

Odločbe s komentarji <i>Decisions with Commentaries</i>

Komentar odločbe Sodišča v zadevi Lindt¹**Smernice za presojo slabe vere kot razloga za prenehanje znamke – na poti k enotnejši razlagi ali ne²**

Sodišče EU je dne 11. junija 2009 izdalo odločbo v zadevi *Lindt*, v kateri je prvič podalo smernice za razlago slabe vere, ki se kot razlog za prenehanje znamke pojavlja v Uredbi Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (kodificirano besedilo: Uredba Sveta (ES) št. 207/2009; v nadaljevanju: Uredba)³. Člen 52(1)(b) Uredbe namreč slabo vero prijavitelja ob vložitvi prijave blagovne znamke določa kot absolutni razlog za ničnost znamke Skupnosti (danes: znamke EU),⁴ vendar pa razlage omenjenega pojma Uredba ne vsebuje, prav tako pa tudi ne Direktiva Sveta št. 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami⁵, razveljavljena z Direktivo 2008/95/ES z dne 22. oktobra 2008⁶ (v nadaljevanju: Direktiva), ki je bila podlaga za sprejem Uredbe in nacionalnih zakonodaj držav članic EU.

Direktiva vsebuje le opsijsko določbo, ki državam članicam EU daje možnost, da v nacionalnih zakonodajah predvidijo, da se znamka zaradi slabe vere sploh ne registrira ali pa se kasneje razglasi za neveljavno, če je prosilec zahtevo za registracijo znamke vložil v slabi veri. Najpomembnejši slovenski predpis na področju prava znamk, Zakon o industrijski lastnini,⁷ pa v točki a)

¹ Zadeva C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v. Franz Hauswirth GmbH, ZOdl 2009, str. I-04893.

² Komentar pripravila: Vesna Težak, dipl. prav., študentka Pravne fakultete Univerze v Mariboru, Mladinska ulica 9, SI-2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: vesna.tezak@gmail.com.

³ UL L 78, 24.3.2009, str. 1.

⁴ Znamka EU je znamka, ki ima enoten učinek na celotnem območju EU: ne more se registrirati, prenesti ali prenehati, razen za celotno območje EU (člen 1(2) Uredbe).

⁵ UL L 40, 11.2.1989, str. 1.

⁶ UL L 299, 8.11.2008, str. 25–33.

⁷ Uradni list RS, št. 51/2006 (ZIL-1-UPB3).

prvega odstavka 119. člena določa, da se tožba za izbris znamke iz registra, s čimer znamka preneha, lahko vloži v primeru, da prijavitelj znamke ni prijavil v dobri veri. ZIL-1 torej ne dopušča, da bi Urad RS za intelektualno lastnino iz tega razloga zavrnil registracijo znamke v Republiki Sloveniji. Čeprav nobeden od omenjenih aktov definicije slabe vere ne vsebuje, vidimo, da je slaba vera v EU lahko tako razlog za zavrnitev registracije znamke, torej učinkuje že v fazi registracije, kot tudi razlog za prenehanje že registrirane znamke.

Dejansko stanje in vprašanja za predhodno odločanje

Podjetje Lindt & Sprüngli AG (v nadaljevanju: Lindt) že od 50-ih let prejšnjega stoletja izdeluje velikonočne zajčke iz čokolade, ki so oviti v zlat darilni papir in imajo okrog vratu privezane pentljo z zvončkom. Omenjeni izdelek je v zadnjih letih močno priljubljen tudi v Sloveniji, v evropskem prostoru pa je bil prisoten že kar nekaj časa pred tem. Družba Lindt je leta 2001 čokoladnega zajčka uspešno registrirala kot tridimenzionalno znamko EU, kmalu po registraciji pa vložila tožbe zaradi kršitve znamke zoper nekaj drugih družb, ki so se ravno tako ukvarjale s proizvodnjo in trženjem čokoladnih velikonočnih zajčkov. Ena od teh družb, avstrijska družba Franz Hauswirth GmbH, je zoper družbo Lindt vložila nasprotno tožbo v skladu s členom 52(1)(b) Uredbe (pred spremembo Uredbe z uredbo Sveta št. 207/2009 je to bil člen 51(1)(b), op.a.), ker naj bi bila njena znamka EU registrirana v slabi veri in bi zato morala biti razglašena za nično. Primer je obravnavalo avstrijsko vrhovno sodišče (Oberster Gerichtshof), ki je postopek prekinilo in Sodišču EU postavilo vprašanja za predhodno odločanje v zvezi z razlago pojma registracije oz. prijave znamke v slabi veri. Vprašanja so se glasila:

