

SKUPNO SPOROČILO
PRIJAVE ZNAMK V SLABI VERI

MAREC 2024

1 OZADJE

Uradi za intelektualno lastnino [Mreže Evropske unije za intelektualno lastnino](#) stalno sodelujejo v okviru usklajevanja praks na področju znank in modelov. Zdaj so se dogovorili o dodatnem dokumentu o skupni praksi na področju znank, da bi zagotovili skupno razumevanje splošnega pojma slabe vere in drugih pojmov, vključno s terminologijo, povezano z njeno presojo ter dejavnikov in scenarijev, ki se lahko izkažejo za pomembne pri presoji.

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.

Skupna praksa vsebuje sklop načel o tem, kako presoditi slabo vero pri prijavih znank, ne glede na vrsto postopka, v katerem se presoja. Specifična vprašanja, ki spadajo na področje uporabe skupne prakse in na druga področja, so podrobno opisana v oddelku 1.3.

2 SKUPNA PRAKSA

V spodnjem besedilu so povzeta ključna sporočila in glavne izjave o načelih skupne prakse. Celotno besedilo je na voljo v prilogi k temu skupnemu sporočilu.

NAČELA SKUPNE PRAKSE

KLJUČNI POJMI, KI SE POJAVLJAJO V PRIMERIH SLABE VERE

Izrazi „prijavitelj“, „vložnik zahteve“, „prejšnja pravica“, „izpodbijana znamka“

Uvodni del vključuje skupno razumevanje nekaterih ključnih pojmov, ki so pomembni pri presoji, ali je prijavitelj pri vložitvi prijave znamke ravnal v slabi veri. Natančneje, opisano je skupno razumevanje izrazov „prijavitelj“, „vložnik zahteve“, „prejšnja pravica“ in „izpodbijana znamka“, ki je bilo oblikovano z namenom, da se zagotovi usklajeno in dosledno uporabo načel skupne prakse ter skupna navodila o tem, kako je treba te pojme razumeti.

SPLOŠNI POJEM SLABE VERE V PRIJAVAH ZNAMK

Splošno razumevanje pojma slabe vere v prijavih znank in nepoštenega namena; različni vidiki slabe vere

Ker pojem slabe vere v prijavih znank v zakonodaji EU o znamkah nikakor ni opredeljen, omejen ali opisan, je namen tega dela predstaviti skupno razumevanje splošnega pojma slabe vere pri prijavih znank. V njem je podrobneje opredeljena osrednja predpostavka, ki se je uveljavila s sodno prakso, ki temelji na domnevi, da slaba vera predpostavlja prisotnost subjektivne motivacije prijavitelja znamke, in sicer nepoštenega namena ali drugega „zloveščega“ in/ali nepoštenega motiva, ki ga je običajno mogoče dokazati s sklicevanjem na ustrezna, dosledna in objektivna merila. Sledi opis splošnega razumevanja nepoštenega namena s pojasnilom, da je to bistveni pogoj za obstoj slabe vere ter osnovni in obvezni dejavnik, ki ga je treba pri presoji slabe vere vedno preučiti. V nadaljevanju je predstavljeno razlikovanje med dvema neizčrpnima vidikoma slabe vere: (1) protipravna prilastitev pravice/pravic tretje osebe: kadar je prijavitelj usmerjen v interese določene tretje osebe; in (2) zloraba sistema znank: kadar prijavitelj, četudi ni usmerjen v določeno tretjo osebo, prijavi sporno znamko za namene, ki niso v skladu z bistvenimi funkcijami znamke.

Po opisu vsakega vidika so navedeni nazorni primeri iz sodne prakse, vključno s primeri zadev, v katerih ob upoštevanju posebnih dejstev zadeve, slaba vera ni bila ugotovljena.

SPLOŠNA PRAVILA ZA PRESOJO SLABE VERE PRI PRIJAVAH ZNAMK

Dokazno breme v primerih slabe vere; upošteveni trenutek za ugotovitev obstoja slabe vere; „prijavitelj“ v primerih slabe vere

V tem delu so predstavljena splošna pravila za presojo slabe vere v prijavah znank. V prvem pododdelku je potrjeno, da velja domneva o dobri veri prijavitelja, dokler ni predložen dokaz o nasprotnem, in da je v primerih slabe vere prvotno dokazno breme na strani vložnika zahteve. Nato je pojasnjeno, da mora prijavitelj potem, ko je vložnik zahteve predložil dokaze o objektivnih okoliščinah, na podlagi katerih je mogoče sklepati, da je bila izpodbijana znamka prijavljena v slabi veri, te dokaze izpodbijati, preden se sprejme sklep o obstoju slabe vere. Drugi pododdelek vsebuje navodila glede upoštevnega trenutka za ugotavljanje, ali je obstajala slaba vera, to je ob vložitvi prijave za registracijo znamke. Kljub temu lahko zadevni organi upoštevajo tudi dejstva in dokaze iz časa pred vložitvijo ali po njej, saj lahko vsebujejo koristne navedbe za razlago namena prijavitelja ob vložitvi prijave. Za ponazoritev tega načela je navedenih več primerov. Zadnji pododdelek zajema temo „prijavitelj“ v primerih slabe vere. Poleg opredelitve „prijavitelja“ kot katere koli fizične/pravne osebe, ki je kot taka navedena v prijavnem obrazcu, ta pododdelek poudarja pomen analize morebitne povezave med prijaviteljem in katero koli drugo fizično/pravno osebo, ki bi lahko imela dejanski interes za vložitev prijave znamke. Vključenih je nekaj nazornih primerov iz sodne prakse.

SPLOŠNI DEJAVNIKI ZA PRESOJO SLABE VERE V PRIJAVAH ZNAMK

Obvezni dejavnik: nepošten namen prijavitelja; neobvezni dejavniki

Ta obsežni del vključuje neizčrpen seznam dejavnikov iz sodne prakse, ki se uporabljajo kot koristna navodila pri presoji morebitnega obstoja slabe vere v prijavah znank, ne glede na dejstvo, da je treba presojo slabe vere opraviti za vsak primer posebej. Vključenih je tudi več uporabnih razlag, ki se nanašajo na vse dejavnike iz tega dela. Od teh dejavnikov je le eden obvezen in mora biti prisoten v vseh primerih slabe vere, to je nepošten namen prijavitelja. Za ta dejavnik je navedenih nekaj nazornih primerov različnih oblik nepoštenih namenov v zvezi z vsakim od obeh vidikov. Drugi pododdelek vsebuje enajst neobveznih dejavnikov, ki lahko glede na okoliščine primera pomenijo ustrezne dejavnike za presojo slabe vere. Nato je podana razlaga vsakega neobveznega dejavnika z upoštevnimi premisleki, ki jih morajo upoštevati zadevni organi. Vključeni so primeri iz sodne prakse.

SCENARIJI SLABE VERE V PRIJAVAH ZNAMK

Parazitsko ravnanje; kršitev fiduciarnega razmerja; obrambne registracije; ponovna prijava; špekulativni nameni/ znamka kot instrument finančnega vzvoda

„Scenariji slabe vere v prijavah znank“ se nanašajo na konkretne primere, v katerih se mora pojaviti in medsebojno vplivati več dejavnikov (pomembnih za presojo slabe vere), da bi se ugotovilo, da je prijavitelj ravnal v slabi veri. V tem delu so opisani najznačilnejši ali najpomembnejši scenariji – dva v okviru vidika protipravne prisvojitve pravice/pravic tretje osebe (parazitsko ravnanje; kršitev fiduciarnega razmerja) in trije v okviru vidika zlorabe sistema znamke (obrambne registracije; ponovna prijava; špekulativni nameni/

znamka kot instrument finančnega vzvoda). Pri vsakem scenariju je s primeri iz sodne prakse ponazorjeno, kako so bili dejavniki, ki so prispevali k ugotovitvi slabe vere v navedenem dejanskem primeru, medsebojno povezani. Te primere je treba obravnavati v povezavi z zadevno sodno prakso ter trditvami, dejstvi in dokazi, ki so v njej predstavljeni.

OBSEG ZAVRNITVE/IZBRIS ZARADI SLABE VERE

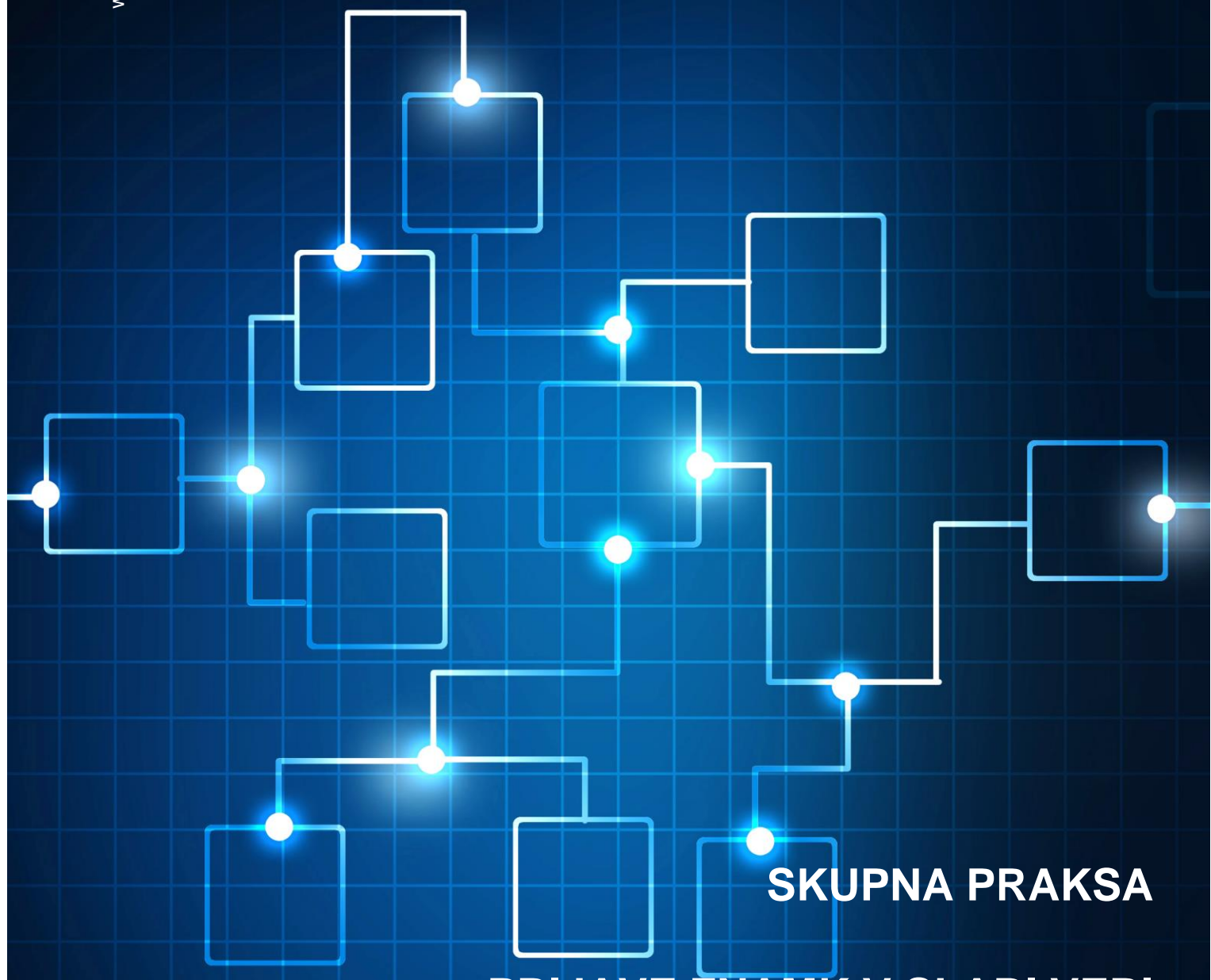
Ta del vsebuje navodila glede obsega zavrnitve/izbrisa znamke zaradi slabe vere. V njem je ugotovljeno, da bo slaba vera na splošno obstajala za vse sporne proizvode in/ali storitve, za katere je bila izpodbijana znamka prijavljena ali registrirana. Vendar je na podlagi sodbe Sodišča Evropske unije v zadevi „SKY“ možna delna zavrnitev/izbris znamke.

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. Poleg tega so v izvedbeni preglednici navedene informacije o določbah o slabi veri iz [Direktive \(EU\) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z znamkami](#), ki so jo posamezne države članice prenesle v svojo nacionalno zakonodajo. 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 ter angleške različice, prevlada angleška različica.**



SKUPNA PRAKSA
PRIJAVE ZNAMK V SLABI VERI

MAREC 2024

KAZALO

1	UVOD	1
1.1	Cilj tega dokumenta	1
1.2	Ozadje.....	1
1.3	Področje uporabe skupne prakse	3
2	SKUPNA PRAKSA	3
2.1	Ključni pojmi, ki se pojavljajo v primerih slabe vere	3
2.2	Splošno pojmovanje slabe vere pri prijavih znamk	4
2.2.1	Različni vidiki slabe vere.....	5
2.2.1.1	<i>Protipravna prisvojitve pravice/pravic tretje osebe</i>	6
2.2.1.2	<i>Zloraba sistema znamk</i>	6
2.3	Splošna pravila za presojo slabe vere pri prijavih znamk	7
2.3.1	Dokazno breme v primerih slabe vere	7
2.3.2	Upošteveni trenutek za ugotavljanje obstoja slabe vere	9
2.3.3	„Prijavitelj“ v primerih slabe vere.....	9
2.4	Splošni dejavniki za presojo slabe vere v prijavih znamk	10
2.4.1	Obvezni dejavnik	11
2.4.1.1	<i>Nepošten namen prijavitelja</i>	11
2.4.2	Neobvezni dejavniki	12
2.4.2.1	<i>Seznanjenost ali domnevna seznanjenost prijavitelja s tem, da tretja oseba uporablja/ima prejšnjo enako/podobno pravico</i>	12
2.4.2.2	<i>Stopnja pravnega varstva, ki ga uživa prejšnja pravica tretje osebe</i>	14
2.4.2.3	<i>Enakost/podobnost med izpodbijano znamko in prejšnjimi pravicami</i>	15
2.4.2.4	<i>Zadevni proizvodi in/ali storitve</i>	15
2.4.2.5	<i>Verjetnost zmede</i>	16
2.4.2.6	<i>Predhodno razmerje med strankama</i>	17
2.4.2.7	<i>Izvor izpodbijane znamke in njena uporaba od njenega nastanka</i>	18
2.4.2.8	<i>Časovno zaporedje dogodkov pred prijavo izpodbijane znamke</i>	19
2.4.2.9	<i>Poštena poslovna logika, na kateri temelji prijava izpodbijane znamke</i>	20
2.4.2.10	<i>Zahteva za finančno nadomestilo</i>	21
2.4.2.11	<i>Vzorec ravnanja/dejanj prijavitelja</i>	21
2.5	Scenariji slabe vere v prijavih znamk	22
2.5.1	Scenariji v okviru vidika protipravne prilastitve pravice tretje osebe	22
2.5.1.1	<i>Parazitsko ravnanje</i>	22
2.5.1.2	<i>Kršitev fiduciarnega razmerja</i>	25
2.5.2	Scenariji v okviru zlorabe sistema znamke.....	26
2.5.2.1	<i>Obrambne registracije</i>	26
2.5.2.2	<i>Ponovna prijava</i>	28

2.5.2.3	<i>Špekulativni nameni/ znamka kot instrument finančnega vzvoda</i>	31
2.6	Obseg zavrnitve/izbrisa zaradi slabe vere	32

1 UVOD

1.1 Cilj tega dokumenta

Ta dokument o skupni praksi določa skupno razumevanje splošnega pojma slabe vere in drugih pojmov (vključno s terminologijo), povezanih z njeno presojo, pa tudi dejavnikov in scenarijev, ki so lahko pomembni pri presoji. Uporablja se kot referenca za Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), Urad Beneluksa za intelektualno lastnino in urade držav članic za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu skupaj: uradi držav članic za intelektualno lastnino), združenja uporabnikov ter prijavitelje, vložnike zahtev in njihove zastopnike.

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 skupna praksa temelji. Ta načela so namenjena splošni uporabi, njihov cilj pa je zajeti veliko večino primerov. **Čeprav se bo presoja slabe vere vedno izvajala za vsak primer posebej**, se načela uporabljajo kot smernice za zagotovitev, da različni ustrezni organi, vključno z uradi držav članic za intelektualno lastnino, dosežejo podoben in predvidljiv izid.

Poleg tega je namen scenarijev in preglednic, vključenih v ta dokument, prikazati medsebojno delovanje različnih dejavnikov, ki so se pojavili v resničnih primerih EU, in ponazoriti načela skupne prakse. Preglednice je treba obravnavati v povezavi z zadevno sodno prakso Unije ter v povezavi z argumenti, dejstvi in dokazi iz sodne prakse.

1.2 Ozadje

Uradi držav članic za intelektualno lastnino in združenja uporabnikov vse od ustanovitve [Mreže Evropske unije za intelektualno lastnino](#) ⁽¹⁾ (EUIPN) leta 2011 dejavno sodelujejo pri zблиževanju praks v zvezi z znamkami in modeli. V okviru programa zблиževanja (2011–2015) je bilo usklajenih sedem področij prakse v zvezi z znamkami in modeli. Skupne prakse, razvite v okviru programa (CP1–CP7), se obsežno izvajajo po vsej EU in veljajo že več let.

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

Besedili vključujeta nove določbe o vsebinskih in postopkovnih vprašanjih, vzpostavili pa sta tudi trdnejšo 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 zблиževanja praks in orodij na področju znamk in modelov glavna naloga urada EUIPO; člen 152 uredbe o znamki EU izrecno določa, da mora to sodelovanje vključevati razvoj skupnih meril na področju preizkusa in vzpostavitve skupnih praks. Poleg tega je v členih 51 in 52 direktive o znamkah opisana zmožnost uradov držav članic za intelektualno lastnino za sodelovanje pri zблиževanju 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.

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

Na področju zблиževanja je vključil projekt, posebej namenjen opredelitvi in analizi morebitnih novih usklajevalnih pobud: projekt analize zблиževanja. V okviru projekta so se analizirale prakse uradov držav članic za intelektualno lastnino na področju znamk in modelov, da bi odkrili področja, na katerih obstajajo razlike, 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 EUIPN. Kot rezultat tega projekta je bilo razvitih in uvedenih pet skupnih praks (CP8–CP12).

S posebnimi določbami, ki kodificirajo sodelovanje in zблиževanje praks v pravu EU, člena 151 in 152 uredbe o znamkah 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 zблиževanja, da bi se prepoznali in opredelili novi projekti zблиževanja, s katerimi bi se najbolje obravnavali potrebe in interesi evropske skupnosti za intelektualno lastnino.

Projekt „CP13 – prijave znamk v slabi veri“ je bil priporočen kot prvi projekt zблиževanja, ki naj bi se začel izvajati na podlagi analize zблиževanja 2.0, in kot trinajsti projekt na splošno.

CP13: Prijave znamk v slabi veri

Pojem slaba vera se pojavlja v uvodni izjavi 29 in v več določbah direktive o znamkah⁽²⁾, in sicer: v členu 4(2) kot obvezni absolutni razlog za ničnost in kot neobvezni absolutni razlog za zavrnitev; v členu 5(4), točka (c), kot neobvezni relativni razlog za zavrnitev in/ali ničnost ter v členu 9(1) v zvezi z neuporabo tihe privolitve, kadar je bila prijava za izpodbijano znamko vložena v slabi veri.

Poleg tega je bila s členom 45 direktive o znamkah uvedena obveznost vseh držav članic, da pred svojimi uradi zagotovijo hitre upravne postopke izbrisa (za ugotovitev ničnosti in razveljavitev). Skupni učinek člena 4(2) ter členov 45 in 54 direktive o znamkah je pomenil, da bi za vse urade držav članic za intelektualno lastnino do 14. januarja 2023 postalo obvezno, da slabo vero presojujejo kot absolutni razlog za ničnost.

