

POSLEDICE NEUPORABE REGISTRIRANE ZNAMKE: RAZŠIRJENE SANKCIJE IN OMEJITVE ZA IMETNIKE ZNAMK

MARTINA REPAS

Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Maribor, Slovenija
martina.repas@um.si

Prispevek analizira resno in dejansko uporabo znamke v gospodarskem prometu kot obveznost, ki ima za imetnika znamke pomembne posledice in omejitve. Z novelo Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1E) so se te celo razširile. Neuporaba znamke v obdobju petih zaporednih let lahko privede do njenega prenehanja. Prav tako pa lahko privede tudi do številnih omejitev imetnika v postopkih ugovora registracije kasnejše znamke, ničnosti in kršitve znamke, kjer bo imetnik znamke zaradi njene neuporabe moral trpeti obstoj in veljavnost enakih ali podobnih kasnejših znamk, obenem pa bo njegova znamka izpostavljena prenehanju. V vseh postopkih, v katerih ima uporaba znamke pomembne implikacije, resno in dejansko uporabo dokazuje imetnik zadevne znamke. Posledicam neuporabe se lahko izogne le z dokazovanjem opravičljivih razlogov za neuporabo, merila za utemeljitev teh pa so v sodni praksi postavljena visoko.

DOI
[https://doi.org/
10.18690/um.pf.1.2024.1](https://doi.org/10.18690/um.pf.1.2024.1)

ISBN
978-961-286-817-8

Ključne besede:
resna in dejanska uporaba
znamke,
razveljavitev,
ex nunc,
registracija,
kršitev,
blago in storitve,
ničnost,
bistvena funkcija znamke

DOI
[https://doi.org/
10.18690/um.pf.1.2024.1](https://doi.org/10.18690/um.pf.1.2024.1)

ISBN
978-961-286-817-8

Keywords:

genuine use, revocation,
ex nunc,
registration,
infringement,
goods and services,
nullity,
essential function of
trademark

NON-USE OF TRADEMARK: EXTENDED CONSEQUENCES AND LIMITATIONS FOR TRADEMARK OWNERS

MARTINA REPAS

University of Maribor, Faculty of Law, Maribor, Slovenia
martina.repas@um.si

The paper analyses the genuine use of a trademark in the course of trade as an obligation that has important consequences and limitations for the owner of the trademark. With the amendment to the Industrial Property Act in 2023, these have even expanded. Non-use of trademark for a period of five consecutive years may lead to its revocation. It can also result in numerous restrictions on the owner in the proceedings of opposition to the registration of a later trademark, nullity and infringement of the trademark. Due to the non-use of a trademark, the owner of the trademark will have to suffer the existence and validity of identical or similar later trademarks, will be unable to succeed in infringement actions and to successfully claim nullity of the later trademark. At the same time his trademark could be subject to revocation due to non-use. In all proceedings in which the use of a mark has significant implications, genuine use shall be proved by the owner of the trademark in question. The consequences of non-use can only be avoided by proving justifiable reasons for non-use, and the criteria for justifying these are set high in judicial practice.



1 Uvod

Znamka je pravica industrijske (intelektualne) lastnine, ki je urejena v Zakonu o industrijski lastnini¹ (ZIL-1) kot temeljnem pravnem predpisu s tega področja. Poleg patenta in avtorske pravice je najpogostejša pravica intelektualne lastnine in varuje znak, s katerim se označuje blago oz. storitve. Kot taka omogoča, da javnost razlikuje blago ali storitve enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja. S tem opravlja svojo bistveno funkcijo, tj. funkcijo zagotavljanja komercialnega izvora blaga.

Za znamko ZIL-1 določa obvezno uporabo. Te zahteve se ne sme razmeti tako, da je za pridobitev znamke potrebna njena uporaba v gospodarskem prometu, ampak tako, da je uporaba pogoj za njeno ohranitev kot pravice industrijske lastnine. Registrirana znamka se mora torej resno in dejansko uporabljati v gospodarskem prometu za namen, ki ustreza njeni temeljni funkciji. Ta obveznost ne velja samo za t. i. individualne, ampak tudi za kolektivne znamke.² Razlog obstoja te obveznosti je predvsem v preprečitvi zlorabe izključnih pravic iz znamke, s čimer se želita zaščititi trg in pravna varnost.³ Ob tem se seveda zastavi vprašanje, zakaj bi nekdo znamko registriral, ne bi pa je uporabljal. Razlogi so lahko različni, od pomanjkanja surovin za blago, osebja, obvezne izdaja dovoljenj ipd. Včasih pa podjetja registrirajo znamko brez kakršnega namena po uporabi, ker želijo s tem preprečiti drugim subjektom, da registrirajo in uporabljajo enake ali podobne znamke.

Neuporaba znamke je strogo sankcionirana in ima številne posledice in omejitve, ki so se z novelo ZIL-1E⁴ celo razširile na situacije, ki po prejšnji ureditvi niso bile relevantne. Prva posledica neuporabe znamke vodi v razveljavitev oz. prenehanje znamke in se uveljavlja na zahtevo zainteresirane osebe. Druga posledica je določena v postopku registracije znamke, ko imetnik prejšnje znamke ne more preprečiti registracije enake ali podobne kasnejše znamke. Tretja posledica je sklicevanje na uporabo znamke v postopku kršitve registrirane znamke, ki je posebna obramba domnevnega kršitelja znamke. Četrta pa je posebna zaščitna določba v postopku uveljavljanja ničnosti kasnejše znamke, v skladu s katero lahko imetnik kasnejše znamke od imetnika prejšnje znamke zahteva dokaz o resni in dejanski uporabi

¹ Uradni list RS, št. 51/06 – UPB, 100/13, 23/20 in 76/23.

² Kolektivno znamko uporabljajo člani združenja. Javnosti sporočajo, da blago ali storitve izvirajo od članov združenja in ne od enega samega podjetja, kot je to primer individualne znamke.

³ J. Čizmič in D. Zlatović, 2002, Komentar Zakona o žigu, str. 305.

⁴ Uradni list RS, št. 23/20.

znamke in se v primeru neuporabe izogne ugotovitvi ničnosti in s tem prenehanju kasnejše znamke.

S temi posledicami oz. omejitvami se kot temeljno postavlja vprašanje, ki je vsem skupno: kdaj se šteje, da je imetnik znamko resno in dejansko uporabljal, da ne izgubi pravic, ki jih je na temelju registrirane znamke pridobil, oz. da njegove pravice niso predmet teh posebnih omejitev. Za odgovor na to vprašanje je treba izhajati iz temeljne določbe 52. b člena ZIL-1, ki predpisuje obveznost uporabe znamke, kar pomeni, da je ocena resne in dejanske uporabe v vseh zadevnih postopkih: v postopku razveljavitve, registracije, ničnosti in kršitve enaka, na kar kaže tudi sklicevanje na 52. b člen ZIL-1 v določbah teh postopkov.

Določba 52. b člena ZIL-1 sama po sebi ni dovolj jasna, zaradi česar potrebuje ustrezno razlago. Ker je ta določba posledica prenosa Direktive (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami⁵ (Direktiva 2015/2436) v ZIL-1, so za pravilno razlago pomembne odločbe Sodišča EU, na katere se prispevek zlasti sklicuje, omenja pa tudi prakso Urada EU za intelektualno lastnino (EUIPO), ki odloča o registraciji znamk EU (torej enotnih pravic, ki veljajo na območju celotne EU) na podlagi Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije⁶ (Uredba 2017/1001). Praksa EUIPO je zajeta v Smernicah EUIPO za znamke in modele EU,⁷ ki sicer nimajo zavezujočega učinka. Odločitve EUIPO so zaradi enakih določb v Direktivi 2015/2436 lahko pomembne tudi v nacionalnih primerih.

Namen tega prispevka je pojasniti predpostavke obveznosti resne in dejanske uporabe znamke, jo umestiti v različne kontekste, kjer se pojavlja, in opozoriti na nedoslednosti prenosa Direktive 2015/2436 v ZIL-1 glede učinkov prenehanja znamke zaradi neuporabe, ki je sicer bila odpravljena z novelo ZIL-1F.⁸ Po uvodu sledi drugo poglavje, v katerem so z namenom opredelitve problema navedene različne situacije, v katerih se lahko vprašanje resne in dejanske uporabe pojavi, v tretjem poglavju je analizirana obveznost po resni in dejanski uporabi znamke, sledi

⁵ UL L 336, 23. 12. 2015.

⁶ UL L 154, 16. 6. 2017 (kodificirano besedilo).

⁷ Dosegljive na: <https://euiipo.europa.eu/ohimportal/sl/guidelines>

⁸ Uradni list RS, št. 76/23.

četrtto poglavje v zvezi s posledicami neuporabe znamke, kot je razveljavitev znamke, ter omejitvami v postopkih registracije, ničnosti in kršitve znamke.

2 Opredelitev problema

Za namene opredelitve problema izhajamo iz naslednjih dejanskih stanj.

Družba Soča ima pri Uradu RS za intelektualno lastni (URSIL) registrirano znamko KAPLJICA za belila in predmete iz kovine. Znamka je bila registrirana marca 2014. Znamko uporablja za predmete iz kovine, za belila pa je še do danes ni uporabila. Poudariti je treba, da je sicer tudi za predmete iz kovine ne uporablja v enaki obliki, kot je registrirana, ampak v nekoliko spremenjeni obliki. Družba Savinja vloži tožbo na razveljavitev znamke zaradi neuporabe. Ali bo uspela?

Družba Soča ima še druge težave. Družba Pivka je pred kratkim vložila zahtevo za registracijo identične znamke za belila. Na podlagi obstoja prejšnje znamke je družba Soča ugovarjala registraciji znamke iz razloga dvojne identičnosti po točki a) prvega odstavka 44. člena ZIL-1.⁹ Družba Pivka sedaj zatrjuje, da ugovor ni utemeljen, ker Soča znamke za belila sploh ni uporabljala. Prav tako zahteva, da Soča predloži dokaze o uporabi znamke za tovrstno blago. Ali lahko to zahteva in kaj se šteje za zadosten dokaz? Družba Soča v postopku zatrjuje, da je zadevno znamko za belilo uporabljala v Avstraliji in Novi Zelandiji.

Družba Dravinja uporablja znak KAPLJICA za belila, ki je registrirana znamka družbe Soča za tovrstno blago. Družba Soča opozori družbo Dravinjo, da je znak KAPLJICA registrirana znamka in da uporaba identičnega znaka za identično blago pomeni kršitev njene znamke. Družba Dravinja pa opozarja, da kršitve znamke ni, ker družba Soča znamke za tovrstno blago ne uporablja. Ali ima prav?

Družba Drava registrira znamko KAPLJICA za belila, ki je sicer registrirana znamka družbe Soča. URSIL znamko registrira, ker se relativni razlogi za registracijo znamke preverjajo zgolj na podlagi ugovora imetnika prejšnje znamke ali prejšnje pravice in torej ne po uradni dolžnosti. Družba Soča, ki je imetnica prejšnje znamke, vloži

⁹ Ta določa: »Če je vložen ugovor v skladu s 101. členom tega zakona, se znamka ne more registrirati za znak, ki je enak znaku prejšnje znamke in če so blago ali storitve, za katere je znamka registrirana, enaki blagu ali storitvam, za katere je varovana prejšnja znamka.«

tožbo na ničnost kasnejše znamke KAPLJICA. Družba Drava se v postopku ničnosti sklicuje na to, da družba Soča zadevne znamke ne uporablja. Ali bo družbi Soča uspelo v tožbi na ničnost kasnejše znamke?

