



Tematski prikaz

Pravo znamk

Kazalo

PREDGOVOR.....	4
SEZNAM ZADEVNIH AKTOV	5
I. ABSOLUTNI RAZLOGI ZA ZAVRNITEV REGISTRACIJE	7
1. Grafični prikaz znaka.....	7
2. Znamke brez razlikovalnega učinka	10
3. Opisne znamke.....	22
4. Znamke, ki so sestavljene izključno iz znakov ali označb, ki so postali običajni.....	33
5. Znaki, sestavljeni izključno iz oblike proizvoda.....	36
6. Znamke, ki nasprotujejo javnemu redu ali sprejetim moralnim načelom.....	39
7. Zavajajoče znamke	42
8. Slaba vera prijavitelja.....	45
9. Pridobitev razlikovalnega učinka z uporabo	48
II. RELATIVNI RAZLOGI ZA ZAVRNITEV REGISTRACIJE	54
1. Verjetnost zmede.....	54
2. Neregistrirana znamka, ki se uporablja v gospodarskem prometu.....	63
3. Ugledna znamka.....	65
III. DRUGA VPRAŠANJA MATERIALNEGA PRAVA.....	70
1. Učinki znamke	70
2. Resna in dejanska uporaba.....	78
3. Kolektivna znamka	90
4. Certifikacijska znamka	92

Predgovor

Znamka je znak, ki se uporablja v gospodarskem prometu za označevanje proizvodov ali storitev. Z Uredbo (ES) št. 40/94¹ o znamki Skupnosti je bila uvedena ureditev Skupnosti za znamke, ki omogoča vsakomur, da z enim postopkom pridobi znamko, ki uživa enotno varstvo in učinkuje na celotnem območju Evropske unije. Danes je ta ureditev zajeta z Uredbo (EU) 2017/1001 o znamki Evropske unije². Poleg tega je bilo varstvo znamk na nacionalni ravni v državah članicah Unije harmonizirano z Direktivo (EU) 2015/2436 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami³, kar je poenostavilo registracijo in upravljanje znamk v vsej Uniji.

Pravo znamk je že vrsto let vir številnih sporov pred sodišči Evropske unije. Tako sta na primer Sodišče in Splošno sodišče leta 2024 izdali več kot 360 odločb na tem področju, kar je mogoče pojasniti zlasti z dejstvom, da je na eni strani Splošno sodišče pristojno za obravnavanje tožb zoper odločbe, ki jih izdajo odbori za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), na drugi strani pa Sodišče odloča o pritožbah zoper odločbe Splošnega sodišča na tem področju in o vprašanjih za predhodno odločanje glede razlage Direktive (EU) 2015/2436. Zaradi zelo velikega obsega teh sporov je torej popolnoma upravičeno, da se ne le Sodišču in Splošnemu sodišču, temveč tudi vsem zainteresiranim osebam dajo na voljo orodja, s katerimi se jim omogoči celovit pregled najbolj upoštevne sodne prakse na tem področju. To je tudi cilj tega tematskega prikaza.

V ta namen ta prikaz vsebuje povzetke 50 sodb Sodišča in Splošnega sodišča, ki so bile izdane do konca leta 2025 in se nanašajo na pravo znamk. Ta izbor sodne prakse je bil pripravljen leta 2023 v okviru tesnega sodelovanja med Sodiščem Evropske unije in Svetovno organizacijo za intelektualno lastnino (SOIL). V tem okviru je bil namreč Direktorat za raziskave in dokumentacijo zadolžen za izbor najpomembnejših sodb Sodišča in Splošnega sodišča na področju intelektualne lastnine, da bi se te vključile v podatkovno zbirko SOIL in tako javnosti na spletnem mestu te organizacije omogočile dostop do ključne sodne prakse prava Unije na tem področju. Ta izbor je bil nato dopolnjen z najpomembnejšimi sodbami, ki so bile na tem področju izdane v letih 2024 in 2025.

¹ Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146).

² Uredba (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1).

³ Direktiva (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2015, L 336, str. 1).

Seznam zadevnih aktov

UREDBE

Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146).

Uredba Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Evropske unije (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 27, str. 142) v različici pred začetkom veljavnosti Uredbe (EU) 2024/2822 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2024 (UL L, 2024/2822).

Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1).

Uredba (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (UL 2012, L 167, str. 1).

Uredba (EU) 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti ter Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2869/95 o pristojbinah, ki se plačujejo Uradu za harmonizacijo notranjega trga (UL 2015, L 341, str. 21).

Uredba (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1).

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/625 z dne 5. marca 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta o blagovni znamki Evropske unije ter razveljavitvi Delegirane uredbe (EU) 2017/1430 (UL 2018, L 104, str. 1).

DIREKTIVE

Direktiva Sveta 84/450/EGS z dne 10. septembra 1984 o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 1, str. 227), kakor je bila spremenjena z Direktivo 97/55/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. oktobra 1997 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 3, str. 365).

Prva direktiva Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92).

Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 25, str. 399).

Direktiva 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2008, L 299, str. 25).

Direktiva (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (prenovitev) (UL 2015, L 336, str. 1).

MEDNARODNI SPORAZUMI

Nicejski aranžma o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen.

Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine, podpisana v Parizu 20. marca 1883, nazadnje revidirana v Stockholmu 14. julija 1967 in spremenjena 28. septembra 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, zv. 828, št. 11851, str. 305).

I. Absolutni razlogi za zavrnitev registracije

1. Grafični prikaz znaka

Sodba z dne 27. novembra 2003, Shield Mark (C-283/01, [EU:C:2003:641](#))

„Znamke – Približevanje zakonodaj – Direktiva 89/104/EGS – Člen 2 – Znaki, ki lahko sestavljajo znamko – Znaki, ki jih je mogoče grafično predstaviti – Zvočni znaki – Notni zapis – Opis – Onomatopeja“

Družba Shield Mark je imetnica štirinajstih znamk, registriranih pri Bureau Benelux des marques (urad Beneluksa za znamke) za različne proizvode,⁴ izmed katerih je 11 sestavljenih iz prvih devetih not skladbe „Für Elise“ L. van Beethovna, preostale tri pa sestavlja onomatopeja petelinjega petja.

J. Kist, svetovalec za komunikacije, je med oglaševalsko akcijo, ki se je začela leta 1995, uporabil melodijo, ki jo sestavlja prvih devet not „Für Elise“, in prodajal je računalniški program, pri katerem se je ob zagonu zaslišalo petelinje petje. Družba Shield Mark je zato zoper J. Kista vložila tožbo zaradi kršitve znamke in nelojalne konkurence. Ta zahtevk je bil na prvi stopnji delno sprejet v delu, ki je temeljil na predpisih o civilni odgovornosti. Bil pa je, nasprotno, zavrnjen v delu, ki je temeljil na pravu znamk, ker je bil namen vlad držav članic Beneluksa zavrniti registracijo zvokov kot znamk.

Predložitveno sodišče, pri katerem je družba Shield Mark vložila pritožbo, je vložilo predlog za sprejetje predhodne odločbe glede razlage člena 2 Direktive 89/104 o znamkah⁵ in zlasti glede možnosti registracije zvočnih znakov kot znamk.

Na prvem mestu, Sodišče je razsodilo, da je treba člen 2 Direktive 89/104 razlagati tako, da mora biti mogoče zvočne znake šteti za znamke, če se blago ali storitve nekega podjetja z njimi lahko razlikujejo od blaga ali storitev drugih podjetij in jih je mogoče grafično predstaviti.

Na drugem mestu, navedlo je, da je člen 2 Direktive 89/104 treba razlagati tako, da znak, ki sam po sebi ni vidno zaznaven, lahko pomeni znamko v smislu te določbe, če ga je mogoče grafično predstaviti, zlasti s figurami, črtami ali črkami, predstavitev pa mora biti jasna, natančna, popolna sama po sebi, sprejemljiva, razumljiva, trajna in objektivna.

V zvezi z zvočnim znakom te zahteve niso izpolnjene, če je znak grafično predstavljen z opisom, kot je navedba, da je znak sestavljen iz not, ki sestavljajo znano glasbeno delo, ali da gre za živalski glas, če je predstavljen s preprosto onomatopejo brez dodatnega pojasnila ali z zaporedjem glasbenih not brez dodatnega pojasnila. Navedene zahteve pa

⁴ Šlo je za proizvode in storitve, ki spadajo v razrede 9, 16, 35, 41 in 42 v smislu Nicejskega aranžmaja o klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen.

⁵ Prva Direktiva Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92).

so, nasprotno, izpolnjene, če je znak predstavljen z notnim črtovjem, razdeljenim na takte, na katerem so zlasti ključ, note in pavze, katerih oblika označuje relativno vrednost, ter po potrebi predznaki.

Sodba z dne 27. oktobra 2005, Eden/UUNT (Vonj zrele jagode) (T-305/04, [EU:T:2005:380](#))

„Znamka Skupnosti – Vonjalna znamka Vonj zrele jagode – Absolutni razlog za zavrnitev – Znak, ki ni sposoben grafične predstavitve – Člen 7(1)(a) Uredbe (ES) št. 40/94“

Družba Laboratoires France Parfum SA je leta 1999 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT) vložila prijavo znamke Skupnosti, da bi registrirala vonjalni znak, ki ni vidno zaznaven in je opisan z besedami „vonj zrele jagode“ ter ima ustrezno barvno sliko.

Vendar je preizkuševalec prijavo zavrnil z obrazložitvijo, prvič, da prijavljenega vonjalnega znaka ni mogoče grafično predstaviti in, drugič, da nima razlikovalnega učinka pri nekaterih zahtevanih proizvodih. Družba Laboratoires France Parfum SA je vložila pritožbo pri prvem odboru za pritožbe, ki jo je zavrnil. Menil je, da zahtevanega znaka ni bilo mogoče grafično predstaviti v smislu člena 4 Uredbe št. 40/94⁶ in je zato podan razlog za zavrnitev iz člena 7(1)(a) navedene uredbe.

Splošno sodišče je tožbo, ki mu je bila predložena zoper odločbo odbora za pritožbe pri UUNT, zavrnilo, pri čemer je pojasnilo, da je treba člen 4 Direktive 40/94 razlagati tako, da znak, ki sam po sebi ni vidno zaznaven, lahko sestavlja znamko, če ga je mogoče grafično predstaviti, zlasti s figurami, črtami ali črkami, predstavitev pa mora biti jasna, natančna, popolna sama po sebi, sprejemljiva, razumljiva, trajna in objektivna. Grafična predstavitev znaka mora omogočiti, da se ta lahko natančno identificira, da bi se zagotovilo dobro delovanje sistema registriranja znamk. Posledično se pogoji za priznanje veljavnosti grafične predstavitve ne smejo spreminjati ali omiliti, da bi se s tem olajšala registracija znakov, katerih značaj otežuje grafično predstavitev.

Glede vonjalnega znaka je Splošno sodišče ugotovilo, da ni mogoče izključiti, da je tak znak morda lahko predmet opisa, ki izpolnjuje vse pogoje iz člena 4 Uredbe št. 40/94.

Sodba z dne 25. januarja 2007, Dyson (C-321/03, [EU:C:2007:51](#))

„Znamke – Približevanje zakonodaj – Direktiva 89/104/EGS – Člen 2 – Pojem znaka, ki lahko sestavlja znamko – Prozorna zbiralna posoda ali komora za zbiranje na površini sesalnika“

Družba Dyson LTD od leta 1993 izdeluje in trži sesalnik Dual Cyclone brez vrečke, pri katerem se umazanija in prah nalagata v prozorni plastični posodi, ki je del naprave. Družba Notettry Ltd, katere lastnik je James Dyson, je leta 1996 pri Registrar of Trade

⁶ Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146).

Marks (pristojni organ za registracijo znamk, Združeno kraljestvo, v nadaljevanju: Registrar) vložila zahtevo za registracijo šestih znamk za „naprave za čiščenje“⁷. Ta zahteva je bila umaknjena za štiri od teh znamk, vendar je bila ohranjena za preostali znamki, ki sta bili opisani tako: „[Z]namka je sestavljena iz prozorne zbiralne posode ali komore za zbiranje, ki je del površine sesalnika, kot je prikazan na sliki.“

Registrar je kljub temu navedeno zahtevo zavrnil, Hearing officer pa je to odločbo potrdil. Družba Dyson je zato vložila pritožbo pri High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (višje sodišče (Anglija in Wales), oddelek Chancery, Združeno kraljestvo), ki je menilo, da sta zadevni znamki brez kakršnega koli razlikovalnega učinka in da sta poleg tega opisni za zadevne proizvode iz zahteve za registracijo. Vendar pa se je spraševalo, ali sta navedeni znamki na datum vložitve zahteve z uporabo pridobili razlikovalni učinek. V teh okoliščinah se je navedeno sodišče odločilo, da Sodišču predloži predlog za sprejetje predhodne odločbe v zvezi z razlago Direktive 89/104.

Sodišče je ugotovilo, da je treba člen 2 Direktive 89/104 razlagati tako, da predmet zahteve za registracijo znamke, ki se nanaša na prozorno zbiralno posodo ali komoro za zbiranje vseh možnih oblik, ki je del površine sesalnika, ni „znak“ v smislu te določbe in zato ne more sestavljati znamke v smislu te določbe.

Predmet take zahteve, ki je dejansko zgolj lastništvo nad zadevnim proizvodom, se namreč razteza na več različnih oblikovnih značilnosti in zato ni določen. Glede na izključnost, na kateri temelji pravo znamk, bi zato imetnik znamke s takim nedoločenim predmetom, v nasprotju s ciljem, ki se uresničuje s členom 2 te direktive, pridobil neupravičeno konkurenčno prednost, saj bi lahko upravičeno oviral možnost svojih konkurentov, da bi ponujali sesalnike, ki imajo na zunanji površini prozorno zbiralno posodo kakršne koli oblike.

Sodba z dne 24. oktobra 2018, Pirelli Tyre/EUIPO – Yokohama Rubber (Upodobitev utora v obliki črke „L“) (T-447/16, [EU:T:2018:709](#))⁸

„Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Figurativna znamka Evropske unije, ki upodablja utor v obliki črke „L“ – Absolutni razlog za zavrnitev – Znak, sestavljen izključno iz oblike proizvoda, ki je nujna za dosego tehničnega učinka – Člen 7(1)(e)(ii) Uredbe (ES) št. 40/94 – Člen 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 7(1)(e)(ii) Uredbe 2017/1001) – Uredba (EU) 2015/2424 – Časovna uporaba zakona – Oblika proizvoda – Narava znaka – Upoštevanje elementov, ki so koristni za opredelitev bistvenih značilnosti znaka – Splošni interes, na katerem temelji člen 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94“

Tožeča stranka, družba Pirelli Tyre SpA, je od leta 2002 imetnica figurativne znamke Unije za pnevmatike⁹, ki upodablja utor v obliki črke „L“. Družba The Yokohama Rubber

⁷ Gre za izdelke iz razreda 9 v smislu Nicejskega aranžmaja.

⁸ Pritožbi zoper to sodbo sta bili zavrneni s sodbo z dne 3. junija 2021, Yokohama Rubber in EUIPO/Pirelli Tyre (C-818/18 P in C-6/19 P, [EU:C:2021:431](#)).

⁹ Gre za izdelke iz razreda 12 v smislu Nicejskega aranžmaja.

Co. Ltd, intervenientka, je leta 2012 vložila zahtevo za ugotovitev ničnosti¹⁰, ki ji je oddelek za izbris pri Evropskem uradu za intelektualno lastnino (EUIPO) ugodil z utemeljitvijo, da je sporni znak sestavljen izključno iz oblike zadevnega blaga, ki je nujna za doseg tehničnega učinka.

Vendar je odbor za pritožbe pri EUIPO odločbo oddelka za izbris razveljavil, pri čemer je s tem, da je pritožbi tožeče stranke delno ugodil, ugotovil, da je navedeni oddelek izpodbijano znamko napačno razglasil za nično za proizvode, na katere se zahteva za ugotovitev ničnosti ni nanašala, in da je zato z razglasitvijo ničnosti prekoračil obseg te zahteve.

Splošno sodišče, ki je odločalo o tožbi tožeče stranke zoper odločbo odbora za pritožbe, je to odločbo delno razveljavilo in preučilo, ali je sporni znak sestavljen izključno iz oblike proizvoda, ki je nujna za doseg tehničnega učinka¹¹. V ta namen je preučilo naravo spornega znaka in zlasti njegov grafični prikaz.

V zvezi s tem je Splošno sodišče opozorilo, prvič, da mora biti grafični prikaz znamke popoln, lahko dostopen in razumljiv, da bi znak lahko bil predmet stalne in gotove zaznave, ki zagotavlja označbo izvora navedene znamke. Drugič, poudarilo je, da je namen zahteve grafičnega prikaza zlasti opredeliti znamko, in sicer tako, da se ugotovi natančen predmet varstva, ki se njenemu imetniku prizna z registrirano znamko.

2. Znamke brez razlikovalnega učinka

Sodba z dne 6. maja 2003 (petit plenum), Libertel (C-104/01, [EU:C:2003:244](#))

„Znamke – Približevanje zakonodaj – Direktiva 89/104/EGS – Znaki, ki bi lahko bili znamka – Razlikovalni učinek – Barva kot taka – Oranžna barva“

Libertel je družba s sedežem na Nizozemskem, katere glavna dejavnost je zagotavljanje mobilnih telekomunikacijskih storitev.

Benelux-Merkenbureau (urad Beneluksa za znamke, v nadaljevanju: BMB) je pristojni organ na področju znamk za Kraljevino Belgijo, Veliko vojvodstvo Luksemburg in Kraljevino Nizozemsko. BMB je od 1. januarja 1996 pristojen za presojo, ali so pri prijavah znamk podani absolutni razlogi za zavrnitev registracije.

Družba Libertel je 27. avgusta 1996 pri BMB prijavila oranžno barvo kot znamko za nekatere telekomunikacijske izdelke in storitve. Obrazec prijave je v polju o navedbi videza znamke vseboval kvadrat oranžne barve, v polju o navedbi opisa znamke pa navedbo „oranžno“, ne da bi bila navedena kakršna koli oznaka barve.

¹⁰ Ta zahteva je bila utemeljena s členom 52(1)(a) Uredbe št. 40/94 v povezavi s členom 7(1)(b) oziroma členom 7(1)(e)(ii) iste uredbe.

¹¹ V smislu člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94.

BMB je z dopisom z dne 21. februarja 1997 družbo Libertel obvestil o začasni zavrnitvi registracije tega znaka, ker ta znak ni imel nobenega razlikovalnega učinka v smislu člena 6a(1)(a) spremenjenega enotnega zakona Beneluksa o znamkah (v nadaljevanju: LBM)¹². Na podlagi ugovora družbe Libertel zoper to začasno zavrnitev je BMB, ki je ocenil, da zavrnitve ni treba ponovno obravnavati, z dopisom z dne 10. septembra 1997 tej družbi vročil dokončno zavrnitev.

Družba Libertel je v skladu s členom 6b LBM zoper to zavrnitev vložila tožbo pri Gerechtshof te's-Gravenhage (pritožbeno sodišče v Haagu, Nizozemska), ki jo je to s sodbo z dne 4. junija 1998 zavrnilo.

Družba Libertel je 3. avgusta 1998 pri Hoge Raad der Nederlanden (vrhovno sodišče Nizozemske) vložila kasacijsko pritožbo, to pa je Sodišču predložilo več vprašanj za predhodno odločanje v zvezi z zlasti razlago člena 3(1)(b) Direktive 89/104.

Najprej, Sodišče je opozorilo, da barva sama po sebi lahko sestavlja znamko v smislu člena 2 Direktive 89/104, če pomeni znak, ki ga je mogoče grafično predstaviti in s katerim je mogoče proizvode ali storitve nekega podjetja razlikovati od proizvodov ali storitev drugih podjetij. Sodišče je navedlo, da število in podrobnost ovir za registracijo znamke iz členov 2 in 3 te direktive kot tudi številne možnosti pravnih sredstev v primeru zavrnitve kažejo na to, da preučitev vseh podatkov, ki jo pristojni organ opravi, ob zahtevi za registracijo ne bi smela biti minimalna. Ta preučitev mora biti stroga in popolna, da bi se tako izognili neupravičeni registraciji znamk. Zaradi pravne varnosti in dobrega upravljanja je treba namreč zagotoviti, da se znamke, katerih uporaba bi bila lahko uspešno izpodbijana pred sodišči, ne registrirajo.

Sodišče je poleg tega navedlo, da je treba pri presoji razlikovalnega učinka v smislu člena 3(1)(b) in (3) Direktive 89/104, ki ga ima lahko določena barva kot znamka, upoštevati splošni interes, da se neupravičeno ne omejuje razpoložljivost barv drugim subjektom, ki ponujajo take proizvode ali storitve, kot so ti, za katere se zahteva registracija. V primeru barve kot take se obstoj razlikovalnega učinka, neodvisnega od njene uporabe, v smislu člena 3(1)(b) Direktive 89/104 lahko doseže le v izjemnih okoliščinah. Vendar čeprav neka barva kot taka *ab initio* nima razlikovalnega učinka v tem smislu, lahko tak učinek v zvezi s proizvodi ali storitvami, za katere se zahteva registracija znamke, v skladu z odstavkom 3 navedenega člena pridobi z uporabo. Tak razlikovalni učinek je mogoče pridobiti zlasti prek običajnega poteka seznanjanja upoštevne javnosti. V zvezi z barvo kot tako in brez omejitve v prostoru je Sodišče ugotovilo, da ima ta za določene proizvode in storitve razlikovalni učinek v smislu člena 3(1)(b) in (3) Direktive 89/104, če jo je mogoče jasno, natančno, samo po sebi popolno, lahko dostopno, razumljivo, trajno in objektivno grafično predstaviti. Navedenega pogoja ni mogoče izpolniti s preprosto reprodukcijo zadevne barve na

¹² Kraljevina Belgija, Veliko vojvodstvo Luksemburg in Kraljevina Nizozemska so svoje pravo znamk določili v skupnem zakonu, enotnem zakonu Beneluksa o znamkah (Trb. 1962, 58). Ta zakon je bil spremenjen s protokolom z dne 2. decembra 1992 o spremembi tega zakona (Trb. 1993, 12), ki se uporablja od 1. januarja 1996, zaradi prenosa direktive v pravne rede teh treh držav članic.

papirju, ampak tako, da se ta barva označi z mednarodno priznano identifikacijsko oznako.

Dalje, Sodišče je pojasnilo, da se barvi kot taki lahko prizna razlikovalni učinek v smislu člena 3(1)(b) in (3) Direktive 89/104, če je glede na zaznavanje upoštevne javnosti taka, da omogoča prepoznavanje proizvodov ali storitev, za katere se zahteva registracija, kot izvirajočih iz določenega podjetja ter njihovo razlikovanje od proizvodov ali storitev drugih podjetij. Po mnenju Sodišča je dejstvo, da se registracija barve kot take kot znamke zahteva za večje število proizvodov ali storitev ali pa za določen proizvod ali storitev oziroma za določeno skupino proizvodov ali storitev, skupaj z drugimi okoliščinami obravnavane zadeve upoštevno tako za presojo razlikovalnega učinka – v smislu člena 3(1)(b) in (3) Direktive 89/104 – barve, katere registracija se zahteva, kot za presojo, ali bi njena registracija nasprotovala splošnemu interesu, da se razpoložljivost barv neupravičeno ne omejuje za druge subjekte, ki ponujajo take proizvode ali storitve, kot so ti, za katere se zahteva registracija. Nazadnje, Sodišče je navedlo, da mora pristojni organ za registracijo znamk pri presojanju, ali ima znamka razlikovalni učinek v smislu člena 3(1)(b) in (3) Direktive 89/104, opraviti konkretno preučitev ob upoštevanju vseh okoliščin obravnavane zadeve in zlasti načina uporabe znamke.

Sodba z dne 3. julija 2003, Best Buy Concepts/UUNT (BEST BUY) (T-122/01, [EU:T:2003:183](#))

„Znamka Skupnosti – Figurativna znamka, ki vsebuje besedni znak BEST BUY – Absolutni razlog za zavrnitev – Razlikovalni učinek – Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94“

Tožeča stranka je 7. maja 1999 pri UUNT v skladu z Uredbo št. 40/94 vložila zahtevo za registracijo figurativne znamke Skupnosti. Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je bila sestavljena iz oblike etikete v rumeni (ozadje) in črni (črke, obroba, krog) barvi, ki je vsebovala besedni znak BEST BUY in element „®“. Storitve, za katere se je zahtevala registracija znamke, so spadale v razrede 35, 37 in 42 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk.

Preizkuševalec je z odločbo z dne 19. novembra 1999 zahtevo zavrnil na podlagi člena 38 Uredbe št. 40/94, ker so pri prijavljeni znamki podani razlogi iz člena 7(1), od (b) do (d), navedene uredbe.

Tožeča stranka je 22. decembra 1999 pri UUNT zoper odločbo preizkuševalca vložila pritožbo na podlagi člena 59 Uredbe št. 40/94.

Odbor za pritožbe je z odločbo z dne 21. marca 2001 pritožbo zavrnil. V bistvu je menil, da zadevni znak nima razlikovalnega učinka, da je opisen in da zato spada pod določbe iz člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 40/94.

Splošno sodišče, ki je obravnavalo tožbo zoper navedeno odločbo odbora za pritožbe in jo zavrnilo, je razsodilo, da figurativna znamka, ki jo sestavlja oblika barvne etikete, ki vsebuje besedni znak BEST BUY in element „®“, katere registracija se je zahtevala za

storitve svetovanja pri vodenju podjetij (razred 35 Nicejskega aranžmaja), namestitve in vzdrževanja opreme (razred 37) ter tehničnega svetovanja in pomoči pri ustanovitvi specializiranih trgovin (razred 42), nima razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94. Upoštevna javnost namreč navedeni besedni znak, sestavljen iz splošnih besed angleškega jezika, ki jasno nakazujejo ugodno razmerje med ceno storitev iz zahteve in njihovo tržno vrednostjo, takoj dojame kot preprosto promocijsko frazo ali slogan, in ne kot navedbo trgovskega izvora storitev. Prav tako se barvne etikete s cenami običajno uporabljajo v gospodarskem prometu za vse vrste proizvodov in storitev, prisotnost elementov vrste „®“ poleg drugih elementov pa ne more zadostovati za to, da bi znamka kot celota pridobila razlikovalni učinek. Zato je prijavljena znamka v celoti sestavljena iz elementov, ki so, če se obravnavajo ločeno, brez razlikovalnega učinka za trženje zadevnih storitev, pri čemer med temi elementi ni take medsebojne povezave, ki bi celoti lahko dala razlikovalni učinek.

Sodba z dne 21. januarja 2010, Audi/UUNT (C-398/08 P, [EU:C:2010:29](#))

„Pritožba – Znamka Skupnosti – Uredba (ES) št. 40/94 – Člena 7(1)(b) in 63 – Besedna znamka Vorsprung durch Technik – Znamke, sestavljene iz oglaševalskih sloganov – Razlikovalni učinek – Prijava znamke za številne proizvode in storitve – Upoštevne javnosti – Celovita presoja in obrazložitev – Novi dokumenti“

Družba Audi je 30. januarja 2003 pri UUNT na podlagi Uredbe št. 40/94 zahtevala registracijo besedne znamke Vorsprung durch Technik kot znamke Skupnosti. Proizvodi in storitve, za katere je bila zahtevana registracija znamke, spadajo v razrede 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, od 35 do 43 in 45 Nicejskega aranžmaja.

Preizkuševalec je 7. januarja 2004 v predstavitvi razlogov za zavrnitev navedel, da izraz „Vorsprung durch Technik“ (prednost zaradi tehnike) pomeni za nekatere s tehnologijo povezane proizvode in storitve iz razredov 9, 12, 14, 25, 28, od 37 do 40 in 42 objektivno sporočilo, ki ga zadevni potrošnik zaznava kot opisno oglaševanje. Zato naj bi bila prijavljena znamka za te proizvode in storitve brez razlikovalnega učinka. Vendar je glede proizvodov iz razreda 12 izjavil, da se registracija navedene znamke lahko dovoli zaradi razlikovalnega učinka, ki ga je ta pridobila za motorna vozila in njihove sestavne dele. V tem smislu je navedel besedno znamko Skupnosti Vorsprung durch Technik, ki je bila za navedene proizvode iz razreda 12 registrirana 27. aprila 2001 pod številko 621086.

Z dopisom z dne 24. februarja 2004 je družba Audi izpodbijala razloge, ki jih je navedel preizkuševalec v tej predstavitvi, in navedla zlasti, da znamka Skupnosti št. 621086 ni bila registrirana zaradi razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo, ampak zaradi lastnega razlikovalnega učinka. V drugi predstavitvi razlogov za zavrnitev z dne 30. junija 2004 je preizkuševalec pojasnil, da družba Audi ob preizkusu zahteve za registracijo navedene znamke nenamerno ni bila obveščena o tem, da je bila ta znamka registrirana zgolj zaradi pridobljenega razlikovalnega učinka. Ker pa je bila navedena zahteva za registracijo podana leta 1997, naj bi se odslej od družbe Audi zahteval dokaz o

razlikovalnem učinku, ki ga je pridobila prijavljena znamka glede vseh navedenih proizvodov in storitev, skupaj s tistimi iz razreda 12.

Z odločbo z dne 12. januarja 2005 je preizkuševalec delno zavrnil zahtevo za registracijo navedene znamke za nekatere proizvode in storitve iz razredov 9, 12, 14, 25, 28, od 37 do 40 in 42, s tem da je povzel razloge iz svoje predstavitve razlogov za zavrnitev z dne 7. januarja 2004. V tej novi zavrnilni odločbi je tudi ugotovil, da ni bil predložen noben dokaz o pridobljenem razlikovalnem učinku za proizvode iz razreda 12.

Z izpodbijano odločbo je drugi odbor za pritožbe ugodil pritožbi družbe Audi za proizvode iz razreda 12, ker naj bi prejšnja odločba o registraciji znamke št. 621086 vsebovala dokaz, da je prijavljena znamka pridobila razlikovalni učinek za vozila in naprave za premikanje po zemlji. V preostalem, predvsem v zvezi z drugimi proizvodi in storitvami, glede katerih je nasprotoval preizkuševalec, je bila pritožba zavrnjena.

V zvezi s tem je odbor za pritožbe menil, da je preizkuševalčevo razlikovanje med proizvodi in storitvami v zvezi s tehniko vprašljivo. Pojasnil je, da so „[s]koraj vsi proizvodi in storitve vsaj malo povezani s tehniko. Prav tako ima tehnika pomembno vlogo v sektorju oblačil. Proizvajalec, ki pri proizvodnji takih proizvodov uporablja napredno tehnologijo, ima veliko prednost pred konkurenti. Slogan ‚Vorsprung durch Technik‘ izraža objektivno sporočilo, da tehnološka superiornost omogoča proizvodnjo in ponudbo boljših proizvodov in storitev. Kombinacija besed, ki je omejena na to preprosto objektivno sporočilo, naj bi bila načeloma brez razlikovalnega učinka. Glede na to, da razen za proizvode iz razreda 12 pritožnica ni predložila nobenih dokazov o tem, da je slogan ‚Vorsprung durch Technik‘ postal znamka v očeh javnosti, je treba prijavo, ki se nanaša na proizvode in storitve iz drugih razredov, zavrniti.“

Z izpodbijano sodbo je Splošno sodišče zavrnilo tožbo družbe Audi zoper izpodbijano odločbo.

Sodišče, ki mu je bila zadeva predložena po pritožbi družbe Audi, je pritožbi zoper izpodbijano sodbo ugodilo.

V zvezi s tem je, na prvem mestu, menilo, da zgolj dejstvo, da upoštevna javnost zaznava znamko kot oglaševalsko formulo in da jo glede na njeno pohvalno konotacijo načeloma lahko uporabijo druga podjetja, samo po sebi ne zadostuje za ugotovitev, da je znamka brez razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti. Laskava nota besedne znamke ne pomeni, da zato potrošnikom ne more zagotavljati izvora proizvodov ali storitev, ki jih označuje. Tako lahko tako znamko upoštevna javnost zaznava hkrati kot oglaševalsko formulo in kot označbo trgovskega izvora proizvodov ali storitev. Iz tega izhaja, da če ta javnost zaznava znamko kot označbo tega izvora, dejstvo, da jo hkrati ali celo predvsem razume kot oglaševalsko formulo, ne vpliva na njen razlikovalni učinek.

Sodišče je, na drugem mestu, navedlo, da ni mogoče zahtevati, da mora imeti oglaševalski slogan „domišljijški značaj“ oziroma „pojmovno napetost, ki bi povzročila

začudenje in zaradi katere bi si ga lahko zapomnili“, da bi ta slogan imel vsaj minimalni razlikovalni učinek, kot določa člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94.

Kar zadeva dejstvo, da ima znamka lahko več pomenov, da je lahko igra besed ali da jo je mogoče zaznati kot domišljjsko, presenetljivo in nepričakovano, zaradi česar si jo je mogoče zapomniti, te lastnosti niso nujen pogoj za ugotovitev razlikovalnega učinka oglaševalskega slogana, vendar pa z njimi znamka načeloma pridobi razlikovalni učinek.

Sodišče je, na tretjem mestu, navedlo, da znamke, sestavljene iz znakov ali označb, ki se uporabljajo tudi kot oglaševalski slogani, kot oznake kakovosti ali kot spodbuda za nakup proizvodov ali storitev, ki so označeni s temi znamkami, vsebujejo bolj ali manj objektivno sporočilo. Te znamke niso brez razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti zgolj na podlagi tega dejstva.

Tako če te znamke niso opisne v smislu člena 7(1)(c) navedene uredbe, lahko izražajo objektivno, čeprav preprosto sporočilo in lahko še vedno za potrošnike označujejo trgovski izvor zadevnih proizvodov ali storitev. To še posebej velja, če te znamke ne zajemajo le običajnega oglaševalskega sporočila, temveč vsebujejo neko edinstvenost ali jedrnatost, zahtevajo minimalni napor za razlago ali sprožijo pri zadevni javnosti kognitivni proces.

Nazadnje, Sodišče je, na četrtem mestu, poudarilo, da slogan „Vorsprung durch Technik“, za katerega je bila zahtevana registracija za „vozila; naprave za premikanje po zemlji, zraku ali vodi“ iz razreda 12 v smislu Nicejskega aranžmaja ter za proizvode in storitve iz razredov 9, 14, 16, 18, 25, 28, od 35 do 43 in 45, ni brez razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti.

Tudi če slogan „Vorsprung durch Technik“ izraža objektivno sporočilo, da tehnična superiornost omogoča proizvodnjo in ponudbo najboljših proizvodov in storitev, ta okoliščina ne omogoča sklepa, da je zahtevana znamka brez lastnega razlikovalnega učinka. Ne glede na to, kako preprosto je tako sporočilo, pa ga ni mogoče označiti kot običajno v tem smislu, da se lahko takoj in brez nadaljnje analize izključi, da znamka lahko potrošniku sporoča trgovski izvor zadevnih proizvodov ali storitev.

To sporočilo ne izhaja očitno iz navedenega slogana. Vrstni red besed „Vorsprung durch Technik“, ki pomeni „prednost zaradi tehnike“, na prvi pogled izraža le vzročno zvezo in zato zahteva nekaj truda pri razlagi s strani javnosti. Poleg tega ta slogan izraža edinstvenost in jedrnatost, zaradi česar si ga je mogoče zlahka zapomniti. Ker gre za znan slogan, ki ga prijavitelj uporablja že vrsto let, ni mogoče izključiti, da dejstvo, da je zadevna javnost vajena ugotoviti zvezo med tem sloganom in avtomobili, ki jih prijavitelj proizvaja, prav tako omogoča, da ta javnost razbere trgovski izvor označenih proizvodov ali storitev.

Sodba z dne 25. novembra 2020, Brasserie St Avold/EUIPO (Oblika temne steklenice) (T-862/19, [EU:T:2020:561](#))

„Znamka Evropske unije – Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija – Tridimenzijski znak – Oblika temne steklenice – Absolutni razlog za zavrnitev – Neobstoj razlikovalnega učinka – Člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001“

Družba Brasserie St Avold je pri mednarodni registraciji tridimenzijskega znaka imenovala Evropsko unijo. Znak je sestavljen iz tridimenzijske upodobitve temne steklenice, zaprte s kronskim zamaškom. Okrog spodnjega dela trupa steklenice je nepravilno ovita bela etiketa, razen konice, usmerjene navzgor, ki se v tem delu ne prilega trupu steklenice. Za pijače se je zahtevalo varstvo znamke. EUIPO je varstvo mednarodne registracije zavrnil z obrazložitvijo, da znak nima razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe 2017/1001¹³.

Splošno sodišče, ki je odločalo o tožbi za razveljavitev odločbe EUIPO, je tožbo zavrnilo. V okviru presoje razlikovalnega učinka tridimenzijskih znamk, sestavljenih iz oblike proizvoda, je pojasnilo opredelitev standarda in navad sektorja.

Najprej, Splošno sodišče je opozorilo, da je ustekleničenje tekočega proizvoda nujno za njegovo trženje, zato mu povprečni potrošnik na prvem mestu pripiše to preprosto funkcijo. Le znamka, ki se bistveno razlikuje od standarda ali navad sektorja, ni brez razlikovalnega učinka. Kadar je torej tridimenzijska znamka sestavljena iz oblike proizvoda, za katerega se zahteva registracija, ali oblike njegove embalaže, zgolj dejstvo, da je ta oblika različica ene od običajnih oblik te vrste proizvodov ali njihove embalaže, ne zadostuje za ugotovitev, da navedena znamka ni brez razlikovalnega učinka.

Dalje, Splošno sodišče je ugotovilo, da je EUIPO dokazal, da je za standard in navade sektorja pijač značilna velika raznolikost oblik in načinov nameščanja etiket na steklenice. Splošno sodišče je tako pojasnilo, da tudi če bi bila oblika večine etiket zadevnih proizvodov pravokotna in v celoti pritrjena na del valjastega trupa steklenice, standarda in navad sektorja ni mogoče omejiti na eno samo obliko, ki je statistično najpogostejša, ampak zajemajo vse oblike, ki jih potrošnik običajno vidi na trgu.

Nazadnje, Splošno sodišče je poudarilo, da je zadevna etiketa zgolj ena od možnih različic že obstoječih oblik. Ne odstopa bistveno od standarda ali navad sektorja. Zato je Splošno sodišče razsodilo, da sporni znak ne more označevati izvora zadevnih proizvodov. Torej nima zahtevanega najmanjšega razlikovalnega učinka.

