

SMERNICE ZA PREIZKUŠANJE BLAGOVNIH ZNAMK EVROPSKE UNIJE

URAD EVROPSKE UNIJE ZA INTELEKTUALNO LASTNINO (EUIPO)

Del D

Izbris

Razdelek 2

Vsebinske določbe

Kazalo

1 Splošne opombe.....	1374
1.1 Razlogi za izbris.....	1374
1.2 Postopek inter partes.....	1374
1.3 Posledice razveljavitve in ničnosti.....	1375
1.3.1 Pravni učinki razveljavitve.....	1375
1.3.2 Pravni učinki ničnosti.....	1375
1.3.3 Pravni učinki zahteve za prenos blagovne znamke EU.....	1375
2 Razveljavev.....	1376
2.1 Uvod.....	1376
2.2 Neuporaba blagovne znamke EU – člen 58(1)(a) Uredbe o blagovni znamki EU.....	1376
2.2.1 Dokazno breme.....	1377
2.2.2 Resna in dejanska uporaba.....	1377
2.2.3 Upošteveno obdobje.....	1378
2.2.4 Upravičeni razlogi za neuporabo.....	1379
2.3 Blagovna znamka EU, ki postane obča oznaka (splošni izraz) – člen 58(1)(b) Uredbe o blagovni znamki EU.....	1379
2.3.1 Dokazno breme.....	1379
2.3.2 Upošteveni trenutek.....	1379
2.3.3 Upoštevena javnost.....	1380
2.3.4 Obča oznaka.....	1380
2.3.5 Obramba imetnika.....	1381
2.4 Blagovna znamka EU, ki postane zavajajoča – člen 58(1)(c) Uredbe o blagovni znamki EU.....	1381
2.4.1 Dokazno breme.....	1381
2.4.2 Upošteveni trenutek.....	1381
2.4.3 Standardi, ki jih je treba uporabljati.....	1381
2.4.4 Primeri.....	1382
2.5 Dodatni razlogi za razveljavev kolektivnih znamk EU (člen 81 Uredbe o blagovni znamki EU).....	1382
2.6 Dodatni razlogi za razveljavev certifikacijskih znamk EU (člen 91 Uredbe o blagovni znamki EU).....	1383
3 Absolutni razlogi za ničnost.....	1383

3.1 Blagovna znamka EU, registrirana v nasprotju s členom 7 Uredbe o blagovni znamki EU – člen 59(1)(a) Uredbe o blagovni znamki EU.....	1383
3.1.1 Dokazno breme.....	1383
3.1.2 Upoštevni trenutki.....	1384
3.1.3 Standardi, ki jih je treba uporabljati.....	1384
3.2 Ugovor zoper trditve o neobstoju razlikovalnega učinka.....	1385
3.3 Slaba vera – člen 59(1)(b) Uredbe o blagovni znamki EU.....	1386
3.3.1 Upoštevni trenutek.....	1386
3.3.2 Pojem slaba vera.....	1386
3.3.2.1 Dejavniki, ki verjetno kažejo obstoj slabe vere.....	1387
3.3.2.2 Dejavniki, ki verjetno ne kažejo obstoja slabe vere.....	1390
3.3.3 Dokaz o slabi veri.....	1391
3.3.4 Razmerje z drugimi določbami Uredbe o blagovni znamki EU.....	1392
3.3.5 Obseg ničnosti.....	1392
3.4 Absolutni razlogi za ničnost kolektivnih znamk EU.....	1392
3.5 Absolutni razlogi za ničnost certifikacijskih znamk EU.....	1393
4 Relativni razlogi za ničnost.....	1393
4.1 Uvod.....	1393
4.2 Razlogi na podlagi člena 60(1) Uredbe o blagovni znamki EU.....	1394
4.2.1 Standardi, ki jih je treba uporabljati.....	1394
4.2.2 Upoštevni trenutki.....	1394
4.2.2.1 Za presojo povečanega razlikovalnega učinka ali ugleda.....	1394
4.2.2.2 Zahteva na podlagi člena 60(1)(c) Uredbe o blagovni znamki EU v povezavi s členom 8(4) Uredbe o blagovni znamki EU.....	1395
4.3 Razlogi na podlagi člena 60(2) Uredbe o blagovni znamki EU – Druge prejšnje pravice.....	1395
4.3.1 Pravica do imena/pravica do osebne podobe.....	1395
4.3.2 Avtorska pravica.....	1398
4.3.3 Druge pravice industrijske lastnine.....	1401
4.4 Neuporaba prejšnje blagovne znamke.....	1402
4.5 Ugovori zoper zahtevo za ugotovitev ničnosti na podlagi relativnih razlogov.....	1403
4.5.1 Soglasje k registraciji.....	1403
4.5.1.1 Primeri zavrnitve trditve o soglasju k registraciji.....	1404
4.5.1.2 Primeri sprejetja trditve o soglasju k registraciji.....	1404
4.5.2 Prejšnje zahteve za ugotovitev ničnosti ali nasprotne tožbe.....	1405
4.5.3 Privolitev.....	1406

4.5.3.1 Primeri zavrnitve zahteve za omejitev zaradi privolitve.....	1407
4.5.3.2 Primeri (delne) odobritve zahteve za omejitev zaradi privolitve.....	1410
5 Pravnomočnost.....	1411
Priloga 1 Razlogi za ničnost: časovno področje uporabe po začetku veljavnosti Uredbe (EU) 2015/2424 dne 23. marca 2016.....	1413
1 Absolutni razlogi za ničnost.....	1413
1.1 Razlogi za ničnost, ki so se uporabljali pred 23. marcem 2016 na podlagi uredb EU, ki niso Uredba o blagovni znamki EU.....	1413
1.2 Razlogi za neveljavnost, ki pred začetkom veljavnosti Uredbe (EU) 2015/2424 dne 23. marca 2016 v pravu EU niso bili predvideni.....	1414
2 Relativni razlogi za ničnost, in sicer člen 60(1)(d) Uredbe o blagovni znamki EU v povezavi s členom 8(6) Uredbe o blagovni znamki EU ter razmerje s členom 60(1)(c) Uredbe o blagovni znamki EU v povezavi s členom 8(4) Uredbe o blagovni znamki EU.....	1414

1 Splošne opombe

1.1 Razlogi za izbris

Postopek izbrisa v skladu s [členom 63\(1\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) zajema zahteve za razveljavitev in ugotovitev ničnosti.

Razlogi za razveljavitev so določeni v [členu 58 Uredbe o blagovni znamki EU](#).

Razlogi za ničnost so določeni v [členu 59 Uredbe o blagovni znamki EU](#) (absolutni razlogi) in [členu 60 Uredbe o blagovni znamki EU](#) (relativni razlogi). V zvezi s časovnim področjem uporabe razlogov za ničnost po začetku veljavnosti Uredbe (EU) [2015/2424](#) glej Prilogo 1 v nadaljevanju.

Poleg teh splošnih razlogov se lahko vložnik zahteve za izbris sklicuje na specifične razloge v podporo svoji zahtevi za izbris kolektivne blagovne znamke v skladu s [členom 81 Uredbe o blagovni znamki EU](#) (razlogi za razveljavitev) in [členom 82 Uredbe o blagovni znamki EU](#) (razlogi za ničnost) ali certifikacijske znamke v skladu s [členom 91 Uredbe o blagovni znamki EU](#) (razlogi za razveljavitev) in [členom 92 Uredbe o blagovni znamki EU](#) (razlogi za ničnost) (glej odstavke [2.5](#), [2.6](#), [3.4](#) in [3.5](#) v nadaljevanju).

Če je blagovna znamka EU registrirana v imenu imetnikovega posrednika ali zastopnika brez imetnikovega pooblastila, lahko imetnik zahteva, da Urad blagovno znamko EU prenese nanj. To je alternativni ukrep v postopku za ugotovitev ničnosti v skladu s [členom 60\(1\)\(b\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) v povezavi s [členom 8\(3\) Uredbe o blagovni znamki EU](#). Za dodatne podrobnosti glej odstavke [1.3.3](#) v nadaljevanju in Smernice, [del D: Izbris, razdelek 1: Postopek izbrisa](#).

V členih [12 do 19](#) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU so določene ustrezne določbe glede zahtev za razveljavitev in ugotovitev ničnosti, vključno z jeziki takih postopkov, dopustnostjo, utemeljitvijo in proučitvijo vsebinskih razlogov.

1.2 Postopek inter partes

Postopka izbrisa nikoli ne začne Urad. Pobudo zanj da vložnik zahteve za izbris tudi v primerih, ki temeljijo na absolutnih razlogih za ničnost.

[Člen 63\(1\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati vložnik zahteve, da ima procesno upravičenje (*locus standi*) za vložitev zahteve za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti. Za dodatne podrobnosti glej Smernice, [del D: Izbris, razdelek 1: Postopek izbrisa, odstavka 2.1 in 4.1](#).

1.3 Posledice razveljavitve in ničnosti

1.3.1 Pravni učinki razveljavitve

V skladu s [členom 62\(1\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) se bo v primeru **razveljavitve** in razveljavljenih pravic imetnika štelo, da blagovna znamka EU od dne vložitve zahteve za razveljavitev ni imela učinkov, določenih v Uredbi o blagovni znamki EU.

Urad lahko na zahtevo ene od strank določi zgodnejši datum, ko je nastopil eden od razlogov za razveljavitev, če stranka, ki vloži zahtevo, v zvezi s tem dokaže legitimni pravni interes. Na podlagi informacij, ki so na voljo v ustreznem spisu o zadevi, mora biti mogoče določiti zgodnejši datum. V vsakem primeru ga je treba določiti po preteku petletnega odložnega roka, ki ga ima na voljo imetnik blagovne znamke EU po njeni registraciji v skladu s [členom 18 Uredbe o blagovni znamki EU](#) (8/07/2010, 3 349 C, Alphatrad, potrjena 08/10/2012, [R 444/2011-1](#), ALPHATRAD (fig.), § 48-50; 16/01/2014, [T-538/12](#), Alphatrad, EU:T:2014:9).

Kjer je bila pred zahtevo za razveljavitev vložena nasprotna tožba za razveljavitev v skladu s [členom 128 Uredbe o blagovni znamki EU](#) med istima strankama in jo je Sodišče v skladu s [členom 128\(7\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) „preložilo“, je datum uveljavitve razveljavitve datum nasprotne tožbe, ne glede na to, ali je bil ta datum izrecno zahtevan v zahtevi za razveljavitev pred Uradom (glej [odstavek 2.2.3](#) v nadaljevanju). To ne vpliva na morebitno zahtevo za zgodnejši datum uveljavitve razveljavitve v prvotni nasprotni tožbi (pri čemer mora biti dokazan legitimen interes).

V zvezi s prakso Urada glede odpovedi v primeru nerešene zadeve v zvezi z razveljavitvijo glej Smernice, [del D: Izbris, razdelek 1: Postopek izbrisa, odstavek 4.3](#).

1.3.2 Pravni učinki ničnosti

V skladu s [členom 62\(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) se bo v primeru **ugotovitve ničnosti** štelo, da blagovna znamka EU od začetka ni imela učinkov, opredeljenih v Uredbi o blagovni znamki EU.

V zvezi s prakso Urada glede odpovedi v primeru nerešene zadeve v zvezi z ničnostjo glej Smernice, [del D: Izbris, razdelek 1: Postopek izbrisa, odstavek 4.3](#).

1.3.3 Pravni učinki zahteve za prenos blagovne znamke EU

Če v skladu s [členoma 21\(2\)\(a\)](#) in [163\(1\)\(b\)](#) Uredbe o blagovni znamki EU imetnik blagovne znamke EU zahteva ugotovitev ničnosti na podlagi [člena 60\(1\)\(b\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) v povezavi s [členom 8\(3\) Uredbe o blagovni znamki EU](#), lahko imetnik namesto razglasitve ničnosti znamke zahteva, da se blagovna znamka prenese nanj, če je bila registrirana v imenu njegovega posrednika ali zastopnika brez njegovega pooblastila. Takšna zahteva za prenos ni ločen razlog za ukrepanje, temveč le **alternativni ukrep**. Če je zahteva uspešna, bo vložnik zahteve postal imetnik blagovne znamke EU z retroaktivnim učinkom do datuma vložitve ali, če je ustrezno,

prednostne pravice izpodbijane blagovne znamke EU. Takšno alternativno pravno sredstvo ni na voljo pri drugih razlogih za ničnost.

2 Razveljavitev

2.1 Uvod

V skladu s [členom 58\(1\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) obstajajo trije razlogi za razveljavitev.

- Blagovna znamka EU se ni resno in dejansko uporabljala v neprekinjenem petletnem obdobju.
- Blagovna znamka EU je zaradi dejanj ali opustitev imetnika postala obča.
- Blagovna znamka EU prispeva k zmedi zaradi uporabe s strani imetnika ali z njegovim soglasjem.

Ti razlogi so podrobneje proučeni v odstavkih v nadaljevanju. Če v skladu s [členom 58\(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) razlogi za razveljavitev obstajajo le za nekatere vrste registriranega blaga ali storitev, se pravice imetnika blagovne znamke EU razveljavijo le za te vrste blaga in storitev.

Poleg teh razlogov so v [členu 81 Uredbe o blagovni znamki EU](#) navedeni še trije specifični razlogi, na podlagi katerih se lahko razveljavijo pravice imetnika **kolektivne znamke EU**. Specifični dodatni razlogi za razveljavitev **certifikacijskih znamk EU** so navedeni v [členu 91 Uredbe o blagovni znamki EU](#).

2.2 Neuporaba blagovne znamke EU – člen 58(1)(a) Uredbe o blagovni znamki EU

V skladu s [členom 58\(1\)\(a\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) je treba blagovno znamko EU, če se v neprekinjenem petletnem obdobju po registraciji in pred vložitvijo zahteve za izbris blagovne znamke EU ni resno in dejansko uporabljala v smislu [člena 18 Uredbe o blagovni znamki EU](#), razveljaviti, razen če obstajajo upravičeni razlogi za njeno neuporabo.

Če se blagovna znamka EU v skladu s [členom 58\(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) uporablja le za nekatere vrste blaga in storitev, za katere je registrirana, bo razveljavitev omejena na tisto blago in storitve, ki se ne uporabljajo.

V zvezi s **postopkovnimi vidiki** predložitve dokazov (roki za predložitev dokazov, dodatni krogi za pripombe in predložitev dodatnih zadevnih dokazov, prevod dokazov itd.) glej Smernice, [del D: Izbris, razdelek 1: Postopek izbrisa](#).

Pravila glede prakse, ki se uporabljajo za **vsebinsko presojo** dokaza o uporabi prejšnjih pravic v postopku ugovora, se uporabljajo za presojo zahtev za razveljavitev na podlagi neuporabe (glej Smernice, [del C: Ugovor, razdelek 7: Dokaz o uporabi](#)).

Vendar je treba v okviru postopka za razveljavitev upoštevati več posebnosti, ki bodo proučene v nadaljevanju.

2.2.1 Dokazno breme

V skladu s [členom 19\(1\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) nosi dokazno breme imetnik blagovne znamke EU.

Naloga Urada je presoditi dokaze, ki so mu bila predložena, ob upoštevanju trditev strank. Vendar Urad po uradni dolžnosti ne more opredeliti resne in dejanske uporabe prejšnjih blagovnih znamk. Zbiranje dokazov namreč ni njegova naloga. Tudi imetniki domnevno dobro znanih znamk morajo predložiti dokaze o resni in dejanski uporabi svojih znamk.

2.2.2 Resna in dejanska uporaba

V skladu s [členom 19\(1\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) in v povezavi 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 izpodbijane blagovne znamke za blago in storitve, za katere je registrirana.

Kot je bilo navedeno zgoraj, je presoja resne in dejanske uporabe (vključno s krajem, časom, obsegom in naravo uporabe) enaka v postopku izbrisa in ugovora. Upoštevati je treba podrobno opredeljene premisleke iz Smernic, [del C: Ugovor, razdelek 7: Dokaz o uporabi](#).

Neobstoj resne in dejanske uporabe za nekatero izpodbijano blago ali storitve v primeru razveljavitve pomeni razveljavitev registrirane blagovne znamke EU za to blago ali storitve. Zato je treba zelo paziti pri presoji dokazov o uporabi v postopku za razveljavitev, ki se nanaša na **uporabo registriranega (in izpodbijanega) blaga ali storitev**.