»1. Ali je treba člen 51(1)(b) Uredbe [...] št. 40/94 [...] razlagati tako, da je treba prijavitelja znamke Skupnosti obravnavati, kot da ni ravnal v dobri veri, če ob registraciji ve, da konkurent v (vsaj) eni državi članici uporablja enako oziroma podobno znamko, ki bi jo lahko potrošnik zamenjal z enakimi oziroma podobnimi proizvodi ali storitvami, in če znamko registrira z namenom, da bi konkurentu preprečil, da bi jo še naprej uporabljal?

2. Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen:

Ali je treba prijavitelja znamke obravnavati, kot da ne ravna v dobri veri, če registrira znamko z namenom, da bi konkurentu preprečil, da bi jo še naprej uporabljal, čeprav ob registraciji ve ali mora vedeti, da je konkurent pridobil ‚pridobljeno pravico‘ (wertvollen Besitzstand) z uporabo enake oziroma

podobne znamke za enake oziroma podobne proizvode ali storitve, ki bi jih potrošnik lahko zamenjal?

3. Če je odgovor na prvo ali drugo vprašanje pritrdilen:

Ali je treba izključiti slabo vero, če je prijaviteljeva znamka na trgu že postala prepoznavna in je s tem pridobila zaščito na podlagi konkurenčnega prava?»

Iz odločbe Sodišča EU

[...]

Trditve strank

23 Družba Lindt & Sprüngli v bistvu zatrjuje, da dejstvo, da je prijavitelj vedel za konkurente na trgu, in njegov namen, da jim prepreči dostop na trg, ne pomenita, da ni ravnal v dobri veri v smislu člena 51(1)(b) Uredbe št. 40/94. Po mnenju te družbe bi bilo namreč treba tema dejavnikoma dodati nelojalno ravnanje, tj. ravnanje v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji. Vendar v postopku v glavni stvari tako ravnanje ni bilo dokazano.

24 Po mnenju družbe Lindt & Sprüngli je zadevna tridimenzionalna znamka že pred vložitvijo zahteve za njeno registracijo postala prepoznavna in je pridobila razlikovalni učinek v trgovini in s tem zaščito v različnih državah članicah Evropske unije na podlagi konkurenčnega prava ali prava znamk. Navedena družba dodaja, da se je ta znamka uporabljala kot znak dolgo pred vložitvijo zahteve za registracijo in je to prepoznavnost pridobila z velikimi izdatki za oglaševanje. Zato naj bi bila registracija navedenega znaka kot znamke namenjena zaščiti njene tržne vrednosti pred ponaredki.

25 Družba Lindt & Sprüngli, nasprotno, meni, da če UUNT registrira znak kot znamko in se ta znamka nato dejansko ne uporablja, bi lahko tretje osebe na podlagi člena 51(1)(b) Uredbe št. 40/94 pred iztekom petletnega roka uveljavljale, da prijavitelj ob registraciji te znamke ni ravnal v dobri veri, in zahtevale, naj se navedena znamka zato razglasi za nično.