¹³ Uredba (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1).

Sodba z dne 7. julija 2021, Ardagh Metal Beverage Holdings/EUIPO (Kombinacija zvokov ob odprtju pločevinke gazirane pijače) (T-668/19, [EU:T:2021:420](#))

„Znamka Evropske unije – Prijava znamke Evropske unije, sestavljene iz kombinacije zvokov ob odprtju pločevinke gazirane pijače – Absolutni razlog za zavrnitev – Neobstoj razlikovalnega učinka – Člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001 – Člen 95(1) Uredbe 2017/1001“

Družba Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG je pri EUIPO vložila zahtevo za registracijo zvočnega znaka kot znamke Evropske unije. Ta znak, predstavljen z zvočno datoteko, spominja na zvok, ki nastane ob odprtju pločevinke pijače, temu pa sledi približno enosekundna tišina in približno devetsekundno šumenje. Registracija je bila zahtevana za različne pijače ter za kovinske zabojnike za transport in skladiščenje.

EUIPO je to zahtevo za registracijo zavrnil, ker prijavljena znamka nima razlikovalnega učinka.

Splošno sodišče je v sodbi zavrnilo tožbo družbe Ardagh Metal Beverage Holdings in se prvič izreklo o registraciji zvočne znamke, predstavljene v zvočnem zapisu. Pojasnilo je merila za presojo razlikovalnega učinka zvočnih znamk in to, kako potrošniki na splošno zaznavajo te znamke.

Splošno sodišče je najprej opozorilo, da se merila za presojo razlikovalnega učinka¹⁴ zvočnih znamk ne razlikujejo od meril, ki se uporabljajo za druge kategorije znamk, in da mora imeti zvočni znak določeno polnost, kar zadevnemu potrošniku omogoča, da ga zazna kot znamko, in ne kot funkcionalni element ali označbo brez svojstvenih značilnosti.¹⁵ Tako mora potrošnik zadevnih proizvodov ali storitev imeti možnost, da zgolj zaradi zaznavanja znamke – ne da bi ta bila kombinirana z drugimi elementi, kot so med drugim besedni ali figurativni elementi ali celo druga znamka – to poveže s trgovskim izvorom navedenih proizvodov ali storitev.

Dalje, ker je EUIPO po analogiji uporabil sodno prakso,¹⁶ v skladu s katero ima le znamka, ki se bistveno razlikuje od standarda ali navad v sektorju, razlikovalni učinek, je Splošno sodišče poudarilo, da se je ta sodna praksa razvila v zvezi s tridimenzionalnimi znamkami, ki so sestavljene iz oblike samega proizvoda ali njegove embalaže, čeprav obstajajo standard ali navade v sektorju v zvezi s to obliko. V takem primeru pa zadevni potrošnik, ki je vaje prepoznati eno ali več oblik, ki ustrezajo standardu ali navadam v sektorju, tridimenzionalne znamke ne bo zaznal kot označbo trgovskega izvora proizvodov, če je njena oblika enaka ali podobna običajni obliki ali oblikam. Splošno sodišče je dodalo, da s to sodno prakso niso določena nova merila za presojo razlikovalnega učinka znamke, ampak je v njej zgolj pojasnjeno, da v okviru uporabe teh meril zaznava povprečnega potrošnika ni nujno enaka v primeru tridimenzionalne znamke kot v primeru besedne, figurativne ali zvočne znamke, ki jo sestavlja znak, ki ni

¹⁴ V smislu člena 7(1)(b) Uredbe 2017/1001.

¹⁵ Sodba z dne 13. septembra 2016, Globo Comunicação e Participações/EUIPO (Zvočna znamka) (T-408/15, [EU:T:2016:468](#), točki 41 in 45).

¹⁶ Glej zlasti sodbo z dne 7. oktobra 2004, Mag Instrument/UUNT (C-136/02 P, [EU:C:2004:592](#), točka 31).

odvisen od zunanjega videza ali oblike proizvodov. Zato je Splošno sodišče razsodilo, da navedene sodne prakse, ki se nanaša na tridimenzionalne znamke, načeloma ni mogoče uporabiti za zvočne znamke. Vendar je Splošno sodišče, kljub temu da je EUIPO napačno uporabil to sodno prakso, ugotovilo, da ta napaka ne more povzročiti nepravilnosti obrazložitve izpodbijane odločbe, ki temelji tudi na drugem razlogu.

V zvezi s tem drugim razlogom, in sicer da upoštevna javnost prijavljeno znamko zaznava kot funkcionalni element zadevnih proizvodov, je Splošno sodišče na eni strani ugotovilo, da bo zvok, ki nastane ob odprtju pločevinke, glede na vrsto proizvodov dejansko obravnavan kot povsem tehnični in funkcionalni element. Odprtje pločevinke ali steklenice je namreč neločljivo povezano s tehnično rešitvijo glede ravnanja s pijačami z namenom njihovega uživanja, zato tak zvok torej ne bo zaznan kot označba trgovskega izvora teh proizvodov. Na drugi strani pa upoštevna javnost zvok šumenja mehurčkov takoj poveže s pijačami. Poleg tega je Splošno sodišče poudarilo, da zvočni elementi in približno enosekundna tišina, obravnavani skupaj, nimajo nobene svojstvene značilnosti, na podlagi katere bi jih ta javnost lahko zaznavala kot označbo trgovskega izvora proizvodov. Ti elementi niso imeli zadostne polnosti, da bi se razlikovali od primerljivih zvokov na področju pijač. Zato je Splošno sodišče potrdilo ugotovitve EUIPO glede neobstoja razlikovalnega učinka prijavljene znamke.

Nazadnje, Splošno sodišče je zavrnilo ugotovitev EUIPO, da je na trgih pijač in njihovih embalaž neobičajno zgolj z zvoki označiti trgovski izvor proizvoda, saj ti proizvodi ne oddajajo zvoka, dokler se ne zaužijejo. Splošno sodišče je namreč poudarilo, da večina proizvodov sama po sebi ne oddaja zvoka in proizvede zvok šele, ko se proizvodi zaužijejo. Tako zgolj dejstvo, da lahko zvok nastane šele pri zaužitju, ne pomeni, da je uporaba zvokov za označitev trgovskega izvora proizvoda na določenem trgu še neobičajna. Vendar je Splošno sodišče pojasnilo, da morebitna napaka EUIPO v zvezi s tem ne more povzročiti razveljavitve izpodbijane odločbe, saj ta napaka ni odločilno vplivala na izrek te odločbe.

Sodba z dne 13. novembra 2024, Administration of the State Border Guard Service of Ukraine/EUIPO (RUSSIAN WARSHIP, GO FK YOURSELF) (T-82/24, [EU:T:2024:821](#))**

*„Znamka Evropske unije – Prijava figurativne znamke Evropske unije RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF – Absolutni razlog za zavrnitev – Neobstoj razlikovalnega učinka – Člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001 – Politični slogan – Enako obravnavanje – Načelo dobrega upravljanja – Člen 71(1) Uredbe 2017/1001“*

Splošno sodišče je v sodbi prvič obravnavalo vprašanje možnosti registracije „političnega slogana“ kot znamke.

Pripadnik ukrajinske mejne straže, pravni predhodnik tožeče stranke, Administration of the State Border Guard Service of Ukraine, je pri EUIPO vložil prijavo za registracijo figurativnega znaka „RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF“ kot znamke Evropske unije

za različne proizvode in storitve.¹⁷ Preizkuševalec je to prijavo za registracijo v celoti zavrnil na podlagi člena 7(1)(f) Uredbe 2017/1001, v skladu s katerim se kot znamka ne registrirajo znamke, ki nasprotujejo javnemu redu ali sprejetim moralnim načelom. Tožeča stranka je zoper odločbo preizkuševalca pri EUIPO vložila pritožbo. Odbor za pritožbe je z izpodbijano odločbo¹⁸ pritožbo zavrnil z obrazložitvijo, da je prijavljena znamka brez razlikovalnega učinka za zadevne proizvode in storitve ter da je treba zato njeno registracijo zavrniti na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe 2017/1001.

Splošno sodišče je navedlo, da tožeča stranka neuspešno trdi, da je odbor za pritožbe storil napako, ker je prijavljeno znamko opredelil kot „politični slogan“.

Besedna zveza, ki je povzeta v prijavljeni znamki, se je namreč takoj po prvi uporabi obsežno uporabljala, da bi se pridobila podpora Ukrajini, in je tako zelo hitro postala simbol boja Ukrajine proti agresiji Ruske federacije. Ta besedna zveza je bila tako večkrat uporabljena v političnem okviru z namenom izražanja in spodbujanja podpore Ukrajini. Tak položaj popolnoma ustreza opredelitvi izraza „politični slogan“, ki jo je tožeča stranka sama navedla v tožbi, to je izraz, uporabljen v političnem ali socialnem okviru, s katerim se ponavlja ideja ali cilj, da bi se prepričala javnost ali ciljna skupina znotraj te javnosti.

Besedna zveza, ki je povzeta v prijavljeni znamki, je bila uporabljena zelo intenzivno v netrgovskem okviru in jo bo upoštevena javnost nujno tesno povezovala s tem okvirom. Zelo hitro je namreč postala eden od simbolov boja Ukrajine proti ruski agresiji, ki je povezan z vojakom ukrajinske vojske in tako z Ukrajino. Glede na obseg medijske pokritosti tega dogodka bo ta besedna zveza povezana s tem nedavnim zgodovinskim trenutkom, ki ga povprečni potrošnik v Uniji dobro pozna.

V zvezi s tem je Splošno sodišče ugotovilo, da odbor za pritožbe ni napačno uporabil prava, ker je ugotovil, da se splošno načelo, v skladu s katerim upoštevena javnost ni preveč pozorna na znak, ki ji takoj ne nakazuje izvora zadevnih proizvodov in storitev, saj naj ga ne bi dojemala niti naj si ga ne bi zapomnila kot znamko, uporablja tudi za znake, katerih glavno sporočilo je politične narave.

Ob upoštevanju bistvene funkcije znamke, in sicer identificirati izvor proizvoda ali storitve, ki jo znamka zajema, pa znak ne more izpolniti te funkcije, če povprečni potrošnik v njegovi prisotnosti ne dojema označbe izvora proizvoda ali storitve, ampak le politično sporočilo.

Kar zadeva obveznost obrazložitve, je Splošno sodišče opozorilo, da če se uveljavlja isti razlog za zavrnitev za kategorijo ali skupino proizvodov ali storitev, lahko pristojni organ poda zgolj splošno obrazložitev za vse zadevne proizvode ali storitve. V sodni praksi je bilo sicer pojasnjeno, da taka možnost velja le za proizvode in storitve, ki so med seboj dovolj neposredno in konkretno povezani, da tvorijo dovolj homogeno kategorijo ali

¹⁷ Natančneje, prijavljena znamka je označevala proizvode in storitve iz razredov 9, 14, 16, 18, 25, 28 in 41 v smislu Nicejskega aranžmaja.

¹⁸ Odločba prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 1. decembra 2023 (zadeva R 438/2023-1).

skupino proizvodov ali storitev. V sodni praksi je vseeno navedeno, da je treba pri presoji, ali so proizvodi in storitve med seboj dovolj neposredno in konkretno povezani ter jih je mogoče porazdeliti v dovolj homogene kategorije in skupine, upoštevati namen tega izvajanja, ki omogoča in olajša konkretno presojo vprašanja, ali za znamko, na katero se nanaša prijava za registracijo, velja eden od absolutnih razlogov za zavrnitev. Prav tako je treba porazdelitev zadevnih proizvodov in storitev v eno ali več skupin ali kategorij izvesti zlasti na podlagi njihovih skupnih značilnosti, ki so upoštevne pri ugotavljanju, ali se zadevni znamki, za katero je bila zahtevana registracija za te proizvode in storitve, zavrne registracija zaradi določenega absolutnega razloga. Iz tega izhaja, da je treba izvesti konkretno presojo za preučitev vsake prijave za registracijo, in če je to potrebno, za vsakega od različnih absolutnih razlogov za registracijo, ki se lahko uporabijo.

V obravnavani zadevi je odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi ugotovil, da upoštevna javnost prijavljene znamke ne bi dojemala, kot da označuje trgovski izvor. Poleg tega je odbor za pritožbe pojasnil, da se besedna zveza, ki je povzeta v prijavljeni znamki, razlaga predvsem kot politično sporočilo in da je to dojemanje enako za vse proizvode ali storitve, na katere se nanaša ta znamka. Iz tega sledi, da je odbor za pritožbe ugotovil, da proizvodi in storitve, na katere se nanaša prijavljena znamka, tvorijo dovolj homogeno skupino glede na absolutni razlog za zavrnitev, ki po njegovem mnenju preprečuje registracijo navedene znamke.

Glede na to, da je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da upoštevna javnost prijavljene znamke ne bi dojemala, kot da označuje trgovski izvor, ampak kot politično sporočilo, ki spodbuja podporo boju Ukrajine proti vojaški agresiji Ruske federacije, je lahko veljavno združil vse proizvode in storitve, na katere se nanaša prijavljena znamka, v eno samo kategorijo, čeprav imajo različne inherentne značilnosti.

Zato je Splošno sodišče ob upoštevanju posebnosti prijavljene znamke in tega, da jo upoštevna javnost dojema enako za vse proizvode in storitve, na katere se nanaša prijava za registracijo, presodilo, da odbor za pritožbe s tem, da je ugotovil, da so navedeni proizvodi in storitve del ene same skupine, za katero se enako uporablja razlog za zavrnitev, ki ga je sprejel, ni storil napake pri presoji in da je pravilno ugotovil, da prijavljena znamka nima razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe 2017/1001.

Sodba z dne 10. septembra 2025, BVG/EUIPO (Zvok melodije) (T-288/24, [EU:T:2025:847](#))

„Znamka Evropske unije – Prijava znamke Evropske unije, ki jo tvori zvok melodije – Absolutni razlog za zavrnitev – Razlikovalni učinek – Člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001“

Splošno sodišče je v sodbi razveljavilo odločbo odbora za pritožbe pri EUIPO¹⁹ z obrazložitvijo, da ta odbor ni pravilno presodil razlikovalnega učinka znamke Evropske

¹⁹ Odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 2. aprila 2024 (zadeva R 2220/2023 5).

unije, katere registracija se je zahtevala za zvočni znak, ki ga tvori zvok melodije, glede na člen 7(1)(b) Uredbe 2017/1001.

Tožeča stranka, družba Berliner Verkehrsbetriebe (BVB), je zahtevala registracijo znamke, ki jo tvori zvok melodije in ki se nanaša na nekatere prevozne storitve²⁰. Potem ko je preizkuševalka to zahtevo zavrnila, je tožeča stranka vložila pritožbo pri EUIPO.

Odbor za pritožbe je ugotovil, da prijavljena znamka nima razlikovalnega učinka. Ker gre pri navedeni znamki za zvočni znak dveh sekund, ki ga tvori preprosto zaporedje štirih različnih zaznavnih zvokov, naj bi bila tako kratka in banalna, da naj ne bi bila vsebinsko polna niti zmožna, da bi jo ciljni potrošniki prepoznali kot označbo trgovskega izvora zadevnih storitev. Zaznana naj bi bila le kot funkcionalni zvočni element, namenjen pritegnitvi pozornosti poslušalca.

Tožeča stranka je zoper to zavrnilno odločbo vložila tožbo pri Splošnem sodišču.

Splošno sodišče je presodilo, da je na podlagi več elementov mogoče ugotoviti, da značilnosti prijavljene znamke v smislu trajanja in vsebinske polnosti omogočajo ugotovitev obstoja, in ne neobstoja razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe 2017/1001 in sodne prakse v zvezi s tem.

Prvič, kar zadeva navade v zadevnem gospodarskem sektorju, je namreč splošno znano, da gospodarski subjekti v prometnem sektorju čedalje pogosteje uporabljajo napevke, to je kratke zvočne motive, da bi za proizvode in storitve, ki so z njimi povezani, ustvarili zvočno identiteto, ki bi jo javnost prepoznala in ki bi bila zvočni ustreznik vizualne identitete znamke. Ti napevi omogočajo pritegniti pozornost poslušalcev v okolju, ki je lahko včasih hrupno, naj bo to v letaliških avlah ali na peronih železniških in avtobusnih postaj, in lahko se uporabljajo za uvajanje ali spremljanje obvestil, namenjenih ciljni javnosti, za oglaševanje ali v zvezi s povezanimi storitvami.

Drugič, zvok melodije, ki tvori prijavljeno znamko, nima neposredne zveze z zadevnimi storitvami in ga ne narekujejo tehnični ali funkcionalni preudarki. Poleg tega ni dokazano, da je ta zvok javnosti že znan, na podlagi česar je mogoče domnevati, da gre za izvirno delo. V tem okviru je mogoče šteti, da je njegov namen bolj to, da služi kot napevek, to je kot kratko in udarno zvočno zaporedje, ki si ga je mogoče zapomniti. Tako presojo poleg tega potrjujejo praksa odločanja in smernice v zvezi s preizkusom zvočnih znamk pred EUIPO, ki so lahko referenčni vir.

Ob upoštevanju značilnosti prijavljene znamke glede trajanja, uporabljene melodije in zaznavnih zvokov ter različnih navedb, ki jih je EUIPO v preteklosti predložil glede vloge, ki jo imajo te značilnosti pri presoji razlikovalnega učinka zvočne znamke, katere registracija se zahteva, se je presoja odbora za pritožbe izkazala za napačno tako glede navad v zadevnem sektorju kot glede elementov, ki so značilni za prijavljeno znamko. Niti trajanje prijavljene znamke niti njena domnevna preprostost ali banalnost, ki sama

²⁰ Te storitve spadajo v razred 39 v smislu Nicejskega aranžmaja in ustrezajo temu opisu: „Transport; potovanja in prevoz potnikov; storitve zavijanja in pakiranja; skladiščenje blaga; organizacija ekskurzij“.

po sebi ne preprečuje, da bi se prepoznala ustrezna melodija, nista oviri, ki bi sami po sebi zadostovali za utemeljitev neobstoja vsakršnega razlikovalnega učinka.

Tretjič, odbor za pritožbe je storil napako, ko je presodil, da ima prijavljena znamka zgolj funkcionalno vlogo in da je običajno, da se pred obvestili o prevoznih sredstvih prek zvočnikov predvaja kratko zaporedje zvokov, da bi se pritegnila pozornost potnikov. Tudi če bi bilo treba upoštevati eno od mogočih uporab prijavljene znamke, in sicer izpostaviti njeno uporabo na železniški postaji za naznanitev povezane prevozne storitve, taka uporaba, tudi če ima funkcionalno vlogo, nikakor ne bi preprečevala, da bi prijavljena znamka opravljala svojo funkcijo označevanja trgovskega izvora navedene storitve.

Četrto, kar zadeva druge storitve, na katere se nanaša prijavljena znamka in ki se ne nanašajo neposredno na prevoz, ampak na povezane vidike, je Splošno sodišče presodilo, da je iz preudarkov odbora za pritožbe težko razumeti, na eni strani, s katerimi vidiki teh storitev je lahko povezan zvok melodije, ki tvori to znamko, in na drugi strani, zakaj bi to, da se prijavljeni zvočni znak lahko uporablja v oglasu za te storitve, nasprotovalo njegovi registraciji kot znamka.

Glede na te preudarke je Splošno sodišče ugotovilo, da odbor za pritožbe ni pravilno presodil razlikovalnega učinka prijavljene znamke.

3. Opisne znamke

Sodba z dne 23. oktobra 2003 (občna seja), UUNT/Wrigley (C-191/01 P, [EU:C:2003:579](#))

„Pritožba – Znamka Skupnosti – Uredba (ES) št. 40/94 – Absolutni razlog za zavrnitev registracije – Razlikovalni učinek – Znamke, sestavljene izključno iz znakov ali podatkov – Izraz Doublemint“

Družba Wm Wrigley Jr. Company (v nadaljevanju: Wrigley) je leta 1996 pri UUNT zahtevala registracijo izraza „Doublemint“ kot znamke Skupnosti za žvečilne gumije.

Ker je preizkuševalec pri UUNT to zahtevo zavrnil, je družba Wrigley pri odboru za pritožbe vložila pritožbo. Vendar je ta pritožbo zavrnil z obrazložitvijo, da je izraz »Doublemint«, ki je nastal iz kombinacije dveh angleških besed brez dodatnih domišljij ali ustvarjalnih elementov, opisoval nekatere značilnosti žvečilnih gumijev, in sicer v obravnavani zadevi njihovo sestavo, meto in njihov okus po meti, in ga zato v skladu s členom 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 ni bilo mogoče registrirati kot znamko Skupnosti.

Splošno sodišče je tožbo, ki jo je družba Wrigley vložila zoper to odločbo, zavrnilo. Ugotovilo je, da ima izraz „Doublemint“, ki se nanaša na žvečilne gumije, dvoumen in sugestiven pomen, ki dopušča različne razlage, ter da zadevni javnosti ne omogoča, da bi takoj in brez dodatnega razmisleka prepoznala opis značilnosti zadevnih proizvodov.

Ker ta izraz ni bil izključno opisen, je Splošno sodišče menilo, da njegove registracije ni bilo mogoče zavrniti.

Sodišče je s to sodbo ugodilo pritožbi, ki jo je zoper sodbo Splošnega sodišča vložil UUNT, in sodbo Splošnega sodišča razveljavilo.

Sodišče je najprej poudarilo, da člen 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti določa, da se kot znamka ne registrirajo znamke, ki jih „sestavljajo izključno znaki ali podatki, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali druge lastnosti blaga ali storitve“.

Dalje, Sodišče je navedlo, da če UUNT zavrne zahtevo za registracijo na podlagi tega člena, ni treba, da se znaki in podatki, ki sestavljajo znamko in ki so naštet v tej določbi, dejansko uporabljajo v trenutku zahteve za registracijo za opis proizvodov ali storitev, kot so ti, za katere je bila vložena prijava, ali značilnosti teh proizvodov ali teh storitev. Kot je navedeno že v samem besedilu te določbe, zadostuje, da se ti znaki in ti podatki lahko uporabljajo v te namene. Tako je treba z uporabo te določbe zavrniti registracijo besednega znaka, če ta vsaj v enem od svojih možnih pomenov označuje značilnosti zadevnih proizvodov ali storitev.

Nazadnje, Sodišče je pojasnilo, da razlaga člena 7(1)(c) te uredbe na način, da nasprotuje registraciji znamk, ki so „izključno opisne“ za proizvode ali storitve, za katere se zahteva registracija, ali njihove lastnosti, pomeni, da se uporabi merilo, ki ni določeno s to določbo in ki ne upošteva njenega obsega.

Sodba z dne 12. januarja 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/UUNT (EUROPREMIUM) (T-334/03, [EU:T:2005:4](#))²¹

„Znamka Skupnosti – Besedni znak EUROPREMIUM – Absolutni razlog za zavrnitev – Opisna narava – Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 40/94“

Družba Deutsche Post EURO EXPRESS GmbH je pri UUNT vložila zahtevo za registracijo besednega znaka EUROPREMIUM kot znamke Skupnosti. Ker je bila ta zahteva zavrnjena, je družba Deutsche Post EURO EXPRESS zoper odločbo preizkuševalca vložila pritožbo.

Odbor za pritožbe pri UUNT je pritožbo zavrnil z obrazložitvijo, da bi potrošniki znamko EUROPREMIUM lahko razumeli kot označbo izredne kakovosti in evropskega porekla proizvodov in storitev, za katere je bila zahtevana znamka.

²¹ Pritožba zoper to sodbo je bila izbrisana s sklepom predsednika Sodišča z dne 14. decembra 2005, UUNT/Deutsche Post EURO EXPRESS (C-121/05 P, [EU:C:2005:767](#)).

Splošno sodišče, pri katerem je družba Deutsche Post EURO EXPRESS vložila tožbo zoper zadnjenavedeno odločbo, ki jo je to razveljavilo, je moralo presoditi opisnost prijavljenega znaka²².

Na prvem mestu, Splošno sodišče je menilo, da registracija znamke Skupnosti, ki jo sestavljajo znaki ali podatki, ki so poleg tega uporabljeni kot oglaševalni slogani, podatki o kakovosti ali izrazi, ki spodbujajo k nakupu proizvodov in storitev, zajetih s to znamko, sama po sebi zaradi takšne uporabe ni izključena, pod edinim pogojem, da je zadevna znamka lahko nemudoma zaznana kot označba trgovskega izvora teh proizvodov in storitev, tako da upoštevni javnosti, brez verjetnosti zmede, omogoča razlikovanje proizvodov in storitev imetnika znamke od tistih, ki imajo drugačno trgovsko poreklo.

To zmožnost take znamke, da je prepoznana kot označba trgovskega izvora proizvodov in storitev, je treba preučiti v okviru člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94.

Vendar pa mora znamka za to, da zanjo velja člen 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, služiti za natančno določeno, jasno in objektivno označbo bistvenih lastnosti zadevnih proizvodov in storitev.

Na drugem mestu, Splošno sodišče je ugotovilo, da ni dokazano, da besedni znak EUROPREMIUM, katerega registracija kot znamka Skupnosti se zahteva zlasti za proizvode iz različnih materialov, namenjenih za embaliranje, shranjevanje ali transport, oglaševalske storitve, vodenje ali pomoč pri poslovnih zadevah ter prevozne in skladiščne storitve iz razredov 16, 20, 35 in 39 v smislu Nicejskega aranžmaja, ter ki ga lahko povprečni angleško govoreči potrošnik razume kot napotilo na proizvode in storitve evropskega porekla in visoke kakovosti, lahko služi za neposredno označitev teh proizvodov in storitev v smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94.

Zadevni znak namreč ni sestavljen iz elementov, ki opisujejo proizvode in storitve, katerih registracija se zahteva, ker predpona „euro“ teh ne označuje niti direktno niti z omembo ene izmed njihovih bistvenih lastnosti in ker je izraz „premium“ zgolj pohvalen izraz, katerega namen je hvala lastnosti, ki jo želi predlagatelj podeliti svojim proizvodom, ne da bi pri tem obvestil potrošnike o specifičnih in objektivnih lastnostih ponujenih proizvodov ali storitev.

Poleg tega ni dokazano, da izraz „EUROPREMIUM“, vzet kot celota, je ali bi lahko bil generična ali običajna oznaka za prepoznavo ali opredelitev zadevnih proizvodov ali storitev.

²² V smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94.

Sodba z dne 10. marca 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UUNT (C-51/10 P, [EU:C:2011:139](#))

„Pritožba – Znamka Skupnosti – Znak, ki je sestavljen izključno iz števil – Zahteva za registracijo znaka „1000“ kot znamke za brošure, revije in časopise – Domnevna opisnost navedenega znaka – Merila za uporabo člena 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 40/94 – Obveznost UUNT, da upošteva svojo predhodno prakso odločanja“

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (v nadaljevanju: Technopol) je pri UUNT vložila zahtevo za registracijo znaka „1000“ kot znamke Skupnosti za brošure, revije in časopise. Vendar je bila ta zahteva zavrnjena z obrazložitvijo, da znak „1000“ nima razlikovalnega učinka in je opisna označba vsebine ali drugih lastnosti zadevnih proizvodov.

Odbor za pritožbe pri UUNT je pritožbo, ki jo je družba Technopol vložila zoper odločbo preizkuševalca, zavrnil, ker je menil, da lahko znak „1000“ označuje publikacije družbe Technopol in da ta znak nikakor nima razlikovalnega učinka, saj bi ga potrošnik zaznal kot hvalo navedenih publikacij, ne pa kot označbo izvora.

Družba Technopol je nato pri Splošnem sodišču vložila tožbo, ki je bila prav tako zavrnjena. Sodišče, ki je odločalo o pritožbi zoper sodbo Splošnega sodišča in ki je to pritožbo zavrnilo, je imelo priložnost preučiti merila v zvezi z uporabo absolutnega razloga za zavrnitev registracije, ki se nanaša na opisnost znaka.

Na prvem mestu, Sodišče je navedlo, da je treba vsakega od razlogov za zavrnitev, naštetih v členu 7(1) Uredbe št. 40/94, razlagati ob upoštevanju splošnega interesa, na katerem temelji. Splošni interes, na katerem temelji člen 7(1)(c) navedene uredbe, je zagotovitev, da lahko znake, ki opisujejo eno ali več lastnosti proizvodov ali storitev in za katere je bila zahtevana registracija kot znamka, vsi gospodarski subjekti, ki ponujajo take proizvode ali storitve, uporabljajo svobodno.

Da bi se zagotovila polna uresničitev tega cilja svobodne uporabe, ni potrebno, da se sporni znak v trenutku vložitve zahteve za registracijo dejansko uporablja v opisne namene, da UUNT zavrne registracijo na podlagi člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94. Zadostuje, da je navedeni znak mogoče uporabiti za te namene. Prav tako uporaba tega razloga za zavrnitev ni odvisna od obstoja konkretne, dejanske ali resne zahteve po razpoložljivosti in torej ni upoštevno, da je znano število konkurentov, ki bi lahko imeli interes uporabiti sporni znak. Poleg tega ni pomembno, da obstajajo drugi znaki, ki so običajnejši od spornega znaka in s katerimi se označujejo enake lastnosti proizvodov ali storitev, ki so navedeni v zahtevi za registracijo. Iz navedenega izhaja, da se za uporabo člena 7(1)(c) navedene uredbe ne zahteva, da je sporni znak običajno sredstvo označevanja.

Na drugem mestu, Sodišče je navedlo, da opisni znaki, na katere se nanaša člen 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, prav tako nimajo razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) te uredbe. Znak pa je lahko brez slehernega razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) tudi iz drugih razlogov, kot je morebitna opisnost. Obstaja torej neko prekrivanje

področij uporabe člena 7(1)(b) in člena 7(1)(c), pri čemer se prva določba razlikuje od druge, ker prva vključuje vse okoliščine, v katerih znak ni tak, da bi se z njim proizvodi ali storitve enega podjetja razlikovali od proizvodov ali storitev drugih podjetij.

V teh okoliščinah je zaradi pravilne uporabe člena 7(1) Uredbe št. 40/94 treba skrbeti, da je uporaba razloga za zavrnitev iz člena 7(1)(c) še naprej ustrezno omejena na primere, na katere se pravzaprav nanaša ta razlog za zavrnitev.

Na tretjem mestu, Sodišče je navedlo, da so primeri, na katere se pravzaprav nanaša razlog za zavrnitev, naveden v členu 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, tisti, v katerih je mogoče z znakom, za katerega se zahteva, da se registrira kot znamka, označiti „lastnost“ proizvodov ali storitev, za katere je vložena prijava. Zakonodajalec je namreč s tem, da je v členu 7(1)(c) navedene uredbe uporabil izraze „vrsta, kakovost, količina, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali druge lastnosti blaga ali storitve“, navedel, da je treba vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor in čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitve šteti za lastnosti proizvodov ali storitev, in natančneje pojasnil, da ta seznam ni izčrpen, saj je mogoče upoštevati še druge lastnosti proizvodov ali storitev.

To, da je zakonodajalec izbral izraz „lastnost“, poudarja dejstvo, da se ta določba nanaša le na tiste znake, s katerimi je označena značilnost proizvodov ali storitev, za katere se zahteva registracija, ki jo zainteresirani krogi zlahka prepoznajo. Registracijo znaka je tako mogoče zavrniti na podlagi člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 le, če je mogoče razumno predvideti, da ga bodo zainteresirani krogi dejansko prepoznali kot opis ene od navedenih lastnosti.

Ta pojasnila so posebej upoštevana pri znakih, ki so sestavljeni izključno iz števil. Ker so taki znaki po navadi enaki številom, je mogoče z njimi zlasti v trgovini označevati količino. Da pa bi bilo mogoče na podlagi člena 7(1)(c) te uredbe zavrniti registracijo znaka, ki je sestavljen izključno iz števil, z obrazložitvijo, da označuje količino, je treba razumno predvideti, da je z vidika zainteresiranih krogov količina, nakazana s temi številkami, značilna za proizvode ali storitve, za katere se zahteva registracija.

Na četrtem in zadnjem mestu, Sodišče je opozorilo, da pravilo iz člena 12(b) Uredbe št. 40/94 ne vpliva odločilno na razlago pravila iz člena 7(1)(c) te uredbe. Člen 12 navedene uredbe se namreč nanaša na omejitev pravic iz znamke Skupnosti, člen 7 te uredbe pa na razloge za zavrnitev registracije znaka kot znamke.

Okoliščina, da se z navedenim členom 12(b) zagotavlja, da lahko vsi gospodarski subjekti svobodno uporabljajo označbe, ki se nanašajo na lastnosti proizvodov in storitev, nikakor ne omejuje področja uporabe tega člena 7(1)(c). Ravno nasprotno, z navedeno okoliščino se dokazuje interes, da se absolutni razlog za zavrnitev iz člena 7(1)(c) te uredbe dejansko uporabi za vsak znak, s katerim je mogoče označiti lastnosti proizvodov ali storitev, za katere se zahteva njegova registracija kot znamka.

Sodba z dne 25. oktobra 2018, Devin/EUIPO – Haskovo (DEVIN) (T-122/17, [EU:T:2018:719](#))²³

„Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Besedna znamka Evropske unije DEVIN – Absolutni razlog za zavrnitev – Opisnost – Geografsko ime – Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1001)“

Haskovo Chamber of Commerce and Industry (HCCI, trgovinska in industrijska zbornica v Haskovem, Bolgarija) je 11. julija 2014 vložila zahtevo za ugotovitev ničnosti besedne znamke Unije DEVIN, ki je v lasti družbe Devin AD in jo je EUIPO leta 2011 registriral za proizvode iz razreda 32 v smislu Nicejskega aranžmaja, ki ustrezajo brezalkoholnim pijačam, med katerimi je zlasti mineralna voda.

Oddelek za izbris pri EUIPO je zahtevi za ugotovitev ničnosti na podlagi člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009²⁴ ugodil in zadevno znamko v celoti razglasil za nično, saj je menil, da je znamka sestavljena iz znaka, ki se lahko uporablja za označevanje geografskega porekla proizvoda²⁵. Odbor za pritožbe pri EUIPO je pritožbo, ki jo je zoper to odločbo vložila družba Devin AD, zavrnil z obrazložitvijo, da širša javnost v Bolgariji in velik delež potrošnikov v sosednjih državah, kot sta Grčija in Romunija, bolgarsko mesto Devin pozna zlasti kot znamenito zdraviliško mesto in da so zainteresirani krogi ime tega mesta povezovali s skupino proizvodov iz razreda 32, ki jih zajema izpodbijana znamka, zlasti mineralno vodo.

Splošno sodišče je v sodbi razveljavilo odločbo odbora za pritožbe pri EUIPO in podalo pojasnila glede presoje opisnosti znaka, ki je sestavljen iz geografskega imena v smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009.

Zlasti kar zadeva znake ali označbe, ki so lahko namenjeni označevanju geografskega izvora ali namembnega kraja kategorij proizvodov ali kraja opravljanja kategorij storitev, za katere se zahteva registracija znamke Evropske unije, predvsem za geografska imena, je Splošno sodišče opozorilo, da obstaja splošni interes, da bi se ohranila njihova razpoložljivost, predvsem zaradi njihove sposobnosti, da ne le morebiti poudarijo kakovost in druge lastnosti kategorij zadevnih proizvodov ali storitev, ampak tudi različno vplivajo na prioritete potrošnikov, na primer z navezovanjem proizvodov ali storitev na kraj, ki lahko izzove pozitivne občutke.

V zvezi s tem sta izključeni, prvič, registracija geografskih imen kot znamk, kadar označujejo določene geografske kraje, ki že uživajo ugled ali so poznani po kategoriji proizvodov ali zadevnih storitev in ki jih zato zainteresirani krogi povezujejo z njo, in drugič, registracija geografskih imen, ki jih lahko uporabijo druga podjetja in ki jim morajo tudi ostati razpoložljiva, kot označb geografskega izvora kategorij proizvodov ali zadevnih storitev.

²³ Pritožba zoper to sodbo je bila zavrnjena s sklepom predsednika Sodišča z dne 11. julija 2019, Haskovo/Devin (C-800/18 P, [EU:C:2019:606](#)).

²⁴ Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL 2009, L 78, str. 1).

²⁵ V smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009.

Vendar člen 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 načeloma ne nasprotuje registraciji geografskih imen, ki so nepoznana med zainteresiranimi krogi ali vsaj nepoznana kot označba geografskega kraja, ali imen, za katera zaradi značilnosti opisanega kraja ni verjetno, da bi zainteresirani krogi lahko pričakovali, da kategorija proizvodov ali zadevnih storitev izvira iz tega kraja ali da je bila opravljena v njem.

Poleg tega je Splošno sodišče v zvezi s presojo opisnosti takega znaka ugotovilo, da mora EUIPO dokazati, da je geografsko ime med zainteresiranimi krogi poznano kot označba kraja. Poleg tega morajo zainteresirani krogi zadevno ime dejansko zaznavati kot povezavo s kategorijo zadevnih proizvodov ali storitev ali pa mora biti razumno pričakovati, da lahko ta javnost tako ime zaznava kot označbo geografskega izvora navedene kategorije proizvodov ali storitev. Pri tem preizkusu je treba še posebej upoštevati večje ali manjše poznavanje geografskega imena, značilnosti kraja, ki ga to označuje, ter kategorije proizvodov ali zadevnih storitev med zainteresiranimi krogi.

V obravnavani zadevi je Splošno sodišče razsodilo, da besedna znamka DEVIN ni opisna glede geografskega izvora za povprečnega potrošnika v sosednjih državah Bolgarije, in sicer v Grčiji in Romuniji, pa tudi v vseh drugih državah članicah Unije, z edino izjemo Bolgarije.

Čeprav je geografsko ime Devin poznano zainteresiranim krogom v Bolgariji, je zainteresiranim krogom v drugih državah članicah Unije to ime pretežno nepoznano ali vsaj nepoznano kot označba geografskega kraja.

