlju zadevnih držav mednarodne registracije oziroma v Beneluksu.

### 3.4 Uporaba pri uvozu in izvozu

V skladu s [členom 18\(1\)\(b\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) se za uporabo v smislu [člena 18\(1\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) šteje tudi namestitev blagovne znamke Evropske unije na blago ali njegovo embalažo v Evropski uniji izključno za potrebe **izvoza**. Znamka se mora uporabljati (tj. biti nameščena na blago ali njegovo embalažo) na upoštevnem trgu, tj. geografskem območju, kjer je registrirana.

| Št. zadeve                                              | Prejšnja znamka | Pripomba                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/06/2015, <a href="#">T-254/13</a> ,<br>EU:T:2015:156 | STAYER          | Resna in dejanska uporaba lahko izhaja iz izvoza enemu gospodarskemu subjektu s sedežem zunaj Unije, ki je lahko posrednik, za namene prodaje proizvodov končnemu potrošniku v tretji državi. Dokaza, da se proizvodi dajejo na trg v državi uvoznici, ki je tretja država, ni treba predložiti (točke od 57 do 61). |
| 14/07/2010, <a href="#">R 602/2009-2</a>                | RED BARON       | Odbor za pritožbe je navedel, da tudi prodaja nizozemskega blaga v Avstriji in Veliki Britaniji pomeni resno in dejansko uporabo (točka 42).                                                                                                                                                                         |

Dokazi, ki se nanašajo le na **uvoz** blaga na upoštevnem območju, lahko glede na okoliščine zadeve zadostujejo za dokaz o uporabi na tem območju (glej po analogiji sodbo 09/07/2010, [T-430/08](#), Grain Millers, EU:T:2010:304, § 33, 40 et seq., v zvezi z dokazom o uporabi znaka v gospodarskem prometu na podlagi uvoza iz Romunije v Nemčijo).

Sodišče je odločilo, da **tranzit**, ki zajema prevoz blaga, zakonito proizvedenega v državi članici, v tretjo državo skozi eno ali več držav članic, ne vključuje trženja zadevnega blaga in da zato ne more kršiti posebnega predmeta blagovne znamke (v zvezi s tranzitom blaga skozi Francijo, ki je izviralo iz Španije in je bilo namenjeno na Poljsko, glej sodbi 23/10/2003, [C-115/02](#), Rioglass and Transremar, EU:C:2003:587, § 27; 09/11/2006, [C-281/05](#), Diesel, EU:C:2006:709, § 19). Zato le tranzit skozi državo članico ne more pomeniti resne in dejanske uporabe prejšnje znamke na navedenem ozemlju (09/12/2015, [T-354/14](#), ZuMEX (fig.)/JUMEX, EU:T:2015:947, § 62).

## 4 Čas uporabe

### 4.1 Ugovori, vloženi 23. marca 2016 ali po tem datumu

Če za prejšnjo znamko sploh velja zahteva glede uporabe (registrirana najmanj pet let), se lahko dejansko obdobje, za katero mora biti dokazana uporaba, preprosto izračuna s štetjem nazaj od **datuma vložitve ali**, če ima izpodbijana prijava blagovne znamke EU datum prednostne pravice, **od datuma prednostne pravice izpodbijane prijave**



**blagovne znamke EU.** Na primer, če bi bila izpodbijana prijava blagovne znamke EU vložena 15. junija 2016 ali če je ta datum datum prednostne pravice izpodbijane prijave blagovne znamke EU, bi moral vložnik ugovora dokazati resno in dejansko uporabo svoje blagovne znamke v obdobju od 15. junija 2011 do 14. junija 2016.

Če je izpodbijana znamka mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija, se lahko dejansko obdobje, za katero je treba dokazati uporabo, preprosto izračuna s štetjem nazaj od datuma registracije (koda INID 151) ali datuma prednostne pravice (koda INID 300) oziroma datuma naknadnega imenovanja Evropske unije (koda INID 891). Na primer, če bi bila izpodbijana mednarodna registracija registrirana oziroma če bi bila Evropska unija naknadno imenovana 15. junija 2016, bi moral vložnik ugovora dokazati resno in dejansko uporabo svoje blagovne znamke v obdobju od 15. junija 2011 do 14. junija 2016.

Dokazi o uporabi zunaj zadevnega časovnega okvira so na splošno brezpredmetni, razen če so prepričljiv posredni dokaz, da se je znamka resno in dejansko uporabljala tudi v zadevnem obdobju. Sodišče je v zvezi s tem odločilo, da lahko okoliščine, ki nastanejo po upoštevnem trenutku, omogočajo, da se potrdijo ali bolje presodijo obseg uporabe blagovne znamke v upoštevnem obdobju in resnične namere imetnika v navedenem obdobju (27/01/2004, [C-259/02](#), Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31).

Če se znamka ni resno in dejansko uporabljala več kot pet let pred datumom vložitve ali datumom prednostne pravice izpodbijane blagovne znamke EU, dejstvo, da morda še vedno obstaja dobro ime ali poznavanje znamke v zadevni dejavnosti ali med strankami, ne bo rešilo znamke.

Blagovne znamke ni bilo treba uporabljati v celotnem petletnem obdobju, temveč jo je bilo treba uporabljati v tem obdobju. Določbe o zahtevi glede uporabe ne zahtevajo stalne uporabe (16/12/2008, [T-86/07](#), Deitech, EU:T:2008:577, § 52).

## 4.2 Ugovori, vloženi pred 23. marcem 2016

Za ugovore, vložene pred 23. marcem 2016, velja ureditev za izračun upoštevnega obdobja pred začetkom veljavnosti [Spremembe uredbe \(EU\) 2015/2424](#), v skladu s katero je treba petletno obdobje izračunati za nazaj od **datuma objave** izpodbijane prijave blagovne znamke EU. V primeru izpodbijanih mednarodnih registracij, v katerih je imenovana EU, je enakovredni datum datum prve objave izpodbijane mednarodne registracije ali njenega poznejšega imenovanja v Biltenu blagovnih znamk Evropske unije (25/04/2018, [T-312/16](#), CHATKA/CHATKA (fig.), EU:T:2018:221, § 19–42).

## 5 Obseg uporabe

### 5.1 Merila

V zvezi s tem je treba presoditi, ali je mogoče ob upoštevanju tržnih razmer v posebni zadevni gospodarski panogi ali trgovini na podlagi predloženega gradiva sklepati, da je **imetnik resno poskušal pridobiti poslovni položaj na upoštevnem trgu**. Blagovno znamko je treba uporabljati za blago ali storitve, ki se že tržijo ali se bodo kmalu začele tržiti in v zvezi s katerimi podjetje že izvaja dejavnosti za pritegnitev strank, zlasti z oglaševalskimi kampanjami (11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 37). To ne pomeni, da mora vložnik ugovora razkriti podatke o celotnem obsegu prodaje ali prometu.

V zvezi z obsegom uporabe prejšnje znamke je treba upoštevati zlasti, na eni strani, **gospodarski obseg** celote dejanj, ki pomenijo uporabo, in, na drugi strani, **trajanje** obdobja, v katerem so bila dejanja, ki pomenijo uporabo, izvrševana, ter **pogostost** dejanj (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).

Taka presoja pomeni neko **stopnjo soodvisnosti med upoštevanimi dejavniki**. Tako se lahko majhen obseg proizvodov, ki se tržijo pod navedeno znamko, izravna z močno intenzivnostjo ali veliko stalnostjo med uporabo te znamke in obratno (08/07/2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).

V nekaterih okoliščinah so lahko tudi **posredni dokazi**, kot so katalogi, v katerih je prikazana blagovna znamka, čeprav ne zagotavljajo neposrednih podatkov o količini dejansko prodanega blaga, sami po sebi zadostni za dokaz obsega uporabe v okviru celovite presoje (15/07/2015, [T-398/13](#) TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 57-58; 08/07/2010, [T-30/09](#), Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et seq.).

Da bi se uporaba štela za resno in dejansko, ni nujno, da je potekala v minimalnem obdobju. Zlasti **ni nujno, da uporaba v upoštevnem petletnem obdobju ves čas poteka neprekinjeno**. Zadostuje že, da je uporaba potekala na začetku ali koncu tega obdobja, če je le bila resna in dejanska (16/12/2008, [T-86/07](#), Deitech, EU:T:2008:577).

Natančnega **odločilnega praga** za dokaz resne in dejanske uporabe ni mogoče opredeliti zunaj zadevnega okvira. Promet in obseg prodaje zadevnega proizvoda je treba vedno presojati v povezavi z vsemi drugimi upoštevnimi dejavniki, kot so obseg poslovne dejavnosti, proizvodna ali prodajna zmogljivost oziroma stopnja razvejanosti podjetja, ki izkorišča blagovno znamko, in značilnosti proizvodov ali storitev na zadevnem trgu. Ni nujno, da je obseg uporabe vedno zelo velik, da bi jo bilo mogoče označiti za resno in dejansko, saj je ta odvisen od značilnosti zadevnega blaga ali storitev na zadevnem trgu (11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 39; 08/07/2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).

Majhen obseg prometa in prodaje proizvoda srednjega ali nizkega cenovnega razreda, izražen v absolutni vrednosti, bi lahko podpiral sklepno ugotovitev, da uporaba zadevne blagovne znamke ni resna in dejanska. Vendar lahko v zvezi z dragim blagom ali



ekskluzivnim trgov zadostujejo podatki o majhnem obsegu prometa ali prodaji (22/10/2020, [C-720/18](#) in [C-721/18](#), Testarossa, ECLI:EU:C:2020:854, § 51 in 52). Zato je treba vedno upoštevati značilnosti zadevnega trga (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 51).

Pravila *de minimis* ni mogoče določiti. Uporaba blagovne znamke s strani ene stranke, ki uvaža blago, za katero je znamka registrirana, lahko zadostuje za dokaz, da je takšna uporaba resna in dejanska, če se zdi, da je dejavnost uvoza za imetnika blagovne znamke pristen poslovni razlog (27/01/2004, [C-259/02](#), Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 24 et seq.).

Resna in dejanska uporaba ni izključena le zato, ker vsa uporaba vključuje isto stranko, če se blagovna znamka uporablja javno in zunanje, in ne le v podjetju, ki je imetnik prejšnje znamke, ali v distribucijskem omrežju, ki ga ima to podjetje v lasti ali ga nadzira (08/07/2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, § 50; 08/10/2014, [T-300/12](#), Fairglobe, EU:T:2014:864, § 36).

Vendar manjši ko je tržni obseg uporabe znamke, bolj se zahteva, da vložnik ugovora predloži dodatne dokaze za odpravo morebitnih dvomov glede resne in dejanske uporabe zadevne blagovne znamke (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 37).

V zvezi z razmerjem med prometom, ustvarjenim s prodajo proizvodov pod prejšnjo znamko, in letnim prometom tožeče stranke je treba opozoriti, da je stopnja razvejanosti dejavnosti podjetij, ki nastopajo na istem trgu, različna. Poleg tega obveznost predložitve dokazov o resni in dejanski uporabi prejšnje blagovne znamke ne pomeni spremljanja poslovne strategije podjetja. Morda je za podjetje gospodarsko in stvarno upravičeno, da trži proizvod ali raznovrstne proizvode, čeprav je njihov delež v letnem prometu zadevnega podjetja minimalen (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 49).

Pri presoji resne in dejanske uporabe so lahko pomembne posebne okoliščine, na primer manjši obseg prodaje v začetni fazi trženja proizvoda (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 53). Začetna faza trženja proizvoda lahko traja več kot nekaj mesecev, vendar je ni mogoče podaljševati v nedogled (18/03/2015, [T-250/13](#), SMART WATER, EU:T:2015:160, § 54–55; potrjena 17/03/2016, [C-252/15 P](#), SMART WATER, EU:C:2016:178).

## 5.2 Primeri nezadostne uporabe

| Št. zadeve                                            | Pripomba                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/03/2015, <a href="#">T-250/13</a> ,<br>SMART WATER | Testna prodaja 15 000 steklenic vode se glede na velikost evropskega trga šteje za simbolično (točki 34 in 35). |

| Št. zadeve                                                                                                                                 | Pripomba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/07/2014,<br><a href="#">T-196/13</a> ,<br>NAMMU,<br>EU:T:2014:1065                                                                      | <p>Vložnik zahteve je predložil zapriseženo izjavo, ki sta jo podpisala vodja oddelka za uvoz in vodja kakovosti, ter fotografije, vključno s fotografijo pročelja trgovine Nanu-Nana in druge nedatirane fotografije raznega blaga, kot so nesestavljene papirne škatle, albumi, koledarji, nalepke, pisalni bloki, potrebščine za umetnike, voščilnice in drugi izdelki iz papirja, serviete, knjige z recepti, pohištvo in proizvodi za notranjo opremo. Vse prikazano blago je opremljeno z etiketami in nalepkami s prejšnjo znamko na svoji embalaži.</p> <p>Predloženi niso bili nobeni dokazi, ki bi dokazovali podatke o prometu iz zapriseženih izjav, poleg tega so bile fotografije nedatirane (točka 33).</p> |
| 17/01/2013, <a href="#">T-355/09</a> , Walzer Traum,<br>EU:T:2013:22;<br>potrjena 17/07/2014, <a href="#">C-141/13 P</a> ,<br>Walzer Traum | <p>Vložnik ugovora, nemška pekarna iz mesta z 18 000 prebivalci, je dokazala stalni mesečni obseg prodaje, in sicer približno 3,6 kg ekskluzivnih, ročno izdelanih čokoladnih bonbonov v 22-mesečnem obdobju. Čeprav so se čokoladni bonboni oglaševali na spletni strani, ki je dostopna z vsega sveta, jih je bilo mogoče naročiti in kupiti le v pekarni vložnika ugovora. Splošno sodišče je zaradi ozemeljskih in količinskih omejitev menilo, da uporaba ni bila zadostno dokazana (točka 32 in naslednje).</p>                                                                                                                                                                                                      |
| 30/04/2008, <a href="#">T-131/06</a> ,<br>Sonia Sonia Rykiel,<br>EU:T:2008:135                                                             | <p>V 13-mesečnem obdobju je bilo prodanih 54 ženskih kombinež in 31 spodnjih kril v skupnem znesku 432 EUR. Splošno sodišče je menilo, da je ta skromna količina glede na upoštevni trg (potrošniško blago, ki se prodaja po zelo sprejemljivi ceni) nezadostna.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 27/02/2009, <a href="#">R 249/2008-4</a> ,<br>AMAZING ELASTIC PLASTIC II                                                                   | <p>500 plastičnih balonov, ki so se brezplačno razdeljevali kot vzorci, ne more pomeniti resne in dejanske uporabe.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20/04/2001, <a href="#">R 378/2000-1</a> , RINASCIMENTO/<br>RENACIMIENTO                                                                   | <p>Odbor za pritožbe je potrdil odločbo oddelka za ugovore, da predložitev ene nakladnice, ki dokazuje dostavo 40 škatel šerija, ne zadostuje za dokaz o resni in dejanski uporabi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Št. zadeve                                                                                                                          | Pripomba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/02/2012, <a href="#">R 239/2011-1</a><br>GOLF WORLD (fig.9 /<br>GOLF WORLD et al.<br>( <a href="#">B 1 456 443</a> , Golf World) | Vložnik ugovora je kot edini dokaz o uporabi za <i>tiskovine</i> predložil dokaz o 14 naročnikih na revijo na Švedskem. Oddelek za ugovore je menil, da to ne zadostuje za dokaz o resni in dejanski uporabi na Švedskem, zlasti ob upoštevanju dejstva, da revije niso izdelki z visoko ceno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20/05/2011,<br><a href="#">R 2132/2010-2</a> ,<br>SUSURRO (fig.) / SUSURRO                                                          | Upoštevalo se je, da devet računov v zvezi s prodajo vina v letih 2005, 2006, 2007 in 2008, iz katerih je razvidno, da je bilo v 36 mesecih pod prejšnjo znamko trženo in prodano blago v vrednosti 4 286,36 EUR, in nedatiran vzorec etikete izdelka niso zadosten dokaz o resni in dejanski uporabi španske blagovne znamke, registrirane za <i>alkoholne pijače (razen piva)</i> iz razreda 33. Iz dokazov je bilo razvidno, da je prodaja vina potekala na zelo majhnem in zelo provincialnem delu Španije. Upoštevalo se je, da je količina prodanega razmeroma poceni vina za državo z več kot 40 milijoni prebivalcev premajhna, da bi ustvarila ali ohranjala trg za zadevno blago (vino), ki ga povprečni španski potrošnik porabi v velikih količinah. |
| 07/07/2011,<br><a href="#">R 908/2010-2</a> ,<br>ALFA-REN / ALPHA D3 et al.                                                         | Preglednica s podatki o prodaji za proizvode ALFACALCIDOL v Litvi med letoma 2005 in 2008, v kateri so navedeni proizvodi, ki jih je podjetje Teva Corp. prodajalo pod blagovno znamko ALPHA D3“ (vir: zdravstvena podatkovna zbirka IMS, Litva), nedatirana kopija embalaže za proizvod ALPHA D3 (brez datuma) in kopija oglasa za proizvode ALPHA D3, ki so bili naprodaj v Litvi (neprevedena), štelo se je, da navedeno ni zadosten dokaz o resni in dejanski uporabi blagovne znamke v Litvi. Iz predloženih dokazov ni bilo razvidno, ali je bilo blago, ki ga označuje znamka, dejansko distribuirano in če je odgovor pritrdilen, kakšne so zadevne količine blaga.                                                                                      |

| Št. zadeve                                                                             | Pripomba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/03/2011,<br><a href="#">R 820/2010-1</a> ,<br>BE YOU / BEYU                         | Štelo se je, da prodaja blaga z dobičkom manj kot 200 EUR v devetmesečnem obdobju uporabe ni zadosten dokaz o resni in dejanski uporabi znamke, na kateri temelji ugovor, v zvezi z blagom iz razreda 14.                                                                                                                                        |
| 06/04/2011,<br><a href="#">R 999/2010-1</a> ,<br>TAUTROPFEN CHARISMA (fig.) / CHARISMA | Štelo se je, da enajst računov, iz katerih je bilo razvidno, da je bilo v Španiji med letoma 2003 in 2005 prodanih 13 enot <i>parfumerijskega</i> blaga v skupni vrednosti 84,63 EUR, ni zadosten dokaz o resni in dejanski uporabi znaka. Štelo se je, da je bilo blago namenjeno za vsakodnevno uporabo in na voljo po zelo sprejemljivi ceni. |
| 27/10/2008,<br><a href="#">B 1 118 605</a> ,<br>Viña la Rosa                           | Štelo se je, da fotokopije iz treh neodvisnih enoloških vodnikov, v katerih je bila omenjena blagovna znamka vložnika ugovora (brez dodatnih pojasnil v zvezi z zvezkom, izdajo, založbo itd.), niso zadosten dokaz o uporabi znamke za vina.                                                                                                    |
| 21/06/1999, <a href="#">B 70 716</a> ,<br>Oregon                                       | Oddelek za ugovore je menil, da račun za 180 parov čevljev ni zadosten dokaz o resni in dejanski uporabi znamke.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 30/01/2001,<br><a href="#">B 193 716</a> ,<br>Lynx                                     | Vložnik ugovora je kot dokaz o uporabi predložil dva računa za skupaj 122 kosov oblačil in štiri nedatirane etikete brez navedbe, na katero blago so bile nameščene. Oddelek za ugovore je menil, da ti dokazi niso zadostni.                                                                                                                    |

### 5.3 Primeri zadostne uporabe

| Št. zadeve                                                                                     | Pripomba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>16/11/2011,</p> <p><a href="#">T-308/06</a>,</p> <p>Buffalo Milke,</p> <p>EU:T:2011:675</p> | <p>Štelo se je, da devet računov iz obdobja med aprilom 2001 in marcem 2002, ki so se nanašali na prodajo v višini približno 1 600 EUR (z letnim prometom, ki je komaj presegel 1 000 000 EUR) in iz katerih je bilo razvidno, da so bili izdelki dobavljeni v majhnih količinah (12, 24, 36, 48, 60, 72 ali 144 kosov) različnim strankam, in sicer za proizvode, kot so <i>loščila za čevlje</i>, ki se veliko uporabljajo na največjem evropskem trgu, to je v Nemčiji, ki ima približno 80 milijonov potencialnih potrošnikov, zagotavlja dokaz o uporabi, ki je objektivno primerno za ustvarjanje ali ohranjanje trga za <i>polirne kreme</i> in <i>kreme za usnje</i>. Poleg tega se je štelo, da je obseg prodaje glede na trajanje in pogostost uporabe dovolj velik, da se ne šteje za le simbolično, minimalno ali navidezno uporabo z edinim ciljem ohranjanja pravic, ki izhajajo iz znamke. Potrjena s sodbo Splošnega sodišča (točka 68).</p> |
| <p>10/09/2008,</p> <p><a href="#">T-325/06</a>,</p> <p>Capio,</p> <p>EU:T:2008:338</p>         | <p>Dokazi (računi, sezname prodaje), iz katerih je bilo razvidno, da je intervenientka na Finskem leta 1998 prodala štiri oksigenatorje iz votlih vlaken z odstranljivimi trdimi tanki, leta 1999 105 in leta 2001 12 v skupni vrednosti 19 901,76 EUR, so se šteli za zadosten dokaz o resni in dejanski uporabi blagovne znamke EU, registrirane za <i>oksigenatorje z vgrajeno črpalko; krmilnike za vgrajene črpalke; naprave za reguliranje zračnega tlaka za vgrajene črpalke; črpalke; merilnike krvnega pretoka</i> iz razreda 10 (točki 48 in 60).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Št. zadeve                                                                                              | Pripomba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>27/09/2007,<br/> <a href="#">T-418/03</a>,<br/>           La Mer,<br/>           EU:T:2007:299</p>   | <p>Štelo se je, da deset računov iz 33-mesečnega obdobja v zvezi z več vrstami proizvodov, katerih embalaža je označena z zadevno blagovno znamko, na katerih so navedene zelo raznolike številke (22 214 za račun z dne 3. januarja 1995, 24 085 za račun z dne 4. maja 1995, 24 135 za račun z dne 10. maja 1995 in 31 348 za račun z dne 26. marca 1997) in ki kažejo, da je prodaja potekala z različnimi osebami, omogoča sklepanje, da so bili predloženi le za ponazoritev celotnega obsega prodaje in ne kot dokaz o tem, da se blagovna znamka uporablja javno in zunanje, in ne le v podjetju, ki je imetnik prejšnje blagovne znamke, ali v distribucijskem omrežju, ki ga ima to podjetje v lasti ali ga nadzira. Kljub temu se je štelo, da ustvarjena prodaja, čeprav ni bila velika, pomeni uporabo, ki je objektivno primerna za ustvarjanje ali ohranjanje trga za zadevne proizvode in zajema obseg prodaje, ki glede na obdobje in pogostost uporabe ni tako majhen, da bi lahko privedel do ugotovitve, da gre za le simbolično, minimalno ali navidezno uporabo z edinim ciljem ohranjanja pravic, ki izhajajo iz blagovne znamke (točke od 87 do 90).</p> |
| <p>25/03/2009,<br/> <a href="#">T-191/07</a>,<br/>           Budweiser,<br/>           EU:T:2009:83</p> | <p>Odbor za pritožbe (20/03/2007, <a href="#">R 299/2006-2</a>, 'BUDWEISER/BUDWEISER BUDVAR (fig.) et al., § 26) je v bistvu menil, da so dokumenti, ki so mu bili predloženi med upravnim postopkom – računi, ki dokazujejo prodajo piva v Franciji v skupni količini več kot 40 000 litrov med oktobrom 1997 in aprilom 1999, 23 računov, izdanih v Avstriji med letoma 1993 in 2000 enemu kupcu, in 14 računov, izdanih v Nemčiji med letoma 1993 in 1997 –, zadoščali za dokaz obsega uporabe prejšnje mednarodne besedne znamke BUDWEISER (mednarodna registracija št. 238 203) v zadevnih državah. Splošno sodišče je potrdilo ugotovitve odbora.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Št. zadeve                                                                 | Pripomba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/05/2006,<br><a href="#">C-416/04 P</a> ,<br>Vitafruit,<br>EU:C:2006:310 | Štelo se je, da dokazi o prodaji koncentriranih sadnih sokov eni stranki v Španiji v 11 mesecih in pol s celotnim obsegom prodaje 4 800 EUR, kar ustreza prodaji 293 zabojev po 12 kosov, pomenijo zadostno uporabo prejšnje španske blagovne znamke (točke 68–77).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 08/07/2010,<br><a href="#">T-30/09</a> ,<br>Peerstorm,<br>EU:T:2010:298    | Vložnik ugovora je kot dokaz o uporabi predložil (le) več katalogov za končne potrošnike, v katerih so bila oblačila označena z zadevno blagovno znamko. Sodišče je menilo, da „[...] je res, da ti katalogi ne zagotavljajo podatkov o količini proizvodov, ki jih je intervenientka dejansko prodala pod znamko PETER STORM. Vendar je treba [...] upoštevati, da je bilo zelo veliko proizvodov, označenih z znamko PETER STORM, ponujenih v katalogih in da so bili ti proizvodi na voljo v več kot 240 trgovinah v Združenem kraljestvu v velikem delu upoštevne obdobja. Na podlagi teh dokazov je v okviru celovite presoje [...] mogoče sklepati o precej velikem obsegu uporabe“ (točki 42 in 43). |
| 04/09/2007,<br><a href="#">R 35/2007-2</a> , DINKY                         | Prodaja približno 1 000 miniaturnih avtomobilčkov se je štela za zadosten obseg uporabe, ker so se proizvodi v glavnem prodajali zbirateljem po visoki ceni na določenem trgu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11/10/2010,<br><a href="#">R 571/2009-1</a> ,<br>VitAmour / VITALARMOR     | Prodaja 500 kg mlečnih beljakovin v skupni vrednosti 11 000 EUR se je štela za zadosten dokaz o resni in dejanski uporabi za <i>mlečne beljakovine za človeško prehrano</i> . Zaradi značilnosti proizvodov, ki niso potrošniško blago, temveč sestavine za uporabo v živilskopredelovalni industriji, so izkazana količina in vrednosti dokazale tržno prisotnost nad zahtevanim pragom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| Št. zadeve                                                                   | Pripomba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/07/2011,<br><a href="#">R 1123/2010-4</a> ,<br>Duracryl / DURATINT et al. | Štelo se je, da enajst računov, ki so bili izdani različnim podjetjem iz različnih španskih regij in iz katerih je razvidno, da je imetnik blagovne znamke v upoštevnem obdobju in pod zadevno znamko prodal 311 škatel proizvoda različnih velikosti za neto znesek 2 684 EUR, zadostuje za dokaz o resni in dejanski uporabi blagovne znamke, registrirane za <i>pripravke za preprečevanje razkroja lesa</i> iz razreda 2.                         |
| 01/02/2011,<br><a href="#">B 1 563 066</a>                                   | Za <i>medicinske preparate</i> je bil prijavljen letni promet nad 10 milijonov EUR v obdobju več let. Iz ustreznih računov (eden na upoštevno leto) je bila razvidna le dejanska prodaja v višini približno 20 EUR na leto. Urad je v okviru celovite presoje in na podlagi predloženega dodatnega gradiva, ki je zajemalo cenike, zapriseženo izjavo, embalažo in oglaševalsko gradivo, menil, da to zadostuje za dokaz o resni in dejanski uporabi. |
| 26/01/2001,<br><a href="#">B 150 039</a>                                     | Oddelek za ugovore je menil, da so dokazi o prodaji približno 2 000 plišastih igrač v visokocenovnem tržnem sektorju zadostni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18/06/2001,<br><a href="#">B 167 488</a>                                     | Vložnik ugovora je predložil račun, ki se je nanašal na prodajo enega stroja za visoko natančno lasersko rezanje v znesku 565 000 FRF, katalog, v katerem je opisano njegovo delovanje, in nekaj fotografij proizvoda. Oddelek za ugovore je glede na značilnosti proizvoda, specifični trg in visoko ceno proizvoda menil, da so to zadostni dokazi.                                                                                                 |

## 6 Narava uporabe

Izraz narava uporabe se nanaša na:

- uporabo znamke v skladu z njeno bistveno funkcijo v gospodarskem prometu ([odstavek 6.1](#) v nadaljevanju),
- uporabo znamke, kot je bila registrirana, ali njene različice ([odstavek 6.2](#) v nadaljevanju), in
- uporabo znamke v povezavi z blagom in storitvami, za katere je registrirana ([odstavek 6.3](#) v nadaljevanju).