26 Družba Franz Hauswirth v bistvu trdi, da člen 51(1)(b) Uredbe št. 40/94 pomeni nujen korektiv, kadar se bodisi običajni absolutni razlogi za zavrnitev registracije ne uporabijo bodisi se ne uporabijo relativni razlogi za zavrnitev registracije, ker ni bila pridobljena nobena lastna pravica do zaščite. Zato ta družba trdi, da je slaba vera dokazana, če je prijavitelj znaka kot znamke vedel, da je konkurent, ki je pridobil »pridobljeno pravico« (»wertvollen Besitzstand«), uporabljal enak oziroma podoben znak za enake oziroma podobne proizvode ali storitve vsaj v eni državi članici, in če zahteva registracijo znaka kot znamke Skupnosti, da bi temu konkurentu preprečil, da še naprej uporablja svoj znak.

27 Zato družba Franz Hauswirth meni, da je imela družba Lindt & Sprüngli namen z registracijo zadevne tridimenzionalne znamke popolnoma izključiti svoje konkurente. Družba Lindt & Sprüngli naj bi namreč skušala preprečiti nadaljnjo proizvodnjo proizvoda, ki se trži od 60. let oziroma v sedanji obliki od leta 1997. V skladu s »pridobljeno pravico« (»wertvollen Besitzstand«) bi morala namreč družba Franz Hauswirth obdržati svoj trg in je konkurenti iz Skupnosti ne bi mogli ogrožati.

28 Družba Franz Hauswirth dodaja, da je jasno, da v besedilu člena 51(1)(b) Uredbe št. 40/94 ni izrecno določena možnost izključitve slabe vere, če je znak, katerega registracija kot znamke se zahteva, prepoznaven, tako da se v postopku v glavni stvari ne bi bilo mogoče sklicevati na prepoznavnost, pridobljeno pred registracijo zadevne tridimenzionalne znamke.

29 Češka vlada najprej trdi, da je treba člen 51(1)(b) Uredbe št. 40/94 razlagati tako, da je treba prijavitelja, ki je registriral znamko, da bi konkurentu preprečil, da bi še naprej uporabljal enak oziroma podoben znak, čeprav ob vložitvi zahteve za registracijo ve ali mora vedeti, da je konkurent pridobil »pridobljeno pravico« (»wertvollen Besitzstand«) z uporabo takega znaka za enake oziroma podobne proizvode ali storitve, ki bi jih potrošnik lahko zamenjal, tudi šteti za slabovernega. Ta vlada dodaja, da dejstvo, da je znak, ki ga uporablja prijavitelj, že prepoznaven, ne izključuje slabe vere.

30 Švedska vlada v bistvu poudarja, da za to, da bi bilo mogoče slabo vero v smislu člena 51(1)(b) Uredbe št. 40/94 šteti za dokazano, zadostuje, da je prijavitelj vedel, da drugi gospodarski subjekt uporablja znak, ki povzroča zmedo. Ta vlada pojasnjuje, da cilj registracije znaka kot znamke, in sicer preprečiti konkurentu, da bi še naprej uporabljal znak ter imel koristi od vrednosti, pridobljene z njim, ni upošteven za presojo slabe vere. Navedena vlada dodaja, da besedilo ali sistematika Uredbe št. 40/94 nikakor ne podpirata zahteve po obstoju namena, in da bi nasprotna razlaga vodila do nesorazmernih težav na področju dokazovanja in bi gospodarskemu subjektu, ki je prvi uporabljal zadevni znak, zmanjšala možnosti za izpodbijanje neupravičene registracije.

31 Komisija Evropskih skupnosti v bistvu zatrjuje, da mora UUNT med postopkom registracije znaka kot znamke preveriti, ali se bo ta registracija opravila z namenom dejanske uporabe te znamke. Nasprotno, če UUNT registrira znak kot znamko in se ta nato dejansko ne uporablja, lahko tretje osebe na podlagi člena 51(1)(b) Uredbe št. 40/94 pred iztekom petletnega roka uveljavljajo, da prijavitelj ob registraciji navedenega znaka kot znamke ni ravnal v dobri veri, in zahtevajo, da se ta zato razglasi za nično.

32 Glede upoštevni meril za ugotovitev, ali prijavitelj ni ravnal v dobri veri, Komisija navaja ravnanje slednjega na trgu, ravnanje drugih subjektov v zvezi s prijavljenim znakom, dejstvo, da prijavitelj ob prijavi razpolaga s portfeljem znamk, ter vse druge okoliščine, značilne za obravnavano zadevo.