3 Uporaba znamke

3.1 Splošno

Kot je bilo omenjeno že zgoraj, ZIL-1 za imetnike znamk predpisuje obveznost njihove uporabe. Ta izhaja iz 52. b člena, ki določa:

»(1) Če imetnik znamke v obdobju petih let od datuma vpisa znamke v register ni začel resno in dejansko uporabljati znamke v Republiki Sloveniji za blago ali storitve, za katere je registrirana, ali če je bila takšna uporaba prekinjena v obdobju petih zaporednih let, veljajo za znamko omejitve in sankcije iz 52. c, 102.a, 120. in 122.a člena tega zakona, razen če obstajajo upravičeni razlogi za njeno neuporabo.

(2) Za uporabo znamke se šteje tudi:

- a) uporaba znamke v obliki, ki se glede na obliko, v kateri je bila registrirana, razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega učinka znamke, ne glede na to, ali je bila znamka v obliki, v kateri se uporablja, tudi registrirana na ime imetnika znamke;
- b) namestitev znamke na blago ali njegovo embalažo v Republiki Sloveniji izključno za potrebe izvoza.

(3) Šteje se, da imetnik uporablja znamko, če se uporablja z njegovim soglasjem.

(4) Pri kolektivni znamki se šteje, da jo nosilec uporablja, če jo uporablja vsaj ena oseba, ki ima pravico do njene uporabe.«

Iz te določbe izhaja, da se obveznost uporabe znamke ne pojavi takoj po registraciji znamke. Imetnik znamke ima namreč t. i. milostno obdobje petih let, v katerem mu ni treba izkazovati resne in dejanske uporabe. Pred iztekom tega obdobja torej formalna registracija nudi znamki polno varstvo.¹⁰ To obdobje je predpisano zato,

¹⁰ Smernice EUIPO, 2021, str. 958.

da ima imetnik znamke dovolj časa, da prične z uporabo znamke,¹¹ izhaja pa že iz Pariške konvencije o varstvu industrijske lastnine,¹² ki v členu 5 C določa, da se sme registracija znamke zaradi neuporabe razveljaviti samo po preteku pravičnega roka in če imetnik ne upraviči, zaradi katerih je ne uporablja. Vprašanje razveljavitve znamke zaradi neuporabe in druge sankcije oz. omejitve v postopku registracije, ničnosti in kršitve se torej v prvih petih letih po registraciji znamke ne morejo pojaviti. Zato lahko imetnik znamke, ki znamke ne uporablja, vloži tožbo zaradi kršitve znamke v primeru obstoja enakih ali podobnih znamk, ne da bi mu bilo treba dokazovati resno in dejansko uporabo svoje znamke.¹³

Imetnik znamke mora dokazovati, da je znamko resno in dejansko uporabljal (tretji odstavek 120. člena ZIL-1). To izhaja tudi iz drugega in tretjega odstavka 102.a člena v postopku registracije, drugega in tretjega odstavka 52. c člena v postopku ničnosti in drugega odstavka a122.a člena ZIL-1 v postopku zaradi kršitve znamke. S tem pravilom se odstopa od splošnega procesnega pravila, po katerem je tožnik dolžan dokazovati resničnost svojih navedb. To odstopanje pa je utemeljeno, saj je le tako mogoče dokazati, da imetnik znamke v zakonsko predpisanem obdobju ni uporabljal.¹⁴ Izpostaviti pa je treba, da ZIL-1 ne zahteva, da znamko uporablja njen imetnik. Lahko je to tudi druga oseba, ki ima soglasje imetnika znamke (tretji odstavek 52. b člena ZIL-1). To so lahko npr. pridobitelj licence ali oseba, ki je z imetnikom ekonomsko povezana, kot je družba hčerka.¹⁵ Soglasje mora biti dano predhodno, naknadna odobritev ne zadošča.¹⁶ Posledično se za relevantno ne bo štela uporaba znamke brez soglasja imetnika znamke, ki predstavlja njeno kršitev. Se pa kot resna in dejanska uporaba šteje tista, ko imetnik ali oseba z njegovim soglasjem znamko uporablja na način, da zavaja javnost. Enako velja, ko se znamka uporablja na podlagi nezakonitega sporazuma, ki krši pravila konkurenčnega prava, in ko se z uporabo krši znamko drugega imetnika.¹⁷ Za kolektivno znamko velja, da jo nosilec uporablja, če jo uporablja vsaj ena oseba, ki ima pravico do njene uporabe (četrti odstavek 52. b člena ZIL-1).

¹¹ M. Janić, 1973, Industrijska svojina i avtorsko pravo, str. 178.

¹² Uradni list SFRJ-MP, št. 5/1974, št. 7/1986, Uradni list RS št. 24/1992, Uradni list RS-MP, št. 9/1992, št. 3/2007.

¹³ Zadeva C-654/15, Länsförsäkringar AB proti Matek A/S, ECLI:EU:C:2016:998. Je pa v takem primeru odškodnina omejena zaradi okoliščine neuporabe znamke (zadeva C-622/18, AR proti Cooper International Spirits LLC in drugi, ECLI:EU:C:2020:241, tč. 47).

¹⁴ J. Čizmić in D. Zlatović, 2002, Komentar Zakona o žigu, str. 300 in 304.

¹⁵ Zadeva T-278/13, Now Wireless Ltd proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu, ECLI:EU:T:2015:57.

¹⁶ Smernice EUIPO, 2021, str. 1011.

¹⁷ Prav tam, str. 1122 in 1123.

V skladu z določbo 52. b člena ZIL-1 mora torej imetnik ali oseba, ki ima njegov soglasje, znamko dejansko in resno uporabljati. Iz tega izhaja, da je resna in dejanska uporaba temeljni opredelilni element in tako bistvenega pomena. Zato je pomembno vprašanje, kako opredeliti resno in dejansko uporabo oz. na kaj se ta nanaša. ZIL-1 ne daje jasne in natančne opredelitve in pravil razlage glede tega. Ker gre za prenos določb iz pravnih predpisov EU, je treba ta pojem evroavtonomno razlagati in torej ne po pravilih nacionalnega prava posamezne države članice EU. Sodišče EU je številna pomembna načela v zvezi s tem postavilo zlasti v zadevah *Ansul*,¹⁸ *La Mer*¹⁹ in *Reber*,²⁰ iz katerih izhaja, da morajo biti za resno in dejansko uporabo podani naslednji elementi, ki so v nadaljevanju tudi analizirani: (i) znamka se mora uporabljati v obdobju petih zaporednih let, (ii) znamka se mora uporabljati na območju Republike Slovenije, (iii) znamka se mora uporabljati v normalni gospodarski dejavnosti, (iv) znamka se mora uporabljati za označevanje izvora blaga in (v) znamka se mora uporabljati v povezavi z blagom ali storitvami, za katere je registrirana.

3.2 Resna in dejanska uporaba znamke

3.2.1 Analiza elementov resne in dejanske uporabe

Prvi odstavek 52. b člena ZIL-1 določa, da mora imetnik znamko EU v obdobju petih let po registraciji prvič resno in dejansko uporabiti oz. s tako uporabo ne sme prekiniti pet zaporednih let po tistem, ko je znamko prvič resno in dejansko uporabil. Če je znamko v tem obdobju uporabljal, je prvi element resne in dejanske uporabe izpolnjen. Pri tem imetnik znamke ne rabi dokazati, da je znamko resno in dejansko uporabljal ves čas v petletnem obdobju ali večino časa.²¹ V zadevi *MFE Marienfelde*²² je Splošno sodišče navedlo, da zadošča tudi kratko časovno obdobje, kot je npr. štiri mesece in pol.

¹⁸ Zadeva C-40/01, *Ansul BV* proti *Ajax Brandbeveiliging BV.*, ECLI:EU:C:2003:145 (*Ansul*).

¹⁹ Zadeva C-259/02, *La Mer Technology Inc.* v *Laboratoires Goemar SA.*, ECLI:EU:C:2004:50 (*La Mer*).

²⁰ Zadeva C-141/13 P, *Reber Holding GmbH & Co. KG* proti *Uradu za usklajevanje na notranjem trgu*, ECLI:EU:C:2014:2089.

²¹ Zadeva T-86/07, *Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG* proti *Uradu za usklajevanje na notranjem trgu*, ECLI:EU:T:2008:577.

²² Zadeva T-334/01, *MFE Marienfelde GmbH* proti *EUIPO*, ECLI:EU:T:2004:223.

Drugi element se nanaša na uporabo na območju Republike Slovenije. Če je imetnik znamko uporabljal na območjih drugih držav, se ne more izogniti sankcijam oz. omejitvam, ki nastanejo zaradi neuporabe znamke v Republiki Sloveniji. Če je imetnik znamko, registrirano v Republiki Sloveniji, uporabljal v Avstraliji in Novi Zelandiji, se na resno in dejansko uporabo ne bo mogel uspešno sklicevati. Slovenska znamka bo razveljavljena, čeprav bi jo imetnik uporabljal v drugih državah. Pri tem je nepomembno, ali je znamka v teh drugih državah registrirana ali ne.

V zvezi s to zahtevo se postavlja vprašanje, ali se mora znamka uporabljati v vsej državi ali pa zadošča že njena uporaba v delu države. Za odgovor na to vprašanje je relevantna odločba Sodišča EU v zadevi *Sunrider*.²³ V tej zadevi je imetnik prejšnje španske znamke VITAFRUT ugovarjal registraciji znamke VITAFRUIT, registrirani na območju EU. Prijavitelj kasnejšega znaka VITAFRUIT se je skliceval na neuporabo prejšnje španske znamke. Sodišče EU je odločilo, da je uporaba znamke zadostna, čeprav se ta ni uporabljala niti v znatnem delu Španije in čeprav je bila dokazana le za prodajo blaga eni sami stranki. Po mnenju Sodišča EU bi naj bil ozemeljski obseg uporabe le eden od dejavnikov, ki jih je pri oceni resne in dejanske uporabe treba upoštevati.²⁴

V določenih primerih pa se kot resna in dejanska uporaba šteje uporaba znamke za blago, ki se ne bo tržilo na območju Republike Slovenije. To izrecno določa točka b) drugega odstavka 52. b člena ZIL-1, po kateri se za uporabo znamke šteje tudi namestitev znamke na blago ali njegovo embalažo v Republiki Sloveniji izključno za potrebe izvoza. Dokaz o tem, da je bilo blago dano na trg v taki državi, se ne zahteva.²⁵ Ne gre pa za resno in dejansko uporabo znamke v primeru tranzita blaga, ker to ne vključuje trženja blaga.²⁶

²³ Zadeva C-416/04 P, The Sunrider Corporation proti Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, ECLI:EU:C:2006:310 (*Sunrider*).

²⁴ Zadeva *Sunrider*, tč. 76, gl. smiselno tudi zadeve C-149/11, Leno Merken BV proti Hagelkruis Beheer BV, ECLI:EU:C:2012:816, točka 55, C-301/07, PAGO International GmbH proti Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH, ECLI:EU:C:2009:611), T-398/13, tvr Italia, in T-278/13, Now Wireless Ltd proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu, ECLI:EU:T:2015:57

²⁵ Zadeva T-254/13, tayer Ibérica, SA proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu, ECLI:EU:T:2015:362.

