

SKUPNO SPOROČILO

PRIMERJAVA BLAGA IN STORITEV: OBRAVNAVA NEJASNIH IN NENATANČNIH IZRAZOV TER SKUPNA RAZLAGA MERIL IZ SODBE V ZADEVI CANON IN DRUGIH DEJAVNIKOV

MAREC 2025

1 OZADJE

Uradi za intelektualno lastnino [Mreže Evropske unije za intelektualno lastnino](#) stalno sodelujejo v okviru usklajevanja praks na področju znamk in modelov. Zdaj so se dogovorili o dodatnem dokumentu o skupni praksi na področju znamk, da bi določili nekatera splošna načela o primerjavi blaga in storitev, natančneje o obravnavi nejasnih in nenatančnih izrazov ter o skupni razlagi meril iz sodbe Canon in drugih dejavnikov, pa tudi o nekaterih primerih za ponazoritev dogovorjenih načel. Specifična vprašanja, ki spadajo na področje uporabe skupne prakse in na druga področja, so podrobno opisana v razdelku 1.3 navedenega dokumenta.

Dokument o skupni praksi je v tem skupnem sporočilu objavljen z namenom nadaljnega povečanja preglednosti, pravne varnosti in predvidljivosti, kar naj bi prineslo koristi preizkuševalcem in tudi uporabnikom.

2 SKUPNA PRAKSA

V spodnjem besedilu so povzeta glavna sporočila skupne prakse. Celotno besedilo je na voljo v prilogi k temu skupnemu sporočilu.

GLAVNA SPOROČILA SKUPNE PRAKSE

(A) Obravnava nejasnih ali nenatančnih izrazov

KLJUČNI POJMI

Jasnost in natančnost navedb blaga in storitev; dobesedna razlaga blaga in storitev

V prvem razdelku skupne prakse so opisane uveljavljene smernice o jasnosti in natančnosti navedb blaga in storitev v skladu s sodbo v zadevi IP TRANSLATOR ⁽¹⁾ in direktivo o znamkah ⁽²⁾ ter načela skupne prakse PU1 – [Sprejemljivost klasifikacijskih izrazov in splošne navedbe naslovov razredov Nicejske klasifikacije](#). Poudarjeno je, da je takšna jasnost in natančnost temeljna zahteva za opredelitev obsega varstva in s tem zagotovitev pravne varnosti. Poleg tega je priporočeno, naj uradi za intelektualno lastnino obvestijo imetnike pravic, da morajo njihovi sezname blaga in storitev vsebovati le jasne in natančne izraze, navedeni pa so tudi primeri, kako to doseči. V nadaljevanju razdelka so podani dodatni izvlečki iz direktive o znamkah v zvezi z dobesedno razlago blaga in storitev.

⁽¹⁾ 19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361.

⁽²⁾ Direktiva (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami.

UPOŠTEVNA SODNA PRAKSA IN NAČELA, KI IZHAJAJO IZ NJE

Obveznost, da se nejasni in nenatančni izrazi ne smejo izključiti že na samem začetku primerjave blaga in storitev preprosto s sklicevanjem na nejasnost in nenatančnost; načelo neokoriščenja s kršitvijo obveznosti jasne in natančne priprave seznama blaga in storitev

V tem razdelku so na kratko navedena glavna načela, povzeta iz zadevnih sodb. Nanašajo se na dejstvo, da se nejasni in nenatančni izrazi v prejšnji znamki ne smejo izključiti že na samem začetku primerjave blaga in storitev preprosto s sklicevanjem na nejasnost in nenatančnost. Poleg tega je opisano, kako se kateri koli nejasen in nenatančen izraz s seznamom blaga in storitev ne sme razlagati na način, ki je ugoden za imetnika znamke, ki zajema tak izraz. Nazadnje je pojasnjeno, da registrirane znamke ni mogoče razglasiti za nično, ker izrazi, ki označujejo blago in storitve, niso dovolj jasni in natančni.

PREDPOSTAVKE, NA KATERIH TEMELJI SKUPNA PRAKSA

V tem razdelku je navedenih več predpostavk, za katere se domneva, da so resnične pri uporabi načel skupne prakse. Prva je ta, da je izraz, ki se primerja, nejasen in nenatančen, da pristojni organ nima na voljo nobenih postopkovnih korakov ali drugih okoliščin, ki bi lahko pomagale pojasniti nejasen in nenatančen izraz, ter da imetnik pravice ni sprejel nobenih ukrepov, s katerimi bi ga podrobneje opredelil. Druga se nanaša na potrebo po upoštevanju naravnega in dobesednega pomena nejasnih in nenatančnih izrazov ter načel, ki izhajajo iz upoštevene sodne prakse. Tretja trdi, da primeri, ki so v razdelku 2.1.3.2 dokumenta navedeni za ponazoritev, izhajajo iz [Skupne prakse glede sprejemljivosti klasifikacijskih izrazov in splošnih navedb naslovov razredov Nicejske klasifikacije \(PU1\)](#).

Načela za primerjavo nejasnih in nenatančnih izrazov v prejšnji ali izpodbijani znamki

Nejasnih ali nenatančnih izrazov v prejšnji ali izpodbijani znamki se ne sme že na začetku izključiti iz primerjave blaga in storitev zgolj s sklicevanjem na nejasnost in nenatančnost. Vendar pa je te izraze mogoče upoštevati le, če jim damo naravni in dobesedni pomen ter upoštevamo Nicejsko klasifikacijo. Uporaba takšnih izrazov se ne razlaga, kot da vključujejo zahtevek za blago ali storitve, ki jih ni mogoče tako razumeti. Če poleg tega izraz ni jasen in natančen ter pristojnim organom ne omogoča, da bi zgolj na tej podlagi jasno določili natančen obseg varstva, ki naj bi ga ta izraz zajemal, ga ni mogoče razlagati na način, ki bi bil ugoden za imetnika prejšnje ali izpodbijane znamke.

Obravnava istega ali sinonimnega nejasnega in nenatančnega izraza, kadar ga zajemata prejšnja in izpodbijana znamka

Če obe znamki vsebujeta popolnoma enak nejasen in nenatančen izraz, na primer „stroji“ (razred 7), ali nejasna in nenatančna izraza, ki sta sinonima, na primer „blago iz plastike“ in „plastični izdelki“ (oboje iz razreda 20), se izraza popolnoma ujemata in ju je zato treba obravnavati kot enaka.

(B) Skupna razlaga meril iz sodbe v zadevi Canon in drugih dejavnikov

KLJUČNI POJMI

Primerjava blaga in storitev; dejavniki

Namen tega razdelka je pojasniti nekatere pojme. Najprej je ugotovljeno, da Nicejska klasifikacija sicer ni odločilna za primerjavo blaga in storitev, vendar so lahko pojasnjevalne opombe o razredih koristne za določitev nekaterih njihovih značilnosti. Predstavljena so tudi merila iz sodbe v zadevi Canon in drugi dejavniki, z drugimi besedami različni dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri presoji podobnosti blaga in storitev, kot je navedlo Sodišče Evropske unije.

SKUPNE OPREDELITVE IN RAZLAGE DEJAVNIKOV

Narava; predvideni namen; način uporabe; dopolnjevanje; konkurenčnost, distribucijske poti; upoštevana javnost; običajni izvor

Ta razdelek vsebuje neizčrpen seznam dejavnikov, ki jih je treba upoštevati pri presoji podobnosti blaga in storitev, in sicer: narava, predvideni namen, način uporabe, dopolnjevanje, medsebojna konkurenčnost, distribucijske poti, upoštevana javnost in običajni izvor. Vključene so tudi njihove dogovorjene skupne opredelitve in razlage ter posamezni primeri. Poudarjeno je, da so te informacije namenjene usmeritvam glede presoje in niso pokazatelj nobenih posebnih rezultatov primerjave.

SKUPNA NAČELA GLEDE UPORABE DEJAVNIKOV

Medsebojna povezanost dejavnikov; pomembnost/teža posameznih dejavnikov pri presoji in možnost uporabe enega samega merila, na podlagi katerega se ugotovi podobnost primerjanega blaga in storitev; uporabnost primerjalnih dejavnikov v primerih, kadar (i) se blago primerja z drugim blagom, (ii) se blago primerja s storitvami in (iii) se storitve primerjajo z drugimi storitvami

Namen tega razdelka je predstaviti skupna načela v zvezi z uporabo dejavnikov, ki jih je treba upoštevati pri presoji. Najprej je poudarjeno, da bi bilo treba pri presoji dejavnikov upoštevati dejansko stanje na trgu, saj lahko to vpliva na nekatere dejavnike. V nadaljevanju so navedene informacije o skupinah dejavnikov, ki so lahko medsebojno povezani. Temu sledi pregled, kako imajo lahko različni dejavniki, odvisno od primera, različno težo pri presoji, in možnost, da bi lahko en sam dejavnik privedel do ugotovitve podobnosti med blagom in storitvami. Na koncu razdelka je pojasnjeno, da so za primerjavo storitev s storitvami in blaga s storitvami načeloma pomembni isti dejavniki kot za primerjavo blaga z blagom, čeprav je treba pri uporabi teh dejavnikov upoštevati osnovno razliko med blagom in storitvami (opredmeteno v primerjavi z neopredmetenimi). Iz tega izhaja, da je mogoče v nekaterih primerih ugotoviti podobnost med blagom in storitvami.

3 IZVAJANJE

Kot je bilo v veljavi pri prejšnjih skupnih praksah, se bo tudi ta skupna praksa začela izvajati v treh mesecih od datuma objave tega skupnega sporočila. Dodatne podrobnosti v zvezi z njenim izvajanjem so na voljo v spodnji preglednici. Uradi, ki bodo izvajali skupno prakso, lahko na svojih spletnih straneh objavijo dodatne informacije.