## 6.1 Uporaba kot znamka

### 6.1.1 Uporaba znamke v skladu z njeno funkcijo

#### 6.1.1.1 Uporaba posameznih znamk

V [členu 18](#) in [členu 47\(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) se zahteva dokaz o resni in dejanski uporabi za blago ali storitve, za katere je blagovna znamka registrirana in ki jih je vložnik ugovora navedel kot podlago za ugovor. Vložnik ugovora mora zato dokazati, da se je blagovna znamka kot taka uporabljala na trgu.

Ker ima blagovna znamka med drugim funkcijo povezovanja blaga in storitev z osebo, odgovorno za njihovo trženje, je treba z dokazom o uporabi opredeliti **jasno povezavo med uporabo blagovne znamke ter upoštevni blagom in storitvami**. Kot je jasno navedeno v [členu 10\(4\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#), ni nujno, da je znamka nameščena na blago (12/12/2014, [T-105/13](#) TrinkFix, EU:T:2014:1070, § 28–38). Prikaz znamke na embalaži, v katalogih, na oglaševalskem gradivu ali računih, povezanih z zadevnim blagom in storitvami, je neposreden dokaz, da se je znamka resno in dejansko uporabljala.

Za resno in dejansko uporabo se zahteva, da se **blagovna znamka** uporablja kot:

- ne le izključno za ponazoritev ali na povsem promocijskem blagu ali storitvah,
- v skladu z njeno bistveno funkcijo, ki je zagotavljati istovetnost izvora blaga ali storitev, za katere je registrirana (11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 43).

Zato naslednji primeri **niso ustrezni** v podporo resni in dejanski uporabi **blagovne znamke**.

1. Uporaba znamke kot **certifikacijske znamke**. V nekaterih jurisdikcijah se lahko certifikacijske znamke pridobijo na podlagi skladnosti z določenimi standardi. Imetnik certifikacijske znamke ni pooblaščen uporabnik, proizvajalec ali ponudnik certificiranega blaga ali storitev, temveč je izdajatelj certifikata, ki izvaja legitimen nadzor nad uporabo certifikacijske znamke. Certifikacijske znamke se lahko uporabljajo skupaj s posamezno blagovno znamko proizvajalca certificiranega blaga ali ponudnika certificiranih storitev. Bistvena funkcija certifikacijske znamke se razlikuje od bistvene funkcije posamezne blagovne znamke: zadnjenavedena se uporablja predvsem za opredelitev izvora blaga in storitev, prvonavedena pa certificira, da blago ali storitve izpolnjujejo nekatere veljavne standarde in imajo posebne značilnosti. Tako uporaba v smislu certifikacijske znamke ne pomeni uporabe v smislu posamezne blagovne znamke, saj potrošnikom ne zagotavlja, da blago ali storitve nudi eno samo podjetje, pod nadzorom katerega je proizvedeno ali dobavljeno blago ali storitve in ki je posledično odgovorno za kakovost takega blaga ali storitev (08/06/2017, [C-689/15](#), Cotton Flower, EU:C:2017:434, § 45).

2. Uporaba kot **geografska označba** (ZGO/ZOP). Bistvena funkcija ZGO/ZOP je označevanje porekla blaga iz zadevne regije ali kraja. To je v nasprotju z glavno funkcijo posamezne blagovne znamke, in sicer označevati trgovski izvor. Kadar posamezna znamka vsebuje geografsko označbo, ki potrošnikom zagotavlja, da blago, ki ga označuje, izvira iz enega samega podjetja, pod nadzorom katerega je tako blago izdelano in ki je odgovorno za kakovost takega blaga, mora vložnik ugovora predložiti dokaze o uporabi kot posamezni znamki (07/06/2018, [T-72/17](#), Steirisches Kürbiskernöl (fig.), EU:T:2018:335, § 52; 17/10/2019, [C-514/18 P](#), Steirisches Kürbiskernöl (fig.), EU:C:2019:878, § 37–43). Dokazov o uporabi kot ZGO/ZOP (npr. splošne izjave regulativnih svetov) ni mogoče uporabljati za dokaz o uporabi kot posamezni znamki. Več informacij o geografskih označbah je na voljo v [Smernicah, del B: Preizkušanje, razdelek 4: Absolutni razlogi za zavrnitev, poglavje 10: Blagovne znamke, ki sovpadajo z označbami porekla in geografskimi označbami \(člen 7\(1\)\(j\) Uredbe o blagovni znamki EU\)](#).

Glede na okoliščine so lahko naslednji primeri ustrezni v podporo resni in dejanski uporabi registrirane blagovne znamke, ker se lahko znak hkrati uporablja za več namenov. Zato lahko naslednje uporabe pomenijo tudi uporabo znaka kot blagovne znamke, pri čemer je treba namen, za katerega se znak uporablja, presojati posamično.

1. **Uporabo znaka kot poslovnega imena, imena podjetja ali trgovskega imena** je mogoče šteti za uporabo blagovne znamke, če so tudi upoštevno blago ali storitve opredeljene in se ponujajo na trgu pod tem znakom (13/04/2011, [T-209/09](#), Alder Capital, EU:T:2011:169, § 55–56). To na splošno ne velja, če se poslovno ime uporablja samo kot ime trgovine (razen kadar se uporablja za dokazovanje uporabe za storitve trgovine na drobno) ali se pojavi na zadnji strani kataloga ali kot naključna navedba na etiketi (18/01/2011, [T-382/08](#), Vogue, EU:T:2011:9, § 47).

Uporaba znaka kot **imena podjetja ali trgovskega imena** kot taka načeloma ni namenjena razlikovanju blaga ali storitev. Namen **imena podjetja** je identifikacija podjetja, namen **trgovskega imena ali imena trgovine** pa je označevanje poslovne dejavnosti, ki se izvaja. V skladu s tem ni mogoče šteti, da je takšna uporaba povezana z blagom ali storitvami, če je uporaba imena podjetja, trgovskega imena ali imena trgovine omejena na identifikacijo podjetja ali označevanje poslovne dejavnosti, ki se izvaja (11/09/2007, [C-17/06](#), Céline, EU:C:2007:497, § 21; 13/05/2009, [T-183/08](#), Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156, § 31–32).

Uporabo poslovnega imena, imena podjetja ali trgovskega imena je mogoče šteti za **uporabo v zvezi z blagom**, če:

- stranka na blago **namesti znak**, ki sestavlja ime podjetja, trgovsko ime ali ime trgovine, ali
- kljub temu, da znak ni nameščen, ga stranka uporablja tako, da je **vzpostavljena povezava** med *imenom podjetja, trgovskim imenom ali imenom trgovine in blagom ali storitvami* (11/09/2007, [C-17/06](#), Céline, EU:C:2007:497, § 21–23).

Če je izpolnjen kateri koli od teh pogojev, dejstvo, da se kot trgovsko ime podjetja uporablja besedni element, ne preprečuje njegove uporabe kot blagovne znamke za označevanje blaga ali storitev (30/11/2009, [T-353/07](#), Coloris, EU:T:2009:475, § 38).

Na primer, prikaz poslovnega imena na vrhu **naročilnic ali računov**, odvisno od tega, kako je znak na njih prikazan, je lahko ustrezen v podporo resni in dejanski uporabi registrirane blagovne znamke (06/11/2014, [T-463/12](#), MB, EU:T:2014:935, § 44–45). S sočasno uporabo imena podjetja in blagovne znamke na računih, kadar je mogoče obe navedbi jasno razlikovati, je mogoče dokazati uporabo znaka kot označbe trgovskega porekla zagotovljenih storitev ne glede na dejstvo, da so na računih lahko navedene tudi druge podznamke (03/10/2019, [T-666/18](#), ad pepper (fig.), EU:T:2019:720, § 82–84).

Vendar ni dovolj le uporaba poslovnega imena na vrhu računov brez jasnega sklicevanja na posebne proizvode/storitve.

2. Uporaba **znaka kot domenskega imena ali dela domenskega imena** v glavnem identificira spletišče kot tako. Vendar je lahko takšna uporaba glede na okoliščine tudi uporaba registrirane znamke (na podlagi domneve, da je povezana s spletnim mestom, na katerem so prikazani blago in storitve).

Le dejstvo, da je vložnik ugovora registriral domensko ime, ki vključuje prejšnjo blagovno znamko, samo po sebi ne zadostuje za dokaz o resni in dejanski uporabi blagovne znamke. Stranka mora dokazati, da se zadevno blago ali storitve ponujajo pod blagovno znamko, ki je del domenskega imena.

#### 6.1.1.2 Uporaba kolektivnih in certifikacijskih znamk

Nacionalne kolektivne in certifikacijske znamke ter kolektivne in certifikacijske znamke EU so lahko tudi prejšnje blagovne znamke v smislu [člena 8\(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#), na katerih temelji ugovor, in zanje kot take lahko velja zahteva glede uporabe v skladu s [členom 47\(2\) in \(3\) Uredbe o blagovni znamki EU](#).

Uporabljajo se zahteve iz Uredbe o blagovni znamki EU v zvezi s pogoji uporabe. Vendar je treba upoštevati drugačno funkcijo teh znamk. Vložnik ugovora mora dokazati, da so pooblaščen osebe (glej [odstavek 7.3](#)) kolektivno ali certifikacijsko znamko uporabljale v skladu z njeno bistveno funkcijo.

Bistvena funkcija **kolektivne znamke** je razlikovati blago ali storitve članov **zdrúženja**, ki je imetnik znamke, od tistih drugega podjetja (20/09/2017, [C-673/15 P in C-674/15 P in C-675/15 P ter C-676/15 P](#), DARJEELING (fig.)/DARJEELING et al., EU:C:2017:702, § 63). Posebna lastnost kolektivnih znamk je navedba **kolektivnega** trgovskega porekla blaga ali storitev, se pravi navedba, da določeni proizvodi ali storitve izvirajo iz člana nekega „kolektiva“, ki je imetnik kolektivne znamke, in ni **posameznega** trgovskega izvora kot v primeru posameznih znamk. Zato za razliko od posamezne znamke kolektivna znamka nima funkcije, da potrošniku razkrije „identiteto porekla“ blaga ali storitev, za katere je registrirana. Ni nujno, da izdelovalci, proizvajalci, dobavitelji ali trgovci, povezani z zdrúženjem, ki je imetnik kolektivne znamke, tvorijo del enake skupine podjetij, ki izdelujejo ali dobavljajo blago ali storitve pod enotnim

nadzorom. Dejansko lahko obstajajo konkurenti, od katerih vsak po eni strani uporablja kolektivno znamko, ki označuje povezanost s tem združenjem, po drugi strani pa posamezna znamka označuje identiteto porekla njihovega blaga ali storitev. Vendar pa morajo tako kot pri posamezni znamki kolektivno znamko uporabljati člani združenja, da bi ustvarili ali ohranili prodajno mesto za registrirano blago ali storitve (12/12/2019, [C-143/19 P](#), EIN KREIS MIT ZWEI PFEILEN (fig.), EU:C:2019:1076).

Bistvena funkcija **certifikacijske znamke** ni označba **trgovskega** izvora kot pri posameznih in kolektivnih znamkah, temveč razlikovanje blaga in storitev, v zvezi s katerimi imetnik znamke certificira, da izpolnjujejo veljavne standarde in imajo posebne značilnosti v primerjavi z blagom in storitvami, ki niso tako certificirani. Da se uporaba certifikacijske znamke šteje za resno in dejansko, mora biti ta uporabljena v skladu z njeno bistveno funkcijo.

## 6.1.2 Uporaba v gospodarskem prometu

### 6.1.2.1 Javna uporaba v primerjavi z notranjo uporabo

Uporaba mora biti javna, tj. biti mora zunanja in vidna dejanskim ali potencialnim strankam za blago ali storitve. Zasebna uporaba ali uporaba za povsem notranje namene v podjetju ali skupini podjetij ne pomeni resne in dejanske uporabe (09/12/2008, [C-442/07](#), Radetzky, EU:C:2008:696, § 22; 11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 09/09/2015, [T-584/14](#), ZARA, EU:T:2015:604, § 33).

Znamko je treba uporabljati **javno in zunanje** v okviru poslovne dejavnosti zaradi pridobivanja gospodarske koristi za zagotavljanje trga za blago in storitve, ki jih znamka označuje (12/03/2003, [T-174/01](#), Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 39; 30/04/2008, [T-131/06](#), Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38). Zunanja uporaba ne pomeni nujno uporabe, usmerjene na končne potrošnike. Ustrezni dokazi lahko na primer veljavno izhajajo od **posrednika**, čigar poslovna dejavnost zajema identifikacijo strokovnih kupcev, kot so distribucijske družbe, ki jim posrednik prodaja izdelke, ki so jih proizvedli prvotni proizvajalci (21/11/2013, [T-524/12](#), RECARO, EU:T:2013:604, § 25–26).

Ustrezni dokazi lahko veljavno izhajajo iz **distribucijske družbe**, ki je del skupine. Distribucija je način poslovne organizacije, ki je običajen v gospodarskem prometu in pomeni uporabo blagovne znamke, ki je ni mogoče šteti za uporabo za povsem notranje namene skupine podjetij, saj se blagovna znamka uporablja tudi zunanje in javno (17/02/2011, [T-324/09](#), Friboi, EU:T:2011:47, § 32).

Uporaba blagovne znamke **se mora nanašati na blago ali storitve**, ki se že tržijo ali se bodo kmalu začeli tržiti in v zvezi s katerimi podjetje že izvaja dejavnosti za pritegnitev strank. Priprava na uporabo blagovne znamke, kot je tiskanje etiket, izdelava embalaže itd., je notranja uporaba in zato ni uporaba v gospodarskem prometu za zadevne namene (11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 37).

## 6.1.2.2 Poslovna dejavnost v primerjavi s promocijsko dejavnostjo

Če je blagovna znamka zaščitena za **nepridobitna podjetja** za njihovo blago ali storitve in se je uporabljala, je dejstvo, da uporaba nima pridobitnega namena, nepomembno: „Okoliščina, da dobrodelno združenje ne stremi k ustvarjanju dobička, namreč ne izključuje možnosti, da bi bil njegov cilj ustvariti in posledično ohraniti možnosti za prodajo svojega blaga ali storitev“ (09/12/2008, [C-442/07](#), Radetzky, EU:C:2008:696, § 17).

Blago in storitve, ki se ponujajo **brezplačno**, lahko pomenijo resno in dejansko uporabo, kadar se ponujajo v okviru trgovanja, tj. za ustvarjanje ali ohranjanje trga za zadevno blago ali storitve v EU glede na blago ali storitve drugih podjetij in zato za ustvarjanje konkurence (09/09/2011, [T-289/09](#), Omnicare Clinical Research, EU:T:2011:452, § 67–68).

Uporabe blagovne znamke le na **promocijskem gradivu za drugo blago** običajno ni mogoče šteti za zadosten (posreden) dokaz o uporabi v smislu prava o blagovnih znamkah za vrsto promocijskih izdelkov, na katerih se znamka uporablja ali se je uporabljala. Na primer, brezplačnega razširjanja kosov oblačil, kot so majice s kratkimi rokavi in kape s ščitnikom, na promocijskih dogodkih zaradi trženja nekega drugega proizvoda, kot je pijača, ni mogoče šteti za resno in dejansko uporabo zadevne znamke za oblačila.

Sodišče je potrdilo prakso Urada glede resne in dejanske uporabe za promocijske izdelke.

| Prejšnji znak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Št. zadeve                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| WELLNESS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15/01/2009, <a href="#">C-495/07</a> , EU:C:2009:10<br>(predhodna odločba) |
| <p>Vložnik ugovora je bil imetnik znamke „WELLNESS“ v razredih 25 in 32. V okviru prodaje oblačil „WELLNESS“ je znamko uporabljal tudi za označevanje brezalkoholne pijače, ki jo je kot darilo delil v stekleničkah ob nakupu oblačil. Pod znamko „WELLNESS“ ni ločeno prodajal nobenih pijač.</p> <p>Sodišče je odločilo, da če se promocijski izdelki brezplačno delijo za nagrajevanje nakupa drugega blaga in spodbujanje njegove prodaje, znamka izgubi komercialni razlog za obstoj za promocijske izdelke, zato ni mogoče šteti, da se je resno in dejansko uporabljala na trgu za blago iz navedenega razreda (točka 22).</p> |                                                                            |

## 6.1.2.3 Uporaba v zvezi z blagom

Blagovne znamke se tradicionalno uporabljajo na blagu (natisnjene so na blago, etikete itd.) ali njegovi embalaži. Vendar dokazovanje uporabe na blagu ali njegovi embalaži ni edini način za dokazovanje uporabe v zvezi z blagom. Če med znamko in blagom obstaja ustrezna povezava, zadostuje, da se blagovna znamka uporablja v zvezi z



blagom ali storitvami, na primer na brošurah, letakih, nalepkah, znakih v notranjosti prodajnih mest itd.

Če na primer vložnik ugovora prodaja blago le prek katalogov (prodaja po pošti) ali spleta, znamka na embalaži ali celo na blagu morda ni vedno prikazana. V takšnih primerih se bo na splošno štelo, da zadostuje uporaba na (spletnih) straneh, kjer je predstavljeno blago, če je sicer resna in dejanska v smislu časa, kraja, obsega in narave. Imetniku znamke ne bo treba predložiti dokaza, da je bilo blago dejansko opremljeno z znamko.

| Prejšnji znak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Št. zadeve                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| PETER STORM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08/07/2010, <a href="#">T-30/09</a> , Peerstorm, EU:T:2010:298 |
| Dokazi, predloženi za dokaz o resni in dejanski uporabi sporne blagovne znamke, lahko vsebujejo kataloge. „[...] je treba opozoriti, da se poleg oblačil, označenih z drugimi znamkami, v [katalogu] ponuja več kot 80 različnih izdelkov za prodajo pod znamko PETER STORM. Gre za moške in ženske obleke, puloverje, hlače, majice, čevlje, nogavice, klobuke in rokavice, katerih značilnosti so na kratko opisane. Prejšnja znamka je v stilizirani pisavi natisnjena ob vsakem izdelku. V tem katalogu so navedene cene izdelkov v GBP in referenca vsakega izdelka“ (točki 38 in 39). |                                                                |

Vendar je položaj drugačen, če se blagovna znamka uporablja na primer v katalogu ali oglasnih sporočilih oziroma na vrečkah ali računih, da se označi trgovec z blagom na drobno, ne pa blago.

| Prejšnji znak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Št. zadeve                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Schuhpark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13/05/2009, <a href="#">T-183/08</a> , Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156 |
| Splošno sodišče je ugotovilo, da namen uporabe znaka <i>Schuhpark</i> za obutev na oglasnih sporočilih, vrečkah in računih ni bil identificirati izvora čevljev (ki so bili opremljeni s svojo blagovno znamko ali z njo sploh niso bili opremljeni), temveč <b>ime podjetja ali trgovsko ime</b> trgovca z obutvijo na drobno. Štelo se je, da to ne zadostuje za opredelitev povezave med znakom <i>Schuhpark</i> in čevlji. Z drugimi besedami, čeprav je <i>Schuhpark</i> znamka za prodajo obutve na drobno, se ni uporabljala kot blagovna znamka za blago (točki 31 in 32). |                                                                          |

#### 6.1.2.4 Uporaba v zvezi s storitvami

Znamk ni mogoče uporabljati neposredno s storitvami. Znamke, registrirane za storitve, se bodo zato na splošno uporabljale na poslovnih dokumentih, v oglaševanju ali na drug način, ki je neposredno ali posredno povezan s storitvami. Če se na takšnih elementih dokaže resna in dejanska uporaba, bo takšna uporaba zadostovala.



| Prejšnji znak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Št. zadeve                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>M&amp;P</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 06/11/2014, <a href="#">T-463/12</a> , MB, EU:T:2014:935                 |
| Prejšnja blagovna znamka je bila registrirana v razredu 42 za med drugim storitve patentnega zastopnika. Štelo se je, da uporaba blagovne znamke na računih, poslovnih vizitkah in v poslovni korespondenci zadostuje kot dokaz o njeni resni in dejanski uporabi v zvezi s storitvami patentnega zastopnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |
| STRATEGIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 05/10/2010, <a href="#">T-92/09</a> , STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424 |
| Kadar je bila prejšnja znamka registrirana za storitve <i>poslovnega upravljanja</i> in se je uporabljala kot naslov poslovnih revij, Splošno sodišče ni izključilo, da je takšna uporaba v zvezi z zadevnimi storitvami resna in dejanska. To lahko velja, če se dokaže, da revija podpira opravljanje storitev <i>poslovnega upravljanja</i> , tj. če se te storitve zagotavljajo prek revije. Dejstvo, da med založnikom in prejemnikom storitev ni nobene neposredne dvostranske povezave, ne vpliva na takšno ugotovitev obstoja resne in dejanske uporabe. Razlog je, da se revija ne distribuira brezplačno, kar bi lahko dalo težo trditvi, da plačilo cene revije pomeni plačilo za opravljeno storitev (točke od 31 do 35). |                                                                          |

#### 6.1.2.5 Uporaba v oglaševanju

Blagovne znamke svoje funkcije označevanja trgovskega izvora blaga ali storitev in simbolov dobrega imena imetnika ne izpolnjujejo le, kadar se dejansko uporabljajo na blagu ali storitvah ali v zvezi z njimi, temveč tudi takrat, kadar se uporabljajo v oglaševanju. Dejansko je oglaševalska ali tržnokomunikacijska funkcija blagovnih znamk ena od njihovih najpomembnejših funkcij.

Zato se bo na splošno upoštevalo, da uporaba v oglaševanju pomeni resno in dejansko uporabo:

- če obseg oglaševanja zadostuje za resno in dejansko javno uporabo znamke in
- če je mogoče opredeliti povezavo med znamko in blagom ali storitvami, za katere je znamka registrirana.

Sodišče je ta pristop potrdilo v zadevi *Minimax*, v kateri je odločilo, da se mora uporaba znamke nanašati na blago ali storitve, ki se že tržijo ali se bodo kmalu začeli tržiti in v zvezi s katerimi podjetje že izvaja dejavnosti za pritegnitev strank, **zlasti z oglaševalskimi kampanjami** (11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 37).