²⁶ Zadeva C-115/02, Administration des douanes et droits indirects proti Rioglass SA in Transremar SL., ECLI:EU:C:2003:587, C-281/05, Montex Holdings Ltd proti Diesel SpAdiesel, ECLI:EU:C:2006:709.

Uporaba znamke v gospodarski dejavnosti je tretji element resne in dejanske uporabe znamke. Znamko je treba uporabljati v normalni gospodarski dejavnosti oz. na način, ki se objektivno gledano smatra za običajnega v industriji in je gospodarsko opravičljiv.²⁷ V ta namen je treba upoštevati vsa dejstva in okoliščine, še zlasti pa, ali uporaba v zadevnem gospodarskem sektorju zadošča za ohranitev ali ustvarjanje tržnega deleža za blago in storitve, za katere se znamka uporablja.²⁸ Pri tem se med drugim upoštevajo narava blaga ali storitev, značilnosti zadevnega trga ter obseg in pogostost uporabe znamke. Minimalna uporaba v količinskem smislu ni predpisana oz. določena, zato je ustrezno uporabo v gospodarski dejavnosti treba oceniti na podlagi vsakega posameznega primera.²⁹ V zadevi *La Mer* je Sodišče EU navedlo, da gre za resno in dejansko uporabo znamke tudi v primeru, ko znamko uporablja ena sama stranka, ki uvaža blago, če se izkaže, da je uvoz za imetnika znamke resno in dejansko gospodarsko opravičljiv.³⁰ Podobno je navedlo v zadevi *Sunrider*, kjer je zadoščalo, da je imetnik znamke blago pod zadevno znamko prodajal zgolj eni osebi.

V zadevi *Ferrari*³¹ je bila predmet razveljavitve znamka TESTAROSSA, ki je bila registrirana za »vozila; naprave za premikanje po zemlji, zraku ali vodi, zlasti avtomobili in njihovi deli«. Ta znamka se je v relevantnem petletnem obdobju uporabljala zgolj za sestavne oz. nadomestne dele vozil, ne pa tudi za sama vozila. Sodišče EU je odločilo, da se uporaba znamke na nadomestnih delih lahko šteje za resno in dejansko uporabo, tako za nadomestne dele kot tudi za same proizvode (se pravi vozila).³² Prav tako je v tej zadevi odločilo, da resno in dejansko uporabo znamke lahko predstavlja nadaljnja prodaja rabljenih proizvodov, ki so bili dani na trg pod zadevno znamko,³³ kot tudi uporaba za storitve, ki so s proizvodi neposredno povezane in so namenjene zadovoljevanju potreb strank, ki te proizvode uporabljajo.³⁴ Kot resna in dejanska uporaba pa po drugi strani ne šteje podelitev licence tretji osebi.³⁵ Zgolj dejanje sklenitve licenčne pogodbe, katere predmet je uporaba znamke, za resno in dejansko uporabo torej ne bo zadoščalo.

²⁷ Zadeva C-234/06 P, *Il Ponte Finanziaria SpA proti EUIPO*, ECLI:EU:C:2007:514, tč. 72 (*Il Ponte Finanziaria*), zadeva *Sunrider*, točka 70, idr.

²⁸ Zgolj simbolična uporaba tako ne zadošča. S. M. Marković, 2007, *Pravo intelektualne svojine*, str. 156.

²⁹ Zadeva *La Mer*, tč. 22.

³⁰ Prav tam, tč. 24.

³¹ Združeni zadevi C-720/18 in C-721/18, *Ferrari SpA proti DU*, ECLI:EU:C:2020:854 (*Ferrari*).

³² Prav tam, tč. 35.

³³ Prav tam, tč. 56 in 60.

³⁴ Prav tam, tč. 62 in 63.

³⁵ Gl. J. Pila in P. Torremans, 2019, *European Intellectual Property Law*, str. 409.

Za izpolnitev tega elementa je dodatno pomembno, da se znamka uporablja na način, ki je zaznaven dejanskim in potencialnim kupcem blaga in storitev. Glede na to zgolj zasebna in interna uporaba v samem podjetju ali skupini podjetij ne bo zadoščala.³⁶ Tako npr. ne zadošča priprava na uporabo znamke, kot sta tiskanje nalepk in proizvodnja embalaže, ki sta interni uporabi in ne uporabi v gospodarskem prometu.³⁷ Vendarle pa javna uporaba nujno ne pomeni uporabe, ki je namenjena potrošnikom, lahko je namenjena tudi posrednikom, kot so distributerji in profesionalni kupci.^{38, 39}

V skladu s četrtrim elementom se mora znamka uporabiti v skladu z njeno funkcijo, saj znamke vzpostavljajo vez med blagom in storitvami, za katere so registrirane, in osebo, ki je odgovorna za njihovo trženje.⁴⁰ Znamka se mora uporabiti tako, da se z njo zagotavlja bistvena funkcija znamke. Pri individualni znamki je to identiteta izvora blaga ali storitev, ki se mora zagotavljati potrošnikom, da lahko ti brez zmede razlikujejo blago ali storitve enega izvora od blaga ali storitev drugega izvora.⁴¹ Da se lahko ta funkcija zagotovi, mora znamka zagotavljati, da so blago ali storitve, ki jih znamka označuje, proizvedeni oz. se dobavljajo pod kontrolo enega podjetja, ki je tudi odgovorno za njihovo kakovost.⁴² Kontrola nad proizvodnjo nikakor ne pomeni, da bi moral imetnik znamke blago proizvajati sam. Lahko ga zanj proizvaja druga oseba, pri čemer pa, kot izhaja iz odločbe Sodišča EU v zadevi *Ideal Standard*,⁴³ ni pomembno dejansko izvajanje kontrole, ampak le obstoj možnosti kontrole nad kakovostjo blaga, ki se ga označuje z znamko. Če torej imetnik znamke dopusti proizvodnjo blaga slabe kakovosti, mora za to tudi nositi odgovornost.⁴⁴ Bistvena

³⁶ Zadeva C-442/07, Verein Radetzky-Orden proti Bundesvereinigigung Kameradschaft »Feldmarschall Radetzky«, ECLI:EU:C:2008:696, točka 22, in zadeva *Ansul*, tč. 33.

³⁷ Zadeva *Ansul*, tč. 37.

³⁸ Zadeva T-524/12, Recaro Holding GmbH, anciennement Recaro Beteiligungs-GmbH proti Urad za usklajevanje na notranjem trgu, ECLI:EU:T:2013:604, tč. 25–26.

³⁹ O tem glej tudi M. Repas v: M. Repas, M. Ovčak Kos, E. Zirnstein, 2023, Pravo intelektualne lastnine, str. 439–441.

⁴⁰ Smernice EUIPO, 2021, stran 1071, in D. Marschollek in S. Jacobs v G. N. Hasselblatt, 2018, European Union Trade Mark Regulation, Article-by-Article Commentary, str. 720.

⁴¹ Gl. zadeve C-206/01, Arsenal Football Club plc proti Matthew Reed, ECLI:EU:C:2002:651, točka 48 (*Arsenal*), *Ansul*, točka 36, *La Mer*, točka 27, *Sunrider*, točka 70, C-409/12, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH proti Pfahnl Backmittel GmbH, ECLI:EU:C:2014:130 (*Kornspitz*), idr. Prim. W. R. Cornish, 1999, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, str. 612, in M. Repas, v: M. Repas, M. Ovčak Kos, E. Zirnstein, 2023, Pravo intelektualne lastnine, str. 231.

⁴² Zadeve *Arsenal*, tč. 48, *Kornspitz*, tč. 20, idr.

⁴³ Zadeva C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik GmbH in Uwe Danzinger proti Ideal-Standard GmbH in Wabco Standard GmbH, ECLI:EU:C:1994:261, tč. 38.

⁴⁴ Gl. tudi zadevo C-291/16, Schweppes SA proti Red Paralela SL in Red Paralela BCN SL, ECLI:EU:C:2017:990, tč. 45, in G. Tritton et al., 2018, Tritton on Intellectual Property in Europe, str. 282–283.

funkcija znamke je torej le zagotovilo možnosti enotne kontrole in ne zagotovilo kakovosti.

Za resno in dejansko uporaba ne gre, ko imetnik individualno znamko uporablja kot certifikacijsko znamko. Temeljna funkcija certifikacijske znamke ni identična funkciji individualne znamke. Certifikacijska znamka zagotavlja kakovost ali značilnosti blaga in ne identitete izvora blaga.⁴⁵ Vprašanje resne in dejanske uporabe individualne znamke, ki se je uporabljala kot certifikacijska znamka, se je postavilo v zadevi *Gözze Frottierweberei*.⁴⁶ Družba VBB, ki je organizacija za trgovanje z bombažem, je registrirala individualno znamko v obliki bombažne rože. Uporabljali so jo proizvajalci tekstila iz bombaža, s čimer so certificirali vsebnost in kakovost njihovega blaga. VBB je sklenila licenčne pogodbe z družbami, ki so bile z njo povezane. Povezane družbe so se zavezale, da bodo znamko uporabljale zgolj na blagu iz kakovostnih bombažnih vlaken. Ker je družba Gözze brez soglasja družbe VBB uporabila ta znak, je slednja vložila tožbo zaradi kršitve znamke, medtem ko je družba Gözze vložila nasprotno tožbo na neveljavnost znamke zaradi njene neuporabe. Sodišče EU je odločilo, da gre za resno in dejansko uporabo individualne znamke takrat, kadar se ta uporablja za označevanje blaga ali storitev posameznega podjetja, pod nadzorom katerega je blago proizvedeno in ki je odgovorno za kakovost blaga. V obravnavani zadevi pa ni šlo za tako uporabo individualne znamke, ki bi opravljala bistveno funkcijo (tj. zagotavljanje izvora blaga), temveč za zagotavljanje kakovosti surovega bombaža, kar pomeni, da se znamka ni resno in dejansko uporabljala.⁴⁷

Prav tako se kot zadostna ne šteje uporaba znamke v opisne namene⁴⁸ ali uporaba v smislu označbe porekla ali geografske označbe, katerih bistvena funkcija je sporočiti geografski, ne pa komercialni izvor blaga. Nasprotno pa lahko resno in dejansko uporabo pomeni uporaba znaka kot trgovskega imena, če je določeno tudi blago in storitve, ki so ponujeni na trgu pod tem imenom. Pomembno je, da se uporaba znaka kot trgovskega imena ali firme pojavi v povezavi z blagom ali storitvami.⁴⁹ Za resno

⁴⁵ M. Repas in T. Keresteš, 2018, The Certification Mark as a New EU - Wide Industrial Property Right, str. 301–303.

⁴⁶ Zadeva C-689/15, W. F. Gözze Frottierweberei GmbH in Wolfgang Gözze proti Verein Bremer Baumwollbörse, ECLI:EU:C:2017:434.

⁴⁷ Glej tudi M. Repas, 2020, Zakon o industrijski lastnini, Uvodna pojasnila k noveli ZIL-1E, str. 18.

⁴⁸ A. Nordemann v G. N. Hasselblatt, 2018, European Union Trade Mark Regulation, Article by-Article Commentary, str. 475. Gl. zadevo *Sunrider*, tč. 70.