Seznam uradov, ki izvajajo skupno prakso

(*) Pri morebitnem razhajanju prevoda skupnega sporočila in dokumentov o skupni praksi v katerem koli uradnem jeziku Evropske unije in angleške različice prevlada angleška različica.



SKUPNA PRAKSA

**PRIMERJAVA BLAGA IN STORITEV: OBRAVNAVA
NEJASNIH IN NENATANČNIH IZRAZOV TER
SKUPNA RAZLAGA MERIL IZ SODBE V ZADEVI
CANON IN DRUGIH DEJAVNIKOV**

MAREC 2025

KAZALO VSEBINE

1	UVOD	1
1.1	Cilj tega dokumenta	1
1.2	Ozadje.....	1
1.3	Področje uporabe skupne prakse	3
2	SKUPNA PRAKSA	4
2.1	Primerjava blaga in storitev: obravnava nejasnih in nenatančnih izrazov	4
2.1.1	Uvodne opombe in ključni pojmi	4
2.1.2	Upoštevena sodna praksa in načela, ki izhajajo iz nje	7
2.1.2.1	<i>Obveznost, da se nejasni in nenatančni izrazi ne smejo izključiti že na samem začetku primerjave blaga in storitev preprosto s sklicevanjem na nejasnost in nenatančnost.....</i>	<i>7</i>
2.1.2.2	<i>Načelo neokoriščenja s kršitvijo obveznosti jasne in natančne priprave seznama blaga in storitev</i>	<i>7</i>
2.1.3	Predpostavke, na katerih temelji skupna praksa	8
2.1.3.1	<i>Načela, ki jih je treba upoštevati pri primerjavi nejasnih in nenatančnih izrazov, zajetih na seznamu blaga in storitev prejšnje ali izpodbijane znamke.....</i>	<i>8</i>
2.1.3.2	<i>Obravnava istega ali sinonimnega nejasnega in nenatančnega izraza, kadar ga zajemata prejšnja in izpodbijana znamka.....</i>	<i>8</i>
2.2	Primerjava blaga in storitev: skupna razlaga meril iz sodbe v zadevi Canon in drugih dejavnikov ..	8
2.2.1	Uvodne opombe in ključni pojmi	8
2.2.2	Skupne opredelitve in razlage dejavnikov	9
2.2.3	Skupna načela glede uporabe dejavnikov	16

1 UVOD

1.1 Cilj tega dokumenta

Dokument o skupni praksi določa nekatera splošna načela za primerjavo blaga in storitev, natančneje o obravnavi nejasnih in nenatančnih izrazov ter o skupni razlagi meril iz sodbe Canon in drugih dejavnikov, pa tudi o nekaterih primerih za ponazoritev dogovorjenih načel. Kot referenco ga bodo uporabljali Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), Urad Beneluksa za intelektualno lastnino in uradi držav članic za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu skupaj: uradi držav članic za intelektualno lastnino), združenja uporabnikov ter prijavitelji in njihovi zastopniki.

Dokument bo splošno dostopen, do njega bo mogoče priti brez težav, prav tako pa bo v njem mogoče najti jasno in izčrpno razlago načel, na katerih temelji skupna praksa. Ta načela so namenjena splošni uporabi, njihov cilj pa je zajeti veliko večino primerov. Čeprav se bo primerjava blaga in storitev vedno izvajala za vsak primer posebej, se načela uporabljajo kot smernice za zagotovitev, da različni uradi držav članic za intelektualno lastnino uporabijo podoben in predvidljiv pristop. Poleg tega je treba primere gledati v povezavi z načeli, določenimi v dokumentu o skupni praksi, in morajo temeljiti na predpostavkah, na katere se opirajo. Primere je treba razumeti kot prikaz nekaterih načel PU15 in ne kot predpisovanje določenega rezultata primerjave blaga in storitev.

1.2 Ozadje

Uradi držav članic za intelektualno lastnino in združenja uporabnikov od ustanovitve [Mreže Evropske unije za intelektualno lastnino](#) ⁽¹⁾ (EUIPN) leta 2011 dejavno sodelujejo pri približevanju praks v zvezi z znamkami in modeli. V okviru programa približevanja praks (2011–2015) je bilo usklajenih sedem področij prakse v zvezi z znamkami in modeli. Skupne prakse, razvite v okviru programa (PU1–PU7), se obsežno izvajajo po vsej EU in so v veljavi že več let.

Evropski parlament in Svet sta decembra 2015 sprejela sveženj reform Unije v zvezi z znamkami. Sveženj je vključeval dva zakonodajna instrumenta, in sicer [Uredbo \(EU\) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije](#) (EUTMR) ter [Direktivo \(EU\) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami](#) (TMD).

Besedili vključujeta nove določbe o vsebinskih in postopkovnih vprašanjih, vzpostavili pa sta tudi trdnjšo pravno podlago za sodelovanje. V skladu s členom 151 uredbe o znamki EU je postalo sodelovanje z uradi držav članic za intelektualno lastnino za spodbujanje približevanja praks in orodij na področju znamk in modelov glavna naloga urada EUIPO; člen 152 izrecno določa, da mora to sodelovanje vključevati razvoj skupnih standardov na področju preizkusa in vzpostavitev skupnih praks. Poleg tega člena 51 in 52 direktive o znamkah opisujeta možnost uradov za intelektualno lastnino držav članic za sodelovanje pri približevanju praks in orodij.

Upravni odbor urada EUIPO je junija 2016 na podlagi tega zakonodajnega okvira potrdil začetek izvajanja projektov evropskega sodelovanja. Cilj projektov je graditi na preteklih uspehih, hkrati pa izboljševati postopke in širiti področje sodelovanja.

Na področju približevanja je vključil projekt, posebej namenjen opredelitvi in analizi morebitnih novih

⁽¹⁾ Prej znana kot Mreža za blagovne znamke in modele (TMDN).

usklajevalnih pobud: projekt analize približevanja. V okviru projekta so se analizirale prakse uradov držav članic za intelektualno lastnino na področju znamk in modelov, da bi odkrili področja, na katerih obstaja razlika, ter z oceno pričakovanega učinka, izvedljivosti mogočega področja uporabe, obstoječih pravnih omejitev, ravni interesa med uporabniki in uporabnosti za urade držav članic za intelektualno lastnino določili tista področja, na katerih bi bila skupna praksa najkoristnejša za deležnike mreže EUIPN. Kot rezultat tega projekta je bilo razvitih in izvedenih pet skupnih praks (PU8–PU12).

S posebnimi določbami, ki kodificirajo sodelovanje in približevanje praks v pravu EU, člena 151 in 152 uredbe o znamki EU ter člena 51 in 52 direktive o znamkah zagotavljajo jasen mandat za nadaljnji napredek. V skladu s tem je bil julija 2020 ponovno uveden projekt analize približevanja, da bi se prepoznali in določili novi projekti približevanja, ki bi najboljše naslavljali potrebe in interese evropske skupnosti za intelektualno lastnino.

„PU15 – Primerjava blaga in storitev: obravnava nejasnih in nenatančnih izrazov ter skupna razlaga meril iz sodbe v zadevi Canon in drugih dejavnikov“ je bil zasnovan kot tretji projekt približevanja, ki naj bi se začel izvajati kot rezultat analize približevanja 2.0 in je petnajsti zapored.

PU15 – Primerjava blaga in storitev: obravnava nejasnih in nenatančnih izrazov ter skupna razlaga meril iz sodbe v zadevi Canon in drugih dejavnikov

Pri primerjavi blaga in storitev je potrebna razlaga besedila seznama blaga in storitev, zlasti kadar uporabljeni izrazi niso dovolj jasni in natančni, da lahko pristojni organi in gospodarski subjekti samo na tej podlagi določijo obseg varstva znamke v skladu s členom 39(2) direktive o znamkah. Poleg tega primerjava blaga in storitev vključuje primerjavo zadevnega blaga in/ali storitev na podlagi nekaterih meril, kot so merila iz sodbe v zadevi Canon ⁽²⁾, in drugih ustreznih primerjalnih dejavnikov, ki se uporabljajo v praksi.

Za namene te skupne prakse se bodo „merila iz sodbe v zadevi Canon in drugi dejavniki“ v celotnem dokumentu skupaj navajali kot „dejavniki“.

Analiza te teme je razkrila neusklajen pristop med uradi za intelektualno lastnino, zlasti v zvezi z i) obravnavo nejasnih in nenatančnih izrazov, zajetih v primerjani prejšnji ali izpodbijani znamki, in ii) dosledno uporabo dejavnikov pri primerjavi blaga in storitev. Različne razlage so predstavljale velik izziv za imetnike pravic, ki so želeli svoje znamke zaščititi in uveljavljati v različnih jurisdikcijah.

Glede na navedeno in interes, ki ga je izrazila velika večina uradov za intelektualno lastnino in združenj uporabnikov za izboljšanje ravni skladnosti na tem področju, je upravni odbor novembra 2022 odobril začetek projekta PU15. Projektna delovna skupina, ki so jo sestavljali predstavniki nekaterih uradov za intelektualno lastnino držav članic, urada EUIPO in nekaterih združenj uporabnikov, je v dveh letih tesno sodelovala pri razvoju sklopa skupnih načel na podlagi ustaljene sodne prakse in obstoječih praks, ob upoštevanju povratnih informacij, prejetih od deležnikov mreže EUIPN. Rezultat skupnih prizadevanj mreže EUIPN je skupna praksa, opisana v tem dokumentu.