Vendar bo izid v zadevnem primeru zelo odvisen od posameznih okoliščin, kot ponazarjajo naslednji primeri:

| Prejšnji znak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Št. zadeve                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| BLUME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28/10/2002, <a href="#">R 681/2001-1</a><br>R 681/2001-1 |
| <p>Storitve: storitve založb iz razreda 41.</p> <p>Odbor za pritožbe je potrdil, da dokazi (ki zajemajo kataloge, sporočila za javnost in oglase), ki se berejo v zvezi s tem, zadostujejo za dokaz o resni in dejanski uporabi blagovne znamke.</p> <p>Čeprav evidenca naročil in izpisek z bančnega računa ne zagotavljata informacij, kako in v kakšnem obsegu se je znamka uporabljala v Španiji, preostali dokumenti, in sicer katalogi, sporočila za javnost in oglasi, če se berejo v zvezi s tem, dokazujejo, da je vložnik ugovora v upoštevnem obdobju v Španiji izdal knjige in revije pod blagovno znamko BLUME. Tudi če vložnik ugovora ne predloži računov, naročilnic ali podatkov o prodaji, obstajajo nekateri razlogi za domnevo, da je knjige in revije oglaševal, promoviral in prodajal pod blagovno znamko BLUME. Čeprav je vložnik ugovora opredelil oglaševalske dokumente in sporočila za javnost ter jih opremil z datumom, je blagovna znamka BLUME vedno omenjena v sporočilih za javnost in na naslovnici navedenih knjig. Poleg tega je besedilo v španskem jeziku, navedene cene pa v pezetah. Če se ta sporočila za javnost berejo skupaj s katalogi, dokazujejo, da se nanašajo na nekatere od knjig, ki so izrecno navedene v katalogih (točka 23).</p> |                                                          |

| Prejšnji znak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Št. zadeve                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BIODANZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13/04/2010, <a href="#">R 1149/2009-2</a> , BIODANZA (fig.) / BIODANZA;<br>potrjena 08/03/2012, <a href="#">T-298/10</a> , Biodanza, EU:T:2012:113 |
| <p>Blago in storitve: razreda 16 in 41</p> <p>Odbor za pritožbe je zavrnil ugotovitev oddelka za ugovore, da je bila na podlagi dokazov (samo oglasov) dokazana resna in dejanska uporaba znamke.</p> <p>Iz ugotovitve izpodbijane odločbe očitno izhaja, da dokazi o uporabi, ki jih je predložil vložnik ugovora, zajemajo le oglase, ki lahko dokažejo le, da je v celotnem upoštevnem obdobju oglaševal letno prireditve „BIODANZA“, delavnice pa redno in neredno od leta 2002.</p> <p>Vendar takšni oglasi v nasprotju z ugotovitvijo izpodbijane odločbe ne zagotavljajo dokaza o njihovi distribuciji potencialnim nemškim strankam. Tudi ne dokazujejo obsega kakršne koli distribucije ali obsega prodaje ali sklenjenih pogodb za storitve, ki so zaščitene z znamko. Le obstoj oglasov bi lahko kvečjemu prispeval k verjetnosti ali verodostojnosti dejstva, da so bile storitve, oglaševane pod prejšnjo znamko, prodane ali vsaj ponujene v prodajo na upoštevnem ozemlju, vendar tega ne more dokazati, kot se je neustrezno domnevalo v izpodbijani odločbi.</p> |                                                                                                                                                    |

Če oglaševanje poteka vzporedno s trženjem blaga in storitev ter obstaja dokaz o obeh dejavnostih, bo oglaševanje podprlo resnost in dejanskost uporabe.

Oglaševanje pred dejanskim trženjem blaga in storitev – če je njegov namen vzpostavitev trga za blago ali storitve – se bo na splošno štelo za resno in dejansko uporabo.

Zdi se dvomljivo, da bi bilo mogoče za resno in dejansko uporabo šteti le oglaševanje brez vsakršnih obstoječih ali prihodnjih načrtov za dejansko trženje blaga ali storitev. Izid bo tako kot v večini drugih primerov odvisen od okoliščin posameznega primera. Na primer, če so blago ali storitve na voljo v tujini, kot so hotelska nastanitve ali posebni proizvodi, lahko že oglaševanje zadostuje za ugotovitev resne in dejanske uporabe.

#### 6.1.2.6 Uporaba na spletu

Standard, ki se uporablja pri presoji dokazov v obliki izpisov s spleta, ni nič strožji od standarda, ki se uporablja pri presoji drugih oblik dokazov. Zato lahko prisotnost blagovne znamke na spletnih straneh med drugim kaže naravo njene uporabe ali dejstvo, da so se proizvodi ali storitve, opremljeni z znamko, ponujali javnosti. Vendar prisotnost blagovne znamke na spletni strani kot taka ne zadostuje za dokaz o resni in dejanski uporabi, razen če spletna stran prikazuje tudi kraj, čas in obseg uporabe ali če so te informacije predložene kako drugače.

| Prejšnji znak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Št. zadeve                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| SHARP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20/12/2011, <a href="#">R_1809/2010-4</a> , SHARPMaster / SHARP (fig.) |
| Vložnik ugovora je predložil izvlečke s svojih spletnih strani za različne države. Odbor za pritožbe je menil, da „preprosti izpisi z lastne spletne strani podjetja ne zagotavljajo dokaza o uporabi znamke za nekatero blago brez dodatnih informacij o dejanski uporabi spletnega mesta, kot ga uporabljajo potencialne in upoštevne stranke, ali brez dodatnih informacij o oglaševanju in prodaji v zvezi z različnim blagom, fotografij blaga, označenega z ustrezno znamko itd.“ (točka 33). |                                                                        |

| Prejšnji znak | Št. zadeve                                                                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WALZERTRAU    | 17/01/2013, <a href="#">T-355/09</a> , Walzer Traum, EU:T:2013:22;<br>potrjena 17/07/2014, <a href="#">C-141/13 P</a> , Walzer Traum, EU:C:2014:2089 |

| Prejšnji znak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Št. zadeve |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Vložnik ugovora, pekarna, ki je imetnik nemške blagovne znamke „WALZERTRAU“ za blago iz razreda 30, je, da bi dokazal obseg uporabe svoje blagovne znamke, predložil dokaze v zvezi z oglaševalsko brošuro, ki je objavljena na spletu in v kateri so navedene splošne informacije o njegovih delovnih metodah, sestavinah, ki se uporabljajo za njegove izdelke, in ponudbi izdelkov, vključno s čokolado „WALZERTRAU“. Vendar blaga ni bilo mogoče naročiti na spletni strani. Splošno sodišče je zato odločilo, da ni mogoče opredeliti povezave med spletno stranjo in številom prodanih izdelkov (točka 47). |            |

Dokazno vrednost izvlečkov s spleta je mogoče okrepiti zlasti s predložitvijo dokazov, da je bila zadevna spletna stran obiskana in zlasti da je v upoštevnem obdobju določeno število strank prek te spletne strani oddalo naročila za upošteveno blago in storitve. Na primer, koristen dokaz v zvezi s tem bi lahko bila evidenca, ki se na splošno vodi pri upravljanju poslovne spletne strani, na primer evidenca v zvezi s številom obiskov v različnih obdobjih ali, v nekaterih primerih, državami, iz katerih se dostopa do spletne strani.

Glede **upoštevnega obdobja** v zvezi z informacijami na spletu ali v spletnih podatkovnih zbirkah se šteje, da so z dne, ko so bile objavljene. Spletna mesta pogosto vsebujejo zelo pomembne informacije. Nekatere informacije so lahko na voljo le na takšnih spletiščih. To na primer vključuje spletne kataloge, ki niso na voljo v tiskani obliki.

Zaradi narave spleta je težko ugotoviti dejanski datum, ko so bile informacije dejansko dostopne javnosti. Na vseh spletnih straneh na primer ni navedeno, kdaj so bile objavljene. Poleg tega se spletne strani zlahka posodablajo, pri čemer jih večina nima nikakršnega arhiva predhodno objavljenega gradiva, poleg tega ne vključujejo evidenc, ki bi javnosti omogočile, da natančno opredeli, kaj je bilo objavljeno in kdaj.

V zvezi s tem se bo upoštevalo, da je datum uporabe na spletu zanesljiv, zlasti kadar:

- spletna stran označi vsak vnos s časovnim žigom in tako zagotavlja informacije o zgodovini sprememb, opravljenih na datoteki ali spletni strani (kot je na primer na voljo za Wikipedijo ali samodejno pripeto vsebini, npr. objavam na forumih ali spletnim dnevnikom), ali
- iskalniki spletni strani pripišejo datume indeksiranja (npr. iz predpomnilnika Google™), ali
- je na posnetku zaslona spletne strani viden datum.

Iz predloženih dokazov mora biti razvidno, da so bile spletne transakcije povezane z **blagom ali storitvami**, označenimi z znamko.

| Prejšnji znak | Št. zadeve                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| ANTAX         | 02/02/2012, <a href="#">T-387/10</a> , Arantax, EU:T:2012:51 |

| Prejšnji znak                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Št. zadeve |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Vložnik ugovora je med drugim predložil spletne izvlečke z domačih strani več družb za davčno svetovanje, ki so uporabljale znamko, na kateri temelji ugovor. Splošno sodišče je menilo, da so navedbe na spletnih straneh bralcu omogočale povezovanje blagovne znamke in zagotovljenih storitev (točki 39 in 40). |            |

**Narava blagovne znamke** ter deloma tudi **čas** (kot je razvidno zgoraj) in **kraj** so manj zapleteni elementi za dokazovanje, veliko težje pa je dokazati **obseg uporabe**, če so zagotovljeni le dokazi o spletni uporabi. Upoštevati je treba, da spletne transakcije običajno izključujejo večino tradicionalnih dokazov o prodaji, kot so računi, promet, davčni dokumenti itd. Najpogosteje jih nadomestijo ali so jih že nadomestila nove elektronske dokaze, kot so potrjena plačilna sredstva, naročila in potrditve naročil, registracije varnih transakcij itd.

| Prejšnji znak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Št. zadeve                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Skunk funk (fig.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31/03/2011, <a href="#">R 1464/2010-2</a> , SKUNK FU!<br>R 1464/2010-2 |
| Izvečki s spletnih strani tretjih oseb, čeprav so bili natisnjeni 10. junija 2008, vključujejo pripombe strank o oblačilih in trgovinah „SKUNKFUNK“, ki so bile datirane v upoštevnem obdobju. Zlasti v zvezi z upoštevним ozemljem dokumenti vsebujejo različne pripombe strank iz Španije iz decembra 2004 ter februarja, marca, aprila, maja in julija 2007. Kot je poleg tega poudaril oddelek za ugovore, je v pripombi iz spletnega dnevnika (z dne 4. marca 2007) na spletni strani <a href="http://www.cybereuskadi.com">www.cybereuskadi.com</a> navedeno, da vložnik ugovora („oblikovalec oblačil Skunkfunk“) „izvaža oblačila za deskanje po vsem svetu in ima letni promet v višini skoraj 7 milijonov EUR“ (točka 21). |                                                                        |

Za dodatne informacije o presoji dokazov, 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.](#)

## 6.2 Uporaba blagovne znamke, kot je bila registrirana, ali njene različice

Pri presoji resne in dejanske uporabe blagovne znamke je treba upoštevati, da se blagovne znamke uporabljajo v gospodarskem okviru, na proizvodih, embalaži, v informacijskem in oglaševalskem gradivu itd. Običajno se uporabljajo skupaj z drugimi informacijami o proizvodu, tržnimi sporočili, dekorativnimi elementi in pogosto z drugimi znamkami (individualnimi, kolektivnimi ali certifikacijskimi znamkami) ali geografskimi označbami ter povezanimi simboli. Zato se lahko preverjanje, ali se je znamka res uporabljala, kot je bila registrirana, izkaže za zahtevno nalogo.

V tem razdelku sta obravnavani (i) sočasna uporaba neodvisnih znamk in (ii) uporaba v drugačni obliki, ki ne spreminja razlikovalnega učinka znamke, kot je bila registrirana.

[Člen 18\(1\)\(a\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) določa, da poleg uporabe blagovne znamke v registrirani obliki, tudi uporaba blagovne znamke v obliki, ki se razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja blagovne znamke, kot je bila registrirana, pomeni uporabo blagovne znamke. To velja, ne glede na to, ali je znamka, kot se uporablja, tudi predmet ločene registracije blagovne znamke imetnika.

Namen te določbe je imetniku blagovne znamke omogočiti, da pri uporabi znamke na trgu naredi spremembe na znamki, ne da bi se spremenil njen razlikovalni značaj, ki mu omogočajo boljše prilagajanje zahtevam trženja in oglaševanja zadevnega blaga ali storitev (23/02/2006, [T-194/03](#), Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50). V skladu z namenom navedene določbe, kadar se blagovna znamka, ki se uporablja v gospodarskem prometu, razlikuje od oblike, v kateri je bila registrirana, mora biti razlika takšna, da jo je še vedno mogoče šteti za na splošno enakovredno.

Evropska mreža za intelektualno lastnino je objavila Skupno sporočilo o skupni praksi: Uporaba blagovne znamke v obliki, ki se razlikuje od registrirane ([CP8](#)) <sup>(73)</sup> Ta razdelek Smernic je v skladu s CP8.

#### 6.2.1 Uporaba v obliki, kot je bila registrirana – sočasna uporaba neodvisnih znamk

Blagovne znamke se pogosto uporabljajo skupaj z drugimi znamkami, na primer za označevanje krovne znamke in podznamke. To pomeni uporabo znamke v **enaki obliki**, kot je bila registrirana, vzporedno z drugimi znamkami, vendar neodvisno od njih (sočasna uporaba neodvisnih znamk). To se razlikuje od uporabe znamke v **drugačni obliki** od registrirane oblike (08/12/2005, [T-29/04](#), Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 33 in 34; 06/11/2014, [T-463/12](#), MB, EU:T:2014:935, § 43). Zato se v primeru sočasne uporabe neodvisnih znamk vprašanje, ali je bil razlikovalni učinek znamke, kot je bila registrirana, spremenjen, sploh ne pojavi in se [člen 18\(1\)\(a\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) ne uporablja. V skladu s tem je uporaba znamke brez kakršnih koli sprememb, vključno s sočasno uporabo z ločenimi, neodvisnimi znamkami, zajeta v prvem pododstavku [člena 18\(1\) Uredbe o blagovni znamki EU](#), ne v [členu 18\(1\)\(a\) Uredbe o blagovni znamki EU](#).

Za opredelitev sočasne uporabe je treba ugotoviti, ali sta zadevni znamki kljub skupni uporabi še vedno **neodvisni** druga od druge in ali ju bo javnost tako tudi zaznavala. To je v nasprotju s tem, ko bi ju javnost namesto tega zaznala, kot da tvorita **enoto**, ne pa, da bi ju zaznala kot ločeni, neodvisni znamki. Načeloma bi vizualna in/ali pojmovna **interakcija** med elementi, zaradi katere je enota neločljivo povezana, preprečila, da bi se ti elementi zaznavali kot ločene, neodvisne znamke. Za to je potrebna celovita presoja številnih dejavnikov, kot so:

<sup>73</sup> na voljo na spletnem naslovu <https://www.tmdn.org/network/converging-practices>), s katerim si je prizadevala za zblíževanje praks na področju blagovnih znamk.

- neločljivo povezane značilnosti znamk (prevladujoči in razlikovalni elementi, njihov položaj, uporaba v različni velikosti, pisavi ali barvi, prisotnost ali odsotnost sintaktičnih, slovničnih ali pojmovnih povezav itd.);
- način, kako sta znamki prikazani v dokazih o uporabi, in kontekst uporabe (poslovne prakse v zadevnem gospodarskem sektorju, narava znamk, tj. imena družb, krovne znamke, identifikacijske oznake proizvodne linije, podznamke itd.);
- specifični dokazi, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti, da potrošniki znamki dojemajo kot samostojni enoti.

Pomanjkanje dokazov o neodvisni uporabi in dojemanju znamke, kot je bila registrirana, ne izključuje presoje vprašanja sočasne uporabe na podlagi neločljivo povezanih značilnosti znamk in splošnih izkušenj s poslovnimi praksami v zadevnem gospodarskem sektorju.

| Registrirana znamka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Znamka, kot se uporablja | Št. zadeve                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| YGAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 21/09/2010, <a href="#">T-546/08</a> , i Gai, EU:T:2010:404 |
| Navedba „Marqués de Murrieta“ se nanaša na vinsko klet, ki proizvaja in trži vino, „YGAY“ pa označuje specifično vino med vrstami vin, ki jih trži proizvajalec. Skupna uporaba besed „Marqués de Murrieta“ in prejšnje znamke v istem mediju ne vpliva na funkcijo identifikacije prejšnje znamke za zadevno blago. Skupna uporaba več znamk na nalepkah proizvodov, zlasti tistih, ki se nanašajo na vinsko klet in zadevni proizvod, je pogosta poslovna praksa v vinskem sektorju (točke 19–25). |                          |                                                             |

| Registrirana znamka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Znamka, kot se uporablja | Št. zadeve                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | 13/09/2016, <a href="#">T-146/15</a> , DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469 |
| Skupna uporaba figurativnega elementa in besednega elementa na istem tekstilnem izdelku ali oblačilu ne posega v funkcijo identifikacije registrirane znamke. V oblačilnem sektorju ni nenavadno, da se figurativni element primerja z besednim elementom, ki se nanaša na oblikovalca ali proizvajalca, pri čemer figurativni element ne izgubi svoje avtonomne funkcije identifikacije v celotnem vtisu (točke 58–60). |                          |                                                                                         |



| Registrirana znamka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Znamka, kot se uporablja                                                          | Št. zadeve                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>MAPALVAM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Izmišljen primer<br>(CP8) |
| <p>Zadevno blago so <i>farmacevtski proizvodi</i> iz razreda 5.</p> <p>Znamka, kot je bila registrirana, MAPALVAM, se uporablja skupaj z drugo razlikovalno znamko, tj. krovno znamko. V farmacevtskem sektorju se običajno ime izdelka pojavlja skupaj s krovno znamko. Znamka, kot je bila registrirana, se bo v znamki, kot se uporablja, dojemala neodvisno.</p> |                                                                                   |                           |

Kadar **razlikovalna beseda prekriva** znamko, kot je bila registrirana, in je sestavljena iz figurativnega elementa, vzorca ali oblike **z majhnim razlikovalnim učinkom**, se lahko izkaže, da je težko ugotoviti, ali gre za primer sočasne uporabe ali spremembe prejšnje znamke. Ključno je vprašanje, ali se prvotna znamka kljub prekrivanju razlikovalne besede še vedno dojema kot samostojna. Če se, se bo to štel za sočasno uporabo. Kot je navedeno v sodbi z dne 18/04/2013, [C-12/12](#), Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 35, se mora registrirana blagovna znamka, ki se uporablja le kot del sestavljene znamke ali v povezavi z drugo znamko, **še naprej zaznavati, kot da kaže izvor zadevnega proizvoda**, da je ta uporaba zajeta z izrazom „resna in dejanska uporaba“ v smislu člena 15(1) Uredbe št. 40/94. <sup>(74)</sup> Če po drugi strani ni mogoče ugotoviti, da se prvotna figurativna znamka, oblikovna znamka ali znamka z vzorcem zaznava kot neodvisna znamka, ne gre za sočasno uporabo, zato je treba primer presoditi v skladu s pravili spremembe razlikovalnega učinka (glej odstavke [6.2.2.1.2](#)).

Nasprotno pa, kadar je znamka, kot je bila registrirana, figurativna ali oblikovna znamka, ki **nima majhnega razlikovalnega učinka**, prekrivanje razlikovalne besede običajno ne vpliva na možnost, da se navedena figurativna ali oblikovna znamka zaznava kot neodvisna znamka, kot je to razvidno v naslednjih primerih sočasne uporabe.

| Registrirana znamka | Znamka, kot se uporablja | Št. zadeve |
|---------------------|--------------------------|------------|
|---------------------|--------------------------|------------|

<sup>74</sup> Člen 15(1) Uredbe št. 40/94 ustreza [prvemu pododstavku člena 18\(1\) Uredbe o blagovni znamki EU](#), ne [členu 18\(1\)\(a\) Uredbe o blagovni znamki EU](#). Določba, ki ustreza [členu 18\(1\)\(a\) Uredbe o blagovni znamki EU](#), je bila v členu 15(2)(a) Uredbe št. 40/94.

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>10/10/2017, <a href="#">T-211/14 RENV</a>, SHAPE OF AN OVEN (3D), EU:T:2017:715</p> <p>pritožba zavrnjena, 23/01/2019, <a href="#">C-698/17 P</a>, SHAPE OF AN OVEN (3D), EU:C:2019:48</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Najprej, opozoriti je treba, da se znamka, kot je bila registrirana, pomembno razlikuje od običajne prakse v zadevnem sektorju tako v zvezi z njeno valjasto obliko kot načinom delovanja, ki ga omogoča ta oblika. V teh okoliščinah se je štelo, da ima ta znamka močan razlikovalni učinek (točki 42 in 46). Drugič, beseda „Bulerjan“ je na le majhnem delu strukture in je vidna le, ko se struktura gleda od sprednjega dela zgorevalne komore. Nazadnje, plošča, na kateri je reliefno odtisnjena besedna znamka, ima kovinski videz kot na celotni strukturi, tako da dejansko ne izstopa iz preostalega dela strukture. Ta besedna znamka je zato manj izstopajoča kot oblika konkretnega proizvoda. V teh okoliščinah prisotnost besedne znamke „Bulerjan“ ne vpliva na splošno zaznavanje zadevne znamke. To je še toliko bolj pomembno, ker je v zadevnem sektorju kombinacija tridimenzionalne oblike in dodatne besedne znamke pogosta. Zaradi tega in glede na razlikovalni učinek zadevne znamke ta besedna znamka ne izpodbija dejstva, da je tridimenzionalna oblika sama po sebi zadostna za določitev komercialnega izvora teh proizvodov (točka 47).

| Registrirana znamka                                                                 | Znamka, kot se uporablja                                                            | Št. zadeve                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>28/02/2019, <a href="#">T-459/18</a>, PEPERO original (fig.)/REPRÉSENTATION D'UN BATÔNNET (fig.), EU:T:2019:119</p> |

Na podlagi predloženih dokazov je bilo ugotovljeno, da se blagovna znamka, kot je registrirana, uporablja kot blagovna znamka, in sicer za opredelitev komercialnega izvora zadevnega blaga (točke 76, 94 in 98). Prekrivanje znamke „MIKADO“ ne spremeni razlikovalnega učinka oblikovne znamke, kot je bila registrirana. V zvezi s tem je treba opozoriti, da znamka „MIKADO“ delno zajema tridimenzionalno obliko, ki tvori prejšnjo znamko tako na robu kot na sprednjem delu embalaže. Vendar to, da je ta beseda dodana, potrošniku nikakor ne bo preprečilo, da bi zaznal obliko in barve prejšnje znamke, katere konca ostajata vidna, povezava med rumeno in rjavo barvo pa je jasno prepoznavna. V teh okoliščinah se znamka „MIKADO“ pojavlja kot neodvisen element, ne kot del prejšnje znamke (točke 99–100).

## 6.2.2 Uporaba znamke v obliki, ki se razlikuje od registrirane

Kadar je izključena sočasna uporaba neodvisnih znamk, je treba razliko v znamki, kot se uporablja, presoditi na podlagi [člena 18\(1\)\(a\) Uredbe o blagovni znamki EU](#), da se ugotovi, ali spreminja razlikovalni učinek znamke, kot je bila registrirana. V bistvu se bo presojalo, ali znamka, kot se uporablja, pomeni **sprejemljivo ali nesprejemljivo različico** svoje registrirane oblike.

Ta presoja se izvede v dveh korakih.

**V prvem koraku** je treba pojasniti, kaj je treba šteti za razlikovalni učinek znamke, kot je bila registrirana, in sicer tako, da se ugotovi, **kateri elementi prispevajo k razlikovalnemu učinku in v kakšnem obsegu to dosežejo** (razlikovalna bistvena vsebina znamke). Za to je potrebna presoja razlikovalnega učinka in vizualno prevladujočega značaja **elementov znamke, kot je bila registrirana**, na podlagi bistvenih lastnosti vsakega od njih, ustreznosti njihovega položaja v okviru razporeditve znamke in njihovih medsebojnih vplivov.

**V drugem koraku** je treba **opredeliti razlike v znamki, kot se uporablja**, in **ovrednotiti vpliv različic**. Ugotoviti je treba, ali je to razlikovalno bistvo znamke, kot je registrirana, prisotno, odsotno ali spremenjeno v znamki, kot se uporablja. Za to je potrebna presoja razlikovalnega in prevladujočega učinka **dodanih, opuščenih ali spremenjenih sestavnih delov v znamki, kot se uporablja**, na podlagi bistvenih lastnosti vsakega od njih, ustreznosti položaja elementov v okviru razporeditve znamke in njihovih medsebojnih vplivov. Moč razlikovalnega značaja znamke in učinek sprememb sta soodvisna. Na znamke z močnim razlikovalnim značajem bodo spremembe morda vplivale manj kot na znamke z manjšim razlikovalnim učinkom. Za dodane ali opuščene elemente je verjetneje, da bodo vplivali na razlikovalni značaj znamk z manjšim razlikovalnim učinkom (10/10/2018, [T-24/17](#), D-TACK/TACK et al., EU:T:2018:668, § 47 in tam navedena sodna praksa). Upoštevati je treba tudi prakse zadevnega gospodarskega sektorja in zaznavanje upoštevne javnosti.