Poleg tega je analiza te teme razkrila neenoten pristop med uradi držav članic za intelektualno lastnino, ki so že presojali slabo vero. Direktiva o znamkah ne vsebuje niti opredelitve glede tega, kaj je treba razumeti kot slabo vero, niti navedbe dejavnikov, ki bi se lahko upoštevali pri ugotovitvi, da je prijavitelj pri vložitvi prijave znamke ravnal v slabi veri. Čeprav sodna praksa Unije v zvezi s tem zagotavlja nekaj smernic, so različne razlage predstavljale velik izziv za imetnike pravic, ki so želeli zaščititi svoje znamke v več jurisdikcijah.

Glede na navedeno je bil začetek projekta CP13 odobren maja 2021, izvajati pa se je začel septembra 2021, pri čemer je njegov cilj uskladiti prakse tistih uradov držav članic za intelektualno lastnino, ki so že presojali slabo vero, in oblikovati usklajeno prakso za tiste urade držav članic za intelektualno lastnino, ki bi začeli presojati slabo vero prvič po prenosu člena 45 direktive o znamkah. Projektna delovna skupina, ki so jo sestavljali predstavniki uradov držav članic za intelektualno lastnino, urada EUIPO in združenj uporabnikov, je dve leti 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.

⁽²⁾ Za več informacij o postopkih, v katerih uradi držav članic za intelektualno lastnino presojajo slabo vero, glej preglednico izvajanja CP13, ki je na voljo tukaj: https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2275452/Overview_of_implementations_of_the_CP13_Common_Practice.pdf/0fdf46fc-2248-4a7b-bfab-f5437e303f71

1.3 Področje uporabe skupne prakse

Ta skupna praksa zagotavlja sklop načel o tem, kako presojeti slabo vero pri prijavih znamk, ne glede na vrsto postopka, v katerem se presoja.

Naslednje teme spadajo **na področje uporabe** skupne prakse CP13:

- dogovor o skupnem razumevanju splošnega pojma slabe vere pri prijavih znamk;
- dogovor o skupnem razumevanju drugih pojmov (vključno s terminologijo), povezanih s presojanjem slabe vere in nekaterimi scenariji, in
- dogovor o skupnih dejavnikih za presojo slabe vere pri prijavih znamk.

Naslednje teme **ne spadajo na področje uporabe** skupne prakse CP13:

- Posebna vrsta postopka (preizkus, ugovor ali izbris ⁽³⁾), v katerem je treba presojeti slabo vero. Možnost presojanja slabe vere v različnih vrstah postopkov je urejena v direktivi o znamkah, zato je ni mogoče uskladiti na ravni EU. Zato bi bilo treba skupno prakso uporabljati za vse vrste postopkov, v katerih presojo slabe vere določa nacionalna zakonodaja, kar bi moralo med drugim vključevati postopke za razveljavitev znamke na podlagi absolutnih razlogov.
- Presoja v postopkih v zvezi s slabo vero glede: 1) enakosti/podobnosti med izpodbijano znamko in prejšnjimi pravicami; 2) enakosti/podobnosti blaga ali storitev; 3) verjetnosti zmede; 4) razlikovalnega učinka pravice, z uporabo pridobljenega razlikovalnega učinka, ugleda in splošno znane narave pravice ter 5) dejanske uporabe pravice. Te zadeve so vključene na področje uporabe skupne prakse, če so povezane s presojo slabe vere ali so dejavniki za njeno presojo, vendar pa je njihova presoja sama po sebi iz njega izključena.
- Presoja člena 5(3)(b) direktive o znamkah sama po sebi, saj pomeni ločen razlog za zavrnitev ali ničnost ter zanjo veljajo lastne formalne in vsebinske zahteve.
- Presoja člena 5(2)(d) in člena 9(1) direktive o znamkah.
- Opis pravnih omejitev, ki preprečujejo izvajanje s strani določenega urada države članice za intelektualno lastnino.
- Priprava bodisi izčrpnega bodisi priporočenega seznama vrst dokazov, ki jih je treba predložiti v postopkih v zvezi s slabo vero.

2 SKUPNA PRAKSA

2.1 Ključni pojmi, ki se pojavljajo v primerih slabe vere

Sodna praksa Unije v zvezi s slabo vero v prijavih znamk je zelo raznolika in zapletena. Zato ta skupna praksa vključuje skupno razumevanje nekaterih ključnih pojmov, ki so pomembni pri presoji, ali je prijavitelj pri vložitvi prijave znamke ravnal v slabi veri. Oblikovano je bilo z namenom zagotoviti usklajeno in dosledno uporabo načel skupne prakse ter zagotoviti skupna navodila o tem, kako naj različni deležniki te pojme razumejo.

⁽³⁾ Izraz „izbris“ se v tem dokumentu uporablja kot širši izraz, ki zajema postopke za ugotovitev ničnosti in razveljavitev. Namen tega je preprečiti zmedo pri uporabi načel te skupne prakse, saj je zakonodaja nekaterih uradov držav članic za intelektualno lastnino pojma ničnost in razveljavitev združila v pojem „razveljavitev“ (npr. švedska zakonodaja).

Poleg tega bi bilo treba pri branju skupne prakse upoštevati naslednje splošne opombe, razen če je določeno drugače.

- Izraz „*prijavitelj*“ se bo razumel kot „prijavitelj za registracijo izpodbijane znamke“⁽⁴⁾.
- Izraz „*vložnik zahteve*“ se bo nanašal na „vložnika za izbris izpodbijane znamke ali ugovor zoper njo, pa tudi na katerokoli osebo, ki vloži pripombe“.
- Izraz „*prejšnja pravica*“ se bo razumel kot „katera koli pravica ali drug zakoniti interes, ki se lahko uveljavlja v primerih slabe vere, ne glede na naravo, ki jo ta pravica lahko ima, ali pravno podlago, na kateri se ta zakoniti interes lahko zaščiti. Na primer registrirana znamka, prijavljena znamka, neregistrirana znamka/znak⁽⁵⁾, ime splošno znane osebe⁽⁶⁾, ime korporacije/podjetja⁽⁷⁾ itd.“ Čeprav izraz „*prejšnja pravica*“ zajema registrirane znamke, se za to vrsto prejšnje pravice lahko uporablja tudi izraz „*prejšnje registrirane znamke*“⁽⁸⁾.
- Izraz „*izpodbijana znamka*“ se bo uporabljal za sklicevanje na „znamko, za katero se trdi, da je bila prijavljena v slabi veri“.

2.2 Splošno pojmovanje slabe vere pri prijavah znamk

Pojem slabe vere v prijavah znamk v zakonodaji EU o znamkah nikakor ni opredeljen, omejen ali opisan. Zato bi bilo treba smernice glede njegovega pomena in obsega pridobiti iz sodne prakse Unije.

Kot je navedlo Sodišče, je slaba vera samostojen pojem prava Unije, ki ga je treba v EU razlagati enotno⁽⁹⁾. Na podlagi ustaljene sodne prakse Unije⁽¹⁰⁾ in običajnega pomena slabe vere v vsakdanjem jeziku splošni pojem slabe vere pri prijavah znamk predpostavlja obstoj subjektivne motivacije prijavitelja znamke, in sicer nepoštenega namena ali drugega „zloveščega“ in/ali nepoštenega motiva, ki se običajno dokaže s sklicevanjem na ustrezna, dosledna in objektivna merila. Zato ta pojem vključuje ravnanje, ki odstopa od sprejetih načel etičnega ravnanja ali dobrih poslovnih običajev, kar je mogoče ugotoviti s presojo objektivnih dejstev vsakega primera glede na taka merila. Vendar ga ni mogoče omejiti na omejeno kategorijo posebnih okoliščin.

Poleg tega je pomembno opozoriti, da je treba splošni pojem slabe vere razlagati v luči posebnega okvira prava znamk, ki je gospodarski promet⁽¹¹⁾. V zvezi s tem je treba tudi poudariti, da je namen prava o znamkah zlasti prispevati k sistemu svobodne 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

⁽⁴⁾ Za več informacij o razlagi izraza „prijavitelj“ v smislu slabe vere glej pododdelek 2.3.3.

⁽⁵⁾ Sodbi Splošnega sodišča z dne 12. maja 2021, Haygreen (TORNADO), T-167/20, ECLI:EU:T:2021:257, in z dne 11. julija 2013, Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T-321/10, ECLI:EU:T:2013:372.

⁽⁶⁾ Sodbi Splošnega sodišča z dne 14. maja 2019, Da Silva Santos Júnior (NEYMAR), T-795/17, ECLI:EU:T:2019:329, in z dne 28. aprila 2021, Chafay (Choumicha Saveurs), T-311/20, ECLI:EU:T:2021:219.

⁽⁷⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 12. julija 2019, Gural Broto (Café del Mar), T-772/17, ECLI:EU:T:2019:538.

⁽⁸⁾ Zlasti v pododdelku 2.5.2.2 o „ponovni prijavi“.

⁽⁹⁾ Sodba Sodišča z dne 27. junija 2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, ECLI:EU:C:2013:435, točka 29.

⁽¹⁰⁾ Pri oblikovanju skupnega razumevanja „splošnega pojma slabe vere v prijavah znamk“ je bila upoštevana naslednja sodna praksa Unije: sklepní predlogi generalne pravobranilke E. Sharpston z dne 12. marca 2009, Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli (Lindt Goldhase), C-529/07, ECLI:EU:C:2009:148, točka 60; sodbi Sodišča z dne 12. septembra 2019, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, ECLI:EU:C:2019:724, točka 45, in z dne 29. januarja 2020, Sky in drugi, C-371/18, ECLI:EU:C:2020:45, točka 74, sodbe Splošnega sodišča z dne 7. julija 2016, Maquet (LUCO), T-82/14, ECLI:EU:T:2016:396, točka 28; z dne 14. maja 2019, Da Silva Santos Júnior (NEYMAR), T-795/17, ECLI:EU:T:2019:329, točka 23, in z dne 19. oktobra 2022, Nube (Lio), T-466/21, ECLI:EU:T:2022:644, točka 29.

⁽¹¹⁾ Sodba Sodišča z dne 29. januarja 2020, Sky in drugi, C-371/18, ECLI:EU:C:2020:45, točka 74.

brez možnosti zmede omogočajo razlikovanje teh proizvodov ali storitev od proizvodov ali storitev z drugim izvorom ⁽¹²⁾.

Poleg tega je treba upoštevati tudi dvojni namen prava znamk, in sicer: 1) zaščititi potrošnike tako, da se jim ponudi informativna povezava ter zagotovijo sredstva za razmislek in izbiro med alternativnimi proizvodi in/ali storitvami, ter 2) spodbujati in nagrajevati vlaganje znamke v kakovost, značilnosti in druge vidike njenih proizvodov in/ali storitev.

Glede na navedeno je mogoče ugotoviti, da ni slabe vere brez nepoštenega namena in da je treba to subjektivno motivacijo prijavitelja določiti objektivno ⁽¹³⁾. Za ugotovitev slabe vere morata torej obstajati: (a) neko dejanje prijavitelja, ki jasno kaže, da je pri vložitvi prijave znamke ravnal z nepoštenim namenom, in (b) objektivni standard, na podlagi katerega se lahko takšno dejanje oceni in nato opredeli kot dejanje v slabi veri. Vsako trditev o slabi veri bo treba analizirati s splošno presojo vseh dejanskih okoliščin, ki so pomembne za posamezni primer ⁽¹⁴⁾.

Poudariti je treba, da nepošten namen prijavitelja znamke obstaja v primerih – vendar ni omejen samo nanje –, v katerih je iz ustreznih, doslednih in objektivnih okoliščin konkretnega primera razvidno, da je bila prijava za registracijo znamke vložena:

- a) s ciljem, da bi na način, ki ni v skladu z dobrimi poslovnimi običaji, posegel v interese tretje osebe, in ne s ciljem lojalnega konkuriranja, ali
- b) da bi, ne oziraje se na določeno tretjo osebo, pridobil izključno pravico za druge namene kot tiste, ki so zajeti s funkcijami znamke in med katerimi je bistvena funkcija označbe izvora ⁽¹⁵⁾.

Na podlagi zgoraj navedenega in glede na to, da je nepošten namen prijavitelja temelj obstoja slabe vere, velja za osnovni in obvezni dejavnik slabe vere, ki ga je treba vedno preučiti pri presoji slabe vere. Zato je vključen na seznam skupnih dejavnikov v oddelku 2.4 – pododdelek 2.4.1.1.

2.2.1 Različni vidiki slabe vere

Ob upoštevanju primerov, v katerih lahko – v skladu s sodno prakso Unije – obstaja nepošten namen prijavitelja (glej prejšnji oddelek), je jasno, da lahko prijavitelj ravna v slabi veri v primerih, ko je bilo dejanje uperjeno proti interesom določene tretje osebe (npr. konkurenta ali poslovnega partnerja ⁽¹⁶⁾), pa tudi v primerih, ko je bila prijava vložena z namenom zlorabe sistema znamk. Zato je za namene tega dokumenta mogoče razlikovati med naslednjima dvema vidikoma slabe vere:

⁽¹²⁾ Sodba Sodišča z dne 29. januarja 2020, Sky in drugi, C-371/18, ECLI:EU:C:2020:45, točka 74; sodba Splošnega sodišča z dne 28. aprila 2021, Chafay (Choumicha Saveurs), T-311/20, ECLI:EU:T:2021:219, točka 22; sodba Sodišča z dne 12. septembra 2019, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, ECLI:EU:C:2019:724, točka 45, in sodba Splošnega sodišča z dne 6. julija 2022, Zdút/EUIPO - Nehera in drugi (nehera), T-250/21, ECLI:EU:T:2022:430, točka 24.

⁽¹³⁾ Sodbi Sodišča z dne 11. junija 2009, Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli (Lindt Goldhase), C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361, točka 42, in z dne 12. septembra 2019, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, ECLI:EU:C:2019:724, točka 47; sodba Splošnega sodišča z dne 28. oktobra 2020, Target Partners (TARGET VENTURES), T-273/19, ECLI:EU:T:2020:510, točka 33.

⁽¹⁴⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 12. maja 2021, Haygreen (TORNADO), T-167/20, ECLI:EU:T:2021:257, točka 48.

⁽¹⁵⁾ Sodbe Sodišča z dne 12. septembra 2019, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, ECLI:EU:C:2019:724, točka 46; z dne 13. novembra 2019, Outsourcing Professional Services/EUIPO, C-528/18 P, ECLI:EU:C:2019:961, točka 61, in z dne 29. januarja 2020, Sky in drugi, C-371/18, ECLI:EU:C:2020:45, točka 75.

⁽¹⁶⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 12. julija 2019, Guiral Broto (Café del Mar), T-772/17, ECLI:EU:T:2019:538.

- a) protipravno prisvojitvijo pravice/pravic tretje osebe: kadar je prijavitelj usmerjen v interese določene tretje osebe;
- b) zlorabo sistema znamk: kadar prijavitelj, četudi ni usmerjen v določeno tretjo osebo, prijavi sporno znamko za namene, ki niso v skladu z bistvenimi funkcijami znamke.

Čeprav sta v tem dokumentu obravnavana le zgoraj navedena vidika, pa ni izključeno, da bodo morda opredeljeni še drugi vidiki, zlasti v prihodnji sodni praksi Unije. Zato je treba to vprašanje obravnavati z vidika spreminjajoče se sodne prakse.

2.2.1.1 Protipravna prisvojitve pravice/pravic tretje osebe

Protipravna prisvojitve pravice ali pravic tretje osebe nujno pomeni, da je cilj usmerjen na tretjo osebo. Ustrezni organi, vključno z uradi držav članic za intelektualno lastnino, lahko nanjo naletijo, kadar prijavitelj izpodbijane znamke vloži zahtevo za registracijo znamke, in sicer ne s ciljem lojalnega konkuriranja, temveč da bi na način, ki ni v skladu z dobrimi poslovnimi običaji, posegel v interese tretje osebe ⁽¹⁷⁾.

Zato je za primere, zajete s tem vidikom, značilna kombinacija objektivnih okoliščin, v katerih je med drugimi dejavniki, pomembnimi za zadevni primer, prijavitelj, ki je seznanjen ali domnevno seznanjen z obstoječimi pravicami tretje osebe, vložil prijavo za izpodbijano znamko brez soglasja tretje osebe in z namenom, da si neupravičeno pridobi imetništvo prejšnjih pravic te tretje osebe (subjektivni element).

Primeri zadev, v katerih je prišlo do prisvojitve pravice/pravic tretje osebe, so med drugim Simca ⁽¹⁸⁾, Gruppo Salini ⁽¹⁹⁾, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR in drugi ⁽²⁰⁾ in NEYMAR ⁽²¹⁾. Nasprotno pa so primeri zadev, v katerih glede na posebna dejstva primera, slaba vera ni bila ugotovljena, med drugim nehera ⁽²²⁾, CIPRIANI / CIPRIANI ⁽²³⁾ in Bigab ⁽²⁴⁾.

Informacije o najznačilnejših ali najpomembnejših primerih scenarijev v zvezi s tem vidikom so na voljo v pododdelku 2.5.1.

2.2.1.2 Zloraba sistema znamk

Določbe o slabi veri izpolnjujejo tudi cilj v splošnem interesu, ki je preprečiti nepošteno registracije znamk. Take registracije so v nasprotju z načelom, v skladu s katerim uporaba prava o znamkah ni mogoče razširiti tako, da bi zajemala nepošteno prakse prijavitelja, ki ne omogočajo uresničitve cilja zadevne zakonodaje ⁽²⁵⁾. Zato v primerih zlorabe sistema znamk ni treba, da je prijavitelj ob vložitvi prijave znamke imel v mislih določeno tretjo osebo ⁽²⁶⁾.

⁽¹⁷⁾ Sodba Sodišča z dne 12. septembra 2019, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, ECLI:EU:C:2019:724, točka 46.

⁽¹⁸⁾ Sodba Splošnega sodišča (peti senat) z dne 8. maja 2014, PSA Peugeot Citroën (Simca), T-327/12, ECLI:EU:T:2014:240.

⁽¹⁹⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 11. julija 2013, Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T-321/10, ECLI:EU:T:2013:372.

⁽²⁰⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 23. maja 2019, Ancco (ANN TAYLOR / ANNTAYLOR), T-3/18 in T-4/18, ECLI:EU:T:2019:357.

⁽²¹⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 14. maja 2019, Da Silva Santos Júnior (NEYMAR), T-795/17, ECLI:EU:T:2019:329.

⁽²²⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 6. julija 2022, Zdút/EUIPO - Nehera in drugi (nehera), T-250/21, ECLI:EU:T:2022:430.

⁽²³⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 29. junija 2017, Hotel Cipriani (CIPRIANI), T-343/14, ECLI:EU:T:2017:458.

⁽²⁴⁾ Sodba z dne 14. februarja 2012, Bigab, T-33/11, EU:T:2012:77.

⁽²⁵⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 23. maja 2019, Ancco (ANN TAYLOR / ANNTAYLOR), T-3/18 in T-4/18, ECLI:EU:T:2019:357, točka 33 (in tam navedena sodna praksa).

⁽²⁶⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 28. oktobra 2020, Target Partners (TARGET VENTURES), T-273/19, ECLI:EU:T:2020:510, točka 28.

Glede na zgoraj navedeno je treba za ugotovitev slabe vere v okviru tega vidika prepoznati naslednje elemente. Prvič, kombinacijo objektivnih okoliščin, v katerih kljub formalnemu spoštovanju pogojev, določenih s predpisi o znamki, namen teh predpisov ni bil dosežen (objektivni element). Drugič, namen pridobiti korist na podlagi teh predpisov z umetnim ustvarjanjem pogojev, določenih za pridobitev ali ohranitev te koristi ⁽²⁷⁾ (subjektivni element).