Št. zadeve	Pripomba
02/10/2012, R 1857/2011-4 AQUOS,	Blagovna znamka EU je registrirana za <i>izdelke za ribarjenje; opremo za ribarjenje, pripomočke za ribarjenje</i> iz razreda 28. Odbor je potrdil odločbo oddelka za izbris in ohranil blagovno znamko EU za <i>ribiške palice</i> in neizpodbijane <i>ribiške vrvce</i> iz razreda 28. Soglašal je z oddelkom za izbris, da so dokazi, predloženi kot dokaz o uporabi izpodbijane blagovne znamke EU, potrdila resno in dejansko uporabo za „ribiške palice“ ter da se to blago dovolj razlikuje od širših kategorij <i>izdelki za ribarjenje</i> in <i>oprema za ribarjenje</i> , da lahko tvori skladne podkategorije. Pritožnik te ugotovitve ni izpodbijal.

2.2.3 Upoštevno obdobje

Skladno s [členom 58\(1\)\(a\) Uredbe o blagovni znamki EU](#), blagovna znamka EU postane dovzetna za razveljavitev, če se ni resno in dejansko uporabljala v neprekinjenem petletnem obdobju. Vendar nihče ne more zahtevati, da se imetnikove pravice na blagovni znamki EU razveljavijo, če je imetnik v obdobju med iztekom petletnega obdobja in vložitvijo zahteve začel ali ponovno začel resno in dejansko uporabljati blagovno znamko EU. Če se hkrati na podlagi [člena 62\(1\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) odobri zahteva za razveljavitev, je datum uveljavitve razveljavitve datum vložitve zahteve za razveljavitev.

Iz teh določb sledi, da mora imetnik dokazati resno in dejansko uporabo izpodbijane blagovne znamke EU v **petletnem obdobju pred datumom vložitve zahteve za razveljavitev** (17/12/2020, [C-607/19](#), HUSQVARNA, EU:C:2020:1044, § 35–41).

Če je bila na primer blagovna znamka EU registrirana 1. januarja 2011, je 2. januarja 2016 postala dovzetna za razveljavitev. Če je bila zahteva za razveljavitev vložena 15. septembra 2016, bi moral imetnik blagovne znamke EU dokazati resno in dejansko uporabo svoje blagovne znamke od 15. septembra 2011 do 14. septembra 2016.

Tudi če se blagovna znamka EU v katerem koli neprekinjenem petletnem obdobju po svoji registraciji ni resno in dejansko uporabljala, je ni mogoče razveljaviti, če se je resna in dejanska uporaba začela ali ponovno začela pred vložitvijo zahteve za razveljavitev. Kadar pa tako obdobje ni daljše od treh mesecev in je mogoče ugotoviti, da je imetnik začel ali ponovno začel znamko resno in dejansko uporabljati zaradi grožnje razveljavitve, dokaza za to uporabo ni mogoče upoštevati in je treba blagovno znamko EU razveljaviti. Vložnik zahteve za razveljavitev mora sam predložiti dokaze, da je imetnika blagovne znamke EU **seznail s svojo namero** o vložitvi zahteve za razveljavitev.

V nobenem primeru ni mogoče upoštevati dokaza o resni in dejanski uporabi **pred** neprekinjenim petletnim obdobjem neuporabe, ne glede na to, kako dolgotrajna je ta uporaba morda bila.

Če se na podlagi [člena 62\(1\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) zahteva **zgodnejši datum uveljavitve razveljavitve**, se ta lahko zagotovi samo – če vložnik zahteve za razveljavitev dokaže legitimen interes (glej [odstavek 1.3.1](#) zgoraj) – če **ni** v petletnem obdobju pred datumom vložitve zahteve za razveljavitev **ni** v petletnem obdobju pred zahtevanim zgodnejšim datumom uveljavitve ni bila dokazana resna in dejanska uporaba izpodbijane znamke. To izhaja iz besedila [drugega stavka člena 62\(1\) Uredbe o blagovni znamki EU](#), ki določa, da se lahko določi zgodnejši datum uveljavitve razveljavitve, če je razlog za razveljavitev „nastopil“ na ta datum. Toda četudi se zahteva tak zgodnejši datum uveljavitve, je glavni interes imetnika dokazati resno in dejansko uporabo izpodbijane blagovne znamke EU v petletnem obdobju neposredno pred datumom vložitve zahteve za razveljavitev. Če se dokaže resna in dejanska uporaba izpodbijane blagovne znamke EU v tem obdobju, izpodbijane znamke nikakor ni mogoče razveljaviti. Dokaz resne in dejanske uporabe izpodbijane znamke v

petletnem obdobju pred zahtevanim zgodnejšim datumom uveljavitve je lahko ustrezen samo, če ni dokaza o resni in dejanski uporabi izpodbijane znamke v petletnem obdobju neposredno pred datumom vložitve zahteve za razveljavitev.

Če je bila pred zahtevo za razveljavitev vložena nasprotna tožba za razveljavitev v skladu s [členom 128 Uredbe o blagovni znamki EU](#) med istima strankama in jo je Sodišče v skladu s [členom 128\(7\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) „odložilo“, je obdobje, v katerem mora biti dokazana resna in dejanska uporaba, pet let pred datumom vložitve **nasprotne tožbe** (17/01/2018, [T-68/16](#), DEVICE OF A CROSS ON A SPORT SHOE SIDE (fig.), EU:T:2018:7, § 55–56).

2.2.4 Upravičeni razlogi za neuporabo

Upoštevat je treba podrobno opredeljene premisleke iz Smernic, [del C: Ugovor, razdelek 7: Dokaz o uporabi](#) ter zlasti [odstavek 9](#).

2.3 Blagovna znamka EU, ki postane obča oznaka (splošni izraz) –člen 58(1)(b) Uredbe o blagovni znamki EU

Blagovna znamka EU se razveljavi, če zaradi dejanj ali opustitev imetnika v gospodarskem prometu postane obča oznaka za proizvod ali storitev, za katero je registrirana.

2.3.1 Dokazno breme

Vložnik zahteve za razveljavitev mora dokazati, da je izraz v gospodarskem prometu postal obča oznaka zaradi:

- dejanj ali
- opustitev

imetnika.

Urad bo proučil dejstva v skladu s [členom 95\(1\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) v okviru dejstev, ki jih predloži vložnik zahteve za razveljavitev (13/09/2013, [T-320/10](#), Castel, EU:T:2013:424, § 28). Pri tem lahko upošteva očitna in dobro znana dejstva. Vendar ne sme preseči pravnih argumentov, ki jih predloži vložnik zahteve za razveljavitev. Če zahteva za razveljavitev temelji le na [členu 58\(1\)\(b\) Uredbe o blagovni znamki EU](#), blagovne znamke ni mogoče razveljaviti, ker je na primer v nasprotju z javnim redom in moralo.

2.3.2 Upošteveni trenutek

Vložnik zahteve za razveljavitev mora dokazati, da je blagovna znamka v gospodarskem prometu postala obča oznaka za zadevni proizvod ali storitev po datumu registracije blagovne znamke EU, čeprav se lahko upoštevajo dejstva ali okoliščine, ki so se zgodile med prijavo in registracijo. Dejstvo, da je bil znak na datum

vložitve zahteve v gospodarskem prometu obča oznaka, ki se uporablja za blago ali storitve, za katere se je zahtevala registracija, bi bilo pomembno le v postopku za ugotovitev ničnosti.

2.3.3 Upoštevna javnost

V skladu s [členom 58\(1\)\(b\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) se blagovna znamka EU lahko razveljavi, če je postala obča oznaka za proizvod ali storitev ne le za del, temveč za veliko večino upoštevne javnosti, vključno s tisto, ki je vključena v gospodarskem prometu z zadevnim proizvodom ali storitvijo (29/04/2004, [C-371/02](#), Bostongurka, EU:C:2004:275, § 23, 26). Ali je blagovna znamka v gospodarskem prometu postala obča oznaka za proizvod ali storitev, za katero je registrirana, je treba presojati ne le ob upoštevanju zaznavanja potrošnikov ali končnih uporabnikov, temveč tudi glede na značilnosti zadevnega trga, ob upoštevanju zaznavanja tistih, ki so vključeni v gospodarski promet, kot so prodajalci (06/03/2014, [C-409/12](#), Kornspitz, EU:C:2014:130, § 28). Vendar v nekaterih posebnih okoliščinah lahko zadostuje, da prodajalci končnega proizvoda svojih strank ob prodaji ne obvestijo, da je bil znak registriran kot blagovna znamka, in jim ne ponudijo pomoči, kar vključuje navedbo porekla različnih izdelkov, ki so na prodaj (06/03/2014, [C-409/12](#), Kornspitz, EU:C:2014:130, § 23–25, 30).

2.3.4 Obča oznaka

Znak se šteje za „občo oznako v gospodarskem prometu“, če se zadevni izraz v ustaljeni praksi v gospodarskem prometu uporablja za označevanje blaga ali storitev, za katere je registriran (glej Smernice, [del B: Preizkušanje, razdelek 4: Absolutni razlogi za zavrnitev, poglavje 5: Običajni znaki ali označbe \(člen 7\(1\)\(d\) Uredbe o blagovni znamki EU\)](#)). Ni treba dokazati, da izraz neposredno označuje kakovost ali značilnost blaga ali storitev, temveč le, da se v gospodarskem prometu dejansko uporablja za navedeno blago ali storitve. Najverjetneje je, da se bo razlikovalni učinek blagovne znamke zmanjšal, kadar je znak nekako sugestiven ali ustrezen, zlasti če ima pozitivne konotacije, zaradi česar so ljudje prepričani, da ni primeren le za označevanje določenega proizvoda ali storitve proizvajalca, temveč tudi posebne vrste proizvoda ali storitve (30/01/2007, [1 020 C](#), Stimulation, § 22, 32 et seq.).

Dejstvo, da se blagovna znamka uporablja kot obča oznaka za neki proizvod ali storitev, je znak, da je izgubila sposobnost za razlikovanje zadevnega blaga ali storitev od blaga ali storitev drugih podjetij. Eden od znakov, da je blagovna znamka postala splošna, je, kadar se v besedni komunikaciji pogosto uporablja za posebno vrsto ali značilnost blaga ali storitev. Vendar to samo po sebi ni odločilno: ugotoviti je treba, ali je blagovna znamka še vedno sposobna razlikovati zadevno blago ali storitve od blaga ali storitev drugih podjetij.

Neobstoj kakršnega koli drugega izraza ali obstoj le enega dolgega in zapletenega izraza lahko kaže tudi na to, da je znak v gospodarskem prometu postal obča oznaka za poseben proizvod ali storitev.

2.3.5 Obramba imetnika

Če je imetnik blagovne znamke EU storil to, kar bi se lahko v posameznem primeru utemeljeno pričakovalo (npr. organiziral televizijsko kampanjo ali oglaševal v časopisih in ustreznih revijah), blagovne znamke EU ni mogoče razveljaviti. Imetnik mora nato preveriti, ali se njegova blagovna znamka v slovarjih pojavlja kot splošni izraz; če se, lahko imetnik od založnika zahteva, da se v naslednjih izdajah blagovni znamki doda navedba, da gre za registrirano blagovno znamko ([člen 12 Uredbe o blagovni znamki EU](#)).

2.4 Blagovna znamka EU, ki postane zavajajoča – člen 58(1)(c) Uredbe o blagovni znamki EU

Če zaradi uporabe znamke s strani imetnika ali z njegovim soglasjem obstaja verjetnost, da bo blagovna znamka zavajala javnost, zlasti glede vrste, kakovosti ali geografskega porekla blaga ali storitev, za katere je registrirana, je mogoče to blagovno znamko EU razveljaviti. V tem okviru kakovost pomeni značilnost ali lastnost, in ne stopnje ali standarda odličnosti.

2.4.1 Dokazno breme

Urad bo proučil dejstva v skladu s [členom 95\(1\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) v okviru dejstev, ki jih predloži vložnik zahteve za razveljavitev (13/09/2013, [T-320/10](#), Castel, EU:T:2013:424, § 28). Pri tem lahko upošteva očitna in dobro znana dejstva. Vendar ne sme preseči pravnih argumentov, ki jih predloži vložnik zahteve za razveljavitev.

Dokazno breme, da je blagovna znamka postala zavajajoča, nosi vložnik zahteve za razveljavitev, ki mora prav tako dokazati, da je razlog za zavajajoči učinek imetnikova uporaba. Če znamko uporablja tretja oseba, mora vložnik zahteve za razveljavitev dokazati, da je imetnik soglašal z navedeno uporabo, razen če je tretja oseba pridobitelj licence za blagovno znamko imetnika.

2.4.2 Upošteveni trenutek

Vložnik zahteve za razveljavitev mora dokazati, da je blagovna znamka EU po datumu registracije verjetno zavajala javnost, zlasti glede vrste, kakovosti ali geografskega porekla zadevnega blaga ali storitev. Če je bil znak na datum prijave že zavajajoč ali pa je zanj obstajala verjetnost zavajanja javnosti, bi bilo to pomembno v okviru postopka za ugotovitev ničnosti.

2.4.3 Standardi, ki jih je treba uporabljati

Smernice vsebujejo podrobnosti glede meril, ki se uporabljajo pri presojanju, ali je prijava blagovne znamke EU v skladu s [členom 7\(1\)\(g\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) (glej Smernice, [del B: Preizkušanje, razdelek 4: Absolutni razlogi za zavrnitev](#),

[poglavje 8: Zavajajoče blagovne znamke \(člen 7\(1\)\(g\) Uredbe o blagovni znamki EU\)](#)). Merila so primerljiva s tistimi, ki se uporabljajo v postopku za razveljavitev na [podlagi člena 58\(1\)\(c\) Uredbe o blagovni znamki EU](#).

2.4.4 Primeri

Blagovno znamko, ki je sestavljena iz geografske označbe ali jo vsebuje, bo upoštevna javnost praviloma zaznala kot sklicevanje na kraj, iz katerega blago izvira. Edina izjema od tega pravila je, če je odnos med geografskim imenom in proizvodi očitno tako domišljijiški (ker na primer javnosti kraj ni znan in bo verjetno ostal neznan kot kraj porekla zadevnega blaga), da potrošniki te povezave ne bodo zaznali.

S tega vidika je bila blagovna znamka MÖVENPICK OF SWITZERLAND razveljavljena, ker se je zadevno blago proizvajalo (na podlagi dejstev) le v Nemčiji, ne pa tudi v Švici (12/02/2009, [R 697/2008-1](#), MÖVENPICK OF SWITZERLAND).

Če se poleg tega blagovna znamka, ki vsebuje besedna elementa „koze“ in „sir“ ter figurativni element, ki jasno prikazuje kozo, registrira za „kozji sir“ ter se glede na dokaze uporablja za sir, ki ni proizveden iz kozjega mleka, se blagovna znamka EU razveljavi.

Če je blagovna znamka, ki vsebuje besedne elemente „čista runska volna“, registrirana za „oblačila“ in se glede na dokaze uporablja za oblačila, proizvedena iz umetnih vlaken, se blagovna znamka EU razveljavi.



Če je blagovna znamka, ki vsebuje besedi „pravo usnje“ ali ustrezen piktogram, registrirana za obutev in se glede na dokaze uporablja za „obutev“, ki ni proizvedena iz usnja, se blagovna znamka EU razveljavi.

2.5 Dodatni razlogi za razveljavitev kolektivnih znamk EU (člen 81 Uredbe o blagovni znamki EU)

V skladu s [členom 81 Uredbe o blagovni znamki EU](#) bodo poleg razlogov za razveljavitev iz [člena 58 Uredbe o blagovni znamki EU](#) pravice nosilca kolektivne znamke EU razveljavljene ob pritožbi Uradu ali na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitev pravic, če:

1. imetnik ne izvede razumnih ukrepov, da bi preprečil uporabo blagovne znamke na način, ki ni združljiv s pogoji uporabe, če ti obstajajo, zapisanimi v pravilniku o uporabi ali v spremembah le-tega, ki so bile, če je bilo to primerno, vpisane v registru;
2. bi zaradi načina, kako je nosilec kolektivno znamko EU uporabljal, ta lahko začela povzročati zmedo v javnosti glede svojega značaja ali pomena, zlasti če je verjetno,

da bi bila sprejeta kot nekaj drugega kot kolektivna znamka, kot je navedeno v [členu 76 Uredbe o blagovni znamki EU](#);

3. spremenjeni pravilnik ne izpolnjuje zahtev [člena 75 Uredbe o blagovni znamki EU](#) ali vsebuje enega od razlogov za zavrnitev iz [člena 76 Uredbe o blagovni znamki EU](#), vendar je bila sprememba vpisana v register zaradi kršitve določb iz [člena 79\(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#), razen če nosilec blagovne znamke z nadaljnjo spremembo pravilnika o uporabi uspe ugoditi zahtevam teh določb.