⁴⁹ Zadeva C-17/06, Céline SARL proti Céline SA, ECLI:EU:C:2007:497 (*Céline*).

in dejansko uporabo se lahko v določenih okoliščinah šteje tudi uporaba znaka kot domenskega imena ali njegovega dela. To bo takrat, kadar bo povezana s spletno stranjo, na kateri se ponujajo blago ali storitve, medtem ko zgolj registracija domene, ki vključuje znamko, ne zadošča kot dokaz za resno in dejansko uporabo znamke.⁵⁰

Kot je bilo že zgoraj omenjeno, zahteva po resni in dejanski uporabi ni pomembna le pri individualnih, ampak tudi pri kolektivnih znamkah.⁵¹ V takem primeru je treba upoštevati bistveno funkcijo kolektivne znamke, katere namen je razlikovati blago in storitve članov združenja, ki je imetnik take znamke od blaga ali storitev drugih podjetij.⁵² Specifična značilnost kolektivne znamke je torej identifikacija kolektivnega in ne specifičnega (individualnega) komercialnega izvora blaga ali storitev, kot to velja za individualne znamke.⁵³ Šteje se, da se kolektivna znamka resno in dejansko uporablja, če se uporablja v skladu z bistveno funkcijo, da bi se ustvaril ali ohranil trg za proizvode, za katere se kolektivna znamka uporablja. To bo že takrat, ko se z znamko potrošniku omogoča, da razume, da zadevno blago izvira iz podjetij, ki so člani združenja imetnika kolektivne znamke, in jih tako razlikuje od blaga drugih podjetij, ki niso člani združenja.⁵⁴

Zadnji element resne in dejanske uporabe se nanaša na uporabo znamke v povezavi z blagom ali storitvami, za katere je registrirana. Znamke se sicer tradicionalno dejansko tako uporabljajo, čeprav v okviru te zahteve zadošča tudi druga uporaba, če obstaja ustrezna povezava med znamko in blagom, kot je uporaba na brošurah, letakih, nalepkah ipd.⁵⁵ Vendarle je treba poudariti, da katerakoli uporaba ne zadošča. V zadevi *Silberquelle*,⁵⁶ kjer je imel imetnik registrirano znamko WELLNESS za oblačila, uporabljal pa jo je na brezplačnem blagu (brezalkoholne pijače), ki jih je ponudil kupcem v svoji trgovini kot darilo ob nakupu oblačil, ta zahteva ni bila

⁵⁰ Smernice EUIPO, 2021, str. 966.

⁵¹ Enako velja za certifikacijske znamke v tistih ureditvah, kjer je registracija takih znamk dopustna. Več o tem gl. pri M. Repas in T. Keresteš, 2018, *The Certification Mark as a New EU - Wide Industrial Property Right*, str. 299–317. Več o kolektivni znamki gl. pri M. Repas, v: M. Repas, M. Ovčak Kos, E. Zirnstein, 2023, *Pravo intelektualne lastnine*, str. 325 in nad.

⁵² Zadeva C-143/19, *Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH* proti Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino, ECLI:EU:C:2019:1076, tč. 52 (*Der Grüne Punkt*).

⁵³ Smernice EUIPO, 2021, str. 966.

⁵⁴ *Der Grüne Punkt*, tč. 57 in 58. Gl. tudi F. Angelini in S. Parrello, 2020, *The Grune Punkt Case*.

⁵⁵ Smernice EUIPO, 2021, str. 1074.

⁵⁶ Zadeva C-495/07, *Silberquelle GmbH* proti *Maselli-Strickmode GmbH*, ECLI:EU:C:2009:10.

izpolnjena. Prav tako ne zadošča uporaba v zvezi z blagom ali storitvami, ki so podobni blagu ali storitvam, za katere je znamka registrirana.⁵⁷

Uporaba znamke kot trgovskega imena oz. firme se prav tako lahko šteje kot resna in dejanska ter s tem v povezavi z blagom ali storitvami, če je znak pritrjen na blago ali storitve. Enako velja v primerih, kjer znak ni tako pritrjen, imetnik pa ga uporablja tako, da ustvarja povezavo med trgovskim imenom ali firmo in blagom ali storitvami.⁵⁸

Sicer pa je pri oceni tega, ali se znamka uporablja za blago in storitve, za katere je registrirana, treba temeljito preučiti, ali to blago oz. storitve dejansko sodijo v kategorijo registriranega. Če je npr. znamka registrirana za obutev, uporablja pa se za prodajo obutev na drobno, ta uporaba ne bo zadoščala. Enako velja, če je znamka registrirana za plenice iz tekstila, uporablja pa se za plenice iz papirja in celuloze.⁵⁹ Vprašanje uporabe znamke v povezavi z blagom ali storitvami, za katere je znamka registrirana, je v nekaterih primerih lahko zelo kompleksno. Splošno sodišče je v zadevi *Reckitt Benckiser*,⁶⁰ kjer je bila znamka ALADDIN registrirana za lak za kovine, imetnik pa je lahko dokazal uporabo zgolj za bombaž, impregniran s polirnim sredstvom, odločilo, da je treba določiti širino specifikacije blaga, ki ustreza uporabi, pri čemer je razlikovalo med skladno kategorijo blaga in podkategorijo, v kateri blaga ni več možno deliti nearbitrarno. Če uporabe ni mogoče izkazati za eno varianto v podkategoriji, ki je več ni mogoče deliti nearbitrarno, uporaba opravičuje obstoj znamke za celotno podkategorijo. Pri tem se je Splošno sodišče sklicevalo na kategorije in podkategorije blaga in storitev v Nicejski klasifikaciji proizvodov in storitev⁶¹ ter zaključilo, da je lak za poliranje jasna in ozko določena podkategorija, ki je ni mogoče več nadalje deliti, razen umetno. Posledično se je domnevala uporaba znamke za celotno podkategorijo, tj. laki za poliranje. S tem se je ukvarjalo tudi Sodišče EU v zadevah *ACTC*⁶² in *Ferrari*. Odločilo je, da potrošnik pri nakupu blaga ali storitev iz kategorije blaga ali storitev, ki je natančno opredeljena in znotraj katere niso možna očitna razlikovanja, z znamko, ki je za tako kategorijo blaga registrirana,

⁵⁷ W. R. Cornish, 1999, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, str. 707.

⁵⁸ Zadeva *Céline*, tč. 21–23.

⁵⁹ Smernice EUIPO, 2021, str. 1004.

⁶⁰ Zadeva T-126/03, *Reckitt Benckiser (España)*, SL proti Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino, ECLI:EU:T:2005:288. Več gl. pri L. Bently et al., 2018, *Intellectual Property Law*, str. 1093 in 1094.

⁶¹ Dosegljivo na: http://www.uil-sipo.si/fileadmin/upload_folder/uil_Nicejska_10_jun_2016.pdf (10. 9. 2021).

⁶² Zadeva C-714/18 P, *ACTC GmbH* proti Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino, ECLI:EU:C:2020:573 (*ACTC*).

povezuje vso blago ali storitve, ki v to kategorijo sodijo. V takem primeru tudi zadošča, da imetnik dokaže uporabo znamke le za nekatero blago ali storitve iz te homogene kategorije. Drugače je glede blaga ali storitev, ki so zajeti v široki kategoriji, ki jo je mogoče razdeliti na več samostojnih podkategorij. Glede tega bo imetnik znamke moral izkazati uporabo za vsako od teh podkategorij. V nasprotnem primeru izgubi znamko za tisto podkategorijo blaga ali storitev, za katero znamke ni uporabljal. Pri tem se postavlja vprašanje, katera merila je treba upoštevati za opredelitev skladne podkategorije blaga ali storitev. Po mnenju Sodišče EU sta bistveni merili cilj in namen blaga ali storitev.⁶³ Če blago ustreza več ciljem in namenom, ni mogoče določiti ločene podkategorije.⁶⁴ V zadevi *Ferrari* je Sodišče EU zaključilo, da opredelitev vozil kot športnih ali luksuznih vozil ne zadošča za določitev samostojne podkategorije vozil.⁶⁵

3.2.2 Dokazi o uporabi

Kot je bilo zgoraj izpostavljeno, mora resno in dejansko uporabo dokazovati imetnik znamke. To ne velja samo v postopku tožbe na razveljavitev znamke, ampak tudi v drugih postopkih, kjer se še postavi vprašanje resne in dejanske uporabe znamke. V zvezi s tem je pomembno vprašanje, na kakšen način imetnik znamke dokazuje uporabo oz. kateri dokazi lahko v ta namen zadoščajo. V praksi so se kot zadostni oz. nezadostni šteli naslednji dokazi.

V zadevi *Friboi*⁶⁶ je imetnik znamke predložil številne račune v zvezi z velikimi količinami blaga, ki je bilo naslovljeno na njegovega distributerja, ki je sodil v isto skupino podjetij. Dodatno so bile predložene še nedatirane brošure, sporočila iz tiska in trije ceniki. Glede računov je Splošno sodišče odločilo, da je proizvodno distribucijska veriga običajna metoda poslovanja, ki se ne more obravnavati zgolj kot interna, medtem ko je nedatirane brošure treba obravnavati skupaj z drugimi datiranimi dokazi, kot so računi in ceniki. Odločilo je, da je resna in dejanska uporaba izkazana in poudarilo, da celotna ocena pomeni, da je treba relevantne dejavnike presojati kot celoto in ne izolirano.⁶⁷ Na drugi strani pa sklepanja o uporabi znamke

⁶³ Zadeva *Ferrari*, tč. 40, in *ACTC*, tč. 44.

⁶⁴ Zadeva *Ferrari*, tč. 47, in zadeva *ACTC*, tč. 51.

⁶⁵ Zadeva *Ferrari*, tč. 48–50.

⁶⁶ Zadeva T-324/09, J & F Participações SA proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu, ECLI:EU:T:2011:47.

⁶⁷ EUIPO je kot dokaz sprejel tudi račune, na katerih so bila izbrisana imena naslovljencev in prodana količina. Primer R 872/2010-4, 2. 5. 2011 – CERASIL/CERATOSIL.

z navedbo, da je nekaj zelo malo verjetno ali da je nerazumno domnevati ali da nekaj lahko verjetno razloži odsotnost računov itd., ne zadoščajo in ne morejo nadomestiti trdnega dokaza.⁶⁸ Kot nezadosten dokaz se je v praksi obravnaval seznam potnikov z naslovi v EU, ki ne izkazuje, da so bili leti rezervirani v Evropi. Dodatno je bila v tem primeru spletna stran imetnika znamke zgolj v angleškem jeziku, cene so bile v ameriških dolarjih, številke telefonov in fakssov so bile prav tako iz ZDA.⁶⁹ Enako se za ustrezen dokaz ne štejejo izjave, čeprav bi bile zaprisežene ali potrjene.⁷⁰

3.3 Uporaba znamke v drugačni obliki od registrirane

Določba 52. b člena ZIL-1 zahteva, da se znamka uporablja v registrirani obliki, kar pomeni, da mora odsevati videz znamke, kot je naveden v registru. V realnosti pa se znamke večkrat uporabljajo v nekoliko spremenjeni obliki od registrirane⁷¹ in tudi kot del druge znamke ali v povezavi z drugimi znamkami. Zato se postavlja vprašanje, ali taka spremenjena uporaba znamke še vedno pomeni uporabo registrirane znamke. To vprašanje ureja ZIL-1 v določbi točke a) drugega odstavka 52.b člena ZIL-1, po kateri se za uporabo znamke šteje tudi uporaba znamke v obliki, ki se glede na obliko, v kateri je bila registrirana, razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja znamke, ne glede na to, ali je bila znamka v obliki, v kateri se uporablja, tudi registrirana na ime imetnika znamke.