Zgolj okoliščina, da spletni iskalniki najdejo mesto Devin, ne zadostuje za dokaz, da gre za kraj, ki ga pozna večji del upoštevne javnosti v Grčiji in Romuniji. Obstoj „turističnega profila na spletu“ kot tak ne more zadostovati za dokaz, da je upoštevna javnost v tujini seznanjena z obstojem majhnega mesta. Povprečni potrošnik mineralne vode in pijač v Uniji predvsem ni visoko specializiran na področju geografije ali turizma. Odbor za pritožbe s tem, da se je napačno osredotočal na tuje turiste, zlasti iz Grčije in Romunije, ki obiščejo Bolgarijo ali mesto Devin, ni upošteval celotne upoštevne javnosti, ki jo sestavlja povprečni potrošnik v Uniji, zlasti v Grčiji in Romuniji, temveč se je napačno omejil na zelo majhen ali minimalen del upoštevne javnosti – in sicer na tuje turiste, ki obiščejo Bolgarijo ali mesto Devin – ki je vsekakor zanemarljiv in ga glede na sodno prakso ni mogoče šteti za zanj dovolj reprezentativnega. Tako je odbor za pritožbe uporabil napačno merilo, ki ga je privedlo do napačne dejanske presoje razumevanja izraza „devin“ s strani upoštevne javnosti.

Glede razpoložljivosti geografskega imena Devin je treba šteti, da je opisna uporaba imena „Devin“ dovoljena za promocijo mesta kot turističnega cilja. Uredba št. 207/2009 o znamki Evropske unije v sami opredelitvi izključne pravice, podeljene s tako znamko, določa zaščitne ukrepe za varovanje interesov tretjih oseb. Ime mesta Devin ostane na voljo tretjim osebam ne le za opisno uporabo, kot je promocija turizma v tem mestu, temveč tudi kot razlikovalni znak v primeru „upravičenega razloga“ in neobstoja verjetnosti zmede, kar izključuje uporabo členov 8 in 9 Uredbe št. 207/2009. Splošni

interes za ohranitev razpoložljivosti geografskega imena, kot je ime zdraviliškega kraja Devin, je torej lahko zaščiten s tem, da se dovoli opisna uporaba takih imen, in z zaščitnimi ukrepi, ki omejujejo izključne pravice imetnika izpodbijane znamke, ne da bi se zahtevala ugotovitev ničnosti te znamke.

Sodba z dne 7. maja 2019, Fissler/EUIPO (vita) (T-423/18, [EU:T:2019:291](#))

„Znamka Evropske unije – Prijava besedne znamke Evropske unije vita – Absolutni razlogi za zavrnitev – Neobstoj razlikovalnega učinka – Opisnost – Pojem lastnosti – Ime barve – Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (EU) 2017/1001“

Splošno sodišče je v sodbi Fissler/EUIPO (vita) (T-423/18), izdani 7. maja 2019, razveljavilo odločbo EUIPO o zavrnitvi registracije besedne znamke vita kot znamke Evropske unije za proizvode, kot so kuhinjski roboti, električne posode za kuhanje in gospodinjski pripomočki. V obravnavani zadevi je EUIPO zavrnil registracijo navedene znamke za proizvode iz razredov 7, 11 in 21 (zlasti električne kuhinjske robote, električne posode za kuhanje pod tlakom in gospodinjske pripomočke) z obrazložitvijo, da je ta znamka opisna in brez razlikovalnega učinka (člen 7(1)(c) in (b) Uredbe 2017/1001). V zvezi s tem je zlasti menil, da je prijavljena znamka izraz iz švedščine (vita je določna in množinska oblika besede „vit“, ki po švedsko pomeni „bel“), zato je upoštevna javnost švedsko govoreča javnost v Evropski uniji. EUIPO se je za utemeljitev opisnosti prijavljene znamke v bistvu oprl na dva razloga. Na prvem mestu, to, da so zadevni proizvodi na voljo v beli barvi, naj bi bilo dokaj pogosto, čeprav ta barva ni najobičajnejša. Na drugem mestu, ti proizvodi naj bi bili v švedščini pogosto poimenovani „vitvaror“ („bela tehnika“).

Glede bolj ali manj pogoste uporabe bele barve za izdelavo zadevnih proizvodov je moralo Splošno sodišče ugotoviti, ali je mogoče tako uporabo opredeliti kot „lastnost“ teh proizvodov v smislu sodne prakse. Splošno sodišče je opozorilo, da je mogoče registracijo znaka zaradi njegove opisnosti (na podlagi člena 7(1)(c) Uredbe št. 2017/1001) zavrniti le, če je mogoče razumno predvideti, da ga bodo zainteresirani krogi dejansko prepoznali kot opis ene od navedenih lastnosti. Poleg tega, čeprav ni pomembno, ali je taka lastnost v poslovnem smislu bistvenega ali stranskega pomena, mora biti lastnost v smislu navedenega člena vseeno „objektivna lastnost in bistvo narave tega proizvoda“ ali te storitve ter „neločljiva in trajna“ za ta proizvod ali to storitev.

V obravnavani zadevi je Splošno sodišče ugotovilo, da bela barva niti ni „neločljiva“ lastnost niti ni „bistvo narave“ zadevnih proizvodov (kot so kuhinjski roboti, električne posode za kuhanje in gospodinjski pripomočki), ampak je to povsem naključen in nepomemben vidik, ki je lahko značilen zgolj za del teh proizvodov, vsekakor pa nima nobene neposredne in takojšnje zveze z njihovo naravo. Taki proizvodi so namreč na voljo v veliko barvah, med katerimi je brez kakršne koli prevlade tudi bela. Zgolj dejstvo, da so zadevni proizvodi na voljo v beli barvi, ki je bolj ali manj pogosta in jo najdemo med drugimi barvami, se ne izpodbija, vendar je to brezpredmetno, saj ni „razumno“ v

smislu sodne prakse predpostaviti, da bo upoštevna javnost belo barvo dejansko prepoznala kot opis neločljive lastnosti in bistva narave teh proizvodov. Izraz „vita“ torej ne opisuje ene od lastnosti zadevnih proizvodov in zato ne spada na področje uporabe razloga za zavrnitev iz člena 7(1)(c) Uredbe 2017/1001.

Splošno sodišče je poleg tega opozorilo, da se splošni interes, na katerem temelji člen 7(1)(b) Uredbe 2017/1001, ki izključuje registracijo znamke, ki nima razlikovalnega učinka, nanaša na varstvo potrošnika, tako da se mu omogoči, da brez verjetnosti zmede razlikuje med izvorom proizvodov ali storitev, označenih z znamko, kar se sklada z bistveno funkcijo znamke, ki je označba porekla, medtem ko je splošni interes, za katerega si prizadeva pravilo iz člena 7(1)(c), ki nasprotuje registraciji opisne znamke, osredotočen na varstvo konkurentov pred kakršnim koli tveganjem, da bi en sam gospodarski subjekt monopoliziral opisne označbe lastnosti takih proizvodov ali storitev. Tako neopisna znamka, kakršna je ta iz obravnavane zadeve, zato še ni razlikovalna.

Ker upoštevna javnost prijavljene znamke ne bo razumela kot preprosto objektivno sporočilo, to je, da so navedeni proizvodi na voljo v beli barvi, ampak prej kot označbo njihovega porekla, je Splošno sodišče v bistvu ugotovilo, da je navedena znamka razlikovalna.

Ob upoštevanju vsega navedenega je Splošno sodišče obema tožbenima razlogoma ugodilo in odločbo EUIPO razveljavilo.

Sodba z dne 16. julija 2025, Iceland Foods/EUIPO – Íslandsstofa (Promote Iceland) in drugi (ICELAND) (T-105/23, [EU:T:2025:729](#))

„Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Besedna znamka Evropske unije ICELAND – Absolutni razlog za ničnost – Opisnost – Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 7(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1001“

Splošno sodišče se je s sodbama izreklo o opisnosti dveh znakov, ki povzemata ime evropske države (ICELAND), in zavrnilo tožbi, vloženi zoper odločbi velikega odbora za pritožbe pri EUIPO, ker ta znaka opisujeta geografsko poreklo proizvodov in storitev, na katere se nanašata, ali njihove lastnosti.

Družba Iceland Foods Ltd, tožeča stranka, je 19. aprila 2002 oziroma 12. februarja 2013 pri EUIPO vložila zahtevi za registracijo besednega znaka ICELAND in figurativnega znaka Iceland za več proizvodov in storitev. Nato sta bili pri oddelku za ničnost pri EUIPO vloženi dve zahtevi za ugotovitev ničnosti zadevnih znamk za nekatere proizvode in storitve, zajete s tema znamkama²⁶. Oddelek za ničnost je tema zahtevama za ugotovitev ničnosti ugodil za vse zadevne proizvode in storitve.

²⁶ Proizvodi in storitve, ki spadajo v razrede 7, 11, 16, od 29 do 32 in 35 ter v razrede 29, 30 in 35 v smislu Nicejskega aranžmaja.

Tožeča stranka je nato vložila pritožbi zoper vsako od odločb oddelka za ničnost. Veliki odbor za pritožbe je z odločbama z dne 15. decembra 2022 ti pritožbi zavrnil (v nadaljevanju: izpodbijani odločbi). Menil je, da upoštevna javnost, in sicer širša angleško govoreča javnost Evropske unije, izpodbijani znamki zaznava kot označbo, da proizvodi in storitve, ki so označeni s tema znamkama, izvirajo z Islandije, in da ju je treba šteti za opisni²⁷. Veliki odbor za pritožbe je po tem, ko je ugotovil, da za to, da znakov ni mogoče registrirati kot znamke Evropske unije, zadostuje, da se uporabi eden od absolutnih razlogov za zavrnitev, menil, da če bi bilo treba izpodbijani znamki preučiti tudi z vidika njunega razlikovalnega učinka²⁸, bi se vsekakor neizogibno štelo, da ga nimata.²⁹

Tožeča stranka je torej pri Splošnem sodišču vložila tožbo zoper vsako od izpodbijanih odločb.³⁰

Najprej, Splošno sodišče je opozorilo, da sta izključeni dve vrsti registracije geografskih imen. Prva se nanaša na registracijo geografskih imen kot znamk, kadar ta označujejo določene geografske kraje, ki že uživajo ugled ali so poznana po kategoriji zadevnih proizvodov ali storitev in ki jih zato zainteresirani krogi povezujejo z njimi. Druga se nanaša na registracijo geografskih imen, ki jih lahko uporabijo druga podjetja in ki jim morajo tudi ostati razpoložljiva kot označbe geografskega izvora kategorije zadevnih proizvodov ali storitev.

Poleg tega je Splošno sodišče ugotovilo, da je treba pri presoji opisnosti izpodbijanih znamk upoštevati vse upoštevne dejavnike, kot so poznavanje Islandije in njenih značilnosti ter povezava med kategorijami proizvodov in storitev ter izpodbijanima znamkama.

V zvezi s tem je navedlo, da izpodbijani znamki označujeta ime države, ki je v Evropi in katere ozemlje je razmeroma redko poseljeno, vendar ima večjo površino kot nekatere države članice Unije in Evropskega gospodarskega prostora (EGP).

Splošno sodišče je tako navedlo, da besedo „Iceland“ pozna pomemben del upoštevne javnosti, ki jo sestavlja širša angleško govoreča javnost Unije.

Poleg tega je Splošno sodišče potrdilo, da dokazi, na katere se je oprl veliki odbor za pritožbe, dokazujejo, prvič, da je Islandija država, ki spoštuje okolje, zlasti zaradi številnih elektrarn z geotermalno in vodno energijo, drugič, da je Islandija priljubljena turistična destinacija in, tretjič, da Islandija ponuja široko paleto proizvodov in storitev, pri čemer v

²⁷ V smislu člena 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 40/94, ki je postal člen 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009, ki je bil nadomeščen s členom 7(1)(c) Uredbe 2017/1001.

²⁸ V smislu člena 7(1)(b) zgoraj navedene Uredbe št. 40/94, ki je postal člen 7(1)(b) zgoraj navedene Uredbe št. 207/2009, ki je bil nadomeščen s členom 7(1)(b) zgoraj navedene Uredbe 2017/1001.

²⁹ Trditev vlagatelj zahteva za ugotovitev ničnosti, da sta zadevni znamki v nasprotju z javnim redom (v smislu povezanih določb člena 51(1)(a) Uredbe št. 40/94 (postal člen 52(1)(a) Uredbe št. 207/2009, ki je postal člen 59(1)(a) Uredbe 2017/1001) in člena 7(1)(f) Uredbe št. 40/94 (postal člen 7(1)(f) Uredbe št. 207/2009, ki je postal člen 7(1)(f) Uredbe 2017/1001)), je veliki odbor za pritožbe zaradi prepozne predložitve zavrnil kot nedopustno. Tako tega vprašanja nista preučila niti odbor za pritožbe niti nato Splošno sodišče.

³⁰ Zadevi Iceland Foods/EUIPO – Íslandsstofa (Promote Iceland) in drugi (ICELAND) (T-105/23), ki se nanaša na besedno znamko ICELAND, in Iceland Foods/EUIPO – Icelandic Trademark (Iceland) (T-106/23), ki se nanaša na figurativno znamko Iceland.

zvezi s temi proizvodi in storitvami vzdržuje pomembne trgovinske odnose z državami EGP.

Splošno sodišče je ugotovilo tudi, da je treba upoštevati vse okoliščine, ki so obstajale na dan zahteve za registracijo zadevne znamke, vključno z upoštevanjem perspektivnega pristopa, in se ne sme omejiti le na vprašanje „ugleda“, ki ga je Islandija uživala pri upoštevni javnosti ali ki bi ga lahko uživala v prihodnosti v zvezi s proizvodi in storitvami, označenimi z izpodbijanima znamkama. Poleg tega so različne značilnosti Islandije pomembne za ugotovitev, v kolikšni meri je geografski izvor zadevnih proizvodov ali storitev za zainteresirane kroge lahko upošteven za presojo kakovosti ali drugih značilnosti zadevnih proizvodov ali storitev. Iz istih razlogov je Splošno sodišče presodilo, da je veliki odbor za pritožbe pravilno upošteval gospodarsko blaginjo, vključno s presojo bruto domačega proizvoda, kvalificirane delovne sile ali obstoja različnih industrij, ker je bilo na podlagi teh meril mogoče ugotoviti, ali bi Islandija za zadevne proizvode in storitve lahko postala znana ali ugledna kot kraj geografskega izvora.

Dalje, kar zadeva proizvode, ki zajemajo živila rastlinskega in živalskega izvora ter tekočine, namenjene za prehrano ljudi, je Splošno sodišče menilo, da sta izpodbijani znamki glede teh proizvodov opisni. Tako je Islandija na dan registracije izpodbijanih znamk proizvajala in izvažala take proizvode ter bi lahko proizvajala druge proizvode, tako da bi se, kadar je eden od teh proizvodov tržen pod eno od izpodbijanih znamk, lahko štelo, da ta izvira iz te države. Poleg tega, ob predpostavki, da sedanji izvoz živil z Islandije ni razmeroma velik del njenega izvoza na splošno, je Splošno sodišče menilo, da ta trditev ne more omajati opisne povezave med znamkama in zadevnimi proizvodi, ker ne upošteva prihodnjega pogleda na povezavo, ki jo je mogoče razumno vzpostaviti med izpodbijanima znamkama in zadevnimi proizvodi.

Nazadnje, Splošno sodišče je ugotovilo, da je veliki odbor za pritožbe podrobno analiziral opisnost izpodbijanih znamk glede na vse zadevne proizvode in storitve. Poleg tega je v zvezi s figurativno znamko Iceland³¹ dodalo, da niti tipografija niti barva izpodbijane znamke tej znamki ne dajeta neobičajnega ali nenavadnega učinka. Besedni element te znamke je namreč predstavljen v standardni pisavi belih črk, brez kakršne koli tipografske posebnosti. Čeprav je res, da je nameščena na rdečo, oranžno in rumeno pravokotno podlago, katere rumeni in oranžni učinek daje vtis nekoliko izpranega videza, je barvna podlaga, zlasti v oranžni in rumeni barvi, v bistvu običajna v oglasih ali na embalaži, tako da jo potrošnik šteje za okrasni element. V teh okoliščinah so zadevni figurativni elementi izpodbijane znamke služili le poudarjanju besednega elementa navedene znamke in nikakor niso spremenili opisne vsebine, ki jo ta element podaja.

V zvezi s členom 12(b) Uredbe št. 40/94³², ki se nanaša na omejitev učinkov znamke in ki naj bi islandskim subjektom omogočal uporabo imena „Iceland“, je Splošno sodišče opozorilo, da je namen te določbe zlasti reševanje težav, ki se pojavijo, ko je bila

³¹ Sodba z dne 16. julija 2025, Iceland Foods/EUIPO – Icelandic Trademark (Iceland)(T-106/23, [EU:T:2025:730](#)).

³² Postal člen 12(b) Uredbe št. 207/2009, ki je postal člen 14(b) Uredbe 2017/1001.

registrirana znamka, ki je v celoti ali deloma sestavljena iz geografskega imena in tretjim osebam ne priznava uporabe tega imena kot znamke, temveč le zagotavlja, da jo lahko te uporabljajo opisno, in sicer kot označbo v zvezi z geografskim izvorom, pod pogojem, da se uporablja v skladu z dobrimi poslovnimi običaji v industrijskih in trgovinskih zadevah. Poleg tega okoliščina, da člen 12(b) Uredbe št. 40/94 zagotavlja, da lahko vsak gospodarski subjekt prosto uporablja označbe v zvezi z značilnostmi proizvodov in storitev, ne omogoča zaščite splošnega interesa, na katerem temelji člen 7(1)(c) te uredbe. Ravno nasprotno, ta okoliščina kaže na interes, da se sicer absolutni razlog za ničnost iz člena 51(1)(a) v povezavi s členom 7(1)(c) navedene Uredbe št. 40/94 dejansko uporabi za vsak znak, ki lahko označuje lastnost blaga ali storitev, za katere je znamka registrirana.

4. Znamke, ki so sestavljene izključno iz znakov ali označb, ki so postali običajni

Sodba z dne 16. marca 2006, Telefon & Buch/UUNT – Herold Business Data (WEISSE SEITEN) (T-322/03, [EU:T:2006:87](#))

„Znamka Skupnosti – Dopustnost tožbe – Nepredvidljive okoliščine – Zahteva za ugotovitev ničnosti – Člen 51(1)(a) Uredbe (ES) št. 40/94 – Besedna znamka WEISSE SEITEN – Absolutni razlogi za zavrnitev – Člen 7(1), od (b) do (d), Uredbe (ES) št. 40/94“

Družba Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH je pri UUNT vložila zahtevo za registracijo izraza WEISSE SEITEN za različne proizvode³³. Družba Herold Business Data GmbH & Co. KG je vložila zahtevo za ugotovitev ničnosti te registracije na podlagi člena 7(1), od (b) do (d) in (g), Uredbe št. 40/94. Tej zahtevi je oddelek za izbris delno ugodil. Odbor za pritožbe pa je razglasil ničnost znamke glede proizvodov iz razredov 9 in 16, ker je bila ta sestavljena izključno iz znakov ali označb, ki so postali običajni v jezikovni rabi ali v dobroverni ustaljeni praksi trgovanja. Poleg tega je menil, da se člen 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 40/94 uporablja tudi za vse zadevne proizvode in storitve.

Splošno sodišče, ki je odločalo o tožbi zoper zadnjenavedeno odločbo in jo zavrnilo, je najprej poudarilo, da se lahko na eni strani običajna narava znamke presoja samo v zvezi s proizvodi ali storitvami, ki jih označuje znamka, čeprav se zadevna določba na te neposredno ne sklicuje, in na drugi strani v zvezi z zaznavo ciljne javnosti. Dalje, v zvezi z zadnjenavedeno je pojasnilo, da je treba upoštevati domnevna pričakovanja povprečnega potrošnika zadevne vrste proizvoda, za katerega se domneva, da je normalno obveščen ter primerno pozoren in preudaren. Nazadnje, navedlo je, da znaki ali označbe, ki sestavljajo znamko in so postali običajni v jezikovni rabi ali v dobroverni

³³ Gre za proizvode iz razredov 9, 16, 41 in 42 v smislu Nicejskega aranžmaja.

ustaljeni praksi trgovanja za označevanje proizvodov ali storitev te znamke, niso ustrezni za razlikovanje proizvodov ali storitev podjetja od proizvodov ali storitev drugih podjetij, zato ne izpolnjujejo bistvene funkcije navedene znamke.

Glede na te ugotovitve je Splošno sodišče ugotovilo, da v obravnavanem primeru izraz WEISSE SEITEN ne bi smel biti registriran kot znamka Skupnosti za proizvode iz razredov 9 in 16 v smislu Nicejskega aranžmaja, ker obstaja absolutni razlog za zavrnitev iz člena 7(1)(d) Uredbe št. 40/94, saj je bilo dokazano, da je za povprečnega nemško govorečega potrošnika izraz „weiße Seiten“ na dan vložitve zahteve za registracijo znamke postal običajen, in sicer kot splošna označba za posebne telefonske imenike posameznikov ne le v papirni obliki, temveč tudi v elektronski.

Sodba z dne 18. maja 2018, Mendes/EUIPO – Actial Farmaceutica (VSL#3) (T-419/17, [EU:T:2018:282](#))

„Znamka Evropske unije – Postopek za razveljavitev – Besedna znamka Evropske unije VSL#3 – Znamka, ki je v gospodarskem prometu postala obča oznaka za proizvode ali storitve, za katere je registrirana – Znamka, ki lahko zavaja javnost – Člen 51(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 58(1)(b) in (c) Uredbe (EU) 2017/1001)“

Družba Actial Farmaceutica Srl je bila imetnica besedne znamke Evropske unije „VSL#3“ za farmacevtske proizvode. Družba Mendes s.u.r.l. je vložila zahtevo za razveljavitev te znamke, pri čemer je na eni strani trdila, da je ta znamka zaradi dejanj ali opustitev intervenientke v gospodarskem prometu postala obča oznaka za obravnavane proizvode, na drugi strani pa, da zaradi svoje uporabe zavaja javnost. Oddelek za izbris pri EUIPO je to zahtevo zavrnil. Pritožbo zoper to odločbo je odbor za pritožbe prav tako zavrnil.

Splošno sodišče, ki je odločalo o tožbi zoper to zadnjenavedeno odločbo in jo zavrnilo, je najprej ugotovilo, da iz sodne prakse Sodišča, ki se po analogiji uporablja za člen 51(1)(b) Uredbe št. 207/2009, izhaja, da se ta člen nanaša na položaj, v katerem znamka ne more več izpolnjevati svoje funkcije označbe izvora. Med vsemi funkcijami znamke ima funkcija označbe izvora bistveno vlogo, saj omogoča opredelitev proizvoda ali storitve, ki ju znamka označuje, kot proizvod ali storitev, ki izhajata iz nekega podjetja, in s tem razlikovanje od proizvodov in storitev drugih podjetij. Navedeno podjetje je tisto, pod nadzorom katerega se blago ali storitev prodaja. Zakonodajalec Evropske unije je priznal funkcijo označbe izvora znamke s tem, da je v členu 4 Uredbe št. 207/2009 določil, da je lahko znamka sestavljena iz znakov, ki jih je mogoče predstaviti grafično, le, če se lahko z njihovo pomočjo blago ali storitve nekega podjetja razlikujejo od blaga ali storitev drugih podjetij.

Medtem ko so v členu 7 Uredbe št. 207/2009 naštet primeri, v katerih znamka *ab initio* ne more izpolnjevati funkcije označbe izvora, se člen 51(1)(b) te uredbe nanaša na položaj, v katerem je uporaba znamke tako splošna, da znak, ki jo sestavlja, označuje

kategorijo, vrsto ali naravo proizvodov ali storitev, ki so zajeti z registracijo, in ne posebnih proizvodov ali storitev določenega podjetja. Znamka, ki je postala obča oznaka za neki proizvod, je zato izgubila svoj razlikovalni učinek, tako da te funkcije ne izpolnjuje več. Pravice imetnika znamke, ki so mu podeljene s členom 9 Uredbe št. 207/2009, se torej lahko razveljavijo, prvič, če je ta znamka v gospodarskem prometu postala obča oznaka za proizvode ali storitve, za katere je registrirana, in drugič, če je do te spremembe prišlo zaradi dejanj ali opustitev navedenega imetnika. Gre za kumulativna pogoja.

Splošno sodišče je nato opozorilo, da v skladu s sodno prakso velja, da če pri distribuciji proizvoda, označenega z registrirano znamko, potrošniku ali končnemu uporabniku sodelujejo trgovski posredniki, zainteresirana javnost, katere mnenje je treba upoštevati pri presoji vprašanja, ali je navedena znamka v gospodarskem prometu postala obča oznaka za zadevni proizvod, pomeni vse potrošnike ali končne uporabnike in – glede na značilnosti trga za zadevni proizvod – vse osebe, ki poklicno sodelujejo pri njegovi prodaji. Znamka je namreč sestavni del komunikacijskega procesa med prodajalci in kupci. Ta komunikacijski proces je uspešen samo takrat, znamka pa le takrat izpolnjuje funkcijo, ki utemeljuje njen obstoj, ko obe stranki, ki sta udeleženi v komunikaciji, znamko razumeta kot znamko, torej se zavedata njene funkcije označbe izvora. Če ena od obeh skupin znamko dojema kot občo oznako, prenos informacij, ki naj bi bile posredovane z znamko, ni uspešen. Vendar lahko znamka funkcijo označbe izvora kljub temu, da se kupec ne zaveda, da gre za znamko, opravlja še naprej, če posrednik odločilno vpliva na odločitev kupca o nakupu in je zaradi njegovega poznavanja funkcije označbe izvora znamke komunikacijski proces uspešen. Tako je, če na ustreznem trgu svetovanje trgovskih posrednikov vpliva na uspeh komunikacijskega procesa oziroma trgovski posrednik celo sam sprejme odločitev glede nakupa namesto potrošnika, kot je to v primeru farmacevtov in zdravnikov glede zdravil na recept.

Tako zainteresirana javnost sicer vključuje predvsem potrošnike in končne uporabnike, vendar je treba upoštevati tudi posrednike, ki imajo vlogo pri presoji običajnosti znamke. Iz te sodne prakse izhaja, da je treba zainteresirano javnost, katere mnenje je treba upoštevati pri presoji, ali je izpodbijana znamka v gospodarskem prometu postala obča oznaka za proizvod, ki se trži pod to znamko, opredeliti glede na značilnosti trga navedenega proizvoda.

5. Znaki, sestavljeni izključno iz oblike proizvoda

Sodba z dne 14. septembra 2010 (veliki senat), Lego Juris/UUNT (C-48/09 P, [EU:C:2010:516](#))

„Pritožba – Uredba (ES) št. 40/94 – Znamka Skupnosti – Možnost, da se oblika izdelka registrira kot znamka – Registracija tridimenzionalnega znaka, ki je sestavljen iz zgornje in dveh stranskih stranic kocke Lego – Razglasitev ničnosti te registracije na podlagi zahteve podjetja, ki trži igralne kocke z enako obliko in dimenzijami – Člen 7(1)(e)(ii) navedene uredbe – Znak, sestavljen izključno iz oblike blaga, ki je nujna za doseg tehničnega učinka“

Družba Kirkbi A/S, katere pravna naslednica je družba Lego Juris A/S, je kot znamko Evropske unije registrirala tridimenzionalni znak, ki ga sestavlja rdeča kocka Lego. Družba Mega Brands Inc. je vložila zahtevo za razglasitev ničnosti te registracije na podlagi člena 7(1)(a), (e)(ii) in (iii) ter (f) Uredbe št. 40/94, ki ji je oddelek za izbris pri UUNT ugodil. To odločbo sta najprej potrdila veliki odbor za pritožbe pri UUNT in nato Splošno sodišče,³⁴ ker je bila izpodbijana znamka sestavljena izključno iz oblike blaga, ki je nujna za doseg tehničnega učinka.

Sodišče, pri katerem je bila vložena pritožba, ki jo je to zavrnilo, je pojasnilo obseg in merila za presojo absolutnega razloga za zavrnitev, ki se nanaša na znake, sestavljene izključno iz oblike blaga³⁵.

Na prvem mestu, Sodišče je razložilo, da je pogoj v zvezi z dejstvom, da se razlog za zavrnitev nanaša na znake, ki so sestavljeni „izključno“ iz oblike blaga, ki je nujna za doseg tehničnega učinka, izpolnjen, če vse bistvene značilnosti oblike ustrezajo tehnični funkciji, pri čemer so nebistvene značilnosti, ki nimajo tehnične funkcije, v tem okviru neupoštevne. Ta razlaga odraža idejo, da prisotnost enega ali nekaj manjših arbitrarnih elementov v tridimenzionalnem znaku, katerega vsi bistveni elementi so posledica tehnične rešitve, za izvedbo katere gre pri znaku, ne vpliva na ugotovitev, da je ta znak sestavljen izključno iz oblike blaga, ki je nujna za doseg tehničnega učinka. Poleg tega ta razlaga – ker je iz nje razvidno, da se razlog za zavrnitev iz člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 uporablja samo, če so vse bistvene značilnosti znaka funkcionalne – zagotavlja, da registracije takega znaka kot znamke ni mogoče zavrniti na podlagi te določbe, če oblika blaga vsebuje pomembnejši nefunkcionalni element, kot je okrasni ali domišljjski element, ki ima pri tej obliki pomembno vlogo.

Na drugem mestu, Sodišče je pojasnilo, da pogoj, v skladu s katerim je mogoče registracijo oblike blaga kot znamke zavrniti le, če je „nujna“ za doseg želenega tehničnega učinka, ne pomeni, da mora biti zadevna oblika edina, ki omogoča doseg tega učinka. V nekaterih primerih je mogoče enak tehnični učinek doseči z različnimi rešitvami. Tako so mogoče drugačne oblike z drugimi dimenzijami ali drugo upodobitvijo, ki omogočajo doseg enakega tehničnega učinka. Vendar pa ta okoliščina

³⁴ Sodba z dne 12. novembra 2008, Lego Juris/UUNT – Mega Brands (Rdeča kocka Lego), T-270/06, [EU:T:2008:483](#).

³⁵ V smislu člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94.

sama po sebi še ne pomeni, da registracija zadevne oblike kot znamke ne bi vplivala na razpoložljivost vsebovane tehnične rešitve za druge gospodarske subjekte. V zvezi s tem člen 9(1) Uredbe št. 40/94 določa, da registracija oblike proizvoda, ki je izključno funkcionalna, kot znamke imetniku te znamke omogoča, da drugim podjetjem prepove ne le uporabo enake oblike, temveč tudi podobnih oblik. Tako bi lahko za konkurente tega imetnika mnoge alternativne oblike postale neuporabne. Do tega bi prišlo zlasti ob kopičenju registracij različnih oblik nekega blaga, ki so izključno funkcionalne, kopičenja, ki bi lahko pripeljala do tega, da bi bila drugim podjetjem v celoti preprečena izdelava in trženje proizvodov z neko tehnično funkcijo.

Na tretjem mestu, Sodišče je navedlo, da položaj podjetja, ki je razvilo tehnično rešitev, v primerjavi s položajem konkurentov, ki dajejo na trg imitacije oblike proizvoda s popolnoma enako rešitvijo, ne more biti varovan tako, da se temu podjetju podeli monopol z registracijo tridimenzionalnega znaka s to obliko kot znamke, temveč bi ga bilo, glede na okoliščine, mogoče preizkusiti glede na pravila o nelojalni konkurenci.

Na četrtem mestu, Sodišče je poudarilo, da je člen 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 uporabljen pravilno, če organ, ki odloča o zahtevi za registracijo zadevnega tridimenzionalnega znaka kot znamke, pravilno opredeli njegove bistvene značilnosti. Tako je treba izraz „bistvene značilnosti“ razumeti tako, da se nanaša na najpomembnejše elemente znaka. Opredelitev teh bistvenih značilnosti je treba opraviti za vsak primer posebej. Med različnimi vrstami elementov, ki jih ima lahko znak, namreč ni nobene sistematične hierarhije. Sicer pa se lahko pristojni organ pri določitvi bistvenih značilnosti znaka bodisi opre neposredno na celotni vtis, ki ga daje ta znak, bodisi najprej opravi preizkus vsakega izmed sestavnih elementov znaka posebej. Dalje, odvisno od primera in zlasti glede na težavnost znaka se lahko opredelitev bistvenih značilnosti tridimenzionalnega znaka zaradi morebitne uporabe razloga za zavrnitev iz člena 7(1)(e)(ii) te uredbe opravi s preprosto vizualno analizo tega znaka ali pa je treba, nasprotno, opraviti temeljit preizkus, pri katerem se upoštevajo elementi, ki so koristni za presojo, kot so raziskave, izvedenska mnenja ali podatki, ki se nanašajo na pravice intelektualne lastnine, ki so bile predhodno dodeljene v povezavi z zadevnim proizvodom. Ko so bistvene značilnosti znaka opredeljene, mora pristojni organ še preveriti, ali vse te značilnosti ustrezajo tehnični funkciji zadevnega proizvoda. Člena 7(1)(e)(ii) navedene uredbe namreč ni mogoče uporabiti, če se prijava za registracijo kot znamka nanaša na obliko blaga, v kateri ima nefunkcionalni element, kot je okrasni ali domišljjski element, pomembno vlogo. V tem primeru imajo konkurenčna podjetja zlahka dostop do alternativnih oblik z enakovredno funkcionalnostjo, tako da ni tveganja, da bi bila zmanjšana razpoložljivost tehnične rešitve. V tem primeru lahko konkurenti imetnika znamke to tehnično rešitev brez težav vključijo v oblike blaga, ki nimajo enakega nefunkcionalnega elementa kot oblika blaga tega imetnika in ki niso niti enake kot ta oblika niti ji niso podobne.

Na petem in zadnjem mestu, Sodišče je ugotovilo, da domnevno dojemanje znaka s strani povprečnega potrošnika ni odločilni element pri uporabi razloga za zavrnitev iz

člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94, temveč lahko pomeni največ element presoje, ki je za pristojni organ koristen pri opredelitvi bistvenih značilnosti znaka.

Sodba z dne 6. oktobra 2011, Bang & Olufsen/UUNT (Oblika zvočnika) (T-508/08, [EU:T:2011:575](#))

„Znamka Skupnosti – Prijava tridimenzionalne znamke Skupnosti – Oblika zvočnika – Izvršitev sodbe o razveljavitvi odločbe odborov UUNT za pritožbe s strani UUNT – Člen 63(6) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 65(6) Uredbe (ES) št. 207/2009) – Absolutni razlog za zavrnitev – Znak, sestavljen izključno iz oblike, ki daje proizvodu bistveno vrednost – Člen 7(1)(e)(iii) Uredbe št. 40/94 (postal člen 7(1)(e)(iii) Uredbe št. 207/2009)“

Družba Bang & Olufsen A/S je pri UUNT vložila zahtevo za registracijo tridimenzionalnega znaka v obliki zvočnika kot znamke Skupnosti. Preizkuševalec je zahtevo zavrnil, ker znamka ni imela razlikovalnega učinka in ga ni pridobila z uporabo³⁶. To odločbo je odbor za pritožbe najprej potrdil, vendar jo je Splošno sodišče razveljavilo.³⁷ Na podlagi te sodbe Splošnega sodišča je odbor za pritožbe na eni strani razveljavil odločbo preizkuševalca glede razlikovalnega učinka znamke, na drugi strani pa zavrnil zahtevo za registracijo, ker je bil zadevni znak sestavljen izključno iz oblike, ki proizvodu daje bistveno vrednost.

Splošno sodišče, ki je odločalo o tožbi zoper to zadnjenavedeno odločbo in jo zavrnilo, je potrdilo odločbo odbora za pritožbe in pojasnilo povezavo med absolutnim razlogom za zavrnitev, ki se nanaša na znake, sestavljene izključno iz oblike, ki proizvodu daje bistveno vrednost v smislu člena 7(1)(e) iii) Uredbe št. 40/94, in pridobitvijo razlikovalnega učinka z uporabo v smislu člena 7(3) te uredbe.

Splošno sodišče je poudarilo, da znak, ki spada pod člen 7(1)(e) Uredbe št. 40/94, ne more nikoli pridobiti razlikovalnega učinka z uporabo v smislu člena 7(3) te uredbe, medtem ko ta možnost v skladu z zadnjenavedeno določbo obstaja za znake, pri katerih so podani razlogi za zavrnitev, določeni v členu 7(1)(b), (c) in (d) Uredbe št. 40/94.

Če torej preizkus znaka na podlagi člena 7(1)(e) Uredbe št. 40/94 vodi do ugotovitve, da je izpolnjeno eno od meril, navedenih v tej določbi, je ta znak izvzet iz preizkusa na podlagi člena 7(3) te uredbe, ker je nemožnost registracije tega znaka v tem primeru očitna. To izvzetje pojasnjuje interes, da se najprej opravi preizkus znaka na podlagi člena 7(1)(e) Uredbe št. 40/94, če bi bilo mogoče uporabiti več absolutnih razlogov za zavrnitev registracije, določenih v navedenem odstavku 1, ne da bi bilo mogoče tako izvzetje razlagati kot določitev obveznosti, da se isti znak najprej preizkusi na podlagi člena 7(1)(e) Uredbe št. 40/94.

³⁶ V smislu člena 7(1)(c) in člena 3 Uredbe št. 40/94.

³⁷ Sodba z dne 10. oktobra 2007, Bang & Olufsen/UUNT (Oblika zvočnika) (T-460/05, [EU:T:2007:304](#)).

6. Znamke, ki nasprotujejo javnemu redu ali sprejetim moralnim načelom

Sodba z dne 15. marca 2018, La Mafia Franchises/EUIPO – Italija (La Mafia SE SIENTAA LA MESA) (T-1/17, [EU:T:2018:146](#))

„Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Figurativna znamka Evropske unije La Mafia SE SIENTAA LA MESA – Absolutni razlog za zavrnitev – Nasprotovanje javnemu redu in sprejetim moralnim načelom – Člen 7(1)(f) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(f) Uredbe (EU) 2017/1001)“

Družba La Honorable Hermandad, SL, ki jo je nasledila družba La Mafia Franchises, SL, je bila imetnica figurativne znamke Evropske unije La Mafia SE SIENTAA LA MESA. Italijanska republika je vložila zahtevo za ugotovitev ničnosti te znamke, ker je menila, da je v nasprotju z javnim redom in sprejetimi moralnimi načeli. Tej zahtevi je oddelek za izbris pri EUIPO ugodil, njegovo odločbo pa je odbor za pritožbe potrdil.

Pri Splošnem sodišču je bila vložena tožba, ki jo je to sodišče zavrnilo, pri čemer je podalo pojasnila glede presoje absolutnega razloga za zavrnitev zaradi kršenja javnega reda ali sprejetih moralnih načel v smislu člena 7(1)(f) Uredbe št. 207/2009.

Splošno sodišče je najprej navedlo, da je v splošnem interesu, na katerem temelji absolutni razlog za zavrnitev iz člena 7(1)(f) Uredbe št. 207/2009, da se ne registrirajo znaki, ki bi kršili javni red ali sprejeta moralna načela pri svoji uporabi na ozemlju Unije. Za registracijo znamke kot znamke Evropske unije je ta absolutni razlog za zavrnitev ovira zlasti takrat, kadar je ta znamka zelo žaljiva.