Ustreznost Nicejske klasifikacije

Blago in storitve, za katere se zahteva registracija znamke, so razvrščeni v skladu z Nicejsko klasifikacijo ⁽³⁾.

⁽²⁾ 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442.

⁽³⁾ Člen 39(1) direktive o znamkah: „Blago in storitve, za katere se vloži prijava za registracijo blagovne znamke, se

Obseg varstva izrazov, uporabljenih na seznamu blaga in storitev, ki se primerjajo, je treba opredeliti glede na njihov naravni in običajni pomen ter izraze razlagati v skladu z Nicejsko klasifikacijo in s poslovnega vidika.

Nicejska klasifikacija se uporablja zlasti za razvrščanje blaga in storitev v upravne namene in ni odločilna za njihovo primerjavo ⁽⁴⁾. Vendar je iz sodne prakse ⁽⁵⁾ razvidno, da so lahko pojasnila o različnih razredih navedene klasifikacije pomembna pri opredelitvi narave in namena zadevnega blaga in storitev. Zlasti kadar je opis blaga ali storitev, za katere je znamka registrirana, tako splošen, da lahko zajema zelo različno blago ali storitve, je mogoče za razlago ali natančno navedbo označbe blaga ali storitev upoštevati razrede iz klasifikacije, ki jih je izbral prijavitelj znamke.

Vseeno se pri presoji splošnih izrazov, ki se štejejo za nejasne in nenatančne, vedno upošteva številka razreda, v katerem se izraz pojavlja.

1.3 Področje uporabe skupne prakse

- Področje uporabe delovnega področja 1 – Primerjava blaga in storitev: obravnava nejasnih in nenatančnih izrazov

Na področje uporabe skupne prakse **spadata** naslednji vprašanji:

- dogovor o načelih, ki jih je treba upoštevati pri primerjavi nejasnih in nenatančnih izrazov, zajetih na seznamu blaga in storitev prejšnje ali izpodbijane znamke, in
- dogovor o obravnavi enakih ali sinonimnih nejasnih in nenatančnih izrazov, kadar jih zajemata tako prejšnja kot izpodbijana znamka.

Na področje uporabe skupne prakse **ne spadajo** naslednja vprašanja:

- zagotavljanje smernic ali meril za določanje, kdaj se šteje, da so izrazi jasni in natančni na eni strani ter kdaj niso dovolj jasni in natančni na drugi ⁽⁶⁾;
- oblikovanje seznama konkretnih izrazov, ki niso dovolj jasni in natančni ⁽⁷⁾;
- zblíževanje med uradi za intelektualno lastnino glede konkretnih ukrepov/korakov in postopkovnih vidikov, povezanih s ponovno razvrstitvijo, omejitvijo seznama blaga in storitev z omejitvijo ali delno odpovedjo, pa tudi dokazom o uporabi;
- opis pravnih zadržkov, ki preprečujejo izvajanje skupne prakse v določenih uradih za intelektualno lastnino, in
- jezikovna vprašanja (npr. vsi primeri so v angleščini, pri čemer se domneva, da bodo razumljeni tako, kot bi jih razumel rojeni govorec angleščine).

razvrstitvi v skladu s sistemom klasifikacije, uvedenim z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957 (v nadaljnjem besedilu: Nicejska klasifikacija).“

⁽⁴⁾ Člen 39(7) direktive o znamkah: „Za blago in storitve, ki so razvrščeni v isti razred po Nicejski klasifikaciji, ne velja domneva, da so si podobni. Za blago in storitve, ki so razvrščeni v različne razrede po Nicejski klasifikaciji, ne velja domneva, da si niso podobni.“

⁽⁵⁾ 09/09/2019, T-575/18, The Inner Circle (fig.)/InnerCircle, EU:T:2019:580, § 38, 06/10/2021, T-397/20, Juvederm, EU:T:2021:653, § 35 in 01/09/2021, T-697/20, Donas dulcesol/Dulcesol, EU:T:2021:526, § 35.

⁽⁶⁾ Glejte [Skupno sporočilo o skupni praksi glede sprejemljivosti klasifikacijskih izrazov in splošnih navedbah naslovov razredov Nicejske klasifikacije](#).

⁽⁷⁾ Prav tam.

- Področje uporabe delovnega področja 2 – Primerjava blaga in storitev: skupna razlaga meril iz sodbe v zadevi Canon in drugih dejavnikov

Na področje uporabe skupne prakse **spadajo** naslednja vprašanja:

- dogovor o neizčrpnem seznamu dejavnikov za primerjavo blaga in storitev ter o njihovi skupni opredelitvi in razlagi;
- dogovor o skupnih načelih glede uporabe dejavnikov v praksi, vključno z naslednjim:
 - medsebojna povezanost dejavnikov (npr. pomembnost/teža posameznih dejavnikov pri presoji in možnost, da en sam dejavnik privede do ugotovitve o podobnosti primerjanega blaga in storitev);
 - uporaba dejavnikov v primerih, v katerih (i) se blago primerja z drugim blagom, (ii) se blago primerja s storitvami in (iii) se storitve primerjajo z drugimi storitvami, in
- dogovor o primerih za ponazoritev skupne opredelitve, razlage in uporabe dejavnikov v praksi.

Na področje uporabe skupne prakse **ne spadajo** naslednja vprašanja:

- oblikovanje seznama posameznih parov izrazov z določenim rezultatom primerjave;
- presoja različnih okoliščin, v katerih ima primerjava blaga in storitev pomembno vlogo (npr. verjetnost zmede, prijava preko zastopnika, določitev povezave med spornimi znaki v primeru ugleda itd.), ali kateri koli drug del, ki presega primerjavo blaga in storitev kot takih;
- izboljšanje ali posodobitev orodij, ki se uporabljajo za primerjavo blaga in storitev (npr. orodje za ugotavljanje podobnosti Similarity);
- opis pravnih zadržkov, ki preprečujejo izvajanje skupne prakse v določenih uradih za intelektualno lastnino držav članic, in
- jezikovna vprašanja (npr. vsi primeri so v angleščini, pri čemer se domneva, da bodo razumljeni tako, kot bi jih razumel rojeni govorec angleščine).

2 SKUPNA PRAKSA

2.1 Primerjava blaga in storitev: obravnava nejasnih in nenatančnih izrazov

2.1.1 Uvodne opombe in ključni pojmi

Jasnost in natančnost navedbe blaga in storitev

Sodišče Evropske unije (SEU) je s sodbo v zadevi IP TRANSLATOR ⁽⁸⁾ določilo pojem „zadostne jasnosti in natančnosti“ za specifikacije blaga in storitev, ki jih zajema prijava znamke. V skladu z navedeno sodbo mora prijavitelj dovolj jasno in natančno določiti blago in storitve, za katere se zahteva varstvo, da bi lahko pristojni organi in gospodarski subjekti le na tej podlagi ugotovili zahtevani obseg varstva. Poleg tega je Sodišče EU

⁽⁸⁾ 19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361.

navedlo, da nekatere splošne navedbe naslovov razredov Nicejske klasifikacije ne spoštujejo te zahteve, ker so preveč splošne in pokrivajo preveč različno blago ali storitve, da bi bile v skladu s funkcijo znamke kot označbe izvora ⁽⁹⁾.

Ugotovitve Sodišča v tej sodbi so se pozneje odrazile v direktivi o znamkah, in sicer:

V skladu z uvodno izjavo 37 direktive o znamkah: „(...) *Da bi pristojni organi in gospodarski subjekti lahko določili obseg varstva blagovne znamke samo na podlagi prijave, bi morala biti določitev blaga in storitev dovolj jasna in natančna* (...).“

V skladu s členom 39(2) direktive o znamkah: „*Blago in storitve, za katere se zahteva varstvo, prijavitelj dovolj jasno in natančno opredeli, s čimer pristojnim organom in gospodarskim subjektom omogoči, da lahko samo na tej podlagi določijo obseg zahtevanega varstva*.“

V skladu s členom 39(3) direktive o znamkah se zahtevani standardi jasnosti in natančnosti uporabljajo za vse splošne izraze, uporabljene na seznamu blaga in storitev, vključno s splošnimi označbami iz naslovov razredov Nicejske klasifikacije: „*Za namene odstavka 2 se lahko uporabljajo splošne oznake, vključene v naslove razredov Nicejske klasifikacije, ali drugi splošni izrazi, če so v skladu z zahtevanimi standardi jasnosti in natančnosti, določenimi v tem členu*.“

Varstvo pod znamko EU se prizna specifičnemu blagu ali storitvam, obseg varstva, ki se odobri imetniku znamke, pa določa narava tega blaga ali storitev. Zato je jasnost in natančnost specifikacije blaga in storitev temeljna zahteva pri vložitvi prijave znamke, da se zagotovi spoštovanje načela pravne varnosti glede obsega varstva, ki ga zagotavlja znamka. Končni cilj določbe člena 39(2) direktive o znamkah je zagotoviti, da vsebina registra izpolnjuje zahtevane standarde jasnosti in natančnosti. Besedilo, ki se uporablja za blago in storitve, služi za opredelitev obsega varstva znamk in predstavlja izhodišče za preizkušanje v vseh postopkih, kadar je to ustrezno. To je razvidno tudi iz nacionalne sodne prakse ⁽¹⁰⁾.