2.6 Dodatni razlogi za razveljavitev certifikacijskih znamk EU (člen 91 Uredbe o blagovni znamki EU)

V skladu s [členom 91 Uredbe o blagovni znamki EU](#) bodo poleg razlogov za razveljavitev iz [člena 58 Uredbe o blagovni znamki EU](#) pravice imetnik certifikacijske znamke EU razveljavljene ob pritožbi Uradu ali na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitev pravic, če je izpolnjen kateri koli od naslednjih pogojev:

1. imetnik opravlja dejavnosti, ki vključujejo dobavo iste vrste blaga ali storitev, kot so certificirane, v nasprotju s [členom 83\(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#);
2. imetnik ne sprejme razumnih ukrepov, da bi preprečil uporabo znamke na način, ki ni združljiv s pogoji uporabe iz pravilnika o uporabi znamke, v zvezi s katerim so morebitne spremembe vpisane v register;
3. zaradi načina, kako imetnik uporablja blagovno znamko, bi bila javnost lahko zavedena, kot je navedeno v [členu 85\(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#);
4. sprememba pravilnika o uporabi blagovne znamke je navedena v registru v nasprotju s [členom 88\(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#), razen če imetnik znamke z dodatno spremembo pravilnika o uporabi izpolni zahteve iz navedenega člena.

3 Absolutni razlogi za ničnost

3.1 Blagovna znamka EU, registrirana v nasprotju s členom 7 Uredbe o blagovni znamki EU – člen 59(1)(a) Uredbe o blagovni znamki EU

Blagovno znamko EU je mogoče razglasiti za nično, če bi se ob njeni prijavi lahko vložil ugovor na podlagi katerega koli razloga iz [člena 7 Uredbe o blagovni znamki EU](#).

3.1.1 Dokazno breme

Namen postopka za ugotovitev ničnosti je med drugim Uradu omogočiti, da znova prouči veljavnost registracije blagovne znamke in po potrebi sprejme stališče, ki bi ga moral v okoliščinah primera med postopkom registracije sprejeti po uradni dolžnosti v skladu s [členom 42\(1\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) (30/05/2013, [T-396/11](#), Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 20).

V [drugem stavku člena 95\(1\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) je izrecno navedeno, da Urad v postopkih za ugotavljanje ničnosti v skladu s [členom 59 Uredbe o blagovni znamki EU](#) **preverjanje omeji na razloge in argumente, ki so jih navedle stranke**. Za blagovno znamko EU velja **domneva veljavnosti in vložnik zahteve za ugotovitev ničnosti se mora pred Uradom sklicevati na specifična dejstva, ki vzbujajo dvom glede veljavnosti blagovne znamke** (13/09/2013, [T-320/10](#), Castel, EU:T:2013:424, § 27–29).

Urad bo zato proučil dejstva v skladu z drugim stavkom [člena 95\(1\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) v **okviru dejstev**, ki jih predloži vložnik zahteve za ugotovitev ničnosti (13/09/2013, [T-320/10](#), Castel, EU:T:2013:424, § 28). Pri tem lahko upošteva očitna in dobro znana dejstva. Vendar **ne sme preseči razlogov in argumentov, ki jih predloži vložnik zahteve** za ugotovitev ničnosti.

Med argumenti, ki jih lahko zoper zahtevo vložnika zahteve za ugotovitev ničnosti predloži imetnik blagovne znamke EU, so dokazi, da je blagovna znamka EU z uporabo pridobila razlikovalni značaj. Glej [odstavek 3.2](#) v nadaljevanju.

3.1.2 Upošteveni trenutki

Splošno sodišče je razsodilo, da je treba vprašanje, ali je treba blagovno znamko registrirati ali ugotoviti za nično, presoditi na podlagi položaja na datum njene prijave, ne pa na datum njene registracije (03/06/2009, [T-189/07](#), Flugbörse, EU:T:2009:172; potrjena 23/04/2010, [C-332/09 P](#), Flugbörse, EU:C:2010:225).

Na splošno se kakršen koli razvoj dogodkov ali dogajanja po datumu vložitve prijave ali datumu prednostne pravice ne bodo upoštevali. Na primer, dejstvo, da je znak po datumu vložitve prijave v gospodarskem prometu postal splošen izraz za blago ali storitve, za katere se je zahtevala registracija, je za preizkus zahteve za ugotovitev ničnosti načeloma nepomembno (pomembno bi bilo le v okviru zahteve za razveljavitev). Vendar se lahko takšna dejstva iz obdobja po datumu vložitve vseeno upoštevajo, kadar in če omogočajo ugotavljanje položaja na datum vložitve prijave blagovne znamke EU. To bi lahko na primer veljalo za izpiske iz slovarjev iz obdobja po datumu vložitve. Razen če je po datumu prijave prišlo do hitrega razvoja jezikovne uporabe ali življenjskih razmer (v smislu družbenih ali tehničnih trendov), so besede običajno v slovarjih navedene le, če sta njihova uporaba in pomen postala uveljavljena prek daljšega obdobja (25/11/2015, [T-223/14](#), VENT ROLL, EU:T:2015:879, § 39).

3.1.3 Standardi, ki jih je treba uporabljati

V Smernicah, [del B: Preizkušanje, razdelek 4: Absolutni razlogi za zavrnitev](#), so na voljo podrobnosti glede meril, ki se uporabljajo pri presoji, ali je prijava blagovne znamke EU v skladu s [členom 7 Uredbe o blagovni znamki EU](#). Merila so enaka kot tista, ki se uporabljajo v postopku za ugotovitev ničnosti na podlagi [člena 59\(1\)\(a\) Uredbe o blagovni znamki EU](#).

3.2 Ugovor zoper trditve o neobstoju razlikovalnega učinka

Blagovna znamka, ki je v nasprotju s [členom 59\(1\)\(a\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) v povezavi s [členom 7\(1\)\(b\), \(c\) ali \(d\) navedene uredbe](#), ne bo razglašena za nično, če je z uporabo pridobila razlikovalni učinek ([člen 59\(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)). [Člen 59\(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) temelji na enaki logiki kot [člen 7\(3\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) ter ga je treba razlagati enako in z vidika enakih upoštevni dejavnikov (28/06/2019, [T-340/18](#), SHAPE OF A FLYING V GUITAR (3D), EU:T:2019:455, § 64).

Razlikovalni značaj, pridobljen z uporabo, je v okviru postopka za ugotovitev ničnosti izjema od razlogov za ničnost iz [člena 59\(1\)\(a\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) v povezavi s [členom 7\(1\)\(b\), \(c\) in \(d\) Uredbe o blagovni znamki EU](#). Ker je izjema, **dokazno breme** nosi stranka, ki se želi nanj sklicevati, in sicer imetnik izpodbijane znamke. Imetnik izpodbijane znamke je najprimernejši za predložitev dokazov v podporo trditvi, da je njegova znamka z uporabo pridobila razlikovalni značaj (npr. glede intenzivnosti, geografskega obsega, trajanja uporabe, naložb v promocijo). Kadar se imetnik izpodbijane znamke sklicuje na razlikovalni značaj, pridobljen z uporabo, vendar ne predloži dokazov o tem, je zato treba znamko razglasiti za nično (19/06/2014, združeni zadevi [C-217/13](#) in [C-218/13](#), Oberbank e.a, EU:C:2014:2012, § 68–71).

Imetnik blagovne znamke EU se lahko na pridobljeni razlikovalni značaj sklicuje tudi podredno in od oddelka za izbris izrecno zahteva, naj najprej odloči o navedenem razlogu za ničnost ([člen 59\(1\)\(a\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) v povezavi s [členom 7\(1\)\(b\), \(c\) ali \(d\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)).

Oddelek za izbris tem zahtevam običajno ugotovi (razen če okoliščine ne narekujejo drugače, npr. če bi bilo treba izpodbijano znamko razglasiti za nično iz drugih razlogov) in na podlagi navedenega razloga za ničnost izda odločbo, zoper katero se je mogoče pritožiti (kot je dovoljeno na podlagi [člena 66\(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)). Če se na podlagi tega ugotovi, da se uporablja [člen 59\(1\)\(a\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) v povezavi s [členom 7\(1\)\(b\), \(c\) ali \(d\) navedene uredbe](#), in ko ta odločba postane dokončna, se kontradiktorni del postopka znova začne, da lahko imetnik blagovne znamke EU predloži dokaze v podporo svoji trditvi o pridobljenem razlikovalnem značaju.

V Smernicah, [del B: Preizkušanje, razdelek 4: Absolutni razlogi za zavrnitev, poglavje 14: Razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo \(člen 7\(3\) Uredbe o blagovni znamki EU\)](#), so na voljo podrobnosti glede meril, ki se uporabljajo pri presoji, ali je blagovna znamka EU z uporabo pridobila razlikovalni učinek.

Imetnik mora dokazati, da je blagovna znamka pridobila razlikovalni značaj najpozneje na datum vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti (05/03/2003, [T-237/01](#), BSS, EU:T:2003:54, § 53).

Zato so upoštevni vsi dokazi o pridobljenem razlikovalnem učinku (i) do datuma prijave blagovne znamke EU (ali datumom prednostne pravice, če se uporablja), (ii) med

datumom prijave blagovne znamke EU (ali datumom prednostne pravice, če se uporablja) in datumom registracije ter (iii) med datumom registracije in datumom zahteve za ugotovitev ničnosti.

3.3 Slaba vera – člen 59(1)(b) Uredbe o blagovni znamki EU

Slaba vera je v skladu z Uredbo o blagovni znamki EU le absolutni razlog za **ničnost** blagovne znamke EU, na katerega se je mogoče sklicevati bodisi pred Uradom bodisi z nasprotno tožbo v postopku za ugotavljanje kršitev. Zato slaba vera ni pomembna v postopku preizkušanja ali ugovora (v zvezi s postopkom ugovora glej sodbo 17/12/2010, [T-192/09](#), Seve Trophy, EU:T:2010:553, § 50).

3.3.1 Upoštevni trenutek

Upoštevni trenutek za presojo, ali je imetnik blagovne znamke EU ravnal v slabi veri, je **čas vložitve zahteve za registracijo**. Vendar je treba opozoriti, da:

- je mogoče pri razlagi namena imetnika v času vložitve prijave blagovne znamke EU upoštevati dejstva in dokaze iz obdobja pred vložitvijo. Ta dejstva lahko med drugim vključujejo možnost, ali je bila znamka že registrirana v državi članici, v Uradu ali drugi jurisdikciji, okoliščine, v katerih je bila navedena znamka ustvarjena, in uporabo blagovne znamke od njenega nastanka (glej tretji pododstavek [odstavka 3.3.2.1](#) v nadaljevanju).
- je mogoče dejstva in dokaze iz obdobja po vložitvi včasih uporabiti za razlago namena imetnika v času vložitve prijave blagovne znamke EU, zlasti tega, ali je imetnik znamko uporabljal od njene registracije (glej tretji pododstavek [odstavka 3.3.2.1](#) v nadaljevanju).

3.3.2 Pojem slaba vera

Pojem slaba vera iz [člena 59\(1\)\(b\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) je samostojen pojem prava (EU), ki ga je treba v EU razlagati enotno (predhodna odločba z dne 27/06/2013, [C-320/12](#), Malaysia Dairy, EU:C:2013:435). Vendar v zakonodaji ni niti opredeljen, niti razmejen, niti kakor koli opisan.

Generalna pravobranilka Eleanor Sharpston je predlagala, naj se ga opredeli kot „ravnanje, ki odstopa od sprejetih načel etičnega vedenja ali dobrih poslovnih običajev“ (sklepni predlogi generalne pravobranilke E. Sharpston z dne 11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).

[Člen 59\(1\)\(b\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) ustreza cilju v splošnem interesu, ki je preprečiti nepošteno registracije znamk ali take, ki so v nasprotju z dobrimi poslovnimi praksami v industrijskih ali trgovinskih zadevah. Take registracije so v nasprotju z načelom, v skladu s katerim uporabe prava EU ni mogoče razširiti tako, da bi zajemala nepošteno prakse gospodarskih subjektov, ki ne omogočajo uresničitve cilja zadevne zakonodaje (23/05/2019, [T-3/18 in T-4/18](#), ANN TAYLOR/ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 33).

Razlog za slabo vero se uporablja, kadar iz upoštevni in ujemajočih se indicij izhaja, da imetnik blagovne znamke EU prijave za registracijo te znamke ni vložil s ciljem lojalnega konkuriranja, temveč da bi na način, ki ni v skladu z dobrimi poslovnimi praksami, posegel v interese tretje osebe ali da bi ne oziraje se na določeno tretjo osebo pridobil izključno pravico za druge namene kot tiste, ki so zajeti s funkcijami znamke in med katerimi je bistvena funkcija označbe izvora (12/09/2019, [C-104/18 P](#), STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46).

Da bi ugotovili, ali je imetnik ob vložitvi zahteve ravnal v slabi veri, je treba opraviti **celovito presojo**, pri kateri je treba upoštevati vse upoštevne dejavnike posamezne zadeve (predhodna odločba z dne 27/06/2013, [C-320/12](#), Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 37), zlasti celotni seznam blaga in storitev, za katere je bila znamka prijavljena, tudi če na koncu za nekatere od njih ni bila registrirana. **Neizčrpen** seznam takšnih dejavnikov je na voljo v nadaljevanju.

3.3.2.1 Dejavniki, ki verjetno kažejo obstoj slabe vere

Iz sodne prakse je razvidno, da so zlasti pomembni trije dejavniki:

1. **Enakost ali podobnost znakov:** dejstvo, da je blagovna znamka EU, ki je bila domnevno registrirana v slabi veri, enaka ali podobna znaku, na katerega neveljavnost se prijavitelj sklicuje, je lahko pomembna za ugotovitev slabe vere. Čeprav v številnih primerih, v katerih je ugotovljena slaba vera, obstaja enakost ali podobnost s prejšnjim znakom, verjetnost zmede ni pogoj za slabo vero (12/09/2019, [C-104/18 P](#), STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 51). Nazadnje, enakost ali podobnost znakov sama po sebi ne zadostuje kot dokaz slabe vere (01/02/2012, [T-291/09](#), Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 90; 28/01/2016, [T-335/14](#), DoggiS, EU:T:2016:39, § 59–60).
2. **Seznanjenost z uporabo enakega ali podobnega znaka:** dejstvo, da je imetnik blagovne znamke EU vedel ali bi moral vedeti, da tretja oseba za enake ali podobne proizvode ali storitve uporablja enak ali podoben znak, je lahko pomembno.

Seznanjenost na primer obstaja, kadar stranki poslovno sodelujeta, zaradi česar tožeča stranka ni mogla prezreti in je verjetno vedela, da je vložnik zahteve za ugotovitev ničnosti znak uporabljal dolgo časa (11/07/2013, [T-321/10](#), Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25), kadar je ugled znaka, tudi kot zgodovinske blagovne znamke, splošno dobro znan (08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 50), ali kadar enakost ali skorajšnja enakost med izpodbijano znamko in prejšnjimi znaki „očitno ne more biti naključna“ (28/01/2016, [T-335/14](#), DoggiS, EU:T:2016:39, § 60).

Domnevati je mogoče, da seznanjenost obstaja (po načelu kar je treba vedeti) med drugim tudi na podlagi splošne vednosti o takšni uporabi v zadevnem gospodarskem sektorju ali trajanja te uporabe. Čim dolgotrajnejša je uporaba znaka, tem verjetnejše je, da je imetnik blagovne znamke EU zanjo vedel (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 39). Odvisno od okoliščin zadeve lahko ta domneva velja, tudi če je bil znak registriran v tretji državi (28/01/2016, [T-335/14](#), DoggiS, EU:T:2016:39, § 64–71).

Vendar seznanjenost z enakim oziroma podobnim prejšnjim znakom za enako oziroma podobno blago ali storitve **sama po sebi ne zadošča** za ugotovitev obstoja slabe vere (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40, 48–49). To je vedno odvisno od okoliščin zadeve (glej na primer 14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 27).

Podobno, okoliščina, da je prijavitelj vedel ali bi moral vedeti, da tretja oseba ob vložitvi zahteve za registracijo **v tujini uporablja znamko**, ki jo je mogoče zamenjati z znamko, katere registracija se zahteva, **sama po sebi** ne zadošča za ugotovitev obstoja slabe vere prijavitelja (sprejem predhodne odločbe z dne 27/06/2013, [C-320/12](#), Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 37).