33 Po mnenju Komisije, nasprotno, med upoštevne dejavnike ne spadajo dejstvo, da tretja oseba že uporablja enak oziroma podoben znak, ki povzroča ali ne povzroča zmede, dejstvo, da prijavitelj ve za to uporabo, ali dejstvo, da je ta tretja oseba pridobila „pridobljeno pravico“ („wertvollen Besitzstand“) na znaku, ki ga uporablja.

A – Odgovor Sodišča

34 Za odgovor na zastavljena vprašanja je treba opozoriti, da je iz besedila člena 51(1)(b) Uredbe št. 40/94 razvidno, da slaba vera pomeni enega od razlogov za absolutno ničnost znamke Skupnosti, na katero se je mogoče sklicevati bodisi pred UUNT bodisi v okviru nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic.

35 Iz iste določbe je razvidno, da je upoštevni čas za presojo obstoja slabe vere prijavitelja čas, ko zadevna oseba vloži zahtevo za registracijo.

36 V zvezi s tem je treba opozoriti, da je bil Sodišču v tej zadevi predložen v odločanje le primer, v katerem je ob vložitvi zahteve za registracijo več proizvajalcev uporabljalo na trgu enake oziroma podobne znake za enake oziroma podobne proizvode, ki bi jih potrošnik lahko zamenjal s prijavljenim znakom.

37 Poudariti je treba, da se mora obstoj slabe vere prijavitelja v smislu člena 51(1)(b) Uredbe št. 40/94 presojati celovito, pri čemer se upoštevajo vsi upoštevni dejavniki v obravnavani zadevi.

38 Predvsem glede dejavnikov, navedenih v vprašanjih za predhodno odločanje, in sicer:

- dejstva, da prijavitelj ve ali mora vedeti, da tretja oseba vsaj v eni državi članici uporablja enak oziroma podoben znak za enak oziroma podoben proizvod, ki bi ga potrošnik lahko zamenjal s prijavljenim znakom;
- namena prijavitelja preprečiti tej tretji osebi, da bi še naprej uporabljala tak znak; ter
- stopnje pravne zaščite, ki jo imata znak tretje osebe in prijavljeni znak,

je treba podati spodnja pojasnila.

39 V zvezi z besedno zvezo „mora vedeti“, ki je v besedilu drugega vprašanja za predhodno odločanje, je treba poudariti, da lahko domneva, da je prijavitelj vedel, da tretja oseba uporablja enak oziroma podoben znak za enak oziroma podoben proizvod, ki bi ga potrošnik lahko zamenjal s prijavljenim znakom, izhaja zlasti iz splošnega poznavanja – v zadevnem gospodarskem sektorju – take uporabe, pri čemer je tako poznavanje mogoče med drugim izpeljati iz trajanja take uporabe. Namreč, čim dolgotrajnejša je ta uporaba, tem verjetneje je, da je prijavitelj ob vložitvi zahteve za registracijo za to vedel.

40 Ugotoviti pa je treba, da okoliščina, da prijavitelj ve ali mora vedeti, da tretja oseba vsaj v eni državi članici že dolgo uporablja enak oziroma podoben znak za enak oziroma podoben proizvod, ki bi ga potrošnik lahko zamenjal s prijavljenim znakom, sama po sebi ne zadošča za ugotovitev obstoja prijaviteljeve slabe vere.

41 Zato je treba pri presoji obstoja slabe vere prav tako upoštevati namen prijavitelja ob vložitvi zahteve za registracijo.

42 V zvezi s tem je treba opozoriti, [...] da je namen prijavitelja v upoštevnem času subjektiven dejavnik, ki ga je treba določiti glede na objektivne okoliščine obravnavane zadeve.

43 Tako lahko namen, da se tretji osebi prepreči trženje proizvoda, v nekaterih okoliščinah kaže na slabo vero prijavitelja.