Na ravni približevanja praks je v skladu s [Skupno prakso glede sprejemljivosti klasifikacijskih izrazov in splošnih navedbah naslovov razredov Nicejske klasifikacije](#) (poglavje 1 PU1), ki temelji na ugotovitvah iz sodbe v zadevi IP TRANSLATOR, opis blaga in storitev dovolj jasen in natančen, če je mogoče njegov obseg varstva razumeti iz njegovega naravnega in običajnega pomena. Če tega obsega varstva ni mogoče razumeti, se lahko zadostna jasnost in natančnost dosežeta z določitvijo drugih ustreznih vidikov, kot so lastnosti, namen in/ali opredeljiv tržni sektor. Elementi, ki bi lahko pripomogli k opredelitvi tržnega sektorja, so lahko med drugim:

- potrošniki in/ali prodajne poti,
- veščine ter strokovno znanje in izkušnje za uporabo/proizvodnjo,
- tehnične zmožljivosti za uporabo/proizvodnjo.

Na podlagi zgoraj navedenega in ugotovitev v sodbi v zadevi IP TRANSLATOR je mogoče sklepati, da besedilo ali izraz **ni dovolj jasen in natančen**, če zajema blago in storitve, ki *so preveč splošni in pokrivajo preveč različno blago ali storitve, da bi bili v skladu s funkcijo znamke kot označbe izvora* ⁽¹¹⁾. To pomeni, da

⁽⁹⁾ 19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 54.

⁽¹⁰⁾ Odločba nemškega zveznega patentnega sodišča z dne 7. oktobra 2019, 29 W (pat) 26/15 – limango/Mango; EuGH GRUR 2014. V tej zadevi je bilo poudarjeno, da je treba blago in storitve jasno in nedvoumno opredeliti, da se lahko hitro, celovito in nedvoumno določi obseg varstva znamke.

⁽¹¹⁾ 19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 54.

ni mogoče z razumno stopnjo gotovosti sklepati, katero določeno blago in storitve so dejansko zajeti, ker besedilo ali splošni izraz sam po sebi ne razkriva dovolj poslovne narave in značilnosti blaga in storitev, ki naj bi bile zajete, kot so njihov namen, način uporabe, predvidena upoštevana javnost, distribucijske poti, upošteveni tržni sektor ali običajni trgovski izvor.

V zvezi s tem [Skupna praksa glede sprejemljivosti klasifikacijskih izrazov in splošnih navedb naslovov razredov Nicejske klasifikacije](#) (poglavje 2 PU1) določa seznam splošnih navedb naslovov razredov Nicejske klasifikacije, za katere se je štelo, da niso dovolj jasne in natančne, da bi se določil obseg varstva, ki bi ga zagotavljale, in jih zato ni mogoče sprejeti brez dodatnih pojasnil, ter razloge za to.

Iz navedenega izhaja, da je jasnost in natančnost izrazov na seznamu blaga in storitev temeljna zahteva. Vendar ni mogoče izključiti, da utegne register vsebovati nejasne in nenatančne izraze na seznamu blaga in storitev prejšnje znamke ali blaga in storitev, ki niso razvrščeni v skladu z Nicejsko klasifikacijo ⁽¹²⁾.

Kot splošno priporočilo se urade za intelektualno lastnino spodbuja, naj imetnikom pravic **zagotovijo splošne informacije o tem, da morajo njihovi sezname blaga in storitev vsebovati samo jasne in natančne izraze**, pri čemer morajo še vedno spoštovati načelo nepristranskosti. To bi bilo mogoče doseči na primer z naslednjimi sredstvi:

- informacijami v uradnih smernicah uradov za intelektualno lastnino ali drugih uradnih virih, ali
- informacijami ob podaljšanju veljavnosti znamke, ali
- informacijami v uradnem obvestilu, ki se pošlje obema strankama, vključenima v pravdni postopek, ne glede na to, ali sezname blaga in storitev vsebujejo nejasne in nenatančne izraze, in ne glede na zadevni postopek.

Poudariti je treba, da lahko vsak urad za intelektualno lastnino svobodno izbere sredstva za ozaveščanje o zahtevi po jasnosti in natančnosti pri navedbi blaga in storitev ter jih prilagodi lastnim virom in praksi.

Dobesedna razlaga blaga in storitev

V skladu z uvodno izjavo 37 direktive o znamkah: „(...) *Uporaba splošnih izrazov bi se morala razlagati tako, da vključujejo le blago in storitve, ki so nedvomno zajeti v dobesednem pomenu izraza (...)*“.

Poleg tega se v skladu s členom 39(5) direktive o znamkah šteje, da „*uporaba splošnih izrazov, vključno s splošnimi označbami v naslovih razredov Nicejske klasifikacije, vključuje vse blago ali storitve, ki so jasno zajete z dobesednim pomenom označbe ali izraza. Prav tako se šteje, da uporaba takih izrazov ali označb ne zajema zahtevka za blago ali storitve, ki se jih ne da tako razumeti.*“

⁽¹²⁾ V zvezi s tem glej sodbo z dne 24. januarja 2017 v zadevi T-258/08, DIACOR/DIACOL, EU:T:2017:22, v kateri bi se bilo mogoče zoper prijavo znamke EU sklicevati na portugalsko registracijo iz leta 1936, ki je zajemala „proizvode iz razreda 79“ v skladu z nacionalno klasifikacijo blaga, ki je veljala v tistem času.

2.1.2 Upoštevna sodna praksa in načela, ki izhajajo iz nje

2.1.2.1 Obveznost, da se nejasni in nenatančni izrazi ne smejo izključiti že na samem začetku primerjave blaga in storitev preprosto s sklicevanjem na nejasnost in nenatančnost

Iz sodbe v zadevi BURLINGTON⁽¹³⁾, ki je bila ponovljena tudi v poznejših sodbah⁽¹⁴⁾, je mogoče sklepati, da nejasnih in nenatančnih izrazov v prejšnji znamki ni mogoče že na samem začetku izključiti pri primerjavi blaga in storitev zgolj s sklicevanjem na nejasnost in nenatančnost. Zato bo treba nejasne ali nenatančne izraze v prejšnji znamki primerjati z izpodbijanim blagom in storitvami.

2.1.2.2 Načelo neokoriščenja s kršitvijo obveznosti jasne in natančne priprave seznama blaga in storitev

Praviloma mora imetnik pravic znamke zagotoviti, da je seznam blaga in storitev skladen z zahtevo po jasnosti in natančnosti⁽¹⁵⁾.

Če imetnik pravice ne izpolnjuje zgoraj navedene zahteve, se nejasen in nenatančen izraz, vključen na seznam blaga in storitev, ne sme razlagati na način, ki je ugoden za imetnika znamke, ki zajema tak izraz. Splošno sodišče je to načelo prvič uporabilo v sodbi GREEN BY MISSAKO⁽¹⁶⁾ (v zvezi z „maloprodajnimi storitvami v trgovinah“ v razredu 35 brez nadaljnje navedbe prejšnje nacionalne znamke), nato pa Sodišče EU v sodbi CLUB GOURMET⁽¹⁷⁾ (v zvezi z nejasnim opisom storitev v razredu 35 prejšnje nacionalne znamke, ki se je glasil „Oglasni stavek. Uporabljal se bo za proizvode, na katere se nanašajo znamke.“) V zadevi NANA FINK⁽¹⁸⁾ (v zvezi z „izdelki iz usnja in imitacijami usnja ter izdelki iz njih (vključeni v razred 18)“) je Splošno sodišče navedlo, da „*imetnik znamke ne sme imeti koristi od kršitve svoje obveznosti, da seznam proizvodov navede jasno in natančno*“. „Zadevno besedilo se nikakor ne sme razlagati tako, da v korist tožeče stranke vključuje tudi „imitacije usnja“. Splošno sodišče je to načelo ponovilo v različnih poznejših sodbah⁽¹⁹⁾.

Neobstoj razloga za izbris registriranih znamk, ki vsebujejo nejasne in nenatančne izraze

Kot je odločilo Sodišče EU v zadevi SKY⁽²⁰⁾, problematike nejasnega in nenatančnega izraza v registrirani znamki ni mogoče rešiti z zahtevo za izbris znamke v zvezi s tem izrazom. Utemeljilo je namreč, da znamke „*ni mogoče razglasiti za popolnoma ali delno nično, ker izrazi, uporabljeni za opis proizvodov in storitev, za katere je bila ta znamka registrirana, niso jasni in natančni*.“

Poleg tega je Splošno sodišče v zadevi VROOM ponovilo, da nejasnost in nenatančnost izrazov, uporabljenih za označevanje blaga in/ali storitev, ki jih zajema registracija prejšnje znamke, v nobenem primeru ne more biti razlog za ničnost te znamke⁽²¹⁾.

⁽¹³⁾ 04/03/2020, C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P in C-158/18 P, BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 134–135.

⁽¹⁴⁾ 24/02/2021, T-56/20, Vroom/Pop & Vroom, EU:T:2021:103, § 31; 01/03/2023, T-295/22, The Crush Series (fig.)/Crush (fig.), EU:T:2023:97, § 30–31.

⁽¹⁵⁾ 09/07/2015, EUIPO Grand Board R 863/2011-G, Malta Cross International Foundation (fig.)/Maltese cross (fig.), § 55.

⁽¹⁶⁾ 11/11/2009, T-162/08, GREEN by missako (fig.)/MI SA KO (fig.), EU:T:2009:432, § 31.

⁽¹⁷⁾ 06/02/2014, C-301/13 P, CLUB GOURMET/CLUB DEL GOURMET EN EL CORTE INGLÉS (fig.) et al., EU:C:2014:235, § 66–67.

⁽¹⁸⁾ 06/04/2017, T-39/16, NANA FINK (fig.)/NANA, EU:T:2017:263, § 48.