Seznanjenost ali domneva o seznanjenosti z obstoječim znakom ni potrebna, če imetnik blagovne znamke EU zlorabi sistem, da bi preprečil vstop na trg **vsem** podobnim znakom (glejte, na primer, umetno podaljšanje odložnega roka za neuporabo v odstavku 3(e) v nadaljevanju).

3. **Nepošten namen imetnika blagovne znamke EU:** to je subjektiven dejavnik, ki ga je treba določiti glede na objektivne okoliščine (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42). Tudi v tem primeru je lahko pomembnih več dejavnikov. Glej na primer naslednje obravnavane primere.
- a. Za slabo vero gre, kadar je prvotni namen prijav blagovnih znamk izkrivljen in se z njimi špekulira oziroma je njihov namen izkrivljen zaradi pridobitve finančnih nadomestil (07/07/2016, [T-82/14](#), LUCEO, EU:T:2016:396, § 145).
 - b. Slaba vera obstaja, kadar je mogoče sklepati, da je prijavitelj blagovne znamke EU poskušal parazitsko izkoriščati ugled vložnika zahteve za ugotovitev ničnosti znamk (14/05/2019, [T-795/17](#), NEYMAR, EU:T:2019:329, § 51) ali znamk, ki jih je ta registriral, in od tega imeti koristi (08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 56), tudi če registracija teh blagovnih znamk poteče (21/12/2015, [R 3028/2014-5](#), PM PEDRO MORAGO (fig.), § 25).
 - c. Odsotnost kakršnega koli namena uporabljati blagovno znamko za določeno ali vse blago in storitve, za katere je bila vložena prijava, v tem pogledu pomeni slabo vero, če je prijavitelj blagovne znamke EU deloval z namenom poseganja v interese tretjih oseb na način, ki ni skladen z dobrimi poslovnimi praksami, ali – ne oziraje se na določeno tretjo osebo – pridobitve izključne pravice za druge namene kot tiste, ki so zajeti s funkcijami blagovne znamke. Če odsotnost kakršnega koli namena uporabe blagovne znamke v skladu z bistvenimi funkcijami blagovne znamke zadeva le določeno blago ali storitve, navedene v prijavi za registracijo, ta prijava pomeni slabo vero le, kolikor se nanaša na to blago ali storitve (29/01/2020, [C-371/18](#), SKY, EU:C:2020:45, § 81; 11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 44; 07/07/2016, [T-82/14](#), LUCEO, EU:T:2016:396, § 126). Če pa vložitev prijave blagovne znamke EU temelji na določeni poslovni logiki in je mogoče domnevati, da je imetnik blagovne znamke EU nameraval uporabljati znak kot blagovno znamko za blago, za katero je iskal varstvo, bi to verjetno pomenilo, da ni bilo nepoštenega namena. To se na primer lahko zgodi, če je imel imetnik blagovne znamke EU poslovni vzgib za širšo zaščito znamke, na primer zaradi povečanja števila držav članic, v katerih

ustvarja promet na podlagi blaga, ki ga trži pod znamko (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 20 in 23).

- d. Tudi obstoj neposredne ali posredne povezave med strankama pred vložitvijo prijave blagovne znamke EU, na primer razmerje pred sklenitvijo pogodbe, pogodbeno razmerje ali (preostalo) razmerje po sklenitvi pogodbe, je lahko znak slabe vere imetnika blagovne znamke EU (01/02/2012, [T-291/09](#), Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 85-87; 11/07/2013, [T-321/10](#), Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25–32). Registracija znaka, ki jo imetnik blagovne znamke EU opravi v svojem imenu, se lahko v takšnih primerih, odvisno od okoliščin, šteje za kršitev poštenih poslovnih praks.
- e. Ravnanje v slabi veri je bilo ugotovljeno, kadar je imetnik blagovne znamke EU poskušal umetno podaljšati odložni rok za neuporabo, na primer z vložitvijo ponovne prijave prejšnje blagovne znamke EU, da bi se izognil izgubi pravice zaradi neuporabe (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 27). Ta primer je treba razlikovati od položaja, v katerem poskuša imetnik blagovne znamke EU v skladu z običajno poslovno prakso zavarovati spremembe svojega znaka, na primer v primeru razvoja logotipa (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 36 et seq.).
- f. Ravnanje v slabi veri je bilo ugotovljeno tudi, kadar je imetnik blagovne znamke EU vložil verigo prijav za registracijo nacionalnih blagovnih znamk, da bi si zagotovil položaj blokiranja v obdobju, ki je daljše od šestmesečnega roka za razmislek iz [člena 34\(1\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) in celo daljše od petletnega odložnega roka iz [člena 58\(1\)\(a\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) (07/07/2016, [T-82/14](#), LUCEO, EU:T:2016:396, § 51).
- g. Zahteva za finančno nadomestilo, ki jo vložniku zahteve za ugotovitev ničnosti predloži imetnik blagovne znamke EU, lahko privede do ugotovitve o ravnanju v slabi veri, če so na voljo dokazi, da je imetnik blagovne znamke EU vedel za obstoj prejšnjega enakega ali podobnega znaka in da je pričakoval, da bo od vložnika zahteve za ugotovitev ničnosti prejel predlog za finančno nadomestilo (08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 72).

Poleg zgoraj navedenih dejavnikov **drugi morebitno upoštevni dejavniki**, opredeljeni v sodni praksi in/ali praksi Urada za presojo obstoja slabe vere, vključujejo tiste, ki so naštetih tukaj:

1. okoliščine, v katerih je bil oblikovan izpodbijani znak, njegovo uporabo od nastanka, poslovno logiko, ki je podlaga za vložitev prijave za registracijo navedenega znaka kot blagovne znamke EU, in časovno zaporedje dogodkov, ki so privedli do navedene vložitve (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 21 et seq.; 08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 39; 26/02/2015, [T-257/11](#), COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68);
2. naravo blagovne znamke, za katero je bila vložena prijava. Če znak, za katerega se zahteva registracija, ponazarja celotno obliko in podobo proizvoda, bi bilo mogoče lažje dokazati, da je imetnik blagovne znamke EU ob vložitvi prijave ravnal v slabi veri, če je svobodna izbira konkurenta glede oblike in podobe proizvoda omejena zaradi tehničnih ali trgovinskih dejavnikov, tako da lahko imetnik blagovne znamke EU konkurentom prepreči ne le uporabo enakega ali podobnega znaka,

- ampak tudi trženje primerljivih proizvodov (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 50);
3. stopnjo svojstvenega ali pridobljenega razlikovalnega učinka, ki ga imata znak vložnika zahteve za ugotovitev ničnosti in znak imetnika blagovne znamke EU, ter stopnja ugleda, tudi če je ta sekundarna (08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 40, 46 in 49);
 4. dejstvo, da je bila nacionalna znamka, na podlagi katere je imetnik blagovne znamke EU utemeljil zahtevo za priznanje prednostne pravice, razglašena za nično zaradi slabe vere (30/07/2009, [R 1203/2005-1](#), BRUTT).

Nazadnje, v sodni praksi in/ali praksi Urada je bilo opredeljenih več dejavnikov, ki, če se obravnavajo ločeno, ne zadostujejo za ugotovitev obstoja slabe vere, vendar lahko v kombinaciji z drugimi zadevnimi dejavniki (ki se opredelijo za vsaj primer posebej) kažejo na njen obstoj:

- dejstvo, da je bila prejšnja zelo podobna blagovna znamka EU razveljavljena za blago ali storitve v več razredih, samo po sebi ne zadošča za sprejetje ugotovitev o namenih imetnika blagovne znamke EU ob vložitvi prijave blagovne znamke EU za enako blago ali storitve (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 45),
- dejstvo, da je bila prijava za registracijo izpodbijane blagovne znamke EU vložena tri mesece pred iztekom prehodnega obdobja za prejšnje blagovne znamke EU, ne odtehta dejavnikov, ki kažejo, da je imetnik blagovne znamke EU nameraval vložiti prijavo za posodobljeno blagovno znamko, ki zajema posodobljen seznam storitev (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 50 in 51),
- vložitev zahtev za ugotovitev ničnosti znamk za znamke vložnika zahteve za ugotovitev ničnosti je legitimno uveljavljanje izključne pravice imetnika blagovne znamke EU in sama pa sebi ne dokazuje njegovega nepoštenega namena (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 66),
- dejstvo, da imetnik sporne blagovne znamke EU po njeni registraciji drugim strankam vroči uradni opomin, naj prenehajo uporabljati podoben znak pri poslovanju, samo po sebi ni znak slabe vere. Taka zahteva spada med pravice, ki so del registracije blagovne znamke EU, glej [člen 9 Uredbe o blagovni znamki EU](#) (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 33). Vendar lahko v okoliščinah, v katerih je ta zahteva povezana z drugimi dejavniki (npr. blagovna znamka se ne uporablja), kaže na namero, da se drugi stranki prepreči vstop na trg,
- če ima imetnik blagovne znamke EU v lasti več blagovnih znamk, se samo na podlagi tega, da so razlike med sporno blagovno znamko EU in prejšnjo blagovno znamko EU, ki jo je registriral isti imetnik, tako nepomembne, da jih povprečni potrošnik ne zazna, ne more ugotoviti, da je izpodbijana blagovna znamka EU le ponovna prijava, vložena v slabi veri (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 33 in 34).

3.3.2.2 Dejavniki, ki verjetno ne kažejo obstoja slabe vere

V sodni praksi je bilo opredeljenih več dejavnikov, ki verjetno ne dokazujejo slabe vere.

- Razširitev varstva nacionalne znamke z registracijo te znamke kot blagovne znamke EU je del običajne poslovne strategije podjetja (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 23; 01/02/2012, [T-291/09](#), Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 58).
- Slabe vere ni mogoče ugotoviti na podlagi dolžine seznama blaga in storitev, navedenih v prijavi za registracijo (07/06/2011, [T-507/08](#), 16PF, EU:T:2011:253, § 88). Praviloma je zakonito, da podjetje poskuša registrirati znamko ne le za kategorije blaga in storitev, ki jih trži ob vložitvi prijave, temveč tudi za druge kategorije blaga in storitev, ki jih namerava tržiti v prihodnosti (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 25; 07/06/2011, [T-507/08](#), 16PF, EU:T:2011:253, § 88). Vendar, kot je pojasnjeno v točki 3(c) v [odstavku 3.3.2.1 \(Dejavniki, ki verjetno kažejo obstoj slabe vere\)](#), lahko registracija blagovne znamke, ne da bi prijavitelj imel kakršen koli namen, da jo uporabi za proizvode in storitve, na katere se nanaša ta registracija, pomeni slabo vero, ker je prijava znamke brez utemeljitve (29/01/2020, [C-371/18](#), SKY, EU:C:2020:45, § 77).
- Dejstva, da se imetnik več nacionalnih blagovnih znamk odloči za vložitev prijave blagovne znamke EU le za eno blagovno znamko in ne za vse, ni mogoče šteti za znak slabe vere. Dejstva, da se imetnik več nacionalnih blagovnih znamk odloči za vložitev prijave blagovne znamke EU le za eno blagovno znamko, ne pa za vse, ni mogoče šteti za znak slabe vere. Odločitev o varstvu znamke na nacionalni ravni in ravni EU je izbira, ki jo narekuje imetnikova strategija trženja, zato Urad in Sodišče vanjo ne smeta posegati (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 29).
- Če je znak prepoznaven na nacionalni ravni in imetnik vloži prijavo blagovne znamke EU, bi lahko obseg prepoznavnosti znaka jasno upravičil interes imetnika za zagotovitev širšega pravnega varstva (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 51–52).
- Vložitev zahteve za izbris prejšnje blagovne znamke, medtem ko postopek ugovora, sprožen na podlagi navedene prejšnje blagovne znamke, še teče pred Sodiščem, ne kaže slabe vere (25/11/2014, [T-556/12](#), KAISERHOFF (fig.)/KAISERHOFF, EU:T:2014:985, § 12).

3.3.3 Dokaz o slabi veri

Urad v postopkih za ugotavljanje ničnosti v skladu s [členom 59 Uredbe o blagovni znamki EU](#) **preverjanje omeji na razloge in argumente, ki so jih navedle stranke** ([drugi stavek člena 95\(1\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)).

Vložnik zahteve za izbris mora dokazati okoliščine, na podlagi katerih je mogoče sklepati, da je bila prijava za blagovno znamko EU vložena v slabi veri. Dobra vera prijavitelja blagovne znamke EU se domneva, dokler se ne dokaže nasprotno (23/05/2019, [T-3/18 in T-4/18](#), ANN TAYLOR/ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 34 in tam navedena sodna praksa).

Kadar Urad ugotovi, da bi lahko bila zaradi objektivnih okoliščin zadeve domneva dobre vere ovržena, mora imetnik blagovne znamke EU zagotoviti prepričljiva pojasnila v zvezi s cilji in poslovno logiko prijave za registracijo navedene znamke (23/05/2019, [T-3/18 in T-4/18](#), ANN TAYLOR/ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 36–37).

3.3.4 Razmerje z drugimi določbami Uredbe o blagovni znamki EU

Čeprav [člen 8\(3\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) izraža načelo, da mora trgovanje potekati v dobri veri, je [člen 59\(1\)\(b\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) splošen izraz tega načela (glej stran 4 in naslednje Smernic, [del C: Ugovor, razdelek 3: Nepooblaščen vložitev, ki jo opravijo posredniki imetnika blagovne znamke \(člen 8\(3\) Uredbe o blagovni znamki EU\)](#)).

3.3.5 Obseg ničnosti

V skladu s [členom 59\(3\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) lahko odvisno od okoliščin v zvezi z le določenim blagom in storitvami, za katere je registrirana izpodbijana znamka, obstajajo absolutni razlogi za ničnost, navedeni v [členu 59\(1\) Uredbe o blagovni znamki EU](#).

Vložnik zahteve za ugotovitev ničnosti lahko določi obseg predloga za ugotovitev ničnosti. Če je izpodbijano le določeno blago in storitve, ki jih zajema izpodbijana blagovna znamka EU, bo Urad svojo presojo omejil na to blago in storitve.

Obseg razglasitve ničnosti, ki temelji na ugotovitvi slabe vere, bo določen na podlagi dokazov in navedb, ki jih bo predložil vložnik zahteve za ugotovitev ničnosti, in bo odvisen od narave določenega vedenja, ki pomeni slabo vero.

Na primer:

- če je ugotovljena slaba vera, ker je bila vložena prijava za izpodbijano blagovno znamko EU z zavestnim namenom ustvarjanja povezave z vložnikom zahteve za ugotovitev ničnosti (14/05/2019, [T-795/17](#), NEYMAR, EU:T:2019:329, § 55), bo blagovna znamka EU običajno razglašena za nično v celoti;
- če je ugotovljena slaba vera, ker ne obstaja noben namen uporabljati blagovno znamko, je blagovna znamka EU lahko razglašena za le delno nično, če vložnik zahteve za ugotovitev ničnosti ne uspe zadostno dokazati, da takšna slaba vera velja za vse blago in storitve (29/01/2020, [C-371/18](#), SKY, ECLI:EU:C:2020:45, § 81).

3.4 Absolutni razlogi za ničnost kolektivnih znamk EU

Poleg zgoraj pojasnenih razlogov za ničnost iz členov [59](#) in [60](#) Uredbe o blagovni znamki EU se kolektivna znamka EU, ki je bila registrirana v nasprotju z določbami [člena 76 Uredbe o blagovni znamki EU](#), razglašena za nično na podlagi zahteve, predložene Uradu, v naslednjih primerih:

- če ne ustreza določbam členov [74](#) in [75](#) Uredbe o blagovni znamki EU ali če pravilnik o uporabi nasprotuje javnemu redu ali sprejetim moralnim načelom,
- če obstaja verjetnost zmede v javnosti glede značaja ali pomena znamke, še zlasti, če je verjetno, da jo bodo razumeli kot nekaj drugega kot kolektivno znamko.

V [členu 76\(3\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) v povezavi s [členom 82 Uredbe o blagovni znamki EU](#) je na koncu pojasnjeno, da se prijava kolektivne znamke EU ne zavrne, če imetnik s spremembo pravilnika o uporabi zadosti zahtevam iz odstavkov [1](#) in [2](#) zgoraj.