Naslednji odstavki vsebujejo napotke in primere, ki ponazarjajo vpliv **dodatkov** ([odstavek 6.2.2.1](#)), **opustitev** ([odstavek 6.2.2.2](#)) in **sprememb drugih značilnosti**, kot so položaj ali razmerja ([odstavek 6.2.2.3](#)), odvisno od tega, ali ima znamka, kot je bila registrirana, **povprečno** ali **nizko** stopnjo razlikovalnega značaja. Čeprav lahko znamka, kot se uporablja, vsebuje **kombinacijo** teh različic, vključno z opustitvijo elementa in dodatkom drugega (nadomestkom), se lahko spodaj navedena načela uporabljajo tudi kot smernice za take primere.

### 6.2.2.1 Dodatki

#### 6.2.2.1.1 Znamka, kot je bila registrirana, ima povprečen razlikovalni učinek

Razlikovati je mogoče med naslednjimi glavnimi možnostmi.

- Dodatek elementa brez razlikovalnega učinka ali s šibkim razlikovalnim učinkom

- Dodatek simbola ali drugega ortografskega znaka
- Dodatek elementa z razlikovalnim učinkom (vzajemno delujoči)

*Dodatek elementa brez razlikovalnega učinka ali s šibkim razlikovalnim učinkom*

Na splošno dodatek elementa brez razlikovalnega učinka ali s šibkim razlikovalnim učinkom (besednega ali figurativnega elementa, vključno s stilizacijo ali barvo) ne spreminja razlikovalnega učinka znamke, kot je bila registrirana, ne glede na to, ali so ti elementi vizualno prevladujoči ali ne.

Primeri, v katerih razlikovalni učinek ni spremenjen:

| Registrirana znamka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Znamka, kot se uporablja                                                                                                                         | Št. zadeve                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AINHOA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (i) AINHOA BIO<br>(ii) AINHOA DELUXE<br>(iii) <br><b>AINHOA</b> | 23/09/2015, <a href="#">T-426/13</a> , AINHOA,<br>EU:T:2015:669<br>pritožba zavrnjena, 16/06/2016,<br><a href="#">C-611/15</a> <a href="#">P</a> , AINHOA,<br>EU:C:2016:463 |
| <p><i>Blago in storitve:</i> Razred 3</p> <p><i>Ozemlje:</i> EU</p> <p><i>Presoja:</i> Dodatni elementi, kot sta „bio“ ali „deluxe“ (razkošje), opisujejo značilnosti proizvodov. Pravokotnik, ki ponazarja oblačno nebo, nameščeno nad besednim elementom, ne spremeni celotnega vtisa znamke (točke 30–32) – sprejemljiva različica.</p> |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |

| Registrirana znamka                                                                 | Znamka, kot se uporablja                                                                                                                                                            | Št. zadeve                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | (i) <br>(ii)  | 29/04/2020, <a href="#">T-78/19</a> , green<br>cycles (fig.), EU:T:2020:166 |

*Blago in storitve:* Razredi 17, 20, 40 in 42

*Ozemlje:* EU

*Presoja:* Dodatni elementi „raztopine in izdelki“, „plásticos Hidsolubles s.l.“, pred katerimi včasih stoji beseda „by“, so samo manjši dodatki, v nasprotju z izrazom „green cycles“, ki je prevladujoči element znamke, kot se uporablja. Obratna kombinacija barv znamke, kot je bila registrirana, ni zadostna, da bi vplivala na razlikovalni značaj znamke, kot je bila registrirana. Modra, zelena in siva barva niso posebej izvirne ali neobičajne v registriranih in uporabljenih oblikah znamke (točke 68–69) – sprejemljiva različica.

| Registrirana znamka                                                               | Znamka, kot se uporablja                                                          | Št. zadeve                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 12/05/2016, <a href="#">T-322/14</a> in<br><a href="#">T-325/14</a> , MOBILE.DE,<br>EU:T:2016:297<br>pritožba zavrnjena, 28/02/2018,<br><a href="#">C-418/16P</a> , mobile.de,<br>EU:C:2018:128 |

*Blago in storitve:* Razred 35

*Ozemlje:* Bolgarija

*Presoja:* Namestitev elementa „.bg“ na konec znamke ne spremeni razlikovalnega učinka znamke, kot je bila registrirana. Čeprav ta element izraža dodatno sporočilo, je dejstvo, da se na splošno zaznava kot označba krovnega domenskega imena, povezanega z Bolgarijo. Ta zelo običajna kratka referenca za ozemlje nima posebnega razlikovalnega učinka. Zadevnima znamkama sta skupna prevladujoči besedni element in značilnosti grafične zasnove, kot sta pisava in okvir, razlikujeta pa se s sekundarnimi elementi, ki so kratki in niso odločilni v zvezi z njunim razlikovalnim učinkom (točki 57 in 58) – sprejemljiva različica.

| Registrirana znamka | Znamka, kot se uporablja | Št. zadeve |
|---------------------|--------------------------|------------|
|---------------------|--------------------------|------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>(i)</p>  <p>(ii)</p>  <p>(iii)</p>  | <p>15/10/2019, <a href="#">T-582/18</a>, X BOXER BARCELONA (fig.)/X (fig.) et al., EU:T:2019:747</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Blago in storitve:* Razred 25

*Ozemlje:* EU (dokazi o uporabi se osredotočajo na Nemčijo, Francijo in Italijo)

*Presoja:* Besedni elementi „bionic“, „socks“ in „technology“ imajo drugoten položaj v znamkah, kot se uporabljajo, ker so nameščeni za figurativnim elementom, sestavljenim iz črke „x“ in dveh puščic, kar bo ob upoštevanju njihovega položaja in velikosti pritegnilo večjo pozornost upoštevne javnosti. Poleg tega imajo elementi „bionic“, „socks“ in „technology“ povečevalni pomen glede na proizvode, ki jih znamka označuje, ali opisujejo nekatere njihove lastnosti. Natančneje, izraz „socks“ (nogavice) opisuje vrsto zadevnih proizvodov. Izraz „bionic“ (bioničen) se bo dojemal kot povečevalni izraz, ki označuje dejstvo, da ima močne ali izjemne sposobnosti, zlasti kadar se uporablja za označevanje športnih oblačil. Izraz „technology“ (tehnologija) se bo štel kot sklic na pametna športna oblačila s posebnimi lastnostmi, ki se pridobivajo z uporabo tehnologije, ki tem oblačilom omogoča prilagoditev temperaturi ali vlažnosti okolja (točke 45–48) – sprejemljiva različica.

| Registrirana znamka | Znamka, kot se uporablja                                                            | Št. zadeve                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| FLAMINAIRE          |  | <p>08/12/2015, <a href="#">T-583/14</a>, FLAMINAIRE/FLAMINAIRE, EU:T:2015:943</p> |

*Blago in storitve:* Razreda 16 in 34

*Ozemlje:* Španija

*Presoja:* Znamke, kot so bile registrirane in se uporabljajo, se razlikujejo le po stilizaciji velike črke „A“ in uporabi krepke pisave. Ti razliki ne spreminjata razlikovalnega značaja znamke, kot je bila registrirana (točka 37) – sprejemljiva različica.

| Registrirana znamka | Znamka, kot se uporablja | Št. zadeve |
|---------------------|--------------------------|------------|
|---------------------|--------------------------|------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BROWNIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 30/01/2020, <a href="#">T-598/18</a> ,<br>BROWNIE/BROWNIE, Brownie<br>(serijska znamka), EU:T:2020:22 |
| <p><i>Blago in storitve:</i> Razredi 6, 18, 25, 26, 28 in 41</p> <p><i>Ozemlje:</i> Združeno kraljestvo</p> <p><i>Presoja:</i> Beseda „brownies“ je jasno berljiva v obliki, v kateri se je znamka uporabljala. Figurativni elementi v znamki, kot se uporablja, nimajo pomembne vloge v celotnem vtisu, ki ga ustvarja znamka, in nimajo svojstvene semantične vsebine, ki bi znamki omogočila razlikovalni učinek ali označevala zadevno blago. Ti figurativni elementi so omejeni na predstavitev besede „brownies“ v rumeni stilizirani pisavi in piko na črki „i“ v obliki cveta ter včasih v neenakomerni obrobi (točke 65–67) – sprejemljiva različica.</p> |                                                                                   |                                                                                                       |

| Registrirana znamka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Znamka, kot se uporablja                                                                                                                                                                                                                                                                       | Št. zadeve                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>(i)</p>  <p>(ii)</p>  <p>(iii)</p>  | 24/05/2012, <a href="#">T-152/11</a> , Mad,<br>EU:T:2012:263 |
| <p><i>Blago in storitve:</i> Razred 25</p> <p><i>Ozemlje:</i> EU</p> <p><i>Presoja:</i> Črke M, A in D so v znamki, kot je bila registrirana, postavljene na poseben način. Dovoljena je uporaba različnih barvnih kombinacij v oblikah, v katerih se je znamka uporabljala, če so črke v kontrastu z ozadjem (točki 41 in 45) – sprejemljiva različica.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |

#### *Dodatek simbola ali drugega ortografskega znaka*

Dodajanje ločil (kot je pika ali klicaj), drugega ortografskega znaka (kot je opuščaj, naglasno znamenje, vezaj ali presledek) ali drugih znakov (kot je znak za označevanje množine ali svojilnosti ali skrajšana oblika podjetja) običajno ne spreminja razlikovalnega značaja znamke, kot je bila registrirana.

Če pa novi element spremeni zaznavanje znamke, na primer s spremembo pomena znamke, kot je bila registrirana, je lahko upravičena drugačna ugotovitev.



Primeri, v katerih razlikovalni učinek ni spremenjen:

| Registrirana znamka                                                                                                                                                                                                                    | Znamka, kot se uporablja | Št. zadeve                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CODICE                                                                                                                                                                                                                                 | CÓDICE                   | 16/12/2019, <a href="#">R 2539/2018-2</a> ,<br>Codici banda nera/SHAPE OF A<br>BLACK BOTTLE WITH AN<br>ORANGE LABEL (3D) et al. |
| <p><i>Blago in storitve:</i> Razred 33</p> <p><i>Ozemlje:</i> Španija</p> <p><i>Presoja:</i> Uporaba naglasnega znamenja ne spreminja razlikovalnega značaja znamke, kot je bila registrirana (točka 28) – sprejemljiva različica.</p> |                          |                                                                                                                                 |

| Registrirana znamka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Znamka, kot se uporablja | Št. zadeve                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tentation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tentations               | 29/07/2008, <a href="#">R 1939/2007-1</a> ,<br>TEMPTATION FOR MEN<br>YANBAL (fig.) / TENTATION |
| <p><i>Blago in storitve:</i> Razred 3</p> <p><i>Ozemlje:</i> Beneluks, Nemčija, Italija, Portugalska, Romunija in Španija (dokazi o uporabi so osredotočeni na Španijo)</p> <p><i>Presoja:</i> Le dodana črka „s“ na koncu blagovne znamke ne spreminja bistveno videza ali izgovarjave registrirane blagovne znamke in ne ustvarja drugačnega pojmovnega vtisa na španskem trgu, na katerega so osredotočeni dokazi o uporabi. Zadevna blagovna znamka se bo dojemale le kot množinska oblika namesto edninske (točka 17) – sprejemljiva različica.</p> |                          |                                                                                                |

| Registrirana znamka                                                                                                                                                                                                                                                             | Znamka, kot se uporablja | Št. zadeve                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FOAMASTER                                                                                                                                                                                                                                                                       | FOAMASTER®               | 4. julij 2019, <a href="#">R 1808/2018-5</a> , Easy<br>foam master/Foamaster et al. |
| <p><i>Blago in storitve:</i> Razred 1</p> <p><i>Ozemlje:</i> Nemčija</p> <p><i>Presoja:</i> Uporaba znamke skupaj s simbolom ® za registrirano blagovno znamko ne spreminja razlikovalnega značaja znamke, kot je bila registrirana (točke 52–53) – sprejemljiva različica.</p> |                          |                                                                                     |

Primer, ko je razlikovalni značaj spremenjen:

| Registrirana znamka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Znamka, kot se uporablja | Št. zadeve                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| MEXAVIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MEXA-VIT C               | 30/03/2007, <a href="#">R 159/2005-4</a><br>Metavit / MEXA-VIT C et al. |
| <p><i>Blago in storitve:</i> Razred 5</p> <p><i>Ozemlje:</i> Avstrija</p> <p><i>Presoja:</i> Uporaba znamke z drugačnim črkovanjem in dodana črka „C“ spreminjata razlikovalni učinek znamke, kot je bila registrirana. Razlog za to je, da se črke „VIT“ zdaj obravnavajo kot opisni element, „VIT C“, ki se nanaša na „vitamin C“ – nesprejemljiva različica.</p> |                          |                                                                         |

#### *Dodatek elementa z razlikovalnim učinkom (vzajemno delujoči)*

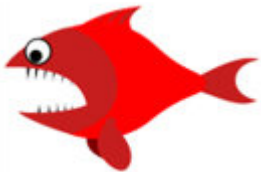
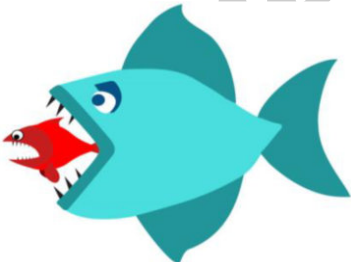
Dodatek elementa z razlikovalnim učinkom, ki **vzajemno vpliva** z znamko, kot je bila registrirana, tako, da ga ni več mogoče dojeti kot samostojno enoto, temveč **tvori enoto** (in tako izključuje sočasno uporabo več znamk), načeloma spremeni razlikovalni značaj znamke, kot je bila registrirana.

Primeri, v katerih je razlikovalni učinek spremenjen:

| Registrirana znamka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Znamka, kot se uporablja                                                                               | Št. zadeve                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <br>NÚÑEZ I NAVARRO | 28/06/2017, <a href="#">T-333/15</a> , NN / NN,<br>EU:T:2017:444<br>pritožba zavrnjena, 17/01/2018<br><a href="#">C-536/17 P</a> , EU:T:2018:14 |
| <p><i>Blago in storitve:</i> Razred 36</p> <p><i>Ozemlje:</i> Španija</p> <p><i>Presoja:</i> Besedna znamka „núñez i navarro“ je vedno nameščena pod krogom, ki vključuje črki „nn“, in zavzema osrednji položaj. Poleg tega je besedni element „núñez i navarro“ precej večji od besedne znamke „nn“, in sicer tako po širini kot po številu znakov, ki jih vsebujeta elementa. Črki „nn“ se zelo verjetno zaznavata kot začetnici priimkov „núñez“ in „navarro“. Priimki niso generični izrazi, ki se nanašajo na zadevne storitve, zato imajo običajni razlikovalni učinek. V teh okoliščinah se z vključitvijo besednega elementa „núñez i navarro“ v prejšnjo znamko spremeni njen razlikovalni značaj (točke 43–46) – nesprejemljiva različica.</p> |                                                                                                        |                                                                                                                                                 |

| Registrirana znamka | Znamka, kot se uporablja | Št. zadeve |
|---------------------|--------------------------|------------|
|---------------------|--------------------------|------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| TACK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 10/10/2018, <a href="#">T-24/17</a> ,<br>D-TACK/TACK et al.<br>EU:T:2018:668 |
| <p><i>Blago in storitve:</i> Razred 16</p> <p><i>Ozemlje:</i> Španija</p> <p><i>Presoja:</i> Na računih ni bilo nobene navedbe TACK prejšnje besedne znamke, namesto tega je bilo navedeno sklicevanje na imena proizvodov. Postavitev elementa „ceys“ ni bilo mogoče šteti za nepomemben ali zanemarljiv dodatek k elementu „tack“. Poleg tega sta bila na računih, v brošurah in katalogih elementa „task“ in „ceys“ navedena skupaj kot en izraz ali kot en besedni element iz osmih črk. Element „tackceys“ na računih ter v besedilu brošur in katalogov bo zaznan kot <b>nedeljiva enota</b>, pri čemer sta besedi povezani. Na embalaži in v izvlečkih s spletnih mest, iz brošur in katalogov se beseda „tack“ sistematično pojavlja v kombinaciji z besedo „ceys“ in kot figurativna beseda. Nobeno od navedenih dokazil ne kaže na prejšnjo besedno znamko TACK, ki se uporablja ločeno ali vsaj ločeno od elementa „ceys“ (točke 54–63) – nesprejemljiva različica.</p> |                                                                                   |                                                                              |

| Registrirana znamka                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Znamka, kot se uporablja                                                            | Št. zadeve                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                        |  | Izmišljen primer<br>(CP8) |
| <p><i>Blago in storitve:</i> Razred 25</p> <p><i>Presoja:</i> Znamka, kot je bila registrirana, se s figurativnim elementom z razlikovalnim učinkom (modro ribo) uporablja tako, da sta v znamki, kot se uporablja (velika riba, ki požre malo ribo), ustvarjena ena enota in nov koncept – nesprejemljiva različica.</p> |                                                                                     |                           |

#### 6.2.2.1.2 Znamka, kot je bila registrirana, z nizko stopnjo razlikovalnega učinka

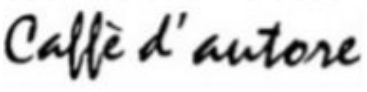
Razlikovati je mogoče med naslednjima glavnima scenarijema.

- Dodatek nerazlikovalnega ali šibko razlikovalnega elementa.
- Dodatek razlikovalnega (interakcijskega) elementa.

*Dodatek nerazlikovalnega ali šibko razlikovalnega elementa.*

Kadar ima znamka, kot je bila registrirana, nizko stopnjo razlikovalnega učinka, lahko dodatek celo nerazlikovalnega ali šibko razlikovalnega elementa spremeni njen razlikovalni učinek. Zato je še posebej pomembna presoja vsakega primera posebej.

Primeri, v katerih je razlikovalni učinek spremenjen:

| Registrirana znamka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Znamka, kot se uporablja                                                          | Št. zadeve                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAFFE D'AUTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 14/12/2018, <a href="#">R 932/2018-5</a> , La migliore interprete del caffè d'autore / Caffè d'autore (fig.) et al. |
| <p><i>Blago in storitve:</i> Razred 11: Električni kavni aparati za uporabo v barih</p> <p><i>Ozemlje:</i> EU</p> <p><i>Presoja:</i> V znamki, kot se uporablja, je poseben slog rokopisne pisave najbolj razlikovalen element. S tem se spremeni razlikovalni učinek znamke, saj uporaba tega posebnega sloga rokopisne pisave tej besedni znamki doda razlikovalni element, ki ni bil prisoten v obliki, v kateri je bila registrirana (točki 52 in 53) – nesprejemljiva različica.</p> |                                                                                   |                                                                                                                     |

| Registrirana znamka                                                                 | Znamka, kot se uporablja                                                                                                                                                                      | Št. zadeve                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>(i) </p> <p>(ii) </p> | 19/06/2019, <a href="#">T-307/17</a> , DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427 |

*Blago in storitve:* Razred 25

*Ozemlje:* EU

*Presoja:* Naslednji preudarki so sprejeti v okviru [člena 7\(3\) Uredbe o blagovni znamki EU](#), ki se po analogiji uporablja za [člen 18\(1\)\(a\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) (točka 58). Zadevna znamka je povsem figurativna znamka z zelo malo značilnostmi. Ena od teh značilnosti je uporaba treh črnih črt na beli podlagi. Ta značilnost je podlaga za posebni kontrast med tremi črnimi črtami na eni strani ter belo podlago in belimi prostori, ki ločujejo te črte, na drugi strani. V teh okoliščinah, **zlasti ob upoštevanju skrajne preprostosti zadevne znamke in pomena zgoraj opisane značilnosti**, obratne kombinacije barv – tudi če bi se ohranil močan kontrast med tremi črtami in podlago – ni mogoče opredeliti kot zanemarljivo spremembo glede na registrirano obliko zadevne znamke. Iz tega izhaja, da uporaba znamke v obliki treh belih (ali svetlih) črt na črni (ali temni) podlagi spremeni razlikovalni učinek znamke, kot je bila registrirana (točke 76 do 78) – nesprejemljiva različica.

| Registrirana znamka | Znamka, kot se uporablja                                                          | Št. zadeve                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| FLAVOUR AND AROMA   |  | Izmišljen primer<br>(CP8) |

*Blago in storitve:* Razred 31

*Ozemlje:* angleško govoreča javnost

*Presoja:* Znamka, kot je bila registrirana, ima nizko stopnjo razlikovalnega učinka. Dodani element BAA-naa-NAA, ki ima prav tako nizko stopnjo razlikovalnega učinka, je postavljen na začetek in je v interakciji z znamko, kot je bila registrirana, tako da ustvarja nov koncept – nesprejemljiva različica.

Primer, v katerem razlikovalni učinek ni spremenjen:

| Registrirana znamka                                                                 | Znamka, kot se uporablja                                                                                                                                                                       | Št. zadeve                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>(i)</p>  <p>(ii)</p>  | <p>13/09/2016, <a href="#">T-146/15</a>,<br/>DARSTELLUNG EINES<br/>VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469</p> |

*Blago in storitve:* Razredi 9, 24, 25 in 42

*Ozemlje:* EU

*Presoja:* S tem, da se registrirani znamki preprosto doda element, ki je brez razlikovalnega učinka, kot je krog, se razlikovalni učinek znamke ne spremeni. Razlikovalni in prevladujoči element znamke, kot se uporablja, je element, ki sestavlja znamko, kot je bila registrirana, ki ostaja jasno prepoznavna. Podobno tudi uporaba modre barve ni posebej izvirna in ne spreminja razlikovalnega učinka znamke, kot je bila registrirana (točke 41 do 55) – sprejemljiva različica.

#### *Dodatek razlikovalnega (interakcijskega) elementa*

Če je znamki dodan razlikovalni element, ki ima nizko stopnjo razlikovalnega učinka, to običajno povzroči interakcijo med njima, in sicer tako, da se znamka, kot je bila registrirana, ne bo več zaznavala samostojno. To spremeni razlikovalni učinek znamke, kot je bila registrirana.

Primer, v katerem je razlikovalni učinek spremenjen:

| Registrirana znamka                                                                 | Znamka, kot se uporablja                                                            | Št. zadeve                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 28. februar 2017,<br><a href="#">T-766/15</a> ,<br>REPRÉSENTATION DE SEMIS<br>DE POISSONS DORÉS SUR<br>FOND BLEU (fig.),<br>EU:T:2017:123 |

*Blago in storitve:* Razredi 29, 30 in 31

*Ozemlje:* EU

*Presoja:* Znamka, kot je bila registrirana, tj. vzorec zlatih ribic na modri podlagi, ima nizko stopnjo razlikovalnega učinka. Javnost bo ta element zaznala kot dekorativni element ali kot element za ozadje. Razlikovalna znamka „LABEYRIE“ je vidno prikazana na sredini embalaže blaga in prekriva znamko, kot je bila registrirana (točke 50 do 54 ter 59 in 60) – nesprejemljiva različica.

#### 6.2.2.2 Opustitve

Z opustitvijo elementa, ki prispeva k razlikovalnemu učinku znamke, kot je bila registrirana, se bo verjetno spremenil njen razlikovalni učinek.

##### 6.2.2.2.1 Znamka, kot je bila registrirana, s povprečno stopnjo razlikovalnega učinka

Razlikovati je mogoče med naslednjimi glavnimi scenariji.

- Opustitev nerazlikovalnega elementa
- Opustitev šibko razlikovalnega elementa
- Opustitev simbola ali drugega pravopisnega znaka
- Opustitev razlikovalnega elementa

*Opustitev nerazlikovalnega elementa*

Če opušteni element ni razlikovalen, razlikovalni učinek znamke, kot je bila registrirana, ne bo spremenjen.

Primeri, v katerih razlikovalni učinek ni spremenjen:

| Registrirana znamka                                                                                                                                                                                                                                               | Znamka, kot se uporablja | Št. zadeve                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  | Diacol                   | 24/01/2017, <a href="#">T-258/08</a> , DIACOR / DIACOL, EU:T:2017:22 |
| <p><i>Blago in storitve:</i> Razred 5</p> <p><i>Ozemlje:</i> Portugalska</p> <p><i>Presoja:</i> Opustitev besede „Portugal“, ki opisuje poreklo blaga, ne vpliva na razlikovalni učinek znamke, kot je bila registrirana (točka 38) – sprejemljiva različica.</p> |                          |                                                                      |

| Registrirana znamka                                                                                                                                                                                                                                                                            | Znamka, kot se uporablja                                                            | Št. zadeve                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                             |  | 29/09/2011, <a href="#">T-415/09</a> , Fishbone, EU:T:2011:550;<br><br>potrjena z dne 18/07/2013, <a href="#">C-621/11</a> P, Fishbone, EU:C:2013:484 |
| <p><i>Blago in storitve:</i> Razred 25</p> <p><i>Ozemlje:</i> Grčija</p> <p><i>Presoja:</i> Opustitev rahlo stilizirane besede „Beachwear“, ki opisuje vrsto zadevnega blaga, ne vpliva na razlikovalni učinek znamke, kot je bila registrirana (točki 62 in 63) – sprejemljiva različica.</p> |                                                                                     |                                                                                                                                                       |

| Registrirana znamka | Znamka, kot se uporablja | Št. zadeve |
|---------------------|--------------------------|------------|
|---------------------|--------------------------|------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 24/11/2005, <a href="#">T-135/04</a> , Online<br>Bus, EU:T:2005:419 |
| <p><i>Blago in storitve:</i> Razredi 35, 40, 41 in 42</p> <p><i>Ozemlje:</i> Nemčija</p> <p><i>Presoja:</i> Besedni elementi „Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.“ (ki pomeni združenje za pomoč podjetnikom in samostojnim podjetnikom, prijavljeno združenje), ki so napisani z malimi črkami in imajo drugoten položaj v znamki, kot je bila registrirana, opisujejo zadevne storitve. Z opustitvijo tega elementa se ne spremeni razlikovalni učinek znamke, kot je bila registrirana (točki 36 in 37)– sprejemljiva različica.</p> |                                                                                   |                                                                     |

#### Opustitev šibko razlikovalnega elementa

Če ima opuščeni element nizko stopnjo razlikovalnega učinka, razlikovalni učinek znamke, kot je bila registrirana, običajno ne bo spremenjen. Kadar pa ta šibko razlikovalni element bistveno prispeva k razlikovalnemu učinku znamke, kot je bila registrirana, je vizualno prevladujoč ali je v interakciji z drugimi elementi, je lahko izid drugačen. Zato je še posebej pomembna presoja vsakega primera posebej.