⁽¹⁹⁾ 27/09/2018, T-472/17, Camele'on (fig.)/CHAMELEON, EU:T:2018:613, § 29; 18/10/2018, T-533/17, nuuna (fig.)/NANU et al., EU:T:2018:698, § 62; 28/11/2019, T-736/18, Bergsteiger/BERG (fig.) et al., EU:T:2019:826, § 80.

⁽²⁰⁾ 29/01/2020, C-371/18, Sky, EU:C:2020:45, § 71.

⁽²¹⁾ 24/02/2021, T-56/20, Vroom/Pop & Vroom, EU:T:2021:103, § 29.

2.1.3 *Predpostavke, na katerih temelji skupna praksa*

Delovno področje 1 te skupne prakse temelji na predpostavki, da je izraz, ki se primerja, nejasen in nenatančen, da razvrstitve ni mogoče ponovno narediti, da imetnik pravic ni sprejel nobenih ukrepov (omejitev ali delna odpoved) za njegovo podrobnejšo opredelitev ter da ni zahtevano in predloženo nobeno dokazilo o uporabi, ki bi sicer lahko pomagalo pri določitvi obsega varstva znamke.

Zato je treba v postopkih *inter partes* v primerih, ko je na seznamu blaga in storitev za primerjavo pomemben izraz, ki ni dovolj jasen in natančen, obseg varstva takega izraza razlagati na podlagi i) njegovega naravnega in dobesednega pomena ter ii) ob upoštevanju načel, ki izhajajo iz upoštevne sodne prakse, kot je navedeno tudi zgoraj v tem dokumentu.

Da bi se izognili dvomnosti v zvezi z jasnostjo in natančnostjo nekaterih izrazov, so primeri, navedeni za ponazoritev v razdelku 2.1.3.2, izpeljani iz [Skupne prakse glede sprejemljivosti klasifikacijskih izrazov in splošnih navedb naslovov razredov Nicejske klasifikacije \(PU1\)](#), ki vključuje sklop smernic, o katerih so se dogovorili vsi uradi za intelektualno lastnino in v katerih so opredeljene splošne navedbe, ki niso dovolj jasne in natančne, da bi razkrile njihov obseg varstva.

2.1.3.1 *Načela, ki jih je treba upoštevati pri primerjavi nejasnih in nenatančnih izrazov, zajetih na seznamu blaga in storitev prejšnje ali izpodbijane znamke*

Kot je bilo že omenjeno, nejasnih ali nenatančnih izrazov v prejšnji ali izpodbijani znamki ne smemo že na samem začetku izključiti pri primerjavi blaga in storitev zgolj s sklicevanjem na nejasnost in nenatančnost.

Vendar pa je te izraze mogoče upoštevati le, če jim damo naravni in dobesedni pomen ter upoštevamo Nicejsko klasifikacijo. Uporaba takšnih izrazov se ne razlaga, kot da vključujejo zahtevek za blago ali storitve, ki jih ni mogoče tako razumeti.

Če poleg tega izraz ni jasen in natančen ter pristojnim organom ne omogoča, da bi zgolj na tej podlagi jasno določili natančen obseg varstva, ki naj bi ga ta izraz zajemal, ga ni mogoče razlagati na način, ki bi bil ugoden za imetnika prejšnje ali izpodbijane znamke.

2.1.3.2 *Obravnava istega ali sinonimnega nejasnega in nenatančnega izraza, kadar ga zajemata prejšnja in izpodbijana znamka*

Če obe znamki vsebujeta popolnoma enak nejasen in nenatančen izraz, na primer „stroji“ (razred 7), ali nejasna in nenatančna izraza, ki sta sinonima, na primer „blago iz plastike“ in „plastični izdelki“ (oba iz razreda 20), se izraza popolnoma ujemata in ju je zato treba obravnavati kot enaka.

2.2 **Primerjava blaga in storitev: skupna razlaga meril iz sodbe v zadevi Canon in drugih dejavnikov**

2.2.1 *Uvodne opombe in ključni pojmi*

Primerjava blaga in storitev

Primerjava blaga in storitev se izvaja z več vidikov preizkušanja, na primer pri presoji verjetnosti zmede v skladu s členom 5(1)(b) direktive o znamkah.

Blago in storitve, za katere se zahteva registracija znamke, so razvrščeni v skladu z Nicejsko klasifikacijo ⁽²²⁾. Za primerjavo ni odločilna ⁽²³⁾, saj se uporablja predvsem za razvrščanje blaga in storitev v upravne namene. Vendar pa lahko dajo pojasnjevalne opombe o različnih razredih koristne smernice in so lahko pomembne za določitev nekaterih značilnosti blaga in storitev, kot so narava, namen, funkcija in sestava zadevnega blaga in storitev ⁽²⁴⁾.

Primerjava blaga in storitev vključuje presojo parov blaga in/ali storitev na podlagi določenih dejavnikov.

Dejavniki

Na splošno velja, da sta dva predmeta opredeljena kot podobna, če imata nekaj skupnih značilnosti. Podobnost blaga in/ali storitev ni odvisna od konkretnega števila dejavnikov, ki bi jih bilo mogoče opredeliti vnaprej in uporabljati v vseh primerih.

Podobnost blaga in storitev je bila obravnavana v sodbi CANON, v kateri je Sodišče EU odločilo, da je treba pri presoji podobnosti blaga in/ali storitev upoštevati vse pomembne dejavnike.

Ti dejavniki med drugim vključujejo njihovo naravo, predvideni namen, način uporabe in konkurenčnost oziroma dopolnjevanje ⁽²⁵⁾. Ti dejavniki se skupaj imenujejo merila iz sodbe v zadevi Canon.

Poleg zgoraj navedenega se v sodni praksi in praksah uradov za intelektualno lastnino pri primerjavi blaga in storitev pogosto upoštevajo tudi drugi dejavniki, kot so distribucijske poti ⁽²⁶⁾, upoštevna javnost in običajni izvor ⁽²⁷⁾.

2.2.2 Skupne opredelitve in razlage dejavnikov

Kot je navedeno zgoraj, je Sodišče EU odločilo, da je treba pri presoji podobnosti blaga in storitev upoštevati vse pomembne dejavnike ⁽²⁸⁾.

Seznam dejavnikov med drugim vključuje njihovo naravo, predvideni namen, način uporabe, konkurenčnost oziroma dopolnjevanje, distribucijske poti, upoštevno javnost in običajni izvor. Ta seznam bi moral biti neizčrpen, ker lahko poleg zgoraj navedenih dejavnikov ali namesto njih obstajajo drugi dejavniki, ki so lahko relevantni, odvisno od posameznega primera.

Za namene te skupne prakse morajo opredelitve in razlage dejavnikov uporabniku omogočiti, da razume, v katerih okoliščinah se lahko primerjano blago in storitve štejejo za ujemajoče ali neujemajoče v določenih dejavnikih. Zato so te opredelitve, razlage in primeri namenjeni zagotavljanju smernic pri presoji in se ne smejo obravnavati kot pokazatelj posebnih rezultatov primerjave določenega blaga in storitev.

⁽²²⁾ Člen 39(1) direktive o znamkah.

⁽²³⁾ Člen 39(7) direktive o znamkah.

⁽²⁴⁾ 09/09/2019, T-575/18, The Inner Circle (fig.)/InnerCircle, EU: T:2019:580, § 38 in 06/10/2021, T-397/20, Juvederm, EU:T:2021:653, § 35 in 01/09/2021, T 697/20, Donas dulcesol/Dulcesol, EU:T:2021:526, § 35.

⁽²⁵⁾ 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23.

⁽²⁶⁾ 11/07/2007, T-443/05, PiraÑAM diseño original Juan Bolaños (fig.)/PIRANHA, EU:T:2007:219, § 37.

⁽²⁷⁾ 04/11/2003, T-85/02, CASTILLO/EI Castillo (fig.), EU:T:2003:288, § 38; 02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 51 in druga v tej sodbi citirana sodna praksa; 18/07/2013, EUIPO Grand Board R 233/2012-G, PAPAGAYO ORGANIC/PAPAGAYO, § 67; 13/04/2022, EUIPO Grand Board R 964/2020-G, ZORAYAVIÑA ZORAYA, § 33.

⁽²⁸⁾ 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23.

V naslednjih odstavkih so opredeljeni in ponazorjeni različni dejavniki podobnosti blaga in storitev.

Narava

Postaviti je treba naslednje vprašanje: „Kaj je to?“

Narava proizvoda ali storitve pomeni bistvene, osnovne, neločljivo povezane značilnosti, lastnosti ali karakteristike, po katerih sta ta proizvod ali storitev prepoznavna s poslovnega vidika. To so lahko sestava, načelo delovanja in fizikalno stanje v zvezi z blagom ter vrsta ali kategorija dejavnosti, ki se zagotavlja tretjim osebam v zvezi s storitvami.

Pomen poslovnega vidika je ponazorjen v naslednjem primeru: Šteje se, da ima „avtomobilski šampon“ drugačno naravo kot „šampon za lase“ (oba iz razreda 3) kot kozmetični pripravek. Čeprav sta oba pralno sredstvo, je pomembno, da se s poslovnega vidika eden od njiju trži kot pripravek za nego las, drugi pa kot čistilo za vozila.

Dejstvo, da blago ali storitve, ki se primerjajo, spadajo pod isto splošno kategorijo, ne pomeni samodejno, da so enake narave.

Če pa primerjano blago in storitve spadajo v dovolj ozko kategorijo, je tako lažje najti ujemanje njihove narave.

V zvezi z **blagom** so lahko za opredelitev njegove narave koristne različne značilnosti. Te so med drugim:

- **sestava:** na primer sestavine in materiali, iz katerih je narejeno blago.