3.5 Absolutni razlogi za ničnost certifikacijskih znamk EU

V [členu 92 Uredbe o blagovni znamki EU](#) je navedeno, da kadar je bila certifikacijska znamka EU registrirana v nasprotju s [členom 85 Uredbe o blagovni znamki EU](#) (npr. pogoji iz členov [83](#) in [84](#) Uredbe o blagovni znamki EU niso izpolnjeni), bo razglašena za nično, razen če imetnik spremeni pravilnik o uporabi in posledično izpolni zahteve [člena 85 Uredbe o blagovni znamki EU](#).

4 Relativni razlogi za ničnost

4.1 Uvod

[Člen 60 Uredbe o blagovni znamki EU](#) imetnikom prejšnjih pravic omogoča, da vložijo zahtevo za ugotovitev ničnosti blagovne znamke EU v najrazličnejših primerih (iz najrazličnejših razlogov), ki so podrobneje opisani v nadaljevanju.

- Enaki razlogi kot v postopku ugovora:
 - prejšnja blagovna znamka je v smislu [člena 8\(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) enaka ali podobna izpodbijani blagovni znamki EU ter označuje enako ali podobno blago in storitve ali uživa ugled ([člen 60\(1\)\(a\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) v povezavi s [členom 8\(1\)\(a\) ali \(b\)](#) in [členom 8\(5\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)),
 - blagovno znamko je posrednik ali zastopnik imetnika registriral brez pooblastila ([člen 60\(1\)\(b\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) v povezavi s [členom 8\(3\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)),
 - neregistrirana blagovna znamka ali drug znak, ki se uporablja v gospodarskem prometu, lahko izniči registracijo blagovne znamke EU, če nacionalna zakonodaja imetniku prejšnje neregistrirane blagovne znamke ali drugega znaka omogoča, da prepove uporabo poznejše blagovne znamke EU ([člen 60\(1\)\(c\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) v povezavi s [členom 8\(4\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)),
 - označba porekla ali geografska označba lahko izniči registracijo blagovne znamke EU, če zakonodaja EU ali nacionalna zakonodaja osebi, ki je v skladu z zadevnim pravom pooblaščen za uveljavljanje pravic, ki izhajajo iz označbe porekla ali geografske označbe, omogoča, da prepove uporabo poznejše blagovne znamke EU ([člen 60\(1\)\(d\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) v povezavi s [členom 8\(6\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)),
- dodaten razlog na podlagi **druge prejšnje pravice**, če pravo EU ali nacionalno pravo (vključno s pravicami, ki izhajajo iz mednarodnih sporazumov z učinkom v

državah članicah) imetniku omogoča prepoved uporabe izpodbijane blagovne znamke EU ([člen 60\(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)), zlasti:

- pravice do imena,
- pravice do osebne podobe,
- avtorske pravice,
- pravice industrijske lastnine.

Ti **razlogi** so dodatno ponazorjeni v nadaljevanju (odstavka [4.2](#) in [4.3](#)).

Imetnik izpodbijane blagovne znamke EU lahko tako kot v postopku ugovora od vložnika zahteve za ugotovitev ničnosti zahteva, naj predloži **dokaz o resni in dejanski uporabi** prejšnje blagovne znamke. Posebnosti v zvezi z upoštevним obdobjem za presojo resne in dejanske uporabe v postopku za ugotavljanje ničnosti so pojasnjene v [odstavku 4.4](#) v nadaljevanju.

Nazadnje, Uredba o blagovni znamki EU vključuje več določb, na katere se lahko sklicuje imetnik blagovne znamke EU pri ugovoru zoper zahtevo za ugotovitev ničnosti, odvisno od vrste prejšnje pravice, na katero se sklicuje (npr. ali gre za prejšnjo blagovno znamko EU oziroma nacionalno blagovno znamko ali ne). Te določbe so obravnavane v [odstavku 4.5](#) v nadaljevanju.

4.2 Razlogi na podlagi člena 60(1) Uredbe o blagovni znamki EU

4.2.1 Standardi, ki jih je treba uporabljati

Vsebinski pogoji za upoštevanje prejšnje pravice iz [člena 60\(1\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) v povezavi s [členom 8 navedene uredbe](#) kot relativnega razloga za ugotovitev ničnosti so enaki kot v postopku ugovora. Ustrezno je treba uporabiti pravila prakse, ki se nanašajo na ustrezen razlog za ugovor.

4.2.2 Upoštevni trenutki

4.2.2.1 Za presojo povečanega razlikovalnega učinka ali ugleda

Vložnik zahteve za ugotovitev ničnosti, ki se sklicuje na povečan razlikovalni učinek ali ugled, mora v postopku za ugotavljanje ničnosti, podobno kot v postopku ugovora, dokazati, da je prejšnja pravica do datuma **vložitve** izpodbijane blagovne znamke EU pridobila **povečan razlikovalni učinek ali ugled**, pri čemer po potrebi upošteva vse morebitne zahteve za priznanje prednostne pravice. Poleg tega mora prejšnja znamka **ob sprejetju odločbe o ničnosti** še vedno imeti ugled ali povečan razlikovalni značaj.

V postopku ugovora se zaradi zelo kratkega obdobja od vložitve prijave blagovne znamke EU do sprejetja odločbe o ugovoru običajno domneva, da ima prejšnja blagovna znamka v času sprejetja odločbe še vedno povečan razlikovalni učinek ali ugled (glej Smernice, [del C: Ugovor, razdelek 5: Blagovne znamke z ugledom \(člen 8\(5\) Uredbe o blagovni znamki EU\)](#)). V postopku za ugotavljanje ničnosti pa je

lahko časovno obdobje precej dolgo. V tem primeru mora vložnik zahteve za ugotovitev ničnosti dokazati, da ima njegova prejšnja pravica ob sprejetju odločbe o ničnosti še naprej povečan razlikovalni značaj ali ugled.

4.2.2.2 Zahteva na podlagi člena 60(1)(c) Uredbe o blagovni znamki EU v povezavi s členom 8(4) Uredbe o blagovni znamki EU

Vložnik zahteve za ugotovitev ničnosti mora v primeru zahteve za ugotovitev ničnosti na podlagi [člena 60\(1\)\(c\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) v povezavi s [členom 8\(4\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) dokazati **uporabo prejšnjega znaka v gospodarskem prometu, ki nima le lokalnega pomena, do datuma vložitve** izpodbijane blagovne znamke EU (ali datuma prednostne pravice, če je to ustrezno). Vložnik zahteve mora v **postopku za ugotovitev ničnosti** poleg tega dokazati, da se je znak uporabljal v gospodarskem prometu, ki nima le lokalnega pomena, tudi v drugem obdobju, in sicer **ob vložitvi zahteve za ugotovitev ničnosti**. Ta pogoj izhaja iz besedila [člena 60\(1\)\(c\) Uredbe o blagovni znamki EU](#), v katerem je navedeno, da se blagovna znamka EU razglasi za nično, če **obstaja** prejšnja pravica iz [člena 8\(4\)](#) in so izpolnjeni pogoji iz navedenega odstavka (05/10/2004, 606 C; 03/08/2011, [R 1822/2010-2](#), BABY BAMBOLINA (fig.), § 15). Ko se ta zahteva dokaže, se šteje, da je še vedno izpolnjena **ob sprejetju odločbe o ničnosti**, razen če se dokaže nasprotno (npr. uporablja se sklicevanje na ime podjetja, ki je prenehalo obstajati).

Poleg tega obstaja več posebnosti v zvezi z **utemeljitvijo in dopustnostjo**, ki se obravnavajo v Smernicah, [del D: Izbris, razdelek 1: Postopek izbrisa](#).

4.3 Razlogi na podlagi člena 60(2) Uredbe o blagovni znamki EU – Druge prejšnje pravice

Blagovno znamko EU je mogoče razglasiti za nično na podlagi spodaj navedenih pravic, če je mogoče uporabo blagovne znamke prepovedati v skladu s pravom EU ali nacionalnim pravom, ki ureja njihovo varstvo. To ni **izčrpen seznam** takšnih prejšnjih pravic.

[Člen 60\(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) se uporablja le, če so uveljavljane pravice takšne, da jih ni mogoče šteti za običajne pravice, ki se uveljavljajo v postopku izbrisa na podlagi [člena 60\(1\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) (13/12/2011, [4 033 C](#), § 12).

4.3.1 Pravica do imena/pravica do osebne podobe

Vse države članice ne ščitijo pravice osebe do imena ali podobe. Natančen obseg varstva pravice izhaja iz nacionalnega prava (npr. če je pravica zaščitena ne glede na blago in storitve, zajete z izpodbijano znamko).

Vložnik zahteve za ugotovitev ničnosti bo moral nujno navesti **veljavno nacionalno zakonodajo** in predložiti **tehtno utemeljitev**, zakaj bi mu v skladu z zadevnim nacionalnim pravom uspelo preprečiti uporabo izpodbijane znamke. Le sklicevanje na

nacionalno pravo se ne bo štelo za zadostno: Uradu ni treba predložiti navedene trditve v imenu vložnika zahteve (05/07/2011, [C-263/09 P](#), Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

Prejšnja pravica	Izpodbijani znak	Št. zadeve
TELESIS	TELESIS	08/03/2011, R 134/2009-2
<i>Pravica do imena po avstrijskem pravu</i> V skladu z avstrijskim pravom (člen 43 AGBG), kadar se izpodbija pravica osebe do uporabe njenega imena ali kadar je ta oseba oškodovana zaradi nepooblaščen uporabe njenega imena, zaradi česar so kršeni njeni interesi, ki jih je mogoče zaščititi, lahko ta oseba od kršitelja zahteva, naj opusti svoje početje in plača odškodnino za vso škodo. Takšno varstvo zajema tudi značilne oznake trgovcev, tudi če odstopajo od matičnega imena navedenega trgovca [...]. Čeprav se lahko člen 43 AGBG uporablja tudi za ime trgovca, obseg varstva ne presega področja dejavnosti uporabljenega znaka. Preostale izpodbijane storitve se razlikujejo od storitev prejšnjih pravic, ker [...] se nanašajo na različne panoge dejavnosti (točke od 61 do 63). Zato zahteve avstrijskega prava niso bile izpolnjene in je bila zahteva za ugotovitev ničnosti na podlagi člena 53(2)(a) Uredbe št. 207/2009 (zdaj člen 60(2)(a) Uredbe o blagovni znamki EU) v povezavi z avstrijskim pravom zavrnjena.		

Prejšnja pravica	Izpodbijani znak	Št. zadeve
„MARQUÉS DE BALLESTAR“, plemiški naslov (título nobiliario)		03/12/2009, R 1288/2008-1
<i>Pravica do imena po španskem pravu</i> V Španiji so plemiški naslovi zaščiteni, kot da bi bili osebna imena, in sicer z zakonom št. 1/1982. Vložnica zahteve za izbris je dokazala, da ta plemiški naslov obstaja in da je njegova nosilka. Blagovna znamka Evropske unije zajema majhen grb in besede MARQUÉS DE BALLESTAR z velikimi črkami. V poslovnih transakcijah vina ni mogoče ustrezno opredeliti brez omembe besed MARQUÉS DE BALLESTAR. Pravica iz blagovne znamke EU zajema naslednje uporabe blagovne znamke: opremljanje embalaže z blagovno znamko, dajanje izdelka, opremljenega z blagovno znamko, na trg in uporabo blagovne znamke v oglaševanju (člen 9 Uredbe o blagovni znamki EU). Skladno s tem je uporaba blagovne znamke uporaba „za oglaševalske, trgovinske ali podobne namene“ v smislu člena 7(6) zakona št. 1/1982. Ker zadevni zakon te vrste uporabe šteje za „nezakonito posredovanje“, bi bilo mogoče uporabljati varstvo, ki ga zagotavlja člen 9(2) navedenega zakona. Ta člen omogoča sprejetje ukrepov „za odpravo nezakonitega posredovanja“. Blagovno znamko EU je treba razglasiti za nično, saj se lahko njena uporaba prepove zaradi pravice do imena v skladu s španskim pravom o varstvu pravice do dostojanstva, osebne in družinske zasebnosti in lastne podobe (točka 14 in naslednje).		

Prejšnja pravica	Izpodbijani znak	Št. zadeve
DEF-TEC	DEF-TEC	11/08/2009, R 871/2007-4
<i>Pravica do imena po nemškem pravu</i> Odbor meni, da je ime vložnika zahteve za izbris, tj. „DEF-TEC Defense Technology GmbH“, tisto, kar bi lahko bilo zaščiten v skladu s členom 12 nemškega civilnega zakonika (BGB), ne pa znak „DEF-TEC“, ki ni njegovo ime [...], zato registracija in morebitna uporaba imena „DEF-TEC“ kot blagovne znamke na poprovih razpršilih ne moreta kršiti pravice do imena vložnika zahteve za izbris. [...] člen 12 BGB ščiti imena fizičnih oseb, in ker ni absolutne prepovedi imeti ime, ki je podobno imenu druge osebe, je njegovo varstvo omejeno na primere, v katerih je zavrnjena ali nepravilno dodeljena pravica do imena druge osebe [...], in noben drug vidik, ki zadeva razširjeno uporabo člena 12 BGB, se ne nanaša na pravice pravnih oseb [...]. Zahtevi za ugotovitev ničnosti se ne ugoti zaradi vseh prejšnjih pravic, ki se uveljavljajo (točka 38 in naslednje).		

Prejšnja pravica	Izpodbijani znak	Št. zadeve
Osebnostne pravice Michaela Jacksona		17/07/2013, R 944/2012-2
Osebnostne pravice Michaela Jacksona		17/07/2013, R 878/2012-2

Pravica do osebne podobe po nemškem pravu

Zahteva za ugotovitev ničnosti je temeljila na pravici do osebne podobe v Nemčiji v skladu z nemškim nacionalnim pravom, in sicer členoma 823 in 1004 nemškega civilnega zakonika (BGB) v povezavi s členoma 1 in 2 nemške ustave.

Odbor meni, da je znano osebo (Michaela Jacksona) v izpodbijani blagovni znamki EU mogoče prepoznati zaradi značilnosti, ki izhajajo iz podobe in so tipične zanjo, ter spremnega besedila. Šteje se, da je to uporaba pravice do podobe v skladu z nemško sodno prakso, ki je posebna oblika splošnih osebnostnih pravic, zaščiteneh z nemškim pravom. Odbor meni, da so vložniki zahteve za izbris zadostno dokazali, da je pravica do lastne podobe posebna oblika osebnostnih pravic, zaščiteneh z nemškim pravom, da imetnik blagovne znamke EU z uporabo izpodbijane blagovne znamke EU posega v podobo Michaela Jacksona in da vložniki zahteve za izbris lahko prepovejo to uporabo v skladu z nemškim pravom, kot je bilo razvito z ustaljeno nemško sodno prakso. Zato je treba zahtevi za ugotovitev ničnosti izpodbijane blagovne znamke EU ugoditi v celoti [...].

4.3.2 Avtorska pravica

V skladu s [členom 60\(2\)\(c\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) se blagovna znamka EU razglasi za nično na podlagi zahteve, vložene pri Uradu, če se lahko uporaba takšne blagovne znamke prepove na podlagi druge prejšnje pravice v skladu z zakonodajo EU ali nacionalnim pravom, ki ureja njeno varstvo in zlasti avtorsko pravico.

Čeprav je zakonodajalec EU uskladiel nekatere vidike varstva avtorskih pravic (glej [Direktivo 2001/29/ES](#) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi, UL L 167, 22.6.2001, str. 10–19), zakonodaja držav članic na področju avtorskih pravic še vedno ni popolnoma usklajena, ne obstajajo pa niti enotne avtorske pravice EU. Vendar sta za vse države članice zavezujoča *Bernska konvencija za varstvo književnih in umetniških del* in *Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine* (TRIPS).

Vložnik zahteve za ugotovitev ničnosti bo moral nujno navesti **veljavno nacionalno zakonodajo** in predložiti **tehtno utemeljitev**, zakaj bi mu v skladu s posebnim nacionalnim pravom uspelo preprečiti uporabo izpodbijane znamke. Le sklicevanje na nacionalno pravo se ne bo štelo za zadostno: Uradu ni treba predložiti navedene trditve v imenu vložnika zahteve (glej po analogiji 05/07/2011, [C-263/09 P](#), Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

Pojem varstvo avtorskih pravic se uporablja ne glede na blago in storitve, zajete z izpodbijano znamko. V skladu zadošča že nepooblaščen reprodukcija ali priredba zaščenega dela ali njegovega elementa v izpodbijani znamki. Iz tega izhaja, da podobnost za namene presoje verjetnosti zmede ni ustrezno merilo, ki bi ga bilo treba uporabiti.