Dalje, Splošno sodišče je navedlo, da presoja obstoja tega razloga za zavrnitev ne more temeljiti na zaznavi dela upoštevne javnosti, ki je nič ne šokira, niti na zaznavi dela javnosti, ki jo je mogoče zlahka užaliti, temveč jo je treba opraviti na podlagi meril razumne osebe, ki ima povprečen prag občutljivosti in strpnosti. Poleg tega upoštevne javnosti pri preučitvi navedenega razloga za zavrnitev ni mogoče omejiti na javnost, ki so ji neposredno namenjeni proizvodi in storitve, za katere se zahteva registracija. Treba je namreč upoštevati dejstvo, da znaki, na katere se nanaša ta razlog za zavrnitev, ne šokirajo samo javnosti, ki so ji namenjeni proizvodi in storitve, označeni s temi znaki, temveč tudi druge osebe, ki se, ne da bi jih navedeni proizvodi in storitve zadevali, s tem znakom slučajno srečajo v svojem vsakdanjem življenju.

Splošno sodišče je poleg tega navedlo, da je upoštevna javnost na ozemlju Unije po definiciji na ozemlju neke države članice in da znaki, ki jih lahko ta javnost zaznava kot nasprotne javnemu redu ali sprejetim moralnim načelom, niso enaki v vseh državah članicah, med drugim iz jezikovnih, zgodovinskih, socialnih ali kulturnih razlogov. Zato je treba pri uporabi navedenega absolutnega razloga za zavrnitev upoštevati tako okoliščine, ki so skupne vsem državam članicam Unije, kot tudi posebne okoliščine posameznih držav članic, ki lahko vplivajo na zaznavo upoštevne javnosti, ki je na ozemlju teh držav.

Nazadnje, Splošno sodišče je pojasnilo, da kadar je nek znak posebej šokanten ali žaljiv, je treba ta znak šteti za nasprotujoč javnemu redu ali sprejetim moralnim načelom, ne glede na to, za katere proizvode in storitve je registriran. Poleg tega iz vzporednega branja različnih pododstavkov člena 7(1) Uredbe št. 207/2009 izhaja, da ti zadevajo svojstvene značilnosti zadevne znamke, in ne okoliščin, ki se nanašajo na vedenje prijavitelja znamke.

Sodba z dne 27. februarja 2020, Constantin Film Produktion/EUIPO (C-240/18 P, [EU:C:2020:118](#))

„Pritožba – Znamka Evropske unije – Uredba (ES) št. 207/2009 – Člen 7(1)(f) – Absolutni razlog za zavrnitev – Znamka, ki je v nasprotju s sprejetimi moralnimi načeli – Besedni znak ‚Fack Ju Göhte‘ – Zavrnitev zahteve za registracijo“

Družba Constantin Film Produktion je pri EUIPO vložila zahtevo za registracijo besednega znaka »Fack Ju Göhte« – ki je poleg tega naslov nemške filmske komedije, ki jo je producirala pritožnica – kot znamke Evropske unije za različne proizvode in storitve³⁸. Vendar je preizkuševalc zahtevo za registracijo zavrnil z utemeljitvijo, da je v nasprotju z javnim redom in sprejetimi moralnimi načeli³⁹. To zavrnitev je najprej potrdil odbor za pritožbe pri EUIPO, nato pa še Splošno sodišče.⁴⁰

Sodišče, pri katerem je pritožnica vložila pritožbo, je razveljavilo sodbo Splošnega sodišča in odločbo odbora za pritožbe pri EUIPO ter se izreklo o pojmu „sprejeta moralna načela“ in o merilih za presojo razloga za zavrnitev iz člena 7(1)(f) Uredbe št. 207/2009.

Sodišče je najprej pojasnilo, da ker pojem „sprejeta moralna načela“ v Uredbi št. 207/2009 ni opredeljen, ga je treba razlagati ob upoštevanju njegovega običajnega pomena in konteksta, v katerem se na splošno uporablja. Ta pojem se v svojem običajnem pomenu nanaša na temeljne moralne vrednote in standarde, ki v nekem času prevladujejo v družbi, ki se lahko s časom spreminjajo in razlikujejo glede na prostor ter ki jih je torej treba določiti ob upoštevanju socialnega okvira, po potrebi vključno s kulturnimi, verskimi ali filozofskimi raznolikostmi, ki so zanj značilne.

Poleg tega je Sodišče ugotovilo, da je za odgovor na vprašanje, ali je znak, za katerega se zahteva registracija, v nasprotju s sprejetimi moralnimi načeli, potrebna analiza vseh elementov obravnavane zadeve, da bi se ugotovilo, kako bi upoštevena javnost tak znak zaznavala v primeru njegove uporabe kot znamke za zadevne proizvode ali storitve. V zvezi s tem je Sodišče pojasnilo, da ne zadostuje, da se zadevni znak šteje za neokusen, temveč mora upoštevena javnost v času preizkusa zaznavati, kot da je v nasprotju s temeljnimi moralnimi standardi družbe, kakor tedaj obstajajo. Za ugotovitev, ali je tako,

³⁸ Gre za proizvode in storitve iz razredov 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 38 in 41 v smislu Nicejskega aranžmaja.

³⁹ V smislu člena 7(1)(f) Uredbe Sveta št. 207/2009 v povezavi s členom 7(2) te uredbe.

⁴⁰ Sodba z dne 24. januarja 2018, Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Göhte) (T-69/17, [EU:T:2018:27](#)).

se je treba opreti na zaznavanje razumne osebe, ki ima povprečen prag občutljivosti in tolerance, ob upoštevanju okoliščin, v katerih bi se znamka lahko pojavila, in – odvisno od primera – posebnih okoliščin zadevnega dela Unije. Za to so upoštevni elementi, kot so zakonodajni akti in upravne prakse, javno mnenje in po potrebi način, kako se je upoštevna javnost v preteklosti odzvala na ta znak ali na podobne znake, ter vsi drugi elementi, ki lahko omogočijo presojo zaznave te javnosti. Tak preizkus torej ne more biti omejen na abstraktno presojo prijavljene znamke ali nekaterih njenih sestavnih delov, temveč je treba dokazati, da bi ta javnost uporabo navedene znamke v konkretnem in aktualnem družbenem okviru dejansko zaznala tako, kot da je v nasprotju s temeljnimi moralnimi vrednotami in standardi družbe. Poleg tega je treba prav tako upoštevati svobodo izražanja iz člena 11 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, kar je potrjeno z uvodno izjavo 21 Uredbe 2015/2424⁴¹, s katero je bila spremenjena Uredba št. 207/2009, in z uvodno izjavo 21 Uredbe 2017/1001, v katerih je izrecno poudarjeno, da je treba ti uredbi uporabljati tako, da se zagotovi dosledno spoštovanje temeljnih pravic in svoboščin, zlasti svobode izražanja.

Kar zadeva konkretno obravnavani znak, Sodišče meni, da nikakor ni nujno, da naslov filma opisuje vsebino filma, da bi pomenil ozadje, ki je upoštevno za presojo vprašanja, ali upoštevna javnost ta naslov in istoimenski besedni znak zaznava, kot da sta v nasprotju s sprejetimi moralnimi načeli. Poleg tega, čeprav uspeh filma ne dokazuje samodejno, da družba sprejema njegov naslov in istoimenski besedni znak, to ne spremeni dejstva, da gre vsaj za indic takega sprejemanja, ki ga je treba preučiti glede na vse upoštevne elemente obravnavane zadeve, da bi se konkretno ugotovilo zaznavanje tega znaka v primeru njegove uporabe kot znamke. V teh okoliščinah in ob upoštevanju dejstva, da ni bil predložen noben konkreten dokaz, s katerim bi se prepričljivo pojasnilo, zakaj bi širša nemško govoreča javnost besedni znak zaznavala tako, kot da je v nasprotju s temeljnimi moralnimi vrednotami in standardi družbe, če se navedeni znak uporabi kot znamka, čeprav ta ista javnost očitno ni štela, da je naslov istoimenskih komedij v nasprotju s sprejetimi moralnimi načeli, je Sodišče razsodilo, da sta tako odbor za pritožbe pri EUIPO kot Splošno sodišče napačno razlagala in uporabila člen 7(1)(f) Uredbe št. 207/2009.

⁴¹ Uredba (EU) 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o spremembi Uredbe Sveta št. 207/2009 ter Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2869/95 o pristojbinah, ki se plačujejo Uradu za harmonizacijo notranjega trga (UL 2015, L 341, str. 21).

7. Zavajajoče znamke

Sodba z dne 13. maja 2020, SolNova/EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T-86/19, [EU:T:2020:199](#))

„Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Besedna znamka Evropske unije BIO-INSECT Shocker – Absolutni razlog za zavrnitev – Znamka, ki zavaja javnost – Člen 7(1)(g) Uredbe (EU) št. 207/2009“

Splošno sodišče je s sodbo z dne 30. aprila 2020, SolNova/EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T-86/19), delno razveljavilo odločbo EUIPO, ker je ta napačno presodil, da besedna znamka BIO-INSECT Shocker ni zavajajoča za biocidne proizvode.

Družba SolNova AG, tožeča stranka, je vložila zahtevo za ugotovitev ničnosti besedne znamke BIO-INSECT Shocker za vse proizvode, na katere se ta znamka nanaša, vključno z biocidnimi proizvodi, zlasti ker naj bi zavajala javnost glede narave ali kakovosti proizvodov. EUIPO je to zahtevo zavrnil, ker je štel, da izpodbijana znamka ne zavaja javnosti, saj tožeča stranka ni dokazala, da je to znamko mogoče opredeliti kot zavajajočo v smislu člena 7(1)(g) Uredbe št. 207/2009, in ker je nezavajajoča uporaba navedene znamke mogoča. Tožeča stranka je v tožbi pred Splošnim sodiščem med drugim trdila, da upoštevna javnost izpodbijano znamko dojema, kot da se nanaša na ekološke proizvode ali proizvode, povezane s spoštovanjem okolja.

Splošno sodišče je najprej opozorilo na svojo ustaljeno sodno prakso, v skladu s katero se pri primerih zavrnitve registracije znamk, ki zavajajo javnost, iz člena 7(1)(g) Uredbe št. 207/2009 zahteva, da je mogoče ugotoviti obstoj dejanskega zavajanja ali dovolj resne nevarnosti zavajanja potrošnika.

Splošno sodišče je nato po napotitvi na določbe Uredbe št. 528/2012⁴², s katerimi je opredeljen pojem biocidnega proizvoda ter določene zahteve v zvezi z označevanjem in oglaševanjem navedenih proizvodov, ugotovilo, da iz teh določb izhaja, da navedbe na biocidnem proizvodu, kot so proizvodi, za katere je registrirana izpodbijana znamka, ki vzbujajo vtis, da je ta proizvod naraven, neškodljiv ali okolju prijazen, zavajajo in slepijo potrošnike. Zato navedba te vrste na biocidnem proizvodu zadostuje za ugotovitev dovolj resne nevarnosti zavajanja potrošnika.

Splošno sodišče je v zvezi s tem glede besednega elementa izpodbijane znamke „bio“ opozorilo, da je ta element že pridobil zelo evokativen pomen, ki na splošno napotuje na skrb za okolje, uporabo naravnih materialov ali celo ekološke proizvodne postopke.

Splošno sodišče je zato ugotovilo, da prisotnost izraza „bio“ na biocidnih proizvodih zadostuje za ugotovitev dovolj resne nevarnosti zavajanja potrošnika.

⁴² Členi 3(1)(a), 69(2) in 72(3) Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (UL 2012, L 167, str. 1).

Nazadnje, Splošno sodišče je v nasprotju z EUIPO štelo, da možnost nezavajajoče uporabe znamke, tudi če bi bila dokazana, ne more izključiti kršitve člena 7(1)(g) Uredbe št. 207/2009.

Sodba z dne 29. junija 2022, *Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO – Irska in Ornuia (La Irlandesa 1943)* (T-306/20, [EU:T:2022:404](#))⁴³

„Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Figurativna znamka Evropske unije La Irlandesa 1943 – Absolutni razlogi za ničnost – Razglasitev ničnosti s strani velikega odbora za pritožbe pri EUIPO – Dokazi, ki so bili prvič predloženi pred Splošnim sodiščem – Datum, upošteven za preizkus obstoja absolutnega razloga za ničnost – Znamka, ki zavaja javnost – Člen 7(1)(g) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(g) Uredbe (EU) 2017/1001) – Slaba vera – Člen 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 59(1)(b) Uredbe 2017/1001)“

Družba Hijos de Moisés Rodríguez González, SA, tožeča stranka, je več desetletij od družbe Ornuia Co-operative Ltd kupovala irsko maslo in ga na Kanarskih otokih (Španija) prodajala pod znamkami, ki vsebujejo element „la irlandesa“. Po prenehanju tega poslovnega razmerja, leta 2011, je tožeča stranka še naprej prodajala proizvode pod temi znamkami. Leta 2014 je pri EUIPO registrirala figurativno znamko Evropske unije La Irlandesa 1943 za različna živila⁴⁴. Irska in družba Ornuia Co-operative sta pri EUIPO vložili zahtevo za ugotovitev ničnosti te znamke, ker je bila zavajajoča in ker je bila njena registracija zahtevana v slabi veri⁴⁵. Oddelek za izbris pri EUIPO je zahtevo za ugotovitev ničnosti zavrnil. Vendar je veliki odbor za pritožbe pri EUIPO odločbo oddelka za izbris razveljavil in razglasil ničnost izpodbijane znamke. Menil je, da je ta znamka na datum vložitve zahteve za registracijo javnost zavajala glede geografskega izvora zadevnih proizvodov in da je bila njena registracija zahtevana v slabi veri.

Tožeča stranka je pri Splošnem sodišču vložila tožbo za razveljavitev odločbe velikega odbora za pritožbe. Splošno sodišče je to tožbo zavrnilo, saj je ugotovilo, da izpodbijana znamka ob vložitvi zahteve za registracijo ni bila zavajajoča, vendar da tožeča stranka ob vložitvi te zahteve ni ravnala v dobri veri. Ob tem je pojasnilo pogoje uporabe pojmov „zavajajoča znamka“ in „slaba vera prijavitelja“ v zvezi z znamkami, ki označujejo geografski izvor proizvodov.

Splošno sodišče je najprej poudarilo, da bodo špansko govoreči potrošniki, ki sestavljajo upoštevno javnost, ob pogledu na izpodbijano znamko, ki označuje zadevne proizvode, verjeli, da ti izvirajo z Irske.

Dalje, Splošno sodišče je v zvezi z zavajajočo naravo izpodbijane znamke poudarilo, da je treba, drugače kot pri preizkusu zahteve za razveljavitev⁴⁶, v okviru katerega je treba

⁴³ Pritožba zoper to sodbo ni bila dopuščena (sklep z dne 8. marca 2023, *Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO* (C-605/22 P, [EU:C:2023:199](#)).

⁴⁴ Gre za proizvode, kot so meso in mlečni izdelki, iz razreda 29 v smislu Nicejskega aranžmaja.

⁴⁵ V smislu člena 7(1)(g) ter člena 52(1)(a) in (b) Uredbe št. 207/2009.

⁴⁶ V smislu člena 51(1)(c) Uredbe št. 207/2009.

upoštevati elemente, nastale po vložitvi zahteve za registracijo znamke, kot je njena uporaba, pri preizkusu zahteve za ugotovitev ničnosti, ki temelji na zavajajoči naravi znamke⁴⁷, dokazati, da je znak, ki je bil prijavljen zaradi registracije kot znamka, ob vložitvi zahteve za registracijo sam po sebi lahko zavajal potrošnika, saj poznejša uporaba navedenega znaka ni upoštevana. Na področju ničnosti je treba namreč presoditi, ali se znamka ne bi smela registrirati *ab initio* iz razlogov, ki so obstajali že na datum vložitve navedene zahteve, saj upoštevanje poznejših elementov lahko služi le razjasnitvi okoliščin, kot so obstajale na ta datum.

V obravnavani zadevi bi moral veliki odbor za pritožbe preveriti, ali na datum zahteve za registracijo ni bilo protislovja med informacijami, ki jih je posredovala izpodbijana znamka, in značilnostmi proizvodov, označenih v tej zahtevi. Ker pa seznam proizvodov ni vseboval nobene navedbe geografskega izvora in je torej lahko zajemal proizvode, ki izvirajo z Irske, tako protislovje na datum zahteve ni obstajalo, tako da ni bilo mogoče ugotoviti, da je bila izpodbijana znamka na ta datum zavajajoča. Tako je veliki odbor tožeči stranki napačno očital, da tega seznama ni omejila na proizvode, ki izvirajo z Irske. Poleg tega, ker izpodbijane znamke na datum vložitve zahteve za registracijo ni bilo mogoče šteti za zavajajočo, s poznejšimi dokazi, ki se niso nanašali na položaj na ta datum, ni bilo mogoče potrditi take zavajajoče narave. Zato je veliki odbor v zvezi s tem storil napako.

Nazadnje, Splošno sodišče je v zvezi s slabo vero tožeče stranke ob vložitvi zahteve za registracijo izpodbijane znamke⁴⁸ ugotovilo, da se je veliki odbor za pritožbe pri odločanju o tem vprašanju lahko veljavno oprl na dokaze – in tudi na uporabo znamke – ki so nastali po datumu navedene vložitve, ker ti pomenijo indice, ki se nanašajo na položaj na upošteveni datum.

V obravnavani zadevi, prvič, znaten del proizvodov, ki jih je tožeča stranka prodajala pod izpodbijano znamko, ni imel irskega porekla in torej ni ustrezal temu, kako ga je zaznavala upoštevana javnost. Čeprav ta okoliščina ni upoštevana za preučitev, ali je znamka zavajajoča, pa je upoštevana za preučitev slabe vere tožeče stranke. Ker so bili špansko govoreči potrošniki desetletja vajeni, da je izpodbijana znamka označevala maslo, ki izvira z Irske, so bili namreč lahko zavedeni glede geografskega izvora teh proizvodov, potem ko je tožeča stranka uporabo znamke razširila na proizvode, ki niso maslo irskega porekla.

Drugič, zadeve, v katerih so EUIPO in španski organi znamke, podobne tej v obravnavani zadevi, razglasili za nične ali jih zavrnil, potrjujejo, da je bilo izpodbijano znamko mogoče zaznavati tako, kot da označuje irsko poreklo proizvodov. Iz njih je razvidno tudi, da je bila uporaba znamke za proizvode, ki nimajo irskega porekla, predmet polemik glede njene morebitne zavajajoče narave, s čimer je bila tožeča stranka na datum vložitve

⁴⁷ Ki je bila vložena na podlagi določb člena 52(1)(a) v povezavi s členom 7(1)(g) Uredbe št. 207/2009.

⁴⁸ V smislu člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009.

zahteve za registracijo nujno seznanjena in s čimer je torej mogoče potrditi obstoj njene slabe vere na ta datum.

Tretjič, tožeča stranka je sprejela poslovno strategijo povezovanja z znamkami, ki vsebujejo element „la irlandesa“, ki so bile vezane na prejšnje poslovno razmerje tožeče stranke z družbo Ornua Co-operative, da bi ta še naprej imela koristi od tega končnega razmerja in znamk, ki so bile povezane z njim.

Zato je Splošno sodišče ugotovilo, da je bila registracija izpodbijane znamke v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji v industrijskih in trgovinskih zadevah ter da je veliki odbor za pritožbe pravilno ugotovil slabo vero tožeče stranke. Ker ta ugotovitev sama po sebi utemeljuje izrek odločbe velikega odbora za pritožbe, je Splošno sodišče tožbo zavrnilo.

8. Slaba vera prijavitelja

Sodba z dne 12. septembra 2019, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, [EU:C:2019:724](#))

„Pritožba – Znamka Evropske unije – Uredba (ES) št. 207/2009 – Absolutni razlogi za ničnost – Člen 52(1)(b) – Ravnanje v slabi veri ob vložitvi prijave znamke“

Sodišče je s sodbo Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P), ki je bila razglašena 12. septembra 2019, razveljavilo sodbo Splošnega sodišča⁴⁹ in pojasnilo pojem „slaba vera“ ob vložitvi prijave znamke Evropske unije.

J. Nadal Esteban in družba Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret, ki je imetnica figurativnih znamk KOTON, sta bila do leta 2004 v poslovnem razmerju. J. Nadal Esteban je 25. aprila 2011 vložil zahtevo za registracijo figurativnega znaka STYLO & KOTON kot znamke Evropske unije za proizvode in storitve iz razredov 25, 35 in 39 v smislu Nicejskega aranžmaja. Po delni ugoditvi ugovoru družbe Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret, ki je temeljil na njenih znamkah KOTON, registriranih za proizvode in storitve iz razredov 18, 25 in 35, je bila znamka STYLO & KOTON registrirana za storitve iz razreda 39. Družba Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret je nato vložila zahtevo za ugotovitev ničnosti na podlagi člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009, ki določa, da je ravnanje prijavitelja v slabi veri ob vložitvi prijave znamke absolutni razlog za ničnost.

Splošno sodišče je potrdilo odločbo EUIPO o zavrnitvi zahteve za ugotovitev ničnosti in ugotovilo, da ravnanje v slabi veri ni moglo biti podano, ker proizvodi in storitve, za katere so bile znamke registrirane, niso bili enaki ali podobni, zaradi česar bi obstajala

⁴⁹ Sodba Splošnega sodišča z dne 30. novembra 2017, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, [EU:T:2017:853](#)).

verjetnost zmede glede njih. Sodišče, pri katerem je bila vložena pritožba, je moralo pojasniti pojem „slaba vera“.

Najprej, Sodišče je pojasnilo, da sicer pojem ravnanja v „slabi veri“ v skladu s svojim običajnim pomenom v vsakdanjem jeziku predpostavlja obstoj nepoštenih ravnanj ali nepoštenega namena, vendar je treba ta pojem razložiti tudi v okviru gospodarskega prometa, v katerega spada pravo znamk. S pravili o znamki Evropske unije pa se želi zlasti prispevati k sistemu neizkrivljene konkurence v Uniji, v katerem mora biti vsakemu podjetju, da bi pritegnilo stranke s kakovostjo svojih proizvodov ali storitev, omogočeno, da kot znamke registrira znake, ki potrošniku brez možnosti zmede omogočajo razlikovanje teh proizvodov ali storitev od proizvodov ali storitev drugega izvora. Sodišče je zato ugotovilo, da je treba znamko razglasiti za nično zaradi slabe vere, kadar iz upoštevanih in ujemajočih se indicij izhaja, da imetnik navedene znamke zahteve za registracijo te znamke ni vložil s ciljem lojalnega konkuriranja, temveč da bi na način, ki ni v skladu z dobrimi poslovnimi običaji, 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, med katerimi je bistvena funkcija označbe izvora.

Dalje, Sodišče je navedlo, da iz sodbe z dne 11. junija 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, [EU:C:2009:361](#)), ne izhaja, da se lahko obstoj ravnanja v slabi veri ugotovi le v položaju, ko se na notranjem trgu za enake ali podobne proizvode uporablja enak ali podoben znak, ki se lahko zamenjuje z znakom, katerega registracija se zahteva. Obstajajo lahko namreč primeri, v katerih je mogoče šteti, da je bila zahteva za registracijo znamke vložena v slabi veri ne glede na to, da ob vložitvi te zahteve tretja oseba na notranjem trgu ni uporabljala enakega ali podobnega znaka za enake ali podobne proizvode. V primeru zahteve za ugotovitev ničnosti, ki temelji na členu 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009, nikakor ni potrebno, da je vlagatelj te zahteve imetnik prejšnje znamke za enake ali podobne proizvode ali storitve. Poleg tega v primeru, če se izkaže, da je ob vložitvi prijave sporne znamke tretja oseba vsaj v eni državi članici uporabljala znak, ki je enak ali podoben sporni znamki, ni treba nujno dokazati obstoja verjetnosti zmede glede teh znakov v javnosti. Če ni verjetnosti zmede glede znaka, ki ga uporablja tretja oseba, in sporne znamke, ali če tretja oseba ne uporablja znaka, ki je enak ali podoben sporni znamki, lahko druge dejanske okoliščine, odvisno od primera, pomenijo upoštevne in ujemajoče se indicije, ki dokazujejo prijaviteljevo ravnanje v slabi veri.

Nazadnje, Sodišče je ugotovilo, da Splošno sodišče pri celoviti presoji ni upoštevalo vseh upoštevanih dejanskih okoliščin, ki so obstajale ob vložitvi prijave, čeprav je ta trenutek odločilnega pomena. Zahtevano je bilo namreč, naj se znamka razglasi za nično v celoti, zaradi česar je bilo torej treba to zahtevo preizkusiti tako, da se presodi, kakšen je bil namen J. Nadala Estebana, ko je zahteval registracijo navedene znamke. Sodišče je zato izpodbijano sodbo razveljavilo.

Sodba z dne 6. julija 2022, Zdút/EUIPO – Nehera in drugi (nehera) (T-250/21, [EU:T:2022:430](#))

„Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Figurativna znamka Evropske unije NEHERA – Absolutni razlog za ničnost – Neobstoj slabe vere – Člen 52(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 59(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)“

Ladislav Zdút, tožeča stranka, je leta 2014 pri EUIPO registriral figurativno znamko Evropske unije NEHERA za proizvode iz tekstilnega sektorja.

I. Nehera, J.-H. Nehera in N. Sehnal so leta 2019 vložili zahtevo za ugotovitev ničnosti navedene znamke, ki je temeljila na tem, da tožeča stranka ob vložitvi zahteve za registracijo ni ravnala v dobri veri⁵⁰. Trdili so, da je njihov ded Jan Nehera na Češkoslovaškem v tridesetih letih prejšnjega stoletja ustanovil podjetje, ki je tržilo oblačila in dodatke, ter je prijavil in uporabljal nacionalno znamko, ki je enaka sporni znamki in ki ima ugled. Drugi odbor za pritožbe pri EUIPO je tej zahtevi ugodil. Ugotovil je, da je bil namen tožeče stranke nepošteno okoristiti se z ugledom Jana Nehere in stare češkoslovaške znamke ter da zato tožeča stranka ob vložitvi zahteve za registracijo sporne znamke ni ravnala v dobri veri. Tožeča stranka je pri Splošnem sodišču vložila tožbo za razveljavitev te odločbe odbora za pritožbe pri EUIPO.

Splošno sodišče je izpodbijano odločbo razveljavilo in pojasnilo pojem „slaba vera“, kadar ta temelji na namenu nepošteno okoristiti se z ugledom stare znamke ali s poznanostjo imena dane osebe.

Najprej, Splošno sodišče je navedlo, da je za presojo slabe vere prijavitelja mogoče upoštevati stopnjo poznanosti zadevnega znaka ob vložitvi zahteve za njegovo registracijo, zlasti če je tretja oseba predhodno ta znak registrirala ali ga uporabljala kot znamko. Okoliščina, da bi uporaba znaka, za katerega se zahteva registracija, prijavitelju omogočila, da se nepošteno okoristi z ugledom znamke ali prejšnjega znaka ali celo z imenom slavne osebe, je namreč lahko dokaz slabe vere prijavitelja. Upoštevna javnost za presojo obstoja ugleda in nepoštenega okoriščanja s tem ugledom je povprečni potrošnik proizvodov, za katere je bila registrirana sporna znamka.

Dalje, Splošno sodišče je štelo, da je parazitsko ravnanje v zvezi z ugledom znaka ali imena načeloma lahko podano le, če ta znak ali to ime dejansko in v današnjem času uživa neki ugled ali neko priljubljenost. V obravnavani zadevi pa na dan vložitve zahteve za registracijo sporne znamke stara češkoslovaška znamka in ime Jana Nehere nista bila več niti registrirana ali zaščitena niti ju tretja oseba ni uporabljala za trženje oblačil, prav tako pa nista imela ugleda pri upoštevni javnosti. V tem okviru je Splošno sodišče pojasnilo, da zgolj okoliščina, da prijavitelj znamke ve ali bi moral vedeti, da je tretja oseba v preteklosti uporabljala znamko, ki je enaka ali podobna prijavljeni znamki, ne zadostuje za ugotovitev obstoja slabe vere tega prijavitelja.

⁵⁰ V smislu člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009.

Splošno sodišče je tudi opozorilo, da to, da v predstavi upoštevne javnosti obstaja povezava med sporno znamko in prejšnjim znakom, samo po sebi ne more zadostovati za ugotovitev obstoja nepoštenega okoriščanja z ugledom prejšnjega znaka ali prejšnjega imena. V zvezi s tem je poudarilo, da je tožeča stranka uporabila lastno poslovno prizadevanje, da bi oživila podobo stare češkoslovaške znamke, ter da samo dejstvo, da je v promocijske namene uporabila sklicevanje na to znamko in na zgodovinsko podobo njenega ustanovitelja, ni v nasprotju z dobrimi poslovnimi praksami v industrijskih ali trgovinskih zadevah.

Poleg tega je Splošno sodišče priznalo, da ni mogoče izključiti, da lahko v nekaterih posebnih okoliščinah to, da tretja oseba ponovno uporabi staro znamko, ki je nekdanj uživala ugled, ali ime osebe, ki je bila prej slavna, daje lažen vtis kontinuitete ali nasledstva glede na to staro znamko ali to osebo. Tako bi lahko bilo zlasti, če se prijavitelj znamke pri upoštevni javnosti predstavi kot pravni ali ekonomski naslednik imetnika stare znamke, medtem ko med imetnikom stare znamke in prijaviteljem znamke ni nobenega razmerja kontinuitete ali nasledstva. Tako okoliščino bi bilo mogoče upoštevati pri ugotavljanju slabe vere prijavitelja. Vendar v skladu z ugotovitvami Splošnega sodišča v obravnavani zadevi ni razvidno, da je tožeča stranka namenoma poskušala prikazati napačen vtis kontinuitete ali nasledstva med svojim podjetjem in podjetjem Jana Nehere.

Nazadnje, Splošno sodišče se je izreklo o domnevnem namenu tožeče stranke, da ogoljufa potomce in dediče Jana Nehere ter zlorabi njihove pravice. V zvezi s tem je navedlo, da ob vložitvi zahteve za registracijo sporne znamke stara češkoslovaška znamka in ime Jana Nehere nista bila več predmet nobene pravne zaščite. Njegovi potomci in dediči torej niso bili imetniki nobene pravice, ki bi lahko bila predmet goljufije ali zlorabe s strani tožeče stranke.

Splošno sodišče je zato ugotovilo, da tožeča stranka ni ravnala v slabi veri, in je odločbo drugega odbora za pritožbe pri EUIPO razveljavilo.

9. Pridobitev razlikovalnega učinka z uporabo

Sodba z dne 12. decembra 2002, eCopy/UUNT (ECOPY) (T-247/01, [EU:T:2002:319](#))

„Znamka Skupnosti – Izraz ECOPY – Zloraba pooblastil – Razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo po datumu vložitve – Člen 7(3) Uredbe (ES) št. 40/94“

Družba eCopy Inc, prej imenovana Simplify Development Corporation, je pri UUNT vložila zahtevo za registracijo besedne znamke ECOPY za proizvode, ki ustrezajo „programski opremi in napravam za skeniranje in elektronsko razširjanje dokumentov“. Preizkuševallec pa je to zahtevo zavrnil z utemeljitvijo, da je prijavljena znamka za

zadevne proizvode opisna in nima nikakršnega razlikovalnega učinka. Pritožbo zoper to odločbo je odbor za pritožbe prav tako zavrnil.

Splošno sodišče, ki je odločalo o tožbi zoper odločbo odbora za pritožbe in jo zavrnilo, je pojasnilo merila za presojo razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo, v smislu člena 7(3) Uredbe št. 40/94 ter obseg preizkusa, ki ga opravi UUNT.

Po mnenju Splošnega sodišča je treba člen 7(3) Uredbe št. 40/94 razlagati tako, da mora biti razlikovalni učinek znamke pridobljen z uporabo pred vložitvijo zahteve. Zato ni upoštevno, da je znamka pridobila razlikovalni učinek z uporabo po datumu vložitve prijave znamke in pred tem, ko je UUNT, in sicer njegov preizkuševalec ali – kjer je primerno – odbor za pritožbe, odločil o vprašanju, ali absolutni razlogi za zavrnitev nasprotujejo registraciji te znamke. Iz tega sledi, da UUNT ne sme upoštevati nobenega dokaznega elementa, ki se nanaša na uporabo po datumu vložitve prijave.

Kar zadeva preizkus, ki ga je opravil UUNT, je Splošno sodišče navedlo, da pri presoji razlikovalnega učinka znamke Skupnosti, pridobljenega z uporabo, UUNT ni dolžan preizkusiti dejstev, ki bi prijavljeni znamki lahko dala tak učinek, razen če jih je prijavitelj navedel. Čeprav je namreč res, da – kar zadeva člen 7(3) Uredbe št. 40/94 – ne obstaja pravilo, po katerem bi bil preizkus UUNT (torej preizkuševalca ali – če je to primerno – odbora za pritožbe) omejen na dejstva, ki jih navedejo stranke, v nasprotju s tem, kar določa člen 74(1) v zadnjem stavku iste uredbe v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev, UUNT brez navedbe prijavitelja znamke, da ima ta znamka razlikovalni učinek, ki ga je pridobila z uporabo, dejansko ne more upoštevati dejstva, da je prijavljena znamka tak učinek pridobila. Prav tako je UUNT dolžan upoštevati dokazni element, katerega namen je pokazati, da je prijavljena znamka pridobila razlikovalni učinek z uporabo, le, če ga je prijavitelj znamke predložil med upravnim postopkom pred UUNT, saj ni bistvene razlike med, na eni strani, sklicevanjem na dejstvo, da je prijavljena znamka pridobila razlikovalni učinek z uporabo, in na drugi strani, predložitvijo dokazov v podporo taki trditvi.

Sodba z dne 19. junija 2014, Oberbank in drugi (C-217/13 in C-218/13, [EU:C:2014:2012](#))

„Predhodno odločanje – Znamke – Direktiva 2008/95/ES – Člen 3(1) in (3) – Znamka rdeče barve brez obrobe, registrirana za bančne storitve – Zahteva za ugotovitev neveljavnosti – Razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo – Dokaz – Javnomnenjska raziskava – Trenutek, v katerem mora biti z uporabo pridobljen razlikovalni učinek – Dokazno breme“

Družba DSGV je bila imetnica nacionalne znamke rdeče barve brez obrobe, ki je bila pri Deutsches Patent- und Markenamt (nemški urad za patente in znamke, v nadaljevanju: DPMA) registrirana za bančne storitve. Družba Oberbank je zahtevala ugotovitev neveljavnosti zadevne znamke, pri čemer je med drugim trdila, da ta znamka ni pridobila razlikovalnega učinka z uporabo. DPMA je to zahtevo zavrnila. Poleg tega sta tudi Banco Santander in Santander Consumer Bank vložili zahtevo za razglasitev neveljavnosti

zadevne znamke z obrazložitvijo, da ni pridobila razlikovalnega učinka z uporabo, ki je bila prav tako zavrnjena.

Bundespatentgericht (zvezno patentno sodišče, Nemčija), ki je odločalo o pritožbah, ki sta mu jih predložili na eni strani družba Banco Santander in na drugi strani Santander Consumer Bank, je Sodišče zaprosilo za pojasnilo glede stopnje prepoznavnosti, ki je potrebna, da se šteje, da je znamka pridobila razlikovalni učinek z uporabo, ter glede datuma, ki ga je treba upoštevati pri takem preizkusu.

Na prvem mestu, Sodišče je navedlo, da je treba člen 3(1) in (3) Direktive 2008/95 o znamkah⁵¹ razlagati tako, da nasprotuje razlagi nacionalnega prava, po kateri je treba v postopkih, v katerih se postavlja vprašanje, ali je barvna znamka brez obrobe z uporabo pridobila razlikovalni učinek, vedno ugotoviti, da je ta znamka v javnomnenjski raziskavi dosegla najmanj 70-odstotno prepoznavnost.

Na drugem mestu, Sodišče je navedlo, da če država članica ni uporabila možnosti iz člena 3(3), drugi stavek, Direktive 2008/95 o znamkah, je treba člen 3(3), prvi stavek, te direktive razlagati tako, da je treba v okviru postopka za ugotavljanje neveljavnosti znamke brez lastnega razlikovalnega učinka za presojo o tem, ali je ta znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek, preučiti, ali je bil tak učinek pridobljen pred datumom vložitve prijave za registracijo te znamke. V zvezi s tem ni pomembno, ali imetnik izpodbijane znamke trdi, da je ta znamka vsekakor pridobila razlikovalni učinek z uporabo po vložitvi prijave za registracijo, vendar pred registracijo.

Na tretjem mestu, Sodišče je ugotovilo, da če država članica ni uporabila možnosti, določene v členu 3(3), drugi stavek, Direktive 2008/95 o znamkah, je treba člen 3(3), prvi stavek, te direktive razlagati tako, da ne nasprotuje temu, da se v postopku za ugotovitev neveljavnosti izpodbijana znamka razglasi za neveljavno, če nima lastnega razlikovalnega učinka in če njenemu imetniku ne uspe dokazati, da je ta znamka pred datumom vložitve prijave za registracijo z uporabo pridobila razlikovalni učinek.

Sodba z dne 21. aprila 2015, Louis Vuitton Malletier/UUNT – Nanu-Nana (Motiv šahovnice rjave in bež barve) (T-359/12, [EU:T:2015:215](#))⁵²

„Znamka Skupnosti – Postopek za ugotovitev ničnosti – Figurativna znamka Skupnostiz motivom šahovnice rjave in bež barve – Absolutni razlog za zavrnitev – Neobstoj razlikovalnega učinka – Neobstoj razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo – Člen 7(1)(b) in (3) Uredbe št. 207/2009 – Člen 52(1) in (2) Uredbe št. 207/2009“

Družba Louis Vuitton Malletier je bila imetnica figurativne znamke Skupnosti z motivom šahovnice rjave in bež barve. Družba Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für

⁵¹ Direktiva 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2008, L 299, str. 25).

⁵² Pritožba zoper to sodbo je bila zavrnjena s sklepom predsednika Sodišča z dne 21. julija 2016, Louis Vuitton Malletier/EUIPO, (C-363/15 P in C-364/15 P, [EU:C:2016:595](#)).