„Kondenzirano mleko“ in „sir“ (oba iz razreda 29) imata enako naravo, saj spadata v isto kategorijo proizvodov, in sicer v kategorijo mlečnih izdelkov, ki so podkategorija živil ⁽²⁹⁾;

- **načelo delovanja:** na primer mehansko delovanje, z motorjem ali brez njega; optično, električno, biološko ali kemično delovanje.

„Teleskop“ in „daljnogled“ (oba iz razreda 9) imata enako naravo, saj se ujemata v istem načelu delovanja, ki je optično;

- **fizikalno stanje:** na primer tekoče/trdno, trdo/mehko, prožno/togo.

Vse pijače so tekoče. Vendar pri primerjavi dveh pijač ne sme biti odločilno njuno fizikalno stanje: „mleko“ (razred 29) ni enake narave kot „alkoholna pijača“ (razred 33).

Jasno je, da je treba zgoraj navedeni seznam primerov značilnosti obravnavati kot neizčrpen.

⁽²⁹⁾ 04/11/2003, T-85/02, CASTILLO/EI Castillo (fig.), EU:T:2003:288, § 33.

Znatne razlike v navedenih značilnostih, lastnostih ali karakteristikah pogosto izključujejo ugotovitev, da se blago in storitve ujemajo po svoji naravi.

Pri opredelitvi narave **storitev** ni mogoče uporabiti skupka lastnosti, načela delovanja in fizikalnega stanja, ker so storitve neopredmetene. Naravo je mogoče opredeliti zlasti z vrsto dejavnosti, ki se zagotavlja tretjim osebam. V večini primerov naravo storitev določa kategorija, v katero spadajo. „Taksi storitve“ (razred 39) imajo na primer enako naravo kot „storitve avtobusnega prevoza“ (razred 39), saj gre v obeh primerih za prevozne storitve.

Predvideni namen

Postaviti je treba naslednje vprašanje: 1) „Kaj morajo to blago ali storitve zadovoljiti?“ in 2) „Katero težavo rešujejo?“.

Namen je opredeljen s funkcijo blaga ali storitev.

„Predvideni namen“ pomeni predvideno uporabo blaga in storitev, vključno s predvideno uporabo večnamenskih proizvodov, in ne katero koli drugo možno uporabo.

Na primer, „kis“ (razred 30) se lahko uporablja tudi kot domača raztopina za čiščenje. Njegov namen pa je, da se uporablja kot vsakdanja začimba.

Namen mora biti opredeljen dovolj ozko. Natančneje, ko se blago in storitve ujemajo pri zadovoljevanju istih potreb potrošnikov ali reševanju istih težav, večja je teža dejavnika predvidenega namena.

Kadar pa so blago in storitve na drugi strani namenjeni enakim potrebam javnosti le v zelo širokem smislu, to zmanjšuje pomen dejavnika predvidenega namena in lahko celo povsem izključuje ugotovitev ujemanja v tem dejavniku.

Kar zadeva prvo vprašanje v tem podrazdelku, se „kuhinjski nož“ (razred 8) lahko uporablja kot izvijač. Njegov predvideni namen pa je rezanje hrane v kulinariki.

V odgovor na drugo vprašanje izraz „oglaševanje in oglaševalske storitve“ (razred 35) na primer vključujejo zagotavljanje pomoči drugim pri prodaji njihovega blaga in storitev z oglaševanjem njihovega vstopa na trg in/ali njihove prodaje ali krepitev naročnikovega položaja na trgu in omogočanje naročniku, da z oglaševanjem pridobi konkurenčno prednost. Še en primer v zvezi z drugim vprašanjem izraz „nepremičninski posli“ (razred 36) vključuje upravljanje in vrednotenje nepremičnin, storitve agencij za njihovo posredovanje ter svetovanje in zagotavljanje povezanih informacij. To vključuje predvsem iskanje nepremičnine, njeno predstavitev morebitnim kupcem in delovanje kot posrednik.

Način uporabe

Postaviti je treba naslednje vprašanje: „Kako se to blago ali storitve uporabljajo?“.

Način uporabe določa, kako se blago ali storitve uporabljajo za doseg svojega namena.

Način uporabe pogosto izhaja neposredno iz narave in/ali predvidenega namena blaga in storitev in je zato sam po sebi pri analizi podobnosti malo pomemben oziroma sploh ni pomemben. Ne glede na zgoraj navedeno razlago pa je lahko način uporabe pomemben neodvisno od narave in namena, če označuje blago in/ali storitve.

Če pa je način uporabe značilen za blago in/ali storitve, ki se primerjajo, in če je enak za obe vrsti blaga in/ali storitve, to samo po sebi ne bo zadostovalo za ugotovitev podobnosti. Na primer, „žvečilni gumi“ (razred 30) in „nikotinski žvečilni gumi, ki se uporablja kot pripomoček za odvajanje od kajenja“ (razred 5) imata enak način uporabe, vendar sta njuna narava in namen različna.

Dopolnjevanje

Postaviti je treba naslednji kumulativni vprašanje: „Ali je eno nepogrešljivo (bistveno) ali pomembno (ključno) za uporabo drugega? in „Ali je povezava tako tesna, da lahko potrošniki mislijo, da je za proizvodnjo tega blaga ali opravljanje teh storitev odgovorno isto podjetje?“.

Blago in storitve se dopolnjujejo, če so med seboj tesno povezani v smislu, da je eno nepogrešljivo (bistveno) ali pomembno (ključno) za uporabo drugega tako, da lahko potrošniki mislijo, da je za proizvodnjo tega blaga ali opravljanje teh storitev odgovorno isto podjetje ⁽³⁰⁾.

Povezava med blagom in/ali storitvami mora biti vzpostavljena z zadostno gotovostjo. Če povezava ni dovolj tesna, da bi bil vsak od njiju nepogrešljiv (bistven) ali pomemben (ključen) za uporabo drugega, dopolnjevanje ni podano.

Funkcionalna povezava med blagom in/ali storitvami je običajno jasen kazalnik dopolnjevanja: če je na primer en proizvod (ena storitev) potreben (potrebna), da drugi pravilno deluje, če eden omogoča uporabo drugega ali če enega ni mogoče uporabljati brez drugega. Na primer, „aplikatorji za losjone za barvanje las“ (razred 21) dopolnjujejo „losjone za barvanje las“ (razred 3) in se uporabljajo za njihovo pravilno nanašanje.

Lahko obstaja tudi povezava med določenim izdelkom na eni strani ter njegovimi deli, sestavnimi deli in opremo na drugi. Zato dopolnjevanje obstaja, če se zadevni del/sestavni del/oprema prodaja neodvisno in je potreben za pravilno uporabo končnega izdelka in/ali če del/sestavni del/oprema brez vključitve v končni izdelek ne more izpolnjevati svojega predvidenega namena.

Vendar pa skupna uporaba blaga in/ali storitev, kadar gre za vprašanje priročnosti ali potrošniških navad ali želja, ne pomeni dopolnjevanja. Če je njihova skupna uporaba le izbirna in noben ni nepogrešljiv ali pomemben, manjka potrebna tesna povezava ⁽³¹⁾.

⁽³⁰⁾ 11/05/2011, T-74/10, FLACO/FLACO, EU: T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, ARTIS/ARTIS, EU: T:2012:615, § 25 in 04/02/2013, T-504/11, DIGNITUDE/Dignity, EU:T:2013:57, § 44.

⁽³¹⁾ 28/10/2015, T-736/14, MoMo Monsters/MONSTER et al., EU:T:2015:809, § 29.

Upoštevna javnost ter običajni tržni izvor blaga in storitev sta pomembna dejavnika pri ugotavljanju dopolnjevanja.

Zato v tem smislu velja naslednje:

1. Po definiciji mora biti mogoče uporabljati dopolnjujoče se blago ali storitve skupaj, tako da se blago in storitve, ki so namenjeni različnim javnostim, ne morejo dopolnjevati ⁽³²⁾.
2. Ni pa dopolnjevanja med blagom in/ ali storitvami, za katere ni pričakovati, da imajo enak tržni izvor ⁽³³⁾.
3. Pri presoji, ali bi potrošnik običajno pričakoval povezavo med blagom in/ali storitvami, je primerno upoštevati gospodarsko stanje na trgu, kakršno je trenutno ⁽³⁴⁾.

Ni mogoče izključiti, da se lahko v nekaterih sektorjih, kot so sektor mode in nege telesa ter sektor nege obraza, blago, katerega narava, namen in/ali način uporabe se razlikujejo, v očeh upoštevne javnosti obravnava kot estetska dopolnilnost ⁽³⁵⁾. Splošno sodišče opredeljuje „estetsko dopolnjevanje“ kot povezavo med proizvodi, ki se mora kazati v resnični estetski potrebi v tem smislu, da je en proizvod nepogrešljiv ali pomemben za uporabo drugega in da potrošniki menijo, da je proizvode običajno in vsakdanje uporabljati skupaj ⁽³⁶⁾.

Medsebojna konkurenčnost

Postaviti je treba naslednje vprašanje: „Ali lahko eno od vrst blaga in/ali storitev nadomesti drugo?“.

Blago in/ali storitve je mogoče šteti za konkurenčne, kadar med njimi obstaja razmerje nadomestljivosti ⁽³⁷⁾. To pomeni, da zadovoljujejo enake osnovne potrebe potrošnika.

Čeprav se lahko posebne trženjske strategije, vključno s cenami blaga in storitev, bistveno razlikujejo, le to dejstvo ne vpliva na analizo, ali so si blago ali storitve konkurenčni ali ne.