Kar zadeva subjektivni element, mora iz več objektivnih okoliščin izhajati, da je bil bistven namen prijaviteljeve strategije/dejanja/ravnanja pridobiti neupravičeno korist na podlagi predpisov o znamki ⁽²⁸⁾.

Primeri zlorabe sistema znamk so med drugim zadeve LUCEO ⁽²⁹⁾, MONOPOLY ⁽³⁰⁾ in TARGET VENTURES ⁽³¹⁾. Nasprotno pa sta primera zadev, v katerih glede na posebna dejstva primera slaba vera ni bila ugotovljena, med drugim Pelikan ⁽³²⁾ in VOODOO ⁽³³⁾. Naslednje končne odločbe odborov za pritožbe pri organu EUIPO lahko služijo kot ilustrativni nezavezujoči primeri: DEVICE OF A BANKSY'S MONKEY (fig.) ⁽³⁴⁾, intel inside (fig.)⁽³⁵⁾ in bâoli BEACH (fig.) ⁽³⁶⁾.

Informacije o najznačilnejših ali najpomembnejših primerih scenarijev v zvezi s tem vidikom so na voljo v pododdelku 2.5.2.

2.3 Splošna pravila za presojo slabe vere pri prijavah znamk

2.3.1 Dokazno breme v primerih slabe vere

Najprej je treba opozoriti, da, kot je razvidno iz sodne prakse Unije ⁽³⁷⁾, velja domneva o dobri veri prijavitelja, dokler ni predložen dokaz o nasprotnem. V postopku za ugotovitev ničnosti mora na primer vložnik zahteve dokazati okoliščine, na podlagi katerih je mogoče zaključiti, da je bil prijavitelj znamke ob vložitvi zahteve za registracijo te znamke v slabi veri ⁽³⁸⁾. Zato mora vložnik zahteve dokazati objektivne okoliščine, na podlagi katerih je mogoče sklepati, da je bila izpodbijana znamka prijavljena v slabi veri ⁽³⁹⁾. Zato začetno dokazno breme nosi vložnik zahteve.

⁽²⁷⁾ Sodbi Splošnega sodišča z dne 7. julija 2016, Maquet (LUCEO), T-82/14, ECLI:EU:T:2016:396, točka 52, in z dne 21. aprila 2021, Kreativni Događaji (MONOPOLY), T-663/19, ECLI:EU:T:2021:211, točka 72; sodba Sodišča z dne 21. julija 2005, Eichsfelder Schlachtbetrieb, C-515/03, ECLI:EU:C:2005:491, točka 39; sodba Splošnega sodišča z dne 7. septembra 2022, Karsten Manufacturing (MONSOON), T-627/21, ECLI:EU:T:2022:530, točka 37.

⁽²⁸⁾ Sklepni predlogi generalne pravobranilke J. Kokott z dne 4. aprila 2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), ECLI:EU:C:2019:287, točka 31.

⁽²⁹⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 7. julija 2016, Maquet (LUCEO), T-82/14, ECLI:EU:T:2016:396.

⁽³⁰⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 21. aprila 2021, Kreativni Događaji (MONOPOLY), T-663/19, ECLI:EU:T:2021:211.

⁽³¹⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 28. oktobra 2020, Target Partners (TARGET VENTURES), T-273/19, ECLI:EU:T:2020:510.

⁽³²⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2012, Pelikan (Pelikan), T-136/11, ECLI:EU:T:2012:689.

⁽³³⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 18. novembra 2014, Müller (VOODOO), T-50/13, ECLI:EU:T:2014:967.

⁽³⁴⁾ Odločba odbora za pritožbe pri organu EUIPO z dne 25. oktobra 2022, R 1246/2021-5, DEVICE OF A BANKSY'S MONKEY (fig.).

⁽³⁵⁾ Odločba odbora za pritožbe pri organu EUIPO z dne 15. novembra 2021, R 2911/2019-5, intel inside (fig.).

⁽³⁶⁾ Odločba odbora za pritožbe pri organu EUIPO z dne 20. januarja 2022, R 223/2021-2, bâoli BEACH (fig.).

⁽³⁷⁾ Sodbi Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2012, Pelikan (Pelikan), T-136/11, ECLI:T:2012:689, točka 57, in z dne 23. maja 2019, Ancco (ANN TAYLOR/ANN TAYLOR), T-3/18 in T-4/18, ECLI:EU:T:2019:357, točka 34.

⁽³⁸⁾ Sodbe Splošnega sodišča z dne 14. februarja 2012, Fors MW (BIGAB), T-33/11, ECLI:EU:T:2012:77, točka 17; z dne 8. marca 2017, Formata Bogusław Hoba (Formata), T-23/16, ECLI:EU:T:2017:149, točka 45; z dne 6. julija 2022, Zdút/EUIPO - Nehera in drugi (nehera), T-250/21, ECLI:EU:T:2022:430, točka 34, in z dne 18. januarja 2023, Neratax/EUIPO – Intrum Hellas in drugi () in MORFAT, T-528/21, ECLI:EU:T:2023:4, točka 56.

⁽³⁹⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 21. aprila 2021, Kreativni Događaji (MONOPOLY), T-663/19, ECLI:EU:T:2021:211, točka 42.

Kadar pa zadevni organi, vključno z uradi držav članic za intelektualno lastnino, ugotovijo, da bo zaradi objektivnih okoliščin določene zadeve domneva dobre vere ovržena, mora prijavitelj zagotoviti prepričljiva pojasnila v zvezi s cilji in poslovno logiko zahteve za registracijo zadevne znamke. To privede do prenosa bremena predložitve dokazov in argumentov ⁽⁴⁰⁾. Razlog za ta prenos je, da je prijavitelj tisti, ki je najprimernejši za to, da zadevnim organom, vključno z uradi držav članic za intelektualno lastnino, zagotovi informacije o svojih namenih v času vložitve zahteve za registracijo zadevne znamke in da jim predloži tudi dokaze, s katerimi jih lahko prepriča, da so bili ti nameni kljub obstoju objektivnih okoliščin legitimni ⁽⁴¹⁾.

Poleg tega molka prijavitelja ne bi smeli razumeti kot znak kakršnega koli nepoštenega namena. Če pa so dokazi vložnika zahteve dovolj prepričljivi, da ovržejo domnevo, da je bila prijava vložena v dobri veri, in prijavitelj ne predloži nobenega pojasnila ali dokaza, se zaključí, da je šlo za slabo vero ⁽⁴²⁾.

Možno je tudi, da dokaze o nepoštenem namenu prijavitelja predloži prijavitelj sam. V takšnih primerih lahko prijavitelj nevede prispeva k izpodbijanju domneve o dobri veri. Na primer, v zadevah MONOPOLY in TARGET VENTURES je Sodišče v veliki meri ugotovilo slabo vero, ker je prijavitelj priznal, da se je želel izogniti predložitvi dokaza o uporabi znamke in podaljšati petletno prehodno obdobje ⁽⁴³⁾ ali je želel okrepiti zaščito druge znamke, ne da bi nameraval izpodbijano znamko začeti uporabljati v okviru funkcij znamke ⁽⁴⁴⁾.

Tema dokazov, ki jih je treba predložiti v primerih slabe vere, je še eno zahtevno vprašanje. Vendar ob upoštevanju širokega obsega tega vprašanja in njegove močne povezave z dejanskimi okoliščinami vsakega primera ni mogoče določiti niti izčrpnega seznama dokazov, ki jih je treba predložiti za dokazovanje obstoja slabe vere, niti seznama priporočenih dokazov, ki jih je treba predložiti v čisto vsakem primeru slabe vere. Poudariti je treba, da lahko stranke svobodno izbirajo dokaze, ki jih želijo predložiti pri zadevnih organih, vključno z uradi držav članic za intelektualno lastnino, in da je vprašanje njihove presoje vedno v njihovi pristojnosti. Na splošno ni nobene omejitve, ki bi določala, da je nekatera dejstva mogoče ugotoviti in dokazati le s posebnimi dokaznimi sredstvi. Vse dokaze v zvezi z določenim primerom slabe vere lahko predloži prijavitelj ali vložnik zahtevka, upoštevati pa jih morajo vsi zadevni organi, vključno z uradi držav članic za intelektualno lastnino. Vendar se lahko v obliki nezavezujočih smernic skupna praksa/skupna priporočila CP12 – [Dokazi v pritožbenem postopku glede znamke: vložitev, struktura in predstavitev dokazov ter obravnava zaupnih dokazov](#) ⁽⁴⁵⁾ uporablja kot referenčna točka za vse deležnike, zlasti oddelek 3.1.1 – Priprava dokumentov in dokazil, ki vsebuje neizčrpen seznam dokazov, ki jih je mogoče predložiti v postopkih glede znamk, med drugim v primerih slabe vere. Deležniki lahko uporabijo in sprejmejo priporočila CP12, za katera menijo, da so koristna in uporabna v posameznem primeru slabe vere.

⁽⁴⁰⁾ To pomeni, da mora prijavitelj po tem, ko je vložnik zahtevka predložil dokaze o objektivnih okoliščinah, na podlagi katerih je mogoče sklepati, da je bila izpodbijana znamka prijavljena v slabi veri, te dokaze izpodbijati, preden se sprejme sklep o obstoju slabe vere.

⁽⁴¹⁾ Sodbe Splošnega sodišča z dne 23. maja 2019, Ancco (ANN TAYLOR / ANNTAYLOR), T-3/18 in T-4/18, ECLI:EU:T:2019:357, točki 36 in 37; z dne 21. aprila 2021, Kreativni Događaji (MONOPOLY), T-663/19, ECLI:EU:T:2021:211, točki 43 in 44; z dne 7. septembra 2022, Karsten Manufacturing (MONSOON), T-627/21, ECLI:EU:T:2022:530, točki 32 in 33, in z dne 18. januarja 2023, Neratax/EUIPO – Intrum Hellas in drugi () in MORFAT), T-528/21, ECLI:EU:T:2023:4, točka 66.

⁽⁴²⁾ Naslednja končna odločba odbora za pritožbe pri organu EUIPO lahko služi kot ilustrativni nezavezujoči primer: odločba odbora za pritožbe pri organu EUIPO z dne 20. decembra 2022, R 2108/2018-2, Wong lo kat, točki 50 in 67.

⁽⁴³⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 21. aprila 2021, Kreativni Događaji (MONOPOLY), T-663/19, ECLI:EU:T:2021:211.

⁽⁴⁴⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 28. oktobra 2020, Target Partners (TARGET VENTURES), T-273/19, ECLI:EU:T:2020:510.

⁽⁴⁵⁾ V tej [preglednici](#) preverite urade držav članic za intelektualno lastnino, ki so v svojo prakso uvedli CP12.

2.3.2 Upoštevni trenutek za ugotavljanje obstoja slabe vere

Kot je navedeno v oddelku 2.2, slaba vera predpostavlja obstoj subjektivne motivacije prijavitelja znamke ⁽⁴⁶⁾. To pomeni, da je za presojo slabe vere potrebna analiza ravnanja prijavitelja za registracijo znamke ⁽⁴⁷⁾, da bi se ugotovila prisotnost ali odsotnost nepoštenega namena.

Pri tem je treba upoštevati, da je upoštevni trenutek za ugotavljanje, ali je prijavitelj ravnal v slabi veri, čas vložitve zahteve za registracijo ⁽⁴⁸⁾. V primeru mednarodnih registracij to ustreza datumu, ko je bila imenovana Evropska unija ali zadevna država članica ⁽⁴⁹⁾. Zato se znamka, ki je bila prijavljena v slabi veri, kadar koli in ne glede na to, ali je bila prenesena na katero koli drugo fizično/pravno osebo, še vedno šteje za znamko, ki je bila na datum vložitve prijave prijavljena v slabi veri. Tako bi bilo treba v primeru poznejšega prenosa znamke pri presoji slabe vere načeloma upoštevati namen prijavitelja ⁽⁵⁰⁾ in ne namen sedanjega imetnika ⁽⁵¹⁾, ki je znamko pridobil po datumu vložitve njene prijave. Vendar je treba pri presoji slabe vere, kot je navedeno v pododdelku 2.3.3, analizirati tudi povezavo/zvezo med prijaviteljem in sedanjim imetnikom ⁽⁵²⁾. Kljub temu lahko zadevni organi, vključno z uradi držav članic za intelektualno lastnino, upoštevajo tudi dejstva in dokaze iz časa pred vložitvijo prijave ali po njej, saj lahko vsebujejo koristne navedbe za razlago namena prijavitelja ob vložitvi prijave ⁽⁵³⁾. Ti lahko na primer vključujejo informacije o okoliščinah, ki izhajajo iz datuma prednostne pravice izpodbijane znamke ⁽⁵⁴⁾, o tem, ali v državi članici, pri organu EUIPO ali v drugi jurisdikciji obstaja prejšnja pravica, o okoliščinah, v katerih je bila ta znamka ustvarjena, in o njeni uporabi od njenega nastanka ali o tem, ali je prijavitelj blagovno znamko uporabljal od njene registracije.

2.3.3 „Prijavitelj“ v primerih slabe vere

Pri presoji slabe vere v prijavah znamk je treba pred analizo ravnanja prijavitelja ugotoviti, kdo je fizična/pravna oseba, ki je vložila zahtevo za registracijo izpodbijane znamke ⁽⁵⁵⁾.

V zvezi s tem je jasno, da se bo vsaka fizična/pravna oseba, ki je v prijavnem obrazcu navedena kot prijavitelj, štela za prijavitelja. Vendar je treba za presojo obstoja nepoštenega namena prijavitelja pri vložitvi prijave znamke upoštevati tudi morebitno povezavo/zvezo med prijaviteljem ⁽⁵⁶⁾ in katero koli drugo fizično/pravno osebo, ki bi lahko imela dejanski interes za vložitev te prijave znamke. Pri tej analizi je treba po potrebi

⁽⁴⁶⁾ Sklepni predlogi generalne pravobranilke E. Sharpston z dne 12. marca 2009, Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli (Lindt Goldhase), C-529/07, ECLI:EU:C:2009:148, točka 60.

⁽⁴⁷⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 16. junija 2021, Bioline Pharmaceutical (Enterosgel), T-678/19, ECLI:EU:T:2021:364, točka 38.

⁽⁴⁸⁾ Sodba Sodišča z dne 11. junija 2009, Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli (Lindt Goldhase), C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361, točka 35; sodbi Splošnega sodišča z dne 26. februarja 2015, RSVP Design (COLOURBLIND), T-257/11, ECLI:EU:T:2015:115, točka 66, in z dne 22. marca 2023, bitFlyer (coinbase), T-366/21, ECLI:EU:T:2023:156, točki 33 in 34.

⁽⁴⁹⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 16. junija 2021, Bioline Pharmaceutical (Enterosgel), T-678/19, ECLI:EU:T:2021:364, točka 38.

⁽⁵⁰⁾ Za več informacij o razlagi izraza „prijavitelj“ v smislu slabe vere glej pododdelek 2.3.3.

⁽⁵¹⁾ Sodbi Splošnega sodišča z dne 29. junija 2017, Hotel Cipriani (CIPRIANI), T-343/14, ECLI:EU:T:2017:458, in z dne 16. junija 2021, Bioline Pharmaceutical (Enterosgel), T-678/19, ECLI:EU:T:2021:364, točka 38.

⁽⁵²⁾ Za več informacij o razlagi izraza „prijavitelj“ v smislu slabe vere glej pododdelek 2.3.3.

⁽⁵³⁾ Sodbe Splošnega sodišča z dne 1. februarja 2012, Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL), T-291/09, ECLI:EU:T:2012:39, točka 57; z dne 23. maja 2019, Ancco (ANN TAYLOR / ANNTAYLOR), T-3/18 in T-4/18, ECLI:EU:T:2019:357, točka 126, in z dne 16. maja 2017, industrysurf (AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT), T-107/16, ECLI:EU:T:2017:335, točka 41.

⁽⁵⁴⁾ Sodbi Splošnega sodišča z dne 7. julija 2016, Maquet (LUCEO), T-82/14, ECLI:EU:T:2016:396, točke 48, 51 in 52, in z dne 7. septembra 2022, Karsten Manufacturing (MONSOON), T-627/21, ECLI:EU:T:2022:530, točke 35 do 37.

⁽⁵⁵⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 16. junija 2021, Bioline Pharmaceutical (Enterosgel), T-678/19, ECLI:EU:T:2021:364, točka 38.

⁽⁵⁶⁾ To je kot tako navedeno v prijavnem obrazcu.

upoštevati informacije pred vložitvijo ali po njej, kot je opisano v pododdelku 2.3.2. V nasprotnem primeru bi bilo določbe o slabi veri zelo enostavno zaobiti.

Zadevni organi, vključno z uradi držav članic za intelektualno lastnino, lahko naletijo na primer na okoliščine, v katerih je prijavitelj povezan z naslednjo osebo:

- pravno osebo, ki spada v isto skupino podjetij kot prijavitelj ⁽⁵⁷⁾;
- fizično/pravno osebo, ki je s prijaviteljem sklenila sporazum (npr. o vložitvi prijave znamke v svojem imenu);
- pravno osebo, v kateri je prijavitelj opravljal oziroma opravlja funkcijo (npr. kot direktor ali glavni družbenik) ⁽⁵⁸⁾, itd.

Glede na različne oblike, ki jih lahko ta povezava/zveza dobi v praksi, je treba presojsati vsak primer posebej.

2.4 Splošni dejavniki za presojo slabe vere v prijavah znamk

Da bi se ugotovilo, ali je prijavitelj ob vložitvi prijave znamke ravnal v slabi veri, je treba opraviti celovito presojo, v kateri je treba upoštevati vse ustrezne dejavnike posameznega primera ⁽⁵⁹⁾. To pomeni, da je treba presojo slabe vere opraviti za vsak primer posebej.

Čeprav je obstoj slabe vere odvisen od posameznih dejstev v zadevnem primeru, pa ta skupna praksa vključuje neizčrpen seznam dejavnikov, ki se lahko uporabijo kot koristne smernice pri presoji morebitnega obstoja slabe vere v prijavah znamk.

Seznam v nadaljevanju predstavljenih dejavnikov vključuje najpogostejše primere iz sodne prakse Unije. Samo eden od dejavnikov velja za obveznega – nepošten namen prijavitelja ⁽⁶⁰⁾ – in bo zato moral biti prisoten v vseh primerih slabe vere.

Poleg tega je treba opozoriti, da spodnji seznam ne odraža relativne pomembnosti posameznih dejavnikov.

Nazadnje je treba poudariti, da čeprav so nekateri od spodaj navedenih dejavnikov (odvisno od okoliščin primera) lahko pomembni dejavniki za presojo slabe vere, se od vložnika zahtevajo, ki se sklicuje na razlog slabe vere, ne sme zahtevati, da na primer dokaže obstoj verjetnosti zmede kot v skladu s členom 5(1),

⁽⁵⁷⁾ Sodbe Splošnega sodišča z dne 13. julija 2022, ETA živilska industrija (SALATINA), T-287/21, ECLI:EU:T:2022:441, točke 56, 70, 77 in 78; z dne 13. julija 2022, ETA živilska industrija (RENČKI HRAM / RENŠKI HRAM), T-284/21, ECLI:EU:T:2022:439, točke 56, 70, 77 in 78, in z dne 13. julija 2022, ETA živilska industrija (TALIS), T-283/21, ECLI:EU:T:2022:438, točke 56, 70, 77 in 78.

⁽⁵⁸⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 17. marca 2021, Blue Genes (Earnest Sewn), T-853/19, ECLI:EU:T:2021:145, točki 48 in 49.