44 Tako je zlasti, če se pozneje izkaže, da je prijavitelj registriral znak kot znamko Skupnosti, ne da bi ga nameraval uporabljati, ampak zgolj z namenom, da tretji osebi prepreči vstop na trg.

45 V takem primeru znamka namreč ne izpolnjuje svoje bistvene funkcije, ki je potrošniku oziroma končnemu uporabniku zagotavljati enakost izvora zadevnega proizvoda ali storitve, s tem da mu omogoča, da brez morebitne zmede ta proizvod ali to storitev razlikuje od tistih, ki imajo drug izvor (glej zlasti sodbo z dne 29. aprila 2004 v združenih zadevah Henkel proti UUNT, C-456/01 P in C-457/01 P, Recueil, str. I-5089, točka 48).

46 Prav tako je dejstvo, da tretja oseba že dolgo uporablja znak za enak oziroma podoben proizvod, ki bi ga potrošnik lahko zamenjal s prijavljeno znamko, in da ima ta znak neko stopnjo pravne zaščite, eden od upoštevnihi dejavnikov za presojo obstoja slabe vere prijavitelja.

47 V takem primeru bi lahko namreč prijavitelj uveljavljal pravice, ki jih daje znamka Skupnosti, zgolj zato, da bi izvajal nelegalno konkurenco proti konkurentu, ki uporablja znak, ki je zaradi svojih značilnosti že pridobil neko stopnjo pravne zaščite.

48 Kljub temu pa ni mogoče izključiti, da prijavitelj celo v takih okoliščinah in zlasti, če več proizvajalcev uporablja na trgu enake oziroma podobne znake za enake oziroma podobne proizvode, ki bi jih potrošnik lahko zamenjal s prijavljenim znakom, z registracijo tega znaka sledi legitimnemu cilju.

49 Kot je poudarila generalna pravobranilka v točki 67 sklepnih predlogov, je tako zlasti, če prijavitelj ob vložitvi zahteve za registracijo ve, da želi imeti tretja oseba, ki je nedavno vstopila na trg, od navedenega znaka korist s tem, da kopira njegovo podobo, zaradi česar ga prijavitelj registrira, da bi se uporaba te podobe preprečila.

50 Poleg tega, kot je prav tako poudarila generalna pravobranilka v točki 66 sklepnih predlogov, je lahko tudi narava prijavljene znamke upoštevna za presojo obstoja slabe vere prijavitelja. Namreč, če zadevni znak predstavlja celotno obliko in podobo proizvoda, bi bilo mogoče slabo vero prijavitelja lažje dokazati, če je svobodna izbira konkurentov glede oblike in podobe proizvoda omejena zaradi tehničnih ali trgovinskih dejavnikov, tako da lahko imetnik znamke konkurentom ne prepreči le uporabe enakega oziroma podobnega znaka, ampak tudi trženje primerljivih proizvodov.

51 Poleg tega je mogoče za presojo obstoja slabe vere prijavitelja upoštevati stopnjo prepoznavnosti znaka ob vložitvi prijave z namenom njegove registracije kot znamke Skupnosti.

52 Taka stopnja prepoznavnosti bi namreč lahko jasno upravičila interes prijavitelja po zagotovitvi večje pravne zaščite njegovega znaka.

53 Glede na vse zgoraj navedeno je treba na zastavljena vprašanja odgovoriti, da mora nacionalno sodišče za presojo obstoja slabe vere prijavitelja v smislu člena 51(1)(b) Uredbe št. 40/94 upoštevati vse upoštevne dejavnike, ki so značilni za obravnavano zadevo in obstajajo ob vložitvi zahteve za registracijo znaka kot znamke Skupnosti, ter zlasti:

- dejstvo, da prijavitelj ve ali mora vedeti, da tretja oseba vsaj v eni državi članici uporablja enak oziroma podoben znak za enak oziroma podoben proizvod, ki bi ga potrošnik lahko zamenjal s prijavljenim znakom;
- namen prijavitelja preprečiti tej tretji osebi, da bi še naprej uporabljala tak znak; in
- stopnjo pravne zaščite, ki jo imata znak tretje osebe in prijavljeni znak.