Prejšnja pravica	Izpodbijani znak	Št. zadeve
		09/09/2010, R 1235/2009-1
<i>Avtorske pravice po italijanskem pravu</i> Odbor opozarja, da je ta razlog za ničnost relativen, zato se lahko nanj sklicujejo le imetniki prejšnjih pravic ali druge stranke, če to omogoča pravo, ki te pravice ureja (člen 56(1)(c) Uredbe št. 207/2009 (zdaj člen 63(1)(c) Uredbe o blagovni znamki EU)). Pravica, ki se uveljavlja v tem primeru, je avtorska pravica, zato je stranka, ki ima pravico ukrepati, imetnik avtorske pravice za risbo rože ali druga stranka, ki je pooblaščen v skladu s pravom, ki ureja avtorske pravice. Vložnik zahteve za ugotovitev ničnosti priznava, da lastništvo avtorske pravice za risbo „pripada tretjim osebam“ (dejansko eni tretji osebi: družbi za grafično oblikovanje Corel Corporation). Vložnik zahteve za ugotovitev ničnosti ni imetnik pravice, na katero se sklicuje, temveč ima le pravico uporabljati slikovni izrezek v obliki rože in ga uporabljati za popolnoma zasebne namene. Zahteva je bila zavrnjena (točka 32 in naslednje).		

Prejšnja pravica	Izpodbijani znak	Št. zadeve
		30/06/2009, R 1757/2007-2
<i>Avtorske pravice po francoskem pravu</i> ... dejstvo, da je stilizacija črke „G“ preprosta, ne izključuje njenega varstva po francoskem avtorskem pravu ... Dejansko za varstvo umskega dela zadostuje že, da je izvirno [...]. Čeprav je res, da izpodbijana blagovna znamka EU ni natančna kopija prejšnjega dela, je treba upoštevati, da sta prepovedani tudi delna reprodukcija in priredba brez soglasja imetnika avtorske pravice. Odbor meni, da to velja v tem primeru. Izpodbijana blagovna znamka EU je prevzela vse bistvene značilnosti prejšnjega dela: samostojno veliko črko „G“, narisano v ravnih in krepkih črnih črtah ter v popolnoma kvadratni sploščeni obliki [...], črka „G“ izpodbijane blagovne znamke EU je narisana v enako širokih debelih črnih črtah, njen notranji del pa v primerjavi s prejšnjim delom sega dlje v notranjost. Vendar razlika v teh majhnih podrobnostih pomeni minimalne spremembe, ki ne vplivajo na prekrivanje bistvenih značilnosti prejšnjega dela, in sicer samostojne velike črke „G“, ki ima popolno štirikotno in sploščeno obliko ter debele črne črte [...]. Ker je bila delna reprodukcija ali priredba prejšnjega dela narejena brez soglasja imetnika, je nezakonita. Zato je treba izpodbijano odločbo razveljaviti in ugoditi [...] zahtevi za ugotovitev ničnosti (točka 33 in naslednje).		

Prejšnja pravica	Izpodbijani znak	Št. zadeve
------------------	------------------	------------

		16/05/2012, R 1925/2011-4
---	---	--

Avtorske pravice po nemškem pravu

V skladu s členom 1 nemškega zakona o avtorskih pravicah se varstvo avtorskih pravic dodeli „avtorjem literarnih, znanstvenih ali umetniških del“. V členu 2 zakona so navedene različne vrste del, ki se štejejo za umetniška dela. V skladu s podčlenom 16 in naslednjimi podčleni je avtor zaščiten z avtorskim pravom. Vložnik zahteve za izbris (pravna oseba s sedežem na Japonskem) na podlagi domneve, da je predmet zahteve delo v smislu navedenih določb, ni dokazal, kdo je avtor dela in kako je sam pridobil izključne pravice od avtorja (točki 12 in 13). Odbor je proučil vsakega od teh vidikov. Za namene kršitve avtorskih pravic je opisal razlike med podobnostjo blagovnih znamk in kopiranjem. Vložnik zahteve za izbris je pomešal oba pojma (točke od 22 do 24).

Prejšnja pravica	Izpodbijani znak	Št. zadeve
		05/03/2012, 5377 C

Avtorska pravica, zaščiten v Združenem kraljestvu

Člen 1(1)(a) zakona Združenega kraljestva o avtorski pravici, modelih in patentih iz leta 1988 (UK Copyright, Designs and Patents Act 1988) (v nadaljnjem besedilu: CDPA) določa, da avtorska pravica obstaja na izvirnih „umetniških delih“; v členu 4(1) CDPA je umetniško delo opredeljeno kot „grafično delo“, fotografija, kip ali kolaž, ne glede na umetniško kakovost. V členu 4(2) CDPA je opredeljeno, da grafično delo vključuje katero koli sliko, risbo, diagram, zemljevid, preglednico, [...], načrt, [...], gravuro, jedkanico, litografijo, lesorez ali podobno delo. Oddelek za izbris je na začetku menil, da sta vložnika zahteve dokazala, da sta oba logotipa ustvarila njuna avtorja pred vložitvijo prijave blagovne znamke EU. V zvezi s spornima modeloma je mogoče šteti, da izpolnjujeta tudi vsebinske standarde varstva v Združenem kraljestvu. Podobnosti so prvotne in tako izrazite, da upravičujejo ugotovitev, da je bil eden kopiran od drugega ali, z drugimi besedami, dovolj številčne ali obsežne, da utemeljujejo sklep o kopiranju. V skladu s tem so podobnosti med avtorskima pravicama in izpodbijano blagovno znamko EU dovolj nadrobne, številne in obsežne, da so posledica kopiranja, ne pa naključja. Iz zgoraj navedenih razlogov je treba izpodbijano blagovno znamko EU razglasiti za nično, saj je njeno uporabo mogoče prepovedati v skladu s členom 16(3) CDPA, ki se uporablja na podlagi [člena 53\(2\)\(c\) Uredbe št. 207/2009](#) (zdaj [člen 60\(2\)\(c\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)) (točke 36 do 49).

4.3.3 Druge pravice industrijske lastnine

Sklicevati se je mogoče na druge pravice industrijske lastnine in prejšnja dela na nacionalni ravni ali ravni EU, kot je registrirani model Skupnosti.

Vložnik zahteve za ugotovitev ničnosti bo moral nujno navesti veljavno nacionalno zakonodajo in predložiti tehtno utemeljitev, zakaj bi mu v skladu s posebno nacionalno zakonodajo uspelo preprečiti uporabo izpodbijane znamke. Le sklicevanje na nacionalno pravo se ne bo štelo za zadostno: Uradu ni treba predložiti navedene trditve v imenu vložnika zahteve (glej po analogiji 05/07/2011, [C-263/09 P](#), Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

V primeru registriranega modela Skupnosti ni treba dokazati varstva, zagotovljenega s pravom. Oddelek za izbris bo uporabljal standarde v zvezi z veljavnim pravom EU o modelih.

Prejšnja pravica	Izpodbijani znak	Št. zadeve
 (prejšnji registrirani model Skupnosti)	 (oblika čajne vrečke)	14/02/2012, R 2492/2010-2

Člen 19(1) Uredbe Sveta o modelih Skupnosti določa, da registrirani model Skupnosti imetniku podeljuje izključno pravico do njegove uporabe in do tega, da prepreči njegovo uporabo vsaki tretji osebi, ki nima njegovega soglasja. Navedena uporaba zajema zlasti izdelovanje, ponujanje, dajanje na trg, uvažanje, izvažanje ali uporabljanje izdelka, v katerega je videz izdelka vgrajen ali na katerega je pritrjen, ali skladiščenje takšnega izdelka v te namene. V skladu s členom 10(1) Uredbe o modelih Skupnosti obseg varstva iz modela Skupnosti zajema vsak videz izdelka, ki na seznanjenega uporabnika ne naredi drugačnega celotnega vtisa. Prejšnji model Skupnosti in izpodbijana blagovna znamka EU dajeta drugačen celoten vtis. [...] Poleg tega se ugotavlja, da ima prejšnji model Skupnosti dodatne razlike, kot je dobro vidna osnovna ploskev, ki je izpodbijana blagovna znamka EU nima. Zato odbor potrjuje ugotovitev oddelka za izbris, da se v skladu s členom 19(1) Uredbe o modelih Skupnosti ni mogoče sklicevati na pravice iz registriranega modela Skupnosti št. 241 427 zoper izpodbijano blagovno znamko EU (točke od 59 do 64).

4.4 Neuporaba prejšnje blagovne znamke

V skladu s [členom 64\(2\) in \(3\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) lahko imetnik blagovne znamke EU, če je bila **prejšnja blagovna znamka ob vložitvi zahteve za ugotovitev ničnosti registrirana pet let ali več**, od imetnika prejšnje blagovne znamke zahteva, naj predloži dokaze, da je prejšnjo blagovno znamko resno in dejansko uporabljal v EU v zvezi z blagom ali storitvami, za katere je registrirana, ali da obstajajo ustrezni razlogi za neuporabo.

V skladu s [členom 19\(2\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) in v povezavi s [členom 10\(3\) Delegirane uredbe o blagovni znamki EU](#) podatki in dokazi o uporabi morajo opredeljevati kraj, čas, obseg in naravo uporabe prejšnje blagovne znamke za blago in storitve, za katere je registrirana in na katerih temelji zahteva za ugotovitev ničnosti.

Pravila glede prakse, ki se uporabljajo za **vsebinsko presojo** dokaza o uporabi prejšnjih pravic v postopku ugovora, se uporabljajo za presojo dokazov o uporabi v postopku za ugotavljanje ničnosti (glej Smernice, [del C: Ugovor, razdelek 7: Dokaz o uporabi, odstavek 2](#)). Zlasti kadar imetnik blagovne znamke EU zahteva dokaz o uporabi prejšnjih pravic, bo Urad proučil, ali je bila dokazana uporaba za prejšnje znamke in v kakšnem obsegu, če to vpliva na izid odločbe.

Nazadnje je treba pri presoji dokazov o uporabi v okviru postopka za ugotavljanje ničnosti upoštevati posebnost, ki se nanaša na **upoštevni čas uporabe**. V nasprotju s postopkom ugovora je treba v skladu s [členom 64\(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) v povezavi s [členom 47\(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) uporabo dokazati v dveh upoštevni obdobjih:

- prvo upoštevno obdobje se uporablja v vseh primerih, v katerih je bila prejšnja blagovna znamka registrirana več kot pet let pred zahtevo za ugotovitev ničnosti: v petih letih pred datumom **vložitve** zahteve za ugotovitev ničnosti (prvo upoštevno obdobje);

- kadar pa je bila prejšnja blagovna znamka registrirana vsaj pet let – v primeru izpodbijane blagovne znamke EU – na datum vložitve njene prijave oziroma, če je ustrezno, na datum njene prednostne pravice ⁽⁷⁶⁾, in – v primeru izpodbijane mednarodne registracije, v kateri je imenovana EU – na datum mednarodne registracije (koda INID 151) ali poznejšega imenovanja (koda INID 891) oziroma datum prednostne pravice (koda INID 300) izpodbijane mednarodne registracije ⁽⁷⁷⁾: v petih letih pred navedenim datumom (drugo upoštevno obdobje).

Ti upoštevni obdobji se nujno ne prekrivata: lahko se prekrivata v celoti ali delno oziroma si sledita (s časovnimi presledki ali brez njih). V primeru prekrivanja obdobji se lahko za vsako od dveh zadevnih obdobji upošteva dokaz o uporabi prejšnje znamke, povezan z obdobjem prekrivanja (29/11/2018, [C-340/17 P](#), Alcolock, EU:C:2018:965, § 84).

4.5 Ugovori zoper zahtevo za ugotovitev ničnosti na podlagi relativnih razlogov

4.5.1 Soglasje k registraciji

Blagovne znamke EU v skladu s [členom 60\(3\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) ni mogoče razglasiti za nično, če je imetnik prejšnje pravice izrecno soglašal z registracijo blagovne znamke EU pred vložitvijo zahteve za ugotovitev ničnosti.

Ni nujno, da je soglasje predloženo pred datumom registracije blagovne znamke EU. Zadostuje že, če se zagotovi pred vložitvijo zahteve za ugotovitev ničnosti. Urad bo za te namene upošteval na primer pogodbo, ki sta jo v ta namen sklenili stranki.

Dokaz o izrecnem soglasju je lahko le izjava (in ne ravnanje), ki jo mora predložiti vložnik zahteve (in ne tretje osebe). Soglasje mora biti „izrecno“ (ne implicitno ali domnevno) (23/07/2009, [R 1099/2008-1](#), BRANDY MELVILLE (fig.) / MELVILLE (fig.) et al., § 46). Dokazno breme za tako soglasje nosi imetnik blagovne znamke EU.

Miroljuben soobstoj znamk na trgu ne more nadomestiti izrecnega soglasja imetnika pravice v smislu [člena 60\(3\) Uredbe o blagovni znamki EU](#). Poleg tega sporazuma o soobstoju ni mogoče razlagati tako, da se preseže njegovo področje uporabe, brez „izrecnega soglašanja“ strank (03/06/2015, [T-544/12](#) in [T-546/12](#), PENSA PHARMA, EU:T:2015:355, § 40, 50).

Le enostranski umik ugovora ne pomeni, da vložnik ugovora soglaša z registracijo prijave blagovne znamke EU (14/10/2008, [R 946/2007-2](#) in [R 1151/2007-2](#), VISIONIC/Visonic LTD (fig.), § 26). Urad bo zato analiziral okoliščine, v katerih je bil ugovor umaknjen (glej primera v nadaljevanju, in sicer 03/06/2015, [T-544/12](#) in [T-546/12](#), PENSA PHARMA; 14/10/2008, [R 946/2007-2](#) ter [R 1151/2007-2](#), VISIONIC/Visonic LTD (fig.)).

⁷⁶ V zvezi z zahtevami za ugotovitev ničnosti, vloženimi pred 23. marcem 2016, je upoštevni datum datum objave.

⁷⁷ Za zahteve za ugotovitev ničnosti, vlozene pred 23. marcem 2016, je upoštevni datum datum prve objave izpodbijane mednarodne registracije ali njenega poznejšega imenovanja v biltnu blagovnih znamk EU.

4.5.1.1 Primeri zavrnitve trditve o soglasju k registraciji

Prejšnja pravica	Izpodbijani znak	Št. zadeve
PENTASA	Pensa PHARMA 	03/06/2015, T-544/12 , EU:T:2015:355; 03/06/2015, T-546/12 , EU:T:2015:355
Intervenienta sta v dopisih, poslanih Uradu in prijavitelju, izrecno navedla, da bosta po umiku ugovorov vložila zahteve za ugotovitev ničnosti, ko bosta zadevni znamki registrirani. Sodišče je ugotovilo, da v navedenih okoliščinah zadevnih umikov ni mogoče razlagati tako, da sta enaka izrecnemu soglasju intervenientov v smislu člena 53(3) Uredbe št. 207/2009 [zdaj člen 60(3) Uredbe o blagovni znamki EU] k registraciji izpodbijanih znamk. Umik pravno ne učinkuje na zakonitost vložitve prihodnje zahteve za ugotovitev ničnosti. Uredba o blagovni znamki EU ne vsebuje določbe, ki bi, vsaj izrecno, določala, da umik ugovora pomeni odpoved pravici do vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti (točke od 43 do 45). Sodišče je navedlo še, da ni soglasja k razširitvi sporazuma o soobstoju na izpodbijano znamko in blago (točka 51). Znamka, na katero se nanaša sporazum o soglasju, in izpodbijana figurativna znamka sta različni, zato se sporazum o soglasju ne more uporabljati za zadnjenavedeno znamko, na katero se ne nanaša in ki ni nikakor enaka znamki, zajeti s sporazumom (točka 53).		

4.5.1.2 Primeri sprejetja trditve o soglasju k registraciji

Prejšnja pravica	Izpodbijani znak	Št. zadeve
	VISIONIC	R 946/2007-2 in R 1151/2007-2
Vložnik zahteve za izbris je predložil izrecno ponudbo, da bo „umaknil ugovor“, če bo imetnik omejil seznam blaga, za katero je vložil prijavo. Odbor za pritožbe je ugotovil, da je nedvoumna ponudba, ki je ustrezala poznejši omejitvi seznama blaga, postala pravno zavezujoča takoj, ko jo je imetnik sprejel. Dokončno je bila izvršena z izrecnim, brezpogojnim (ko je bil izpolnjen pogoj glede omejitve) in nedvoumnim umikom ugovora, ki ga je vložil vložnik zahteve za izbris. Odbor je ob upoštevanju navedenega ugotovil, da je vložnik zahteve za izbris izrecno in nedvoumno privolil v registracijo izpodbijane blagovne znamke EU, ki zato z izpodbijano odločbo ne bi smela biti razglašena za nično [...] (točke 27, 30 in 31).		