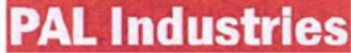
Primeri, v katerih razlikovalni učinek ni spremenjen:

| Registrirana znamka                                                                 | Znamka, kot se uporablja                                                                                 | Št. zadeve                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | (i) vieta<br>(ii)<br> | 10/12/2015, <a href="#">T-690/14</a> , Vieta,<br>EU:T:2015:950 |

*Blago in storitve:* Razred 9

*Ozemlje:* EU

*Presoja:* Razlikovalni učinek znamke v bistvu izhaja iz besede „vieta“ in ne iz figurativnih elementov. Ta besedni element ima velik razlikovalni učinek in pomemben položaj v celotnem vtisu, ki ga ustvarja znamka, kot je bila registrirana, figurativni elementi pa imajo v celotnem vtisu le majhen razlikovalni učinek in samo postransko mesto. Ti figurativni elementi, vključno z uporabljenimi pisavo, imajo razmeroma zanemarljiv vizualni učinek. Štirikotna obroba ni nikakor izvirna z vidika običajne komercialne rabe. Preostali figurativni elementi, tj. sivi pravokotniki, ki ločujejo črke besede „vieta“, in bela pravokotnika, ki sta na sredini ploskev ob robu pravokotnika, so zelo majhni in ne izstopajo, poleg tega niso nikakor izvirni (točki 47 in 48) – sprejemljiva različica.

| Registrirana znamka                                                                | Znamka, kot se uporablja                                                                                                                                                                      | Št. zadeve                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | <p>(i)</p>  <p>(ii)</p>  | 14/12/2016, <a href="#">T-397/15</a> , PAL (fig.),<br>EU:T:2016:730 |

*Blago in storitve:* Razred 7

*Ozemlje:* EU

*Presoja:* Figurativni element znamke, kot je bila registrirana, je v bistvu okvir, ki poudarja prisotnost razlikovalnega besednega elementa „pal“. Javnost ga bo zaznala izključno kot okrasni element. Z opustitvijo tega elementa se ne spremeni razlikovalni učinek znamke, kot je bila registrirana (točke 32 do 38) – sprejemljiva različica.

Primer, v katerem je razlikovalni učinek spremenjen:

| Registrirana znamka                                                                 | Znamka, kot se uporablja                                                            | Št. zadeve                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  |  | Izmišljen primer<br>( <a href="#">CP8</a> ) |

*Blago in storitve:* Razred 9

*Ozemlje:* angleško govoreča javnost

*Presoja:* Razlikovalni učinek znamke, kot je bila registrirana, v bistvu izhaja iz kombinacije besednega elementa „BUBBLEKAT“ in drugih elementov v znamki. Čeprav imajo ti drugi elementi nizko stopnjo razlikovalnega učinka, so v interakciji in vizualno prevladujoči zaradi svoje velikosti in izstopajočega položaja. Z opustitvijo teh elementov se spremeni razlikovalni učinek znamke, kot je bila registrirana – nesprejemljiva različica.

### *Opustitev simbola ali drugega pravopisnega znaka*

Z opustitvijo ločila, pravopisnega znaka (kot je opuščaj, akcent, vezaj ali presledek) ali drugih simbolov (kot je simbol za množino ali svojino ali skrajšana oblika podjetja) se običajno ne spremeni razlikovalni učinek znamke, kot je bila registrirana.

Primeri, v katerih razlikovalni učinek ni spremenjen:

| Registrirana znamka | Znamka, kot se uporablja       | Št. zadeve                                                                                     |
|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stöckert            | (i) Stockert<br>(ii) Stoeckert | 22/04/2020, <a href="#">R 1061/2018-5</a> ,<br>STOCKERT medical solutions<br>(fig.) / Stöckert |

*Blago in storitve:* Razreda 9 in 10

*Ozemlje:* EU

*Presoja:* Element „STOCKERT“ je očitno prevladujoči element znamke, ki najbolj pritegne pozornost Dodatek ali izbris preglasa na črki „Ö“ ne vpliva na razlikovalni učinek besednega elementa, ker dve majhni piki nad črko „O“ v znamki, kot je bila registrirana, nista prevladujoči element ali element, ki pritegne pozornost, čeprav ju bo javnost, če bosta prisotni, opazila, in sicer zlasti nemško govoreča javnost. Zato se šteje, da opustitev preglasa ali običajna zamenjava črke „ö“ z diftongom „oe“ ne spremeni razlikovalnega učinka znamke, kot je bila registrirana (točka 55) – sprejemljiva različica.

| Registrirana znamka | Znamka, kot se uporablja | Št. zadeve                                                                |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| PELASPAN-PAC        | PELASPAN PAC             | 22/03/2013, <a href="#">R 1986/2011-4</a> ,<br>PELASPAN / PELASPAN et al. |

*Blago in storitve:* Razred 17

*Ozemlje:* Beneluks

*Presoja:* Uporaba znamke, kot je bila registrirana, brez vezaja, ki povezuje elementa „PELASPAN“ in „PAC“, ne spremeni njenega razlikovalnega učinka (točka 25) – sprejemljiva različica.

| Registrirana znamka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Znamka, kot se uporablja                                                          | Št. zadeve                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 29/04/2010, <a href="#">R 877/2009-1</a> , Kaiku Bifi actiVium (fig.) / Bi-Fi (fig.) et al. |
| <p><i>Blago in storitve:</i> Razred 29</p> <p><i>Ozemlje:</i> Nemčija, Španija, Francija, Italija, Avstrija in Portugalska</p> <p><i>Presoja:</i> Čeprav je bila pisava posodobljena, so črke ohranile zaobljeno obliko, odstranitev vezaja pa morda niti ni opazna. Razlikovalni učinek znamke, kot je bila registrirana, še vedno temelji na velikih črnih črkah „Bi Fi“ na belem ozadju s srebrno obrobo, pri čemer sta črki „B“ in „F“ veliki črki, obe črki „i“ pa mali črki (točka 45). Oranžna podlaga je le barva embalaže izdelka (točka 45) – sprejemljiva različica.</p> |                                                                                   |                                                                                             |

| Registrirana znamka                                                                                                                                                                                                                              | Znamka, kot se uporablja | Št. zadeve                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>APALIA-ΑΠΑΛΙΑ</b>                                                                                                                                                                                                                             | APALIA                   | 15/09/2011, <a href="#">R 2001/2010-1</a> , APANI / APALIA-ΑΠΑΛΙΑ |
| <p><i>Blago in storitve:</i> Razred 30</p> <p><i>Ozemlje:</i> Grčija</p> <p><i>Presoja:</i> Z opustitvijo prečrkovanja izraza z grškimi črkami se ne spremeni razlikovalni učinek znamke, kot je bila registrirana – sprejemljiva različica.</p> |                          |                                                                   |

#### Opustitev razlikovalnega elementa

Z opustitvijo razlikovalnega elementa, ne glede na to, ali je besedni ali figurativni element, se običajno spremeni razlikovalni učinek znamke, kot je bila registrirana, tudi če taki elementi niso prevladujoči, če niso zanemarljivi.

Primeri, v katerih je razlikovalni učinek spremenjen:

| Registrirana znamka | Znamka, kot se uporablja | Št. zadeve |
|---------------------|--------------------------|------------|
|---------------------|--------------------------|------------|

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 04/05/2012, <a href="#">R 562/2012-2</a> , LT<br>LIGHT-THECNO (fig.) / LIGHT<br>TECHNOLOGY (fig.) et al. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Blago in storitve:* Razred 9

*Ozemlje:* Španija

*Presoja:* Besedna elementa „light technology“ sta bila v znamki, kot se uporablja, opuščena. Glede na pomen besednih elementov v sestavljeni znamki, s katerimi upoštevna javnost običajno omenja take znamke, dejstvo, da so to tuje besede, za katere ni verjetno, da jih bo španska javnost razumela, in način, na katerega so vključene v figurativno znamko, se z opustitvijo teh besednih elementov spremeni razlikovalni učinek znamke, kot je bila registrirana (točki 27 in 32) – nesprejemljiva različica.

| Registrirana znamka                                                                                                  | Znamka, kot se uporablja                                                            | Št. zadeve                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><i>La Sabiduría del Sabor</i> |  | 21/01/2015, <a href="#">T-46/13</a> , KIT, EL<br>SABOR DE NAVARRA,<br>EU:T:2015:39 |

*Blago in storitve:* Razred 29

*Ozemlje:* EU (dokazi, osredotočeni na Španijo)

*Presoja:* Najprej, besede „Sabores de Navarra“ (okusi Navarre) se nanašajo na občutke ali vtise, ki v spomin priključijo pokrajino v severni Španiji. Zato lahko špansko govoreča javnost te elemente dojema, kot da opisujejo geografsko poreklo zadevnega blaga. Poleg tega bi se lahko beseda „sabores“ (okusi) dojemala kot označba kakovosti proizvodov, tj. okusa. Iz tega sledi, da je treba v zvezi z elementi „Sabores de Navarra“ šteti, da so v bistvu opisni.

Elementi „La Sabiduría del Sabor“ glede na pomen izraza „La Sabiduría“ (modrost) in besede „sabor“ (okus) pomenijo besedno igro in jih ni mogoče šteti za opisne. Iz tega sledi, da razlikovalni učinek znamke, kot je bila registrirana, dejansko izhaja iz besed „La Sabiduría del Sabor“ (točke 31 do 45) – nesprejemljiva različica.

| Registrirana znamka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Znamka, kot se uporablja | Št. zadeve                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| FASHION TV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FASHION                  | 13/05/2020, <a href="#">R 1221/2018-4</a> ,<br>Fashion TV |
| <p><i>Blago in storitve:</i> Razreda 32 in 33</p> <p><i>Ozemlje:</i> EU</p> <p><i>Presoja:</i> Za linijo pijač, ki je v dokazih opisana kot „nova blagovna znamka modnih pijač“, ima sama beseda „FASHION“ zelo majhen (če sploh) razlikovalni učinek. Nasprotno beseda „TV“ ne namiguje niti na pijače niti na pojem mode. Besedni element „TV“ kot tak ni le razlikovalni element, temveč tudi najbolj razlikovalni element zadevne znamke (točka 34) – nesprejemljiva različica.</p> |                          |                                                           |

| Registrirana znamka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Znamka, kot se uporablja | Št. zadeve                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ESCORPION                | 28/03/2007, <a href="#">R 1140/2006-2</a> ,<br>SCORPIO / ESCORPION (fig.) |
| <p><i>Blago in storitve:</i> Razredi 1, 3 in 4</p> <p><i>Ozemlje:</i> Španija</p> <p><i>Presoja:</i> Za znamko, kot je bila registrirana, je zelo značilna prisotnost figurativnega elementa. Vendar iz predloženih dokumentov ni razvidna nikakršna uporaba figurativnega elementa, ki ga vsebuje znamka, kot je bila registrirana (točki 19 in 20) – nesprejemljiva različica.</p> |                          |                                                                           |

| Registrirana znamka                                                                 | Znamka, kot se uporablja                                                            | Št. zadeve                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 31/03/2020, <a href="#">R 2111/2019-4</a> ,<br>natek (fig.) / Natec Ingenieros<br>(fig.) |

*Blago in storitve:* Razred 42

*Ozemlje:* Španija

*Presoja:* Figurativni element v znamki, kot je bila registrirana, se ne bo štel zgolj za okrasni element. To je zelo edinstvena risba, ki združuje različne črte, oblike in barve, ki so vizualno precej privlačne ter imajo osebnost in lasten razlikovalni učinek. Vključuje določeno stopnjo ustvarjalnosti in umetniške domišljije. Zaseda skoraj polovico znamke. Zato ga ni mogoče šteti za zanemarljivega. Ker figurativni element vizualno prevladuje in ni zanemarljiv, se z opustitvijo spremeni razlikovalni učinek znamke, kot je bila registrirana (točki 26 in 28) – nesprejemljiva različica.

| Registrirana znamka                                                               | Znamka, kot se uporablja                                                          | Št. zadeve                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 15/12/2015, <a href="#">T-83/14</a> , ARTHUR & ASTON / Arthur, EU:T:2015:974<br>pritožba zavrnjena, 15/06/2016, <a href="#">C-94/16 P</a> , ARTHUR & ASTON / Arthur, EU:C:2016:461 |

*Blago in storitve:* Razred 25

*Ozemlje:* Francija

*Presoja:* Grafični element znamke, kot je bila registrirana, ki vključuje stiliziran podpis, je povsem izginil iz znamke, kot se uporablja, in je nadomeščen z bistveno drugačnim grafičnim elementom, ki je zelo klasičen, simetričen in statičen, medtem ko prejšnja znamka v registrirani obliki pritegne pozornost z asimetričnostjo in dinamičnostjo zaradi gibanja črk z leve proti desni. Zgoraj navedene razlike niso zanemarljive in znamk ni mogoče šteti za splošno enakovredni v smislu sodne prakse (točke 22–24) – nesprejemljiva različica.

#### 6.2.2.2.2 Znamka, kot je bila registrirana, z nizko stopnjo razlikovalnega učinka

Razlikovati je mogoče med naslednjimi glavnimi scenariji.

- Opustitev nerazlikovalnega razlikovalnega elementa
- Opustitev šibko razlikovalnega elementa

Ker znamka, ki ima nizko stopnjo razlikovalnega učinka, ne vsebuje elementov s povprečnim razlikovalnim učinkom, scenarij „opustitve razlikovalnega elementa“ ne obstaja.

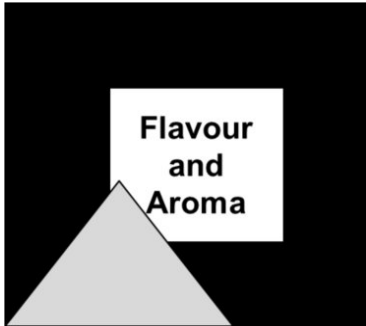
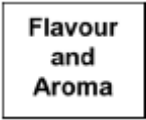
#### *Opustitev nerazlikovalnega elementa*

Kadar ima znamka, kot je bila registrirana, nizko stopnjo razlikovalnega učinka in opuščen element ni razlikovalen, razlikovalni učinek znamke, kot je bila registrirana, na splošno ne bo spremenjen. Vendar lahko primeri, v katerih razlikovalni učinek znamke,



kot je bila registrirana, izhaja izključno iz kombinacije nerazlikovalnih elementov, privedejo do drugačnega izida.

Primer, v katerem je razlikovalni učinek spremenjen:

| Registrirana znamka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Znamka, kot se uporablja                                                          | Št. zadeve                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Izmišljen primer<br>(CP8) |
| <p><i>Blago in storitve:</i> Razred 30</p> <p><i>Ozemlje:</i> angleško govoreča javnost</p> <p><i>Presoja:</i> Razlikovalni učinek znamke, kot je bila registrirana, izhaja iz kombinacije preprostih geometrijskih oblik in opisnih besed. Zaradi kombinacije takih elementov ima znamka kot celota razlikovalni učinek, tako da se z opustitvijo dela teh elementov spremeni razlikovalni učinek znamke – nesprejemljiva različica.</p> |                                                                                   |                           |

#### Opustitev šibko razlikovalnega elementa

Kadar ima znamka, kot je bila registrirana, nizko stopnjo razlikovalnega učinka, lahko opustitev šibko razlikovalnega elementa povzroči spremembo razlikovalnega učinka znamke, kot je bila registrirana, zlasti če je opuščen element vizualno prevladujoč ali če razlikovalni učinek znamke, kot je bila registrirana, izhaja iz kombinacije elementov z nizko stopnjo razlikovalnega učinka. Zato je še posebej pomembna presoja vsakega primera posebej.

Primeri, v katerih je razlikovalni učinek spremenjen:

| Registrirana znamka                                                                 | Znamka, kot se uporablja                                                            | Št. zadeve                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 15/09/2015, <a href="#">T-483/12</a> , LOTTE (fig.) / KOALA SCHÖLLER (fig.),<br>EU:T:2015:635 |

*Blago in storitve:* Razred 30

*Ozemlje:* Nemčija

*Presoja:* Znamka je registrirana kot figurativna znamka in ne kot tridimenzionalna znamka šesterokotne oblike. Znamka prav tako ne vključuje prikaza dveh enakostraničnih šesterokotnikov, ki sta med seboj povezana na eni šestini zgornje strani oziroma na eni šestini spodnje strani reprodukcije navedene znamke in ki kažeta, da lahko vse ploskve, če se zložijo, oblikujejo šesterokotno škatlo. Prikazi embalaže, kot so predstavljeni v dokazih, ne reproducirajo trojnega učinka, ki ga ustvari slika treh pravokotnih ploskev in ki je značilen za navedeno znamko. S tem se spremeni razlikovalni učinek znamke, kot je bila registrirana (točke 111 do 117) – nesprejemljiva različica.

| Registrirana znamka                                                               | Znamka, kot se uporablja                                                          | Št. zadeve                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  |  | Izmišljen primer<br>(CP8) |

*Blago in storitve:* Razred 31

*Presoja:* Razlikovalni učinek znaka, kot je bil registriran, izhaja iz kombinacije nerazlikovalnih in šibko razlikovalnih elementov, in sicer besede „Bio“ in stilizacije črke O, podobne mački. Zaradi kombinacije obeh elementov je znamka kot celota razlikovalna – nesprejemljiva različica.

### 6.2.3 Sprememba drugih značilnosti

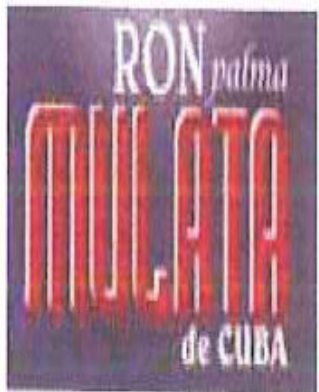
Sprememba položaja ali dimenzij elementov znamke, kot je bila registrirana, ali menjavanje med velikimi in malimi črkami, če ne odstopa bistveno od običajnega načina pisanja, na splošno ne vpliva na razlikovalni učinek znamke, kot je bila registrirana.

Vendar lahko nepravilna uporaba velikih začetnic ali drugi dodatki, ki lahko vplivajo na to, kako se zaznavajo elementi (npr. če obratni vrstni red besednih elementov privede do drugačnega pomena ali če ima grafično poudarjeni del besednega elementa svoj pomen), privedejo do drugačne ugotovitve.

Primeri, v katerih razlikovalni učinek ni spremenjen:

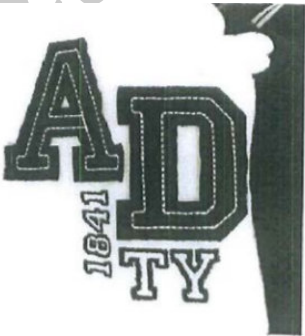
| Registrirana znamka | Znamka, kot se uporablja | Št. zadeve |
|---------------------|--------------------------|------------|
|---------------------|--------------------------|------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| DRINKFIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 12/12/2014, <a href="#">T-105/13</a> , TrinkFix,<br>EU:T:2014:1070 |
| <p><i>Blago in storitve:</i> Razred 29</p> <p><i>Ozemlje:</i> EU</p> <p><i>Presoja:</i> Etikete na steklenicah pijač so ozke, zato ni nenavadno, da je blagovna znamka zapisana v dveh vrsticah (točka 47). Dodatek polkrožnega grafičnega elementa ne spreminja celotnega vtisa znaka (točki 47 in 49) – sprejemljiva različica.</p> |                                                                                   |                                                                    |

| Registrirana znamka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Znamka, kot se uporablja                                                           | Št. zadeve                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| PALMA MULATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 16/01/2014, <a href="#">T-381/12</a> ,<br>EU:T:2014:119 |
| <p><i>Blago in storitve:</i> Razred 33</p> <p><i>Ozemlje:</i> EU</p> <p><i>Presoja:</i> Z različno razporeditvijo in dimenzijami besednih elementov „PALMA“ in „MULATA“ v znamki, kot se uporablja, ni uvedena sprememba, s katero bi se spremenil razlikovalni učinek znamke, kot je bila registrirana (točki 34 in 36) – sprejemljiva različica.</p> |                                                                                    |                                                         |

| Registrirana znamka | Znamka, kot se uporablja | Št. zadeve |
|---------------------|--------------------------|------------|
|---------------------|--------------------------|------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <p>24/11/2005,<br/> <a href="#">T-135/04</a>,<br/>         Online Bus, EU:T:2005:419</p> |
| <p><i>Blago in storitve:</i> Razredi 35, 40, 41 in 42</p> <p><i>Ozemlje:</i> Nemčija</p> <p><i>Presoja:</i> Tako registrirana kot tudi uporabljena oblika znamke vključujeta besedo „BUS“ in figurativni element „treh prepletenih trikotnikov“. Prikaz elementov v nobeni od oblik ni posebej izviren ali neobičajen. Njuna sprememba ne vpliva na razlikovalni značaj blagovne znamke. (točka 35) – sprejemljiva različica.</p> |                                                                                   |                                                                                          |

| Registrirana znamka | Znamka, kot se uporablja                                                                                                                                                                       | Št. zadeve                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <p>AD-1841-TY</p>   | <p>(i)</p>  <p>(ii)</p>  | <p>10/10/2017, <a href="#">T-233/15</a>, 1841,<br/>         EU:T:2017:714</p> |

*Blago in storitve:* Razred 25

*Ozemlje:* Francija

*Presoja:* Trije glavni sestavni deli znamke, kot je bila registrirana, in sicer elementi „AD“, „1841“ in „TY“, so v znamkah, kot se uporabljajo, vedno prisotni hkrati, čeprav se lahko opazi določena razlika v položaju in velikosti ter določena posebna stilizacija. Poleg tega v uporabljenih oblikah ostanejo čitljivi in prepoznavni (točke 73 do 76) – sprejemljiva različica.

Primer, v katerem je razlikovalni učinek spremenjen:

| Registrirana znamka | Znamka, kot se uporablja | Št. zadeve                |
|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| LOVE YOUNG          | YOUNG LOVE               | Izmišljen primer<br>(CP8) |

*Blago in storitve:* Razred 25

*Ozemlje:* angleško govoreča javnost

*Presoja:* Čeprav sta oba besedna elementa znaka, kot je bil registriran, prisotna v znamki, kot se uporablja, se z njuno uporabo v obratnem vrstnem redu spremeni pomen znamke, kot je bila registrirana – nesprejemljiva različica.

### 6.3 Uporaba v zvezi z registriranim blagom in storitvami

V skladu s [členom 18 Uredbe o blagovni znamki EU](#) je treba znamko, da bi bila zaščitena, uporabljati za blago ali storitve, za katere je registrirana. V skladu s prvim stavkom [člena 47\(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) se je morala prejšnja registrirana znamka resno in dejansko uporabljati za blago ali storitve, za katere je registrirana in ki jih vložnik ugovora navaja kot razlog za ugovor. Tretji stavek [člena 47\(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) določa, da če se je prejšnja blagovna znamka uporabljala le za del blaga ali storitev, za katere je registrirana, za namene preizkusa ugovora velja, da je registrirana le za ta del blaga ali storitev.

Kot je navedlo Splošno sodišče v zadevi Aladin:

Dejansko določbe člena 43 Uredbe št. 40/94 [zdaj [člen 47 Uredbe o blagovni znamki EU](#)] s tem, da dopuščajo, da se prejšnja znamka upošteva kot registrirana samo za del proizvodov in storitev, za katere je bila dokazana resna in dejanska uporaba znamke, po eni strani **omejujejo pravice**, ki jih ima imetnik prejšnje znamke na podlagi njene registracije, [...] po drugi strani pa morajo biti usklajene z legitimnim interesom, do katerega ima navedeni imetnik pravico, da v bodoče **razširi svoj obseg proizvodov ali storitev** v mejah pojmov, ki določajo proizvode ali storitve, za katere je bila blagovna znamka registrirana, s tem da je deležen varstva, ki mu ga podeljuje

registracija navedene blagovne znamke. To toliko bolj velja za primer, kadar, kot v obravnavani zadevi, proizvodi in storitve, za katere je bila znamka registrirana, sestavljajo dovolj omejeno [kategorijo]

(14/07/2005, [T-126/03](#), Aladin, EU:T:2005:288, § 51, dodan poudarek).