⁽⁵⁹⁾ Sodbe Sodišča z dne 27. junija 2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, ECLI:EU:C:2013:435, točki 36 in 37; z dne 12. septembra 2019, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, ECLI:EU:C:2019:724, točka 47, in z dne 11. junija 2009, Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli (Lindt Goldhase), C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361, točka 37; sodbi Splošnega sodišča z dne 15. februarja 2023, Polimex - Mostostal (MOSTOSTAL), T-684/21, ECLI:EU:T:2023:68, točka 23, in z dne 22. marca 2023, bitFlyer (coinbase), T-366/21, ECLI:EU:T:2023:156, točka 34.

⁽⁶⁰⁾ Za več informacij o dejavniku „nepošten namen prijavitelja“ glej pododdelek 2.4.1.1.

točka (b), direktive o znamkah ⁽⁶¹⁾ ali ugled prejšnje pravice ⁽⁶²⁾ na enak način kot v postopku na podlagi člena 5(3), točka (a), direktive o znamkah.

2.4.1 Obvezni dejavnik

2.4.1.1 Nepošten namen prijavitelja

Nepošten namen prijavitelja je bistven pogoj za obstoj slabe vere. Kot je razloženo v oddelku 2.2, splošni pojem slabe vere pri prijavih znamk predpostavlja obstoj subjektivne motivacije prijavitelja znamke, in sicer nepoštenega namena ali drugega „zloveščega“ in/ali nepoštenega motiva, ki ga je običajno mogoče dokazati s sklicevanjem na ustrezna, dosledna in objektivna merila. Iz tega razloga in glede na to, da je nepošten namen prijavitelja temelj obstoja slabe vere, velja za osnovni in obvezni dejavnik slabe vere, ki ga je treba vedno preučiti in ugotoviti pri presoji slabe vere.

Opozoriti pa je treba, da ni nujno, da je nepošten namen, ki lahko prijavitelja vodi k vložitvi prijave znamke, vedno enak, saj lahko prijavitelj pri vložitvi prijave znamke zasleduje različne cilje, zato je lahko nepošten namen raznovrsten. Poleg tega, kot je navedeno v pododdelkih 2.2.1, 2.2.1.1 in 2.2.1.2, obstajata vsaj dva različna vidika slabe vere.

Iz sodne prakse Unije so povzeti naslednji ponazoritveni primeri nepoštenega namena:

a) Primeri nepoštenega namena v okviru vidika protipravne prilastitve pravice ali pravic tretje osebe:

- „brezplačno okoriščanje“ z ugledom prejšnjih pravic tretje osebe in izkoriščanje takega ugleda ⁽⁶³⁾;
- prisvojitve pravic do znamke tretje osebe ⁽⁶⁴⁾;
- ustvarjanje lažne iluzije kontinuitete ali lažne povezave med izpodbijano blagovno znamko in prej znano zgodovinsko znamko iz naslova nasledstva ali prej slavno osebo/podjetjem/prejšnjo pravico, ki je še vedno znana v upošteveni javnosti ⁽⁶⁵⁾.

b) Primeri nepoštenega namena v okviru zlorabe sistema znamk:

- preprečiti registracijo druge znamke, ki jo je prijavila tretja oseba, in/ali pridobiti gospodarske koristi od tega položaja blokiranja ⁽⁶⁶⁾;
- okrepiti varstvo druge pravice, ki je prav tako v lasti prijavitelja, in razširiti prijaviteljev portfelj znamk, ne da bi za to obstajala poštena poslovna logika ⁽⁶⁷⁾;

⁽⁶¹⁾ Sodba Sodišča z dne 12. septembra 2019, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (STYLO & KOTON), C-104/18 P, ECLI:EU:C:2019:724, točki 53 in 54; sodba Splošnega sodišča z dne 23. maja 2019, Ancco (ANN TAYLOR / ANNTAYLOR), T-3/18 in T-4/18, ECLI:EU:T:2019:357, točki 55 in 56.

⁽⁶²⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 23. maja 2019, Ancco (ANN TAYLOR / ANNTAYLOR), T-3/18 in T-4/18, ECLI:EU:T:2019:357, točka 60.

⁽⁶³⁾ Sodbi Splošnega sodišča z dne 14. maja 2019, Da Silva Santos Júnior (NEYMAR), T-795/17, ECLI:EU:T:2019:329, točka 51, in z dne 19. oktobra 2022, Nube (Lío), T-466/21, ECLI:EU:T:2022:644, točka 83.

⁽⁶⁴⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 11. julija 2013, Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T-321/10, ECLI:EU:T:2013:372, točka 32.

⁽⁶⁵⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 6. julija 2022, Zdút/EUIPO - Nehera in drugi (nehera), T-250/21, ECLI:EU:T:2022:430, točki 68 in 69 (v tej zadevi je bila obravnavana ta vrsta nepoštenega namena, vendar slaba vera ni bila ugotovljena).

⁽⁶⁶⁾ Sodbi Splošnega sodišča z dne 7. julija 2016, Maquet (LUCEO), T-82/14, ECLI:EU:T:2016:396, točka 145, in z dne 7. septembra 2022, Karsten Manufacturing (MONSOON), T-627/21, ECLI:EU:T:2022:530, točka 36.

⁽⁶⁷⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 28. oktobra 2020, Target Partners (TARGET VENTURES), T-273/19, ECLI:EU:T:2020:510, točke 38 do 40.

- izogniti se predložitvi dokazila o uporabi (prijaviteljevih) prejšnjih registriranih znamk in podaljšati petletno prehodno obdobje ⁽⁶⁸⁾;
- izogniti se posledicam izbrisa (npr. delni/popolni razveljavitvi zaradi neuporabe) (prijaviteljevih) prejšnjih registriranih znamk ⁽⁶⁹⁾.

2.4.2 Neobvezni dejavniki

Naslednjega seznama neobveznih dejavnikov in vsakega posameznega dejavnika na njem ni mogoče obravnavati kot osnovni pogoj za slabo vero. Poleg tega ima lahko isti dejavnik različen vpliv glede na okoliščine obravnavanega primera.

Pomembno je tudi poudariti, da je treba pri presoji slabe vere upoštevati vse dejavnike, ki so upoštevni za posamezen primer. Do nekaterih ugotovitev je mogoče priti na podlagi enega ali nekaj neobveznih dejavnikov, medtem ko je za druge morda potrebna širša analiza.

Poleg tega dejstvo, da je v konkretni situaciji prisoten eden ali več dejavnikov, še ne vodi do takojšnje ugotovitve obstoja slabe vere prijavitelja, saj je presoja teh dejavnikov vedno odvisna od okoliščin zadevnega primera. Podobno tudi dejstvo, da nekateri oziroma večina spodaj navedenih dejavnikov niso prisotni v določenem primeru, ne izključuje nujno ugotovitve, da je prijavitelj ravnal v slabi veri ⁽⁷⁰⁾, odvisno od posebnih okoliščin primera.

2.4.2.1 Seznanjenost ali domnevna seznanjenost prijavitelja s tem, da tretja oseba uporablja/ima prejšnjo enako/podobno pravico

V skladu s sodno prakso Unije ⁽⁷¹⁾ je lahko seznanjenost ali domnevna seznanjenost prijavitelja s tem, da tretja oseba v državi EU/državi nečlanici EU uporablja ali ima prejšnjo enako/podobno pravico, znak slabe vere prijavitelja pri vložitvi prijave znamke.

Spodnji neizčrpen seznam primerov je vključen za ponazoritev nekaterih okoliščin, v katerih se lahko sklepa o seznanjenosti ali domnevni seznanjenosti prijavitelja s tem, da tretja oseba uporablja/ima prejšnjo enako/podobno pravico.

- Če je v zadevnem gospodarskem sektorju (vključno s sektorji in trgi v neposredni bližini) splošno znano, da tretja oseba uporablja enako/podobno prejšnjo pravico za enako/podobno blago ali storitve, zlasti če je ta uporaba dolgotrajna ⁽⁷²⁾.

⁽⁶⁸⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 21. aprila 2021, Kreativni Događaji (MONOPOLY), T-663/19, ECLI:EU:T:2021:211, točke 71 do 74 (v tem primeru je prijavitelj pridobil upravno prednost, ker mu ni bilo treba dokazati resne in dejanske uporabe ponovno prijavljene blagovne znamke).

⁽⁶⁹⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2012, Pelikan (Pelikan), T-136/11, ECLI:EU:T:2012:689, točki 27 in 50 (v tej zadevi je bila obravnavana ta vrsta nepoštenega namena, vendar slaba vera ni bila ugotovljena).

⁽⁷⁰⁾ Sodbi Splošnega sodišča z dne 23. maja 2019, Ancco (ANN TAYLOR / ANNTAYLOR), T-3/18 in T-4/18, ECLI:EU:T:2019:357, točka 52 in tam navedena sodna praksa, in z dne 21. aprila 2021, Kreativni Događaji (MONOPOLY), T-663/19, ECLI:EU:T:2021:211, točka 36.

⁽⁷¹⁾ Sodba Sodišča z dne 11. junija 2009, Chokoladenfabriken Lindt & Sprüngli (Lindt Goldhase), C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361, točka 53; sodbe Splošnega sodišča z dne 5. maja 2017, Hub Culture (VENMO), T-132/16, ECLI:EU:T:2017:316, točki 36 in 37; z dne 1. februarja 2012, Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL), T-291/09, ECLI:EU:T:2012:39, točka 49; z dne 29. septembra 2021, Shandong Hengfeng Rubber & Plastic (AGATE), T-592/20, ECLI:EU:T:2021:633, točki 28 in 29; z dne 28. oktobra 2020, Target Partners (TARGET VENTURES), T-273/19, ECLI:EU:T:2020:510, točka 47, in z dne 22. marca 2023, bitFlyer (coinbase), T-366/21, ECLI:EU:T:2023:156, točka 34.

⁽⁷²⁾ Sodba Sodišča z dne 11. junija 2009, Chokoladenfabriken Lindt & Sprüngli (Lindt Goldhase), C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361, točka 39; sodba Splošnega sodišča z dne 23. maja 2019, Ancco (ANN TAYLOR / ANNTAYLOR), T-3/18 in T-4/18, ECLI:EU:T:2019:357, točka 110.

- Če sta bili stranki v medsebojnem poslovnem razmerju in zaradi tega prijavitelj ni mogel ne vedeti, da je vložnik zahtevka uporabljal izpodbijano blagovno znamko ⁽⁷³⁾.
- Kadar dejstvo, da so izpodbijana znamka in prejšnje pravice enake ali skoraj enake, ne more biti zgolj naključje ⁽⁷⁴⁾.
- Če sta prijavitelj in vložnik zahteve dejavna na istem ali povezanem poslovnem področju, na katerem je bila uporabljena tudi prejšnja pravica ⁽⁷⁵⁾, ali sta opravljala svoje dejavnosti na istem nišnem trgu in/ali so proizvodi, ki sta jih tržili obe stranki, prihajali iz iste države porekla ⁽⁷⁶⁾.
- Če je prijavitelj kmalu po registraciji izpodbijane znamke sprožil ukrepe proti vložniku zahteve in/ali njenemu distributerju, kar je pomenilo, da je bil dobro pripravljen na to, da bo proti njima ukrepal ⁽⁷⁷⁾.
- Če ima prejšnja pravica ugled in je zaradi tega prijavitelj vedel ali ni mogel ne vedeti, da je vložnik zahteve uporabljal izpodbijano znamko ⁽⁷⁸⁾. V sodni praksi Unije je mogoče najti več primerov takšnih okoliščin:
 - če je obstoj prejšnje pravice (vključno z „zgodovinskimi znamkami“) splošno znano dejstvo, vsaj za tiste člane upoštevne javnosti (ki ji prijavitelj pripada), ki so poznali proizvode/storitve, ki so se tržili v okviru izpodbijane pravice ⁽⁷⁹⁾;
 - če je bil prijavitelj seznanjen z določeno panogo ali komercialnimi dejavnostmi vložnika zahteve in njihovim pomenom (npr. nogometna/zabavna industrija ali avtomobilski sektor ⁽⁸⁰⁾);
 - če je prijavitelj v izpodbijani znamki uporabil izraz iz določenega jezika, ki kaže, da je ta znamka namenjena zlasti določenim potrošnikom (npr. potrošnikom, ki govorijo arabščino), ki lahko prepoznajo ugled prejšnje pravice ⁽⁸¹⁾;
 - če je bila izpodbijana znamka prijavljena/registrirana za proizvode ali storitve, povezane s področjem, na katerem je bil pridobljen ugled prejšnje pravice ⁽⁸²⁾.

Poleg tega je treba upoštevati, da preverjanje, ali je bil prijavitelj izpodbijane znamke predhodno seznanjen ali domnevno seznanjen s tem, da tretja oseba uporablja/ima prejšnjo enako/podobno pravico, ne sme biti omejeno na trg Evropske unije ⁽⁸³⁾ in se zato lahko uporablja tudi, če je bila pravica uporabljena/registrirana v

⁽⁷³⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 11. julija 2013, Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T-321/10, ECLI:EU:T:2013:372, točka 25. Za več informacij o dejavniku „prejšnje razmerje med strankami“ glej pododdelek 2.4.2.6.

⁽⁷⁴⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 28. januarja 2016, Administradora y Franquicias América in Inversiones Ged (DoggiS), T-335/14, ECLI:EU:T:2016:39, točke 76 do 81.

⁽⁷⁵⁾ Za več informacij o dejavniku „izvor izpodbijane znamke in njena uporaba od njenega nastanka“ glej pododdelek 2.4.2.7.

⁽⁷⁶⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 29. septembra 2021, Shandong Hengfeng Rubber & Plastic (AGATE), T-592/20, ECLI:EU:T:2021:633, točke 42 in 43, 45 in 46.

⁽⁷⁷⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 29. septembra 2021, Shandong Hengfeng Rubber & Plastic (AGATE), T-592/20, ECLI:EU:T:2021:633, točke 61 do 63.

⁽⁷⁸⁾ Za več informacij o dejavniku „stopnja pravnega varstva, ki jo uživa prejšnja pravica tretje osebe“ glej pododdelek 2.4.2.2.

⁽⁷⁹⁾ Sodba Splošnega sodišča (peti senat) z dne 8. maja 2014, PSA Peugeot Citroën (Simca), T-327/12, ECLI:EU:T:2014:240, točke 45 in 46, 49 in 50.

⁽⁸⁰⁾ Sodbe Splošnega sodišča z dne 14. maja 2019, Da Silva Santos Júnior (NEYMAR), T-795/17, ECLI:EU:T:2019:329, točki 43 in 50; z dne 8. maja 2014, PSA Peugeot Citroën (Simca), T-327/12, ECLI:EU:T:2014:240, točke 45 do 50, in z dne 19. oktobra 2022, Nube (Lío), T-466/21, ECLI:EU:T:2022:644, točka 48.

⁽⁸¹⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 28. aprila 2021, Chafay (Choumicha Saveurs), T-311/20, ECLI:EU:T:2021:219, točka 31.

⁽⁸²⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 28. aprila 2021, Chafay (Choumicha Saveurs), T-311/20, ECLI:EU:T:2021:219, točka 32.

⁽⁸³⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 47. oktobra 2020, Target Partners (TARGET VENTURES), T-273/19, ECLI:EU:T:2020:510, točka 28.

državi nečlanici EU. Primera sta med drugim zadevi: „ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al.“⁽⁸⁴⁾ in „DoggiS (fig.)“⁽⁸⁵⁾, v katerih sta bili prejšnji registrirani znamki registrirani in/ali uporabljeni v državi nečlanici EU.

Nazadnje je treba opozoriti, da je v primerih protipravne prisvojitve pravice ali pravic tretje osebe seznanjenost ali domnevna seznanjenost prijavitelja z obstoječimi pravicami ključnega pomena in bo imela pomembno vlogo pri presoji slabe vere ⁽⁸⁶⁾.

2.4.2.2 Stopnja pravnega varstva, ki ga uživa prejšnja pravica tretje osebe

V skladu s sodno prakso Unije ⁽⁸⁷⁾ je lahko tudi stopnja pravnega varstva, ki ga uživa prejšnja pravica tretje osebe, dejavnik, ki se lahko upošteva pri ugotavljanju, ali je prijavitelj v času vložitve prijave znamke ravnal v slabi veri.

Za analizo pomembnosti tega dejavnika je pomembno upoštevati, ali prejšnja pravica tretje osebe uživa določeno stopnjo pravnega varstva/priznanja, med drugim: a) registracijo; b) inherentni ali pridobljeni razlikovalni učinek; c) splošno znano naravo ⁽⁸⁸⁾; d) ugled ⁽⁸⁹⁾, vključno na primer z ohranjenim/preostalim ugledom prejšnje pravice ⁽⁹⁰⁾, ugledom imena vložnika zahtevka ⁽⁹¹⁾ ali ugledom podobe in/ali vzdevka vložnika zahtevka ⁽⁹²⁾. Odločilni dejavnik je lahko tudi „uporaba“ prejšnje pravice.

Ta dejavnik bo še posebno pomemben v okviru scenarija parazitskega ravnanja, na primer pri ugotovitvi, da je bil namen prijavitelja nepošteno izkoristiti ugled prejšnje pravice, vključno z njenim ohranjenim/preostalim ugledom ⁽⁹³⁾, ali izkoristiti njeno visoko stopnjo razlikovalnega učinka.

Poleg tega bo treba glede na to, da lahko vložnik zahteve v primerih slabe vere svoje argumente utemelji na različnih vrstah prejšnjih pravic in tudi na uporabi takih prejšnjih pravic ⁽⁹⁴⁾, ta dejavnik preučiti ne glede na

⁽⁸⁴⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 23. maja 2019, Ancco (ANN TAYLOR / ANNTAYLOR), T-3/18 in T-4/18, ECLI:EU:T:2019:357, točka 110.

⁽⁸⁵⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 28. januarja 2016, Administradora y Franquicias América in Inversiones Ged (DoggiS), T-335/14, ECLI:EU:T:2016:39, točke 50 do 74.

⁽⁸⁶⁾ Za več informacij o vidiku „protipravna prisvojitve pravice/pravic tretje osebe“ glej pododdelek 2.2.1.1.

⁽⁸⁷⁾ Sodba Sodišča z dne 11. junija 2009, Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli (Lindt Goldhase), C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361, točka 53; sodbi Splošnega sodišča z dne 23. maja 2019, Ancco (ANN TAYLOR / ANNTAYLOR), T-3/18 in T-4/18, ECLI:EU:T:2019:357, točka 51, in z dne 22. marca 2023, bitFlyer (coinbase), T-366/21, ECLI:EU:T:2023:156, točka 34.

⁽⁸⁸⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 1. februarja 2012, Pollo Tropical chicken on the grill, T-291/09, ECLI:EU:T:2012:39, točka 54.

⁽⁸⁹⁾ Sodba Sodišča z dne 11. junija 2009, Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli (Lindt Goldhase), C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361, točka 51.

⁽⁹⁰⁾ Sodba Splošnega sodišča (peti senat) z dne 8. maja 2014, PSA Peugeot Citroën (Simca), T-327/12, ECLI:EU:T:2014:240, točke 46, 49, 52 in 53.

⁽⁹¹⁾ Sodbi Splošnega sodišča z dne 14. maja 2019, Da Silva Santos Júnior (NEYMAR), T-795/17, ECLI:EU:T:2019:329, točki 50 in 51, in z dne 28. aprila 2021, Chafay (Choumicha Saveurs), T-311/20, ECLI:EU:T:2021:219, točke 27 in 28, 32 in 33.

⁽⁹²⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 5. oktobra 2016, Michalczewski (T.G.R. ENERGY DRINK), T-456/15, ECLI:EU:T:2016:597, točke 30 do 35 in 41.

⁽⁹³⁾ Sodba Splošnega sodišča (peti senat) z dne 8. maja 2014, PSA Peugeot Citroën (Simca), T-327/12, ECLI:EU:T:2014:240, točke 40, 46, 49 in 56.