Na primer, v odgovoru na vprašanje, postavljeno zgoraj v tem podrazdelku, so „tapete“ (razred 27) in „barve“ (razred 2) konkurenčne, ker oba proizvoda prekrivata ali krasita stene in lahko eden nadomesti drugega.

Distribucijske poti

Postaviti je treba naslednje vprašanje: 1) „Ali imajo blago in/ali storitve ista prodajna mesta?“ ali 2) „Ali se

⁽³²⁾ 22/01/2009, T-316/07, easyHotel/EASYHOTEL, EU:T:2009:14, § 57–58; 25/01/2017, T-325/15, Choco Love (fig.)/CHOCOLATE, EU:T:2017:29, § 40.

⁽³³⁾ 17/09/2015, T-323/14, Bankia/BANKY, EU:T:2015:642, § 35, 37–38.

⁽³⁴⁾ 16/01/2018, T-273/16, METAPORN/META4 et al., EU:T:2018:2, § 41–42.

⁽³⁵⁾ 11/07/2007, T-150/04, TOSCA/TOSCA BLU (fig), EU:T:2007:214, § 35.

⁽³⁶⁾ 11/07/2007, T-150/04, TOSCA/TOSCA BLU (fig), EU:T:2007:214, § 36; 20/10/2011, T-214/09, COR/CADENACOR, EU:T:2011:612, § 32; 25/09/2018, T-435/17, HIPANEMA (fig.)/Ipanema (fig.) et al., EU:T:2018:596, § 53.

⁽³⁷⁾ Izraz „nadomestljivost“, kot je uporabljen v sodbi z dne 18. novembra 2020, T-21/20, K7/K7, EU: T:2020:550, § 51 in „ki se uporabljajo kot nadomestki“ v sodbi z dne 4. novembra 2003, T-85/02, CASTILLO/El Castillo (fig.), EU:T:2003:288, § 35.

običajno ponujajo ali izvajajo na istih prodajnih mestih?“.

Distribucijske poti so kraji distribucije in/ali prodajna mesta blaga in storitev.

Izraz „distribucijska pot“ se ne nanaša toliko na način prodaje ali oglaševanja proizvoda podjetja, temveč bolj na kraj distribucije. Distribucijski sistem, neposredni ali posredni, ni odločilen za analizo podobnosti blaga in storitev.

Če se blago, ki se primerja, ponuja na istih prodajnih policah, na istih oddelkih supermarketov ali veleblagovnic, kjer se homogeno blago prodaja skupaj ali kjer se storitve ponujajo v istih oddelkih podjetij, se to blago in storitve ujemajo v njihovih distribucijskih poteh. Poleg tega se lahko ta dejavnik uporablja v primerih, kadar se blago in/ali storitve prodajajo izključno ali običajno v specializiranih trgovinah.

Vendar je prodajno mesto manj pomembno v primerih, ko se primerjano blago in/ali storitve distribuirajo po istih prodajnih poteh, kot so supermarketi, veleblagovnice in spletne platforme, ki prodajajo blago in storitve vseh vrst, saj se upoštevna javnost zaveda, da blago in storitve, ki se prodajajo na teh krajih, izvirajo iz številnih neodvisnih podjetij.

Na primer:

- „Čolne“ (razred 12) in „jadra“ (razred 22) pogosto najdemo v specializiranih trgovinah, ki prodajajo opremo za jadranje.
- „Športna oblačila“ (razred 25) in „gimnastične in športne potrebščine“ (razred 28) imajo lahko iste distribucijske poti in se lahko prodajajo zlasti v istih specializiranih trgovinah ⁽³⁸⁾.
- „Konzole za elektronske igrice“ (razred 28) in „računalniki“ (razred 9) imajo lahko enake distribucijske poti, zlasti kadar so računalniki opremljeni s posebej prilagojenimi komponentami za igranje igrice ⁽³⁹⁾.
- „Žvečilni gumi“ (razred 30) in „mleko“ (razred 29), četudi ju najdemo v supermarketih, ne bi bila na isti polici ali istem oddelku.

Upoštevna javnost

Postaviti je treba naslednje vprašanje: „Ali so blago in/ali storitve namenjeni istim potrošnikom, istim poslovnim strankam ali isti javnosti?“

Upoštevna javnost so dejanske in morebitne stranke, ki bi kupile blago in storitve.

Sestavljajo jo lahko širša javnost (splošna javnost) in/ali strokovna javnost (poslovne stranke ali specializirana javnost).

Upoštevna javnost ni nujno sinonim za končnega uporabnika. Na primer, končni uporabniki „živil in krme za

⁽³⁸⁾ 29/06/2023, T-719/22, Puma/EUIPO – Herno (HERZO), EU:T:2023:369, § 39.

⁽³⁹⁾ 02/03/2022, T-171/21, FOR HONOR/HONOR, EU:T:2022:104, § 62–63.

živali“ iz razreda 31 so živali; vendar so v tem primeru upoštevna javnost lastniki živali.

Iz tega dejavnika je mogoče povzeti nekaj ugotovitev.

1. Le dejstvo, da gre za iste morebitne stranke, samodejno ne kaže na podobnost. Ista skupina strank lahko potrebuje blago in storitve, ki se kar najbolj razlikujejo po izvoru in naravi. Blago in storitve, ki se primerjajo, so lahko namenjeni širši javnosti, vendar je namen (izpolnjevanje strankinih potreb) v vsakem primeru drugačen. Na primer televizijske sprejemnike, avtomobile in knjige kupuje ista upoštevna javnost, in sicer širša javnost, vendar so namenjeni različnim potrebam kupcev.
2. Ujemanje upoštevne javnosti ne kaže nujno na podobnost, zelo različne javnosti pa v veliki meri potrjujejo, da ne gre za podobnost.

V nekaterih primerih je mogoče najti različne stranke, na primer:

1. Blago in storitve iz obeh seznamov so namenjeni poslovnim strankam, ki pa lahko delujejo v zelo različnih tržnih sektorjih. Primer: „kemikalije, ki se uporabljajo v gozdarstvu“ v primerjavi s „topili za industrijo lakov (razred 1).
2. Blago in storitve z enega seznama so namenjeni širši javnosti, medtem ko so blago in storitve z drugega seznama namenjeni poslovnim strankam. Primer: „posodice za kontaktne leče (razred 9) v primerjavi s „kirurškimi aparati in instrumenti (razred 10).

Običajni izvor

Postaviti je treba naslednje vprašanje: „Ali blago in storitve običajno proizvaja ali zagotavlja isto podjetje?“.

Običajni izvor pomeni subjekt, ki je odgovoren za izdelavo blaga (proizvajalec) ali izvajanje storitve (ponudnik).

Ta dejavnik bi bilo treba oceniti v okviru zadevnega tržnega sektorja (industrije). Upoštevati bi bilo treba vrsto podjetij, ki proizvajajo blago ali ponujajo zadevne storitve.

Pri določanju običajnega izvora blaga in storitev so lahko pomembne naslednje značilnosti: proizvodni obrati in metode izdelave, (tehnično) znanje in izkušnje, uveljavljen poslovni običaji in tržne prakse, ki so znani upoštevni javnosti (splošno znana dejstva).

Kraj proizvodnje je namreč lahko močan pokazatelj, da zadevno blago in storitve izvirajo iz istega vira. Isti proizvodni obrati kažejo na skupni običajni izvor, različni proizvodni obrati pa ne izključujejo možnosti, da blago izvira iz istega podjetja ali gospodarsko povezanih podjetij. Na primer, „knjige“ (razred 16) in „elektronske knjige“ (razred 9) (medsebojno konkurenčno blago, pri čemer elektronski mediji nadomeščajo knjige) so oboje proizvod založbe, čeprav so lahko proizvodni obrati različni.

Upoštevna javnost bo različno blago in storitve zaznala kot blago in storitve s skupnim trgovskim virom samo,

če je velik del proizvajalcev/ponudnikov zadevnega blaga in storitev isti ⁽⁴⁰⁾.

Za različne kategorije blaga, ki jih praviloma proizvajajo ločena specializirana podjetja, se ne more šteti, da imajo skupen trgovski vir, samo zato, ker jih lahko ponujajo zelo znane znamke, saj so ti primeri zanemarljivi ⁽⁴¹⁾.

Zgolj dejstvo, da nekateri proizvajalci proizvajajo dve različni kategoriji blaga ali da nekateri ponudniki ponujajo različne kategorije storitev, ne zadostuje za dokaz, da je velik del proizvajalcev ali distributerjev tega blaga in storitev isti ⁽⁴²⁾.

Uveljavljen poslovni običaj, kadar na primer proizvajalci razširijo svoja podjetja na sosednje trge, je zlasti pomemben za sprejetje ugotovitve, da imajo blago in storitve z različno naravo enak izvor. V takšnih primerih je treba ugotoviti, ali je takšna širitev v neki industrijski panogi običajna ali pa se lahko, nasprotno, pojavi samo izjemoma.

Na primer, na trgu je običajno, da proizvajalci „usnjenih pasov“ (razred 25) proizvajajo tudi „ročne torbice iz usnja“ (razred 18).

Nasprotno pa, čeprav so „goriva“ (razred 4) zelo pomembna za delovanje „vozil“ (razred 12), blaga ne proizvajajo ista podjetja in se ne tržijo pod isto znamko. Upoštevna javnost tega blaga ne bi štela za blago istega trgovskega izvora, saj javnost ne bi pričakovala, da bo proizvajalec vozil deloval tudi na področju črpanja ali rafiniranja goriv ⁽⁴³⁾.