Prejšnja pravica	Izpodbijani znak	Št. zadeve
------------------	------------------	------------

SKYROCK		29/09/2011, R 1736/2010-2
Imetnik blagovne znamke EU je trdil, da je vložnik zahteve za izbris v skladu s členom 53(3) Uredbe št. 207/2009 [zdaj člen 60(3) Uredbe o blagovni znamki EU] s sklenitvijo sporazuma o soobstoju dejansko soglašal z registracijo izpodbijane blagovne znamke EU. Odbor za pritožbe je proučil sporazum o soobstoju in njegovo razlago, kot so jo navedla francoska sodišča. Sklenil je, da so francoska sodišča sporazum o soobstoju razlagala tako, da imetniku blagovne znamke EU podeljuje pravico do registracije blagovnih znamk, razen blagovnih znamk „SKYROCK“ in „SKYZIN“, ki vsebujeta predpono „SKY“. „Ta sporazum se uporablja po vsem svetu in zato velja tudi za prijavo ali registracijo blagovne znamke Evropske unije, kot je ta, ki je predmet spora v zadevnem primeru“ (točka 32).		

4.5.2 Prejšnje zahteve za ugotovitev ničnosti ali nasprotne tožbe

Če je v skladu s [členom 60\(4\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) imetnik prejšnje pravice na sodišču za blagovne znamke EU vložil zahtevo za ugotovitev ničnosti blagovne znamke EU ali vložil nasprotno tožbo v postopku za ugotavljanje kršitev na podlagi [člena 60\(1\) ali \(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#), ne more vložiti nove zahteve za ugotovitev ničnosti na podlagi drugih pravic iz [člena 60\(1\) ali \(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#), na katere bi se lahko skliceval v prvotnem postopku.

To pomeni, da bo Urad v praksi kot nedopustno in v celoti zavrgel vsako novo zahtevo, ki jo vloži imetnik prejšnje pravice iz [člena 60\(1\) ali \(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) ali njegov pravni naslednik, kadar taka zahteva temelji na drugih pravicah, določenih v navedenem(-ih) členu(-ih), ki bi jih bilo mogoče uveljavljati v prvotnem postopku, vendar to ni bilo storjeno. To velja, ne glede na to, ali je nova zahteva usmerjena zoper enako in/ali drugo blago ali storitve, ki niso prvotno izpodbijano blago ali storitve.

Takšen pristop izhaja iz splošnih načel pravne varnosti in legitimnih pričakovanj, v skladu s katerima mora biti uporaba prava za poseben položaj predvidljiva, interesi imetnika blagovne znamke EU pa zaščiteni pred poznejšimi „napadi“ istega vložnika zahteve (ali njegovega pravnega naslednika), kateremu je treba onemogočiti, da se izogne prepovedi, določeni s [členom 60\(4\) Uredbe o blagovni znamki EU](#), z vložitvijo nove zahteve ali zahtev za ugotovitev ničnosti na podlagi pravic, ki so mu bile na voljo v času prvotnega postopka.

Če pa vložnik zahteve zahteva prenos blagovne znamke EU v skladu s [členom 21\(2\) \(a\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) v postopku, sproženem na podlagi [člena 60\(1\)\(b\) Uredbe o blagovni znamki EU](#), in v poznejši zahtevi zahteva ugotovitev ničnosti blagovne znamke EU na podlagi drugih relativnih razlogov, [člena 60\(4\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) ni mogoče razlagati tako, da vložniku zahteve prepoveduje, da uveljavlja svoje zahteve na podlagi drugih razlogov za ničnost, če njegova prva zahteva za prenos ni bila uspešna.

Kar zadeva nasprotno tožbo, čeprav morajo sodišča za blagovne znamke EU ali zainteresirana stranka v skladu s [členom 128 Uredbe o blagovni znamki EU](#) Urad obvestiti o vložitvi nasprotnih tožb za ugotovitev ničnosti in njihovem izidu, mora, če se to ne stori, imetnik blagovne znamke EU, ki se želi opirati na obrambo iz [člena 60\(4\) Uredbe o blagovni znamki EU](#), v podporo svoji zahtevi predložiti dokaze od zadevnega sodišča za blagovne znamke EU.

4.5.3 Privolitev

Če je v skladu s [členom 61 Uredbe o blagovni znamki EU](#) imetnik prejšnje blagovne znamke EU ali nacionalne blagovne znamke pet zaporednih let privolil v uporabo izpodbijane blagovne znamke EU in se ob tem zavedal takšne uporabe, izpodbijane blagovne znamke EU ni mogoče razglasiti za nično, razen če je bila prijava za registracijo poznejše blagovne znamke EU vložena v slabi veri.

Namen [člena 61 Uredbe o blagovni znamki EU](#) je kaznovati imetnike prejšnjih blagovnih znamk, ki so pet zaporednih let privolili v uporabo poznejše blagovne znamke EU in se ob tem zavedali takšne uporabe, tako da se jim onemogoči vložitev zahteve za ugotovitev ničnosti navedene blagovne znamke, ki bo zato lahko soobstajala s prejšnjo blagovno znamko (28/06/2012, [T-133/09](#), B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 32).

Imetnik izpodbijane blagovne znamke EU mora dokazati, da:

- se je izpodbijana blagovna znamka EU v EU (ali državi članici, v kateri je zaščiten prejšnja blagovna znamka) uporabljala vsaj pet zaporednih let;
- vložnik zahteve za ugotovitev ničnosti je bil **dejansko** seznanjen s to uporabo (04/10/2018, [T-150/17](#), FLÜGEL / ... VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 34–35);
- vložnik zahteve za ugotovitev ničnosti ni ukrepal, čeprav bi lahko ustavil uporabo (22/09/2011, [C-482/09](#), Budweiser, EU:C:2011:605, § 44). To ne velja, kadar je med strankama obstajalo licenčno ali distribucijsko razmerje, kar pomeni, da vložnik zahteve za ugotovitev ničnosti ni mogel zakonito ugovarjati uporabi znaka.

Izpolnjeni morajo biti vsi trije pogoji. Če so izpolnjeni, se bo omejitev zaradi privolitve uporabljala le za izpodbijano blago ali storitve, za katere se je uporabljala poznejša blagovna znamka EU.

Obdobje omejitve zaradi privolitve začne teči od trenutka, ko se imetnik prejšnje blagovne znamke **zave** uporabe poznejše blagovne znamke EU. Navedeni datum mora biti nujno poznejši od datuma registracije izpodbijane blagovne znamke EU, to je ko se pridobijo pravice na blagovni znamki EU ter se ta uporablja kot registrirana blagovna znamka na trgu in so tretje osebe zato seznanjene z njeno uporabo. V tem trenutku ima imetnik prejšnje znamke možnost, da ne privoli v njeno uporabo in ji zato ugovarja ali zahteva ugotovitev ničnosti poznejše blagovne znamke (28/06/2012, [T-133/09](#), B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 33; 06/06/2013, [C-381/12 P](#), B. Antonio Basile 1952, EU:C:2013:371, § 56; 04/10/2018, [T-150/17](#), FLÜGEL / ... VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 32–33).

Od imetnika izpodbijane znamke se ne sme zahtevati, da poleg tega, da je bil vložnik zahteve za ugotovitev ničnosti seznanjen z **uporabo** izpodbijane blagovne znamke EU, dokaže tudi, da je bil vsaj pet let seznanjen tudi z njeno **registracijo** kot blagovno znamko EU. Sklicevanje v [členu 61\(1\) in \(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) na privolitev v uporabo poznejše „blagovne znamke EU“ se nanaša samo na zahtevo, da je moral biti poznejši znak najmanj pet let registriran kot blagovna znamka EU. To je objektivna zahteva, ki ni odvisna od seznanjenosti vložnika zahteve za ugotovitev ničnosti (21/10/2008, [R 1299/2007-2](#), Ghibli (fig.), § 41–47).

Imetnik izpodbijane znamke mora dokazati uporabo izpodbijane znamke v obsegu, s katerim je mogoče dokazati, da je bil imetnik prejšnje znamke dejansko seznanjen s to uporabo (04/10/2018, [T-150/17](#), FLÜGEL / ... VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 41-42).

[Člen 61 Uredbe o blagovni znamki EU](#) se ne uporablja, kadar je bila prijava izpodbijane blagovne znamke EU vložena v slabi veri. Ta izjema se bo upoštevala le, če jo vložnik zahteve za ugotovitev ničnosti utemelji in dokaže.

V [členu 61 Uredbe o blagovni znamki EU](#) niso navedene možne posledice privolitve osebe, ki je pooblaščen za uveljavljanje pravic, ki izhajajo iz označbe porekla ali geografske označbe. Zato se imetnik blagovne znamke EU ne more sklicevati na privolitev, kadar zahteva za ugotovitev ničnosti temelji na prejšnji označbi porekla ali geografski označbi v skladu s [členom 8\(6\) Uredbe o blagovni znamki EU](#).

4.5.3.1 Primeri zavrnitve zahteve za omejitev zaradi privolitve

Prejšnja pravica	Izpodbijani znak	Št. zadeve
BASILE		28/06/2012, T-133/09 , EU:T:2012:327 (06/06/2013, C-381/12 P , B. Antonio Basile 1952, EU:C:2013:371, pritožba zavrnjena)
Pritožnik ni predložil nobenih dokazov, na podlagi katerih bi bilo mogoče opredeliti, kdaj se je začel intervenient zavedati uporabe izpodbijane blagovne znamke po njeni registraciji. Navedel je le, da se je izpodbijana blagovna znamka v Italiji uporabljala več kot pet let in da se je intervenient gotovo zavedal te uporabe. Vendar je od datuma registracije izpodbijane blagovne znamke do datuma vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti minilo manj kot pet let, saj uporaba navedene znamke pred njeno registracijo ni upoštevana, ker takrat še ni bila registrirana (točka 34).		

Prejšnja pravica	Izpodbijani znak	Št. zadeve
------------------	------------------	------------

DIABLO	DIABLO	02/07/2012, R 1022/2011-1
„V obravnavanem primeru je bila izpodbijana blagovna znamka EU registrirana 11. aprila 2007, zahteva za ugotovitev ničnosti pa je bila vložena 7. julija 2009, zato je bila izpodbijana znamka kot blagovna znamka EU registrirana manj kot pet let. Ker eden od pogojev iz člena 54(2) Uredbe št. 207/2009 [zdaj člen 61(2) Uredbe o blagovni znamki EU] ni izpolnjen, odbor ugotavlja, da je oddelek za izbris pravilno menil, da vložnik zahteve ni privolil v uporabo blagovne znamke EU“ (točki 25 in 26).		

Prejšnja pravica	Izpodbijani znak	Št. zadeve
		20/07/2012, R 2230/2010-4 (potrjeno dne 23/10/2013, T-417/12 , Aqua flow, EU:T:2013:550)
Dokazi, ki jih je imetnik blagovne znamke EU predložil prepozno, kažejo, da so izdelke blagovne znamke „AQUA FLOW“ leta 2005 distribuirale različne španske družbe, vključno s Hydro Sud. Glede na trditve je vložnik zahteve za izbris vedel za to uporabo. Imetnik blagovne znamke EU je predložil tri fakture, izdane tretjim podjetjem s sedežem v Španiji: „Hydro Sud“, „Tonocolor SL Hydro Sud“ in „H2O Problematica del Agua“. Računi so z dne 18. junija 2004, 31. maja 2005 in 31. julija 2006 ter vsebujejo glave s prikazom znamke „AQUA FLOW“. Vendar je na vseh teh računih naveden datum po maju 2004 (pet let pred datumom zahteve za izbris (maj 2009)). Če se domneva, da je vložnik zahteve za izbris vedel zanje ali za osnovne trgovinske posle, to ne zadošča za ugotovitev, da je privolitev trajala neprekinjeno pet let pred zahtevo za izbris [...] (točki 21 in 22). Zato je bila zahteva imetnika blagovne znamke EU za omejitev zaradi privolitve zavrnjena.		

Prejšnja pravica	Izpodbijani znak	Št. zadeve
	PURELL	02/02/2012, R 1317/2009-1

V skladu s členom [54\(2\) Uredbe št. 207/2009](#) [zdaj [člen 61\(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)] se je morala izpodbijana blagovna znamka EU v Nemčiji uporabljati pet let zapored, vložniki zahteve za izbris pa so morali privoliti v to uporabo v zadevnem obdobju. V obravnavanem primeru trditve in gradivo, ki so jih predložile stranke, ne omogočajo sprejetja sklepne ugotovitve, da se je izpodbijana znamka uporabljala v Nemčiji in da je mogoče razumno domnevati, da so bili vložniki zahteve za izbris seznanjeni z navedeno uporabo in so vanjo privolili pet let zapored [...], edini elementi, ki kažejo na nekakšno povezavo z Nemčijo in na katere se imetnik blagovne znamke EU v glavnem sklicuje v pritožbi (npr. podatki v zvezi z edinim lokalnim distributerjem in izvlečki s spleta, proučeni glede na korespondenco med strankami iz leta 2001), pa ne zadoščajo za ugotovitev, da so vložniki zahteve za izbris privolili v dolgotrajno in uveljavljeno pošteno uporabo izpodbijane znamke v Nemčiji (točka 47).

Prejšnja pravica	Izpodbijani znak	Št. zadeve
	BONA	04/03/2015, R 267/2014-2
Zahteva za ugotovitev ničnosti temelji na prejšnji registraciji blagovne znamke v Združenem kraljestvu. Dejstvo, da je od leta 2004 v zvezi z Združenim kraljestvom veljal ustni sporazum o soglasju, ni bilo sporno (čeprav njegova natančna vsebina ni bila dogovorjena). Odbor je navedel, da vložnik zahteve za izbris ni imel razloga za prepoved te uporabe poznejše blagovne znamke EU, če je med strankama obstajal sporazum o soglasju. V obravnavani zadevi bi lahko bil trenutek, ko je imel imetnik prejšnje blagovne znamke možnost, da ne privoli v uporabo izpodbijane blagovne znamke EU, 16. februar 2010, ko je bil po navedbah vložnika zahteve za izbris kršen ustni sporazum, ki se je prenehal uporabljati. Ni dokazov, da je imel vložnik zahteve za izbris to možnost na voljo pred tem. Zahteva za ugotovitev ničnosti je bila vložena 11. julija 2012, kar pomeni, da je od konca ustnega sporazuma, ali, z drugimi besedami, od trenutka, ko je vložnik zahteve za izbris pridobil možnost, da ne privoli v uporabo izpodbijane blagovne znamke EU, do zahteve za ugotovitev ničnosti preteklo manj kot pet zaporednih let (točke od 31 do 33).		

Prejšnja pravica	Izpodbijani znak	Št. zadeve
...VERLEIHT FLÜGEL	FLÜGEL	04/10/2018, T-150/17 , EU:T:2018:641

Računi niso dokazali zadostne stopnje uporabe izpodbijane znamke, da bi bila intervenientka s to uporabo **dejansko** seznanjena. [...] čeprav se z relativno majhnim obsegom prodaje sicer lahko dokaže neka raba znamke, je mogoče, da ta obseg ne zadošča za dokaz, da je bil imetnik prejšnje znamke dejansko seznanjen z navedeno uporabo (točki 41 in 42). Imetnica izpodbijane znamke se je zadovoljila s splošnimi navedbami glede prodaje proizvodov, na katere se nanašata nasprotujoči si znamki, v istih objektih, ne navaja pa nobenega posebnega dokaza, s katerim bi skušala dokazati, da so zastopniki imetnika prejšnje znamke dejansko vedeli za uporabo izpodbijane znamke (točka 42). Ker ni na voljo drugih podrobnih informacij, iz sponzoriranja pevca in njegove izjave, da se je blago pod izpodbijano znamko prodajalo v objektu, ki so ga pogosto obiskovali zastopniki imetnice prejšnje znamke, ni mogoče sklepati, da je imetnica prejšnje znamke vedela za tako komercialno uporabo (točka 43). Ker ni na voljo drugih podrobnih informacij o domnevnih obiskih, tudi izjava lastnika objekta, ki trdi, da so objekt obiskovali zastopniki imetnice prejšnje znamke, ne more biti zadosten dokaz (točka 45). Seznanjenost s (sporno) uporabo **zunaj** upoštevnegega ozemlja ne more zadostovati kot dokaz za seznanjenost z uporabo **na** upoštevem ozemlju (točki 47 in 48). To, da je imetnica prejšnje znamke morda vedela za uporabo **drugih** znamk, ki so podobne izpodbijani znamki, ne more zadostovati kot dokaz za to, da je **dejansko** vedela za uporabo izpodbijane znamke (točka 48).