⁽⁹⁴⁾ „Prav tako je dejstvo, da tretja oseba že dolgo uporablja znak za enak oziroma podoben proizvod, ki bi ga potrošnik lahko zamenjal s prijaviteljevo znamko, in da ima ta znak neko stopnjo pravne zaščite, eden od upoštevanih dejavnikov za presojo obstoja slabe vere prijavitelja“ (sodbi Sodišča z dne 11. junija 2009, Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli (Lindt Goldhase), C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361, točka 46), in z dne 13. novembra 2019, Outsource Professional Services/EUIPO, C-528/18 P, ECLI:EU:C:2019:961, točki 71 in 72; sodba Splošnega sodišča z dne 11. julija 2013, Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T-321/10, ECLI:EU:T:2013:372, točke 30 do 33.

naravo takih prejšnjih pravic ⁽⁹⁵⁾ ali pravno podlago, s katero je tak zakoniti interes zaščiten, in ne glede na to, ali so bile te pravice registrirane ali ne. Odločitev o vložitvi prijave za registracijo znamke (na določenem ozemlju) je nekaj, kar je del poslovne strategije vložnika zahteve, neregistracija pa na primer ne vodi nujno do zaključka, da prejšnja pravica na trgu nima ugleda ⁽⁹⁶⁾.

Vendar je treba poudariti, da je na podlagi analize okoliščin zadeve – v nekaterih primerih – mogoče ugotoviti, da je obseg ali stopnja pravne zaščite izpodbijane znamke tudi nekaj, kar je treba upoštevati pri presoji slabe vere, saj lahko to upraviči interes prijavitelja po zagotovitvi večje pravne zaščite njegovega znaka ⁽⁹⁷⁾. Zato lahko upraviči legitimen namen prijavitelja za vložitev prijave znamke.

2.4.2.3 *Enakost/podobnost med izpodbijano znamko in prejšnjimi pravicami*

V skladu s sodno prakso Unije ⁽⁹⁸⁾ je lahko dejstvo, da so izpodbijana znamka in zadevne prejšnje pravice enake in/ali podobne, pomemben dejavnik pri ugotavljanju, ali je prijavitelj ob vložitvi prijave znamke ravnal v slabi veri. Vendar se lahko presoja tega dejavnika razlikuje glede na vidik slabe vere ali prejšnje pravice, navedene v posameznem primeru slabe vere.

Pri presoji enakosti/podobnosti med izpodbijano znamko in prejšnjimi pravicami v okviru slabe vere je treba upoštevati, da je v nekaterih primerih morda potrebna drugačna presoja od tiste, ki je bila opravljena pri presoji verjetnosti zmede. Cilj določb o slabi veri je namreč zlasti preprečiti nezakonito prisvojitve pravic tretje osebe ali zlorabo sistema znamk, prav tako je na primer dejstvo, da so zadevne pravice enake/podobne, samo en dejavnik, ki ima lahko med drugim pomembno vlogo pri celoviti presoji slabe vere. Zato pri presoji enakosti/podobnosti v okviru tega dejavnika morda ni treba podrobno preučiti vizualnih, fonetičnih in pomenskih podobnosti med izpodbijano znamko in prejšnjimi pravicami ⁽⁹⁹⁾. Čeprav ta podrobna preučitev ni potrebna, je treba poudariti, da se lahko ugotovi, da je ta dejavnik izpolnjen, le, če obstaja neka stopnja podobnosti med izpodbijano blagovno znamko in prejšnjimi pravicami, pa čeprav je ta komaj zaznavna. Ob upoštevanju tega bi bil namen primerjave ugotoviti, ali so si izpodbijana znamka in prejšnje pravice podobne ali ne. Zato lahko zadostuje, da se poišče povezava ali zveza med zadevnimi pravicami.

Nazadnje je treba poudariti, da ima lahko ta dejavnik nekatere posebnosti, ki so odvisne od scenarija slabe vere. Pododdelek 2.5.2.2 vključuje nekatere posebne informacije, ki se uporabljajo za scenarij ponovne prijave.

2.4.2.4 *Zadevni proizvodi in/ali storitve*

Iz sodne prakse Unije ⁽¹⁰⁰⁾ je mogoče sklepati, da so tudi zadevni proizvodi in/ali storitve dejavnik, ki bi lahko bil upošteven pri presoji obstoja slabe vere. Pri presoji tega dejavnika je treba ustrezno upoštevati cilj določb o slabi veri, ki je preprečiti zlasti protipravno prisvojitve pravic tretje osebe ali zlorabo sistema znamk.

⁽⁹⁵⁾ Na primer registrirana znamka, neregistrirana znamka/znak, ime splošno znane osebe, ime korporacije/podjetja.

⁽⁹⁶⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 28. januarja 2016, Administradora y Franquicias América in Inversiones Ged (DoggiS), T-335/14, ECLI:EU:T:2016:39, točka 86.

⁽⁹⁷⁾ Sodba Sodišča z dne 11. junija 2009, Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli (Lindt Goldhase), C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361, točki 51 in 52.

⁽⁹⁸⁾ Sodba Sodišča z dne 11. junija 2009, Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli (Lindt Goldhase), C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361, točka 53; sodbi Splošnega sodišča z dne 5. oktobra 2016, Michalczewski (T.G.R. ENERGY DRINK), T-456/15, ECLI:EU:T:2016:597, točke 36 do 39, in z dne 28. januarja 2016, Administradora y Franquicias América in Inversiones Ged (DoggiS), T-335/14, ECLI:EU:T:2016:39, točke 59 do 63, 76 do 79.

⁽⁹⁹⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 5. oktobra 2016, Michalczewski (T.G.R. ENERGY DRINK), T-456/15, ECLI:EU:T:2016:597, točke 36 do 38.

⁽¹⁰⁰⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 28. januarja 2016, Administradora y Franquicias América in Inversiones Ged (DoggiS), T-335/14, ECLI:EU:T:2016:39, točke 88 do 90.

V primerih, ko je vključenih več znamk ⁽¹⁰¹⁾, se lahko opravi primerjava zadevnih proizvodov in/ali storitev. Glede na okoliščine obravnavanega primera bi lahko zadostovalo, da se na primer analizira, ali zadevni proizvodi in/ali storitve spadajo v sosednji/povezan tržni segment ⁽¹⁰²⁾, ali pa se ocena razširi na primerjavo tržnega sektorja ali področja poslovne dejavnosti, na katerem posluje vložnik zahtevka ⁽¹⁰³⁾. Vendar ni nujno, da se dokaže obstoj enakosti ali podobnosti med zadevnimi proizvodi in/ali storitvami, da se uporabijo določbe o slabi veri, prav tako se lahko na primer slaba vera ugotovi tudi v primerih, ko so zadevni proizvodi in/ali storitve različni ⁽¹⁰⁴⁾.

Pomembno je upoštevati, da se lahko presoja v okviru tega dejavnika nanaša na različne vrste prejšnjih pravic in ne le na znamke (npr. lahko se nanaša na izpodbijano znamko in prejšnje osebno ime ⁽¹⁰⁵⁾).

Na podlagi sodne prakse Unije lahko na primer ustrezni organi, vključno z uradi držav članic za intelektualno lastnino:

- primerjajo proizvode in/ali storitve izpodbijane znamke s področjem, na katerem je vložnik zahtevka pridobil ugled/je znan ⁽¹⁰⁶⁾;
- primerjajo ali komentirajo proizvode in/ali storitve izpodbijane znamke v okviru običajnih poslovnih praks v zadevnem tržnem sektorju ⁽¹⁰⁷⁾;
- primerjajo ali komentirajo proizvode in/ali storitve izpodbijane znamke v zvezi s proizvodi/storitvami, za katere se pričakuje, da bodo za vložnika zahteve zanimivi za trženje ⁽¹⁰⁸⁾.

Nazadnje je treba poudariti, da ima lahko ta dejavnik nekatere posebnosti, ki so odvisne od scenarija slabe vere. Pododdelek 2.5.2.2 vključuje nekatere posebne informacije, ki se uporabljajo za scenarij ponovne prijave.

2.4.2.5 Verjetnost zmede

V okviru celovite presoje slabe vere in posebnih okoliščin posameznega primera bi bilo v nekaterih primerih lahko pomembno ugotoviti, ali je prejšnje pravice mogoče zamenjati z izpodbijano znamko. Zato je glede na okoliščine posameznega primera morda pomembno upoštevati, ali obstaja verjetnost zmede med izpodbijano znamko in prejšnjo pravico ali pravicami ⁽¹⁰⁹⁾.

⁽¹⁰¹⁾ Vložene, registrirane ali neregistrirane.

⁽¹⁰²⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 23. maja 2019, Ancco (ANN TAYLOR / ANNTAYLOR), T-3/18 in 4/18, ECLI:EU:T:2019:357, točki 64 in 65.

⁽¹⁰³⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 19. oktobra 2022, Nube (Lío), T-466/21, ECLI:EU:T:2022:644, točki 49 in 50.

⁽¹⁰⁴⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 19. oktobra 2022, Nube (Lío), T-466/21, ECLI:EU:T:2022:644, točke 39 do 41.

⁽¹⁰⁵⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 14. maja 2019, Da Silva Santos Júnior (NEYMAR), T-795/17, ECLI:EU:T:2019:329, točka 46.

⁽¹⁰⁶⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 28. aprila 2021, Chafay (Choumicha Saveurs), T-311/20, ECLI:EU:T:2021:219, točka 32.

⁽¹⁰⁷⁾ Sodbi Splošnega sodišča z dne 14. maja 2019, Da Silva Santos Júnior (NEYMAR), T-795/17, ECLI:EU:T:2019:329, točka 46, in z dne 19. oktobra 2022, Nube (Lío), T-466/21, ECLI:EU:T:2022:644, točka 50.

⁽¹⁰⁸⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 14. maja 2019, Da Silva Santos Júnior (NEYMAR), T-795/17, ECLI:EU:T:2019:329, točka 46.

⁽¹⁰⁹⁾ Sodba Sodišča z dne 11. junija 2009, Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli (Lindt Goldhase), C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361, točka 53.

Vendar je treba še enkrat poudariti, da pri presoji obstoja slabe vere v prijavah znamk verjetnost zmede ni pogoj ali osnovni pogoj za slabo vero. Zato za uporabo določb o slabi veri ⁽¹¹⁰⁾ ni treba nujno ugotoviti obstoja verjetnosti zmede v javnosti, saj je to med drugim le eden od dejavnikov, ki jih je treba upoštevati.

2.4.2.6 *Predhodno razmerje med strankama*

Iz sodne prakse Unije izhaja, da je lahko obstoj neposrednega ali posrednega razmerja med vložnikom zahteve in prijaviteljem pred prijavo izpodbijane znamke prav tako znak slabe vere prijavitelja ⁽¹¹¹⁾.

Glede na namen določb o slabi veri je treba ta dejavnik razlagati široko, da se zajamejo vse vrste razmerij med strankama. Zato bi bilo treba za presajo tega dejavnika med drugim upoštevati naslednje: obstoj predpogodbene, pogodbene ali popogodbene razmerja ali obstoj vzajemnih dolžnosti ali zavez, vključno z dolžnostma lojalnosti in poštenja, ki izhajata iz sedanje ali pretekle zasedbe nekaterih položajev v podjetju vložnika zahteve ⁽¹¹²⁾.

Na primer, iz sodne prakse Unije izhaja, da je mogoče pri presoji slabe vere upoštevati naslednja predhodna razmerja (določeno povezavo) med vložnikom zahteve in prijaviteljem:

- neformalni odnosi med strankama, kot so (pogodbena) pogajanja ⁽¹¹³⁾;
- neposredni odnosi med strankama, kot je na primer stik za proučitev možnosti poslovne rešitve spora ⁽¹¹⁴⁾;
- poslovno razmerje, ki temelji na ustnih dogovorih, obsega pa uvoz in prodajo določenega blaga ter uporabo izpodbijane znamke kot znamke v ta namen ⁽¹¹⁵⁾;
- obstoj pogodbe o distribuciji ⁽¹¹⁶⁾;
- obstoj licenčne pogodbe, vključno z neuspešnim pridobiteljem licence ⁽¹¹⁷⁾;
- dejstvo, da je prijavitelj opravljal naloge direktorja stranke pogodbe o distribuciji ⁽¹¹⁸⁾;
- dejstvo, da je bil prijavitelj delničar s pomembnim deležem v delniškem kapitalu vložnika zahtevka in da so bili njegovi vodilni delavci člani upravnega odbora vložnika zahtevka ⁽¹¹⁹⁾, da je bil zaposlen pri

⁽¹¹⁰⁾ Sodba Sodišča z dne 12. septembra 2019, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, ECLI:EU:C:2019:724, točka 54; sodba Splošnega sodišča z dne 19. oktobra 2022, Nube (Lío), T-466/21, ECLI:EU:T:2022:644, točki 31 in 40.

⁽¹¹¹⁾ Sodbe Splošnega sodišča z dne 1. februarja 2012, Pollo Tropical chicken on the grill, T-291/09, ECLI:EU:T:2012:39, točke 85 do 87; z dne 11. julija 2013, Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T-321/10, ECLI:EU:T:2013:372, točke 25 do 29, in z dne 5. oktobra 2016, Michalczewski (T.G.R. ENERGY DRINK), T-456/15, ECLI:EU:T:2016:597, točke 53 do 55.

⁽¹¹²⁾ Sodbe Splošnega sodišča z dne 11. julija 2013, Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T-321/10, ECLI:EU:T:2013:372, točka 28; z dne 30. aprila 2019, Sintema Sport (K), T-136/18, ECLI:EU:T:2019:265, točki 68 in 69, in z dne 12. julija 2019, Guiral Broto (Café del Mar), T-772/17, ECLI:EU:T:2019:538, točki 53 in 54.

⁽¹¹³⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 31. maja 2018, Outsource Professional Services (Outsource 2 India), T-340/16, ECLI:EU:T:2018:314, točki 43 in 47.

⁽¹¹⁴⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 5. maja 2017, Hub Culture (VENMO), T-132/16, ECLI:EU:T:2017:316, točki 60 in 61.

⁽¹¹⁵⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 12. maja 2021, Haygreen (TORNADO), T-167/20, ECLI:EU:T:2021:257, točka 55.

⁽¹¹⁶⁾ Sodbi Splošnega sodišča z dne 30. aprila 2019, Sintema Sport (K), T-136/18, ECLI:EU:T:2019:265, točke 53 do 57 (tudi obstoj ekskluzivne pogodbe o dobavi), in z dne 16. maja 2017, sindustrysurf (AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT), T-107/16, ECLI:EU:T:2017:335, točke 32 do 34 ter 39 in 40.

⁽¹¹⁷⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 23. maja 2019, Ancco (ANN TAYLOR / ANNTAYLOR), T-3/18 in T-4/18, ECLI:EU:T:2019:357, točke 116, 124 in 125.

⁽¹¹⁸⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 17. marca 2021, Blue Genes (Earnest Sewn), T-853/19, ECLI:EU:T:2021:145, točke 47 do 49.

⁽¹¹⁹⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 11. julija 2013, Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T-321/10, ECLI:EU:T:2013:372, točka 25.

vložniku zahtevka ali da je delal za vložnika zahtevka (ali druga podjetja iz njegove skupine) kot samostojni podjetnik ⁽¹²⁰⁾;

- dejstvo, da je bilo prijavitelju dano pooblastilo za zastopanje, da lahko deluje kot pravni zastopnik podjetja, ki sta ga ustanovila vložnik zahteve in prijavitelj ⁽¹²¹⁾;
- obstoj sporazuma, na podlagi katerega je bil prijavitelj pooblaščen za uporabo slike, vzdevka, besednih in figurativnih znamk v lasti vložnika zahteve za spodbujanje trženja določenega blaga ⁽¹²²⁾.

Glede na različne oblike predhodnih razmerij v praksi je treba uporabiti pristop za vsak primer posebej, pri čemer je treba upoštevati, ali je razmerje med strankama prijavitelju omogočilo, da se seznanijo s prejšnjimi pravicami tretje osebe in na primer oceni njihovo vrednost.

Poleg tega ni treba upoštevati natančne narave ali oblike sporazumov med strankama za ugotovitev, da je prijavitelj ob vložitvi prijave znamke ravnal v slabi veri. Ni pomembno, ali med strankama obstaja licenčna pogodba ali druga vrsta sporazuma in ali je bil dogovor med njima sklenjen pisno ali ustno, saj že obstoj takih dogovorov v vsakem primeru zadošča kot dokaz, da sta bili stranki pred datumom vložitve prijave za registracijo izpodbijane znamke v neposrednem razmerju ⁽¹²³⁾.

Na podlagi navedenega se lahko v takih primerih prijava ali registracija izpodbijane znamke v Uniji na ime prijavitelja glede na okoliščine posamezne zadeve šteje za kršitev poštenih poslovnih praks. Posledično je mogoče ugotoviti obstoj slabe vere, če prijavitelj z registracijo poskuša pridobiti prejšnjo pravico tretje osebe, s katero je imel pogodbeno ali predpogodbeno razmerje ali kakršno koli razmerje, v katerem velja dobra vera in ki prijavitelju nalaga dolžnost poštenega ravnanja v zvezi z legitimnimi interesi in pričakovanji druge osebe glede zadevne pravice.

2.4.2.7 Izvor izpodbijane znamke in njena uporaba od njenega nastanka

V okviru splošne presoje slabe vere je lahko pomemben dejavnik tudi izvor ali okoliščine, v katerih je bila ustvarjena beseda ali logotip/grafični prikaz, ki sestavlja izpodbijano blagovno znamko, pa tudi njena prejšnja uporaba (vključno z „zgodovinsko“ uporabo) v gospodarstvu ⁽¹²⁴⁾, zlasti s strani konkurenčnih podjetij. Zagotavlja lahko koristne informacije o nameri prijavitelja ob vložitvi prijave znamke. Z analizo v okviru tega dejavnika se lahko na primer zagotovijo informacije o naslednjem:

- o tem, kdo je razvil/ustvaril besedo/logotip, ki je podlaga za izpodbijano znamko, in o razlogih za njen nastanek ⁽¹²⁵⁾;
- o tem, ali izpodbijana znamka izhaja iz druge pravice prijavitelja izpodbijane znamke, na primer iz trgovskega imena podjetja, in o tem, kako se je ta pravica uporabljala ⁽¹²⁶⁾.

⁽¹²⁰⁾ Sodba Splošnega sodišča (peti senat) z dne 8. maja 2014, PSA Peugeot Citroën (Simca), T-327/12, ECLI:EU:T:2014:240, točki 14 in 78.

⁽¹²¹⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 12. julija 2019, Guiral Broto (Café del Mar), T-772/17, ECLI:EU:T:2019:538, točke 51, 53 in 54.

⁽¹²²⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 5. oktobra 2016, Michalczewski (T.G.R. ENERGY DRINK), T-456/15, ECLI:EU:T:2016:597, točke 30 do 33.

⁽¹²³⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 05. septembra 2016, Shandong Hengfeng Rubber & Plastic (AGATE), T-456/15, ECLI:EU:T:2016:597, točke 53 do 55.

⁽¹²⁴⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 8. maja 2014, PSA Peugeot Citroën (Simca), T-327/12, ECLI:EU:T:2014:240, točka 60.

⁽¹²⁵⁾ Sodbe Splošnega sodišča z dne 30. aprila 2019, Sintema Sport (K), T-136/18, ECLI:EU:T:2019:265, točke 59 do 69 in točka 83; z dne 23. maja 2019, Ancco (ANN TAYLOR / ANNTAYLOR), T-3/18 in T-4/18, ECLI:EU:T:2019:357, točki 89 in 90, in z dne 26. februarja 2015, RSVP Design (COLOURBLIND), T-257/11, ECLI:EU:T:2015:115, točke 73 do 76.