Geschenkartikel & Co. KG je vložila zahtevo za ugotovitev ničnosti, ki ji je oddelek za izbris pri UUNT ugodil, ker znamka ni imela razlikovalnega učinka in ga ni pridobila z uporabo. Odbor za pritožbe pri UUNT je to odločbo potrdil.

Splošno sodišče, ki je odločalo o tožbi zoper odločbo odbora za pritožbe in jo zavrnilo, je razsodilo, da absolutni razlog za zavrnitev zaradi neobstoja razlikovalnega učinka znaka⁵³ ne nasprotuje registraciji znamke, če je ta za proizvode, za katere je zahtevana registracija, pridobila razlikovalni učinek z uporabo. Dokaz o razlikovalnem učinku, pridobljenem z uporabo, je treba predložiti le za države, ki so bile članice Unije ob vložitvi zahteve za registracijo izpodbijane znamke. Tako se znak brez svojstvenega razlikovalnega učinka, ki se je uporabljal pred vložitvijo zahteve za njegovo registracijo kot znamka Skupnosti in je tako pridobil razlikovalni učinek za proizvode ali storitve, na katere se nanaša zahteva za registracijo, lahko registrira, ker ni znamka, „registrirana v nasprotju z določbami člena 7“. Člen 52(2) Uredbe št. 207/2009 torej v tem primeru nikakor ni upošteven, saj se nanaša na znamke, katerih registracija je bila v nasprotju z razlogi za zavrnitev iz člena 7(1), od (b) do (d), Uredbe št. 207/2009 in ki bi jih bilo treba ob neobstoju take določbe razglasiti za nične. Namen člena 52(2) Uredbe št. 207/2009 je namreč ravno ohranitev registracije tistih od teh znamk, ki so zaradi vmesne uporabe, torej uporabe po registraciji, pridobile razlikovalni učinek za proizvode ali storitve, za katere so bile registrirane, čeprav je bila ta registracija takrat v nasprotju s členom 7 Uredbe št. 207/2009.

Znamka Skupnosti ima „enoten značaj“, kar pomeni, da ima „na celotnem območju Skupnosti [...] enak učinek“. Iz tega izhaja, da mora imeti znak, da bi ga bilo mogoče registrirati, razlikovalni učinek v celotni Uniji. Zato je treba zavrnuti registracijo znamke, če je brez razlikovalnega učinka v delu Unije. Člen 7(3) Uredbe št. 207/2009 je treba brati v povezavi s temi zahtevami. Zato je treba dokazati razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo, na vsem ozemlju, kjer ga znamka ni imela že *ab initio*. Iz navedenega nesporno izhaja, da če je izpodbijana znamka brez razlikovalnega učinka v celotni Uniji, je treba dokaz, da je razlikovalni učinek pridobila, predložiti za vsako posamično državo članico. Sodišče je sicer ugotovilo, da čeprav je res, da je treba to, da je znamka pridobila razlikovalni učinek z uporabo, dokazati za del Unije, v katerem ta znamka takega učinka *ab initio* ni imela, bi bilo pretirano zahtevati, da se taka pridobitev dokaže za vsako posamično državo članico. Kljub temu je treba navesti, da se Sodišče s sklicevanjem na sodno prakso, v skladu s katero je znamko mogoče registrirati samo, če se predloži dokaz, da je z uporabo pridobila razlikovalni učinek v delu Unije, v katerem ga *ab initio* ni imela, in da bi to morala biti celotna Unija, ni oddaljilo od svoje sodne prakse.

⁵³ V smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009.

Sodba z dne 25. julija 2018, *Société des produits Nestlé in drugi/Mondelez UK Holdings & Services* (C-84/17 P, C-85/17 P in C-95/17 P, [EU:C:2018:596](#))

„Pritožba – Znamka Evropske unije – Tridimenzionalna znamka v obliki čokoladne tablice s štirimi rebri – Pritožba zoper obrazložitev – Nedopustnost – Uredba (ES) št. 207/2009 – Člen 7(3) – Dokaz razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo“

Družba Société des produits Nestlé SA je pri EUIPO vložila zahtevo za registracijo tridimenzionalnega znaka v obliki čokoladne tablice s štirimi rebri kot znamke Evropske unije za proizvode iz razreda bonbonov in pekovskih izdelkov⁵⁴. Družba Cadbury Schweppes plc (ki je najprej postala družba Cadbury Holdings, nato družba Mondelez) je vložila zahtevo za ugotovitev ničnosti registracije zaradi neobstoja razlikovalnega učinka tega znaka⁵⁵, ki ji je oddelek za izbris pri EUIPO ugodil. Vendar je odbor za pritožbe pri EUIPO to odločbo razveljavil, ker je izpodbijani znak pridobil razlikovalni učinek z uporabo⁵⁶.

Splošno sodišče, ki mu je bila predložena tožba⁵⁷ zoper to zadnjenavedeno odločbo, je to odločbo nato v celoti razveljavilo, ker je ugotovilo, da z njo ni bilo ugotovljeno, kako zadevno znamko dojema upoštevna javnost v več državah članicah.

Sodišče, ki je odločalo o pritožbah družbe Nestlé in EUIPO in jih zavrnilo, je pojasnilo ozemeljski obseg uporabe znaka, ki je potreben, da se lahko šteje, da je pridobil razlikovalni učinek v smislu člena 7(3) Uredbe št. 207/2009.

Na prvem mestu, Sodišče je pojasnilo obseg sodbe z dne 18. aprila 2013, *Colloseum Holding* (C-12/12, [EU:C:2013:253](#)). V zvezi s tem je poudarilo, da je sicer že razsodilo o tem, da zahteve, ki se uporabljajo za preverjanje resne in dejanske uporabe znamke⁵⁸, ustrezajo zahtevam v zvezi s pridobitvijo razlikovalnega učinka znaka z uporabo za njegovo registracijo⁵⁹ in da se za presojo obstoja „resne in dejanske uporabe v Skupnosti“ ne upoštevajo meje ozemlja držav članic. Vendar se sodba *Colloseum Holding* ne nanaša na upoštevni geografski obseg za presojo obstoja resne in dejanske uporabe v smislu člena 15(1) Uredbe št. 207/2009, temveč na možnost, da se pogoji za resno in dejansko uporabo znamke v smislu navedene določbe štejejo za izpolnjene, kadar se registrirana znamka, ki je razlikovalni učinek pridobila zaradi uporabe druge sestavljene znamke, katere element je, uporablja le prek te druge sestavljene znamke ali kadar se uporablja le skupaj z drugo znamko in je tudi sama kombinacija teh znamk dodatno registrirana kot znamka. Točke 34 sodbe *Colloseum Holding* torej ni mogoče razlagati tako, da zahteve, ki se uporabljajo za presojo ozemeljskega obsega, ki omogoča

⁵⁴ Gre za izdelke iz razreda 30 v smislu Nicejskega aranžmaja.

⁵⁵ V smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009.

⁵⁶ V smislu člena 7(3) Uredbe št. 207/2009.

⁵⁷ Sodba z dne 15. decembra 2016, *Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO – Société des produits Nestlé* (Oblika čokoladne tablice) (T-112/13, [EU:T:2016:735](#)).

⁵⁸ V smislu člena 15(1) Uredbe št. 40/94 in člena 15(1) Uredbe št. 207/2009.

⁵⁹ Sodba z dne 19. decembra 2012, *Leno Merken* (C-149/11, [EU:C:2012:816](#)).

registracijo znamke z uporabo, ustrezajo zahtevam, ki omogočajo ohranitev pravic imetnika registrirane znamke.

Sodišče je prav tako navedlo, da na področju resne in dejanske uporabe že registrirane znamke Evropske unije ne obstaja nobena določba, podobna določbi člena 7(2) Uredbe št. 207/2009, tako da ni mogoče že vnaprej ugotoviti, da take uporabe ni le zato, ker zadevna znamka ni bila uporabljena v enem delu Unije. Zato je upravičeno pričakovati, da je treba znamko Evropske unije uporabljati na ozemlju, večjem od le ene države članice, da bi bilo to uporabo mogoče šteti za „resno in dejansko uporabo“, vendar ni izključeno, da je v nekaterih okoliščinah trg proizvodov ali storitev, za katere je bila znamka Evropske unije registrirana, v praksi omejen na ozemlje le ene države članice, tako da bi lahko uporaba navedene znamke na tem ozemlju izpolnjevala pogoj resne in dejanske uporabe znamke Evropske unije.

Na drugem mestu, v zvezi s tem, da znamka pridobi razlikovalni učinek s svojo uporabo, je Sodišče opozorilo na sodno prakso, v skladu s katero je znak mogoče registrirati kot znamko Evropske unije v skladu s členom 7(3) Uredbe št. 207/2009 le, če se dokaže, da je pridobil razlikovalni učinek z uporabo v delu Unije, v katerem *ab initio* ni imel takega učinka. Ta del Unije lahko pomeni tudi eno samo državo članico. Zato je znamko, ki je brez razlikovalnega učinka *ab initio* v vseh državah članicah, mogoče registrirati v skladu s to določbo le, če se dokaže, da je pridobila razlikovalni učinek z uporabo na celotnem ozemlju Unije. Sodišče je poleg tega poudarilo, da iz sodbe z dne 24. maja 2012, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/UUNT* (C-98/11 P, [EU:C:2012:307](#), točka 62), ne izhaja, da če znamka nima razlikovalnega učinka v celotni Uniji, za pridobitev njene registracije kot znamka Evropske unije zadošča dokaz, da je pridobila razlikovalni učinek z uporabo v znatnem delu Unije, tudi če ta dokaz ne bi bil predložen za vsako od držav članic.

Na tretjem in zadnjem mestu, kar zadeva dokaz pridobitve razlikovalnega učinka z uporabo, je Sodišče navedlo, da ker nobena določba Uredbe št. 207/2009 ne zahteva, da se z ločenimi dokazi dokaže pridobitev razlikovalnega učinka z uporabo v vsaki posamični državi članici, ni mogoče izključiti, da so dokazi, da je določen znak z uporabo pridobil razlikovalni učinek, upoštevni glede več držav članic ali celo glede Unije kot celote. Zlasti je mogoče, da gospodarski subjekti za nekatere proizvode ali storitve uvrstijo več držav članic v okvir istega distribucijskega omrežja in te države članice, zlasti z vidika njihove tržne strategije, obravnavajo kot en sam nacionalni trg. V tem primeru so lahko dokazi o uporabi znaka na takem čezmejnem trgu upoštevni za vse zadevne države članice. Enako velja, če ima zaradi geografske, kulturne ali jezikovne bližine med dvema državama članicama upoštevna javnost prve države zadostno znanje o proizvodih ali storitvah, prisotnih na nacionalnem trgu druge države.

Iz teh ugotovitev je razvidno, da za registracijo na podlagi člena 7(3) Uredbe št. 207/2009 ni nujno, da se za znamko, ki ni imela razlikovalnega učinka *ab initio* v vseh državah članicah Unije, za vsako posamično državo članico dokaže, da je ta znamka pridobila razlikovalni učinek z uporabo, vendar mora biti na podlagi predloženih dokazov tako

pridobitev mogoče dokazati v vseh državah članicah Unije. Vprašanje, ali predloženi dokazi zadostujejo za dokaz, da je določen znak z uporabo pridobil razlikovalni učinek na delu ozemlja Unije, v katerem ta znak ni imel takega učinka *ab initio*, spada pod presojo dokazov, ki jo morajo na prvem mestu opraviti organi EUIPO. Ta presoja je predmet nadzora Splošnega sodišča, ki je, kadar je pred njim vložena tožba zoper odločbo odbora za pritožbe, edino pristojno za ugotavljanje dejstev in torej za njihovo presojo. Presoja dejanskega stanja s strani Splošnega sodišča pa, razen pri izkrivljanju predloženih dokazov, ni pravno vprašanje, ki bi bilo predmet nadzora Sodišča v okviru pritožbe. Kljub temu pa je treba navesti, da če organi EUIPO ali Splošno sodišče po presoji vseh dokaznih elementov, ki so jim bili predloženi, odločijo, da nekateri od teh elementov zadostujejo za dokaz, da je določen znak pridobil razlikovalni učinek z uporabo v delu Unije, v katerem ni imel takega učinka *ab initio*, ter tako za utemeljitev njegove registracije kot znamka Evropske unije, morajo to odločitev v svojih odločbah jasno navesti.

II. Relativni razlogi za zavrnitev registracije

1. Verjetnost zmede

Sodba z dne 9. julija 2003, *Laboratorios RTB/UUNT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)* (T-162/01, [EU:T:2003:199](#))

„Znamka skupnosti – Postopek z ugovorom – Prejšnje figurativne in besedne znamke, ki vsebujejo besedo GIORGI – Prijava besedne znamke Skupnosti GIORGIO BEVERLY HILLS – Relativni razlog za zavrnitev – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94“

Družba Giorgio Beverly Hills, Inc. je pri UUNT vložila zahtevo za registracijo besednega znaka GIORGIO BEVERLY HILLS kot znamke Skupnosti za proizvode iz različnih razredov v smislu Nicejskega aranžmaja⁶⁰.

Družba Laboratorios RTB je vložila ugovor zoper registracijo te znamke Skupnosti zaradi obstoja verjetnosti zmede med prijaviteljo znamko in prejšnjimi figurativnimi znamkami, ki vsebujejo besedne znake J GIORGI, GIORGI LINE in MISS GIORGI, katerih imetnica je bila tožeča stranka.

Oddelek za ugovore pri UUNT je ugovor zavrnil z utemeljitvijo, da razlike med nasprotujočimi si znaki ne bi povzročile zmede v javnosti na španskem ozemlju, na katerem so bile varovane prejšnje znamke.

⁶⁰ Gre za razrede 3, 14, 18 in 25 v smislu Nicejskega aranžmaja.

Tožeča stranka je pri UUNT vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore, ki jo je odbor za pritožbe zavrnil. Ta je v bistvu menil, da so kljub enakosti zadevnih proizvodov obstajale zadostne razlike med prijavljeno znamko GIORGIO BEVERLY HILLS in prejšnjimi figurativnimi znamkami, ki vsebujejo besedne znake J GIORGI, GIORGI LINE in MISS GIORGI, da se lahko izključi vsaka verjetnost zmede.

Tožeča stranka je pri Splošnem sodišču zoper odločbo odbora za pritožbe vložila tožbo, ki jo je to zavrnilo.

V zvezi s tem je Splošno sodišče navedlo, da pri španski javnosti ne obstaja verjetnost zmede med besedno znamko „GIORGIO BEVERLY HILLS“, katere registracija kot znamka Skupnosti se zahteva za mila, parfume itd. iz razreda 3 v smislu Nicejskega aranžmaja, in figurativnimi znamkami, ki vsebujejo besedne znake „J GIORGI“, „GIORGIO LINE“ in „MISS GIORGI“, ki so bile predhodno registrirane v Španiji za označevanje parfumerijskih in kozmetičnih proizvodov iz istega razreda. Namreč, čeprav med proizvodi, na katere se nanašata nasprotujoči si znamki, obstaja enakost ali podobnost, so vidne, fonetične in pomenske razlike med znaki zadostni razlogi za izključitev obstoja navedene verjetnosti, tako da eden od pogojev za uporabo člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti ni izpolnjen.

Sodba z dne 22. januarja 2009, Commercy/UUNT – easyGroup IP Licensing (easyHotel)
(T-316/07, [EU:T:2009:14](#))

„Znamka Skupnosti – Postopek za ugotovitev ničnosti – Besedna znamka Skupnosti easyHotel – Prejšnja nacionalna besedna znamka EASYHOTEL – Relativni razlog za zavrnitev – Neobstoj podobnosti proizvodov in storitev – Člen 8(1)(b) in člen 52(1)(a) Uredbe (ES) št. 40/94 – Pravna pomoč – Vloga, ki jo je vložil stečajni upravitelj gospodarske družbe – Člen 94(2) Poslovnika“

Družba EasyGroup IP Licensing Ltd je pri UUNT vložila zahtevo za registracijo besednega znaka easyHotel kot znamke Skupnosti za različne proizvode in storitve⁶¹. Družba Commercy AG je vložila zahtevo za razglasitev ničnosti zadevne znamke na podlagi prejšnje nacionalne besedne znamke EASYHOTEL, registrirane v Nemčiji za različne proizvode in storitve. Družba easyGroup IP Licensing se je odpovedala sporni znamki za nekatere proizvode in storitve.

Oddelek za izbris je zavrnil zahtevo za ugotovitev ničnosti, ker je menil, da eden od pogojev, ki so nujni za uporabo člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, ni bil izpolnjen, namreč enakost ali podobnost proizvodov in storitev, ki jih označujeta nasprotujoči si znamki. Odbor za pritožbe je z odločbo zavrnil pritožbo, ki jo je tožeča stranka vložila zoper odločbo oddelka za izbris. Ta odbor je v bistvu menil, da zadevni proizvodi in storitve niso bili niti enaki niti podobni in da se zato člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 ne uporabi.

⁶¹ Proizvodi in storitve, za katere je bila zahtevana registracija znamke, spadajo v razrede 9, 16, 25, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41 in 42 Nicejskega aranžmaja.

Splošno sodišče je zavrnilo tožbo, ki je bila vložena zoper odločbo odbora za pritožbe, pri čemer je, na prvem mestu, navedlo, da lahko zahtevo za ugotovitev ničnosti, ki temelji na členu 8(1) te uredbe, vložijo samo imetniki prejšnjih znamk, ki se nanje sklicujejo v utemeljitev te zahteve, ali imetniki licenc, ki jih ti pooblastijo.⁶² Vloga upravitelja v stečajnem postopku nad gospodarsko družbo, ki je imetnica prejšnjih zadevnih znamk, pa ne ustreza nobeni od teh dveh kategorij. Zato je treba zahtevo za ugotovitev ničnosti, ki jo vloži navedeni upravitelj v svojem imenu, zavreči kot nedopustno.

Če je namreč zadevna družba vložila zahtevo za ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti in se je pri tem sklicevala na prejšnje znamke, katerih imetnica je, je ta ista družba – ki jo po potrebi zastopa stečajni upravitelj – procesno upravičena za vložitev pravnega sredstva zoper odločbo oddelka za izbris in odbora za pritožbe. Pritožbo, ki jo stečajni upravitelj iste družbe vloži pri odboru za pritožbe v svojem imenu, in tožbo, ki jo ista oseba v svojem imenu vloži pri Splošnem sodišču, pa je treba zavreči, ker ju je vložila oseba,⁶³ ki ni pooblaščen za vložitev pritožbe oziroma tožbe.

Splošno sodišče je, na drugem mestu, navedlo, da za širšo javnost ne obstaja verjetnost zmede⁶⁴ med besednim znakom easyHotel, katerega registracija kot znamka Skupnosti se zahteva za storitve iz razredov 39 in 42 v smislu Nicejskega aranžmaja ter za proizvode in storitve iz razredov 16, 25, 32, 33, 35, 36 in 41, in besedno znamko EASYHOTEL, ki je bila predhodno registrirana v Nemčiji za programsko opremo iz razredov 9 oziroma 42 v smislu navedenega aranžmaja.

Zadevni proizvodi in storitve se razlikujejo glede na svoje značilnosti, namen in uporabo ter niso konkurenčni ali komplementarni. Zadevni proizvodi in storitve, ki jih označuje prejšnja znamka, namreč spadajo na področje informatike, medtem ko imajo storitve informiranja, naročila in rezervacije, ki jih označuje prijavljena znamka, drugačen značaj in uporabljajo informatiko zgolj za nadaljnje posredovanje informacije ali za omogočanje rezervacij hotelskih sob ali potovanj.

Zadevni proizvodi in storitve, ki jih označuje prejšnja znamka, so namreč posebej namenjeni podjetjem, ki poslujejo v hotelskem sektorju ali sektorju potovanj, medtem ko so storitve informiranja, naročila in rezervacije, ki jih označuje zadevna znamka, namenjene široki javnosti. Poleg tega se zadevni proizvodi in storitve, ki jih označuje prejšnja znamka, uporabljajo za to, da se informacijskemu sistemu, še zlasti pa spletni trgovini, omogoči delovanje, medtem ko se storitve informiranja, naročila in rezervacije, ki jih označuje prijavljena znamka, uporabljajo za rezervacijo hotelskih sob ali potovanj. Zgolj okoliščina, da se storitve informiranja, naročila in rezervacije, ki jih označuje prijavljena znamka, opravljajo izključno na spletu in je torej zanje potrebna računalniška podpora, kot je ta, ki jo zagotavljajo proizvodi in storitve, ki jih označuje prejšnja znamka,

⁶² Člen 55(1)(b) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti v povezavi s členom 42(1) in členom 52(1) te uredbe.

⁶³ V nasprotju s tem, kar je določeno v členih 58 oziroma 63(4) Uredbe št. 40/94.

⁶⁴ V smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

ne zadošča za to, da ne bi bilo več bistvenih razlik, ki obstajajo med zadevnimi proizvodi in storitvami glede njihovih značilnosti, namena in uporabe.

Na tretjem in zadnjem mestu, komplementarni so tisti proizvodi, med katerimi obstaja tesna povezava v tem smislu, da je eden neizogibno potreben ali pomemben za uporabo drugega, zaradi česar lahko potrošniki sklepajo, da je za proizvodnjo teh proizvodov ali dobavo teh storitev odgovorno isto podjetje.

Ta opredelitev, ki se je oblikovala s sodno prakso, pomeni, da je mogoče komplementarne proizvode ali storitve uporabljati skupaj, zaradi česar se predpostavlja, da so namenjeni isti javnosti. Iz tega sledi, da ni komplementarne povezave med proizvodi ali storitvami, ki so nujno potrebni za delovanje gospodarskega podjetja, na eni strani ter proizvodi in storitvami, ki jih to podjetje izdeluje oziroma opravlja, na drugi strani. Ti kategoriji proizvodov oziroma storitev se ne uporabljata skupaj, ker proizvode in storitve iz prve kategorije uporablja zadevno podjetje samo, medtem ko tiste iz druge kategorije uporabljajo stranke navedenega podjetja.

Sodba z dne 18. junija 2009, L'Oréal in drugi (C-487/07, [EU:C:2009:378](#))

„Direktiva 89/104/EGS – Znamke – Člen 5(1) in (2) – Uporaba pri primerjalnem oglaševanju – Pravica do prepovedi te uporabe – Neupravičena korist na podlagi ugleda – Vplivanje na naloge znamke – Direktiva 84/450/EGS – Primerjalno oglaševanje – Člen 3a(1)(g) in (h) – Pogoji za dopustnost primerjalnega oglaševanja – Nepošteno okoriščenje z ugledom blagovne znamke – Predstavljanje blaga kot imitacije ali kopije“

Družbe L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC in Laboratoire Garnier & Cie so članice skupine L'Oréal, ki proizvaja in trži luksuzne parfume. Te družbe so imetnice znanih blagovnih znamk Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs in Noa.

Družbi Malaika in Starion v Združenem kraljestvu tržita imitacije teh parfumov, ki jih proizvaja družba Bellure. Stekleničke in škatlice, ki se uporabljajo za trženje teh imitacij, so na splošno podobne tistim, ki jih uporablja L'Oréal, ter so zaščitene z besednimi in figurativnimi znamkami. Ti družbi uporabljata primerjalne sezname, ki jih pošljeta prodajalcem na drobno in na katerih je navedena besedna znamka luksuznega parfuma, katerega imitacija je trženi parfum.

Družba L'Oréal je pri High Court of Justice (England & Wales) (višje sodišče (Anglija in Wales), oddelek Chancery, Združeno kraljestvo) proti družbam Bellure, Malaika in Starion vložila tožbo zaradi kršitve pravic.

Nacionalno sodišče je Sodišče prosilo za pojasnilo v zvezi z razlago nekaterih določb Direktive o znamkah in Direktive o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju⁶⁵.

⁶⁵ Direktiva Sveta 84/450/EGS z dne 10. septembra 1984 o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 1, str. 227), kakor je bila spremenjena z Direktivo 97/55/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. oktobra 1997 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 3, str. 365).

Kar zadeva uporabo embalaže in stekleničk, podobnih tistim, ki jih družba L'Oréal uporablja za svoje parfume, je bilo Sodišču postavljeno vprašanje, ali se lahko tretja oseba, ki uporablja znak, ki je podoben ugledni znamki, nepošteno okorišča z znamko, kadar ji ta uporaba daje ugodnosti za trženje proizvodov, vendar pa to pri javnosti ne povzroči verjetnosti zmede ali škode za imetnika znamke.

Sodišče je na to vprašanje odgovorilo pritrdilno. Sodišče je tako razsodilo, da obstoj nepoštenega izkoriščanja razlikovalnega učinka ali ugleda znamke ne predpostavlja niti verjetnosti zmede niti tveganja škode za imetnika znamke. Sodišče je navedlo, da je treba za ugotovitev, ali se z uporabo nepošteno izkorišča razlikovalni učinek ali ugled znamke, opraviti celovito presojo, s katero se upoštevajo zlasti intenzivnost ugleda in stopnja razlikovalnega učinka znamke, stopnja podobnosti med nasprotujočima si znamkama ter narava in stopnja sorodnosti zadevnih proizvodov. V obravnavani zadevi imata družbi Malaika in Starion tržno korist, ker za trženje svojih imitacij „nizkega cenovnega razreda“ uporabljata škatlice in stekleničke, podobne tistim, ki jih družba L'Oréal uporablja za svoje luksuzne parfume. Poleg tega je bila podobnost ustvarjena namenoma, da bi pri javnosti prišlo do asociacije, s ciljem, da se olajša trženje proizvodov. Sodišče je navedlo, da je treba v teh okoliščinah upoštevati dejstvo, da je namen uporabe škatlic in stekleničk, podobnih škatlicam in stekleničkam imitiranih parfumov, pridobitev koristi pri oglaševanju zaradi razlikovalnega učinka in ugleda znamk, pod katerimi se tržijo ti parfumi. Sodišče je ugotovilo, da kadar tretja oseba poskuša z uporabo znaka, podobnega ugledni znamki, izkoristiti njen ugled, da bi imela koristi od njene privlačnosti, ugleda in veljave ter da bi brez kakršnega koli finančnega nadomestila in brez lastnega prizadevanja v zvezi s tem izkoriščala komercialna prizadevanja imetnika znamke za ustvarjanje in ohranjanje lastne podobe, je treba koristi, ki nastanejo zaradi te uporabe, šteti za nepošteno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda navedene znamke.

Glede primerjalnih seznamov parfumov, na katerih so navedena imena luksuznih parfumov L'Oréal, zaščitene z besednimi znamkami, je Sodišče ugotovilo, najprej, da jih je mogoče opredeliti kot primerjalno oglaševanje. Dalje, opozorilo je, da se to, da oglaševalec pri primerjalnem oglaševanju uporabi znak, ki je enak ali podoben znamki konkurenta, lahko prepove na podlagi Direktive o znamkah, razen če to oglaševanje izpolnjuje vse pogoje za zakonitost, navedene v Direktivi o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju. Sodišče je v tem okviru navedlo, da imetnik znamke tretji osebi lahko prepove uporabo znaka, ki je enak tej znamki, tudi če ta uporaba ne more škodovati bistveni funkciji znamke, ki je označevanje porekla proizvodov ali storitev, če navedena uporaba škoduje ali bi lahko škodovala eni od preostalih funkcij znamke, kot so zlasti funkcija sporočanja, investiranja in oglaševanja. Sodišče je glede vprašanja, ali primerjalni sezname parfumov izpolnjujejo vse pogoje za zakonitost iz Direktive o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju, razsodilo, da ta direktiva oglaševalcu prepoveduje, da v primerjalnem oglaševanju navede, da je proizvod, ki ga trži, imitacija ali kopija proizvoda, storitve ali znamke. Vendar je namen in posledica primerjalnih seznamov javnosti prikazati izvirni parfum, glede na katerega se parfumi, ki jih trži

družbi Malaika in Starion, štejejo za imitacijo. Sodišče je ugotovilo, da ti seznači tako potrjujejo dejstvo, da so zadnjenavedeni parfumi imitacije parfumov, ki jih trži družba L'Oréal, in da so zato proizvodi, ki jih oglaševalec trži kot imitacijo proizvodov, ki imajo zaščiteno znamko. Nazadnje, Sodišče je pojasnilo, da je treba korist, ki jo oglaševalec pridobi s takim nezakonitim primerjalnim oglaševanjem, šteti za „neupravičeno korist“ iz prepoznavnosti znamke, kar je prav tako v nasprotju z zahtevami, ki jih določa Direktiva o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju.

Sodba z dne 22. septembra 2016, combit Software (C-223/15, [EU:C:2016:719](#))

„Predhodno odločanje – Uredba (ES) št. 207/2009 – Znamka Evropske unije – Enotni značaj – Ugotovitev verjetnosti zmede za zgolj en del Unije – Ozemeljski obseg prepovedi iz člena 102 navedene uredbe“

Družba nemškega prava combit Software GmbH je bila imetnica nemške besedne znamke in besedne znamke Evropske unije combit za proizvode in storitve na področju informatike.

Družba izraelskega prava Commit Business Solutions Ltd je prek svojega spletnega mesta www.commitcrm.com v več državah prodajala programsko opremo, označeno z besednim znakom „Commit“.

Družba combit Software je pri Landgericht Düsseldorf (deželno sodišče v Düsseldorfu, Nemčija) zoper družbo Commit Business Solutions vložila tožbo, s katero je primarno predlagala, naj se družbi Commit Business Solutions odredi, da v Uniji preneha uporabljati besedni znak „Commit“ za programsko opremo, ki jo je tržila, in, podredno, naj se tej družbi naloži, da preneha uporabljati ta znak v Nemčiji.

Landgericht Düsseldorf (deželno sodišče v Düsseldorfu) je zavrnilo primarni predlog družbe combit Software, ugodilo pa je njenemu podrednemu predlogu.

Oberlandesgericht Düsseldorf (višje deželno sodišče v Düsseldorfu, Nemčija), ki je obravnavalo pritožbo družbe combit Software, je Sodišče zaprosilo, naj se opredeli glede uporabe znaka Evropske unije, ki povzroča verjetnost zmede zaradi znamke Evropske unije na delu ozemlja Unije, pri čemer ne povzroča take verjetnosti na drugem delu tega ozemlja.

Na prvem mestu, Sodišče je navedlo, da je v zadevi, ki se je nanašala na pravico imetnika znamke Evropske unije, da ugovarja zoper registracijo podobne znamke Evropske unije, ki bi povzročila verjetnost zmede, že razsodilo, da je treba takemu ugovoru ugoditi, če je obstoj verjetnosti zmede ugotovljen v delu Unije, pri čemer je ta del lahko na primer ozemlje države članice. Sodišče je iz tega zaključilo, da je treba sprejeti podobno rešitev v zadevah, ki se nanašajo na pravico imetnika znamke Evropske unije, da doseže prepoved uporabe znaka, ki povzroča verjetnost zmede, saj je imetnik znamke Evropske unije varovan pred vsakršno uporabo, s katero se posega ali bi se lahko posegalo v

funkcijo te znamke kot označbe izvora. Ta imetnik ima tako pravico, da doseže prepoved take uporabe, tudi če se s to posega v navedeno funkcijo le v delu Unije.

Na drugem mestu, Sodišče je navedlo, da mora prepoved dejanj, ki pomenijo ali bi lahko pomenila kršitev, za to, da se zagotovi enotno varstvo znamke Evropske unije na celotnem ozemlju Unije, načeloma veljati za celotno navedeno ozemlje.

Vendar mora sodišče za znamke Evropske unije, kadar ugotovi, da uporaba zadevnega podobnega znaka za proizvode, ki so enaki tistim, za katere je bila zadevna znamka Evropske unije registrirana, zlasti iz jezikovnih razlogov ne povzroča verjetnosti zmede v določenem delu Unije in tam torej ne more posegati v funkcijo te znamke kot označbe izvora, omejiti ozemeljski obseg navedene prepovedi.

Kadar namreč sodišče za znamke Evropske unije na podlagi elementov, ki mu jih mora načeloma predložiti tožena stranka, ugotovi, da ne obstaja verjetnost zmede v delu Unije, zakonite trgovine, ki poteka na podlagi uporabe zadevnega znaka v tem delu Unije, ni mogoče prepovedati. S tako prepovedjo bi se prekoračila izključna pravica iz znamke Evropske unije, saj ta pravica samo imetniku te znamke omogoča varstvo njegovih posebnih interesov, kar pomeni, da zagotovi, da navedena znamka lahko izpolnjuje svoje funkcije.

Ugotovitev neobstoja verjetnosti zmede v delu Unije lahko v skladu z ustaljeno sodno prakso Unije temelji zgolj na presoji vseh upoštevni dejavnikov zadevnega primera. Presoja mora zajemati vizualno, fonetično ali pomensko primerjavo nasprotujočih si znakov, zlasti ob upoštevanju njihovih razlikovalnih in prevladujočih elementov.

Poleg tega mora sodišče za znamke Evropske unije del Unije, za katerega je ugotovilo neobstoj kršitve ali možnosti kršitve znamke, natančno opredeliti, tako da je iz odredbe, izdane v skladu s členom 102 Uredbe št. 207/2009 o znamki Evropske unije, nedvoumno razvidno, na kateri del ozemlja Unije se ne nanaša prepoved uporabe zadevnega znaka. Kadar namerava pristojno sodišče, kot v obravnavanem primeru, iz prepovedi uporabe izključiti nekatera jezikovna območja Unije, kakršna so tista, opredeljena z izrazom „angleško govoreča“, mora izčrpno določiti, na katera območja se ta izraz nanaša.

Razlaga, v skladu s katero se prepoved uporabe znaka, ki povzroča verjetnost zmede zaradi znamke Evropske unije, nanaša na celotno ozemlje Unije, razen na del tega ozemlja, za katerega je ugotovljen neobstoj take verjetnosti, ne posega v enoten značaj znamke Evropske unije iz člena 1(2) Uredbe št. 207/2009, saj je ohranjena pravica njenega imetnika, da doseže prepoved vsakršne uporabe, s katero se posega v funkcije te znamke.

Nazadnje, Sodišče je ugotovilo, da je treba člene 1(2), 9(1)(b) in 102(1) Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da mora sodišče za znamke Evropske unije, če ugotovi, da uporaba znaka povzroča verjetnost zmede zaradi znamke Evropske unije na delu ozemlja Unije, ne da bi povzročala tako verjetnost na drugem delu tega ozemlja, ugotoviti, da je kršena izključna pravica iz te znamke, in odrediti prenehanje navedene

uporabe na celotnem ozemlju Unije, razen v njenem delu, za katerega je bil ugotovljen neobstoj verjetnosti zmede.

Sodba z dne 25. julija 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha in Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, [EU:C:2018:594](#))

„Predhodno odločanje – Znamka Evropske unije – Direktiva 2008/95/ES – Člen 5 – Uredba (ES) št. 207/2009 – Člen 9 – Pravica imetnika znamke, da nasprotuje temu, da tretja oseba odstrani vse znake, enake tej znamki, in da proizvode, enake proizvodom, za katere je bila navedena znamka registrirana, opremi z novimi znaki zaradi njihovega uvažanja ali dajanja na trg v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP)“

Družba Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd (v nadaljevanju: Mitsubishi) s sedežem na Japonskem je bila imetnica besedne znamke Evropske unije MITSUBISHI⁶⁶, figurativne znamke Evropske unije MITSUBISHI⁶⁷, besedne znamke Beneluksa MITSUBISHI⁶⁸ in figurativne znamke Beneluksa MITSUBISHI⁶⁹ (v nadaljevanju: znamke Mitsubishi).

Družba Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (v nadaljevanju: MCFE) s sedežem na Nizozemskem je bila izključno pooblaščenca za proizvodnjo in dajanje na trg viličarjev blagovne znamke Mitsubishi v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP).

Družba Duma Forklifts NV s sedežem v Belgiji je v okviru glavne dejavnosti opravljala nakup in prodajo novih in rabljenih viličarjev po vsem svetu. Prodajala je tudi lastne viličarje, poimenovane „GSI“, „GS“ ali „Duma“. V preteklosti je bila tudi uradni poddistributer viličarjev Mitsubishi v Belgiji.

Družba G. S. International BVBA (v nadaljevanju: GSI) s sedežem prav tako v Belgiji je bila povezana z družbo Duma, pri čemer sta imeli obe družbi isto vodstvo in isti sedež. Izdelovala in popravljala je viličarje, ki jih je skupaj z nadomestnimi deli na debelo uvažala in izvažala na svetovnem trgu. Prilagajala jih je veljavnim standardom v Evropi, opremljala jih je z lastnimi serijskimi številkami in jih dobavljala družbi Duma z izdajo izjav EU o skladnosti.

Hof van beroep te Brussel (višje sodišče v Bruslju, Belgija), ki je bilo pozvano, naj se opredeli zlasti glede vprašanja, ali vzporedni uvoz viličarjev z znamko Mitsubishi v EGP pomeni poseg v pravo znamk, je prekinilo odločanje in Sodišču predložilo vprašanja za predhodno odločanje.

⁶⁶ Registrirane 24. septembra 2001 pod številko 118042, ki označuje zlasti proizvode iz razreda 12 Nicejskega aranžmaja, vključno z motornimi vozili, električnimi vozili in viličarji.

⁶⁷ Registrirane 3. marca 2000 pod številko 117713, ki označuje zlasti proizvode iz razreda 12 Nicejskega aranžmaja, vključno z motornimi vozili, električnimi vozili in viličarji.

⁶⁸ Registrirane 1. junija 1974 pod številko 93812, ki označuje zlasti proizvode iz razreda 12, vključno z vozili in kopenskimi prevoznimi sredstvi, ter iz razreda 16, vključno s knjigami in tiskovinami.

⁶⁹ Registrirane 1. junija 1974 pod številko 92755, ki označuje proizvode iz razreda 12, vključno z vozili in kopenskimi prevoznimi sredstvi, ter iz razreda 16, vključno s knjigami in tiskovinami, pri čemer je enaka figurativni znamki Evropske unije.

Na prvem mestu, Sodišče je navedlo, da je treba člen 5(1) Direktive 2008/95 in člen 9(1) Uredbe št. 207/2009, katerih vsebina je enaka, razlagati enako.

Na drugem mestu, Sodišče je navedlo, da je za zagotovitev varstva pravic iz znamke bistveno, da lahko imetnik znamke, registrirane v eni ali več državah članicah, nadzoruje prvo dajanje na trg v EGP proizvodov, označenih s to znamko. Poleg tega iz sodne prakse Sodišča izhaja, da se ta pravica imetnika nanaša na vsak primerek tega proizvoda.