V zvezi s tem se kot bistveno postavlja vprašanje, kdaj uporaba znamke v spremenjeni obliki ne spreminja razlikovalnega značaja znamke v registrirani obliki. Temeljni element te ugotovitve je seveda razlikovalni značaj znamke. To je tisto, kar zbujajo pozornost in je zapomnljivo.⁷² Pri oceni dejanskega vpliva spremembe znamke na samo spremembo razlikovalnega značaja znamke je pomemben prvi vtis. Upoštevati je predvsem treba: (i) vrsto znamke (besedno, figurativno, tridimenzionalno ali drugo vrsto znamke), (ii) način, na katerega se tipično uporablja in razume (vidno, slušno, konceptualno) in (iii) način spreminjanja znamke. Poudarja se, da je za spremembo razlikovalnega učinka znamke potrebna sprememba

⁶⁸ Zadeva T-382/08, *Advance Magazine Publishers, Inc. proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu*, ECLI:EU:T:2011:9.

⁶⁹ Primer R 1764/2007-4 – PAN AM II.

⁷⁰ Primer R 1076/2009-2, 8. 6. 2010 – EURO CERT/EUROCERT.

⁷¹ A. Nordemann v G. N. Hasselblatt, 2018, *European Union Trade Mark Regulation, Article-by-Article Commentary*, str. 482.

⁷² Gl. L. Bentley et al., 2018, *Intellectual Property Law*, str. 1082, in tam navedeno prakso.

identitete ali individualnosti znamke.⁷³ Pri tej spremembi ne gre za kakršnokoli drugačno obliko, ampak samo »nekoliko drugačno obliko«. ⁷⁴ Razlike morajo torej obstajati zgolj v zanemarljivih elementih in znamka v registrirani obliki in znamka v spremenjeni obliki morata biti širša ekvivalenta. ⁷⁵ Uporaba v spremenjeni obliki lahko pomeni, da so znamki v spremenjeni obliki elementi dodani, lahko so drugačni, lahko pa so tudi opuščeni iz registrirane oblike. Če dodan element ni razlikovalen in ali prevladujoč, ne spreminja razlikovalnega značaja registrirane znamke. Enako velja, če je opuščen element sekundarne narave in ni razlikovalen. ⁷⁶

V zadevi *Lotte*⁷⁷ je Splošno sodišče navedlo, da uporabo besed, kot sta KOALA Kakao in KOALA Milch, pomeni uporabo registrirane znamke KOALA, saj uporaba opisnih pojmov, kot sta kakav ali mleko, ne spreminja razlikovalnega značaja znamke KOALA. V primeru, ko se besedni znamki doda grafični element, ta prav tako ne spreminja razlikovalnega značaja, če ima zgolj nepomembno oz. dekorativno vlogo. ⁷⁸ Pri besednih znamkah sprememba v velikosti črk ne spreminja razlikovalnega značaja registrirane znamke. Enako velja za besedne znamke, ki se uporabljajo v barvah, registrirane pa so v črno-beli tehniki, medtem ko uporaba figurativne znamke (brez dodanih besed) v drugačni obliki običajno pomeni spremembo razlikovalnega značaja registrirane znamke. Sprememba barve pri figurativnih znamkah ne bo vplivala na spremembo razlikovalnega značaja, če se besedni/figurativni elementi skladajo in so glavni razlikovalni elementi; če se upoštevajo kontrasti odtenkov; če barva ali kombinacija barv sama po sebi nima razlikovalnega značaja in če barva bistveno ne prispeva k celotni razlikovalnosti znaka. ⁷⁹ Za tridimenzionalne znamke velja, da njihova uporaba v različni velikosti običajno pomeni uporabo v registrirani obliki. Dodani besedni in/ali figurativni elementi na splošno ne spreminjajo razlikovalnega značaja take znamke. ⁸⁰

⁷³ Prav tam.

⁷⁴ Zadeva *Il Ponte Finanziaria*, tč. 86.

⁷⁵ Zadeva T-194/03, *Il Ponte Finanziaria SpA* proti Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, ECLI:EU:T:2006:65.

⁷⁶ Zadeve T-353/07, *Esber, SA* proti Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, ECLI:EU:T:2009:475, T-482/08, *tlas Transport GmbH* proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu, ECLI:EU:T:2010:229, T-135/04, *GfK AG* proti Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, ECLI:EU:T:2005:419.

⁷⁷ Zadeva T-479/15, *Lotte Co. Ltd* proti Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino, ECLI:EU:T:2016:472.

⁷⁸ Gl. zadevo T-105/13, *Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG* proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu, ECLI:EU:T:2014:1070.

⁷⁹ Smernice EUIPO, 2021, str. 1107.

⁸⁰ Prav tam, str. 1008.

Za primer lahko navedemo zadevo *LTJ Diffusion*.⁸¹ Znamka ARTHUR je bila registrirana figurativna znamka v obliki lastnoročnega podpisa v črni barvi na beli podlagi. Imetnik je ni uporabljal v taki obliki, ampak zgolj v klasičnem napisu bele barve na črni podlagi. Sodišče EU je odločilo, da se znamka ni uporabljala, ker je grafični element te znamke v obliki stiliziranega podpisa popolnoma izginil in je bil nadomeščen z radikalno drugačnimi grafičnimi elementi, ki so klasični, simetrični in statični, kar pa ne velja za registrirano obliko znamke, za katero sta bili značilni asimetričnost in dinamičnost črk.

V zadevi *Fruit of the Loom*⁸² je Splošno Sodišče odločalo o tem, ali uporaba znamke FRUIT OF THE LOOM pomeni uporabo znamke FRUIT. Slednje namreč imetnik znamke ni uporabljal. Odločilo je, da se znamka FRUIT ni uporabljala, čeprav je prevladujoči element znamke, ima pa v tj besedni zvezi pomembno vlogo tudi beseda LOOM. V zadevi *Specsavers*⁸³ pa je Sodišče EU pojasnilo, kako lahko uporaba znamke, ki je sestavljena iz več elementov, šteje za resno in dejansko uporabo registrirane znamke, ki vsebuje zgolj en element. V dani zadevi je bila registrirana figurativna znamka brez dodanih besedilnih elementov. Znamka se je uporabljala v spremenjeni obliki, ki je vključevala še besedni element »Specsavers«. Sodišče EU je odločilo, da gre za resno in dejansko uporabo registrirane znamke, če razlike med oblikama ne spreminjajo razlikovalnega značaja registrirane figurativne znamke. V zadevi *Levi Strauss*⁸⁴ pa je Sodišče EU odločilo, da uporabo znamke predstavlja tudi uporaba znamke v kombinaciji z drugo znamko ali kot del druge znamke. Družba Strauss je imetnica več znamk, med drugim besedne znamke LEVI'S, ki je znamka EU in je registrirana za oblačila, in nemške besedne in figurativne znamke, ki je registrirana za hlače, srajce, bluže ter moške, ženske in otroške jakne. Tudi ta znamka vsebuje besedni element LEVI'S v rdečem pravokotniku v levem zgornjem robu žepa. Obenem je družba Strauss imetnica figurativne znamke EU v modri in rdeči barvi, ki je registrirana za hlače. Znamka označuje položaj in je sestavljena iz rdeče pravokotne etikete iz blaga, ki je všita v zgornji levi del zadnjega žepa hlač ali kril. Registrirana je bila na podlagi pridobljenega razlikovalnega učinka v prometu. Družba Colloseum je prodajala hlače znamk COLLOSEUM, S. MALIK in EURGIULIO, ki so imele na desnem zadnjem žepu v zgornjem delu zunanega

⁸¹ Zadeva T-83/14, *LTJ Diffusion* proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu, ECLI:EU:T:2015:974.

⁸² Zadeva T-514/10, *Fruit of the Loom, Inc.* proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu, ECLI:EU:T:2012:316.

⁸³ Zadeva C-252/12, *Specsavers International Healthcare Ltd* in drugi proti *Asda Stores Ltd*, ECLI:EU:C:2013:497.

⁸⁴ Zadeva C-12/12, *Colloseum Holding AG* proti *Levi Strauss & Co.*, ECLI:EU:C:2013:253 (*Strauss*).

desnega šiva všite majhne rdeče pravokotne etikete iz blaga, na katerih so navedena imena teh znamk. Družba Strauss je zahteval prepoved prodaje teh hlač zaradi kršitve njenih znamk, ta pa je v obrambo navajala nezadostno uporabo figurativne znamke EU v modri in rdeči barvi. Postavilo se je vprašanje, ali je pogoj resne in dejanske uporabe znamke izpolnjen, če se znamka, ki je razlikovalni učinek pridobila z uporabo druge sestavljene znamke, katere element je, uporablja skupaj z drugo sestavljeno znamko ali kadar se uporablja z drugo znamko, kombinacija teh znamk pa je dodatno registrirana znamka. Sodišče EU je navedlo, da je pri tej presoji bistveno, da znak zaradi uporabe pri zadevni javnosti lahko označuje proizvode, ki izvirajo iz določenega podjetja.⁸⁵ Uporaba znamke torej vključuje tako neodvisno (samostojno) uporabo znamke kot tudi njeno uporabo kot sestavni del druge znamke, ki je obravnavana kot celota ali je z njo v kombinaciji,⁸⁶ pod pogojem, da služi temeljni funkciji znamke.

Nekateri primeri, o katerih je Sodišče EU odločalo, pa se nanašajo tudi na situacije, kjer je kot znamka bila registrirana tudi spremenjena oblika. V zadevi *Il Ponte Finanziaria* je Sodišče EU navedlo, da z dokazom o uporabi znamke, ki ima le nekoliko drugačno obliko od registrirane oblike, ni mogoče varstva, ki ga ima registrirana znamka, razširiti na drugo registrirano znamko, katere uporaba ni dokazana, ker naj bi bila ta zgolj različica prve.⁸⁷ V zadevi *Rintisch*⁸⁸ pa je odločilo, da se imetnik registrirane znamke zaradi dokazovanja njene uporabe lahko sklicuje na uporabo znamke v obliki, ki je drugačna od oblike, v kateri je bila znamka registrirana, ne da bi razlike med tema oblikama spreminjale razlikovalni značaj te znamke, in ne glede na to, da je ta drugačna oblika sama registrirana kot znamka. To pravilo iz zadeve *Rintisch* je bilo vključeno v določbe Direktive 2015/2436⁸⁹ in posledično v ZIL-1, ki v točki a) drugega odstavka 52. b člena določa, da glede uporabe znamke ni pomembno, ali je bila ta v obliki, v kateri se uporablja, tudi registrirana na ime imetnika znamke.⁹⁰

⁸⁵ Prav tam, tč. 28.

⁸⁶ Prav tam, tč. 32.

⁸⁷ Zadeva *Il Ponte Finanziaria*, tč. 86.

⁸⁸ Zadeva C-553/11, Bernhard Rintisch proti Klaus Eder, ECLI:EU:C:2012:671.

⁸⁹ Gl. točko a) petega odstavka 16. člena Direktive 2015/2436.

⁹⁰ O tem glej tudi M. Repas v: M. Repas, M. Ovčak Kos, E. Zirnstein, 2023, Pravo intelektualne lastnine, str. 445–449.