⁽¹²⁶⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 14. februarja 2012, Fors MW (BIGAB), T-33/11, ECLI:EU:T:2012:77, točka 22.

Poudariti je treba tudi, da ozemeljski vidiki prejšnje uporabe izpodbijane znamke, vključno z njeno zgodovinsko uporabo, ne bi smeli biti omejeni na trg Unije ⁽¹²⁷⁾. Zato se lahko upošteva tudi prejšnja uporaba izpodbijane znamke v državi nečlanici EU.

2.4.2.8 Časovno zaporedje dogodkov pred prijavo izpodbijane znamke

V skladu s sodno prakso Unije ⁽¹²⁸⁾ je lahko časovno zaporedje dogodkov pred prijavo izpodbijane znamke prav tako pomemben dejavnik pri presoji slabe vere. Glede na to, da je treba slabo vero ugotavljati ob upoštevanju vseh okoliščin, pomembnih za posamezni primer, je pomembno kronološko analizirati zaporedje dogodkov pred prijavo izpodbijane znamke (tj. dogodkov pred to vložitevijo). Taka analiza je lahko zadevnim organom, vključno z uradi držav članic za intelektualno lastnino, v pomoč pri razumevanju razlogov prijavitelja za prijavo izpodbijane znamke.

V okviru tega dejavnika bi se lahko upoštevali naslednji dogodki/okoliščine, ki izhajajo iz sodne prakse Unije.

- Ali je med prijaviteljem in vložnikom zahteve obstajal kakršen koli spor pred prijavo ali ob prijavi izpodbijane znamke ⁽¹²⁹⁾.
- Stanje poslovnega razmerja med strankama v času prijave izpodbijane znamke: ali se je končalo oziroma ali se je že nekaj časa poslabševalo/bilo napeto ⁽¹³⁰⁾.
- Če se je razmerje med strankama končalo – obdobje med koncem tega poslovnega razmerja in prijavo izpodbijane znamke ⁽¹³¹⁾.
- Ali se je položaj vložnika zahteve na trgu v obdobju pred prijavo izpodbijane znamke spremenil, na primer vključno z njegovim finančnim položajem in ugledom ⁽¹³²⁾.
- Čas prijave izpodbijane znamke ⁽¹³³⁾. Ta analiza bo pomembna zlasti pri scenariju ponovne prijave – v takem primeru je treba preveriti, ali je dejstvo, da je prijavitelj v določenem trenutku/času ponovno prijavil izpodbijano znamko, v zadevnih okoliščinah pomembno.

Poleg tega je z analizo časovnega zaporedja dogodkov pred prijavo (ali tik po prijavi) izpodbijane znamke mogoče pridobiti tudi informacije o drugih dejavnikih, na primer o tem, ali je prijavitelj vedel oziroma bi moral vedeti, da je vložnik zahtevka že uporabljal prejšnjo enako/podobno pravico ⁽¹³⁴⁾.

⁽¹²⁷⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 47. oktobra 2020, Target Partners (TARGET VENTURES), T-273/19, ECLI:EU:T:2020:510, točka 28.

⁽¹²⁸⁾ Sodbe Splošnega sodišča z dne 26. februarja 2015, RSVP Design (COLOURBLIND), T-257/11, ECLI:EU:T:2015:115, točka 68; z dne 5. oktobra 2016, Michalczewski (T.G.R. ENERGY DRINK), T-456/15, ECLI:EU:T:2016:597, točka 28, in z dne 11. julija 2013, Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T-321/10, ECLI:EU:T:2013:372, točka 30.

⁽¹²⁹⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 11. julija 2013, Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T-321/10, ECLI:EU:T:2013:372, točka 30.

⁽¹³⁰⁾ Sodbi Splošnega sodišča z dne 12. maja 2021, Haygreen (TORNADO), T-167/20, ECLI:EU:T:2021:257, točke 69 do 71, in z dne 31. maja 2018, Outsource Professional Services (Outsource 2 India), T-340/16, ECLI:EU:T:2018:314, točka 42.

⁽¹³¹⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 17. marca 2021, Blue Genes (Earnest Sewn), T-853/19, ECLI:EU:T:2021:145, točke 67 do 70, in Sodba Sodišča z dne 12. septembra 2019, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, ECLI:EU:C:2019:724, točka 64.

⁽¹³²⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 11. julija 2013, Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T-321/10, ECLI:EU:T:2013:372, točka 30.

⁽¹³³⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 21. aprila 2021, Kreativni Događaji (MONOPOLY), T-663/19, ECLI:EU:T:2021:211, točke 87 do 89.

⁽¹³⁴⁾ Sodbi Splošnega sodišča z dne 29. septembra 2021, Shandong Hengfeng Rubber & Plastic (AGATE), T-592/20, ECLI:EU:T:2021:633, točke 61 do 63, in z dne 28. oktobra 2020, Target Partners (TARGET VENTURES), T-273/19, ECLI:EU:T:2020:510, točka 46.

2.4.2.9 Poštena poslovna logika, na kateri temelji prijava izpodbijane znamke

Neobstoj poštene poslovne logike, vključno s poslovno strategijo, kot podlage za prijavo izpodbijane znamke je prav tako lahko pomemben dejavnik za presojo, ali je bila prijava vložena v slabi veri.

Pri presoji tega dejavnika lahko zadevni organi, vključno z uradi držav članic za intelektualno lastnino, naletijo na primer, ko prijavitelj zahteva registracijo znamke, ne samo za kategorije blaga in/ali storitev, ki jih je tržil ob prijavi, ampak tudi za druge kategorije blaga/storitev, ki jih namerava ali želi tržiti v prihodnosti. Pri tem je treba opozoriti, kot je bilo navedeno v sodni praksi Unije ⁽¹³⁵⁾, da je taka praksa načeloma zakonita. Zato dolg seznam blaga in/ali storitev sam po sebi še ne pomeni slabe vere. Vendar praksa vključitve določenega blaga in/ali storitev v specifikacijo lahko kaže na slabo vero, če za tako vključitev ni smiselnega razloga ali poštene poslovne logike, vključno s poslovno strategijo ⁽¹³⁶⁾.

V nadaljevanju je predstavljenih več primerov iz sodne prakse Unije, pri katerih je iz okoliščin zadeve izhajalo, da za prijavo ni bilo poslovne logike:

<p>Sodba Splošnega sodišča z dne 21. aprila 2021, Kreativni Dogadaji (MONOPOLY), T-663/19, ECLI:EU:T:2021:211, točke 60 do 77 ⁽¹³⁷⁾</p>	<p>Iz okoliščin te zadeve izhaja, da je bil eden od glavnih razlogov, na katere se je skliceval imetnik, da bi upravičil ponovno prijavo iste znamke, zmanjšanje upravnega bremena v postopku z ugovorom (s tem se je izognil obveznosti, da bi moral pri vsakem takem ugovoru na zahtevo predložiti dokaze o uporabi). Iz zadeve je jasno izhajalo priznanje prijavitelja, da je bila ena od prednosti prijave izpodbijane znamke dejstvo, da mu v postopkih z ugovorom ne bo treba več nenehno zagotavljati dokazov o resni in dejanski uporabi znamke. Vendar so se pojasnila prijavitelja, da je v bistvu želel zaščititi znamko „MONOPOLY“ za druge proizvode in storitve, da bi sledila razvoju tehnologije in širitvi svojih dejavnosti, štela za utemeljena. To je razlog, zakaj izpodbijana znamka ni bila razglašena za nično v zvezi z blagom in storitvami, ki niso bili zajeti s prejšnjimi znamkami. Vendar navedena pojasnila niso upravičevala prijave izpodbijane znamke v zvezi z blagom in storitvami, ki so bili enaki tistim, ki so bili zajeti s prejšnjimi znamkami. Poleg tega je bila trditev o zmanjšanju upravnega bremena zaradi prijave izpodbijane znamke težko verjetna glede na dodatne stroške in upravno breme, povezane s stalnim ponovnim prijavljanjem in ohranitvijo prejšnjih znamk.</p>
<p>Sodba Splošnega sodišča z dne 28. januarja 2016, Administradora y Franquicias América in Inversiones Ged (DoggiS), T-335/14, ECLI:EU:T:2016:39, točki 88 in 90</p>	<p>Na podlagi dokazov, predloženih v tej zadevi, s poslovnega vidika ni bilo mogoče pojasniti, zakaj je prijavitelj prijavil figurativno znamko, ki je praktično enaka nekaterim prejšnjim figurativnim m znamkam vložnikov zahtevkov in zajema enake storitve kot njihove znamke ter blago, ki je nujno potrebno za zagotavljanje teh storitev. Poleg tega se prijavitelj za utemeljitev takega ravnanja sploh ni skliceval na kakršno koli poslovno logiko. Navedel je zgolj nekaj neutemeljenih trditev o tem, da se ob prijavi izpodbijane znamke ni zavedal obstoja prejšnjih znamk vložnikov zahteve. Poleg tega s trditvijo prijavitelja, da ima dolgoletne izkušnje v sektorju franšiz, ni bilo mogoče dokazati njegovega zakonitega interesa, saj so se navedene</p>

⁽¹³⁵⁾ Sodbe Splošnega sodišča z dne 14. februarja 2012, Fors MW (BIGAB), T-33/11, ECLI:EU:T:2012:77, točka 25; z dne 13. decembra 2012, Pelikan (Pelikan), T-136/11, ECLI:EU:T:2012:689, točki 54 in 55 (v teh dveh zadevah Splošno sodišče ni ugotovilo slabe vere); z dne 7. junija 2011, Institute for Personality & Ability Testing (16PF), T-507/08, ECLI:EU:T:2011:253, točki 88 in 89, in z dne 5. julija 2016, Freistaat Bayern (NEUSCHWANSTEIN), T-167/15, ECLI:EU:T:2016:391, točka 55.

⁽¹³⁶⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 14. februarja 2012, Fors MW (BIGAB), T-33/11, ECLI:EU:T:2012:77, točka 26 (v tej zadevi Splošno sodišče ni ugotovilo slabe vere).

⁽¹³⁷⁾ Za več informacij o tej sodbi glej preglednico v oddelku 2.5.2.2.

	izkušnje nanašale na finančni sektor, ki je popolnoma drugo področje kot sektor hitre prehrane.
Sodba Splošnega sodišča z dne 29. septembra 2021, Shandong Hengfeng Rubber & Plastic (AGATE) , T-592/20, ECLI:EU:T:2021:633, točke 68 do 71	Iz okoliščin te zadeve je izhajalo, da prijavitelj ni predložil nobenega dokaza o uporabi izpodbijane znamke ali prodaji pnevmatik pod drugo znamko. Prav tako ni predložil nobenega razumnega pojasnila v zvezi z razširitvijo svojih poslovnih dejavnosti s področja kmetijstva na sektor pnevmatik, čeprav je iz predloženih dokazov razvidno, da „družbe, ki proizvajajo pnevmatike za tovornjake, ne proizvajajo kmetijskih [avtomobilskih] pnevmatik“.

Vendar je treba poudariti, da je na podlagi analize okoliščin zadeve mogoče ugotoviti, da je za prijavo izpodbijane znamke obstajala poštena poslovna logika. Ta položaj je ponazorjen v naslednjih primerih, ki izhajajo iz sodne prakse Unije.

Sodba Splošnega sodišča z dne 14. februarja 2012, Fors MW (BIGAB) , T-33/11, ECLI:EU:T:2012:77, točka 23	V tej zadevi je bila poštena poslovna logika izpeljana iz dejstva, da se je v obdobju pred prijavo znamke povečalo število držav članic, v katerih je prijavitelj uporabljal znamko. Sodišče je ugotovilo, da je bil to dovolj verjeten razlog, zakaj je prijavitelj želel razširiti varstvo izpodbijane znamke tako, da jo je registriral kot znamko EU, zato je odločilo, da prijavitelj ni ravnal v slabi veri.
Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2012, Pelikan (Pelikan) , T-136/11, ECLI:EU:T:2012:689, točke 35 do 37 in 49	Iz dokazov in dejanskega stanja zadeve izhaja, da je bila izpodbijana znamka prijavljena ob 125. obletnici nastanka znamke „Pelikan“, zato se je prijavitelj odločil za njeno posodobitev in vložitev nove prijave za to novo različico. Upoštevalo se je tudi dejstvo, da je izpodbijana znamka zajemala posodobljen seznam storitev. Na podlagi navedenega je bilo ugotovljeno, da je prijava temeljila na pošteni poslovni logiki in da prijavitelj v trenutku prijave izpodbijane znamke ni ravnal v slabi veri.

2.4.2.10 Zahteva za finančno nadomestilo

Pri presoji slabe vere je lahko pomemben dejavnik tudi zahteva prijavitelja vložniku zahteve za finančno nadomestilo, zlasti če obstajajo dokazi, da je prijavitelj vedel za obstoj prejšnje pravice in je lahko pričakoval, da bo od vložnika zahtevka prejel ponudbo za finančno nadomestilo ⁽¹³⁸⁾. Zato se lahko ugotovi, da je prijavitelj ravnal v slabi veri, če je očitno, da je znamko prijavil špekulativno ali zgolj z namenom izsiliti denar od tretje osebe, ne pa z namenom, da bi znamka izpolnjevala svojo osnovno funkcijo znamke ⁽¹³⁹⁾.

2.4.2.11 Vzorec ravnanja/dejanj prijavitelja

Dejstvo, da obstaja konkreten vzorec ravnanja/dejanj prijavitelja, je lahko pomemben dejavnik pri presoji slabe vere v zvezi s prijavo znamk.

⁽¹³⁸⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 19. oktobra 2022, Nube (Lío), T-466/21, ECLI:EU:T:2022:644, točke 81 do 83.

⁽¹³⁹⁾ Sodbi Splošnega sodišča z dne 8. maja 2014, PSA Peugeot Citroën (Simca), T-327/12, ECLI:EU:T:2014:240, točka 72, in z dne 7. julija 2016, Maquet (LUCEO), T-82/14, ECLI:EU:T:2016:396, točka 145.

Naslednji vzorci ravnanja/dejanj prijavitelja, vzeti iz sodne prakse Unije, so se na primer šteli za pomembne pri ugotavljanju nepoštenih namenov prijavitelja:

- dejstvo, da je prijavitelj istega dne vložil prijavo za registracijo izpodbijane znamke „NEYMAR“ in druge znamke, ki je prav tako vsebovala ime še enega znanega nogometaša ⁽¹⁴⁰⁾;
- dejstvo, da je prijavitelj oblikoval nezakonito strategijo vložitev (npr. uspešno veriženje prijav za registracijo nacionalnih znamk brez plačila pristojbin za vložitev, da bi si zagotovil položaj blokiranja v obdobju, ki je daljše od šestmesečnega roka za razmislek, na podlagi česar je lahko uveljavljal priznanje prednostne pravice pri prijavi znamke EU, in celo daljše od petletnega prehodnega obdobja) ⁽¹⁴¹⁾;
- dejstvo, da je prijavitelj prijavil več znamk tretjih oseb, ki so imele določen ugled, brez soglasja imetnikov teh znamk in/ali brez sklenitve licenčne pogodbe z njimi ⁽¹⁴²⁾.

Drug primer bi lahko bilo dejstvo, da prijavitelj, tudi prek pravnih/fizičnih oseb, ki so z njim povezane, zlorabi predpise/sistem znamk, z namenom preobremeniti drugo stranko ali celo urade za intelektualno lastnino z obremenjujočimi postopki (npr. z vložitvijo velikega števila zahtev za izbris).

2.5 Scenariji slabe vere v prijavah znamk

V tem delu skupne prakse so predstavljeni najznačilnejši ali najpomembnejši primeri scenarijev slabe vere v prijavah znamk – dva v okviru vidika protipravne prisvojitve pravice tretje osebe, trije pa v okviru vidika zlorabe sistema znamke. Poleg tega je v vsak scenarij vključenih nekaj primerov iz sodne prakse Unije, iz katerih izhaja, kako se je slaba vera presojala v dejanskih primerih. Natančneje, primeri prikazujejo medsebojni vpliv dejavnikov (predstavljenih v oddelku 2.4 zgoraj), ki so prispevali k ugotovitvi slabe vere v vsakem posameznem scenariju.

V zvezi s tem je treba upoštevati razliko med „dejavniki“ in „scenariji“. „Scenariji slabe vere“ se nanašajo na konkretne primere, ki morajo vsebovati več dejavnikov (pomembnih za presojo slabe vere), ki vplivajo drug na drugega, da bi se ugotovilo, da je prijavitelj ravnal v slabi veri. „Dejavnik“ pa je le en element, ki ga je mogoče upoštevati pri presoji slabe vere, in običajno en dejavnik sam po sebi ne zadostuje za ugotovitev slabe vere.

2.5.1 Scenariji v okviru vidika protipravne prilastitve pravice tretje osebe

2.5.1.1 Parazitsko ravnanje

Parazitsko ravnanje vključuje primere, v katerih je iz analize vseh okoliščin zadeve razvidno, da je bila izpodbijana znamka prijavljena z nepoštenim namenom:

- a) brezplačno okoristiti se s prepoznavnostjo prejšnje pravice ⁽¹⁴³⁾, tudi če je pravica samo v določeni meri še prepoznavna (ohranjeni/preostali ugled) ⁽¹⁴⁴⁾, ali
- b) izkoristiti prejšnjo pravico ne glede na stopnjo njene prepoznavnosti na trgu.

⁽¹⁴⁰⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 14. maja 2019, Da Silva Santos Júnior (NEYMAR), T-795/17, ECLI:EU:T:2019:329, točka 50.

⁽¹⁴¹⁾ Sodbi Splošnega sodišča z dne 7. julija 2016, Maquet (LUCO), T-82/14, ECLI:EU:T:2016:396, točke 48, 51 in 52, in z dne 7. septembra 2022, Karsten Manufacturing (MONSOON), T-627/21, ECLI:EU:T:2022:530, točke 35 do 37.

⁽¹⁴²⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 23. maja 2019, Ancco (ANN TAYLOR / ANNTAYLOR), T-3/18 in T-4/18, ECLI:EU:T:2019:357, točki 154 in 155.

⁽¹⁴³⁾ Sodbi Splošnega sodišča z dne 14. maja 2019, Da Silva Santos Júnior (NEYMAR), T-795/17, ECLI:EU:T:2019:329, točka 51, in z dne 19. oktobra 2022, Nube (Lío), T-466/21, ECLI:EU:T:2022:644, točka 83.

⁽¹⁴⁴⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 8. maja 2014, PSA Peugeot Citroën (Simca), T-327/12, ECLI:EU:T:2014:240.

Opozoriti je treba, da ta scenarij vključuje najrazličnejše primere, v katerih je prijavitelj, ki je vedel, da obstaja prejšnja pravica, ki uživa določeno stopnjo pravnega varstva oziroma je v določeni meri prepoznavna na trgu, vključno z njeno dejansko prisotnostjo na trgu ⁽¹⁴⁵⁾, prijavil blagovno znamko, da bi ustvaril povezavo s to prejšnjo pravico ali to pravico čim bolj posnemal, da bi tako izkoristil njeno kakršno koli že privlačnost in/ali prepoznavnost na trgu. To se lahko zgodi tudi, če želi prijavitelj ustvariti lažno iluzijo kontinuitete ali lažno nasledstvo med izpodbijano blagovno znamko in nekaj ugledno zgodovinsko blagovno znamko ali prej slavno osebo/podjetjem/prejšnjo pravico, ki je še vedno znana zadevni javnosti ⁽¹⁴⁶⁾.