4.5.3.2 Primeri (delne) odobritve zahteve za omejitev zaradi privolitve

Prejšnja pravica	Izpodbijani znak	Št. zadeve
CITYBOND	CITIBOND	3971 C 26/03/2012
Upoštevanje dokazov kot celote je pokazalo, da so bili za nekatere izpodbijane storitve izpolnjeni vsi pogoji za omejitev zaradi privolitve. Zlasti izmenjava dopisov med strankama je pokazala, da je bil vložnik zahteve v zvezi z nekaterimi storitvami seznanjen z obstojem blagovne znamke EU „CITIBOND“. Poleg tega so izpiski in zaprisežena izjava (2003), vključeni v postopek v Združenem kraljestvu, ter preostali finančni podatki pokazali, da je bil vložnik zahteve seznanjen z uporabo blagovne znamke EU „CITIBOND“ v Združenem kraljestvu, če upoštevamo, da je finančni trg zelo specifičen in visoko specializiran.		

Prejšnja pravica	Izpodbijani znak	Št. zadeve
Ghibli in drugi		21/10/2008, R 1299/2007-2

Vložnik zahteve za izbris je priznal, da je bil seznanjen z uporabo tega znaka v Italiji. Pravno vprašanje je bilo, ali se je [...] zavedal tudi pravnega statusa uporabljenega znaka, tj. da se je v Italiji uporabljal kot registrirana blagovna znamka EU. Odbor je menil, da [člena 53\(2\) Uredbe št. 207/2009](#) [zdaj [člen 60\(2\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)] ni mogoče razlagati tako, da mora imetnik blagovne znamke EU – poleg petih let sočasne uporabe, ki jo je vede dopuščal imetnik prejšnje blagovne znamke – dokazati, da je tudi vložnik zahteve za izbris vsaj pet let vedel za to, da je poznejša blagovna znamka zaščitena kot blagovna znamka EU. V tem okviru je pomembna objektivna okoliščina, da je moral znak (katerega uporabo je vložnik zahteve za izbris vede dopuščal) kot blagovna znamka EU obstajati vsaj pet let. Glede na dokaze v spisu je bilo dokazano, da se je vložnik zahteve za izbris ob vložitvi zahteve za ugotovitev ničnosti več kot pet let zavedal uporabe izpodbijane blagovne znamke EU v Italiji in jo tudi dopuščal, in to ne glede na to, ali je bil seznanjen z njeno registracijo ali ne (točka 35 in naslednje).

5 Pravnomočnost

V skladu s [členom 63\(3\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) poleg posebne obrambe, na katero se lahko opira imetnik blagovne znamke EU zoper zahtevo za ugotovitev ničnosti ali zahtevo za razveljavitev (glej zgornje odstavke), zahteva za ugotovitev ničnosti ali razveljavitev ni dopustna, če je sodišče za blagovne znamke EU ali Urad že vsebinsko odločil o zahtevi, ki se nanaša na **isti predmet in pravno podlago ter vključuje iste stranke**, in je bila sprejeta dokončna odločba. To se imenuje zahteva glede „trojne enakosti“.

Obramba na podlagi pravnomočnosti se uporablja le, če obstaja prejšnja **dokončna meritorna** odločba v nasprotni tožbi ali zahtevi za izbris. Ugovor nedopustnosti se na primer ne uporablja, kadar je bila zahteva za izbris umaknjena, preden je ustrezna določba postala dokončna (12/05/2014, [R 1616/2013-4](#), PLAYSEAT, § 13) ali če je bila zahteva razglašena za nedopustno s prejšnjo dokončno odločbo (npr. ker izpodbijana blagovna znamka EU še ni bila registrirana) in Urad ali sodišče za blagovne znamke EU o njej ni vsebinsko odločilo.

1. Isti predmet

Pravnomočnost se ne uporablja za zahtevo za razveljavitev, če se prejšnja dokončna odločba nanaša na drugo zahtevo za razveljavitev, vloženo na neki drug datum. To pa zato, ker so trenutki, v katerih je treba opredeliti okoliščine, ki privedejo do razveljavitve (neuporaba, blagovna znamka EU je postala splošna ali je njena uporaba zavajajoča), različni, zato ni mogoče šteti, da je predmet postopka enak (31/01/2014, [7 333 C](#); 15/07/2015, [T-398/13](#), TVR ITALIA (fig.)/TVR et al., EU:T:2015:503, § 39).

2. Ista pravna podlaga

Predhodna odločba Urada v **postopku ugovora** med istima strankama in v zvezi z isto znamko ne izključuje poznejše zahteve za izbris na podlagi enakih prejšnjih pravic (14/10/2009, [T-140/08](#), TiMiKinderjoghurt, EU:T:2009:400, § 36, pritožba na Sodišče zavrnjena; 22/11/2011, [T-275/10](#), Mpay24, EU:T:2011:683, § 15;

23/09/2014, [T-11/13](#), Mego, EU:T:2014:803, § 12), saj je pravna podlaga drugačna. Vendar je malo verjetno, da bo v postopku za ugotavljanje ničnosti ali razveljavitev sprejeta drugačna odločitev, razen če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

- če so dokazana nova dejstva (npr. dokaz o uporabi ali ugledu prejšnje znamke ni bil dan na voljo v postopku ugovora);
- če se je spremenil način izvajanja ključnih pravnih presoj (npr. v zvezi s standardi za presojo verjetnosti zmede), na primer zaradi intervencijskih sodb Sodišča Evropske unije.

3. Iste stranke

Trojna enakost, ki se zahteva za pravnomočnost, poleg tega pomeni, da morata biti stranki v obeh postopkih (zadevnem postopku in postopku, ki je privedel do prejšnje dokončne odločbe) isti.

Pojem „isti stranki“ zajema tudi pravne naslednike in pooblašcene pridobitelje licence. Povedano drugače, pravnomočnost se uporablja, če je stranka v drugem postopku pravni naslednik ali pooblaščen pridobitelj licence stranke iz postopka v prvi zadevi.

Priloga 1 Razlogi za ničnost: časovno področje uporabe po začetku veljavnosti Uredbe (EU) 2015/2424 dne 23. marca 2016

1 Absolutni razlogi za ničnost

Splošno načelo je, da Urad uporablja tiste absolutne razloge za ničnost, ki so bili določeni v pravu za blagovno znamko Evropske unije (njeno prijavo) – bodisi v [Uredbi \(ES\) št. 207/2009](#) bodisi v katerem drugem zakonodajnem besedilu, ki se neposredno uporablja ter je zavezujoče za EU in posledično za Urad –, **na datum njene vložitve**.

Zato se **novi** razlogi za ničnost, to je tisti, ki so bili v Uredbo o blagovni znamki EU uvedeni z [Uredbo \(EU\) 2015/2424](#), uporabljajo le za blagovne znamke Evropske unije (njene prijave), vložene 23. marca 2016 in po tem datumu.

Vendar nekateri razlogi za zavrnitev in ničnost, ki so bili v Uredbo o blagovni znamki EU prvič uvedeni z [Uredbo \(EU\) 2015/2424](#), z vidika pravne podlage niso novi, saj so se uporabljali že pred 23. marcem 2016 na podlagi drugih zavezujočih zakonodajnih besedil EU.

Na tej podlagi se uporablja naslednje razlikovanje.

1.1 Razlogi za ničnost, ki so se uporabljali pred 23. marcem 2016 na podlagi uredb EU, ki niso Uredba o blagovni znamki EU

Za blagovne znamke Evropske unije, za katere je bila prijava vložena pred 23. marcem 2016, se uporabljajo naslednji razlogi za ničnost, ki so bili v Uredbo o blagovni znamki EU prvič uvedeni z [Uredbo \(EU\) 2015/2424](#):

- [člen 7\(1\)\(k\) Uredbe o blagovni znamki EU](#): sovpadanje s prejšnjimi tradicionalni izrazi EU za vina.
Ta razlog za ničnost je bil predviden že v [členu 113\(2\) Uredbe \(EU\) št. 1308/2013](#) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. [922/72](#), (EGS) št. [234/79](#), (ES) št. [1037/2001](#) in (ES) št. [1234/2007](#) v povezavi s členoma [40](#) in [41](#) Uredbe Komisije (ES) št. 607/2009 z dne 14. julija 2009 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje [Uredbe Sveta \(ES\) št. 479/2008](#) v zvezi z zaščitenimi označbami porekla in geografskimi označbami, tradicionalnimi izrazi, označevanjem in predstavitvijo nekaterih proizvodov iz vinskega sektorja.
- [člen 7\(1\)\(l\) Uredbe o blagovni znamki EU](#): sovpadanje s prejšnjimi zajamčenimi tradicionalnimi posebnostmi EU.
Ta razlog za ničnost je bil predviden že v [členu 24 Uredbe \(EU\) št. 1151/2012](#) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil.
- [Člen 7\(1\)\(m\) Uredbe o blagovni znamki EU](#): sovpadanje s prejšnjimi poimenovanji EU za rastlinske sorte.

Ta razlog za ničnost je bil predviden že v [Uredbi Sveta \(ES\) št. 2100/94](#) z dne 27. julija 1994 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti. Urad to Uredbo uporablja v povezavi s [členom 7\(1\)\(f\) Uredbe o blagovni znamki EU](#).

1.2 Razlogi za neveljavnost, ki pred začetkom veljavnosti Uredbe (EU) 2015/2424 dne 23. marca 2016 v pravu EU niso bili predvideni

Naslednji razlogi za ničnost v pravu EU niso obstajali pred začetkom veljavnosti [Uredbe \(EU\) 2015/2424](#), zato se uporabljajo le za blagovne znamke Evropske unije, za katere je bila prijava vložena 23. marca 2016 in po tem datumu.

- „druge značilnosti“ (razen oblike) v skladu s [členom 7\(1\)\(e\) Uredbe o blagovni znamki EU](#),
- sovpadanje s prejšnjimi označbami ZGO/ZOP, zaščitenimi na **nacionalni** ravni, v skladu s [členom 7\(1\)\(j\) Uredbe o blagovni znamki EU](#),
- sovpadanje s prejšnjim poimenovanjem rastlinske sorte, zaščitenim na **nacionalni** ravni, v skladu s [členom 7\(1\)\(m\) Uredbe o blagovni znamki EU](#).

2 Relativni razlogi za ničnost, in sicer člen 60(1)(d) Uredbe o blagovni znamki EU v povezavi s členom 8(6) Uredbe o blagovni znamki EU ter razmerje s členom 60(1)(c) Uredbe o blagovni znamki EU v povezavi s členom 8(4) Uredbe o blagovni znamki EU

Z [Uredbo \(EU\) 2015/2424](#) o spremembi Uredbe (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti (uredba o spremembi) je bil uveden [člen 53\(1\)\(d\) Uredbe št. 207/2009](#) v povezavi s [členom 8\(4a\) Uredbe št. 207/2009](#) (zdaj [člen 60\(1\)\(d\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) v povezavi s [členom 8\(6\) Uredbe o blagovni znamki EU](#)) kot poseben razlog za ničnost za označbe porekla in geografske označbe, zaščitene na podlagi prava EU ali nacionalnega prava.

Pred tem so bile geografske označbe podlaga zahteve za ugotovitev ničnosti v skladu s [členom 53\(1\)\(c\) Uredbe št. 207/2009](#) v povezavi s [členom 8\(4\) Uredbe št. 207/2009](#). Vendar uvedba tega posebnega razloga pomeni, da se je od začetka veljavnosti [člena 53\(1\)\(d\) Uredbe št. 207/2009](#) na geografske označbe mogoče sklicevati le na podlagi tega novega razloga. Geografske označbe ne morejo več biti podlaga za zahtevo za ugotovitev ničnosti v skladu s [členom 53\(1\)\(c\) Uredbe št. 207/2009](#), čeprav se besedilo navedene določbe ni spremenilo. Če je zahteva za ugotovitev ničnosti, ki temelji na geografski označbi, vložena po začetku veljavnosti uredbe o spremembi in je v njej kot razlog za ničnost napačno naveden [člen 53\(1\)\(c\) Uredbe št. 207/2009](#), bo Urad vseeno preizkusil zahtevo, če je očitno, da temelji na geografski označbi, kot če bi se kot razlog uveljavljal [člen 53\(1\)\(d\) Uredbe št. 207/2009](#). V takšnem primeru ni dvoma glede namere vložnika zahteve za ugotovitev ničnosti, da se sklicuje na določbo, s katero so zaščitene prejšnje geografske označbe.

[Člen 53\(1\)\(c\) Uredbe št. 207/2009](#) v povezavi s [členom 8\(4\) Uredbe št. 207/2009](#) se še naprej uporablja v postopkih za ugotavljanje ničnosti na podlagi geografskih označb, ki so ob začetku veljavnosti uredbe o spremembi še vedno potekali pred Sodiščem.

Kot je navedeno zgoraj, se lahko v zahtevah za ugotovitev ničnosti na podlagi geografskih označb [člen 8\(4a\) Uredbe št. 207/2009](#) uveljavlja le od datuma začetka veljavnosti uredbe o spremembi. Ker na eni strani uredba o spremembi ne vsebuje prehodnih določb in časovnih omejitev v zvezi z izpodbijanimi blagovnimi znamkami Evropske unije ter ob upoštevanju, na drugi strani, da so bile geografske označbe razlog za zavrnitev tudi v prejšnji ureditvi in da je njihova uporaba v gospodarskem prometu neločljivo povezana z njihovo funkcijo, se je mogoče na [člen 53\(1\)\(d\) Uredbe št. 207/2009](#) v povezavi s [členom 8\(4a\) Uredbe št. 207/2009](#) od začetka njene veljavnosti sklicevati zoper blagovne znamke EU, in sicer ne glede na datum vložitve prijave zanje ali datum njihove prednostne pravice, ter posledično celo zoper blagovne znamke EU, za katere je bila vložena prijava in ki so bile registrirane pri Uradu pred začetkom veljavnosti uredbe o spremembi.

Varstvo, ki je geografskim označbam zagotovljeno s [členom 53\(1\)\(d\) Uredbe št. 207/2009](#) v povezavi s [členom 8\(4a\) Uredbe št. 207/2009](#), je zato nadaljevanje varstva, ki jim je bilo pred tem zagotovljeno s [členom 53\(1\)\(c\) Uredbe št. 207/2009](#) v povezavi s [členom 8\(4\) Uredbe št. 207/2009](#). Geografske označbe, ki so se tako uveljavljale na podlagi [člena 53\(1\)\(d\) Uredbe št. 207/2009](#) v povezavi s [členom 8\(4a\) Uredbe št. 207/2009](#), so morale biti zaščitene že ob vložitvi prijave izpodbijane blagovne znamke EU, njihov imetnik pa upravičen do prepovedi uporabe poznejše blagovne znamke. Poleg tega so se bistveni pogoji za varstvo takšnih prejšnjih geografskih označb, kot so določeni v zadevni zakonodaji EU ali nacionalni zakonodaji (npr. varstvo pred neposredno ali posredno komercialno rabo, zlorabo, posnemanjem ali prikazovanjem, napačno ali zavajajočo označbo ali drugo zavajajočo prakso) uporabljali že na datum vložitve ali prednostne pravice izpodbijane blagovne znamke EU, tudi če je bila njena prijava vložena pred začetkom veljavnosti uredbe o spremembi. V [členu 8\(4a\) Uredbe št. 207/2009](#) so boljše upošteevane zahteve zakonodaje EU, v skladu s katero se ne zahteva, da se mora geografska označba uporabljati v gospodarskem prometu, da bi bil njen imetnik upravičen do prepovedi nedovoljene uporabe.

[Člen 63\(3\) Uredbe o blagovni znamki EU](#) vseeno vložniku zahteve, o čigar prejšnji zahtevi za ugotovitev ničnosti, ki je v skladu s [členom 53\(1\)\(c\) Uredbe št. 207/2009](#) temeljila na geografski označbi, se je že vsebinsko odločilo, preprečuje vložitev nove zahteve za ničnost v skladu s [členom 53\(1\)\(d\) Uredbe št. 207/2009](#) na podlagi iste geografske označbe zoper isto izpodbijano znamko.