Na tretjem mestu, Sodišče je navedlo, da je oglaševalska funkcija znamke kot take uporaba znamke za oglaševanje, torej za obveščanje oziroma prepričevanje potrošnika. Imetnik znamke ima zato zlasti pravico prepovedati, da se brez njegovega soglasja uporabi znak, ki je enak njegovi znamki, za proizvode ali storitve, enake tistim, za katere je ta znamka registrirana, kadar ta uporaba vpliva na to, kako znamko njen imetnik uporablja kot element pospeševanja prodaje in kot instrument poslovne strategije.

Na četrtem mestu, Sodišče je glede pojma „uporaba v gospodarskem prometu“ opozorilo, da seznam vrst uporabe, ki jih imetnik znamke lahko prepove, iz člena 5(3) Direktive 2008/95 in člena 9(2) Uredbe št. 207/2009 ni izčrpen.

Na petem in zadnjem mestu, Sodišče je ugotovilo, da je treba člen 5 Direktive 2008/95 in člen 9 Uredbe št. 207/2009 o znamki Evropske unije razlagati tako, da imetnik znamke lahko nasprotuje temu, da tretja oseba brez njegovega soglasja odstrani vse znake, ki so enaki tej znamki, in proizvode, dane v postopek carinskega skladiščenja, kakor v obravnavani zadevi, opremi z drugimi znaki, da bi jih uvažala ali jih dajala na trg v EGP, kjer še nikoli niso bili prodajani.

Vendar je treba poudariti, prvič, da odstranitev znakov, enakih znamki, preprečuje, da bi bili proizvodi, za katere je bila ta znamka registrirana, ob prvem dajanju na trg v EGP označeni z navedeno znamko, in zato njenemu imetniku onemogoča uveljavljanje temeljne pravice, ki mu je priznana s sodno prakso, na katero je bilo opozorjeno v točki 31 te sodbe, da nadzoruje prvo dajanje proizvodov, označenih z znamko, na trg v EGP.

Drugič, odstranitev znakov, enakih znamki, in namestitev novih znakov na proizvode za njihovo prvo dajanje na trg v EGP posegata v funkcije znamke.

Tretjič, odstranitev znakov, enakih znamki, in to, da tretja oseba proizvode opremi z novimi znaki brez soglasja imetnika znamke zaradi uvažanja ali dajanja teh proizvodov na trg v EGP in z namenom izognitve pravici imetnika, da prepove uvoz teh proizvodov, označenih z njegovo znamko – s čimer se posega v pravico imetnika znamke, da nadzoruje prvo dajanje proizvodov, označenih s to znamko, na trg v EGP, in v funkcije znamke – sta v nasprotju s ciljem zagotavljanja neizkrivljene konkurence.

Nazadnje, Sodišče je v zvezi s pojmom „uporaba v gospodarskem prometu“ navedlo, da to, da tretja oseba odstrani znake, enake znamki, nato pa namesti svoje znake, pomeni aktivno ravnanje te tretje osebe, ki ga je mogoče šteti za uporabo te znamke v gospodarskem prometu, ker namen te odstranitve uvažati in prodajati proizvode v EGP,

torej v okviru poslovne dejavnosti zaradi pridobivanja gospodarske koristi. V tem okviru je Sodišče prav tako navedlo, da člen 9(4) Uredbe št. 207/2009 o znamki Evropske unije⁷⁰, ki se od 23. marca 2016 uporablja za dejansko stanje v postopku v glavni stvari, zdaj imetniku daje pravico, da vsem tretjim osebam prepreči, da bi v gospodarskem prometu v Unijo vnesle blago, ne da bi bilo to blago tam sproščeno v prosti promet, če tako blago, vključno z embalažo, prihaja iz tretjih držav in brez dovoljenja nosi znamko, ki je enaka znamki Evropske unije, registrirani za take proizvode, ali je v njenih bistvenih lastnostih ni mogoče razlikovati od take znamke. Imetnik to pravico izgubi le, če deklarant ali imetnik proizvodov med postopkom ugotavljanja morebitne kršitve znamke predloži dokazila o tem, da imetnik nima pravice prepovedati dajanja proizvodov na trg v državi, v katero so ti proizvodi namenjeni.

2. Neregistrirana znamka, ki se uporablja v gospodarskem prometu

Sodba z dne 11. novembra 2020, EUIPO/John Mills (C-809/18 P, [EU:C:2020:902](#))

„Pritožba – Znamka Evropske unije – Uredba (ES) št. 207/2009 – Postopek z ugovorom – Relativni razlog za zavrnitev – Člen 8(3) – Področje uporabe – Enakost ali podobnost prijavljene znamke s prejšnjo znamko – Besedna znamka Evropske unije MINERAL MAGIC – Zahteva za registracijo, ki jo vloži posrednik ali zastopnik imetnika prejšnje znamke – Prejšnja nacionalna besedna znamka MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER“

Družba Jerome Alexander Consulting Corp. je imetnica ameriške besedne znamke „MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER“, ki označuje proizvod „puder za obraz, ki vsebuje minerale“. Družba John Mills Ltd je na podlagi distribucijske pogodbe zadolžena za distribucijo proizvodov družbe Jerome Alexander Consulting v Evropski uniji in po svetu.

Družba John Mills je 18. septembra 2013 v svojem imenu zahtevala registracijo besednega znaka „MINERAL MAGIC“ kot znamke Evropske unije za kozmetične proizvode. Družba Jerome Alexander Consulting je nato vložila ugovor, pri čemer se je sklicevala na člen 8(3) Uredbe št. 207/2009, v skladu s katerim se „blagovna znamka ne registrira, če posrednik ali zastopnik imetnika blagovne znamke zahteva njeno registracijo v lastnem imenu brez imetnikovega soglasja“.

Ugovor je bil zavrnjen. Vendar je odbor za pritožbe pri EUIPO razveljavil odločbo oddelka za ugovore in zavrnil registracijo znamke MINERAL MAGIC. V zvezi s tem je odbor za pritožbe ugotovil, da je to znamko prijavila družba John Mills kot „posrednik“ in brez imetnikovega soglasja. Poudaril je tudi, da so proizvodi, na katere se nanašata nasprotujoči si znamki, enaki ali podobni in da sta si znaka podobna.

⁷⁰ Uredba št. 207/2009, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 2015/2424.

Splošno sodišče, pri katerem je družba John Mills vložila tožbo, je razveljavilo odločbo odbora za pritožbe z obrazložitvijo, da se člen 8(3) Uredbe št. 207/2009 uporablja le v primeru enakih znamk.

Sodišče, ki je odločalo o pritožbi EUIPO, je razveljavilo sodbo Splošnega sodišča in razsodilo, da uporaba člena 8(3) Uredbe št. 207/2009 ni omejena zgolj na okoliščino enakosti prejšnje znamke in znamke, katere registracijo je zahteval posrednik ali zastopnik imetnika prejšnje znamke.

Na prvem mestu, Sodišče je ugotovilo, da v določbi člena 8(3) Uredbe o znamki Evropske unije ni izrecno določeno, ali se ta uredba uporablja le, če je znamka, katere registracijo je zahteval posrednik ali zastopnik, enaka prejšnji znamki. Iz preizkusa pripravljalnega gradiva, ki ga je opravilo Sodišče, je namreč razvidno, da na podlagi tega gradiva ni mogoče sklepati, da je področje uporabe navedene določbe omejeno le na primere enakosti nasprotujočih si znamk. Nasprotno pa iz pripravljalnega gradiva izhaja, da člen 8(3) Uredbe št. 207/2009 izraža odločitev zakonodajalca Unije, da v bistvu povzame člen 6 septies(1) Pariške konvencije⁷¹. Sodišče pa je navedlo, da bi Splošno sodišče moralo upoštevati pripravljalno gradivo za to konvencijo⁷², iz katerega izhaja, da lahko za znamko, katere registracijo je zahteval posrednik ali zastopnik imetnika prejšnje znamke, prav tako velja Pariška konvencija, če je prvonavedena znamka podobna navedeni prejšnji znamki.

Na drugem mestu, Sodišče je navedlo, da bi drugačna razlaga ogrozila splošno sistematičnost Uredbe št. 207/2009, saj bi imetniku znamke preprečevala, da nasprotuje temu, da bi njegov posrednik ali zastopnik registriral podobno znamko, čeprav bi ta lahko nasprotoval poznejši zahtevi tega imetnika za registracijo prvotne znamke, ker je podobna znamki, ki jo je registriral posrednik ali zastopnik navedenega imetnika.

Na tretjem mestu, Sodišče je poudarilo, da je namen člena 8(3) Uredbe št. 207/2009 preprečiti, da bi posrednik ali zastopnik imetnika prejšnje znamke zlorabil prejšnjo znamko, ker bi lahko zadnjenavedeni neupravičeno izkoristil prizadevanja in naložbe imetnika. Do take zlorabe lahko pride tudi, če sta si nasprotujoči si znamki podobni.

Nazadnje, Sodišče je menilo, da je stanje postopka dovoljevalo odločanje o tožbi družbe John Mills in to, da se o njej dokončno odloči.

Družba John Mills je odboru za pritožbe očitala, da je štel, da je „posrednica“ družbe Jerome Alexander Consulting. Sodišče je navedlo, da je treba pojma „posrednik“ in „zastopnik“ razlagati široko, tako da zajemata vse oblike razmerij, ki temeljijo na pogodbenem dogovoru, ki med strankama vzpostavlja dogovor o trgovinskem sodelovanju, ki ustvarja zaupno razmerje, tako da se prijavitelju izrecno ali implicitno

⁷¹ Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine, podpisana v Parizu 20. marca 1883, nazadnje revidirana v Stockholmu 14. julija 1967 in spremenjena 28. septembra 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, zv. 828, št. 11851, str. 305).

⁷² Akti Lizbonske konference, ki je potekala od 6. do 31. oktobra 1958 za revizijo Pariške konvencije in na kateri je bil uveden člen 6 septies.

nalaga splošna obveznost zaupanja in lojalnosti, ob upoštevanju interesov imetnika prejšnje znamke.

V zvezi s tem je Sodišče ugotovilo, da je bila družba John Mills privilegirani distributer proizvodov družbe Jerome Alexander Consulting ter da so obstajale klavzula o prepovedi konkurence in določbe o pravicah intelektualne lastnine glede teh proizvodov. Zato je odbor za pritožbe družbo John Mills pravilno štel za „posrednico“ družbe Jerome Alexander Consulting.

Kar zadeva presojo podobnosti med nasprotujočima si znamkama, je Sodišče poudarilo, da se za namene uporabe člena 8(3) Uredbe št. 207/2009 podobnost ne presoja glede na obstoj verjetnosti zmede. V zvezi s proizvodi je Sodišče opozorilo, da je bistvena funkcija znamke navedba trgovskega izvora zadevnih proizvodov ali storitev. Zato uporabe člena 8(3) Uredbe št. 207/2009 ni mogoče izključiti, če so si proizvodi ali storitve, na katere se nanaša prijavljena znamka, in proizvodi ali storitve, na katere se nanaša prejšnja znamka, podobni.

V obravnavani zadevi je Sodišče ugotovilo, da sta zadevna znaka podobna ter da so proizvodi deloma enaki in deloma podobni.

Zato je bila tožba družbe John Mills v celoti zavrnjena.

3. Ugledna znamka

Sodba z dne 22. marca 2007, Sigla/UUNT – Elleni Holding (VIPS) (T-215/03, [EU:T:2007:93](#))

„Znamka Skupnosti – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Skupnosti VIPS – Predhodna nacionalna besedna znamka VIPS – Člen 8(5) Uredbe (ES) št. 40/94 – Člen 74 Uredbe (ES) št. 40/94 – Načelo dispozitivnosti – Pravica do obrambe“

Družba Elleni Holding BV je 7. februarja 1997 pri UUNT vložila prijavo znamke Skupnosti. Znamka, za katero je bila zahtevana registracija (v nadaljevanju: prijavljena znamka), je besedni znak VIPS.⁷³ Družba Sigla SA je 14. septembra 1999 vložila ugovor⁷⁴ zoper registracijo prijavljene znamke.

Oddelek za ugovore pri UUNT⁷⁵ je ugodil ugovoru glede storitev iz razreda 42 in ga zavrnil glede proizvodov in storitev iz razredov 9 in 35. Vendar je odbor za pritožbe⁷⁶ ugodil pritožbi družbe Elleni Holding in razveljavil odločbo oddelka za ugovore. Odbor za pritožbe je menil, da je tožeča stranka ustvarila ugled svoje prejšnje znamke v Španiji,

⁷³ Proizvodi in storitve, na katere se nanaša registracija, so „računalniki in računalniški programi, shranjeni na trakovih in diskih“ (razred 9), „svetovanje pri poslovanju; iskanje podatkov v računalniških datotekah“ (razred 35) in „računalniško programiranje; hotelske storitve, restavracije (obroki), kavarne“ (razred 42) v smislu Nicejskega aranžmaja.

⁷⁴ Na podlagi člena 42(1) Uredbe št. 40/94.

⁷⁵ Sklep št. 2221/2000 z dne 28. septembra 2000.

⁷⁶ Odločba z dne 1. aprila 2003 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba), ki je bila tožeči stranki vročena 3. aprila 2003.

vendar ni navedla razlogov, zaradi katerih bi prijavljena znamka neupravičeno izkoristila razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke ali jo oškodovala.

Splošno sodišče, pri katerem je družba Sigla SA vložila tožbo, je razveljavilo odločbo odbora za pritožbe.

Splošno sodišče je v zvezi s tem navedlo, najprej, da je treba člen 8(5) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti, ki določa varstvo predhodno registrirane zelo ugledne znamke za nepodobne proizvode ali storitve, razlagati tako, da se je nanj mogoče sklicevati v podporo ugovoru, vloženemu zoper prijavo znamke Skupnosti za proizvode in storitve, ki niso enaki in podobni tistim, ki so opisani s prejšnjo znamko, in ki si niso podobni, ter zoper prijavo znamke Skupnosti za proizvode, ki so enaki ali podobni proizvodom prejšnje znamke. Iz te določbe namreč ni mogoče podati razlage, na podlagi katere bi bilo varstvo uglednih znamk v primeru uporabe znaka za enake ali podobne proizvode ali storitve manjše kot v primeru uporabe znaka za proizvode ali storitve, ki si niso podobni. Splošno sodišče je pojasnilo, da člen 8(5) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti, ki določa varstvo prejšnje registrirane zelo ugledne znamke za nepodobne proizvode ali storitve, imetniku prejšnje ugledne znamke med drugim omogoča, da nasprotuje registraciji znamke, ki bi lahko vplivala na razločevalni učinek prejšnje znamke. Tako oškodovanje nastane, če prejšnja znamka ne more več vzbuditi takojšnje miselne povezave s proizvodi, za katere je ta registrirana in se uporablja. To tveganje se nanaša na „oslabitev“ ali „postopno obvladovanje“ prejšnje znamke, razpršitev njene istovetnosti in vpliva na mišljenje javnosti. Vsekakor se zdi, da je tveganje oslabitve načeloma manjše, če je prejšnja znamka sestavljena iz besede z lastnim pomenom, ki je zelo razširjena in se pogosto uporablja, neodvisno od prejšnje znamke, ki je sestavljena iz zadevne besede. V takem primeru je manj verjetno, da bo prevzete zadevne besede v prijavljeni znamki pripeljalo do oslabitve prejšnje znamke. Oškodovanje iz člena 8(5) Uredbe št. 40/94 prav tako obstaja, če javnost proizvode ali storitve, na katere se nanaša prijavljena znamka, dojema tako, da se stopnja privlačnosti prejšnje znamke zmanjša. Tveganje takega oškodovanja lahko nastane zlasti, če imajo navedeni proizvodi ali storitve značilnost ali lastnost, ki bi lahko negativno vplivala na podobo prejšnje ugledne znamke, ker je ta enaka ali podobna prijavljeni znamki.

Dalje, Splošno sodišče je poudarilo, da pojem „izkoriščanje“ razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke, ki naj bi ga povzročila uporaba prijavljene znamke brez upravičenega razloga, vključuje primere očitnega izkoriščanja in parazitstva znane znamke ali namen izkoriščanja njenega ugleda. Povedano drugače, gre za verjetnost, da se podoba ugledne znamke ali značilnosti, ki jih ta prikazuje, prenesejo na proizvode, na katere se nanaša prijavljena znamka, tako da se njihovo trženje olajša z miselnim povezovanjem s prejšnjo ugledno znamko. To vrsto tveganja je treba ločiti od verjetnosti zmede iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94. V primerih iz člena 8(5) Uredbe št. 40/94 zadevna javnost približa oziroma vzpostavi povezavo med nasprotujočima si znamkama, ne da bi ju zamenjala. Vendar pa obstoj verjetnosti zmede ni pogoj za uporabo te določbe.

Splošno sodišče je navedlo, da cilj člena 8(5) Uredbe št. 40/94 ni preprečiti registracijo vseh znamk, ki so enake ali podobne ugledni znamki. Imetniku prejšnje znamke tako ni treba dokazati obstoja dejanske in sedanje kršitve njegove znamke. Vendar mora navesti dejstva, ki na prvi pogled dopuščajo sklep o obstoju prihodnje, in ne hipotetične verjetnosti izkoriščanja ali oškodovanja. V tem okviru je zlasti v primeru ugovora, ki temelji na znamki z izjemnim ugledom, mogoče, da je verjetnost prihodnjega nehipotetičnega tveganja oškodovanja ali neupravičenega izkoriščanja s strani prijavljene znamke, navedene v ugovoru, tako očitna, da ugovarjajoči stranki za to ni treba navesti in dokazati nobenega drugega dejstva. Vendar ni mogoče domnevati, da je vedno tako.

Nazadnje, Splošno sodišče je pojasnilo, da je bistveni pogoj za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 40/94 obstoj povezave med prijavljeno znamko in prejšnjo znamko. Obstoj povezave med storitvami, ki jih označuje besedni znak VIPS, katerega registracija kot znamka Skupnosti se zahteva za programsko opremo in storitve, ki izhajajo iz razredov 9, 35 in 42 Nicejskega aranžmaja, in storitvami, označenimi z besedno znamko VIPS, predhodno registrirano v Španiji za storitve, ki izhajajo iz razreda 42 navedenega aranžmaja, ob neobstoju drugih upoštevnihih elementov ne zadostuje za ugotovitev *prima facie*, da obstaja prihodnja nehipotetična nevarnost neupravičenega oškodovanja razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke ali izkoriščanja v smislu člena 8(5) Uredbe št. 40/94. Prvič, ker je izraz „VIPS“ v angleškem jeziku množinska oblika kratice VIP, ki se zelo pogosto uporablja na mednarodni in nacionalni ravni ter označuje znane osebnosti, se zdi tveganje oškodovanja razlikovalnega učinka prejšnje znamke z uporabo prijavljene znamke omejeno. To tveganje se zdi še manj verjetno, ker se prijavljena znamka nanaša na storitve, ki so namenjene posebni in nujno bolj omejeni javnosti. Drugič, storitve, na katere se nanaša prijavljena znamka, nimajo nobene značilnosti ali lastnosti, ki bi lahko ustvarila verjetnost, da bi uporaba prijavljene znamke škodovala ugledu prejšnje znamke. V zvezi s tem zgolj obstoj povezave med storitvami, na katere se nanašata nasprotujoči si znamki, ni niti zadosten niti odločilen. Obstoj take povezave sicer poveča verjetnost, da javnost, ki se sreča s prijavljeno znamko, prav tako pomisli na prejšnjo znamko. Vendar pa ta okoliščina sama ni dovolj za zmanjšanje privlačnosti prejšnje znamke. Do takega izida lahko pride zgolj, če se dokaže, da imajo storitve, na katere se nanaša prijavljena znamka, značilnosti ali lastnosti, ki bi lahko škodile ugledu prejšnje znamke. Tretjič, tveganje neupravičenega izkoriščanja razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke se lahko zgodi le, če zadevno javnost, ne da bi zamenjala izvor storitev, na katere se nanašata nasprotujoči si znamki, posebno pritegne programska oprema prijavitelja zgolj zato, ker se nanjo nanaša znamka, ki je enaka prejšnji ugledni znamki. Če imetnik zadnje navedene znamke ne navede posebnih značilnosti, ki so bile zahtevane za njegovo prejšnjo znamko in ki bi lahko olajšale trženje storitev, na katere se nanaša prijavljena znamka, za same značilnosti, ki so običajno povezane z znano znamko restavracije s hitro prehrano, ni mogoče šteti, da bi lahko prinesle dobiček storitvam programiranja računalnikov, tudi če so te namenjene hotelom ali restavracijam.

Sodba z dne 22. septembra 2011, Interflora in Interflora British Unit (C-323/09, [EU:C:2011:604](#))

„Znamke – Spletno oglaševanje na podlagi ključnih besed („keyword advertising“) – Oglaševalčeva izbira ključne besede, ki ustreza ugledni znamki konkurenta – Direktiva 89/104/EGS – Člen 5(1)(a) in (2) – Uredba (ES) št. 40/94 – Člen 9(1)(a) in (c) – Pogoj za poseg v eno od funkcij znamke – Škodovanje razlikovalnemu učinku ugledne znamke („oslabitev“) – Neupravičeno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda te znamke („parazitstvo“)“

Družba Interflora British Unit je imetnica licence, ki ji jo je podelila ameriška družba Interflora Inc., ki upravlja mrežo za dostavo cvetja po vsem svetu. Mrežo družbe Interflora sestavljajo cvetličarne, pri katerih lahko stranke oddajo naročila osebno, po telefonu ali prek spleta, pri čemer v primeru zadnjenavedenega naročila izpolni članica mreže, ki je najbližje kraju dostave cvetja.

INTERFLORA je nacionalna znamka v Združenem kraljestvu in znamka Skupnosti. Ti znamki imata velik ugled v Združenem kraljestvu in drugih državah članicah Evropske unije.

Marks & Spencer plc (v nadaljevanju: M & S), družba angleškega prava, je ena glavnih trgovskih družb na drobno v Združenem kraljestvu. Med njenimi storitvami sta tudi prodaja in dostava cvetja, kar pomeni, da s to poslovno dejavnostjo konkurira dejavnosti družbe Interflora.

Izkazalo se je, da je družba M & S v okviru Googlove storitve oglaševanja „AdWords“ kot ključne besede izbrala izraz „Interflora“ in njegove različice (in sicer „Interflora Flowers“, „Interflora Delivery“, „Interflora.com“, „Interflora.co.uk“ in tako dalje). Ko so torej internetni uporabniki v Googlov iskalnik kot iskalni niz vnesli besedo „Interflora“ ali katero od zadevnih različic izraza, se je pojavil oglas družbe M & S.

High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (višje sodišče (Anglija in Wales), oddelek Chancery, Združeno kraljestvo), pri katerem je družba Interflora proti družbi M & S vložila tožbo zaradi domnevne kršitve njenih pravic iz znamke, je Sodišču postavilo vprašanja o več vidikih nezakonite uporabe ključnih besed, enakih znamki, s strani konkurenta v okviru storitve internetnega referenciranja.⁷⁷

Sodišče je najprej opozorilo, da če tretja oseba uporablja znak, ki je enak znamki, za blago ali storitve, ki so enaki tistim, za katere je znamka registrirana, lahko imetnik znamke to uporabo prepove le, če bi lahko posegala v eno od „funkcij“ znamke. Njena bistvena funkcija je potrošnikom jamčiti poreklo proizvoda ali storitve, ki ju blagovna znamka zajema (funkcija označbe izvora), druge funkcije pa so zlasti oglaševanje in naložbe. Sodišče je v zvezi s tem poudarilo, da funkcija znamke kot označbe izvora ni edina funkcija znamke, ki jo je treba varovati pred poseganjem s strani tretjih oseb. Znamka je namreč poleg tega, da označuje izvor proizvodov ali storitev, pogosto

⁷⁷ Direktiva 89/104 in Uredba št. 40/94.

instrument poslovne strategije, ki se uporablja zlasti za oglaševanje ali za to, da se doseže ugled za pridobitev zvestobe potrošnikov.

Sodišče je s sklicevanjem na svojo sodno prakso v zvezi z Googlom⁷⁸ poudarilo, da je funkcija označbe izvora znamke kršena, kadar oglas – ki se prikaže na podlagi ključne besede, ki ustreza znamki – internetnemu uporabniku, ki je običajno obveščen in razumno pozoren, ne omogoča ali le omejeno omogoča, da ugotovi, ali proizvodi ali storitve, na katere se nanaša oglas, izvirajo od imetnika znamke ali podjetja, ki je z njim gospodarsko povezano, ali pa, nasprotno, od tretje osebe. Vendar uporaba znaka, enakega znamki tretje osebe, v okviru storitve referenciranja, kot je „AdWords“, ne posega v funkcijo oglaševanja znamke.

Poleg tega je Sodišče prvič preučilo varstvo investicijske funkcije znamke. Uporaba znaka, ki je enak znamki, za enake proizvode ali storitve s strani konkurenta tako posega v to funkcijo, če ta uporaba bistveno ovira imetnika pri uporabi njegove znamke za pridobitev ali ohranitev ugleda, s katerim je mogoče privabiti potrošnike in ohraniti njihovo zvestobo. Če znamka že ima ugled, gre za poseg v investicijsko funkcijo, če ta uporaba vpliva na ugled in s tem ovira njegovo ohranitev.

Ni pa dopustno, da imetnik znamke nasprotuje taki uporabi s strani konkurenta, če je edina posledica te uporabe to, da mora imetnik te znamke prilagoditi svoja prizadevanja za pridobitev ali ohranitev ugleda, s katerim je mogoče privabiti potrošnike in ohraniti njihovo zvestobo. Imetnik te znamke se tudi ne more uspešno sklicevati na okoliščino, da se zaradi take uporabe nekateri potrošniki ne odločijo za proizvode ali storitve, ki so označeni s to znamko.

V obravnavani zadevi mora nacionalno sodišče glede na te ugotovitve preučiti, ali družba M & S s tem, da uporablja znak, ki je enak znamki INTERFLORA, ovira skupino Interflora pri ohranjanju ugleda, s katerim je mogoče privabiti potrošnike in ohraniti njihovo zvestobo.

Sodišče, ki mu je bilo prav tako postavljeno vprašanje o večjem varstvu uglednih znamk in zlasti o obsegu pojmov „oslabitev“ (oslabitev razlikovalnega učinka ugledne znamke) in „parazitstvo“ (neupravičeno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda znamke), je med drugim ugotovilo, da se izbira znakov, ki so enaki ali podobni ugledni znamki tretje osebe, brez „upravičenega razloga“ v okviru storitve referenciranja lahko šteje za dejanje parazitstva. Do take ugotovitve je mogoče priti zlasti v primerih, ko oglaševalci na spletu z izbiro ključnih besed, ki ustrezajo uglednim znamkam, ponujajo na prodaj blago, ki je ponaredek blaga imetnika navedenih znamk.

Če pa so v oglasu, ki se prikaže na spletu na podlagi ključne besede, ki ustreza ugledni znamki, predstavljeni proizvodi ali storitve, ki lahko nadomestijo proizvode ali storitve imetnika ugledne znamke – ne da bi bili v njem ponujeni le ponaredki proizvodov ali storitev imetnika znamke in ne da bi ta oglas povzročil oslabitev te znamke ali škodoval

⁷⁸ Sodba z dne 23. marca 2010, Google France in Google (združene zadeve od C-236/08 do C-238/08, [EUC:2010:159](#)).

njenemu ugledu (očrnitev) – gre pri taki uporabi načeloma za zdravo in lojalno konkurenco v sektorju zadevnih proizvodov ali storitev.

III. Druga vprašanja materialnega prava

1. Učinki znamke

Sodba z dne 12. julija 2011 (veliki senat), L'Oréal in drugi (C-324/09, [EU:C:2011:474](#))

„Znamke – Internet – Ponudba za prodajo proizvodov, zaščenih z znamko, ki jih je imetnik znamke namenil za prodajo v tretjih državah, na spletnem trgu, namenjenem potrošnikom v Uniji – Odstranitev embalaže navedenih proizvodov – Direktiva 89/104/EGS – Uredba (ES) št. 40/94 – Odgovornost upravljavca spletnega trga – Direktiva 2000/31/ES (Direktiva o elektronskem poslovanju) – Sodne odredbe, izdane proti navedenemu upravljavcu – Direktiva 2004/48/ES (Direktiva o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine)“

Družba eBay upravlja svetovni spletni trg na internetu, na katerem lahko posamezniki in podjetja kupujejo in prodajajo najrazličnejše izdelke in storitve.

Družba L'Oréal je imetnica širokega nabora uglednih blagovnih znamk. Distribucija njenih proizvodov (zlasti kozmetike in parfumov) poteka prek zaprte distribucijske mreže, v okviru katere je pooblaščenim distributerjem prepovedano dobavljati izdelke drugim distributerjem.

Družba L'Oréal je družbi eBay očitala, da je vpletena v kršitve prava znamk, ki so jih zagrešili uporabniki njenega spletnega mesta. Poleg tega je trdila, da družba eBay s tem, da pri plačljivih storitvah internetnega referenciranja, kot je „AdWords“ družbe Google, kupuje ključne besede, ki ustrezajo imenom znamk družbe L'Oréal, svoje uporabnike usmerja k proizvodom, ki kršijo pravo znamk in se prodajajo na njenem spletnem mestu. Družba L'Oréal meni, da prizadevanja družbe eBay, da bi preprečila prodajo ponarejenih izdelkov na svojem spletnem mestu, niso bila ustrezna. Družba L'Oréal je ugotovila različne oblike kršitev, med katerimi sta bili prodaja in ponujanje v prodajo, in sicer potrošnikom v Uniji, izdelkov znamk družbe L'Oréal, namenjenih prodaji v tretjih državah (vzporedni uvoz).

High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (višje sodišče (Anglija in Wales), oddelek Chancery, Združeno kraljestvo), ki je obravnavalo zadevo, je Sodišču postavilo več vprašanj o obveznostih, ki jih ima lahko družba, ki upravlja spletni trg, da bi svojim uporabnikom preprečila kršitve prava znamk.

Sodišče je najprej poudarilo, da imetnik znamke lahko uveljavlja svojo izključno pravico v razmerju do fizične osebe, ki prek spleta prodaja proizvode blagovne znamke, le, kadar

ta prodaja poteka v okviru poslovne dejavnosti. To velja zlasti, če prodaja zaradi obsega in pogostosti presega okvir zasebne dejavnosti.

Najprej, Sodišče se je izreklo o trgovinskih dejanjih, usmerjenih v Unijo prek spletnih trgov, kot je eBay. Ugotovilo je, da se pravila Unije na področju znamk uporabljajo za ponudbe za prodajo in za oglaševanje proizvodov blagovnih znamk, ki so v tretjih državah, takoj ko se izkaže, da so te ponudbe in oglaševanje namenjeni potrošnikom v Uniji.

Nacionalna sodišča so pristojna, da za vsak posamezen primer presodijo, ali obstajajo upoštevni indici za ugotovitev, da sta ponudba za prodajo ali oglas, prikazana na spletnem trgu, namenjena potrošnikom v Uniji. Tako lahko nacionalna sodišča upoštevajo geografska območja, v katera je prodajalec pripravljen poslati izdelek.

Dalje, Sodišče je razsodilo, da upravljavec spletnega trga sam ne uporablja znamk v smislu zakonodaje Unije, če zagotavlja storitev, ki njegovim strankam zgolj omogoča, da v okviru svojih poslovnih dejavnosti na njegovi spletni strani prikazujejo znake, ki ustrezajo znamkam.

Sodišče je poleg tega pojasnilo nekatere elemente v zvezi z odgovornostjo upravljavca spletnega trga. Sodišče, ki je sicer navedlo, da so za to presojo pristojna nacionalna sodišča, je menilo, da kadar upravljavec nudi pomoč, ki vključuje zlasti optimizacijo predstavitve ponudb za spletno prodajo ali njihovo promocijo, ima aktivno vlogo, ki mu omogoča poznavanje podatkov v zvezi s temi ponudbami ali nadzor nad tem podatki.

Če je upravljavec imel tako aktivno vlogo, se ne more sklicevati na oprostitev odgovornosti, ki jo pravo Unije pod nekaterimi pogoji priznava ponudnikom spletnih storitev, kot so upravljavci spletnega trga.

Poleg tega, tudi v primerih, ko navedeni upravljavec ni imel take aktivne vloge, se ne more sklicevati na navedeno oprostitev odgovornosti, če je bil seznanjen z dejstvi ali okoliščinami, na podlagi katerih bi skrben gospodarski subjekt moral ugotoviti nezakonitost ponudb za spletno prodajo, in v primeru takega vedenja ni takoj ukrepal, da bi zadevne podatke umaknil s svojega spletnega mesta ali onemogočil dostop do njih.

Sodišče se je na koncu izreklo o vprašanju sodnih odredb, ki se lahko izrečejo zoper upravljavca spletnega trga, kadar ta na lastno pobudo ne odloči, da bo ustavil kršitve pravic intelektualne lastnine in preprečil ponovitev teh kršitev.

Tako se lahko temu upravljavcu odredi, da sprejme ukrepe, ki omogočajo lažjo identifikacijo njegovih strank prodajalcev. V zvezi s tem, čeprav je sicer treba upoštevati varstvo osebnih podatkov, mora biti storilec kršitve, če deluje v gospodarskem prometu, in ne zasebno, jasno prepoznaven.

Sodišče je zato ugotovilo, da pravo Unije državam članicam nalaga, da zagotovijo, da lahko nacionalna sodišča, ki so pristojna za varstvo pravic intelektualne lastnine, upravljavcu odredijo, naj sprejme ukrepe, ki ne prispevajo le k prenehanju kršitev teh

pravic, temveč tudi k preprečevanju nadaljnjih tovrstnih kršitev. Te sodne odredbe morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvrtačne ter ne smejo ovirati zakonite trgovine.

Sodba z dne 23. marca 2010 (veliki senat), Google France in Google, združene zadeve od (C-236/08 do C-238/08, [EU:C:2010:159](#))

„Znamke – Internet – Iskalnik – Oglaševanje s ključnimi besedami („keyword advertising“) – Izpis povezav do strani konkurentov imetnikov znamk ali do strani, na katerih se ponuja ponarejeno blago, ob uporabi ključnih besed, ki ustrezajo navedenim znamkam – Direktiva 89/104/EGS – Člen 5 – Uredba (ES) št. 40/94 – Člen 9 – Odgovornost upravitelja iskalnika – Direktiva 2000/31/ES (Direktiva o elektronskem poslovanju)“

Pravo znamk Skupnosti⁷⁹ imetnikom znamk pod nekaterimi pogoji omogoča, da tretjim osebam prepovejo uporabo znakov, ki so enaki ali podobni njihovim znamkam, za blago ali storitve, ki so enake ali podobne tistim, za katere so te znamke registrirane.

Družba Google upravlja internetni iskalnik. Kadar internetni uporabnik opravi iskanje na podlagi ene ali več ključnih besed, iskalnik prikaže spletna mesta, ki na videz najbolj ustrezajo tem ključnim besedam, in sicer v padajočem vrstnem redu glede na ustreznost. Gre za tako imenovane „naravne“ rezultate iskanja.

Družba Google poleg tega ponuja storitev plačljivega oglaševanja, imenovano AdWords. Ta storitev vsakemu gospodarskemu subjektu omogoča, da z izbiro ene ali več ključnih besed zagotovi, da se ob ujemanju med to ali temi besedami in tisto ali tistimi, ki jih internetni uporabnik vnese v iskalnik, prikaže promocijska povezava do njegovega spletnega mesta, skupaj z oglasnim sporočilom. Ta oglas se izpiše v rubriki „sponzorirane povezave“, ki je prikazana bodisi v desnem delu zaslona, desno od naravnih rezultatov, bodisi v zgornjem delu zaslona, nad navedenimi rezultati.

Družba Louis Vuitton Malletier SA (v nadaljevanju: Vuitton), imetnica znamke Skupnosti „Vuitton“ ter francoskih nacionalnih znamk „Louis Vuitton“ in „LV“, družba Viaticum, imetnica francoskih znamk „Bourse des Vols“, „Bourse des Voyages“ in „BDV“, ter P.-A. Thonet, imetnik francoske znamke „Eurochallenges“, so ugotovili, da se, kadar internetni uporabniki v iskalnik Google vnesejo besede, ki ustrezajo tem znamkam, v rubriki „sponzorirane povezave“ izpišejo povezave do spletnih strani, ki ponujajo ponaredke blaga družbe Vuitton, ter do strani konkurentov družb Viaticum in Centre national de recherche en relations humaines. Zoper družbo Google so zato vložili tožbo za ugotovitev, da je ta škodovala njihovim znamkam.

Cour de cassation (kasacijsko sodišče, Francija), ki je odločalo na zadnji stopnji v postopkih, ki so jih proti družbi Google začele imetnice znamk, je Sodišču postavilo vprašanja glede zakonitosti uporabe znakov, ki ustrezajo znamkam, kot ključnih besed pri storitvi internetnega referenciranja brez dovoljenja imetnikov teh znamk.

⁷⁹ Direktiva 89/104.

V zvezi s tem je Sodišče ugotovilo, da oglaševalec s tem, ko kupi storitev referenciranja in kot ključno besedo izbere znak, ki ustreza znamki drugega, da bi internetnim uporabnikom ponudil alternativo za blago ali storitve imetnika te znamke, ta znak uporablja za svoje blago ali storitve. To pa ne velja za ponudnika storitve referenciranja, kadar ta oglaševalcem omogoča izbiro znakov, enakih znamkam, kot ključnih besed, te znake shranjuje in ob njihovi uporabi prikazuje oglase svojih strank.

Sodišče je pojasnilo, da uporaba znaka, enakega ali podobnega znamki imetnika, s strani tretje osebe pomeni vsaj to, da ta tretja oseba uporablja znak v okviru lastnega komercialnega sporočila. V primeru ponudnika storitve referenciranja ta svojim strankam, torej oglaševalcem, omogoča uporabo znakov, ki so enaki ali podobni znamkam, ne da bi navedene znake sam uporabil.

Če je bila znamka uporabljena kot ključna beseda, njen imetnik izključne pravice iz svoje znamke torej ne more uveljavljati proti družbi Google. Lahko pa to pravico uveljavlja proti oglaševalcem, za katere družba Google prek ključnih besed, ki ustrezajo njegovi znamki, prikazuje oglase, ki povprečnemu internetnemu uporabniku ne omogočajo ali mu zgolj težko omogočajo, da ugotovi, iz katerega podjetja izvirajo proizvodi ali storitve, na katere se oglas nanaša.