Iz zgoraj navedenega izhaja, da je na obstoj slabe vere v okviru tega scenarija mogoče sklepati iz različnih dejavnikov. Vendar je za uporabo tega scenarija treba dokazati nepošten namen prijavitelja, da izkoristi privlačnost prejšnje pravice in/ali njeno prepoznavnost na trgu. To lahko na primer izhaja iz dobrega imena, ugleda, uspeha, prestiža in/ali dejanske prisotnosti prejšnje pravice tretje osebe ali iz sklicevanja na ugledno/znano osebo ali dogodek. Prijavitelj na primer želi izkoristiti vlaganje vložnika zahtevka v promocijo in ustvarjanje dobrega imena za njegovo prejšnjo pravico ali uporabo prejšnje pravice s strani vložnika zahtevka, ki se je na določenem trgu že dobro uveljavila.

Na podlagi navedenega je jasno, da ta scenarij med drugim vključuje primere, v katerih je cilj brezplačno okoristiti se s prepoznavnostjo prejšnje pravice, tudi če je ta prepoznavna samo še v določeni meri (ohranjeni/preostali ugled). Pri tem je pomembno, da je prejšnja pravica na dan prijave izpodbijane znamke uživala določen ugled ali neko poznanost ⁽¹⁴⁷⁾. Vendar je treba jasno razlikovati med določbami člena 5(3), točka (a), direktive o znamkah in določbami o slabi veri.

Poudariti je treba, da od vložnika zahteve v okviru presoje slabe vere ni mogoče zahtevati, da dokaže ugled svoje prejšnje pravice na enak način kot v postopku na podlagi člena 5(3), točka (a), direktive o znamkah ⁽¹⁴⁸⁾. Navedeni določbi imata različen namen.

- Člen 5(3), točka (a), direktive o znamkah zagotavlja varstvo prejšnjih registriranih znamk, ki imajo ugled v državi članici ali Evropski uniji, če bi uporaba znamke, za katero je vložena prijava (izpodbijana znamka), brez upravičenega razloga pomenila nepošteno izkoriščanje ali oškodovanje razlikovalnega značaja ali ugleda prejšnje znamke. Poleg tega je ta člen ločen razlog za zavrnitev ali ničnost, zanj pa veljajo posebne formalne in vsebinske zahteve, med katerimi ni slabe vere prijavitelja izpodbijane znamke.
- Kot pa je že omenjeno v tem dokumentu, je treba za uporabo določb o slabi veri med drugimi dejavniki, ki so pomembni za posamezno zadevo, dokazati nepošten namen prijavitelja. Ta dejavnik se običajno ugotovi s sklicevanjem na ustrezna, dosledna in objektivna merila ter se oceni glede na dokaze v zadevi. Zato je dejstvo, da je v primeru scenarija parazitskega ravnanja prejšnja pravica (ki je lahko registrirana znamka ali pa tudi ne) ugledna ali drugače prepoznavna na trgu ali da jo v gospodarskem prometu uporablja tretja oseba, med drugim element, ki lahko kaže na obstoj nepoštenega namena prijavitelja.

⁽¹⁴⁵⁾ Za več informacij o „dejavniki stopnje pravnega varstva“ glej pododdelek 2.4.2.2.


⁽¹⁴⁶⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 6. julija 2022, Zdút/EUIPO - Nehera in drugi (nehera), T-250/21, ECLI:EU:T:2022:430, točki 68 in 69 (v tej zadevi Splošno sodišče ni ugotovilo slabe vere).

⁽¹⁴⁷⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 6. julija 2022, Zdút/EUIPO - Nehera in drugi (nehera), T-250/21, ECLI:EU:T:2022:430, točka 57 (v tem primeru Splošno sodišče ni ugotovilo slabe vere).

⁽¹⁴⁸⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 23. maja 2019, Ancco (ANN TAYLOR / ANNTAYLOR), T-3/18 in T-4/18, ECLI:EU:T:2019:357, točka 60.

Nazadnje, pri obravnavi tega scenarija bi morali zadevni organi, vključno z uradi držav članic za intelektualno lastnino, upoštevati, da lahko pride do parazitskega ravnanja tudi, če prepoznavnost ali uporaba prejšnje pravice v gospodarskem prometu izhaja iz države nečlanice EU.

Zadevni organi, vključno z uradi držav članic za intelektualno lastnino, lahko na primer naletijo na primere, ki so podobni zadevi Splošnega sodišča, predstavljeni v nadaljevanju:

Stranki pred Splošnim sodiščem	Simca Europe/UUNT		Stranke pred odborom za pritožbe	PSA PEUGEOT CITROËN, Groupement d'Intérêt Economique [vložnik zahtevka] proti SIMCA EUROPE LIMITED [trenutni imetnik]
Številka in datum zadeve Splošnega sodišča	T-327/12, 8. maj 2014		Številka in datum zadeve odbora za pritožbe	R 645/2011-1, 12. april 2012
znamke	Izpodbijana znamka	Prejšnje pravice	Dejavniki, ki so bili pomembni za ugotovitev slabe vere v tej zadevi	
	SIMCA Znamka EU št. 6 489 371 (besedna znamka) Razred 12	 WO št. 218 957 (Nemčija, Španija, Avstrija in Beneluks) Razredi 12, 16, 25	Nepošten namen prijavitelja (<i>v tem primeru: brezplačno okoristiti se s prepoznavnostjo prejšnje pravice, tudi če je pravica samo v določeni meri še prepoznavna (ohranjeni/preostali ugled), in izkoristiti tak ugled</i>)	
			Prijavitelj je vedel, da tretja oseba uporablja prejšnjo enako/podobno pravico	
			Stopnja pravnega varstva, ki ga uživa prejšnja pravica tretje osebe	
			Enakost/podobnost med izpodbijano blagovno znamko in prejšnjimi pravicami	
			Izvor izpodbijane znamke in njena uporaba od njenega nastanka	
			Neobstoj poštene poslovne logike pri prijavi izpodbijane znamke	
			Časovno zaporedje dogodkov pred prijavo izpodbijane znamke	
Povzetek zadeve	Prvotni prijavitelj (Joachim Wöhler) je registriral blagovno znamko EU „SIMCA“. Znamka je bila pozneje prenesena na podjetje Simca Europe Ltd (sedanji imetnik). Vložnik zahtevka (GIE PSA Peugeot Citroen) je vložil ničnostno tožbo zaradi slabe vere. Bil je imetnik prejšnje znamke „SIMCA“, ki je bila zaščitena v več državah članicah, čeprav se znamka v predhodnih desetletjih ni uporabljala. Čeprav se je ugled znamke „SIMCA“ z leti zmanjšal, pa je še vedno imela določen ugled (ohranjeni/preostali ugled) v javnosti, ki se je zanimala za avtomobile. Splošno sodišče je opozorilo, da je obstoj znamke „SIMCA“ kot „zgodovinske“ znamke splošno znano dejstvo in da se je prejšnji imetnik zavedal ohranjenega/preostalega ugleda znamke. Zato je Splošno sodišče ugotovilo, da je bil namen registracije enake izpodbijane znamke v razredu 12 ustvariti povezavo s prejšnjimi pravicami in izkoristiti njihov ohranjeni/preostali ugled na trgu motornih vozil ter se tako brezplačno okoristiti s tem ugledom in celo konkurirati navedenim prejšnjim znamkam, če bi jih vložnik zahtevka v prihodnosti ponovno uporabil.			

2.5.1.2 Kršitev fiduciarnega razmerja

V tem scenariju slabe vere je treba pred prijavo izpodbijane znamke ugotoviti obstoj fiduciarnega razmerja (eden od primerov dejavnika, pojasnjena v pododdelku 2.4.2.6) med vložnikom zahtevka in prijaviteljem. Zato je treba za presojo slabe vere med drugim preveriti, ali je med prijaviteljem in vložnikom zahtevka obstajal kakršen koli dogovor o poslovnem sodelovanju, iz katerega bi izhajalo fiduciarno razmerje, oziroma ali je takšno razmerje izhajalo iz zakona. To fiduciarno razmerje bi moralo na primer prijavitelju izrecno ali implicitno nalagati splošno dolžnost zaupanja in lojalnosti do interesov imetnika prejšnjih pravic (vložnika zahtevka).

Zadevni organi, vključno z uradi držav članic za intelektualno lastnino, lahko naletijo na podoben primer, kot je zadeva Splošnega sodišča, predstavljena v nadaljevanju.

Stranki pred Splošnim sodiščem	SA.PAR. Srl/UUNT		Stranki pred odborom za pritožbe	SALINI COSTRUTTORI S.p.A. [vložnik zahtevka]/SA.PAR. S.r.l. [prijavitelj]
Številka in datum zadeve Splošnega sodišča	T-321/10, 11. julij 2013		Številka in datum zadeve odbora za pritožbe	R 219/2009-1, 21. april 2010
znamke	Izpodbijana znamka	Prejšnje pravice	Dejavniki, ki so bili pomembni za ugotovitev slabe vere v tej zadevi	
	GRUPPO SALINI	SALINI (neregistrirana znamka/znak)	Nepošten namen prijavitelja (<i>v tem primeru: namen prisvojitve pravic do znamke vložnika zahtevka</i>)	
	Znamka EU št. 3 831 161 (besedna znamka)		Prijavitelj je vedel, da tretja oseba uporablja prejšnjo enako/podobno pravico	
	Razredi 36, 37 in 42		Stopnja pravnega varstva, ki ga uživa prejšnja pravica tretje osebe	
			Enakost/podobnost med izpodbijano blagovno znamko in prejšnjimi pravicami	
			Predhodno razmerje med strankama	
			Časovno zaporedje dogodkov pred prijavo izpodbijane znamke	
Povzetek zadeve	Neobstoj poštene poslovne logike pri prijavi izpodbijane znamke			
	<p>Vložnik (SA.PAR. Srl) je registriral blagovno znamko EU „GRUPPO SALINI“. Vložnik zahtevka (Salini Costruttori SpA) je vložil ničnostno tožbo na podlagi slabe vere. Splošno sodišče je ugotovilo, da prijavitelj ne more trditi, da ni vedel, da vložnik zahtevka v Italiji in tujini že dolgo uporablja neregistrirano znamko/znak „SALINI“ (samostojno ali skupaj z besedo „costruttori“). Med strankama je obstajalo predhodno razmerje: Splošno sodišče je upoštevalo, da je imel prijavitelj znaten delež v delniškem kapitalu vložnika zahteve in da so vodilni delavci prijavitelja zasedali visoke položaje v upravi vložnika zahteve, zato je bilo njegovo poznavanje poslovne širitve in vse večjega ugleda vložnika zahteve „kvalificirano“. Vendar status „kvalificiranega“ poznavanja sam po sebi ni zadoščal za ugotovitev slabe vere, zato so bili nadalje proučeni še drugi dejavniki, med drugim časovno zaporedje dogodkov, ki so privedli do vložitve prijave (vključno s podjetniškim sporom pred vložitvijo prijave ter povečanjem prometa in ugleda vložnika zahteve za izbris). Na podlagi navedenega je Splošno sodišče potrdilo obstoj slabe vere, saj je bil namen prijavitelja prilastiti si pravice do znamke vložnika zahteve.</p>			

2.5.2 Scenariji v okviru zlorabe sistema znamke

2.5.2.1 Obrambne registracije

Pomembno je poudariti, da direktiva o znamkah od prijavitelja ne zahteva, da ob vložitvi prijave izjavi ali dokaže svojo namero za uporabo znamke. Poleg tega registrirane znamke ni mogoče razveljaviti zaradi neuporabe, dokler ne preteče pet let od njene registracije. Zato prijavitelju na dan vložitve prijave za registracijo znamke ni treba natančno navesti ali celo vedeti, kako bo uporabljal prijavljeno blagovno znamko, saj ima na voljo pet let za dejanski začetek uporabe v skladu z bistveno funkcijo znamke. Kljub temu pa v okviru postopka ugotavljanja slabe vere dejstvo, da je prijavitelj registriral blagovno znamko, ne da bi jo sploh nameraval uporabljati za blago in/ali storitve, na katere se ta registracija nanaša, lahko kaže na slabo vero, če zahteva za registracijo ⁽¹⁴⁹⁾ ni utemeljena z vidika ciljev, navedenih v direktivi o znamkah.

V zvezi s tem je treba upoštevati tudi, da čeprav se namen uporabe znamke ne zahteva, pa tudi ni smiselno varstvo znamk, če se na trgu tudi dejansko ne uporabljajo v skladu z zahtevami glede resne in dejanske uporabe, ki jih določa zadevna nacionalna zakonodaja ali zakonodaja Unije. Razlog je, da bi se lahko z ohranjanjem registracije neuporabljene znamke omejeval obseg znakov, ki jih lahko drugi registrirajo kot blagovno znamko, konkurentom pa bi se hkrati onemogočala uporaba take ali podobne znamke za enako ali podobno blago in/ali storitve ⁽¹⁵⁰⁾.

Če prijavitelj vložil zahtevo za registracijo znamke, ne da bi jo sploh nameraval uporabljati oziroma ne da bi jo nameraval uporabljati v povezavi z določenim blagom in/ali storitvami, mu nič ne preprečuje registracije znamke (ob predpostavki, da je blagovno znamko sploh mogoče registrirati). Edini način, na katerega je mogoče tako registracijo izbrisati ali omejiti po obsegu pred iztekom petletnega roka za izpodbijanje zaradi neuporabe, je, da je bila zahteva vložena v slabi veri. S tem se prepreči zloraba sistema znamk ⁽¹⁵¹⁾.

Ob upoštevanju zgoraj navedenega se šteje, da so registracije, katerih namen ni izkoriščanje zakonitih funkcij znamke, zlasti bistvene funkcije navajanja izvora, in so namenjene:

- a) zgolj povečanju obsega varstva drugih prejšnjih pravic prijavitelja, brez kakršne koli poštene poslovne logike ⁽¹⁵²⁾, in/ali
- b) preprečevanju tretjim osebam, da bi v prihodnosti registrirale ali uporabljale enake/podobne pravice za enako/podobno blago in/ali storitve (v zvezi z vsem ali nekaterim opredeljenim blagom in/ali storitvami), brez kakršne koli poštene poslovne logike,

prijavljene v slabi veri.

Pri presoji slabe vere v okviru tega scenarija se od prijavitelja izpodbijane znamke ne bi smelo zahtevati, naj dokaže uporabo take znamke. Ne gre namreč za preverjanje dejanske uporabe, ampak bolj za presojo, ali je imel prijavitelj v času prijave izpodbijane znamke namen ali namero (ali možen namen ali namero) uporabljati

⁽¹⁴⁹⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 35. oktobra 2020, Target Partners (TARGET VENTURES), T-273/19, ECLI:EU:T:2020:510, točka 28.

⁽¹⁵⁰⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 21. aprila 2021, Kreativni Događaji (MONOPOLY), T-663/19, ECLI:EU:T:2021:211, točka 50.

⁽¹⁵¹⁾ Sklepni predlogi generalnega pravobranilca E. Tancheva v zadevi Sky in drugi (C-371/18, ECLI:EU:C:2019:864, točka 96).

⁽¹⁵²⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 28. oktobra 2020, Target Partners (TARGET VENTURES), T-273/19, ECLI:EU:T:2020:510.

znamko na trgu ⁽¹⁵³⁾ v skladu z bistvenimi funkcijami znamke. Pri tej oceni je treba upoštevati vse okoliščine, ki so pomembne v posamezni zadevi; na nepošten namen prijavitelja ⁽¹⁵⁴⁾ lahko zlasti kaže pomanjkanje poštene poslovne logike za prijavo izpodbijane znamke ⁽¹⁵⁵⁾.

Nazadnje, kot je pojasnjeno zgoraj, lahko zadevni organi, vključno z uradi držav članic za intelektualno lastnino, na ta scenarij med drugim naletijo, kadar prijavitelj namerno poskuša registrirati blagovno znamko za dolg seznam proizvodov ali storitev, ne da bi jo nameraval uporabljati v zvezi s katerimi koli od navedenih ali v zvezi z nekaterimi od njih ⁽¹⁵⁶⁾, temveč da bi lahko na primer tretjim osebam preprečil uporabo registrirane znamke za prodajo takih proizvodov in/ali storitev. Obrambne registracije lahko pomenijo slabo vero, kot je predstavljeno v zadevi Splošnega sodišča v nadaljevanju, v kateri je bil namen prijavitelja le okrepiti varstvo druge pravice in razširiti svoj portfelj znamk, ne da bi za to obstajala poštena poslovna logika.

Stranki pred Splošnim sodiščem	Target Ventures Group Ltd/EUIPO		Stranki pred odborom za pritožbe	Target Ventures Group Ltd [vložnik zahteve]/Target Partners GmbH [prijavitelj]
Številka in datum zadeve Splošnega sodišča	T-273/19, 28. oktober 2020		Številka in datum zadeve odbora za pritožbe	R 1684/2017-2, 4. februar 2019
znamke	Izpodbijana znamka	Prejšnje pravice	Dejavniki, ki so bili pomembni za ugotovitev slabe vere v tej zadevi	
	TARGET VENTURES Znamka EU št. 13 685 56 5 (besedna znamka) Razreda 35 in 36	TARGET PARTNERS (neregistrirana znamka/znak) TARGET VENTURES (domenska imena)	Nepošten namen prijavitelja (<i>v tem primeru: namen okrepiti varstvo druge pravice in razširiti svoj portfelj znamk</i>).	
			Enakost/podobnost med izpodbijano blagovno znamko in prejšnjimi pravicami	
			Izvor izpodbijane znamke in njena uporaba od njenega nastanka	
Povzetek zadeve	Neobstoj poštene poslovne logike pri prijavi izpodbijane znamke			
	Prijavitelj, sklad tveganega kapitala (Target Partners GmbH), je registriral znamko EU „TARGET VENTURES“. Bil je tudi lastnik domenskih imen „targetventures.com“ in „targetventures.de“, ki sta bili namenjeni le preusmeritvi na uradno spletno mesto prijavitelja „www.targetpartners.de“. Vložnik zahteve (Target Ventures Group Ltd), ki je prav tako sklad tveganega kapitala, je na ruskem in evropskem trgu tveganega kapitala deloval pod znakom „TARGET VENTURES“. Splošno sodišče je ugotovilo, da prijava izpodbijane znamke z namenom izogniti se zamenjavi z znakom „TARGET PARTNERS“, ki je že bil v lasti prijavitelja, in/ali zaščititi element, ki je skupen tema znakoma (tj. TARGET), ni ena od predvidenih funkcij znamke, zlasti ne bistvena funkcija navajanja izvora, ter prispeva bolj h krepitvi in varstvu prve pravice prijavitelja (TARGET			

⁽¹⁵³⁾ Sodbe Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2012, Pelikan (Pelikan), T-136/11, ECLI:EU:T:2012:689, točki 57 in 58 (v tej zadevi Splošno sodišče ni ugotovilo slabe vere); z dne 29. septembra 2021, Shandong Hengfeng Rubber & Plastic (AGATE), T-592/20, ECLI:EU:T:2021:633, točka 68 (in navedena sodna praksa), in z dne 5. maja 2017, Hub Culture (VENMO), T-132/16, ECLI:EU:T:2017:316, točka 64 (in navedena sodna praksa).

⁽¹⁵⁴⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 29. septembra 2021, Shandong Hengfeng Rubber & Plastic (AGATE), T-592/20, ECLI:EU:T:2021:633, točka 69.

⁽¹⁵⁵⁾ Za več informacij o dejavniku „poštena poslovna logika, na kateri temelji prijava izpodbijane blagovne znamke“, glej pododdelek 2.4.2.9.

⁽¹⁵⁶⁾ Sodba Sodišča z dne 29. januarja 2020, Sky in drugi, C-371/18, ECLI:EU:C:2020:45, točka 81; sklepní predlogi generalnega pravobranilca E. Tancheva v zadevi Sky in drugi, C-371/18, ECLI:EU:C:2019:864, točki 94 in 95.