[...]

Komentar odločbe

V obravnavani odločbi je Sodišče EU torej podalo navodila za razlago slabe vere, ki je kot razlog za prenehanje znamke določena z Uredbo in Direktivo. Ker pa so bili na temelju Direktive sprejeti Uredba in nacionalni predpisi držav članic EU, je sodba v omenjenem primeru izjemnega pomena tudi za razlago nacionalne zakonodaje držav članic EU in s tem tudi določb ZIL-1.

Pred 11. junijem 2009, ko je Sodišče EU razsodilo v obravnavanem primeru Lindt, v literaturi⁸ in praksi ni bilo enotnega pristopa k razlagi slabe vere. Na slovenskih sodiščih je bil do navedenega datuma obravnavan en sam primer – šlo je za znamko »Alfastreet« – v katerem je Višje sodišče v Ljubljani odločilo,⁹ da je »slaba vera prijavitelja izkazana, če je ta vedel, da nekdo drug že uporablja določen znak za označevanje identičnega ali podobnega blaga z namenom posega v položaj drugega brez utemeljenega razloga ali z namenom pridobitve možnosti, da se drugemu prepreči nadaljnja uporaba tega znaka.« Višje sodišče v Ljubljani je torej odločilo, da morata biti za obstoj slabe vere prijavitelja kumulativno izpolnjena dva subjektivna pogoja;

⁸ Za razlago pojma slabe vere gl.: Bently, Lionel in Sherman, Brad: Intellectual Property Law, Oxford University Press, New York, 2009, str. 851-854, ter Colston, Catherine in Middleton, Kristy: Modern Intellectual Property Law, Cavendish Publishing Limited, London/Sydney/Portland, Oregon, 2005, str. 550-554.

⁹ Odločba VSL, Cpg 1091/2007.

- da je prijavitelj vedel, da nekdo drug že uporablja določen znak za enako ali podobno blago, ter
- prijaviteljev namen je bil, da tej osebi prepreči nadaljnjo uporabo znaka ali pa sploh ni imel utemeljenega razloga za poseg v položaj te osebe.

Sodišče EU pa je v odločbi v zadevi Lindt odločilo, da se mora obstoj slabe vere prijavitelja v smislu člena 52(1)(b) Uredbe presojati celovito, pri čemer se upoštevajo vsi relevantni dejavniki, in nato izpostavi tri take dejavnike:

- prijavitelj ve ali mora vedeti, da tretja oseba že uporablja enak ali podoben znak,
- namen prijavitelja, da tretji osebi prepreči nadaljnjo uporabo znaka, in
- stopnja pravnega varstva znakov.

Pri vednosti in namenu prijavitelja gre pravzaprav za subjektivni okoliščini, ki pa se po stališču Sodišča EU¹⁰ preverjata z objektivnimi dejstvi. Vednost prijavitelja, da tretja oseba že uporablja enak ali podoben znak za označevanje enakega ali podobnega blaga, izhaja zlasti iz splošnega poznavanja take uporabe v zadevnem gospodarskem sektorju, pri čemer je tako poznavanje mogoče izpeljati tudi iz trajanja take uporabe. Čim dolgotrajnejša je prejšnja uporaba, tem verjetneje je, da je prijavitelj ob vložitvi zahteve za registracijo za to vedel. Vseeno pa ta prijaviteljeva vednost za prejšnjo uporabo sama po sebi še ne zadošča za ugotovitev obstoja prijaviteljeve slabe vere, zato je treba pri presoji obstoja slabe vere upoštevati še namen prijavitelja ob vložitvi zahteve za registracijo.