Analiza resne in dejanske uporabe mora načeloma zajemati vse registrirano blago in/ali storitve, na katerih temelji ugovor in za katere je prijavitelj blagovne znamke EU vložil izrecno zahtevo za dokaz o uporabi. Kadar pa je jasno, da je mogoče verjetnost zmede opredeliti na podlagi **nekaterega** prejšnjega blaga in/ali storitev, ni potrebno, da analiza Urada glede resne in dejanske uporabe zajema vse prejšnje blago in/ali storitve, temveč je lahko osredotočena samo na tisto blago in/ali storitve, ki zadostujejo za ugotovitev enakosti/podobnosti z izpodbijanym blagom in/ali storitvami.

Z drugimi besedami, ker je mogoče verjetnost zmede opredeliti na podlagi ugotovitve resne in dejanske uporabe za nekatero prejšnje blago in/ali storitve, ni treba proučiti dokazov o uporabi, ki jih predloži vložnik ugovora v zvezi s preostalim prejšnjim blagom in/ali storitvami.

V naslednjih razdelkih je na voljo več smernic, s katerimi bo mogoče lažje opredeliti, ali se je prejšnja blagovna znamka dejansko uporabljala za registrirano blago in storitve. Za dodatne podrobnosti glej [Smernice, del C: Ugovor, razdelek 2: Dvojna enakost in verjetnost zmede, poglavje 2: Primerjava blaga in storitev](#), zlasti prakso v zvezi z uporabo splošnih označb v naslovih razredov, in [Smernice, del B: Preizkušanje, razdelek 3: Razvrstitev blaga in storitev](#).

### 6.3.1 Primerjava uporabljenega blaga/storitev in njihova specifikacija

Vedno je treba skrbno presoditi, ali blago in storitve, za katere se znamka uporablja, spadajo v kategorijo registriranega blaga in storitev.

Primeri:

| Št. zadeve                                                                      | Registrirano blago in storitve                         | Uporabljeno blago in storitve             | Pripomba                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 18/01/2011, <a href="#">T-382/08</a> ,<br>Vogue                                 | Obutev                                                 | Trgovina na drobno z obutvijo             | Ni v redu (točki 47 in 48).                                                      |
| 13/05/2009, <a href="#">T-183/08</a> ,<br>Jello Schuhpark II                    | Obutev                                                 | Storitve trgovine na drobno z obutvijo    | Ni v redu (točka 32)                                                             |
| 08/11/2001, <a href="#">R 807/2000-3</a> ,<br>DEMARA / DEMAR Antibioticos, S.A. | Farmacevtski, veterinarski in dezinfekcijski proizvodi | Plenice in hlačne plenice za inkontinenco | Ni v redu, čeprav bi lahko posebno blago distribuirale lekarne (točki 14 in 16). |

| Št. zadeve                                                                | Registrirano blago in storitve                                                                                                                                                 | Uporabljeno blago in storitve                                                             | Pripomba              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 03/10/2008,<br><a href="#">R 1533/2007-4</a> , Geo<br>Madrid (fig.) / GEO | <i>Telekomunikacijske storitve iz razreda 38</i>                                                                                                                               | <i>Zagotavljanje platforme za spletno nakupovanje</i>                                     | Ni v redu (točka 16). |
| 03/05/2004,<br><a href="#">R 68/2003-2</a> ,<br>SWEETIE / SWEETY          | <i>Konzervirano, suho in kuhano sadje in zelenjava; koncentrirani ekstrakti iz agrumov in sadni ekstrakti, konzervirano sadje; sladkor, piškoti, torte, pecivo in slaščice</i> | <i>Prelivi za sladice z okusom jagode, karamele ali čokolade</i>                          | Ni v redu (točka 20). |
| 24/02/2010,<br><a href="#">R 1519/2008-1</a> , DADO /<br>DODOT et al.     | <i>Plenice za dojenčke iz blaga iz razreda 25</i>                                                                                                                              | <i>Plenice za enkratno uporabo iz papirja in celuloze (razred 16)</i>                     | Ni v redu (točka 29). |
| 18/06/2010,<br><a href="#">R 594/2009-2</a> , BANIF /<br>BANIF (fig.)     | <i>Vodenje, zastopanje in splošno svetovanje iz razreda 35<br/>Tehnični, ekonomski in upravni projekti iz razreda 42</i>                                                       | <i>Administracija skladov in osebne premoženja ali nepremičninskih poslov (razred 36)</i> | Ni v redu (točka 39). |
| Ugovor 31/05/2011,<br><a href="#">B 1 589 871</a>                         | Električna stikala in deli svetilk                                                                                                                                             | Naprave za osvetljevanje                                                                  | Ni v redu.            |
| Ugovor 25/11/2002,<br><a href="#">B 253 494</a>                           | Poučevanje                                                                                                                                                                     | Razvedrilne storitve                                                                      | Ni v redu.            |



| Št. zadeve                                                   | Registrirano blago in storitve                                                                    | Uporabljeno blago in storitve                  | Pripomba                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ugovor z dne 28. aprila 2011,<br><a href="#">B 1 259 136</a> | <i>Prevozniške in distribucijske storitve iz razreda 39</i>                                       | Dostava na dom za blago, kupljeno v prodajalni | Ni v redu, saj registrirane storitve zagotavljajo specializirane prevozne družbe, katerih poslovna dejavnost ni zagotavljanje drugih storitev, dostava na dom za blago, kupljeno v prodajalni, pa je le dodatna pomožna storitev, vključena v storitve trgovine na drobno.                                |
| 23/08/2012,<br><a href="#">R 1330/2011-4</a> ,<br>AF (fig.)  | <i>Oglaševanje, poslovno upravljanje, poslovna administracija, pisarniški posli iz razreda 35</i> | Storitve prodaje na drobno                     | Ni v redu. Če je blagovna znamka registrirana za splošne označbe iz razreda 35, vendar je dokazana le uporaba za storitve prodaje na drobno za določeno blago, to ne more biti veljaven dokaz o uporabi za nobeno od posebnih označb iz razreda 35 ali naslov razreda kot celoto (po analogiji. točka 25) |

### 6.3.2 Pomen razvrstitve

Opredeliti je treba, ali določeno blago ali storitve, za katere se je uporabljala blagovna znamka, spadajo pod katero od **splošnih označb**, zapisanih v **naslovu razreda** posebnega razreda blaga ali storitev, in če je odgovor pritrdilen, katero.

Na primer, v razredu 25 je naslov razreda *oblačila, obutev in pokrivala*, vsaka od teh treh postavk pa je splošna označba. Čeprav se razvrstitev na splošno uporablja v upravne namene, je za presojo narave uporabe pomembna opredelitev, ali blago, za katero se je znamka uporabljala, spada pod splošno označbo *oblačila, obutev ali pokrivala*.

To je jasno, kadar so podobne kategorije blaga razvrščene drugače iz določenih razlogov. Na primer, obutev je bila razvrščena v različne razrede glede na svoj namen: *ortopedska obutev* v razred 10 in navadna *obutev* v razred 25. V skladu s predloženimi dokazi je treba opredeliti, na katero vrsto obutve se nanaša uporaba.

### 6.3.3 Uporaba in registracija za splošne označbe v naslovih razredov

Če je znamka registrirana pod **vsemi** ali **nekaterimi** splošnimi označbami, zapisanimi v naslovu določenega razreda, in če se je uporabljala za več vrst blaga ali storitev, ki so ustrezno razvrščene v isti razred pod eno od teh **splošnih označb**, se bo štelo, da se je blagovna znamka uporabljala za navedeno specifično **splošno označbo**.

Primer: Prejšnja znamka je registrirana za *oblačila*, *obutev*, *pokrivala* iz razreda 25. Dokazi se nanašajo na *krila*, *hlače* in *majice s kratkimi rokavi*.

Sklepna ugotovitev: Znamka se je uporabljala za *oblačila*.

Po drugi strani, če je znamka registrirana le za **del splošnih označb**, navedenih v naslovu določenega razreda, vendar se je uporabljala le za blago ali storitve, ki spadajo pod **drugo** splošno označbo v istem razredu, se ne bo štelo, da se je znamka uporabljala za registrirano blago ali storitve (glej tudi [odstavek 6.3.4](#) v nadaljevanju).

Primer: Prejšnja znamka je registrirana za *oblačila* iz razreda 25. Dokazi se nanašajo le na *škornje*.

Sklepna ugotovitev: Znamka se ni uporabljala za blago, za katero je registrirana.

### 6.3.4 Uporaba za podkategorije blaga/storitev in podobnega blaga/storitev

V tem delu je obravnavan obseg odobrenega varstva v primeru uporabe za podkategorije blaga in podobnega blaga (ali storitev).

Na splošno ni ustrezno sprejeti dokaza o uporabi za drugačno, vendar nekako povezano blago ali storitve, ki bi samodejno zajemal registrirano blago in storitve. Zlasti pojem **podobnost blaga in storitev ni tehten razlog** v zvezi s tem. V tretjem stavku [člena 47\(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) glede tega ni predvidena nikakršna izjema.

Primer: Prejšnja znamka je registrirana za *oblačila* iz razreda 25. Dokazi se nanašajo le na *škornje*.

Sklepna ugotovitev: Znamka se ni uporabljala za blago, za katero je registrirana.

#### 6.3.4.1 Prejšnja znamka, registrirana za široko kategorijo blaga/storitev

Splošno sodišče je v zadevi Aladin razsodilo:

[...] če je bila blagovna znamka registrirana za dovolj široko kategorijo proizvodov ali storitev, ki bi se lahko v njej razporedili v več podkategorij, ki bi se lahko upoštevale samostojno, dokaz resne in dejanske uporabe znamke za del teh proizvodov ali storitev v postopku z ugovorom daje varstvo samo tej ali podkategorijam, ki navajajo proizvode ali storitve, za katere je bila blagovna znamka dejansko uporabljena

(14/07/2005, [T-126/03](#), Aladin, EU:T:2005:288, § 45; glej tudi 16/07/2020, [C-714/18 P](#), tigha/TAIGA, EU:C:2020:573, § 43.)

Če je bila prejšnja znamka registrirana za **široko kategorijo** blaga ali storitev, vendar vložnik ugovora predloži dokaze o uporabi le za posebno blago ali storitve, ki **spadajo v to kategorijo**, se zato postavlja vprašanje, ali je treba predložene dokaze strogo obravnavati kot dokaz o uporabi le za posebno blago ali storitve, ki kot taki niso navedeni na seznamu blaga ali storitev, ali za široko kategorijo, kot je navedena v registraciji.

Splošno sodišče je poudarilo še, da je treba po eni strani zadnji stavek [člena 47\(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) razlagati tako, kot da se z njim želi preprečiti, da bi blagovna znamka, ki se je uporabljala le za del blaga ali storitev, za katere je registrirana, uživala obsežno varstvo le zato, ker je bila registrirana za velik obseg blaga ali storitev. Zato je treba upoštevati tudi obseg kategorij proizvodov ali storitev, za katere je prejšnja blagovna znamka registrirana, zlasti obseg, v katerem so bile kategorije v zvezi z registracijo na splošno opisane, in to storiti za blago ali storitve, katerih resna in dejanska uporaba je bila dejansko dokazana (točka 44).

Po drugi strani vložniku ugovora ni treba predložiti dokazov za vse tržne različice podobnega blaga ali storitev, ampak samo proizvode ali storitve, ki so dovolj različni, da lahko oblikujejo koherentne kategorije ali podkategorije (točka 46). Osnovni razlog je, da je praktično nemogoče, da bi imetnik blagovne znamke dokazal uporabo te znamke za vse mogoče različice blaga, ki jih zajema registracija.

Zato je varstvo na voljo **le** za podkategorijo ali več podkategorij, v katere spadajo uporabljeno blago in storitve, če:

1. je bila blagovna znamka registrirana za **kategorijo** blaga ali storitev:
  - a. ki je dovolj široka, da zajema več podkategorij, in sicer ne samovoljno;
  - b. ki jih je mogoče dojemati za medsebojne neodvisne;

ter

2. je mogoče dokazati, da se je blagovna znamka resno in dejansko uporabljala le za **del** široke prvotne opredelitve.

Zagotoviti je treba ustrezno obrazložitev za določitev podkategorij in na podlagi dokazov, ki jih predloži vložnik ugovora, pojasniti, ali je bila uporaba dokazana le za **del** široke prvotne opredelitve ali podkategorije/podkategorij. Glej primere v [odstavku 6.3.4.3](#) v nadaljevanju.

To je še zlasti pomembno v primeru blagovnih znamk, registriranih za *farmacevtske pripravke*, ki se običajno uporabljajo le za eno vrsto zdravil za zdravljenje določene bolezni (glej primere v zvezi s *farmacevtskimi pripravki* v [odstavku 6.3.4.3](#) v nadaljevanju).

Po drugi strani je treba uporabo za celotno kategorijo sprejeti, če obstajajo primeri različnih vrst proizvodov, ki spadajo v to kategorijo, in če ni nobene druge podkategorije, ki zajema različne proizvode.

| Izpodbijani znak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Št. zadeve                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| CARRERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 09/09/2009, <a href="#">R 260/2009-4</a> ,<br>(razveljavitev) |
| <p>Dokazana uporaba blagovne znamke za:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>okrasno pisavo,</li> <li>pakete za boljšo učinkovitost,</li> <li>pokrove za predelke za shranjevanje,</li> <li>komplete koles in popolne komplete koles za poletje in zimo in</li> <li>zaščitne plošče za pragove</li> </ul> <p>se je štela za zadosten dokaz o uporabi za <i>dele motornih in kopenskih vozil</i> na splošno, za katere je bila blagovna znamka registrirana. Glavne trditve so bile, da se je blagovna znamka uporabljala za številne različne dele motornih vozil, zato je blago, za katero je bila uporaba dokazana, zajemalo širok nabor delov motornih vozil: elemente šasije, karoserijo, motor, notranje oblikovanje in okrasne elemente.</p> |                                                               |

V primeru znamke, registrirane za **široko kategorijo blaga in storitev, ki ni dovolj jasna in natančna**, da bi pristojnim organom in gospodarskim subjektom omogočila, da samo na tej podlagi določijo obseg varstva, bi moralo biti omogočeno načeloma določiti natančen obseg z dokazi o uporabi (29/01/2020, [C-371/18](#), SKY, EU:C:2020:45, § 68 do 70; 04/03/2020, [C-155/18 P](#), [C-156/18 P](#), [C-157/18 P](#) in [C-158/18 P](#), BURLINGTON / BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 136). Veljajo splošna načela, navedena zgoraj. Za nadaljnje informacije o nejasnih in nenatančnih izrazih si oglejte Smernice, [del C: Ugovor, razdelek 2: Dvojna enakost in verjetnost zmede, poglavje 2: Primerjava blaga in storitev, odstavek 1.5.2.](#)

#### 6.3.4.2 Prejšnja znamka, registrirana za natančno opredeljeno blago/storitve

Nasprotno pa dokaz o resni in dejanski uporabi znamke za nekatere navedeno blago ali storitev nujno zajema **celotno kategorijo**, če:

- je bila blagovna znamka registrirana za blago ali storitve, **opredeljene** razmeroma natančno, tako da
- brez izumetničenosti ni mogoče določiti pomembnih podrazdelkov v zadevni kategoriji (14/07/2005, [T-126/03](#), Aladin, EU:T:2005:288, § 45; 16/07/2020, [C-714/18 P](#), tigha/TAIGA, EU:C: 2020:573, § 42).

V odločbi je treba ustrezno navesti, v katerih primerih se šteje, da ni mogoče določiti pomembnih podrazdelkov, in po potrebi navesti tudi, zakaj to ni mogoče.

#### 6.3.4.3 Primeri

Za opredelitev ustreznih podkategorij splošnih **označb** je bistvenega pomena **merilo namena ali namembnosti zadevnega proizvoda ali storitve**, saj potrošniki upoštevajo to merilo pred nakupom (13/02/2007, [T-256/04](#), Respicur, EU:T:2007:46,

§ 29–30; 23/09/2009, [T-493/07](#), Famoxin, EU:T:2009:355, § 37). Če imajo zadevno blago ali storitve več namenov, ni mogoče nesamovoljno ustvariti ločenih podkategorij z ločenim upoštevanjem vsakega od teh namenov (16/07/2020, [C-714/18 P](#), tigha / TAIGA, EU:C: 2020:573, § 51).

**Druga merila** za opredelitev ustreznih podkategorij bi se lahko nanašala na značilnosti proizvoda ali storitve, na primer vrsto proizvoda ali storitve ali ciljnega potrošnika proizvoda ali storitve. Geografsko poreklo blaga ni pomembno. Čeprav je geografsko poreklo vin pomemben dejavnik pri njihovi izbiri, takšen dejavnik ni tako pomemben, da bi lahko vina z različno označbo porekla sestavljala podkategorije blaga, ki bi jih bilo mogoče obravnavati neodvisno (30/06/2015, [T-489/13](#), VIÑA ALBERDI / VILLA ALBERTI, EU:T:2015:446, § 37).

| Prejšnji znak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Št. zadeve                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ALADIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14/07/2005, <a href="#">T-126/03</a> |
| <p>Blago in storitve: <i>pripravki za poliranje kovin</i> iz razreda 3</p> <p>Presoja dokaza o uporabi: prejšnja znamka je bila registrirana za pripravke za <i>poliranje kovin</i> iz razreda 3, vendar se je resno in dejansko uporabljala le za <i>čarobni bombaž</i> (pripravek za poliranje kovin iz bombaža, prepojenega s polirnim sredstvom). Sodišče je odločilo, da je izraz „pripravki za poliranje kovin“, ki je že sam po sebi podkategorija izraza naslova razreda <i>polirni pripravki</i>, dovolj natančen in omejen v smislu funkcije in namena zadevnega blaga. Ker ni mogoče opredeliti nobene nadaljnje podkategorije, ne da bi ta bila umetna, je bila sprejeta uporaba za celotno kategorijo <i>pripravkov za poliranje kovin</i>.</p> |                                      |

| Izpodbijani znak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Št. zadeve                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| PELLICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15/06/2018, <a href="#">R 2595/2015-G</a> , PELLICO (fig.)<br>Razveljavitev |
| <p>Blago in storitve: <i>obutev</i> iz razreda 25</p> <p>Presoja dokaza o uporabi: uporaba je bila dokazana samo za <i>žensko obutev</i>, kar je dovolj razlikovalna podkategorija znotraj širše kategorije <i>obutve</i>. Ciljni potrošnik ne želi samo pokriti in zaščititi svojih stopal, ampak išče izrecno ženske čevlje. Tako delitev podpirajo tudi tržne razmere: številne prodajalne s čevlji ponujajo izključno žensko obutev ali imajo oddelek z žensko obutvijo, ki je fizično ločen od drugih (točke 32 in 39–42).</p> |                                                                             |

| Izpodbijani znak | Št. zadeve                                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Turbo            | 19/06/2007, <a href="#">R 378/2006-2</a> , TURBO<br>Razveljavitev |

Blago in storitve: *oblačila* iz razreda 25

Presoja dokaza o uporabi: Odbor za pritožbe je ugotovil, da so bile poleg kopalk na računih navedene tudi druge vrste oblačil, ki jih je bilo mogoče najti v katalogih, na primer majice, bermuda hlače, kolesarske kratke hlače in žensko perilo (točka 21). Zato je ugotovil, da je bila dokazana uporaba izpodbijane znamke za *oblačila* (točka 22). Poleg tega je ugotovil, da je skoraj nemogoče in prav gotovo zelo neprimerno, če se imetniku registrirane blagovne znamke EU za *oblačila* naloži obveznost, naj dokaže uporabo v vseh mogočih podkategorijah, ki bi jih lahko vložnik ugovora nenehno nadalje delil na podrazdelke (točka 25).

| Prejšnji znak                                                                     | Št. zadeve                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 19/01/2009, <a href="#">R 1088/2008-2</a> ,<br>EPCOS (fig.) / E epco SISTEMAS (fig.);<br>potrjena 15/12/2010, <a href="#">T-132/09</a> , Epcos,<br>EU:T:2010:518 |

Blago in storitve: *merilni aparati in instrumenti* iz razreda 9

Presoja dokaza o uporabi: znamka se je uporabljala za aparate in dele aparatov za merjenje temperature, tlaka in nivoja. V izpodbijani odločbi je bilo navedeno, da je prvotna opredelitev prejšnje znamke za *merilne aparate in instrumente* zelo široka, in na podlagi meril iz sodbe v zadevi Aladin opredeljeno, da je bila uporaba dejansko dokazana za podkategorijo blaga, in sicer za: *merilne aparate, vse za merjenje temperature, tlaka in nivoja ter dele navedenih aparatov*. Odbor za pritožbe je ugotovil, da je ta pristop glede na okoliščine zadeve razumen, ter potrdil zadevno obrazložitev in ugotovitve iz izpodbijane odločbe (točka 29).

| Izpodbijani znak | Št. zadeve                                                           |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ICEBERG          | 23/07/2009, <a href="#">R 1166/2008-1</a> , ICEBERG<br>Razveljavitev |

| Izpodbijani znak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Št. zadeve |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <p>Blago in storitve: <i>aparati za ogrevanje, aparati za proizvodnjo pare, aparati za hlajenje, sušenje, prezračevanje in distribucijo vode</i> iz razreda 11.</p> <p>Presoja dokaza o uporabi: Odbor za pritožbe je sklenil, da je bila uporaba blagovne znamke dokazana le za hladilnike, zamrzovalnike in klimatske module za jahte in čolne (točka 26). To blago je bilo vključeno v podkategorije <i>aparati za ogrevanje</i> (ker lahko klimatska naprava deluje tudi kot naprava za ogrevanje), <i>aparati za hlajenje</i> (ker lahko klimatska naprava, hladilnik in zamrzovalnik ohranjajo zrak/stvari hladne) in <i>aparati za prezračevanje</i> (ker klimatska naprava, hladilnik in zamrzovalnik vključujejo ventilacijska vezja), za katere je bila znamka registrirana. Odbor je zato menil, da mora ostati registrirana za te podkategorije (točka 27). vendar je presodil, da obsega varstva blagovne znamke ni primerno omejiti na <i>jahte in čolne</i>. To bi dodatno razdelilo podkategorije in pomenilo neupravičeno omejitev (točka 28).</p> <p>Sklepna ugotovitev: Štelo se je, da je bila uporaba dokazana za <i>aparate za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje</i>.</p> |            |

| Izpodbijani znak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Št. zadeve                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| LOTUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 02/12/2008, <a href="#">R 1295/2007-4</a> , LOTUS<br>Razveljavitev |
| <p>Blago in storitve: <i>vrhnja in spodnja oblačila, nogavice, stezniki, kravate, naramnice, rokavice in spodnje perilo</i> iz razreda 25.</p> <p>Presoja dokaza o uporabi: Predloženi niso bili nobeni dokazi v zvezi s <i>stezniki, kravatami in naramnicami</i>. Noben od predloženih dokazov ne vključuje navedbe tega blaga ali se nanj sklicuje. Uporabo je treba dokazati za vse blago ali storitve, za katere je blagovna znamka registrirana. Blagovna znamka je registrirana za <i>vrhnja in spodnja oblačila</i>, vendar tudi za posebne proizvode iz te kategorije – med drugim <i>steznike, kravate in naramnice</i>. Uporaba za drugo blago ne zadostuje za ohranitev varstva na podlagi prava o blagovnih znamkah za to blago, čeprav to drugo blago prav tako spada v kategorijo <i>vrhnjih in spodnjih oblačil</i>. Vendar je oddelek za ničnost menil, da je uporaba zadostna, saj <i>stezniki, kravate in naramnice</i> v skladu z načeli iz sodbe v zadevi Aladin (14/07/2005, <a href="#">T-126/03</a>, Aladin, EU:T:2005:288) spadajo pod splošni izraz <i>vrhnja in spodnja oblačila</i>. Čeprav je to res, je ta vidik predmet proučitve, ali je sploh mogoče uporabljeno blago vključiti v zahtevani izraz. Vendar to ne velja za <i>steznike, kravate in naramnice</i>. Če blagovna znamka poleg širokega splošnega izraza tudi izrecno zahteva posebno blago, označeno s splošnim izrazom, se je morala uporabljati za to posebno blago, da ostane registrirana zanj (točka 25).</p> |                                                                    |

| Prejšnji znak | Št. zadeve |
|---------------|------------|
|---------------|------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| GRAF-SYTECO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16/12/2010, <a href="#">R 1113/2009-4</a> ,<br>GRAFSYSTEM / GRAF-SYTECO |
| <p>Blago in storitve: <i>električni instrumenti (vključeni v razred 9); optični, tehtalni, merilni in signalni instrumenti ter instrumenti za preverjanje (nadziranje); oprema za obdelavo podatkov in računalnikov, zlasti za delovanje, spremljanje in nadzor naprav, inštalacij, vozil in stavb; posneti računalniški programi; elektronski števc</i> iz razreda 9, <i>storitve popravil</i> iz razreda 37 in <i>računalniško programiranje</i> iz razreda 42.</p> <p>Presoja dokaza o uporabi: naprave, v zvezi s katerimi je vložnik ugovora dokazal, da jih je dal na trg, spadajo pod besedilo <i>strojna oprema</i> iz razreda 9. Vendar je to obsežna kategorija, zlasti če se upoštevata precejšen razvoj in visoka specializacija na tem področju, ki ga je mogoče razdeliti v podkategorije glede na dejansko proizvedeno blago. V tem primeru je treba blago omejiti na avtomobilsko industrijo. Ker mora vložnik ugovora strankam zagotoviti zakonito jamstvo, je mogoče šteti, da je tudi dokazal uporabo storitve v zvezi s popravili zadevne strojne opreme (razred 37). Odbor za pritožbe je ugotovil tudi, da so <i>posneti računalniški programi</i> iz razreda 9 zelo široka kategorija in da jih je treba omejiti na dejansko področje dejavnosti vložnika ugovora (točki 30 in 31). Za razred 42 niso bili predloženi nobeni dokazi.</p> |                                                                         |

| Prejšnji znak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Št. zadeve                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| HEMICELL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20/09/2010, <a href="#">R 155/2010-2</a> ,<br>HICELL (fig.) / HEMICELL |
| <p>Blago in storitve: <i>živila in krma za živali</i> iz razreda 31 ter <i>živila in krma za živali, krmila in dodatki brez zdravilnih učinkovin za živalska krmila, vsi iz razreda 31</i>.</p> <p>Presoja dokaza o uporabi: V izpodbijani odločbi se je zmotno štelo, da se je prejšnja znamka resno in dejansko uporabljala za <i>živila in krmo za živali</i> iz razreda 31 ter <i>živila in krmo za živali, krmila in dodatke brez zdravilnih učinkovin za živalska krmila, vse iz razreda 31</i>, saj je ta ugotovitev v nasprotju z ugotovitvami Sodišča v zadevi Aladin. Razlog iz izpodbijane odločbe ni sprejemljiv, saj bi morale biti preizkušene, ali je mogoče kategorijo blaga, označeno s prejšnjo znamko, razdeliti v neodvisne kategorije in ali bi bilo mogoče blago, za katero je bila dokazana uporaba prejšnje znamke, razvrstiti v eno od teh podkategorij. Odbor zato meni, da je mogoče prejšnjo blagovno znamko EU za preizkus ugovora šteti za registrirano samo za <i>dodatke za živalska krmila</i> iz razreda 31.</p> |                                                                        |

| Izpodbijani znak | Št. zadeve                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| VIGOR            | 18/11/2015,<br><a href="#">T-361/13</a> ,<br>VIGOR / VIGAR |

| Izpodbijani znak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Št. zadeve |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <p>Blago in storitve: vse vrste <i>krtač za čiščenje in higienske namene</i> iz razreda 21.</p> <p>Dokazana uporaba blagovne znamke za med drugim metle, krtače in gobe se je štela za zadosten dokaz za „vse vrste krtač za čiščenje in higienske namene“, za katere je bila znamka registrirana. Sodišče je navedlo, da ti izdelki za gospodinjstvo in kuhinjo ne sestavljajo kategorije, ki bi bila tako široka, da bi jih bilo treba opredeliti v podkategorijah, v katerih bi bilo treba natančno dokazati njihovo uporabo. Nasprotno je treba ugotoviti, da v navedeni kategoriji blaga ni mogoče določiti pomembnih podrazdelkov.</p> |            |

### Farmacevtski pripravki

Sodišče je moralo v več zadevah opredeliti ustrezne podkategorije za *farmacevtske pripravke* iz razreda 5. Odločilo je, da sta namen in namembnost terapevtskega pripravka izražena v njegovi terapevtski indikaciji. *Terapevtska indikacija* je zato ključna za opredelitev ustrezne podkategorije farmacevtskih proizvodov. Druga merila (kot so farmacevtska oblika, učinkovine, ali se prodaja na recept ali v prosti prodaji) so v zvezi s tem nepomembna.