PARTNERS). Poleg tega je Splošno sodišče ugotovilo, da trditev prijavitelja, da je bil namen prijave izpodbijane znamke razširitev njene uporabe, ni le v nasprotju s tem, da se znamka „TARGET VENTURES“ sploh ni uporabljala drugače kot tako, kot že pred vložitvijo zahteve za registracijo, ampak tudi z dejstvom, da je prijavitelj potrdil, da ga stranke poznajo izključno pod znakom „TARGET PARTNERS“.

2.5.2.2 Ponovna prijava

V okviru scenarija ponovne prijave je treba najprej poudariti, da ima lahko imetnik legitimen interes za ponovno prijavo znamke. To se na primer lahko zgodi, če se imetnik prej registrirane znamke v skladu s svojo novo strategijo trženja, razvijajočimi se poslovnimi potrebami in/ali spremembami v povpraševanju potrošnikov odloči, da bo zahteval registracijo modernejše/posodobljene različice svoje prejšnje registrirane znamke ⁽¹⁵⁷⁾ in/ali posodobitev seznama blaga in/ali storitev ⁽¹⁵⁸⁾. Očitno je tudi, da je ponovna prijava znamke dejanje, ki v direktivi o znamkah samo po sebi ni prepovedano ⁽¹⁵⁹⁾ ⁽¹⁶⁰⁾.

Glede na zgoraj navedeno je treba poudariti, da se ponovna prijava šteje za vloženo v slabi veri le v konkretnih in specifičnih okoliščinah, če se dokaže, da je želel prijavitelj ob ponovni prijavi znamke zlorabiti sistem znamk ⁽¹⁶¹⁾.

Vendar pa obstaja več elementov, ki jih morajo zadevni organi, vključno z uradi držav članic za intelektualno lastnino, upoštevati, ko presojajo, ali gre za primer ponovne prijave. Ti elementi so v pomoč pri izvajanju navedene presoje navedeni kot smernice v točkah od 1 do 4 v nadaljevanju. Vendar nobena od teh točk, niti sama po sebi niti vse skupaj, ne zadostuje za ugotovitev, da je prijavitelj pri ponovni prijavi znamke ravnal v slabi veri, saj je treba proučiti vse pomembne okoliščine zadeve, zlasti nepošten namen prijavitelja.

1) Imetniki/stranke zadevnih znamk

Kdo so imetniki/stranke zadevnih znamk, je eden od elementov, ki jih je treba analizirati pri presoji, ali gre za primer ponovne prijave. V zvezi s tem je jasno, da morata biti v tem primeru prijavitelj ponovno prijavljene izpodbijane znamke in imetnik prejšnje registrirane znamke ista fizična/pravna oseba.

Vendar v okviru ugotavljanja slabe vere ne bi bilo pravilno, če bi oceno tega elementa omejili samo na primere, ko sta prijavitelj izpodbijane znamke in imetnik prejšnje registrirane znamke ista fizična/pravna oseba, saj je treba upoštevati nekatere dodatne posebnosti. V nasprotnem primeru bi bilo to pravilo zelo enostavno zaobiti z uporabo druge (povezane) fizične/pravne osebe.

⁽¹⁵⁷⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2012, Pelikan (Pelikan), T-136/11, ECLI:EU:T:2012:689, točke 35, 36 in 51 (v tej zadevi Splošno sodišče ni ugotovilo slabe vere).

⁽¹⁵⁸⁾ Sodbi Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2012, Pelikan (Pelikan), T-136/11, ECLI:EU:T:2012:689, točka 49 (v tej zadevi Splošno sodišče ni ugotovilo slabe vere), in z dne 21. aprila 2021, Kreativni Događaji (MONOPOLY), T-663/19, ECLI:EU:T:2021:211, točka 75.

⁽¹⁵⁹⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 21. aprila 2021, Kreativni Događaji (MONOPOLY), T-663/19, ECLI:EU:T:2021:211, točka 70.

⁽¹⁶⁰⁾ Vendar je pri ponovni prijavi znamke pomembno upoštevati tudi naslednje določbe/prakso na nacionalni ravni. Na Portugalskem ponovna prijava enake znamke za enako blago in/ali storitve ni dovoljena, saj člen 224 portugalskega zakonika o industrijski lastnini določa, da je „za isti proizvod ali storitev mogoče registrirati le eno znamko, zato se registracija take znamke zavrne po uradni dolžnosti“. Poleg tega na Cipru kljub temu, da ne obstaja nacionalna določba na to temo, v skladu z notranjo prakso velja, da nihče ne more imeti dveh certifikatov za popolnoma enako znamko za isti seznam blaga in/ali storitev, zato prijava znamke, ki jo isti prijavitelj vloži za enako upodobitev in za enako blago in/ali storitve, ni dovoljena.

⁽¹⁶¹⁾ Za več informacij o „nepoštenem namenu prijavitelja“ glej pododdelek 2.4.1.1.

Kot je v tem dokumentu že navedeno, je pomembno ugotoviti, kdo je prijavitelj izpodbijane znamke. V zvezi s tem se, kot je navedeno v pododdelku 2.3.3, za prijavitelja šteje vsaka fizična/pravna oseba, ki je kot taka navedena v obrazcu prijave. To načelo in široka razlaga pojma prijavitelj, kot je navedena v navedenem pododdelku, se uporabljata tudi za scenarij ponovne prijave.

Zato bodo morali zadevni organi, vključno z uradi držav članic za intelektualno lastnino, v okviru ponovne prijave na primer analizirati naslednje:

- a) ali sta prijavitelj ponovno prijavljene izpodbijane znamke in imetnik prejšnje registrirane znamke ista fizična/pravna oseba ⁽¹⁶²⁾;
- b) ali spadata v isto skupino podjetij oziroma
- c) ali med njima obstaja morebitna zveza/povezava/dogovor (npr. primer, ko je imetnik prej registrirane znamke fizična oseba, izpodbijano znamko pa ponovno prijavi družba, v kateri je imetnik prej registrirane znamke direktor ali glavni družbenik).

2) *Presoja, ali so upodobitve zadevnih znamk enake/podobne*

V okviru ponovne prijave in v skladu s sodno prakso Unije ⁽¹⁶³⁾ morajo zadevni organi, vključno z uradi držav članic za intelektualno lastnino, presoditi tudi, ali sta upodobitev (ponovno prijavljene) izpodbijane znamke in upodobitev prej registrirane znamke identični.

Vendar pa če bi bila presoja upodobitve zadevnih znamk omejena samo na primere, ko sta znamki (povsem) enaki, bi ta scenarij izgubil smisel, saj bi prijavitelj zlahka zaobšel pravila tako, da bi ponovno prijavil znamko z nekaterimi spremembami/različicami upodobitve prejšnje registrirane znamke.

Ob upoštevanju zgoraj navedenega se presoja, ali zadevni organi, vključno z uradi držav članic za intelektualno lastnino, obravnavajo ponovno prijavo, ne bi smela omejiti na dejstvo, da sta upodobitvi zadevnih znamk enaki, ampak bi jo bilo treba razširiti tudi na podobne znamke. Presoja vedno temelji na dejanski oceni vseh zadevnih okoliščin posameznega primera.

3) *Presoja, ali so proizvodi in/ali storitve zadevnih znamk enaki/podobni*

V okviru ponovne prijave bi morali zadevni organi, vključno z uradi držav članic za intelektualno lastnino, oceniti tudi, ali so proizvodi in/ali storitve zadevnih znamk enaki/podobni ⁽¹⁶⁴⁾.

Tako kot pri prejšnjem elementu je treba tudi v okviru tega scenarija poudariti, da če bi bila presoja proizvodov in/ali storitev zadevnih znamk omejena samo na primere, ko so ti enaki, bi scenarij ponovne prijave izgubil smisel, saj bi nepošten prijavitelj to pravilo zelo preprosto zaobšel s ponovno prijavo znamke, pri kateri bi nekoliko spremenil specifikacijo proizvodov in/ali storitev prejšnje registrirane znamke.

Ob upoštevanju zgoraj navedenega se presoja, ali zadevni organi, vključno z uradi držav članic za intelektualno lastnino, obravnavajo ponovno prijavo, ne bi smela omejiti na dejstvo, da so proizvodi in/ali

⁽¹⁶²⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 21. aprila 2021, Kreativni Događaji (MONOPOLY), T-663/19, ECLI:EU:T:2021:211.

⁽¹⁶³⁾ Sodbi Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2012, Pelikan (Pelikan), T-136/11, ECLI:EU:T:2012:689, točka 30 (v tej zadevi Splošno sodišče ni ugotovilo slabe vere), in z dne 21. aprila 2021, Kreativni Događaji (MONOPOLY), T-663/19, ECLI:EU:T:2021:211.

⁽¹⁶⁴⁾ Sodbi Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2012, Pelikan (Pelikan), T-136/11, ECLI:EU:T:2012:689, točke 42 in 49 do 51 (v tej zadevi Splošno sodišče ni ugotovilo slabe vere), in z dne 21. aprila 2021, Kreativni Događaji (MONOPOLY), T-663/19, ECLI:EU:T:2021:211, točka 75.

storitve zadevnih znamk enaki, ampak bi jo bilo treba razširiti tudi na podobne in/ali zelo sorodne proizvode in/ali storitve. Presoja je vedno odvisna od dejanske presoje zadevnih okoliščin posameznega primera.

4) Ozemeljski vidiki/referenčno območje zadevne znamke

Nazadnje, še en element, ki ga morajo analizirati zadevni organi, vključno z uradi držav članic za intelektualno lastnino, da preverijo, ali gre za ponovno prijavo, je referenčno območje zadevne znamke.

V zvezi s tem je treba upoštevati, da so sistem znamke Evropske unije in nacionalni sistemi zelo tesno povezani, saj delujejo po načelih soobstoja in dopolnjevanja. To pomeni, da oba sistema obstajata in delujeta drug ob drugem, zato lahko isti imetnik isto znamko zaščiti kot znamko EU in kot nacionalno znamko v eni (ali vseh) državah članicah. Možnost prijave znamke EU za pridobitev enotnega varstva na ravni Evropske unije, ki presega varstvo na podlagi nacionalnih znamk, registriranih v različnih državah članicah, je osnovni namen sistema znamk Evropske unije, zato se sama po sebi ne šteje za dejanje slabe vere ⁽¹⁶⁵⁾. Zato je prijava znamke EU, ki je enaka ali zelo podobna že registriranim nacionalnim ali mednarodnim m znamkam, običajno skladna s poslovno logiko in sama po sebi še ni dokaz slabe vere.

5) Analiza zadevnih elementov, na podlagi katerih se preveri, ali gre za ponovno prijavo v slabi veri

Na podlagi tega, kar je bilo navedeno zgoraj v pododdelkih o ponovni prijavi, in na podlagi analize vseh elementov, navedenih v tem dokumentu, lahko zadevni organi, vključno z uradi držav članic za intelektualno lastnino, ugotovijo, ali gre za ponovno prijavo.

Vendar, kot je bilo že pojasnjeno, nobeden od zgoraj navedenih elementov, ne sam po sebi ne vsi skupaj, ne zadostuje za ugotovitev, da je prijavitelj pri ponovni prijavi znamke ravnal v slabi veri. Kot v drugih scenarijih slabe vere je treba podrobno proučiti tudi druge dejavnike, ki so pomembni za presojo slabe vere, zlasti nepošten namen prijavitelja ⁽¹⁶⁶⁾, pri tem pa upoštevati cilj določb o slabi veri, ki je v okviru scenarija ponovne prijave preprečiti zlorabo sistema znamk.

Zadevni organi, vključno z uradi držav članic za intelektualno lastnino, lahko na primer naletijo na podoben primer, kot je zadeva Splošnega sodišča, predstavljena v nadaljevanju, v kateri je bila ponovna prijava vložena v slabi veri.

Stranki pred Splošnim sodiščem	Hasbro, Inc./EUIPO		Stranki pred odborom za pritožbe	Kreativni Dogadaji d.o.o. [vložnik zahtevka]/Hasbro, Inc. [prijavitelj]
Številka in datum zadeve Splošnega sodišča	T-663/19, 21. april 2021 ⁽¹⁶⁷⁾		Številka in datum zadeve odbora za pritožbe	R 1849/2017-2, 22. julij 2019
znamke	Izpodbijana znamka	Prejšnje pravice	Dejavniki, ki so bili pomembni za ugotovitev slabe vere v tej zadevi	
	MONOPOLY Znamka EU št. 9 071 961	MONOPOLY Znamka EU št. 238 352	Nepošten namen prijavitelja (<i>v tem primeru: izogniti se predložitvi dokazila o uporabi znamke in podaljšati petletno prehodno obdobje</i>)	

⁽¹⁶⁵⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 15. septembra 2016, Advance Magazine Publishers (VOGUE), T-453/15, ECLI:EU:T:2016:491, točka 45.

⁽¹⁶⁶⁾ Za več informacij o dejavniku nepoštenega namena prijavitelja glej pododdelek 2.4.1.1.

⁽¹⁶⁷⁾ Za več informacij o tej sodbi glej preglednico v pododdelku 2.4.2.9.

	(besedna znamka) Razredi 9, 16, 28 in 41	(besedna znamka) Razredi 9, 25 in 28	Enakost/podobnost med izpodbijano znamko in prejšnjimi pravicami
		MONOPOLY Znamka EU št. 6 895 511 (besedna znamka) Razred 41	Enako ali podobno blago/storitve
		MONOPOLY Znamka EU št. 8 950 776 (besedna znamka) Razred 16	Izvor izpodbijane znamke in njena uporaba od njenega nastanka
			Časovno zaporedje dogodkov pred prijavo izpodbijane znamke
			Neobstoj poštene poslovne logike, na kateri bi temeljila prijava
Povzetek zadeve	<p>Prijavitelj (Hasbro, Inc.) je registriral izpodbijano znamko EU „MONOPOLY“ in je bil tudi imetnik več predhodno registriranih znamk EU „MONOPOLY“, zaščiteneh v istih razredih. Vložnik zahtevka (Kreativni Događaji d.o.o.) je vložil ničnostno tožbo na podlagi slabe vere. Izpodbijana znamka je vključevala številne vrste blaga in storitev, ki so že bile zajete s prejšnjimi mi znamkami „MONOPOLY“. Prijavitelj je na ustni obravnavi pred odborom za pritožbe priznal, da je bila ena od prednosti te strategije zmanjšanje upravnega bremena v številnih postopkih z ugovorom, v katerih je moral pripraviti in predložiti dokaze. Splošno sodišče je ugotovilo, da je bila ponovna prijava namenjena temu, da prijavitelju ni bilo treba pripraviti in predložiti dokazila o uporabi izpodbijane znamke, s čimer se je v zvezi s prejšnjimi mi znamkami podaljšalo petletno prehodno obdobje. Vendar je treba šteti, da je tako ravnanje v nasprotju s cilji uredbe o znamki EU, načeli, ki urejajo pravo znamk EU, in pravili v zvezi z dokazovanjem uporabe. Navedi je treba, da je v navedeni zadevi ugotovitev slabe vere vplivala le na tisto blago in storitve, zajete z izpodbijano znamko, za katere je bilo ugotovljeno, da so enaki tistim, na katere se nanašajo prejšnje znamke.</p>		

2.5.2.3 Špekulativni nameni/ znamka kot instrument finančnega vzvoda

Kot je pojasnjeno v pododdelku 2.4.2.10, je slabo vero med drugim mogoče ugotoviti, če prijava za registracijo znamke ni povezana z njenim osnovnim namenom, ampak je vložena špekulativno ali izključno zaradi pridobitve finančnega nadomestila. Vendar dejstvo, da je prijavitelj zahteval finančno nadomestilo, čeprav znatno, ne zadostuje za ugotovitev, da je ob prijavi znamke šlo za prevaro ali da je ravnal špekulativno. To pa zato, ker lahko na primer ob upoštevanju vseh okoliščin v posameznem primeru obstoj zahteve za finančno nadomestilo za prenos znamke spada v okvir prostega trga⁽¹⁶⁸⁾. V takem primeru mora biti za ugotovitev, da gre za scenarij slabe vere, prisotnih več dejavnikov, ki so pomembni v obravnavanem primeru.

⁽¹⁶⁸⁾ Sodba Splošnega sodišča z dne 1. februarja 2012, Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL), T-291/09, ECLI:EU:T:2012:39.

Zadevni organi, vključno z uradi držav članic za intelektualno lastnino, lahko naletijo na podoben primer, kot je zadeva Splošnega sodišča, predstavljena v nadaljevanju.

Stranki pred Splošnim sodiščem	Copernicus-Trademarks Ltd/EUIPO		Stranki pred odborom za pritožbe	COPERNICUS-TRADEMARKS Limited [prijavitelj]/MAQUET GmbH & Co. KG [vložnik zahtevka]
Številka in datum zadeve Splošnega sodišča	T-82/14, 7. julij 2016		Številka in datum zadeve odbora za pritožbe	R 2292/2012-4, 25. november 2013
znamke	Izpodbijana znamka	Prej registrirana znamka	Dejavniki, ki so bili pomembni za ugotovitev slabe vere v tej zadevi	
	LUCEO Znamka EU št. 8 554 974 (besedna znamka) Razredi 10, 12, 28	LUCEO Avstrijska znamka 1533/2009 (besedna znamka) Razredi 3, 9, 10, 12, 14, 18, 25, 28, 36, 40	Nepošten namen prijavitelja (<i>v tem primeru: namen tretjim osebam preprečiti morebitne poznejše prijave za registracijo enakih/podobnih znamk</i>)	
			Enakost/podobnost med izpodbijano znamko in prejšnjimi pravicami	
			Izvor izpodbijane znamke in njena uporaba od njenega nastanka	
			Zahteva za finančno nadomestilo	
		Vzorec ravnanja/dejanj prijavitelja		
Povzetek zadeve	Vložnik zahtevka (Maquet GmbH) je vložil prijavo za znamko EU „LUCEA LED“ za blago razreda 10. Prijavitelj (Copernicus EOOD) je registriral izpodbijano znamko EU „LUCEO“ in uveljavljal prednostno pravico na podlagi avstrijske znamke. Prijavitelj je vložil ugovor zoper prijavo znamke EU „LUCEA LED“, vložnik zahtevka pa je zoper znamko EU „LUCEO“ vložil ničnostno tožbo na podlagi slabe vere. Splošno sodišče je potrdilo, da je prijavitelj uporabil nezakonito strategijo vložitve, pri kateri je zaporedoma vlagal prijave za registracijo nacionalnih znamk. Splošno sodišče je med drugim ugotovilo, da je bil namen verige zahtev za registracijo nemških in avstrijskih znamk „LUCEO“ prijavitelju zagotoviti položaj blokiranja za obdobje, ki je presegalo šestmesečni rok za razmislek (da bi si zagotovil prednostno pravico pri prijavi znamke EU) in petletno prehodno obdobje. Prijavitelj je ta položaj blokiranja uporabil za nasprotovanje prijavam enakih/podobnih znamk z uveljavljanjem prednostne pravice na podlagi svojih prejšnjih znamk „LUCEO“ in zahteval denarno nadomestilo šele, ko je vložnik zahtevka stopil v stik z njim. Ugotovljeno je bilo, da je ta strategija vložitve prijav nezdržljiva s cilji uredbe o znamki EU in se šteje za zlorabo prava, saj je bil prvotni namen prijav znamk izkrivljen in so bile vložene špekulativno ali izključno z namenom pridobitve finančnega nadomestila.			

2.6 Obseg zavrnitve/izbrisa zaradi slabe vere

Slaba vera se običajno ugotovi za vse izpodbijano blago in/ali storitve, za katere je bila prijavljena ali registrirana izpodbijana znamka. Vendar je na podlagi sodbe Sodišča v zadevi Sky in drugi mogoča delna zavrnitev/razveljavitev ⁽¹⁶⁹⁾.

⁽¹⁶⁹⁾ Sodba Sodišča z dne 29. januarja 2020, Sky in drugi, C-371/18, ECLI:EU:C:2020:45, točka 81.