3.4 Upravičen razlog za neuporabo

Izjemo od obveznosti uporabe znamke v obdobju zaporednih petih let predstavljajo opravičljivi razlogi za njeno neuporabo (prvi odstavek 52. b člena ZIL-1). Ker gre za izjemo od splošnega pravila, je treba opravičljive razloge že zaradi tega razlagati ozko. ZIL-1 ne vsebuje razlage ali primerov takih opravičljivih razlogov; enako velja za Direktivo 2015/2436 in Uredbo 2017/1001. Določbo o upoštevanju opravičljivih razlogov za neuporabo vsebuje tudi Sporazum o trgovinskih vidikih intelektualne lastnine⁹¹ (Sporazum TRIPS) v 19. členu, ki pa – za razliko od ZIL-1, Direktive 2015/2436 in Uredbe 2017/1001 – pojasnjuje in navaja primere opravičljivih razlogov. Kot opravičljivi razlogi se po tej določbi TRIPS štejejo okoliščine, ki se pojavijo neodvisno od volje imetnika znamke in so ovira za uporabo znamke, kot so npr. uvozne omejitve ali druge vladne zahteve za blago ali storitve, ki jih varuje znamka.

Razlogo opravičljivih razlogov je podalo Sodišče EU v zadevi *Lidl Stiftung*.⁹² Navedlo je, da so okoliščine, ki se pojavijo neodvisno od volje imetnika znamke, tudi edini razlogi, na katere se lahko imetnik znamke opre. S tem se je izognilo preširokemu obsegu razlage opravičljivih razlogov. V tej zadevi je nemška trgovska veriga Lidl registrirala figurativno in besedno znamko LE CHEF DE CUISINE. Ta družba že od leta 1973 upravlja z verigo samopostrežnih trgovin v Nemčiji. Prva samopostrežna trgovina pa je bila v Avstriji odprta leta 1998. Trži pripravljene jedi, ki nosijo registrirano znamko, zgolj na svojih prodajnih mestih. Pred odprtjem prvih samopostrežnih trgovin v Avstriji je predstavila proizvod znotraj svojega podjetja, sklenila dogovore z dobavitelji in začela skladiščiti že dobavljeno blago. A. Häupl je leta 1998 zahteval ugotovitev ničnosti (beri razveljavitev) znamke zaradi neuporabe na območju Avstrije. Družba Lidl se je sklicevala na opravičljive razloge za neuporabo znamke, in sicer na birokratske ovire v zvezi z odprtjem novih samopostrežnih trgovin v tej državi v zvezi z izdajo dovoljenj za obratovanje.

Sodišče EU je odločilo, da za upravičene razloge za neuporabo znamke štejejo ovire, ki imajo neposredno zvezo s to znamko in onemogočijo njeno uporabo oz. je zaradi njih njena uporaba nerazumna ter so neodvisne od volje imetnika omenjene znamke. Iz tega izhaja, da mora imetnik znamke za obstoj opravičljivih razlogov izkazati: (i)

⁹¹ Uradni list RS-MP, št. 10/95.

⁹² Zadeva C-246/05, Armin Häupl proti Lidl Stiftung & Co. KG, ECLI: ECLLEU:C:2007:340, tč. 51.

da obstajajo razlogi za neuporabo, ki so neodvisni od volje imetnika znamke, (ii) da obstaja neposredna povezava med ovirami in neuporabo znamke in (iii) da je ovira taka, da je uporaba znamke nemogoča ali nerazumna.

V teoriji se poudarja, da je pogoj neodvisnosti razlogov od volje imetnika znamke mogoče razlagati na dva načina. Po prvem načinu lahko zajema zgolj okoliščine, ki so popolnoma izven nadzora imetnika, po drugem pa se lahko razlaga širše, in sicer kot vse tiste ovire, ki jih imetnik ni želel. Klasični primer takih opravičljivih razlogov so uvozne omejitve ali druge vladne zahteve, kot so državni monopoli, ki preprečujejo kakršnokoli uporabo, ali državna prodaja prodaje blaga iz zdravstvenih razlogov ali razlogov nacionalne varnosti (klinični poizkusi in dovoljenja za nova zdravila,⁹³ dovoljenje organa za varno prehrano, ki ga mora pridobiti imetnik znamke pred trženjem blaga⁹⁴). Kot lahko vidimo, ti razlogi niso povezani z znamko, ampak z blagom in storitvami, ki so z znamko označeni.⁹⁵ Po drugi strani pa finančne težave, pomanjkanje surovin, marketinške in podobne težave prav tako niso tiste, ki bi si jih imetnik želel, pa vendarle ne sodijo v okvir opravičljivih razlogov, ker so pod nadzorom imetnika. Posledično se torej okoliščine, ki so povezane s komercialnimi težavami, s katerimi se imetnik znamke sooča, ne štejejo za opravičljive. V zadevi *Naazneen Investment*⁹⁶ je Splošno sodišče odločilo, da za opravičljiv razlog ni mogoče šteti okoliščine, da je bila embalaža, v kateri se je pijača prodajala, neustrezna, čeprav jo je proizvajala tretja oseba. Imetnik znamke je imel dovolj časa, da bi pridobil drugo embalažo, v kateri bi lahko tržil proizvode, označene z znamko. Dodatne investicije, ki bi bile potrebne za proizvodnjo take embalaže, pa so del tveganja, ki ga mora nositi podjetje.⁹⁷

Kar zadeva zadostno neposredno vez med oviro in znamko, je Sodišče EU v zadevi *Lidl Stiftung* navedlo, da birokratske ovire pri pridobivanju gradbenega dovoljenja ne predstavljajo zadostne vezi z uporabo znamke na prehrabnih proizvodih, za katere je znamka registrirana. Drugače je v primeru, ko je uporaba imena za blago odvisna od pridobitve dovoljenja regulativnega organa (npr. Evropske agencija za zdravila). Za obstoj opravičljivega razloga mora biti podana še ena predpostavka, tj. da je zaradi

⁹³ Primer R 155/2006-1, 18. 4. 2007 – LEVENIA/LEVELINA.

⁹⁴ Primer R 155/2010-2, 20. 9. 2010 – HICELL/HEMICELL.

⁹⁵ Gl. v primeru R 764/2009-4, 9. 3. 2010 – HUGO BOSS/BOSS.

⁹⁶ Zadeva T-250/13, *Naazneen Investments Ltd v Office for Harmonisation in the Internal Market*, ECLI:EU:T:2015:160.

⁹⁷ Prav tam, tč. 68. Več o tem gl. T. Aplin, J. Davis, 2017, *Intellectual Property Law (Text, Cases, and Materials)*, str. 475–476.

ovire uporaba znamke nemogoča ali nerazumna. Ne zadošča, da ovira zgolj omejuje imetnika znamke glede njene uporabe. Biti mora taka, da uporabo onemogoča ali jo napravi nerazumno. Primerov, ko bi bila uporaba znamke nemogoča, je malo. V večini primerov gre za vprašanje, ali je ovira take narave, da se imetnik znamke lahko prilagodi, ali pa gre za oviro, ki opravičuje zadrževanje uporabe dokler ovira ne preneha. V ta namen je treba preučiti strategijo podjetja, dobro ime imetnika, trajanje ovire, alternativne možnosti, kot je uporaba znamke v drugi obliki, ipd.⁹⁸ Kot primer take nerazumne uporabe, ki pa ni tudi nemogoča, je prodaja blaga v trgovinah konkurentov imetnika znamke.⁹⁹

Izpostaviti pa je treba, da se opravičljivi razlogi za neuporabo znamke ne obravnavajo enako kot dejanska uporaba znamke, ki bi lahko vodila do novega petletnega obdobja, ki bi se pričelo s prenehanjem opravičljivih razlogov za neuporabo. Šteti je treba, da neuporaba znamke iz opravičljivih razlogov zgolj ustavi tek petletnega obdobja, kar pomeni, da se čas trajanja opravičljivih razlogov ne všteva v petletno obdobje.¹⁰⁰

4 Posledice neuporabe znamke

4.1 Razveljavitev znamke

Prva posledica neuporabe znamke je njena razveljavitev in s tem prenehanje. Uveljavlja se z zahtevo zainteresirane osebe (prvi odstavek 110. c člena ZIL-1), ki se vložijo v skladu s prvim odstavkom 110.a člena vložijo pri URSIL. Kot je bilo že omenjeno, bo v postopku razveljavitve znamke imetnik znamke tisti, ki bo moral izkazovati resno in dejansko uporabo oz. obstoj opravičljivih razlogov, zaradi katerih znamke ni mogel uporabljati. Institut razveljavitve znamke je v pravo znamk uveden zaradi omejevanja velikega števila registriranih znamk ter s tem tudi konfliktov med njimi.¹⁰¹ Če se znamka ne uporablja, ne obstaja opravičljiv razlog za njeno zaščito,¹⁰² razen ko za to obstajajo opravičljivi razlogi.

⁹⁸ L. Bently et al. 2018, Intellectual Property Law, str. 1091 in 1092.

⁹⁹ J. Pila in P. Torremans, 2016, European Intellectual Property Law, str. 431.

¹⁰⁰ Smernice EUIPO, 2021, str. 1125.

¹⁰¹ Zadeva T-174/01, Jean M. Goulbourn proti Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, ECLI:EU:T:2003:68, tč. 38.

¹⁰² Uredba 2017/1001, tč. 24.

Zainteresirana oseba lahko vloži zahtevo, ker imetnik znamke v obdobju petih let po vpisu znamke v register ni začel resno in dejansko uporabljati v Republiki Sloveniji za blago ali storitve, za katere je ta registrirana, ter za to ni imel opravičljivega razloga. Obstajajo pa tudi situacije, kjer je imetnik znamko uporabljal po datumu vpisa v register, vendar je kasneje z njeno uporabo prekinil v obdobju petih zaporednih let. ZIL-1 omogoča vložitev zahteve na razveljavitev znamke tudi v taki situaciji. Iz tega izhaja, da bo moral imetnik znamke dokazati uporabo znotraj petih let pred vložitvijo tožbe na razveljavitev znamke. Predpostavimo, da je bila znamka registrirana 1. 1. 2014, tožba na razveljavitev pa je bila vložena 5. 12. 2019. Imetnik znamke bo resno in dejansko uporabo moral dokazati za obdobje 5. 12. 2014 do 4. 12. 2019.