Sodišče je za ustrezne upoštevalo naslednje podkategorije za *farmacevtske pripravke*:

| Št. zadeve                                                     | Ustrezna podkategorija                                     | Neustrezna podkategorija                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/02/2007, <a href="#">T-256/04</a> , Respicur                | <i>Farmacevtski pripravki za bolezní dihal.</i>            | <i>Odmerki v pršilih, ki vsebujejo kortikoide in se izdajo samo na recept.</i>                                                |
| 23/09/2009, <a href="#">T-493/07</a> , Famoxin                 | <i>Farmacevtski pripravki za bolezní srca in ožilja.</i>   | <i>Farmacevtski pripravki z digoksinom za uporabo v humani medicini za bolezní srca in ožilja.</i>                            |
| 16/06/2010, <a href="#">T-487/08</a> , Kremezín, EU:T:2010:237 | <i>Farmacevtski pripravki za zdravljenje bolezní srca.</i> | <i>Sterilna raztopina iz adenzina za uporabo pri zdravljenju posebne bolezní srca, za intravenozno uporabo v bolnišnicah.</i> |
| 17/10/2006, <a href="#">T-483/04</a> , Galzin, EU:T:2006:323   | <i>Pripravki na osnovi kalcija.</i>                        | <i>Farmacevtski pripravki.</i>                                                                                                |

### 6.3.5 Uporaba znamke na sestavnih delih registriranega blaga, poprodajnih storitvah v zvezi z registriranim blagom in trgu rabljenega registriranega blaga

Sodišče je v sodbi v zadevi *Minimax* odločilo, da je mogoče uporabo znamke v nekaterih okoliščinah šteti za resno in dejansko tudi za predhodno prodano registrirano blago, ki ni več na voljo (11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 40 et seq.).

- To lahko velja, kadar imetnik blagovne znamke, pod katero je bilo takšno blago dano na trg, **prodaja dele**, ki so sestavni deli strukture predhodno prodanega blaga.
- Enako lahko velja, kadar imetnik blagovne znamke dejansko uporablja znamko za **poprodajne storitve**, kot so prodaja dodatkov ali povezanih delov ali zagotavljanje storitev vzdrževanja in popravil.

| Znak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Št. zadeve                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Minimax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11/03/2003, <a href="#">C-40/01</a> |
| <p>Blago in storitve: <i>gasilni aparati in povezani proizvodi v primerjavi z deli in poprodajnimi storitvami.</i></p> <p>Presoja dokaza o uporabi: dovoljenje za gasilne aparate, ki jih je podjetje Ansul prodajalo pod blagovno znamko Minimax, je poteklo v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Zadevno podjetje od takrat ne prodaja gasilnih aparatov pod to znamko, vendar je sestavne dele in snovi za gašenje za gasilne aparate, označene z znamko, kljub temu prodajalo podjetjem, ki so bila odgovorna za njihovo vzdrževanje. V istem obdobju je tudi vzdrževalo, preverjalo in popravljalo opremo, označeno z znamko Minimax, to znamko uporabljalo na računih v zvezi z zadevnimi storitvami ter na opremo namestilo nalepke z znamko in trakove z napisom „Gebruiksklaar Minimax“ (pripravljeno za uporabo Minimax). Poleg tega je te nalepke in trakove prodajalo podjetjem, ki vzdržujejo gasilne aparate.</p> |                                     |

Vendar je treba to ugotovitev Sodišča razlagati **strogo** in jo uporabljati v zelo izjemnih primerih. Sodišče je v sodbi v zadevi *Minimax* sprejelo uporabo za blago, ki ni bilo registrirano blago, kar je v nasprotju s splošnim pravilom iz [člena 47\(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#).

Sodišče je v sodbi v zadevi *Testarossa* potrdilo, da poznejša **nadaljnja prodaja rabljenega blaga**, opremljenega z blagovno znamko, načeloma ne pomeni resne in dejanske uporabe (22/10/2020, [C-720/18 in C-721/18](#), *Testarossa*, EU:C:2020:854, § 55). Vendar je menilo, da se lahko nadaljnja prodaja rabljenega blaga, opremljenega z blagovno znamko, **s strani imetnika** upošteva kot dokaz o uporabi navedene znamke. Dejstvo, da imetnik blagovne znamke tretjim osebam ne more prepovedati uporabe svoje blagovne znamke za blago, ki je že na trgu pod to znamko, ne pomeni, da je sam ne more uporabljati za tako blago. Če imetnik zadevne blagovne znamke dejansko uporablja to znamko **v skladu z njeno bistveno funkcijo**, ki je zagotoviti **istovetnost izvora** blaga, za katero je bila registrirana, lahko taka uporaba pri nadaljnji prodaji rabljenega blaga pomeni „resno in dejansko uporabo“ (22/10/2020, [C-720/18 in C-721/18](#), *Testarossa*, EU:C:2020:854, § 56–60).

#### 6.3.6 Uporaba za prodajo lastnega blaga proizvajalca

Storitve prodaje na drobno v razredu 35 so opredeljene v pojasnilu Nicejske klasifikacije kot

povezovanje različnega blaga za druge (razen njegovega prevoza), kar strankam omogoča enostaven ogled in nakup tega blaga; te storitve se lahko zagotavljajo prek trgovin na drobno, prodajnih mest v okviru trgovine na debelo, prodajnih avtomatov,

kataloške prodaje po pošti ali prek elektronskih medijev, na primer spletišč ali programov televizijske prodaje.

Iz tega pojasnila sledi, da se pojem „storitev prodaje na drobno“ nanaša na **tri bistvene lastnosti**: prvič, namen teh storitev je prodaja blaga potrošnikom; drugič, naslavljajo potrošnike, da bi jim omogočile enostaven ogled in nakup blaga; in tretjič, zagotovljene so za račun drugih (04/03/2020, [C-155/18 P](#), [C-156/18 P](#), [C-157/18 P](#) in [C-158/18 P](#), BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 126). Ti „**drugi**“, ki imajo korist od „povezovanja **različnega** blaga“, so različni proizvajalci, ki iščejo prodajno mesto za svoje blago.

Sodišče je razsodilo, da je cilj trgovine na drobno prodaja blaga potrošnikom. To poleg pravnega posla prodaje zajema vse dejavnosti, ki jih izvede trgovec za namene spodbujanja sklenitve takega posla. Ta dejavnost med drugim zajema izbor blaga, ki ga ponuja v prodajo, in ponudbo različnih storitev, ki naj bi potrošnika spodbudile, da zgoraj navedeni posel sklene s tem trgovcem namesto s konkurentom (07/07/2005, [C-418/02](#), Praktiker, EU:C:2005:425, § 34). Na primer, pojem „storitve prodaje na drobno“ zajema storitve nakupovalnih centrov, usmerjene v potrošnike, da bi jim omogočili enostaven ogled in nakup blaga, za račun podjetij, ki so v zadevnem centru (04/03/2020, [C-155/18 P](#), [C-156/18 P](#), [C-157/18 P](#) in [C-158/18 P](#), BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 130). Sodišče je pritrdilo, da so lahko storitve tudi predmet trgovine na drobno, saj obstajajo primeri, pri katerih trgovec izbere in ponudi asortiment storitev tretjih oseb, tako da lahko potrošnik izbira med takimi storitvami na enem samem mestu (10/07/2014, [C-420/13](#), Netto Marken-Discount, EU:C:2014:2069, § 34).

Na enak način kot oglaševanje lastnega blaga ne pomeni uporabe za oglaševalske storitve v razredu 35, ni uporabe za storitve prodaje na drobno v razredu 35, kadar proizvajalec samo prodaja lastno blago v svoji trgovini ali na svojem spletnem mestu. Proizvajalčeva prodaja lastnega blaga ni samostojna storitev, temveč dejavnost, ki jo krije varstvo, podeljeno z registracijo za **blago**. Varstva, podeljenega z registracijo za blago v katerem koli razredu od 1 do 34, ni primerno enačiti z varstvom, podeljenim z registracijo za razred 35: storitve prodaje na drobno. Medtem ko lahko proizvajalci zagotavljajo pomožne storitve (kot so vzdrževanje prodajnega mesta s prodajalci, oglaševanje, svetovanje, poprodajne storitve itd.) pri prodaji lastnega blaga, pa take dejavnosti spadajo pod pojem plačljive „storitve“ samo, če te niso sestavni del ponudbe za prodajo blaga (10/07/2014, [C-421/13](#), Apple Store, EU:C:2014:2070, § 26). Posledično, če proizvajalec uporabi blagovno znamko v povezavi z dejavnostmi, ki so sestavni del ponudbe za prodajo lastnega blaga, ni uporabe za storitve prodaje takega blaga na drobno v razredu 35. To razlago potrjujejo tudi primeri uporabe (ki pomeni kršitev), navedeni v [členu 9\(3\) Uredbe o blagovni znamki EU](#).

Taka prodajna dejavnost prav tako ne bi bila v skladu z definicijo „storitev prodaje na drobno“, kakor je določena v pojasnilu Nicejske klasifikacije in jo razlaga Sodišče, saj ne vsebuje nobene koristi za tretje proizvajalce. Manjka torej bistvena značilnost storitev prodaje na drobno.

Poleg tega mora biti resna in dejanska uporaba v skladu z bistveno funkcijo blagovne znamke. Blagovna znamka, uporabljena v zvezi s prodajnim mestom za proizvajalčevo

lastno blago, služi za razlikovanje takega **blaga** od blaga drugih proizvajalcev, ne pa tudi za razlikovanje **storitev**, zagotovljenih prek tega prodajnega mesta, od tistih, ki so zagotovljene prek drugih prodajnih mest. Proizvajalci, ki prodajajo lastno blago v svojih trgovinah, konkurirajo na trgu **blaga**, ki ga prodajajo, vendar pa ne konkurirajo na trgu **storitev prodaje na drobno**, ki je ciljno usmerjen v tretje proizvajalce. Poslovanje trgovine **izključno** za namen prodaje proizvajalčevega lastnega blaga izključuje ponujanje konkurenčnega blaga tretjih proizvajalcev.

Resne in dejanske uporabe za storitve prodaje na drobno pa ni mogoče zavrniti, če vložnik ugovora pri povezovanju blaga, ki ga ponujajo tretje osebe, poleg blaga, ki ga ponujajo drugi trgovci, vključi blago, ki ga proizvaja sam.

## 7 Uporaba s strani imetnika ali v njegovem imenu

### 7.1 Uporaba s strani imetnika

V skladu s [členoma 18\(1\) in 47\(2\)](#) Uredbe o blagovni znamki EU je na splošno imetnik tisti, ki mora resno in dejansko uporabljati prejšnjo registrirano znamko. Te določbe zajemajo tudi uporabo znamke s strani prejšnjega imetnika med njegovim lastništvom.

### 7.2 Uporaba s strani pooblaščenih tretjih oseb

V skladu s členom [18\(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) se šteje, da uporaba znamke s soglasjem imetnika pomeni uporabo s strani imetnika. To pomeni, da je moral imetnik dati svoje soglasje **pred** uporabo znamke s strani tretje osebe, pri čemer poznejše sprejetje ne zadostuje.

Značilen primer uporabe s strani tretjih oseb je uporaba s strani **pridobiteljev licenc**. Uporabo s strani podjetij, ki so **gospodarsko povezana** z imetnikom blagovne znamke, kot so člani iste skupine podjetij (odvisna podjetja, hčerinske družbe itd.), je treba podobno šteti za dovoljeno uporabo (30/01/2015, [T-278/13](#), now, EU:T:2015:57, § 38). Če blago proizvaja imetnik blagovne znamke (ali če se proizvaja z njegovim soglasjem), vendar ga pozneje dajejo na trg **distributerji** na veleprodajni ravni ali ravni prodaje na drobno, je treba to šteti za uporabo znamke (17/02/2011, [T-324/09](#), Friboi, EU:T:2011:47, § 32; 16/11/2011, [T-308/06](#), Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 73).

V fazi **dokazovanja** na prvi pogled zadostuje, da vložnik ugovora predloži le dokaze, da je znamko uporabljala tretja oseba. Urad na podlagi takšne uporabe, skupaj s sposobnostjo vložnika ugovora, da predloži dokaze o njej, sklepa, da je vložnik ugovora dal predhodno soglasje.

To stališče Urada je bilo potrjeno s sodbo 08/07/2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, § 25 (potrjeno tudi s sodbo 11/05/2006, [C-416/04 P](#), Vitafruit, EU:C:2006:310). Po opozorilih Sodišča ni verjetno, da bi lahko imetnik blagovne znamke predložil dokaze, če bi bila znamka uporabljena proti njegovi volji. Ker

prijavitelj ni izpodbijal soglasja vložnika ugovora, je bil razlog za **zanašanje na to domnevo** še toliko večji.

Če pa ima Urad **dvome** ali, na splošno, če prijavitelj izrecno izpodbija soglasje vložnika ugovora, mora vložnik ugovora predložiti dodatne dokaze, da je dal soglasje pred uporabo znamke. Urad v takšnih primerih da vložniku ugovora na voljo dodatna dva meseca za predložitev takšnih dokazov.

### 7.3 Uporaba kolektivnih in certifikacijskih znamk s strani pooblaščenih uporabnikov

Na splošno **kolektivne znamke** ne uporablja lastniško združenje, temveč njegovi člani. Kar zadeva kolektivne znamke EU, je to upoštevano v [členu 78 Uredbe o blagovni znamki EU](#), ki določa, da uporaba navedene znamke s strani katere koli osebe, upravičene do njene uporabe, ustreza zahtevi glede uporabnika.

**Certifikacijske znamke** ne uporabljajo njihovi imetniki, temveč pooblašчени uporabniki, da potrošnikom zagotovijo, da imajo blago ali storitve posebne značilnosti. Kar zadeva certifikacijske znamke EU, je to upoštevano v [členu 87 Uredbe o blagovni znamki EU](#), ki določa, da uporaba navedene znamke s strani pooblaščene osebe v skladu s pravilnikom o uporabi certifikacijske znamke, ustreza zahtevi glede uporabnika.

## 8 Nepomembnost nezakonite uporabe

Da uporaba znamke izpolnjuje zahteve glede uporabe iz členov [18](#) in [47](#) Uredbe o blagovni znamki EU, mora biti v zvezi z njo dejansko ugotovljeno, da je resna in dejanska. V zvezi s tem bo uporaba resna in dejanska tudi, če uporabnik krši zakonske določbe.

Uporaba, ki je **zavajajoča** v smislu [člena 7\(1\)\(g\)](#) ali [člena 58\(1\)\(c\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) ali v skladu z določbami nacionalnega prava, ostaja resna in dejanska za zaščito prejšnjih znamk v postopku ugovora. Kazni za zavajajočo uporabo so razglasitev ničnosti oziroma razveljavitev ali prepoved uporabe (v skladu s [členom 137\(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)).

Enako načelo se uporablja, če uporaba poteka na podlagi nezakonitih licenčnih dogovorov (na primer dogovorov, ki kršijo pravila o konkurenci iz Pogodbe o delovanju Evropske unije ali nacionalna pravila). Podobno je nepomembno tudi dejstvo, da lahko uporaba krši pravice tretjih oseb.

## 9 Utemeljitev neuporabe

V skladu s [členom 47\(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) lahko vložnik ugovora tudi dokaže, da obstajajo utemeljeni razlogi za neuporabo prejšnje registrirane znamke. Kot je navedeno v drugem stavku člena 19(1) sporazuma o TRIPS, ti razlogi zajemajo



okolščine, ki se pojavijo neodvisno od volje imetnika blagovne znamke in so ovira za uporabo te blagovne znamke.

Kot izjemo od obveznosti uporabe je treba pojem upravičenih razlogov za neuporabo razlagati zelo ozko.

Birokratske ovire kot take, ki se pojavijo **neodvisno od volje** imetnika blagovne znamke, ne zadostujejo, razen če so **neposredno povezane** z znamko, in sicer v tolikšnem obsegu, da je uporaba blagovne znamke odvisna od uspešnega zaključka zadevnega upravnega ukrepa. Vendar merilo neposrednega odnosa ne pomeni nujno, da je uporaba blagovne znamke nemogoča; morda zadostuje, da je uporaba **nerazumna**. Za vsak primer posebej je treba presoditi, ali bi bila uporaba znamke zaradi spremembe strategije podjetja za premostitev zadevne ovire nerazumna. Tako na primer od imetnika znamke ni mogoče razumno zahtevati, da spremeni strategijo podjetja in prodaja svoje blago na prodajnih mestih konkurentov (14/06/2007, [C-246/05](#), Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 52).

## 9.1 Poslovna tveganja

V zvezi s pojmom upravičeni razlogi je treba šteti, da se nanaša na okoliščine, ki se pojavijo neodvisno od volje imetnika, zaradi katerih je uporaba znamke nemogoča ali nerazumna, in ne na tiste, ki so povezane s poslovnimi težavami, s katerimi se srečuje imetnik (14/05/0008, [R 855/2007-4](#), PAN AM, § 27; 09/07/2003, [T-156/01](#), Giorgio Aire, EU:T:2003:198, § 41; 18/03/2015, [T-250/13](#), SMART WATER, EU:T:2015:160, § 67–69).

Zato se šteje, da finančne težave, s katerimi se podjetje srečuje zaradi gospodarske recesije ali lastnih finančnih težav, niso upravičeni razlogi za neuporabo v smislu [člena 47\(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#), saj so tovrstne težave običajen del vodenja podjetja.

## 9.2 Vladni poseg ali poseg sodišča

Uvozne omejitve ali druge vladne zahteve so primer upravičenih razlogov za neuporabo, ki so izrecno navedeni v drugem stavku člena 19(1) sporazuma o TRIPS.

**Uvozne omejitve** vključujejo trgovinski embargo, ki vpliva na blago, zaščiteno z znamko.

Druge **vladne zahteve** so lahko državni monopol, ki preprečuje vsakršno uporabo, ali državna prepoved prodaje blaga iz zdravstvenih razlogov ali razlogov v zvezi z nacionalno obrambo. Značilni primeri v zvezi s tem so regulativni postopki, kot so:

- klinična preskušanja in dovoljenje za promet za nova zdravila (18/04/2007, [R 155/2006-1](#), LEVENIA / LEVELINA) ali
- odobritev pristojnega organa za varnost hrane, ki jo mora imetnik pridobiti, preden da zadevno blago ali storitve na trg.



| Prejšnji znak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Št. zadeve                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| HEMICELL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20/09/2010, <a href="#">R 155/2010-2</a> , HICELL (fig.) / HEMICELL |
| Dokazi, ki jih je predložil vložnik ugovora, ustrezno kažejo, da je bila uporaba prejšnjih blagovnih znamk za aditiv za živilo, in sicer <i>zootehnični pospeševalec prebavljivosti (krmni encim)</i> , odvisna od predhodne odobritve, ki jo Evropska agencija za varnost hrane izda po prijavi, ki ji je predložena. Takšno zahtevo je treba šteti za vladno zahtevo v smislu člena 19(1) sporazuma o TRIPS. |                                                                     |

V zvezi s sodnimi postopki ali začasnimi prepovedmi je treba razlikovati med naslednjim:

Po eni strani le grožnja sprožitve sodnega postopka ali še nerešena zahteva za izbris zoper prejšnjo znamko vložnika ugovora na splošno ne bi smela izvzeti iz obveznosti uporabe njegove blagovne znamke v gospodarskem prometu. Vložnik ugovora, ki je tožeča stranka v postopku ugovora, mora opraviti ustrezno oceno tveganja glede svojih možnosti, da bo uspešen v sodnem postopku, in na podlagi te presoje sprejeti ustrezne sklepe, ali naj še naprej uporablja to znamko ali ne (18/02/2013, [R 1101/2011-2](#), SMART WATER, § 40; 18/03/2015, [T-250/13](#), SMART WATER, EU:T:2015:160).

| Prejšnji znak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Št. zadeve                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| HUGO BOSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 09/03/2010, <a href="#">R 764/2009-4</a> , HUGO BOSS / BOSS |
| Nacionalnega postopka (francoskega postopka izbrisa), ki je bil sprožen zoper blagovno znamko, na kateri temelji ugovor, ni mogoče šteti za upravičen razlog za neuporabo (točka 19).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |
| Dejstvo je, da so upravičeni razlogi za neuporabo samo tisti, ki so zunaj nadzora in vpliva imetnika blagovne znamke, na primer nacionalne zahteve glede odobritve ali uvozne omejitve. Z vidika blagovne znamke, ki se bo uporabljala, so nevtralni; ne nanašajo se na blagovno znamko, temveč na blago in storitve, ki jih imetnik želi uporabljati. Takšne nacionalne zahteve glede odobritve ali uvozne omejitve se nanašajo na vrsto ali lastnosti proizvoda, ki je opremljen z blagovno znamko, in se jim ni mogoče izogniti z izbiro druge blagovne znamke. Nasprotno pa bi lahko imetnik blagovne znamke v tem primeru zlahka proizvajal cigarete v Franciji ali jih vanjo uvažal, če bi izbral drugačno blagovno znamko (točka 25). |                                                             |

| Prejšnji znak | Št. zadeve                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| MANPOWER      | 18/06/2010, <a href="#">R 997/2009-4</a> , MOON-POWER / MANPOWER |

V skladu s [členom 9 Uredbe o blagovni znamki EU](#) in [členom 5 Direktive 2008/95/ES](#) se ne smejo kršiti blagovne znamke tretjih oseb. Zahteva o nekršitvi blagovnih znamk se uporablja za vsako osebo, ki uporablja ime v gospodarskem prometu, ne glede na to, ali je sama zaprosila za varstvo blagovne znamke za navedeno ime ali ji je bilo to odobreno. Oseba, ki se vzdrži takšnih kršitev, ne deluje v skladu z upravičenimi razlogi, temveč v skladu s pravom. Zato ni upravičen razlog niti opustitev uporabe, ki bi sicer kršila pravico (09/03/2010, [R 764/2009-4](#), HUGO BOSS / BOSS, § 22) (točka 27).