V takem položaju – za katerega je značilna okoliščina, da se zadevni oglas pojavi takoj po tem, ko zadevni internetni uporabnik kot iskalno geslo vnese znamko, in je prikazan v trenutku, ko je tudi znamka kot iskalno geslo izpisana na zaslonu – je lahko internetni uporabnik zaveden glede izvora zadevnega blaga ali storitev. Tako je torej kršena funkcija znamke, da potrošnikom jamči za poreklo blaga ali storitev („funkcija znamke kot označbe izvora“).

Nacionalno sodišče mora za vsak posamezen primer presoditi, ali gre pri sporu, o katerem odloča, za tako kršitev ali za možnost take kršitve funkcije znamke kot označbe izvora.

V zvezi s tem, da internetni oglaševalci uporabljajo znak, ki ustreza znamki drugega, kot ključno besedo za prikaz oglasnih sporočil, je Sodišče navedlo tudi, da ima lahko ta uporaba nekatere posledice za to, kako imetnik svojo znamko uporablja za oglaševanje, in za njegovo poslovno strategijo. Vendar pa te posledice uporabe znaka, enakega znamki, s strani tretjih oseb same po sebi ne pomenijo kršitve „reklamne funkcije“ znamke.

Kar zadeva odgovornost ponudnika, kot je družba Google, za podatke svojih strank, ki jih shranjuje na svojem strežniku, je Sodišče najprej opozorilo, da so vprašanja odgovornosti urejena z nacionalnim pravom. Vendar pravo Unije določa omejitve odgovornosti posrednih ponudnikov storitev informacijske družbe.⁸⁰

⁸⁰ Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 25, str. 399).

Sodišče je glede vprašanja, ali je storitev internetnega referenciranja, kot je storitev „AdWords“, storitev informacijske družbe, ki vključuje shranjevanje podatkov, ki jih posreduje oglaševalec, in ali zato za ponudnika storitve referenciranja velja omejitev odgovornosti, poudarilo, da mora nacionalno sodišče preučiti, ali je vloga tega ponudnika nevtralna, tako da je njegovo ravnanje zgolj tehnično, samodejno in pasivno, kar pomeni, da niti ne pozna niti ne more nadzorovati podatkov, ki jih shranjuje.

Sodba z dne 22. decembra 2022 (veliki senat), Louboutin (Uporaba nedovoljenega znaka na spletni tržnici), združeni zadevi (C-148/21 in C-184/21, [EU:C:2022:1016](#))

„Predhodno odločanje – Znamka Evropske unije – Uredba (EU) 2017/1001 – Člen 9(2)(a) – Pravice, podeljene z blagovno znamko Evropske unije – Pojem ‚uporaba‘ – Upravljavec spletnega prodajnega mesta, ki vključuje spletno tržnico – Oglasi, ki so jih na tej spletni tržnici objavili tretji prodajalci, ki v teh oglasih uporabljajo znak, ki je enak znamki druge osebe, za proizvode, ki so enaki tistim, za katere je registrirana ta znamka – Dojemanje tega znaka kot sestavnega dela komercialnega sporočanja navedenega upravljavca – Način predstavitve oglasov, ki ne omogoča jasnega razlikovanja med ponudbami navedenega upravljavca in ponudbami navedenih tretjih prodajalcev“

Družba Amazon je hkrati ugledna distributerka in upravljavka spletne tržnice. Družba Amazon na svojih spletnih prodajnih mestih objavlja oglase v zvezi z lastnimi proizvodi, ki jih prodaja in odpremlja v svojem imenu in za svoj račun, ter oglase tretjih prodajalcev. Družba Amazon tretjim prodajalcem ponuja tudi dodatne storitve skladiščenja in odpreme proizvodov, ki so objavljeni na njeni tržnici, pri čemer potencialne kupce obvesti, kadar je zadolžena za te dejavnosti.

Na spletnih mestih družbe Amazon se redno pojavljajo oglasi tretjih prodajalcev za čevlje z rdečim podplatom. Christian Louboutin, francoski oblikovalec ženskih čevljev z visokimi petami, ki so zasloveli po svojih rdečih podplatih, trdi, da ni dal soglasja za dajanje teh proizvodov v promet. Zoper družbo Amazon je vložil tožbi pri Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (okrožno sodišče v Luxembourg, Luksemburg), ki je predložitevno sodišče v zadevi C-148/21, in Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (gospodarsko sodišče v Bruslju za postopke v francoščini, Belgija), ki je predložitevno sodišče v zadevi C-184/21. Trdi, da je družba Amazon nezakonito uporabila znak, ki je enak znamki, katere imetnik je, za proizvode, ki so enaki tistim, za katere je ta znamka registrirana. Zlasti poudarja, da so sporni oglasi v celoti del komercialnega sporočanja družbe Amazon.

Nacionalni sodišči se zlasti sprašujeta, ali je lahko upravljavec spletne tržnice, kot je Amazon, neposredno odgovoren za kršitev pravic imetnika znamke, ki izhaja iz oglasa tretjega prodajalca. To vprašanje – v nasprotju s tistim, ki se nanaša na posredno odgovornost – je predmet harmonizirane ureditve v pravu Unije.⁸¹

⁸¹ Uredba 2017/1001.

Sodišče, ki je zasedalo v velikem senatu, je obema nacionalnima sodiščema v sodbi odgovorilo, da se za takega upravljavca dejansko lahko šteje, da sam uporablja znak, ki je enak znamki Evropske unije, ki se v oglasu tretjega prodajalca prikazuje na njegovi spletni tržnici, kadar ima običajno obveščen in razumno pozoren uporabnik njegovega spletnega mesta vtis, da je ta upravljavec tisti, ki v svojem imenu in za svoj račun trži zadevne ponarejene izdelke.

Sodišče je najprej opozorilo, da uporaba znaka s strani tretje osebe, ki je enak znamki, pomeni vsaj, da ta oseba uporablja znak v okviru lastnega komercialnega sporočanja in da zgolj ustvarjenje tehničnih pogojev, potrebnih za uporabo znaka, in prejetje plačila za to storitev ne pomenita, da tisti, ki to storitev opravlja, sam uporablja navedeni znak, čeprav ravna v lastnem ekonomskem interesu. Tako je Sodišče v zvezi z upravljavcem spletne tržnice – kot je eBay – ugotovilo, da znake, ki so enaki ali podobni znamkam, v ponudbah za prodajo, prikazanih na tej spletni tržnici, uporabljajo le prodajalci, ki so stranke tega upravljavca, in ne ta upravljavec sam, ker ta tega znaka ne uporablja v okviru svojega komercialnega sporočanja.

Vendar je Sodišče ugotovilo, da v okviru svoje predhodne sodne prakse ni bilo vprašano o okoliščini, da zadevno spletno prodajno mesto poleg spletne tržnice vključuje tudi ponudbe za prodajo samega upravljavca tega spletnega mesta, medtem ko se ti zadevi nanašata prav na to okoliščino.

Sodišče pa je ugotovilo, da lahko navedena okoliščina v nekaterih primerih povzroči, da imajo uporabniki spletne tržnice vtis, da oglasi za zadevne izdelke ne izvirajo od tretjih prodajalcev, ampak od upravljavca te tržnice, in da je torej ta upravljavec tisti, ki zadevni znak uporablja v okviru lastnega komercialnega sporočanja.

Nazadnje morata predložitveni sodišči presoditi, ali gre za to. Sodišče je kljub temu pojasnilo, da so za to presojo upoštevna dejstva, da družba Amazon uporablja enotno obliko predstavitve ponudb za prodajo, objavljenih na njenem spletnem mestu, tako da hkrati prikazuje svoje oglase in oglase tretjih prodajalcev ter na vseh teh oglasih prikazuje lasten logotip priznanega distributerja in da tem tretjim prodajalcem v okviru trženja njihovih proizvodov ponuja dodatne storitve, ki so zlasti skladiščenje in odprema teh proizvodov.

Te okoliščine lahko namreč otežijo jasno razlikovanje ter pri običajno obveščenem in razumno pozornem uporabniku ustvarijo vtis, da je družba Amazon tista, ki v svojem imenu in za svoj račun trži proizvode Louboutin, ki jih prodajajo tretji prodajalci.

Sodba z dne 25. januarja 2024, Audi (Nosilec emblema na sprednji maski) (C-334/22, [EU:C:2024:76](#))

„Predhodno odločanje – Znamka Evropske unije – Uredba (EU) 2017/1001 – Člen 9(2) in (3), od (a) do (c) – Pravica iz znamke Evropske unije – Pojem ‚uporaba znaka v gospodarskem prometu‘ – Člen 14(1)(c) – Omejitve učinkov znamke Evropske unije – Pravica imetnika znamke Evropske unije,

da nasprotuje temu, da tretja oseba za avtomobilске rezervne dele uporablja znak, ki je enak ali podoben znamki – Element sprednje maske, ki je namenjen pritrditvi emblema in prikazuje znamko proizvajalca motornih vozil“

Sodišče, pri katerem je bil vložen predlog za sprejetje predhodne odločbe, je pojasnilo pojem „uporaba znaka v gospodarskem prometu“, kadar tretja oseba uvaža in ponuja v prodajo rezervne dele za motorna vozila brez soglasja proizvajalca motornih vozil, ki je imetnik znamke Evropske unije. Poleg tega je Sodišče pojasnilo obseg izključne pravice tega proizvajalca, da tem tretjim osebam prepove uporabo znaka, ki je enak ali podoben tej znamki, za take rezervne dele.

GQ je fizična oseba, ki na spletnem mestu prodaja rezervne dele za motorna vozila. Oseba GQ je v okviru te dejavnosti oglaševala maske, prilagojene in zasnovane za stare modele motornih vozil Audi, ter jih ponujala v prodajo. Te maske so vsebovale element, zasnovan za pritrditev emblema znamke proizvajalca motornih vozil Audi.

Družba Audi, imetnica figurativne znamke Evropske unije, ki prikazuje štiri kroge, ki se prekrivajo (v nadaljevanju: znamka AUDI), je pri Sąd Okręgowy w Warszawie (regionalno sodišče v Varšavi, Poljska), ki je predložitveno sodišče, vložila predlog, naj se osebi GQ prepove oglaševanje, uvoz, ponujanje v prodajo ali dajanje na trg neoriginalnih mask, na katerih je znak, ki je enak ali podoben znamki AUDI.

Predložitveno sodišče je Sodišče zaprosilo za razlago Uredbe 2017/1001 in ga pozvalo, naj pojasni pojem „uporaba znaka v gospodarskem prometu“ in obseg pravice proizvajalca motornih vozil, ki je imetnik znamke Evropske unije, da tretji osebi prepove uporabo znaka, ki je enak ali podoben tej znamki, za rezervne dele.

Prvič, Sodišče je poudarilo, da zakonodajalec Unije v Uredbi 2017/1001 ni določil „klavzule o popravilu“, kakršna obstaja v pravu modelov,⁸² in opozorilo, da se ta klavzula uporablja brez poseganja v določbe prava Unije v zvezi z znamkami.

Zato „klavzule o popravilu“ ni mogoče uporabiti po analogiji za uresničevanje cilja ohranjanja neizkrivljene konkurence med proizvajalci motornih vozil in prodajalci neoriginalnih rezervnih delov, saj je zakonodajalec Unije ta cilj upošteval v okviru Uredbe 2017/1001,⁸³ pravice, podeljene imetniku znamke Evropske unije, pa ni mogoče omejiti na podlagi te klavzule.⁸⁴

Drugič, Sodišče je ugotovilo, da je predložitveno sodišče menilo, da je bila oblika elementa mask, zasnovanega za pritrditev emblema, ki predstavlja znamko AUDI, enaka ali podobna tej znamki. Ta oblika je torej pomenila znak v smislu Uredbe 2017/1001.⁸⁵

⁸² Člen 110 Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Evropske unije (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 27, str. 142) v različici pred začetkom veljavnosti Uredbe (EU) 2024/2822 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2024 (UL L, 2024/2822). Na podlagi tega člena „varstvo kot v primeru modela Skupnosti ne velja za videz izdelka, ki predstavlja sestavni del kompleksnega izdelka, ki se uporablja v pomenu člena 19(1) za namen popravila tega kompleksnega izdelka, da bi se obnovil njegov prvotni videz“.

⁸³ Člen 14 Uredbe 2017/1001.

⁸⁴ Člen 9 navedene uredbe.

⁸⁵ Člen 9(2) te uredbe.

Poleg tega je namestitev tega znaka na te maske ali vgraditev tega znaka vanje z namenom dajanja mask v promet pomenila uporabo, ki spada na področje uporabe te uredbe,⁸⁶ in ker je oseba GQ uvažala in ponujala v prodajo maske, ki so vsebovale navedeni znak, je bilo mogoče šteti, da je izvajala vrste uporabe, ki jih zajema ta uredba. Dejstvo, da je ta element nameščen na rezervni del, in sicer na masko, tako da je znak, ki je enak ali podoben znamki proizvajalca vozil, viden za upošteveno javnost, ko ta vidi ta del, je lahko konkretno dokazovalo obstoj materialne povezave med tem delom, ki ga je tretja oseba uvažala, oglaševala in ponujala v prodajo, in imetnikom znamke AUDI.

Zato je Sodišče ugotovilo, da tretja oseba, ki brez soglasja proizvajalca motornih vozil, ki je imetnik znamke Evropske unije, uvažata in ponuja v prodajo rezervne dele, in sicer sprednje maske za ta motorna vozila, ki vsebujejo element, ki je zasnovan za pritrditev emblema, ki prikazuje to znamko, ter katerega oblika je enaka ali podobna navedeni znamki, uporablja znak v gospodarskem prometu na način, ki lahko vpliva na eno ali več funkcij te iste znamke, kar mora preveriti nacionalno sodišče.

Tretjič, Sodišče je poudarilo, da je nemožnost, da bi imetnik znamke tretji osebi prepovedal uporabo te znamke – če je ta uporaba potrebna za označitev namena proizvoda ali storitve, zlasti dodatka ali nadomestnega dela, in če je opravljena v skladu z dobrimi poslovnimi običaji v industrijskih ali trgovinskih zadevah – eden od primerov, v katerih izključne pravice iz znamke ni mogoče uveljavljati proti tretji osebi.

Namen omejitve – na katero se nanaša ta primer – izključne pravice iz znamke je ta, da se ponudnikom proizvodov ali storitev, ki dopolnjujejo proizvode ali storitve, ki jih ponuja imetnik znamke, omogoči uporaba te znamke za razumljivo in popolno obveščanje javnosti o namenu proizvoda, ki ga tržijo, ali o storitvi, ki jo ponujajo, oziroma, z drugimi besedami, o uporabni povezavi med njihovimi proizvodi ali storitvami in proizvodi ali storitvami navedenega imetnika znamke.

Vendar če je znak, ki je enak ali podoben znamki Evropske unije, element rezervnega dela za motorna vozila, ki je zasnovan za pritrditev emblema proizvajalca teh vozil na ta rezervni del in se ne uporablja za opredelitev ali navajanje proizvodov ali storitev kot lastnih imetniku te znamke, temveč za čim bolj natančno reprodukcijo proizvoda tega imetnika, taka uporaba navedene znamke ne spada pod zgoraj navedeni primer.

Sodišče je zato ugotovilo, da ima proizvajalec motornih vozil, ki je imetnik znamke Evropske unije, pravico, da tretji osebi prepove uporabo znaka,⁸⁷ ki je enak ali podoben tej znamki, za rezervne dele motornih vozil, in sicer za sprednje maske, če ta znak sestavlja oblika elementa maske, ki je zasnovan za to, da se na masko pritrdi emblem, ki prikazuje navedeno znamko, in sicer ne glede na obstoj tehnične možnosti, da se ta emblem lahko na masko pritrdi, tudi če se navedeni znak ne pritrdi na masko.

⁸⁶ Člen 9(3), od (a) do (c), Uredbe 2017/1001.

⁸⁷ Na podlagi člena 14(1)(c) Uredbe 2017/1001.

2. Resna in dejanska uporaba

Sodba z dne 8. julija 2004, Sunrider/UUNT – Espadafor (VITAFRUIT) (T-203/02, [EU:T:2004:225](#))⁸⁸

„Znamka Skupnosti – Postopek z ugovorom – Prejšnja besedna znamka VITAFRUIT – Prijava besedne znamke Skupnosti VITAFRUIT – Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke – Podobnost proizvodov – Člen 8(1)(b), člen 15 in člen 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94“

Tožeča stranka je 1. aprila 1996 pri UUNT vložila zahtevo za registracijo znamke Skupnosti. Znamka, katere registracija je bila predlagana, je besedna znamka VITAFRUIT za različne proizvode⁸⁹.

Druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe je zoper registracijo prijavljene znamke vložila ugovor⁹⁰ glede vseh proizvodov, na katere se je nanašala prijava znamke. Ugovor je temeljil na obstoju v Španiji registrirane znamke s prednostno pravico z dne 19. oktobra 1960, ki jo je sestavljal besedni znak VITAFRUIT⁹¹.

Tožeča stranka je predlagala, naj druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe priskrbi dokaz,⁹² da se je prejšnja znamka v obdobju petih let pred datumom objave prijave znamke Skupnosti resno in dejansko uporabljala v državi članici, v kateri je ta znamka zaščiten.

Oddelek za ugovore pri UUNT je z odločbo zavrnil prijavo znamke⁹³ za proizvode „mineralne vode in sodavice ter druge brezalkoholne pijače; sadne in zelenjavne pijače, sadni sokovi; sirupi in drugi pripravki za proizvodnjo pijač; pijače na zeliščni in vitaminski osnovi“⁹⁴.

Odbor za pritožbe pri UUNT je z odločbo to pritožbo zavrnil. V bistvu je potrdil ugotovitve v odločbi oddelka za ugovore, vendar je poudaril, da je bila uporaba prejšnje znamke dokazana samo za proizvode „sokovni koncentri“ („juice concentrates“).

Splošno sodišče je tožbo, ki jo je proti tej odločbi vložila tožeča stranka, zavrnilo, in pri tem, na prvem mestu, ugotovilo, da v okviru pritožbe pred UUNT obseg preizkusa, ki ga je odbor za pritožbe dolžan opraviti v zvezi z odločbo, ki je predmet pritožbe, ni odvisen od tega, ali stranka, ki je vložila pritožbo, v zvezi s to odločbo navaja poseben razlog, s katerim graja, kako je enota pri UUNT, ki je odločala na prvi stopnji, razlagala ali

⁸⁸ Pritožba zoper to sodbo je bila zavrnjena s sodbo z dne 11. maja 2006, Sunrider/UUNT(C-416/04 P, [EU:C:2006:310](#)).

⁸⁹ Proizvodi, za katere je bila vložena zahteva za registracijo znamke, spadajo v razrede 5, 29 in 32 v smislu Nicejskega aranžmaja in so zlasti „prehrambeni koncentri ali dodatki k prehrani na zeliščni osnovi, zeliščni čaji, vse z namenom varovanja zdravja“ (razred 5), „nemedicinski prehranski koncentri in dodatki k prehrani na osnovi zelišč, hrane na osnovi zelišč, tudi v obliki tablic“ (razred 29) in „sadne in zelenjavne pijače, sadni sokovi“ (razred 32).

⁹⁰ Na podlagi člena 42(1) Uredbe št. 40/94.

⁹¹ Navedena znamka je bila registrirana za proizvode iz razredov 30 in 32 v smislu Nicejskega aranžmaja, ki ustrezajo temu opisu: „brezalkoholne in neterapevtske negazirane pijače, neterapevtske hladne pijače vseh vrst, gazirani pripravki, šumeča zrnca, sadni in zelenjavni sokovi brez fermentacije (razen mošta), limonade, oranžade, hladne pijače (razen mandljevega mleka), sodavice, voda Seidlitz in umetni sladoled“.

⁹² V skladu s členom 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94.

⁹³ V smislu člena 43(5), prvi stavek, Uredbe št. 40/94.

⁹⁴ V smislu člena 43(5), prvi stavek, Uredbe št. 40/94.

uporabila pravno pravilo, ali celo kako je ta enota presojala kak dokazni element. Zato mora odbor za pritožbe – tudi če stranka, ki je vložila pritožbo pred odborom za pritožbe, ni uveljavljala posebnega razloga – vendarle glede na vse upoštevne pravne in dejanske elemente, ki so mu na voljo, preizkusiti, ali je mogoče ob odločanju o pritožbi zakonito izdati novo odločbo z istim izrekom, kot ga ima odločba, ki je predmet pritožbe.

Kar zadeva postopek z ugovorom, ki ga je vložil imetnik prejšnje znamke, je del tega preizkusa tudi vprašanje, ali je med dejstvi in dokazi, ki jih je predložila druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe, tudi dokaz o resni in dejanski uporabi, bodisi s strani imetnika prejšnje znamke bodisi s strani tretje osebe, ki ima dovoljenje.⁹⁵ Po drugi strani iz preizkusa utemeljenosti izhaja, da držijo navedbe UUNT, da prijaviteljica znamke ni izpodbijala obstoja soglasja imetnika prejšnje znamke niti pred oddelkom za ugovore niti pred odborom za pritožbe.

Na drugem mestu, Splošno sodišče je navedlo, da je treba pri razlagi pojma „resna in dejanska uporaba znamke Skupnosti“ v smislu člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 upoštevati dejstvo, da je *ratio legis* zahteve, da se mora prejšnja znamka resno in dejansko uporabljati, da se lahko ugovarja prijavi znamke Skupnosti, zmanjšati kolizijo med obema znamkama, če ne obstaja upravičen ekonomski razlog, ki izhaja iz dejanske funkcije znamke na trgu. Po drugi strani pa navedena določba ni namenjena niti presojanju ekonomskega uspeha niti nadzoru poslovnih strategij podjetja niti zoženju varstva znamk samo za njihovo obsežno tržno uporabo.

Na tretjem mestu, Splošno sodišče je navedlo, da se znamka Skupnosti „resno in dejansko uporablja“⁹⁶, če se uporablja v skladu s svojo bistveno funkcijo zagotavljanja istovetnosti izvora proizvodov ali storitev, za katere je bila registrirana, da bi se ustvarilo ali ohranilo tržišče za te proizvode in storitve, drugače od simbolične uporabe, katere edini cilj je ohranjanje pravic iz znamke. V zvezi s tem pogoj resne in dejanske uporabe znamke zahteva, da se znamka, taka kot je zaščitena na zadevnem ozemlju, uporablja javno in navzven.

Presoja resne in dejanske uporabe znamke mora temeljiti na vseh dejstvih in okoliščinah, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti resničnost njenega komercialnega izkoriščanja, zlasti na uporabah, ki se v zadevnem gospodarskem sektorju štejejo za utemeljene za ohranitev ali ustvarjanje tržnih deležev v korist proizvodov ali storitev, ki jih znamka varuje, naravi teh proizvodov ali storitev, značilnostih trga ter obsegu in pogostosti uporabe znamke.

V zvezi z obsegom uporabe prejšnje znamke je treba upoštevati zlasti gospodarski obseg celote dejanj, ki pomenijo uporabo, na eni strani in dolžino obdobja, v katerem so bila dejanja, ki pomenijo uporabo, izvrševana, ter njihovo pogostost na drugi strani.

⁹⁵ V smislu člena 43(2) in (3) in člena 15(3) Uredbe št. 40/94.

⁹⁶ V smislu člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94.

Na četrtem mestu, Splošno sodišče je navedlo, da je treba, da bi se v določeni zadevi preizkusili resnost in dejanskost uporabe prejšnje znamke, opraviti celovito presojo glede na vse upoštevne dejavnike obravnavane zadeve. Taka presoja pomeni določeno stopnjo neodvisnosti med upoštevanimi dejavniki. Tako se lahko majhen obseg proizvodov, ki se tržijo pod navedeno znamko, izravna z močno intenzivnostjo ali veliko stalnostjo med uporabo te znamke in obratno. Poleg tega doseženega prometa in obsega prodaje proizvodov pod prejšnjo znamko ni mogoče presojati v absolutnem smislu, ampak v razmerju z drugimi upoštevni dejavniki, kot so obseg komercialne dejavnosti, zmožnosti proizvodnje ali trženja oziroma stopnja razvejanosti podjetja, ki izkorišča znamko, ter značilnosti blaga ali storitev na zadevnem trgu. Zato ni nujno, da je obseg uporabe prejšnje znamke vedno zelo velik, da bi bilo mogoče to uporabo označiti za resno in dejansko.

Na petem in zadnjem mestu, Splošno sodišče je navedlo, da je treba za presojo podobnosti zadevnih proizvodov in storitev⁹⁷ upoštevati vse upoštevne dejavnike, značilne za razmerje med temi proizvodi ali storitvami, in predvsem njihovo naravo, namen in uporabo ter njihovo konkurenčnost ali komplementarnost.

V tem smislu so si med seboj podobni koncentrirani sadni sokovi, za katere je zaščitena prejšnja znamka, na eni strani, ter pijače na zeliščni in vitaminski osnovi iz prijave znamke na drugi strani. Namen obravnavanih proizvodov je namreč enak, to je potešitev žeje, in so v širšem smislu konkurenčni. Kar zadeva naravo in uporabo obravnavanih proizvodov, gre v obeh primerih za brezalkoholne pijače, ki se sicer uživajo hladne in imajo seveda v večini primerov različno sestavo. Različna sestava pa ne more spremeniti ugotovitve, da navedeni proizvodi ostajajo medsebojno zamenljivi, ker so namenjeni za zadovoljevanje enake potrebe.

Sodba z dne 8. junija 2017, W. F. Gözze Frottierweberei in Gözze (C-689/15, [EU:C:2017:434](#))

„Predhodno odločanje – Intelektualna lastnina – Znamka Evropske unije – Uredba (ES) št. 207/2009 – Člena 9 in 15 – Prijava znaka bombažni cvet, ki jo vloži združenje – Registracija kot posamezna znamka – Podelitev licence za uporabo te znamke proizvajalcem tekstilnih izdelkov iz bombaža, ki so vključeni v to združenje – Zahteva za ugotovitev ničnosti ali za razveljavitev znamke – Pojem ‚resna in dejanska uporaba‘ – Bistvena funkcija označbe izvora“

Verein Bremer Baumwollbörse (v nadaljevanju: VBB) je združenje, ki opravlja različne dejavnosti, povezane z bombažem. Je imetnik figurativne znamke Evropske unije, ki upodablja bombažni cvet in je bila registrirana 22. maja 2008 za proizvode, zlasti tekstilne izdelke (v nadaljevanju: znamka bombažni cvet).

Isti figurativni znak (v nadaljevanju: znak bombažni cvet) so več desetletij pred to registracijo uporabljali proizvajalci tekstilnih izdelkov iz bombažnih vlaken, da bi potrdili sestavo in kakovost svojih izdelkov. Združenje VBB je po navedeni registraciji s podjetji,

⁹⁷ V smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

ki so se včlanila v to združenje, sklenilo licenčne pogodbe v zvezi s svojo znamko bombažni cvet. Ta podjetja so se zavezala, da bodo to znamko uporabljala le za proizvode iz visokokakovostnih bombažnih vlaken. Združenje VBB je lahko preverjalo spoštovanje te zaveze.

Družba Gözze, ki jo je vodil W. Gözze in ki ni bila včlanjena v združenje VBB ter z njim ni sklenila licenčne pogodbe, je proizvajala tekstilne izdelke iz bombažnih vlaken in nanje več desetletij nameščala znak bombažni cvet.

Združenje VBB je pri pristojnem sodišču za blagovne znamke Evropske unije, Landgericht Düsseldorf (deželno sodišče v Düsseldorfu, Nemčija), proti družbi Gözze in W. Gözzeju vložilo tožbo zaradi kršitve pravic, ker je družba Gözze dala v prodajo brisače, na katerih so bile nameščene obesne etikete. Družba Gözze je v okviru tega postopka vložila nasprotno tožbo za razglasitev ničnosti znamke bombažni cvet od 22. maja 2008 oziroma za podredno razveljavitev te znamke od 23. maja 2013.

Landgericht Düsseldorf (deželno sodišče v Düsseldorfu) je s sodbo z dne 19. novembra 2014 ugodilo tožbi združenja VBB in zavrnilo nasprotno tožbo družbe Gözze.

Družba Gözze je zoper to sodbo vložila pritožbo pri Oberlandesgericht Düsseldorf (višje deželno sodišče v Düsseldorfu, Nemčija), ki je odločilo, da prekine odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predloži vprašanje.

Na prvem mestu, Sodišče je v sodbi pojasnilo, da je treba člen 15(1) Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da namestitev posamezne znamke Evropske unije na proizvode, ki jo opravi njen imetnik ali se opravi z njegovim soglasjem, kot oznake kakovosti ne pomeni uporabe kot znamka, ki spada pod pojem „resna in dejanska uporaba“ v smislu te določbe. Namestitev navedene znamke kljub temu pomeni resno in dejansko uporabo, če prav tako in hkrati potrošnikom zagotavlja, da ti proizvodi izvirajo iz enega samega podjetja, pod nadzorom katerega se navedeni proizvodi proizvajajo in ki mu je mogoče pripisati odgovornost za njihovo kakovost. V zadnjem navedenem primeru lahko imetnik te znamke na podlagi člena 9(1)(b) te uredbe tretjim osebam prepreči, da na enake proizvode namestijo podoben znak, če ta namestitev ustvarja verjetnost zmede v javnosti.

Na drugem mestu, Sodišče je navedlo, da je treba člen 52(1)(a) in člen 7(1)(g) Uredbe št. 207/2009 o znamki Evropske unije razlagati tako, da posamezne znamke na podlagi skupne uporabe teh določb ni mogoče razglasiti za nično, ker imetnik znamke z rednimi nadzori kakovosti pri pridobiteljih licence ne zagotavlja skladnosti pričakovanj o kakovosti, ki jo javnost povezuje s to znamko.

Na tretjem in zadnjem mestu, Sodišče je navedlo, da je področje uporabe členov od 66 do 74 Uredbe št. 207/2009 o znamki Evropske unije, ki se nanašajo na kolektivne znamke Evropske unije, v skladu z besedilom člena 66(1) te uredbe izrecno omejeno na znamke, ki so tako poimenovane ob vložitvi prijave. To omejitev uporabe navedenih členov je treba strogo spoštovati, saj so pravila, ki jih vzpostavljajo, kot so ta iz člena 67

navedene uredbe glede pravilnika o uporabi blagovne znamke, povezana z navedenim izrecnim poimenovanjem prijavljene znamke kot kolektivne znamke že od zahteve za registracijo. Uporaba teh pravil po analogiji za posamezne znamke Evropske unije torej ni mogoča.

Sodišče je zato ugotovilo, da je treba Uredbo št. 207/2009 razlagati tako, da njenih določb o kolektivnih znamkah Evropske unije ni mogoče *mutatis mutandis* uporabljati za posamezne znamke Evropske unije.

Sodba z dne 7. maja 2025, RTL Group Markenverwaltung/EUIPO – Örtl (RTL) (T-1088/23, [EU:T:2025:446](#))

„Znamka Evropske unije – Postopek za razveljavitev – Figurativna znamka Evropske unije RTL – Neobstoj resne in dejanske uporabe znamke – Člen 58(1)(a) Uredbe (EU) 2017/1001 – Predložitev dejstev in dokazov prvič pred odborom za pritožbe – Člen 95(2) Uredbe 2017/1001 – Člen 27(4) Delegirane uredbe (EU) 2018/625 – Zloraba pravice“

Splošno sodišče je s sodbo spremenilo odločbo odbora za pritožbe pri EUIPO. Pojasnilo je vprašanja, ki se nanašajo na to, ali zahteva za razveljavitev pomeni zlorabo, na izvajanje diskrecijske pravice odbora za pritožbe pri EUIPO v zvezi z zavrnitvijo upoštevanja dokazov, ki so bili prvič predloženi pred njim zunaj vlog, določenih v Delegirani uredbi 2018/625⁹⁸, na resno in dejansko uporabo znamke za oglaševalske, tržne in promocijske storitve s strani podjetja, ki je del skupine, ki med drugim opravlja storitve razširjanja oglasov, in na vpliv ugleda znamke na presojo resne in dejanske uporabe te znamke za druge proizvode in storitve.

Družba RTL Group Markenverwaltungs GmbH, tožeča stranka, je od leta 2016 imetnica figurativne znamke Evropske unije RTL za več proizvodov in storitev⁹⁹. Marcella Örtl, intervenientka, je leta 2021 vložila zahtevo za razveljavitev,¹⁰⁰ ker se ta znamka v neprekinjenem obdobju petih let ni resno in dejansko uporabljala za vse proizvode in storitve, za katere je bila registrirana. Oddelek za izbris pri EUIPO je zahtevi delno ugodil za nekatere proizvode in storitve.

Odbor za pritožbe pri EUIPO, pri katerem je tožeča stranka vložila pritožbo, je na eni strani zahtevo za razveljavitev razglasil za dopustno in na drugi strani delno razveljavil odločbo oddelka za izbris v delu, v katerem je bila z njo izpodbijana znamka razveljavljena, med drugim za podkategorijo „oglaševalskih, tržnih in promocijskih“ storitev, in sicer storitev „razširjanja oglasov preko televizije, radija in elektronskih

⁹⁸ Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/625 z dne 5. marca 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta o blagovni znamki Evropske unije ter razveljavitvi Delegirane uredbe (EU) 2017/1430 (UL 2018, L 104, str. 1).

⁹⁹ Šlo je za proizvode in storitve iz razredov 3, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 41, 42, 43 in 45 v smislu Nicejskega aranžmaja.

¹⁰⁰ Na podlagi člena 58(1)(a) Uredbe 2017/1001.

medijev”,¹⁰¹ v preostalem pa je pritožbo zavrnil. Tožeča stranka je s tožbo, ki jo je vložila pri Splošnem sodišču, predlagala razveljavitev ali spremembo te odločbe.

Na prvem mestu, Splošno sodišče je ugotovilo, da je cilj razlogov za razveljavitev varstvo splošnega interesa, na katerem temeljijo, kar pojasnjuje, zakaj vlagatelju zahteve ni treba izkazati pravnega interesa. To analizo potrjujeta uvodna izjava 24 Uredbe 2017/1001 in cilj člena 63(1)(a) te uredbe, ki je dati možnost izpodbijanja znamke Evropske unije, ki se za določeno obdobje ni resno in dejansko uporabljala, čim večjemu krogu oseb, ne da bi se od njih zahtevalo, da izkažejo pravni interes. Ker lahko zahtevo za razveljavitev zaradi neuporabe ali nezadostne uporabe znamke vloži „katera koli fizična ali pravna oseba“, vprašanje morebitnega obstoja zlorabe pravice ni upoštevno za analizo dopustnosti take zahteve. Prav tako niti dopustnost niti utemeljenost zahteve za razveljavitev nista pogojeni z dobro vero vlagatelja, saj je razveljavitev zaradi neuporabe znamke v obdobju petih let zakonita posledica, ki jo nalaga Uredba 2017/1001.¹⁰²

Čeprav se je tožeča stranka v zvezi s tem sklicevala na zadevo Sandra Pabst¹⁰³, je Splošno sodišče ugotovilo, da so za to zadevo značilne izjemne okoliščine, ki jih v obravnavani zadevi ni. V nasprotju z zadevo Sandra Pabst intervenientka ni družba, ki je bila umetno ustanovljena z edinim namenom vložitve več zahtev za razveljavitev. Poleg tega tožeča stranka ni dokazala, da je bila zahteva za razveljavitev v obravnavani zadevi obsojena na neuspeh in je bila torej namenjena zgolj temu, da se tožeči stranki naloži neupravičeno breme ali da se nanjo izvaja kakršen koli pritisk. Nasprotno, namen intervenientke, da uporablja znamko, ki lahko povzroči zmedo z izpodbijano znamko, dokazuje njen dejanski interes za posodobitev registra znamk, kar zadeva obseg monopola tožeče stranke nad izpodbijano znamko.

Zato je Splošno sodišče zavrnilo trditev tožeče stranke v zvezi z nedopustnostjo zahteve za razveljavitev, ker naj bi ta pomenila zlorabo.

Na drugem mestu, Splošno sodišče je opozorilo na sodno prakso v zvezi z diskrecijsko pravico EUIPO pri upoštevanju prepozno navedenih ali predloženih dejstev in dokazov¹⁰⁴ ter poudarilo, da mora biti to upoštevanje rezultat objektivnega in obrazloženega izvajanja diskrecijske pravice, za nadzor katerega je pristojno Splošno sodišče.

Ugotovilo je, da je v obravnavanem primeru tožeča stranka prepozno predložila pripombe in dokaze, tako da bi moral odbor za pritožbe uporabiti svojo diskrecijsko pravico pri odločanju, ali jih je treba upoštevati pri odločbi, ki jo je moral sprejeti. V obravnavani zadevi pa takega objektivnega in obrazloženega izvrševanja diskrecijske pravice ni bilo, ker je odbor za pritožbe te elemente zavrnil zgolj zato, ker niso bili predloženi z eno od vlog iz Delegirane uredbe 2018/625¹⁰⁵, ne da bi preučil, ali so

¹⁰¹ Drugi proizvodi in storitve, za katere je bila odločba oddelka za izbris razveljavljena, so „optični pogoni“ iz razreda 9 in „spletne storitve družabnega mreženja; spletne storitve družabnih predstavitev“ iz razreda 45.

¹⁰² Glej člen 58(1)(a) in člen 64(2) Uredbe 2017/1001.

¹⁰³ Zadeva, v kateri je bila izdana odločba velikega odbora za pritožbe z dne 1. februarja 2020 (zadeva R 2445-2017-G, v nadaljevanju: zadeva Sandra Pabst).

¹⁰⁴ Določeno v členu 95(2) Uredbe 2019/1001 in razmejeno s členom 27(4) Delegirane uredbe 2018/625.

¹⁰⁵ Členi 22, 24 in 26 Delegirane uredbe 2018/625.

izpolnjeni pogoji iz člena 27(4) te uredbe. Preizkus dopustnosti pripomb in dokazov, ki so bili prvič predloženi pred odborom za pritožbe, namreč ne more biti omejen na dejstva in dokaze, predložene z vlogami iz Delegirane uredbe 2018/625, saj taka omejitev ne izhaja niti iz člena 95(2) Uredbe 2017/1001 niti iz člena 27(4) Delegirane uredbe 2018/625.

Zato je odbor za pritožbe s tem, da je iz svojega preizkusa izločil pripombe in dokaze, ki jih je tožeča stranka predložila prepozno, ne da bi izvajal diskrecijsko pravico, ki mu je bila podeljena, storil napako.