V zvezi z obdobjem uporabe znamke obstaja omejitev, ki je v korist imetniku registrirane znamke. Znamka ne bo predmet razveljavitve, če imetnik prične z njeno uporabo po izteku petletnega obdobja, vendar pred vložitvijo zahteve na njeno razveljavitev. Ne glede na to tretji odstavek 110. c člena ZIL-1 določa, da se na tako ponovno uporabo ne more uspešno sklicevati tisti imetnik znamke, ki je začel znamko uporabljati ali jo ponovno uporabljati v roku treh mesecev pred vložitvijo tožbe, šteto najprej od izteka petletnega obdobja, če je začel s pripravami na uporabo znamko ali njeno ponovno uporabo šele, ko se je zavedal, da mu grozi vložitev zahteve na razveljavitev znamke. Dokazno breme zavedanja namere po vložitvi zahteve na razveljavitev nosi tožnik.¹⁰⁵

V postopku razveljavitve znamke se postavlja vprašanje obsega njene razveljavitve. Ali se v primeru uspešnega uveljavljanja razveljavitve znamke ta razveljavi in s tem preneha za vse blago ali storitve, za katere je registrirana, ali se razveljavite zoži zgolj na tisto, za kar se znamka ni resno in dejansko uporabljala? Povsem jasno je, da se znamka lahko registrira za različno blago ali storitve, imetnik pa jo uporablja le za ožji obseg registriranega blaga in storitev. V zvezi s tem določba šestega odstavka 110. c člena ZIL-1 določa delno razveljavitev, kar pomeni, da se znamka razveljavi za tisto blago ali storitve, za katere se ugotovi, da se ni uporabljala na območju Republike Slovenije. Delna razveljavitev se sicer sliši enostavna, lahko pa v nekaterih primerih povzroča velike težave. Težav ne bo, če je registrirana za oblačila, obutev in pokrivala v razredu 25 Nicejske klasifikacije proizvodov in storitev, uporablja pa

¹⁰⁵ Smernice EUIPO, 2021, str. 1167.

se zgolj za hlače, krila in srajce. V takem primeru se bo štel, da se znamka uporablja samo za oblačila v razredu 25 in ne tudi za obutev. Če je znamka registriran zgolj za oblačila v razredu 25, imetnik pa jo je uporabljal za škornje, pomeni, da znamke ni uporabljal. Problem nastopi v primeru, ko je znamka, denimo, registrirana za alkoholne pijače, imetnik znamke pa jo uporablja le za viski ali zgolj za malt viski. V zvezi z reševanjem tega problema obstajata dve stališči. Po prvem bi bilo treba spremeniti specifikacijo, po drugem pa zadošča omejitev blaga s seznama registriranega blaga. S tem vprašanjem sta se že ukvarjala tako Splošno sodišče v zadevi *Reckitt Benckiser* kot Sodišče EU v zadevah *Ferrari* in *ACTC* ter je obrazloženo v razdelku 3.2.5.

Razveljavitev znamke ne preneha z učinkom za nazaj (*ex tunc*), ampak z učinkom *ex nunc*, pri čemer se postavlja vprašanje, kateri trenutek je relevanten. Ali datum pravnomočne odločbe o razveljavitvi znamke ali datum vložitve zahteve za razveljavitev znamke ali kakšen drugi časovni trenutek? Pred novelo ZIL-1F je ZIL-1 v določbi četrtega odstavka 120. člena ZIL-1 določal, da se znamka razveljavi z dnem pravnomočnosti sodbe. V zvezi s tem je šlo za nedosleden prenos določbe 47. člena Direktive 2015/2436 v ZIL-1. Po določbi 47. člena Direktive 2015/2436 registrirana blagovna znamka preneha imeti učinke od datuma vložitve zahteve za razveljavitev in ne šele z dnevom pravnomočne odločbe. Dodatno pa določa še, da lahko odločba o zahtevi za razveljavitev na zahtevo ene od strank določi tudi zgodnejši datum, na katerega je nastopil razlog za razveljavitev. To neskladje je zakonodajalec odpravil z novelo ZIL-1F. Določba sedmega odstavka 110. c člena ZIL-1 danes določa, da razveljavitev znamke učinkuje od datuma vložitve zahteve za razveljavitev, na zahtevo ene od strank pa se lahko za datum učinka razveljavitve določi tudi zgodnejši datum, če je že na ta dan obstajal razlog za razveljavitev.

4.2 Sklicevanje na uporabo znamke v postopku registracije

Postopek registracije znamke ZIL-1 ureja v določbah 79. do 85.a člena in 97 do 103. člena. Namen tega prispevka ni analiza vseh teh določb, ampak zgolj tistih, ki so povezane z vprašanjem resne in dejanske uporabe znamke.

Po vložitvi prijave za registracijo znamke in formalnem preizkusu pogojev, URSIL v skladu z 99. členom ZIL-1 po uradni dolžnosti preizkusi absolutne razloge za zavrnitev registracije znamke, navedene v 43. členu ZIL-1, kot so npr. opisnost,

generičnost znaka, odsotnost razlikovalnega učinka in nasprotovanje znaka javnemu redu in morali. Po preizkusu absolutnih razlogov URSIL objavi prijavo za registracijo znamke (drugi odstavek 99. člena ZIL-1). Po objavi prijave lahko kdorkoli URSIL-u sporoči svoje mnenje, da prijavljenega znaka ni dovoljeno registrirati kot znamko zaradi obstoja absolutnih razlogov za zavrnitev registracije znamke (100. člen ZIL-1). Imetniki prejšnjih znamk ali prejšnjih pravic pa lahko ugovarjajo registraciji znamke tudi zaradi obstoja relativnih razlogov za zavrnitev registracije znamke, ki so določeni v 44. členu ZIL-1 (101. člen ZIL-1). Ti razlogi se nanašajo na obstoj prej prijavljenih ali registriranih enakih znamk za enako blago oz. storitve ali podobnih znamk za enako ali podobno blago oz. storitve itd. Upoštevajo se po uradni dolžnosti, zaradi česar bo URSIL registriral tudi znamko, ki je identična prej registrirani znamki, če imetnik prejšnje znamke registraciji enake kasnejše znamke ne bo ugovarjal.

ZIL-1 v postopku registracije kasnejše znamke, ki je enaka ali podobna prejšnji znamki, imetniku kasnejše znamke omogoča posebno obrambo (102.a člen). Gre za novost, ki je prejšnja ureditev ni poznala. Ta obramba se nanaša na resno in dejansko uporabo prejšnje znamke. V primeru, da imetnik prejšnje znamke ugovarja registracije kasnejše znamke, ima prijavitelj kasnejše znamke možnost zahtevati, da imetnik prejšnje znamke predloži dokaze, da je v obdobju zadnjih petih zaporednih let pred datumom vložitve prijave ali datumom prednostne pravice svojo znamko, ki je razlog za ugovor, začel resno in dejansko uporabljati za blago ali storitve, za katere je ta registrirana, ali da obstajajo upravičeni razlogi za njeno neuporabo, pod pogojem, da je na datum vložitve prijave ali datum prednostne pravice kasneje prijavljene znamke že poteklo pet let od datuma vpisa prejšnje znamke v register¹⁰⁴ (prvi odstavek 102.a člena ZIL-1). Prijavitelj kasnejše znamke lahko predložitev dokazov, ki se nanašajo na resno in dejansko uporabo znamke, zahteva v roku treh mesecev od prejema obvestila o vložnem ugovoru imetnika prejšnje znamke (prvi odstavek 102.a člena v povezavi z 102. členom ZIL-1). O tej zahtevi se mora imetnik prejšnje znamke izreči v treh mesecih od vročitve poziva, ki mu ga pošlje URSIL (drugi odstavek 102.a člena ZIL-1). Če imetnik prejšnje znamke v tem roku ne dokaže uporabe znamke ali da obstajajo za njeno neuporabo upravičeni razlogi, URSIL z odločbo zavrne ugovor zoper registracijo kasnejše znamke (tretji odstavek 102.a člena ZIL-1). Ker je lahko prejšnja znamka registrirana za več vrst blaga ali storitev,

¹⁰⁴ Ta pogoj je dodan, ker registrirana znamka daje v prvih petih letih po vpisu v register absolutno zaščito, četudi je imetnik resno in dejansko ne uporablja.

se lahko zgodi, da jo imetnik prejšnje znamke za določene blago resno in dejansko uporablja, za nekatero pa ne. Za namene preverjanja utemeljenosti ugovora se šteje, da je registrirana le za to blago ali storitve (četrti odstavek 102.a člena ZIL-1).

Kadar prijavitelj kasnejše znamke zahteva dokaz o uporabi prejšnje znamke, URSIL oceni, ali je imetnik prejšnje znamke uspešen pri dokazovanju tega. Te ocene URSIL-u verjetno ne bo treba opraviti, če bi bilo to dokazovanje neuporabe nepomembno za sam primer. Potrebe po oceni tega ni, če niso izpolnjeni pogoji iz 44. člena ZIL-1, kar pomeni, da znaka nista identična ali podobno ali da ne obstaja verjetnost ustvarjanja zmede v javnosti in drugo.¹⁰⁵ Enako v primeru, da je ugovor utemeljen že na podlagi kakšne druge prejšnje znamke, glede katere se vprašanje njene uporabe oz. neuporabe ne postavi.¹⁰⁶

Imetnik prejšnje znamke lahko torej z ugovorom zoper registracijo kasnejše znamke uspe le, če uspe dokazati, da znamko dejansko in resno uporablja. Če temu ni tako, URSIL kasnejšo znamko registrira. Posledica tega je registracija in obstoj dveh enakih ali podobnih znamk za enako ali podobno blago ali storitve. Opravka imamo s soobstojem dveh znamk različnih imetnikov. Imetnik kasnejše znamke ima v takem primeru možnost, da v skladu s 120. členom ZIL-1 vloži tožbo na razveljavitev prejšnje znamke, ker se ta resno in dejansko ni uporabljala.

4.3 Sklicevanje na uporabo znamke v postopku ničnosti

Zahteva po resni in dejanski uporabi znamke je pomembna tudi v postopku uveljavljanja ničnosti znamke. Po določbi prvega odstavka 110. d člena ZIL-1 lahko vsaka zainteresirana oseba vloži zahtevo za ugotovitev ničnosti znamke pri URSIL iz treh razlogov. Prvi razlog je, da so na datum vložitve prijave za registracijo znamke obstajali absolutni razlogi za zavrnitev registracije znamke v 43. členu ZIL-1. Drugi razlog je, da so na datum vložitve prijave za registracijo znaka kot znamke obstajali relativni razlogi za zavrnitev registracije znamke v 44. členu ZIL-1.¹⁰⁷ Tretji razlog pa je, da prijavitelj znamke ni prijavil v dobri veri.

¹⁰⁵ Gl. zadevo T-296/02, Lidl Stiftung & Co. KG proti Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, ECLI:EU:T:2005:49, tč. 43.

¹⁰⁶ Smernice EUIPO, 2021, str. 1126–1127.

¹⁰⁷ Pri tem ničnostnem razlogu je krog aktivno legitimiranih oseb za vložitev tožbe ožji. Omejen je na imetnika prejšnje znamke, imetnika prej pridobljenega neregistriranega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu, imetnika znamke, ki jo je brez njegovega soglasja njegov posrednik ali zastopnik prijavil na svoje ime, osebo, ki je

Sklicevanje na neuporabo znamke v postopku ničnosti pride v poštev v primeru soobstoja dveh enakih ali podobnih znamk. Gre torej za razmerje med prejšnjo in kasnejšo znamko. Imetnik prejšnje znamke, ki v postopku registracije znamke ni ugovarjal registraciji kasnejše znamke, lahko po registraciji take znamke vloži zahtevo na ničnost znamke, ker so v času vložitve prijave za registracijo kasnejše znamke obstajali relativni razlogi za zavrnitev registracije znamke. ZIL-1 imetniku kasnejše znamke v takem primeru omogoča poseben zaščitni mehanizem s sklicevanjem na neuporabo prejšnje znamke. Zahteva lahko, da imetnik prejšnje znamke predloži dokaze, da je v obdobju petih let pred datumom vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti svojo znamko, ki je razlog za to zahtevo, resno in dejansko uporabljal za blago ali storitve, za katere je registrirana, ali da obstajajo upravičeni razlogi za njeno neuporabo, pod pogojem, da je na datum vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti kasnejše znamke že poteklo pet let od datuma vpisa prejšnje znamke v register (prvi odstavek 52. c člena ZIL-1). Če je na dan vložitve prijave kasnejše znamke ali na datum prednostne pravice že poteklo obdobje petih let, mora imetnik prejšnje znamke poleg dokazov o uporabi predložiti tudi dokaze, da je znamko začel resno in dejansko uporabljati v obdobju petih let pred datumom vložitve prijave kasnejše znamke ali datumom prednostne pravice, ali da obstajajo upravičeni razlogi za njeno neuporabo (drugi odstavek 52. c člena ZIL-1). Zahteva za ugotovitev ničnosti kasnejše znamke se zavrne, če imetnik ne dokaže, da je znamko v zadevnem časovnem obdobju resno in dejansko uporabljal oz. ne izkaže upravičenih razlogov za njeno neuporabo (tretji odstavek 52.c člena ZIL-1). Če se je prejšnja znamka uporabljala le za nekatero blago ali storitve, za katere je registrirana, se za namene preverjanje utemeljenosti zahteve za ugotovitev ničnosti šteje, da je registrirana le za to blago ali storitve (četrti odstavek 52. c člena ZIL-1).