Poleg tega uporaba v takšnih primerih ni nerazumna. Osebe, ki jim kot imetnikom blagovne znamke grozi sodni postopek ali začasna prepoved, če začnejo uporabljati zadevno blagovno znamko, morajo razmisliti o možnosti, da bo postopek zoper njih uspešen, in se lahko bodisi vdajo (ne začnejo uporabljati blagovne znamke) bodisi branijo pred pritožbo. Vsekakor morajo sprejeti odločbo neodvisnih sodišč, ki se lahko sprejme po hitrem postopku. Poleg tega pred sprejetjem odločbe na zadnji stopnji ne morejo ugovarjati, da morajo biti zaščiteni že na podlagi dejstva, da je treba negotovost priznati za upravičen razlog za neuporabo, dokler zadevna odločba ne postane pravnomočna. Dejansko je treba vprašanje, kaj naj se dogaja v obdobju med sprožitvijo postopka ali vložitvijo zahteve za začasno sodno prepoved in dokončno pravnomočno odločbo, spet prepustiti sodiščem, saj sprejemajo odločitve, ki še niso dokončne glede začasne izvršljivosti. Tožena stranka mora upoštevati te odločbe in se ne more vesti, kot da sodišča ne obstajajo (točka 28).

Po drugi strani je lahko na primer začasna prepoved ali sodna prepoved razpolaganja v postopku insolventnosti, ki imetniku blagovne znamke nalaga splošno prepoved prenosov ali odtujitev, upravičen razlog za neuporabo, saj vložnika ugovora zavezuje k neuporabi znamke v gospodarskem prometu. Zaradi uporabe znamke, ki je v nasprotju s takšno sodno odločbo, se lahko zoper imetnika blagovne znamke vloži odškodninski zahtevki (11/12/2007, [R 77/2006-1](#), MISS INTERCONTINENTAL (fig.), § 51).

### 9.3 Obrambne registracije

Splošno sodišče je pojasnilo, da obstoj nacionalne določbe, ki priznava tako imenovane obrambne registracije (tj. znakov, ki zaradi svoje izključno obrambne naloge za druge znake, ki se bodo gospodarsko izkoriščali, niso namenjeni za uporabo v trgovini), ne more biti upravičen razlog za neuporabo prejšnje blagovne znamke, ki je bila navedena kot razlog za ugovor (23/02/2006, [T-194/03](#), Bainbridge, EU:T:2006:65, § 46).

### 9.4 Višja sila

Drugi utemeljeni razlogi za neuporabo so primeri višje sile, ki ovirajo normalno poslovanje imetnikovega podjetja.

## 9.5 Posledice utemeljitve neuporabe

Obstoj upravičenih razlogov ne pomeni, da se neuporaba v zadevnem obdobju obravnava kot enakovredna dejanski uporabi, kar bi pomenilo nov odložni rok, ki se začne po koncu obdobja upravičene neuporabe.

Namesto tega neuporaba v takšnem obdobju le prekine zadevno petletno obdobje. To pomeni, da se obdobje upravičene neuporabe ne upošteva pri izračunu petletnega odložnega roka.

Poleg tega je lahko obdobje, v katerem so obstajali upravičeni razlogi, zelo dolgo. Če so razlogi za neuporabo obstajali le v delu zadevnega petletnega obdobja, ni mogoče vedno šteti, da upravičujejo neupoštevanje zahteve za dokaz o uporabi. V zvezi s tem sta še zlasti pomembna obdobje, v katerem so ti razlogi obstajali, in čas, ki je pretekel od trenutka, ko so prenehali obstajati (01/07/1999, [B 2 255](#)).

## 10 Odločba

### 10.1 Pristojnost Urada

Urad opravi lastno presojo predloženih dokazov o uporabi. To pomeni, da se dokazna vrednost predloženih dokazov presoja neodvisno od pripomb, ki jih v zvezi s tem predloži prijavitelj. Presoja pomembnosti, ustreznosti, prepričljivosti in učinkovitosti dokazov je prepuščena diskreciji in pristojnosti za presojanje Urada, ne strank, in ne spada na področje uporabe načela kontradiktornosti, ki ureja postopke *inter partes* (01/08/2007, [R 201/2006-4](#), OCB (fig.) / O.C.B., OCB (fig.), § 19; 14/11/2000, [R 823/1999-3](#), SIDOL / SIDOLIN).

Izjava prijavitelja, v kateri je ugotovljeno, da je bila uporaba dokazana, zato nima nikakršnega vpliva na ugotovitve Urada. Zahteva za dokaz o uporabi je sredstvo obrambe prijavitelja. Vendar kadar prijavitelj izkoristi zadevno sredstvo obrambe, je za izvajanje naknadnega postopa in presojo, ali je treba šteti, da imajo dokazi, ki jih predloži vložnik ugovora, zadostno dokazno vrednost, pristojen izključno Urad. Prijavitelj ima kljub temu možnost, da formalno umakne zahtevo za dokaz o uporabi (glej [odstavek 3.4.4](#) zgoraj).

To ni v nasprotju s [členom 95\(1\) Uredbe o blagovni znamki EU](#), ki določa, da je Urad v postopku *inter partes* pri preizkusu omejen na zahtevani ukrep ter na dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke. Čeprav je Urad zavezan dejstvom, dokazom in navedbam, ki jih podajo stranke, pa ni zavezan pravni veljavnosti, ki jo stranke morda pripišejo zadevnim dejstvom, dokazom in navedbam. Zato se lahko stranke sporazumejo, katera dejstva so bila dokazana in katera ne, ne morejo pa opredeliti, ali ta dejstva zadostujejo za ugotovitev resne in dejanske uporabe (01/08/2007, [R 201/2006-4](#), OCB (fig.) / O.C.B., OCB (fig.), § 19; 14/11/2000, [R 823/1999-3](#), SIDOL / SIDOLIN, § 20; 13/03/2001 [R 68/2000-2](#), MOBEC / NOVEX PHARMA).

## 10.2 Potreba po presoji dokaza o uporabi

Odločba, ali so izpolnjene obveznosti glede resne in dejanske uporabe registrirane znamke, ni vedno nujna.

Kadar prijavitelj zahteva **dokaz o uporabi** prejšnjih pravic, bo Urad proučil tudi, ali je bila dokazana uporaba za prejšnje znamke in v kakšnem obsegu, če to vpliva na izid zadevne odločbe. Proučitev dokaza o uporabi je vedno nujna in obvezna v primerih, v katerih je ugovor v celoti ali delno uspešen na podlagi prejšnje znamke, za katero je veljala obveznost glede dokaza o uporabi.

Urad se lahko odloči, da ne bo ocenil dokazov o uporabi, če to ni pomembno za izid ugovora, na primer:

- na podlagi razloga iz [člena 8\(1\)\(b\) Uredbe o blagovni znamki EU](#), in sicer če ne obstaja verjetnost zmede med izpodbijano znamko in prejšnjo znamko, za katero velja obveznost glede dokaza o uporabi (10/02/2021, [T-117/20](#), PANTHÉ (fig.) / P PANTHER (fig.) et al., EU:T:2021:81, § 64);
- če je ugovor v celoti uspešen na podlagi druge prejšnje znamke, za katero ne velja obveznost glede dokaza o uporabi,
- če je ugovor v celoti uspešen na podlagi razlogov iz [člena 8\(3\) in/ali člena 8\(4\) Uredbe o blagovni znamki EU](#),
- na podlagi razloga iz [člena 8\(5\) Uredbe o blagovni znamki EU](#), in sicer če ni izpolnjen eden od nujnih pogojev za uporabo tega razloga.

Če pa je bila prejšnja blagovna znamka, za katero je veljala obveznost glede dokaza o uporabi, preizkušena v odločbi, vendar je bila presoja dokaza o uporabi opuščena, bo to v odločbi izrecno navedeno skupaj s kratko utemeljitvijo.

## 10.3 Celovita presoja predloženih dokazov

Kot je bilo podrobneje navedeno zgoraj (glej [odstavek 2.2](#) zgoraj), mora Urad predložene dokaze v zvezi s krajem, časom, obsegom in naravo uporabe presojati v okviru **celovite presoje**. Ločena presoja različnih upoštevni dejavnikov, pri čemer se vsak od njih obravnava posebej, ni primerna (17/02/2011, [T-324/09](#), Friboi, EU:T:2011:47, § 31).

Uporablja se **načelo soodvisnosti**, kar pomeni, da se lahko šibki dokazi v zvezi z enim upoštevni dejavnikom (npr. majhen obseg prodaje) izravnavajo s trdimi dokazi v zvezi z drugim dejavnikom (npr. stalna uporaba v daljšem obdobju).

Vse okoliščine nekega primera je treba upoštevati v **medsebojni povezavi** z drugimi, da se lahko opredeli, ali se je zadevna znamka resno in dejansko uporabljala. Posamezne okoliščine lahko na primer vključujejo specifične značilnosti zadevnega blaga/storitev (npr. nizka ali visoka cena, množični proizvodi v primerjavi s posebnimi proizvodi) ali zadevnega tržnega ali poslovnega področja.

Za dokazovanje resne in dejanske uporabe so lahko primerna tudi **posredni dokazi**, pod nekaterimi pogoji celo samo ti dokazi.

Ker Urad ne presoja poslovnega uspeha, lahko celo minimalna uporaba (vendar ne le simbolična ali notranja uporaba) zadostuje, da jo je mogoče obravnavati kot resno in dejansko, če se v zadevnem gospodarskem sektorju šteje kot utemeljeno za ohranjanje ali pridobitev deleža na trgu.

V odločbi je navedeno, kateri **dokazi** so bili predloženi. Vendar so na splošno navedeni le dokazi, ki so pomembni za sklepno ugotovitev. Če se ugotovi, da so dokazi prepričljivi, zadostuje, da Urad navede, kateri dokumenti so se uporabili za sprejetje te sklepne ugotovitve in zakaj. Če je ugovor zavrnjen, ker dokazi o uporabi niso bili zadostni, ni treba obravnavati ne vprašanja verjetnosti zmede ne [člena 8\(5\) Uredbe o blagovni znamki EU](#), če se uveljavlja.

## 10.4 Obravnavanje zaupnih informacij

V skladu s [členom 113\(1\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) mora Urad svoje odločbe objaviti. Po drugi strani je treba v skladu s [členom 114\(4\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) na predhodno zahtevo stranke, ki je izkazala poseben interes za ohranitev zaupnosti delov spisa, ohranjati zaupnost zadevnih podatkov v razmerju do javnosti <sup>(75)</sup>. Vendar potreba po ohranjanju zaupnosti nekaterih podatkov Urad ne oprošča obveznosti, da navede razloge za svoje odločbe.

Zaradi javne narave odločb je treba upravičeni interes stranke za ohranitev zaupnosti nekaterih informacij v razmerju do javnosti uskladiti z obveznostjo Urada glede navedbe razlogov. Obrazložitev brez razkritja zaupnih poslovnih podatkov je lahko problematična, vendar je mogoča s splošnim sklicevanjem na te podatke brez razkritja konkretnih podatkov. V odločbi se je na primer mogoče sklicevati na predložene račune, navesti časovno obdobje in pogostnost prodaje ter ozemlje, na katerem je ta potekala, pomen obsega prodaje, ki je razviden iz računov, in to, ali obseg prodaje podpira ugotovitev glede resne in dejanske uporabe. Pomembno je, da so v odločbi upoštevani ustrezni poslovni podatki in da se je o njih presojalo glede na vrsto spornega blaga in storitev ter značilnosti zadevnega trga. Le navedba, ali so bili izpolnjeni ustrezni dejavniki (čas, kraj, narava in obseg uporabe), ne podpira končne ugotovitve glede vprašanja resne in dejanske uporabe.

Nazadnje je treba pojasniti, da se je ne glede na zaupnost celotne vloge ali priloge v odločbi mogoče sklicevati na podatke iz vloge in priloge, ki so očitno javni (npr. ker so predloženi v obliki izvlečkov iz tiskanih medijev).

<sup>75</sup> Upoštevati je treba, da zaradi pravice do obrambe nobenega dela spisa ni mogoče obravnavati zaupno v razmerju do druge stranke v postopku (glej Smernice, [del C: Ugovor, razdelek 1: Postopek ugovora, odstavek 4.4.4](#)).

## 10.5 Primeri

Naslednji primeri ponazarjajo nekatere odločbe Urada in Sodišča (z različnimi izidi), v katerih je bila pomembna celovita presoja predloženih dokazov.

### 10.5.1 Sprejeta resna in dejanska uporaba

| Št. zadeve                                                  | Pripomba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/02/2011, <a href="#">T-324/09</a> , Friboi, EU:T:2011:47 | Vložnik ugovora (Fribo Foods Ltd.) je predložil <b>več računov</b> za velike količine blaga, naslovljenih na svoje distribucijsko podjetje (Plusfood Ltd.), ki je del iste skupine (Plusfood Group). Ni sporno, da je distribucijsko podjetje pozneje dalo proizvode na trg. Vložnik ugovora je poleg tega predložil <b>nedatirane brošure, časopisni izrezek in tri cenike</b> . Sodišče je v zvezi z notranjimi računi odločilo, da je veriga proizvajalec-distributer-trg običajen način poslovne organizacije, ki je ni mogoče šteti za uporabo za povsem notranje namene. Nedatirane brošure je bilo treba obravnavati v povezavi z drugimi datiranimi dokazi, kot so računi in ceniki, zato jih je bilo mogoče kljub temu upoštevati. Sodišče je sprejelo resno in dejansko uporabo ter poudarilo, da je treba v okviru celovite presoje vse upoštevne dejavnike obravnavati kot celoto in ne ločeno. |

| Št. zadeve                                                     | Pripomba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/05/2011, <a href="#">R 872/2010-4</a> , CERASIL / CERATOSIL | <p>Vložnik ugovora je med drugim predložil približno <b>50 računov</b>, ki niso bili v jeziku postopka. Podatki o imenih naslovnikov in prodanih količinah so bili zatemnjeni. Odbori za pritožbe so odločili, da standardnih računov, ki vsebujejo običajne informacije (datum, navedbo imena/naslova prodajalca in kupca, zadevni proizvod, plačano ceno), ni treba prevesti. Čeprav so bili podatki o imenih naslovnikov in prodanih količinah zatemnjeni, je bila iz računov kljub temu razvidna prodaja proizvodov „CERATOSIL“, izražena v kilogramih, in sicer podjetjem z upoštevnege ozemlja v upoštevneem obdobju. Upoštevalo se je, da to skupaj s preostalimi dokazi (<b>brošure, zaprisežena izjava, izdelki, fotografije</b>) zadostuje za dokaz o resni in dejanski uporabi.</p> |
| 29/11/2010, <a href="#">B 1 477 670</a>                        | <p>Vložnik ugovora, ki je bil dejaven na področju vzdrževanja vozil in vodenja podjetij, ki se ukvarjajo z nakupom in prodajo vozil, je predložil več <b>letnih poročil</b>, ki zagotavljajo splošen pregled njegovih skupnih poslovnih in finančnih dejavnosti. Oddelek za ugovore je ugotovil, da ta poročila kot taka ne zagotavljajo zadostnih informacij o dejanski uporabi za večino zadevnih storitev. Vendar je sklenil, da v povezavi z <b>oglas in reklamami</b>, v katerih je bila prikazana zadevna znamka za posebne storitve, dokazi kot celota zagotavljajo dovolj podatkov o obsegu, naravi, obdobju in kraju uporabe za te storitve.</p>                                                                                                                                      |



| Št. zadeve                                                  | Pripomba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/11/2010, <a href="#">R 919/2009-4</a> , GELITE / GEHOLIT | <p>Iz dokumentov, ki jih je predložil pritožnik, je razvidna uporaba blagovne znamke za <i>premazne materiale na podlagi umetne smole (osnovni, vmesni in prekrivni premazi) ter industrijske lake in firmeže</i>. Priložene <b>etikete</b> so dokazovale uporabo blagovne znamke za različne osnovne, temeljne in prekrivne premaze. Te informacije so bile skladne s priloženimi <b>ceniki</b>. V povezanih <b>tehničnih listih</b> je bilo to blago opisano kot protikorozijski premazi na podlagi umetne smole, ki se prodajajo v različnih barvah. Iz priloženih <b>računov</b> je bilo razvidno, da je bilo to blago dobavljeno različnim kupcem v Nemčiji. Čeprav se podatki o prometu iz pisne izjave za obdobje 2002–2007 niso nanašali izrecno na Nemčijo, je treba sklepati, da so bili vsaj deloma pridobljeni tudi v Nemčiji. Zato se šteje, da se prejšnja znamka uporablja za blago <i>laki, lakirne barve, firmeži, barve; disperzije in emulzije za prekrivanje in obnovo površin</i>, saj ni mogoče ustvariti dodatnih podkategorij za to blago.</p> |

| Št. zadeve                                                               | Pripomba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/04/2010, <a href="#">R 878/2009-2</a> , SOLEA / Balea                 | <p>Zaprisežena izjava se nanaša na podatke o velikem obsegu prodaje (nad 100 milijonov EUR) za označene proizvode v obdobju 2004–2006, priloženi pa so ji spletni izvlečki s <b>slikami</b> proizvodov, prodanih v upoštevnem obdobju (<i>nilo</i>, <i>šampon</i>, <i>dezodorant (za noge in telo)</i>, <i>losjoni in čistilna sredstva</i>). Čeprav so na spletnih izvlečkih navedene avtorske pravice iz leta 2008, je verodostojnost navedb iz izjave podkrepljena s <b>sodbo</b> deželnega sodišča v Mannheimu, katere kopijo je vložnik ugovora pred tem predložil kot dokaz o povečanem razlikovalnem učinku prejšnje znamke; sodba se je sklicevala na tržni delež proizvodov, označenih z znamko vložnika ugovora, v zvezi z izdelki za nego obraza za ženske (6,2 %), negovalnimi losjoni (6,3 %), mili za prhanje in šamponi (6,1 %) ter izdelki za nego obraza za moške in izdelki za britje (7,9 %). V sodbi je poleg tega navedeno, da v skladu z ugotovitvami <b>študije GfK</b> petina nemških državljanov kupi vsaj en izdelek BALEA na leto. Sodba se sklicuje tudi na <b>dve dodatni študiji</b>, ki dokazujeta, da je znamka v Nemčiji znana. Zato je bila zadostno dokazana uporaba znamke za proizvode, na katerih temelji ugovor.</p> |
| 25/03/2010, <a href="#">R 1752/2008-1</a> , ULUDAG / BURSA uludağ (fig.) | <p>Dokazi, predloženi za utemeljitev uporabe prejšnje danske blagovne znamke, se zdijo zadostni. Odbor za pritožbe je zadovoljen, da predloženi račun, iz katerega sta razvidna kraj in čas uporabe, dokazuje prodajo 2 200 kartonskih škatel proizvoda danskemu podjetju v upoštevnem obdobju. Predložene <b>etikete</b> dokazujejo uporabo na brezalkoholnih pijačah, označenih z znamko, kot je bila prikazana na potrdilu o registraciji. Odbor za pritožbe v zvezi z vprašanjem, ali za obseg uporabe zadostuje dokaz, ki vključuje <b>samo en račun</b>, meni, da je mogoče na podlagi vsebine navedenega računa v okviru preostalih dokazov sklepati, da je uporaba znamke na Danskem za <i>gazirano vodo</i>, <i>gazirano vodo z okusom sadja in sodavico</i> zadostna, resna in dejanska.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 10.5.2 Zavrnjena resna in dejanska uporaba

| Št. zadeve                                                                               | Pripomba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/01/2011, <a href="#">T-382/08</a> , Vogue, EU:T:2011:9                                | Vložnik ugovora je predložil <b>izjavo</b> svojega izvršnega direktorja in 15 proizvajalcev obutve, da se je za vložnika ugovora več let proizvajala obutev pod blagovno znamko VOGUE, 35 <b>fotografij</b> modelov obutve VOGUE, fotografije prodajaln in <b>670 računov</b> , ki so jih vložniku ugovora izdali proizvajalci obutve. Sodišče je menilo, da izjave niso zagotovile zadostnih dokazov o obsegu, kraju in času uporabe. Računi so se nanašali na prodajo obutve vložniku ugovora, in ne na prodajo obutve končnim potrošnikom, zato niso ustrezni za dokazovanje zunanje uporabe. Zgolj domneve in predpostavke („zelo malo verjetno“, „nerazumno sklepati“, „[...] kar verjetno pojasnjuje odsotnost računov [...]“, „razumno domnevati“ itd.) ne morejo nadomestiti trdnih dokazov. Zato je bila resna in dejanska uporaba zavrnjena. |
| 19/09/2007, 1359 C;<br>potrjena 09/09/2008, <a href="#">R 1764/2007-4</a> ,<br>PAN AM II | Imetnik blagovne znamke je bil lastnik letalske družbe s sedežem v ZDA, ki posluje izključno v ZDA. Dejstvo, da je bilo mogoče lete rezervirati prek spleta iz Evropske unije, ne spremeni dejstva, da so se dejanske prevozniške storitve (razred 39) opravljale izključno zunaj upoštevnege ozemlja. Poleg tega iz <b>predloženih seznamov potnikov</b> z naslovi v Evropski uniji ni bilo razvidno, da so bili leti dejansko rezervirani iz Evrope. Nazadnje, <b>spletišče</b> je bilo izključno v angleškem jeziku, cene so bile navedene v ameriških dolarjih, pa tudi ustrezna telefonska številka in številka telefaksa sta bili ameriški. Zato je bila resna in dejanska uporaba na upoštevem ozemlju zavrnjena.                                                                                                                               |

| Št. zadeve                                                                         | Pripomba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/05/2010, <a href="#">R 966/2009-2</a> ,<br>COAST /<br>GREEN COAST (fig.) et al. | Ne obstajajo nikakršne posebne okoliščine, na podlagi katerih bi bilo mogoče ugotoviti, da <b>katalogi</b> , ki jih je predložil vložnik ugovora, sami ali v kombinaciji s <b>spletiščem</b> in <b>odlomki iz revij</b> dokazujejo obseg uporabe katerega koli od prejšnjih znakov za zadevno blago in storitve. Čeprav je iz predloženih dokazov razvidna uporaba prejšnjega znaka za <i>oblačila za moške in ženske</i> , vložnik ugovora ni predložil nikakršnih dokazov o tržnem obsegu izkoriščanja tega znaka, ki bi pokazali, da je bila takšna uporaba resna in dejanska.                                                                                                                                                 |
| 08/06/2010, <a href="#">R 1076/2009-2</a> ,<br>EURO CERT (fig.)/ EUROCERT          | Ustaljena sodna praksa je, da mora biti <b>izjava</b> , tudi če je zaprisežena ali overjena v skladu z zakonodajo, na podlagi katere je izdana, podprta z neodvisnimi dokazi. V tem primeru izjava, ki jo je sestavil zaposleni v podjetju vložnika ugovora, vsebuje opis vrste upoštevnihi storitev, vendar le splošne izjave o trgovinskih dejavnostih. Ne vključuje nikakršnih podrobnih podatkov o prodaji ali oglaševanju ali drugih podatkov, ki bi lahko kazali obseg in uporabo blagovne znamke. Poleg tega le <b>treh računov</b> z zatemnjenimi pomembnimi finančnimi podatki in <b>seznama strank</b> ni mogoče šteti za potrditvene dokaze. Zato resna in dejanska uporaba prejšnje blagovne znamke ni bila dokazana. |

| Št. zadeve                                                                 | Pripomba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/09/2010, <a href="#">R 1525/2009-4</a> , OFFICEMATE / OFFICEMATE (fig.) | Ker so <b>preglednice</b> s podatki o prometu ter <b>poročili o analizi in pregledu</b> glede podatkov o prodaji dokumenti, ki jih je pripravil ali naročil sam pritožnik, imajo manjšo dokazno vrednost. Nobeno od predloženih dokazov ne vsebuje jasne navedbe o kraju uporabe prejšnje znamke. Preglednice ter poročili o analizi in pregledu, ki vsebujejo zbrane podatke o skupni vrednosti ocenjene prodaje (v SEK) med letoma 2003 in 2007, ne vključujejo nobenih informacij, kje je potekala prodaja. V njih ni sklicevanja na ozemlje Evropske unije, na katerem je registrirana prejšnja blagovna znamka. Računi ne zajemajo nobene prodaje blaga, ki jo je opravil pritožnik. Zato predloženi dokazi očitno ne zadostujejo za dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke. |
| 12/12/2002, <a href="#">T-39/01</a> , HIWATT, EU:T:2002:316                | Upoštevalo se je, da <b>katalog</b> , v katerem je prikazana blagovna znamka na treh modelih ojačevalnikov (vendar brez navedbe kraja, časa ali obsega uporabe), <b>katalog z mednarodnega sejma v Frankfurtu</b> , iz katerega je razvidno, da je podjetje HIWATT Amplification International razstavljalo na navedenem sejmu (vendar v njem ni navedena nikakršna uporaba blagovne znamke), in kopija <b>kataloga HIWATT Amplification</b> iz leta 1997, v katerem je prikazana znamka na različnih modelih ojačevalnikov (vendar brez navedbe kraja, časa ali obsega uporabe), ne zadostujejo za dokaz o resni in dejanski uporabi, predvsem zato, ker v njih ni naveden obseg uporabe.                                                                                                   |