2.2.3 Skupna načela glede uporabe dejavnikov

Pri primerjavi se je treba osredotočiti na opredelitev upoštevanih dejavnikov, posebej značilnih za blago in/ali storitve, ki se primerjajo. Preizkuševalec mora po opredelitvi upoštevanih dejavnikov določiti povezavo med njimi in težo, ki se jim pripisuje.

Pri presoji zgoraj navedenih dejavnikov je primerno upoštevati gospodarsko stanje na trgu, kakršen je trenutno. Ob nekaterih priložnostih je Splošno sodišče v obrazložitvi omenilo dejansko stanje na trgu ⁽⁴⁴⁾.

Težnje, ki trenutno prevladujejo v tržni praksi, lahko vplivajo na dejavnike, ki jih potrošnik običajno pričakuje od blaga in storitev. Pomembni dejavniki za primerjavo zadevnega blaga in storitev se lahko sčasoma spremenijo, odvisno od razvoja zadevne industrije in razvoja trga ⁽⁴⁵⁾.

Medsebojna povezanost dejavnikov

Dejavniki so v številnih primerih povezani v smislu, da če je eden skupen, se morda ujema tudi drugi.

⁽⁴⁰⁾ 18/07/2013, EUIPO Grand Board R 233/2012-G, PAPAGAYO ORGANIC/PAPAGAYO, § 67; 13/04/2022, EUIPO Grand Board R 964/2020-G, ZORAYA/VIÑA ZORAYA, § 33.

⁽⁴¹⁾ 02/07/2015, T-657/13, ALEX/ALEX et al., EU:T:2015:449, § 87.

⁽⁴²⁾ 23/01/2014, T-221/12, SUN FRESH/SUNRIDER SUNNY FRESH (fig.), EU:T:2014:25, § 91.

⁽⁴³⁾ 18/11/2014, T-308/13, ELECTROLINERA/ELECTROLINERA, EU:T:2014:965, § 38.

⁽⁴⁴⁾ Na primer kot „tržna praksa“ v sodbi z dne 2. junija 2021, T-177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, in kot „gospodarska stvarnost na trgu“ v sodbi z dne 16. januarja 2018, T-273/16, METAPORN/META4 et al., EU:T:2018:2, § 43.

⁽⁴⁵⁾ 16/01/2018, T-273/16, METAPORN/META4 et al., EU:T:2018:2, § 41–43.

Načeloma se uporabljajo naslednje medsebojne povezave:

- Dopolnjevanje, upoštevna javnost in običajni izvor

Trgovski izvor dopolnjujočega se blaga ali storitev je običajno enak ali pa potrošniki zaradi njega iz nekega razloga menijo, da je za proizvodnjo blaga in/ali zagotavljanje storitev odgovorno isto podjetje.

Na primer „smuči“ (razred 28) in „smučarski čevlji“ (razred 25) se dopolnjujejo, ker je uporaba enih nepogrešljiva za uporabo drugih. Upoštevna javnost lahko meni, da je za proizvodnjo tega blaga odgovorno isto podjetje in da je to blago potrebno za njegovo uporabo.

Blago in storitve, namenjeni različnim javnostim, se ne štejejo za dopolnjujoče. Na primer, blago in storitve, ki so potrebni za delovanje komercialnega podjetja (in so zato namenjeni omejeni javnosti strokovnjakov ali podjetij) ter blago in storitve, ki jih to podjetje proizvaja ali zagotavlja (in so namenjeni širši javnosti), se ne morejo šteti za dopolnjujoče ⁽⁴⁶⁾.

- Namen in upoštevna javnost

Namen blaga in/ali storitev pogosto pomaga opredeliti upoštevno javnost.

Na primer, „gazirana voda“ in „sadni sokovi“ (oboje iz razreda 32) imajo enak namen (potešiti žejo) in zadovoljujejo potrebe iste upoštevne javnosti.

- Namen, konkurenčnost in upoštevna javnost

Namen blaga in storitev lahko skupaj z upoštevno javnostjo razkrije tudi, ali so si med seboj konkurenčni.

Na primer, „kopalne brisače“ (razred 24) in „kopalni plašči“ (razred 25). Namen obeh vrst blaga je vpijanje vlage z mokre kože in zadovoljujeta potrebe iste javnosti, ki ju lahko dojema kot zamenljivo blago ⁽⁴⁷⁾.

Še en primer je, da imajo „oralna kontracepcijska sredstva“ (razred 5) in „kondomi“ (razred 10) isti namen in so namenjeni isti upoštevni javnosti, ki meni, da so si te alternativne oblike kontracepcijskih sredstev med seboj konkurenčne.

- Distribucijska pot in upoštevna javnost

Ista distribucijska pot je povezana z isto upoštevno javnostjo.

Na primer, za „pivo“ (razred 32) in „jabolčni mošt“ (razred 33) je značilna nizka vsebnost alkohola. Ti dve vrsti blaga sta namenjeni potešitvi žeje ter se pijeta ob istih priložnostih in na istih krajih. Poleg tega sta na voljo isti upoštevni javnosti v istih trgovskih objektih in na istih oddelkih ⁽⁴⁸⁾.

⁽⁴⁶⁾ 22/01/2009, T-316/07, easyHotel/EASYHOTEL, EU:T:2009:14, § 58.

⁽⁴⁷⁾ 09/09/2020, T-50/19, Dayaday (fig.)/DAYADAY (fig.) et al., EU:T:2020:407, § 128.

⁽⁴⁸⁾ 15/11/2006, T-366/05, BUDWEISER/BUDWEISER et al., EU:T:2006:347, § 45; 05/10/2011, T-421/10, ROSALIA DE CASTRO/ROSALIA, EU:T:2011:565, § 31.

Podobno imajo „dragi kamni za nakit“ in „nakit“ (oboji iz razreda 14) skupne distribucijske poti, saj ju je mogoče dobiti v draguljarnah, in so namenjeni isti upoštevni javnosti.

- Narava, namen in način uporabe

Način uporabe je običajno odvisen od narave in namena blaga.

Na primer, „kruh“ in „preste“ (oboji iz razreda 30) so pekovski izdelki. Zaužijejo se ob enakih priložnostih in na enak način, kot priloga k drugim živilom, kot prigrizek itd. Iz tega sledi, da se ti proizvodi po naravi, namenu in načinu uporabe ujemajo.

Še en primer, storitve prodaje oblačil na drobno in storitve prodaje obutve na drobno (oboje iz razreda 35) imajo enako naravo, saj gre v obeh primerih za storitve prodaje na drobno, enak namen, ki potrošnikom omogoča, da ustrezno izpolnijo različne nakupovalne potrebe, in enak način uporabe.

Pomen/teža posameznih dejavnikov pri presoji in možnost enega samega merila, na podlagi katerega se ugotovi podobnost primerjanega blaga in storitev

Merila iz sodbe v zadevi Canon so bila v zadevni sodbi našteta brez navedbe razmerja ali hierarhije med njimi in so bila obravnavana posamično.

Vsak dejavnik, ki se je razvil na podlagi sodne prakse, je le eden izmed drugih dejavnikov in je avtonomen ⁽⁴⁹⁾.

Pri presoji podobnosti blaga in storitev je treba upoštevati vse upoštevne dejavnike. Vendar je lahko posamezen dejavnik glede na vrsto blaga in storitev bolj ali manj pomemben. Različni dejavniki imajo pri presoji različno težo, odvisno od posameznega primera.

Ujemanje dejavnikov narave, predvidenega namena, dopolnjevanja, konkurenčnosti in običajnega izvora ima na splošno večjo težo pri primerjavi blaga in/ali storitev, medtem ko ima ujemanje dejavnikov načina uporabe, distribucijskih poti in upoštevne javnosti na splošno manjšo težo.

Vendar bi bilo treba dejavnike, ki so pomembni pri primerjavi blaga in/ali storitev, presoditi za vsak primer posebej. Zaradi posebnosti posamezne primerjave lahko pride do tega, da imajo nekateri dejavniki večji vpliv kot drugi.

Ni mogoče izključiti, da lahko podobnost med blagom in storitvami temelji na enem samem dejavniku ⁽⁵⁰⁾.

Uporabnost primerjalnih dejavnikov v primerih, kadar (i) se blago primerja z drugim blagom, (ii) se blago primerja s storitvami in (iii) se storitve primerjajo z drugimi storitvami

Načeloma so za primerjavo storitev s storitvami pomembni isti dejavniki kot za primerjavo blaga z blagom. Pri uporabi teh dejavnikov pa je treba upoštevati osnovno razliko med blagom in storitvami (opredmeteno v primerjavi z neopredmetenimi).

⁽⁴⁹⁾ 02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 53.

⁽⁵⁰⁾ 21/01/2016, C-50/15 P, Carrera/CARRERA, EU:C:2016:34, § 23; 01/12/2021, T-467/20, ZARA/LE DELIZIE ZARA, EU:T:2021:842, § 122; 02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 53.

Poleg tega se enaka načela, kot se uporabljajo za primerjavo blaga z blagom ter storitev s storitvami, uporabljajo tudi v primerih, kadar se blago primerja s storitvami.

Blago se od storitev običajno razlikuje po svoji naravi. To pa zato, ker blago vključuje trgovsko blago, proizvode ali prodajne izdelke. Njegova prodaja običajno vključuje prenos lastninske pravice na nekem predmetu. Po drugi strani storitve vključujejo zagotavljanje neopredmetenih dejavnosti.

Vendar lahko storitve dopolnjujejo blago in imajo lahko tudi isti namen ter so zato konkurenčne blagu. Iz tega izhaja, da je mogoče v nekaterih primerih ugotoviti podobnost med blagom in storitvami.