Tudi v tem primeru je pravica imetnika prejšnje znamke omejena, saj bo moral trpeti registracijo in uporabo vzporedne znamke, poleg tega pa bo izpostavljen tožbi na razveljavitev njegove znamke zaradi neuporabe.

upravičena do uporabe oznabe porekla ali geografske oznabe in imetnika prej pridobljene pravice (peti odstavek 110.d člena ZIL-1).

4.4 Sklicevanje na uporabo znamke v postopku kršitve

Po 47. členu ZIL-1 ima imetnik znamke izključno pravico do njene uporabe in druge izključne pravice iz zakona ter lahko prepreči tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo enak ali podoben znak¹⁰⁸ v povezavi z blagom ali storitvami.¹⁰⁹ Tretje osebe ne smejo zlasti opremljati blago ali njegovo embalažo s takim znakom; ponujati blago, označeno s tem znakom, ga dajati na trg ali ga skladiščiti v te namene ali ponujati ali opravljati storitev pod tem znakom; uvoziti ali izvoziti blaga pod tem znakom; uporabljati znak na poslovni dokumentaciji in v oglaševanju; uporabljati znak kot trgovsko ime ali firmo podjetja ali kot del tega; in uporabljati znak v primerjalnem oglaševanju na način, ki nasprotuje predpisom na tem področju (drugi odstavek 47. člena ZIL-1).¹¹⁰ Vsaka taka uporaba registrirane znamke v gospodarskem prometu brez soglasja imetnika znamke je kršitev registrirane znamke, na podlagi česar ima imetnik registrirane znamke zoper kršitelja zahtevke po 121. členu ZIL-1.¹¹¹

Tudi v postopku kršitve ZIL-1 domnevnemu kršitelju omogoča poseben način obrambe s sklicevanjem na resno in dejansko uporabo znamke, kar je določeno v a122.a členu ZIL-1. Po prvem odstavku a122.a člena ZIL-1 lahko imetnik znamke prepove uporabo znaka samo, če v času vložitve tožbe zaradi kršitve znamke ne obstajajo razlogi za njeno razveljavitev zaradi neuporabe. To pomeni, da se na kršitev znamke ne more sklicevati tisti imetnik, ki znamke, ki naj bi bila kršena, ni resno in dejansko uporabljal. Po drugem odstavku a122.a člena ZIL-1 lahko domnevni kršitelj (toženec) zahteva, da imetnik znamke predloži dokazilo, da je v obdobju zadnjih petih let pred vložitvijo tožbe svojo znamko, ki je razlog za tožbo, resno in dejansko uporabljal za blago ali storitve, za katere je znamka registrirana, ali da obstajajo upravičeni razlogi za njeno neuporabo, pod pogojem, da je na datum vložitve tožbe zaradi kršitve že poteklo pet let od datuma vpisa znamke v register. Gre torej za neuporabo znamke kot način obrambe v postopku kršitve znamke. Če

¹⁰⁸ Določba 47. člena ZIL-1 je poenostavljena, ker namen tega prispevka ni analizirati vseh situacij, kjer uporabo znaka pomeni kršitev registrirane znamke.

¹⁰⁹ Gl. tudi tretji in četrti odstavek 47. člena ZIL-1 v zvezi s tranzitom blaga in 47.a člen ZIL-1 glede pripravljanih dejanj v zvezi z embalažo ali drugimi sredstvi. Več o tem gl. M. Repas, 2020, Zakon o industrijski lastnini, Uvodna pojasnila k noveli ZIL-1E, str. 47–50.

¹¹⁰ Več gl. prav tam, str. 46–47.

¹¹¹ Več o tem gl. T. Vuča, 2015, Kako zavarovati industrijsko lastnino, in M. Ovčak Kos v: M. Repas, M. Ovčak Kos, E. Zirnstein, 2023, Pravo intelektualne lastnine.

imetnik znamke ni resno in dejansko uporabljal, s tožbo zaradi kršitve znamke ne bo uspel.

5 Zaključek

Glede na številnost primerov iz prakse obveznost resne in dejanske uporabe znamke ni nepomembna. Očitno je, da številni subjekti registriranih znamk ne uporabljajo, nekateri celo v trenutku vložitve zahteve za registracijo nimajo tega namena. Da bi se zmanjšalo število že tako preštevilnih znamk na trgu, pravo določa sankcije in omejitve za take imetnike znamk, ki so se z novo Direktivo 2015/2436 in posledično z novelo ZIL-1E celo razširile na primere oz. postopke, v katerih se prej vprašanje uporabe ni pojavilo, kot so postopek registracije znamke, postopek uveljavljanja ničnosti¹¹² in postopek kršitve znamke. Iz analize relevantnih določb ZIL-1 izhaja, da ima neuporaba znamke pomembne implikacije in omejitve. Imetnik znamke bo moral zaradi neuporabe trpeti nekatere posledice, kot je predvsem registracija in obstoj enakih ali podobnih znamk drugih imetnikov, v najhujšem primeru pa lahko znamko tudi izgubi na podlagi tožbe za razveljavitev znamke. Edini razlog, s katerim se lahko razbremeni obveznosti po resni in dejanski uporabi znamke v zakonsko predpisanem obdobju, so opravičljivi razlogi, zaradi katerih znamke ni mogel uporabljati. Pri tem pa iz prakse Sodišča EU izhaja, da so ovire za izkazovanje opravičljivih razlogov visoke.¹¹³

Literatura

- Angelini Fabio, Parello, Sara, The Grune Punkt case, *European Intellectual Property Review*, Let. 42 (2020), št. 10, str. 684–688.
- Aplin Tanya, Davis Jenifer, *Intellectual Property Law (Text, Cases, and Materials, (third edition)*, Oxford University Press, Oxford 2017.
- Bently Lionel, Sherman Brad, Gangjee Dev, Johnson Phillip, *Intellectual Property Law (fifth edition)* Oxford University Press, Oxford 2018.
- Brown Abbe, Kheria Smita, Cornwell Jane, Iljadica Marta, *Contemporary Intellectual Property, Law and Policy (fifth edition)*, Oxford University Press, Oxford 2019.
- Cornish William Rodolph, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights (fourth edition)*, Sweet and Maxwell, London 1999.
- Čizmić Jozo, Zlatović Dragan, *Komentar Zakona o žigu*, Faber & Zgombić Plus, Zagreb 2002.

¹¹² Je pa treba opozoriti, da so bili po prejšnji ureditvi v ZIL-1 relativni razlogi za zavrnitev registracije znamke razlog za izbris znamke iz registra in ne ničnostni razlog. V postopku izbrisa iz tega razloga pa sodišče tožbi na izbris ni ugodilo, če je tožena stranka dokazala, da obstajajo razlogi za razveljavitev prejšnje znamke (tretji odstavek 119. člena ZIL-1 (Uradni list RS, št. 51/06)).

¹¹³ A. Brown et al., 2019, *Contemporary Intellectual Property, Law and Policy*, str. 598.

- Davis Richard, Quintin Tom St., Tritton Guy, Tritton on Intellectual Property in Europe, (fourth edition), Sweet & Maxwell, London 2018.
- Janić Miodrag, Industrijska svojina i autorsko pravo, Novinska ustanova Službeni list SFRJ, Beograd 1973.
- Marković Slobodan M., Pravo intelektualne svojine, Magistrat in Pravni fakultet Univerzitetu u Sarajevu, Sarajevo 2007.
- Hasselblatt Gordian N., European Union Trade Mark Regulation, Article-by-Article Commentary (second edition), Hart, Beck, Nomos, München 2018.
- Pila Justine, Torremans Paul, European Intellectual Property Law, Oxford University Press, Oxford 2016.
- Pila Justine, Torremans Paul, European Intellectual Property Law (second edition), Oxford University Press, Oxford 2019.
- Repas Martina, Keresteš Tomaž, The Certification Mark as a New EU-Wide Industrial Property Right, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Let. 49 (2018), št. 3, str. 299–317.
- Repas Martina, Zakon o industrijski lastnini: Uvodna pojasnila k noveli ZIL-1E, Uradni list RS, Ljubljana 2020.
- Repas Martina, Ovčak Kos Maja, Zirnstein Elizabeta, Pravo intelektualne lastnine, Založba Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2023.
- Vuga Tanja, Kako zavarovati industrijsko lastnino, IUS Software in GV Založba, Ljubljana 2005.

SUMMARY

Article analyses genuine use of trademark as an obligation that has significant consequences and limitations for the trademark owner. Non-use of trademark for a period of five consecutive years may lead to its revocation. Many proprietors of registered trademarks do not use their trademarks at all; some do not even have the purpose to use them at the time of filing the application for registration. To reduce the number of registered trademarks on the market and to prevent conflicts between them and the abuse of exclusive rights deriving from trademarks, the law provides for sanctions and limitation for such trademark owners. It has to be emphasised that these sanctions and limitations were extended with the new EU Directive 2015/2436 and consequently with the amendment of Slovenian Industrial Property Act in 2020. Thus, the question of genuine use appears in cases and proceedings in which it has not previously arisen, such as in the proceedings for registration of trademarks, the application for annulment and infringement of trademarks. Due to the non-use of the trademark, the owner of the trademark will have to suffer the existence and validity of the same or similar later trademarks, not be able to succeed in infringement actions and not be able to successfully claim nullity of the later trademark. At the same time his trademark could be subject to revocation due to non-use.

In all proceedings where the genuine use appears, the fundamental question is when the trademark is deemed to be used. In this regard, the basic rules are set in Article 52. b of the Slovenian Industrial Property Act and Article 16 of the Directive 2015/2436, which are not sufficiently clear and, therefore, require proper Euro-autonomous interpretation. The article lists and explains the genuine use based on decisions of the EU Courts and the EU Intellectual Property Office. Accordingly, to prove genuine use, the following elements should be met: the trademark must be used for a period of five consecutive years; in the territory of the Republic of Slovenia; during normal economic activity; must be used to indicate the origin of the goods; and in connection with the goods or services for which it is registered. It is the owner of the trademark who must prove the genuine use of trademark. For genuine use, the trademark does not have to be used by the proprietor, it is sufficient for it to be used by a person who has his consent (for example, the licensee or the subsidiary). It is also not necessary for the trademark to be used in the form in which it is registered. However, the change in used trademark must not affect the distinctive character of the registered trademark. According to the case law, the article explains when this is the case.

The consequences of non-use can be avoided only by proving justifiable reasons for non-use, the criteria for substantiating these being set high. Only those circumstances that arise independently of the will of the trademark owner can be considered as such. With this definition, the Court of Justice of the EU avoided an overly broad interpretation of justifiable reasons for non-use of the trademark.