Na tretjem mestu, Splošno sodišče je preučilo, ali je z dokazi, ki jih je predložila tožeča stranka v zvezi z dejavnostmi družb skupine, ki ji pripada, mogoče dokazati uporabo izpodbijane znamke ne le za podkategorijo storitev razširjanja oglasov, kot je poudaril odbor za pritožbe, ampak tudi – preko zgolj te podkategorije – za kategorijo „oglaševalskih, tržnih in promocijskih“ storitev v celoti.

Najprej, poudarilo je, da je tožeča stranka dokazala, da so družbe skupine, ki ji pripada, oglaševalcem zagotavljale storitve ustvarjanja in realizacije oglasov, zlasti televizijskih. Tako je predložila dokaze v zvezi s storitvami, ki vključujejo ustvarjalni prispevek teh družb pri zasnovi oglasov in ki niso bile omejene zgolj na razširjanje oglaševalske vsebine, ki jo je ustvarila tretja oseba.

Dalje, menilo je, da je iz dokazov, ki jih je predložila tožeča stranka, razvidno, da je ta oglaševalcem ponujala svoje storitve pri razvoju oglaševalskih strategij v medijih, katerih lastnica je, s tem, da jim je ponudila možnost sodelovanja pri promocijskih akcijah, ki jih je ustvarila skupina, ki ji pripada.

Nazadnje, presodilo je, da so glede na predložene dokaze družbe skupine, ki ji pripada tožeča stranka, opravljale svetovalne storitve v zvezi s trženjem televizijskega oglaševanja, ki spadajo med storitve svetovanja in specializirane podpore podjetjem, ki si prizadevajo za promocijo svojih proizvodov in storitev ter razvoj svojih oglaševalskih strategij.

V teh okoliščinah je Splošno sodišče ugotovilo, da dokazi, ki jih je predložila tožeča stranka, dokazujejo, da je skupina, ki ji pripada, pod izpodbijano znamko in v upoštevnem obdobju tretjim osebam zagotavljala oglaševalske, tržne in promocijske storitve, ki niso bile omejene na razširjanje oglasov, temveč so bile namenjene dejavnemu prispevanju k razvoju oglaševalske strategije navedenih tretjih oseb. Zato je izpodbijano odločbo spremenilo tako, da je zavrnilo zahtevo za razveljavitev izpodbijane znamke za oglaševalske, tržne in promocijske storitve iz razreda 35.

Nazadnje, Splošno sodišče je pojasnilo, da besedilo in namen člena 58(1)(a) Uredbe 2017/1001 za ohranitev pravic, povezanih z znamko Evropske unije, določa pogoj, da se znamka dejansko uporablja. Ne bi bilo namreč upravičeno, da bi znamka, ki se ne uporablja, ovirala konkurenco ter omejevala prosti pretok blaga in svobodo opravljanja storitev. Poleg tega sta sodišči Unije že razsodili, da določbe o razširjenem

varstvu znamke Evropske unije, ki ima ugled v Uniji, sledijo drugačnemu cilju od tistih, s katerimi se zahteva dokaz o resni in dejanski uporabi, tako da je treba ti vrsti določb razlagati avtonomno. Zato predpostavka, da ima izpodbijana znamka v obravnavani zadevi ugled v medijskem sektorju, sama po sebi ne more dokazati obstoja resne in dejanske uporabe te znamke za zadevne proizvode in storitve. Poleg tega se tožeča stranka za razlago materialnih določb Uredbe 2017/1001 ne more učinkovito sklicevati niti na enotnost znamke Evropske unije niti na uvodno izjavo 7 Delegirane uredbe 2018/625, ki se nanaša le na postopkovna pravila.

Sodba z dne 2. julija 2025, Ferrari/EUIPO – Hesse (TESTAROSSA) (T-1103/23, [EU:T:2025:659](#))¹⁰⁶

„Znamka Evropske unije – Postopek za razveljavitev – Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija – Besedna znamka TESTAROSSA – Resna in dejanska uporaba znamke – Člen 51(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 58(1)(a) Uredbe (EU) 2017/1001) – Uporaba s strani tretjih oseb – Narava uporabe – Implicitno soglasje imetnika znamke – Dokaz resne in dejanske uporabe – Rabljeni avtomobili – Rezervni deli in dodatki“

Splošno sodišče, ki je odločalo v razširjeni sestavi, je razveljavilo odločbo odbora za pritožbe pri EUIPO¹⁰⁷ ter se izreklo o pojmu resne in dejanske uporabe v okviru nadaljnje prodaje rabljenih proizvodov, označenih s sporno znamko, s strani tretjih oseb z implicitnim soglasjem imetnika znamke. Tako je pojasnilo sodno prakso, ki izhaja iz sodbe Ferrari¹⁰⁸.

Družba Ferrari SpA, tožeča stranka, je imetnica mednarodne registracije, v kateri je imenovana Evropska unija, za besedno znamko TESTAROSSA za, med drugim, avtomobile¹⁰⁹. Kurt Hesse, intervenient, je 7. septembra 2015 vložil zahtevo za ugotovitev ničnosti učinkov te mednarodne registracije.¹¹⁰ Oddelek za izbris je delno ugodil zahtevi za razveljavitev, zavrnil pa jo je za „avtomobile“.

Intervenient in tožeča stranka sta zoper to odločbo vložila pritožbi, s katerima sta predlagala delno razveljavitev odločbe. Odbor za pritožbe pri EUIPO je pritožbi intervenienta ugodil in pritožbo tožeče stranke zavrnil, tako da so bile njene pravice na sporni znamki razveljavljene za vse proizvode. Tožeča stranka je pri Splošnem sodišču vložila tožbo za razveljavitev te odločbe.

Na prvem mestu, Splošno sodišče se je izreklo o resni in dejanski uporabi sporne znamke za avtomobile. Najprej je ugotovilo, da v upoštevnem obdobju ni bil proizveden ali dan na trg noben nov avtomobil pod sporno znamko in da so rabljene avtomobile, označene s sporno znamko, tržili pooblaščen koncesionarji ali distributerji. V zvezi s tem je opozorilo, da čeprav nadaljnja prodaja rabljenega proizvoda, označenega z znamko,

¹⁰⁶ Pritožba v teku (zadeva C-597/25 P).

¹⁰⁷ Odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 29. avgusta 2023 (združeni zadevi R 334/2017-5 in R 343/2017-5), kakor je bila popravljena 28. septembra 2023 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba).

¹⁰⁸ Sodba z dne 22. oktobra 2020, Ferrari (C-720/18 in C-721/18, [EU:C:2020:854](#)).

¹⁰⁹ Gre za izdelke iz razreda 12 v smislu Nicejskega aranžmaja.

¹¹⁰ Na podlagi člena 158(2) Uredbe Sveta št. 207/2009 v povezavi s členom 51(1)(a) te uredbe.

ne pomeni nujno resne in dejanske uporabe,¹¹¹ je, če imetnik sporne znamke to znamko uporablja pri nadaljnji prodaji v skladu z njeno bistveno funkcijo, tako uporabo mogoče šteti za „resno in dejansko uporabo“ te znamke. Tako razlago potrjuje člen 13(1) Uredbe št. 207/2009, iz katerega izhaja, da se znamka lahko uporablja za proizvode, ki so že bili dani na trg pod to znamko, tako da njen imetnik take uporabe tretjim osebam ne more prepovedati. To pa ne pomeni, da imetnik sam ne more uporabljati svoje znamke za take proizvode. To velja tudi, kadar znamko uporabljajo tretje osebe s soglasjem imetnika, tako da lahko imetnik znamke dokaže, da se je ta resno in dejansko uporabljala za rabljene proizvode, ki so jih tretje osebe prodajale pod to znamko z njegovim soglasjem.

Dalje, Splošno sodišče je ugotovilo, da tožeča stranka ni predložila dokazov o svojem izrecnem soglasju za to, da tretje osebe uporabljajo sporno znamko v upoštevnem obdobju, in navedlo, da lahko tako soglasje implicitno izhaja tudi iz okoliščin in elementov, ki so obstajali pred, med ali po tem, ko je tretja oseba uporabljala znamko. Toda v specifičnem okviru uporabe znamke za rabljene proizvode o implicitnem soglasju ni mogoče sklepati zgolj na podlagi tega, da je imetnik vedel, da znamko uporablja tretja oseba, temveč je za tako soglasje potrebno, da je imetnik udeležen pri tej uporabi. Poleg tega je treba upoštevne okoliščine in elemente, ki bi lahko kazali na obstoj implicitnega soglasja, preučiti ob upoštevanju uporab, ki se štejejo za upravičene v zadevnem gospodarskem sektorju, in značilnosti trga.

Tako je Splošno sodišče na eni strani menilo, da prodaja rabljenega avtomobila sporne znamke s strani koncesionarja ali distributerja, ki ga je pooblastil imetnik te znamke, in ne s strani katere koli tretje osebe, ki ni v nikakršni zvezi z njim, pomeni indic, da je bila prodaja opravljena z implicitnim soglasjem zadnjenavedenega. V zvezi s tem je opozorilo, da se lahko uporaba znamke družbe za proizvodnjo s strani družbe za distribucijo, ki jo je pooblastil imetnik te znamke, prizna kot uporaba s soglasjem zadnjenavedenega, če tako dovoljenje vzpostavlja povezavo med tema družbama, ki pomeni, da je imetnik znamke pooblaščenemu koncesionarju ali distributerju dovolil, da uporablja njegovo znamko. Ta presoja je potrjena z uporabami, ki se štejejo za upravičene na avtomobilskem trgu, na katerem se šteje, da lahko distributer ali koncesionar, ki ga je pooblastil proizvajalec, trži vse modele tega proizvajalca. Enako velja za trg rabljenih avtomobilov, na katerem se na splošno razlikuje med prodajo rabljenih avtomobilov, ki jo opravlja neodvisna tretja oseba, in prodajo, ki jo opravlja pooblaščen koncesionar ali distributer.

Na drugi strani je Splošno sodišče v zvezi s storitvijo certificiranja, ki jo opravlja tožeča stranka in katere namen je proti plačilu potrditi pristnost rabljenih avtomobilov, označenih s sporno znamko, opozorilo, da lahko to, da njen imetnik resnično uporablja znamko, registrirano za nekatere proizvode, za storitve, ki se neposredno nanašajo na proizvode, ki se že tržijo, in so namenjene zadovoljevanju potreb kupcev teh proizvodov,

¹¹¹ V smislu člena 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009.

pomeni „resno in dejansko uporabo“ te znamke. V obravnavani zadevi se storitev certificiranja nanaša neposredno na prodajo rabljenih avtomobilov sporne znamke s strani pooblaščenih koncesionarjev in je namenjena zadovoljevanju potreb kupcev teh avtomobilov, tako da lahko taka uporaba pomeni „resno in dejansko uporabo“ te znamke. Sočasna uporaba znamke Ferrari in sporne znamke na računih, izdanih za to storitev, je v skladu s praksami na trgu, saj se avtomobili običajno tržijo pod znamko, ki označuje proizvajalca, in drugo znamko, ki označuje model.

Nazadnje, Splošno sodišče je ugotovilo, da je tožeča stranka dokazala, da je implicitno soglašala s tem, da tretje osebe uporabljajo sporno znamko za „avtomobile“.

Na drugem mestu, Splošno sodišče je preučilo resno in dejansko uporabo sporne znamke za rezervne dele in dodatke, ki so predvsem rabljeni deli. Ugotovilo je, na eni strani, da je bila v upoštevnem obdobju podana ta uporaba s strani pooblaščenih koncesionarjev in distributerjev ter, na drugi strani, da tožeča stranka ponuja storitev certificiranja, ki vključuje preverjanje trgovskega izvora delov, iz katerih so sestavljeni rabljeni avtomobili sporne znamke. Zato je tožeča stranka dokazala, da je implicitno privolila v to, da tretje osebe sporno znamko uporabljajo za rezervne dele in dodatke. Poleg tega je Splošno sodišče ugotovilo, da odbor za pritožbe ni zadostno upošteval tega, da so se prodaje rezervnih delov in dodatkov, ki so jih opravili pooblašчени koncesionarji, nanašale tudi na originalne dele, ki so posebej označeni s sporno znamko. Iz teh razlogov je ugotovilo, da so pri presojah odbora za pritožbe podane napake.

Na zadnjem mestu, Splošno sodišče je navedlo, da lahko uporaba sporne znamke za rezervne dele in dodatke pomeni tudi njeno uporabo za „avtomobile“. Za znamko, registrirano za kategorijo proizvodov in rezervnih delov, ki te proizvode sestavljajo, se namreč šteje, da se je resno in dejansko uporabljala za vse proizvode, ki spadajo v to kategorijo, in rezervne dele, ki te proizvode sestavljajo, če se je tako uporabljala le za nekatere proizvode oziroma zgolj za rezervne dele ali dodatke, ki sestavljajo nekatere od teh proizvodov, razen če je razvidno, da potrošnik slednje dojema kot samostojno podkategorijo kategorije proizvodov, za katero je bila zadevna znamka registrirana. V obravnavani zadevi pa odbor za pritožbe ni preučil teh elementov in ni ugotovil, da ti rezervni deli in dodatki tvorijo samostojno podkategorijo glede na avtomobile, tako da dokaz o uporabi prvih ne bi bil upošteven za druge. Na eni strani je odbor za pritožbe zgolj navedel obstoj nesorazmerja ekonomske vrednosti med rezervnimi deli in dodatki ter avtomobili, ne da bi upošteval sodno prakso, v skladu s katero je merilo namena ali predvidene uporabe primarno merilo pri opredelitvi podkategorije proizvodov ali storitev. Na drugi strani je ocenil, da upoštevena javnost ne bi menila, da so proizvajalci rezervnih delov in dodatkov tehnično sposobni proizvajati avtomobile. Splošno sodišče pa je navedlo, da tako splošno pravilo, v skladu s katerim bi javnost nujno štela, da avtomobili ter rezervni deli in dodatki izvirajo od dveh različnih proizvajalcev, ni dokazano, saj nekatere rezervne dele in dodatke proizvajajo sami proizvajalci avtomobilov. Zato izpodbijana odločba vsebuje tudi napake v zvezi s tem.

Sodba z dne 2. julija 2025, Ferrari/EUIPO – Hesse (TESTAROSSA) (T-11 04/23, [EU:T:2025:660](#))

„Znamka Evropske unije – Postopek za razveljavitev – Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija – Besedna znamka TESTAROSSA – Resna in dejanska uporaba znamke – Člen 51(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 58(1)(a) Uredbe (EU) 2017/1001) – Uporaba s strani tretjih oseb – Narava uporabe – Implicitno soglasje imetnika znamke – Dokaz resne in dejanske uporabe – Modeli kopenskih motornih vozil v merilu (igrače)“

Splošno sodišče, ki je odločalo v razširjeni sestavi, je delno razveljavilo odločbo odbora za pritožbe pri EUIPO¹¹² in se izreklo o pojmu resne in dejanske uporabe v okviru uporabe znamke s strani tretjih oseb z implicitnim soglasjem imetnika te znamke. Pojasnilo je zlasti sodno prakso, ki izhaja iz sodbe Opel¹¹³, in pogoje, pod katerimi se lahko dokaže resna in dejanska uporaba znamke, kadar navade v sektorju in na zadevnem trgu pod nekaterimi pogoji omogočajo, da nekateri gospodarski subjekti uporabljajo registrirano znamko za opis zadevnih proizvodov.

Družba Ferrari SpA, tožeča stranka, je imetnica mednarodne registracije, v kateri je imenovana Evropska unija, za besedno znamko TESTAROSSA za med drugim modele vozil v merilu in igrače¹¹⁴. Kurt Hesse, intervenient, je vložil zahtevo za ugotovitev ničnosti učinkov te mednarodne registracije.¹¹⁵ Oddelek za izbris je delno ugodil zahtevi za razveljavitev in jo zavrnil za „modele kopenskih motornih vozil v merilu (igrače)“.

Intervenient in tožeča stranka sta zoper to odločbo vložila pritožbi, s katerima sta predlagala delno razveljavitev. Odbor za pritožbe pri EUIPO je pritožbi intervenienta ugodil, pritožbo tožeče stranke pa zavrnil, tako da so bile njene pravice na sporni znamki razveljavljene za vse proizvode. Tožeča stranka je pri Splošnem sodišču vložila tožbo za razveljavitev te odločbe.

Splošno sodišče je najprej poudarilo, da je to, da tretja oseba namesti znak, enak znamki, registrirani za igrače, na modele vozil v merilu, mogoče prepovedati le, če to posega ali bi lahko posegalo v funkcije te znamke, kar je treba presojati glede na značilnosti trga modelov vozil v merilu. Za ta trg je značilen soobstoj neodvisnih proizvajalcev igrač, ki znamke, registrirane za avtomobile, uporabljajo zgolj kot označbe, da je model v merilu natančna kopija modela resničnega vozila, na eni strani, in modelov vozil v merilu, ki jih proizvajajo in tržijo imetniki znamk, registriranih za avtomobile, ali podjetja, ki so z njimi gospodarsko povezana prek licence, na drugi strani. Upoštevna javnost je torej navajena videti modele vozil v merilu tako z licenco proizvajalca avtomobilov kot brez nje in jih razlikovati glede na informacije na njihovi embalaži. Tako je Splošno sodišče navedlo, da lahko tretja oseba uporablja tako znamko brez soglasja njenega imetnika, če njena uporaba na modelu vozila v merilu upoštevni javnosti zgolj sporoča, da je model natančna kopija resničnega modela avtomobila. Kadar pa je pri

¹¹² Odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 29. avgusta 2023 (zadeva R 887/2016-5).

¹¹³ Sodba z dne 25. januarja 2007, Adam Opel (C-48/05, [EU:C:2007:55](#)).

¹¹⁴ Gre za izdelke iz razreda 28 v smislu Nicejskega aranžmaja.

¹¹⁵ Na podlagi člena 158(2) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 51(1)(a) te uredbe.

uporabi znamke s strani tretje osebe podano na primer sklicevanje na licenčno pogodbo, sklenjeno z imetnikom te znamke, se bo taka uporaba dojemala kot označba, da ti proizvodi izvirajo od proizvajalca avtomobilov ali podjetja, ki je z njim gospodarsko povezano. V takem primeru imetnik znamke utemeljeno nasprotuje taki uporabi, če je do nje prišlo brez njegovega soglasja.

Kar zadeva obravnavani primer, na prvem mestu, je Splošno sodišče preučilo, ali je bila uporaba znamke s strani tretje osebe v skladu z njeno bistveno funkcijo. Navedlo je, da dokazi, ki jih je predložila tožeča stranka, med drugim vključujejo več katalogov in fotografij modelov v merilu, na katerih so sporna znamka, znamke tretjih oseb, pa tudi navedba „uradni proizvod z licenco Ferrari“. V zvezi s tem je ugotovilo, da te navedbe upoštevni javnosti omogočajo razumevanje, da te modele v merilu proizvaja tretja oseba z licenco tožeče stranke, čeprav je sporna znamka nameščena poleg znamk tretjih oseb. Zato je taka uporaba sporne znamke v skladu z njeno bistveno funkcijo, ki je zagotavljanje trgovskega izvora proizvodov potrošnikom. Dejstvo, da modele vozil v merilu, na katerih je sporna znamka, tržijo različna podjetja ter da se njihova kakovost in cena razlikujeta, ne more omajati te ugotovitve. Prav tako ni pomembno, da v navedbah „uradni proizvod z licenco Ferrari“ ni sklicevanja na sporno znamko, saj je povezava med uporabo znamke Ferrari in sporno znamko na embalažah in v katalogih v skladu s prakso na zadevnem trgu. Splošno sodišče je namreč navedlo, da se na avtomobilskem trgu avtomobili tržijo hkrati pod prvo znamko, ki označuje njihovega proizvajalca, in pod drugo znamko, ki označuje njihov model, ter da so ti preudarki upoštevni tudi za trg modelov vozil v merilu. Poleg tega nenavedba simbolov „®“ ali „TM“ ob sporni znamki ne spremeni zmožnosti te znamke, da izpolnjuje svojo bistveno funkcijo. Glede na navedeno je Splošno sodišče ugotovilo, da se je sporna znamka v upoštevnem obdobju uporabljala za modele vozil v merilu v skladu s svojo bistveno funkcijo.

Na drugem mestu, Splošno sodišče je preučilo, ali so tretje osebe sporno znamko uporabljale s soglasjem imetnika. Ugotovilo je, da odlomki iz licenčnih pogodb, ki jih je predložila tožeča stranka, ne vsebujejo seznama znamk, ki so predmet navedenih pogodb, tako da na njihovi podlagi ni mogoče ugotoviti, da je tožeča stranka izrecno soglašala s tem, da te tretje osebe uporabljajo njeno znamko. Vendar je poudarilo, da lahko soglasje imetnika za to, da znamko uporabljajo tretje osebe, implicitno izhaja tudi iz okoliščin in elementov, ki so obstajali pred to uporabo, med njo ali po njej in ki jih je treba preučiti ob upoštevanju uporab, ki se štejejo za upravičene v zadevnem gospodarskem sektorju.

Tako je Splošno sodišče, prvič, navedlo, da v specifičnem okviru zadevnega trga implicitno soglasje imetnika sporne znamke izhaja iz tega, da je ta vedel, da njegovo znamko uporabljajo tretje osebe, in temu ni nasprotoval, ter ugotovilo, da je v obravnavani zadevi tako. Drugič, pojasnilo je, da se uporaba znamke družbe za proizvodnjo s strani druge družbe, ki trži zadevne proizvode kot „uradne“ proizvode z licenco prve družbe, lahko prizna kot uporaba s soglasjem imetnika te znamke, če taka uporaba vzpostavlja povezavo med tema družbama, ki pomeni, da je ta imetnik dovolil,

da zadevna družba uporablja njegove znamke. Tretjič, ugotovilo je, da tožeča stranka s predložitvijo računov in naročilnic, ki so jih izdale tretje osebe za prodajo modelov vozil v merilu, označenih s sporno znamko, da bi dokazala resno in dejansko uporabo, implicitno trdi, da se je ta znamka uporabljala z njenim soglasjem. Posledično je Splošno sodišče ugotovilo, da je tožeča stranka implicitno soglašala s tem, da tretje osebe uporabljajo sporno znamko za zadevne proizvode.

Zato je Splošno sodišče glede na zgornje preudarke odločbo odbora za pritožbe razveljavilo v delu, v katerem je bila sporna znamka razveljavljena za modele vozil v merilu.

3. Kolektivna znamka

Sodba z dne 12. decembra 2019, Der Grüne Punkt/EUIPO (C-143/19 P, [EU:C:2019:1076](#))

„Pritožba – Znamka Evropske unije – Uredba (ES) št. 207/2009 – Člena 15 in 66 – Resna in dejanska uporaba kolektivne znamke Evropske unije – Znamka, ki se nanaša na sistem zbiranja in predelave odpadne embalaže – Namestitev na embalažo proizvodov, za katere je znamka registrirana“

Sodišče je z zadevno sodbo razveljavilo sodbo Splošnega sodišča¹¹⁶ zaradi napačne uporabe prava pri uporabi pojma „resna in dejanska uporaba“ kolektivne znamke Evropske unije.

V obravnavani zadevi je pritožnica, družba Der Grüne Punkt, pridobila registracijo kolektivne figurativne znamke z upodobitvijo kroga iz dveh puščic, ki se nanaša na sistem zbiranja in predelave odpadne embalaže. Pri EUIPO je bila vložena zahteva za razveljavitev, ki ji je ta urad delno ugodil, z obrazložitvijo, da se navedena znamka ni resno in dejansko uporabljala za proizvode, za katere je bila registrirana, razen za embalažne proizvode.

Tožbo za razveljavitev odločbe odbora za pritožbe pri EUIPO, ki jo je vložila pritožnica, je Splošno sodišče zavrnilo.

Pritožnica je v utemeljitev pritožbe trdila, da je Splošno sodišče napačno razlagalo pojem „resna in dejanska uporaba“ v smislu člena 15(1) Uredbe št. 207/2009 in da ni ustrezno upoštevalo značilnosti kolektivnih znamk, navedenih v členu 66 te uredbe.

Sodišče je najprej opozorilo, da je bistvena funkcija kolektivne znamke razlikovanje proizvodov ali storitev članov združenja, ki je imetnik te znamke, od proizvodov ali storitev drugih podjetij. Tako funkcija kolektivne znamke – drugače kot pri individualni znamki – ni, da se potrošniku sporoči „istovetnost izvora“ proizvodov ali storitev, za

¹¹⁶ Sodba z dne 12. decembra 2018, Der Grüne Punkt/EUIPO – Halston Properties (Podoba kroga iz dveh puščic) (T-253/17, [EU:T:2018:909](#)).

katere je registrirana. V zvezi s tem je Sodišče navedlo, da člen 66 Uredbe št. 207/2009 nikakor ne zahteva, da bi proizvajalci, izdelovalci, izvajalci ali trgovci, ki so člani združenja, ki je imetnik kolektivne znamke, bili del iste skupine družb, ki proizvaja ali dobavlja proizvode ali storitve pod enotnim nadzorom. Poleg tega je Sodišče ugotovilo, da so kolektivne znamke tako kot individualne znamke v gospodarskem prometu. Njihova uporaba mora torej, da bi jo bilo mogoče opredeliti kot „resno in dejansko“ v smislu člena 15(1) Uredbe št. 207/2009, dejansko slediti cilju zadevnih podjetij, da ustvarijo oziroma ohranijo trg za svoje proizvode ali storitve.

Dalje, Sodišče je ugotovilo, da je uporaba kolektivne znamke v skladu z njeno bistveno funkcijo že, če se z njo potrošniku omogoča, da razume, da zadevni proizvodi ali storitve izvirajo iz podjetij, ki so vključena v združenje, ki je imetnik znamke, in tako te proizvode ali storitve razlikuje od proizvodov ali storitev, ki izvirajo iz podjetij, ki niso člani tega združenja. Sodišče je v obravnavanem primeru menilo, da iz ugotovitev Splošnega sodišča izhaja, da se je kolektivna znamka uporabljala v skladu s svojo bistveno funkcijo, ker je proizvajalec ali distributer spornih proizvodov del sistema licenčnega sporazuma pritožnice.

Nazadnje, Sodišče je poudarilo, da je treba presojo resne in dejanske uporabe zadevne znamke opraviti tako, da se zlasti oceni uporaba, ki se v zadevnem gospodarskem sektorju šteje za upravičeno za ohranjanje ali ustvarjanje tržnega deleža za proizvode ali storitve, ki jih varuje znamka, narava teh proizvodov ali storitev, značilnosti trga ter obseg in pogostost uporabe znamke. V zvezi s tem je Sodišče ugotovilo, da Splošno sodišče navedenih meril v obravnavani zadevi ni uporabilo. Sodišče je med drugim ugotovilo, da bi moralo Splošno sodišče preučiti, ali se je v obravnavanem primeru ustrezno dokazana uporaba, in sicer namestitev zadevne znamke na embalažo proizvodov podjetij, ki so vključena v sistem za zbiranje v bližini in ekološko odstranjevanje odpadne embalaže, v zadevnih gospodarskih sektorjih ali vsaj v nekaterih od njih štela za upravičeno, da se ohrani ali ustvari tržni delež za proizvode. Sodišče je odločilo, da ni mogoče izključiti, da lahko navedba proizvajalca ali distributerja na embalaži proizvodov tekoče potrošnje o vključenosti v tak sistem recikliranja vpliva na odločitev potrošnikov za nakup in tako prispeva k ustvarjanju ali ohranjanju tržnih deležev v zvezi s temi proizvodi.

Sodišče je ugotovilo, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo pri uporabi pojma „resna in dejanska uporaba“, zato je izpodbijano sodbo in odločbo odbora za pritožbe pri EUIPO razveljavilo.

4. Certifikacijska znamka

Sodba z dne 11. aprila 2019, ÖKO-Test Verlag (C-690/17, [EU:C:2019:317](#))

„Predhodno odločanje – Intelktualna lastnina – Znamke – Uredba (ES) št. 207/2009 – Člen 9(1) – Direktiva 2008/95/ES – Člen 5(1) in (2) – Pravice, podeljene z znamko – Posamezna znamka, ki jo sestavlja znak kakovosti“

Družba ÖKO-Test Verlag je podjetje, ki s preizkusi učinkovitosti in skladnosti ocenjuje proizvode in nato javnost obvesti o rezultatih teh ocenjevanj. Prodaja revijo, ki izhaja v Nemčiji in ki poleg splošnih informacij, namenjenih potrošnikom, vsebuje navedene rezultate.

Družba ÖKO-Test Verlag je od leta 2012 imetnica znamke Evropske unije, sestavljene iz znaka, ki upodablja označbo, namenjeno prikazu rezultata preizkusov, ki so bili opravljeni v zvezi s proizvodi (v nadaljevanju: znak kakovosti). Poleg tega je imetnica nacionalne znamke, ki jo sestavlja isti znak kakovosti. Ti znamki (v nadaljevanju skupaj: znamki ÖKO-TEST) sta med drugim registrirani za tiskovine in za storitve izvajanja preizkusov ter obveščanja potrošnikov in svetovanja potrošnikom.

Družba ÖKO-Test Verlag zbira proizvode, ki jih želi preizkusiti, in jih ocenjuje na podlagi znanstvenih parametrov, ki jih izbere, ne da bi zaprosila za soglasje proizvajalcev. Nato rezultate teh preizkusov objavi v svoji reviji.

Dr. Liebe je podjetje, ki proizvaja in prodaja zobne paste, zlasti linije „Aminomed“. Družba ÖKO-Test Verlag je med zobnimi pastami te linije leta 2005 preizkusila proizvod „Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme“, ki je prejel oceno „sehr gut“ (zelo dobro). Družba Dr. Liebe je istega leta z družbo ÖKO-Test Verlag sklenila licenčno pogodbo.

Družba ÖKO-Test Verlag je leta 2014 izvedela, da družba Dr. Liebe enega od svojih proizvodov prodaja v embalaži, na kateri je bila uporabljena blagovna znamka ÖKO-TEST.

Družba ÖKO-Test Verlag je proti družbi Dr. Liebe pri Landgericht Düsseldorf (deželno sodišče v Düsseldorfu, Nemčija) vložila tožbo zaradi kršitve, pri čemer je navedla, da družbi Dr. Liebe leta 2014 ni bila dovoljena uporaba znamk ÖKO-TEST na podlagi licenčne pogodbe, sklenjene leta 2005, zlasti ker je bil leta 2008 objavljen nov preizkus, ki je vključeval nove parametre ocenjevanja za zobne paste in ker proizvod družbe Dr. Liebe poleg tega ni več ustrezal proizvodu, ki je bil predmet preizkusa, opravljenega leta 2005, saj so bili njegovo poimenovanje, opis in embalaža spremenjeni.

Navedeno sodišče je družbi Dr. Liebe ob tem, da ji je odredilo, naj preneha uporabljati znak kakovosti za proizvode linije „Aminomed“, naložilo, naj zadevne proizvode umakne iz prodaje in da jih uniči. Družba Dr. Liebe naj bi znamkama ÖKO-TEST škodovala s tem, da je uporabljala znak kakovosti za storitve „obveščanje potrošnikov in svetovanje potrošnikom“, ki spadajo med storitve, za katere sta bili ti znamki registrirani.

Družba Dr. Liebe je zoper to sodbo vložila pritožbo pri Oberlandesgericht Düsseldorf (višje deželno sodišče v Düsseldorfu, Nemčija) (v nadaljevanju: predložitveno sodišče). Družba ÖKO-Test Verlag pa je vložila nasprotno pritožbo in predlagala, naj se odločitev prvostopenjskega sodišča razširi na možnost družbe Dr. Liebe, da uporablja nekatere besedne in figurativne znake, ki niso bili registrirani kot znamka, vendar so enaki znamkama ÖKO-TEST.

Predložitveno sodišče je menilo, da je prvostopenjsko sodišče pravilno ugotovilo, da je zadevna licenčna pogodba prenehala veljati pred letom 2014. To sodišče je na podlagi tega ugotovilo, da je družba Dr. Liebe v gospodarskem prometu brez soglasja družbe ÖKO-Test Verlag uporabljala znak, enak ali podoben znamkama ÖKO-TEST. Ne bi pa naj bilo, nasprotno, jasno, ali se družba ÖKO-Test Verlag proti družbi Dr. Liebe lahko sklicuje na svojo izključno pravico iz člena 9(1)(a) ali (b) Uredbe št. 207/2009 in člena 5(1) Direktive 2008/95. Znak, enak ali podoben znamkama ÖKO-TEST, naj bi družba Dr. Liebe namreč namestila na proizvode, ki naj ne bi bili niti enaki niti podobni tistim, za katere sta bili registrirani znamki ÖKO-TEST. Poleg tega naj bi bilo mogoče škoditi, da se ta znak ni uporabljal „kot znamka“.

Navedeno sodišče je zato dvomilo o pristopu prvostopenjskega sodišča, ki je uporabo znaka, enakega ali podobnega znamkama ÖKO-TEST, s strani družbe Dr. Liebe enačilo z uporabo za storitve, za katere sta bili ti znamki registrirani. Poleg tega se je spraševalo o področju uporabe člena 9(1)(c) Uredbe št. 207/2009 in člena 5(2) Direktive 2008/95.

V teh okoliščinah je predložitveno sodišče prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo vprašanje.

Na prvem mestu, Sodišče je opozorilo, da je treba člen 9(1)(a) in (b) Uredbe št. 207/2009 in člen 5(1)(a) in (b) Direktive 2008/95 razlagati tako, da imetniku posamezne znamke, ki jo sestavlja znak kakovosti, ne omogočata, da nasprotuje temu, da tretja oseba znak, ki je enak ali podoben tej znamki, namesti na proizvode, ki niso niti enaki niti podobni proizvodom ali storitvam, za katere je bila navedena znamka registrirana.

V zvezi s tem je najprej navedlo, da se člen 9(1)(a) Uredbe št. 207/2009 in člen 5(1)(a) Direktive 2008/95 nanašata na tako imenovani primer „dvojne identitete“, v katerem tretja oseba znak, ki je enak znamki, uporablja za proizvode ali storitve, ki so enaki tistim, za katere je znamka registrirana. Nasprotno pa izraz „za blago ali storitve“ načeloma ne zajema proizvodov oziroma storitev imetnika znamke, ki so v členu 9(1)(a) Uredbe št. 207/2009 in v členu 5(1)(a) Direktive 2008/95 zajeti z izrazom „tisti, za katere je registrirana blagovna znamka“. Vendar lahko uporaba znaka s strani tretje osebe za opredelitev proizvodov imetnika znamke izjemoma spada na področje uporabe navedenih določb, če so ti proizvodi sam predmet storitev, ki jih zagotavlja ta tretja oseba. V takem primeru se ta znak namreč uporablja za opredelitev izvora proizvodov, ki so predmet teh storitev, in med proizvodi, označenimi z znamko, in navedenimi storitvami obstaja posebna in neločljiva vez.

Sodišče je nato navedlo, da iz člena 9(1)(b) Uredbe št. 207/2009 in člena 5(1)(b) Direktive 2008/95, ki imetniku znamke dajeta posebno varstvo pred tem, da bi tretje osebe uporabljale znake, enake ali podobne znamki, kar vodi do verjetnosti zmede v javnosti, izhaja, da navedeno varstvo, ki je dano imetniku znamke, velja samo v primerih, v katerih je podana ne le enakost ali podobnost med znakom, ki ga uporablja tretja oseba, in znamko, temveč tudi med proizvodi in storitvami, ki jih označuje ta znak, na eni strani ter proizvodi in storitvami, ki jih označuje znamka, na drugi. Tako kot izraz „za blago ali storitve“ iz člena 9(1)(a) Uredbe št. 207/2009 in člena 5(1)(a) Direktive 2008/95 se tudi besedilo „blaga ali storitev, označenih z znakom“ iz navedenih odstavkov 1(b) načeloma nanaša na proizvode ali storitve, ki jih prodaja oziroma zagotavlja tretja oseba. Če si proizvodi ali storitve tretje osebe ter proizvodi in storitve, za katere je bila registrirana znamka, niso podobni, se varstvo, ki ga dajeta ti določbi, ne uporablja.

Na drugem mestu, Sodišče je navedlo, da je treba člen 9(1)(c) Uredbe št. 207/2009 in člen 5(2) Direktive 2008/95 razlagati tako, da imetniku posamezne znamke z ugledom, ki jo sestavlja znak kakovosti, omogočata, da nasprotuje temu, da tretja oseba znak, ki je enak ali podoben tej znamki, namesti na proizvode, ki niso niti enaki niti podobni proizvodom, za katere je bila registrirana navedena znamka, če se dokaže, da ta tretja oseba s to namestitvijo neupravičeno izkorišča razlikovalni učinek ali ugled iste znamke oziroma škoduje temu razlikovalnemu učinku ali temu ugledu in da navedena tretja oseba v tem primeru v utemeljitev take namestitve ni dokazala obstoja „upravičenega razloga“ v smislu teh določb. V navedenih določbah je namreč opredeljen obseg varstva, ki je dano imetnikom znamk z ugledom. Tem imetnikom je s tema določbama omogočeno, da vsem tretjim osebam, ki nimajo njihovega soglasja, preprečijo, da v gospodarskem prometu brez upravičenega razloga uporabljajo enak ali podoben znak – bodisi za proizvode ali storitve, ki so podobni proizvodom ali storitvam, za katere so bile te znamke registrirane, bodisi za proizvode ali storitve, ki tem proizvodom ali storitvam niso podobni – če se s to uporabo neupravičeno izkorišča razlikovalni učinek ali ugled navedenih znamk ali škoduje temu razlikovalnemu učinku ali ugledu. Pogoj za izvrševanje te pravice ni obstoj verjetnosti zmede pri zadevni javnosti. Predložitveno sodišče pa bo moralo presoditi, ali je to, da je družba Dr. Liebe na svoje proizvode namestila znak, enak ali podoben znamkama ÖKO-TEST, tej družbi omogočilo, da neupravičeno izkorišča razlikovalni učinek ali ugled teh znamk ali škoduje temu razlikovalnemu učinku ali temu ugledu. Če bo ugotovilo, da je tako, bo moralo poleg tega presoditi, ali je družba Dr. Liebe v obravnavani zadevi dokazala obstoj „upravičenega razloga“ v smislu člena 9(1)(c) Uredbe št. 207/2009 in člena 5(2) Direktive 2008/95 za namestitev tega znaka na te proizvode. V zadnjem navedenem primeru bi bilo treba namreč ugotoviti, da družba ÖKO-TEST Verlag nima pravice, da to uporabo prepove na podlagi teh določb.



SODIŠČE
EVROPSKE UNIJE

Direktorat za raziskave in dokumentacijo

Januar 2026