Tretji dejavnik za ugotavljanje slabe vere, ki ga je posebej izpostavilo Sodišče EU, pa je stopnja pravnega varstva znaka, ki ga uporablja tretja oseba, in registriranega znaka. Dejstvo, da tretja oseba že dolgo uporablja znak za enak oz. podoben proizvod, ki bi ga potrošnik lahko zamenjal s prijavljeno znamko, in da ima ta znak določeno stopnjo pravnega varstva, namreč lahko kaže na to, da prijavitelj uveljavlja pravice iz znamke EU zgolj zato, da bi izvajal nelojalno konkurenco proti osebi, ki uporablja znak, ki pa je zaradi svojih značilnosti že pridobil neko stopnjo pravnega varstva (npr. »*pridobljeno pravico*« po avstrijskem pravu, kot jo je zatrjevala družba Hauswirth, pridobljeno zaradi dolgoletne prisotnosti na trgu).

Za presojo obstoja slabe vere prijavitelja je treba upoštevati tudi stopnjo prepoznavnosti znaka ob vložitvi prijave z namenom njegove registracije kot znamke EU. Široka prepoznavnost znaka po mnenju Sodišča EU namreč upravičuje interes prijavitelja po večjem pravnem varstvu njegovega znaka. Močnejše pravno varstvo je po našem mnenju mogoče razumeti kot neke

¹⁰ Prim. C-529/07, tč. 50.

vrste »nagrado za uspeh« pri trženju določenega izdelka, ki je dosegel ugled med potrošniki, medtem ko ga konkurenčni proizvod iz različnih razlogov, ki so nedvomno tudi na strani proizvajalca, ni dosegel. Poleg stopnje prepoznavnosti znaka je pri presoji slabe vere treba upoštevati tudi samo naravo prijavljene znamke. Po mnenju A. G. *Sharpston*¹¹, na katerega se je na tej točki sklicevalo Sodišče EU, je namreč lažje dokazati slabo vero, če prijavljeni znak predstavlja celotno obliko in podobo proizvoda, saj bi bila v tem primeru svobodna izbira konkurentov glede oblike in podobe proizvoda omejena, imetnik znamke pa bi lahko konkurentom preprečil tako uporabo znaka kot tudi trženje primerljivih izdelkov.¹²

Odločba Sodišča EU v zadevi *Lindt* je s prvič oblikovanimi smernicami za presojno slabe vere sicer resda postavila temelje za enotno razlago tega pojma v prihodnje, vendar pa po drugi strani »v pravni red vnaša določeno negotovost in bi lahko vplivala na ravnovesje, ki ga je želela Uredba vzpostaviti med nasprotujočimi si legitimnimi interesi.«¹³ Že Uredba sama namreč podrobno ureja in usklajuje konkurenčne pravice ter nudi natančne smernice, po katerih se presojuje veljavnost, registracija in izvršljivost znamk EU. V členih 8 (relativni razlogi za zavrnitev registracije znamke), 53 (relativni razlogi za ničnost znamke) in 111 (prejšnje pravice, ki veljajo na določenih krajih) namreč zagotavlja natančen sistem pravil za reševanje konfliktov med interesi udeležencev na trgu.¹⁴

Na tem mestu je treba omeniti tudi, da dikcija Sodišča EU v omenjeni odločbi, po kateri se morajo subjektivne okoliščine – torej vednost prijavitelja o obstoječi uporabi znamke ter njegov namen preprečiti nadaljnjo uporabo – presojati glede na objektivna dejstva; kaj bi torej storilec *moral* vedeti, sicer na prvi pogled resda kaže na lažje dokazovanje slabe vere, kot so ga pred zadevo *Lindt* prakticirala nacionalna sodišča. Vseeno pa gre ob upoštevanju smernice Sodišča EU, da se mora slaba vera presojati celovito in z upoštevanjem vseh relevantnih okoliščin v posameznem primeru, sklepati, da se bo slaba vera v prihodnje presojala zelo široko in posledično tudi, vsaj do določene stopnje, nekonsistentno. Hkrati pa je Sodišče EU s širokimi smernicami za presojno slabe vere subjektom na trgu dalo možnost za doseg prenehanja znamke takrat, kadar nasprotovanje obstoječi znamki EU v skladu z določbami členov

¹¹ Sklepni predlogi generalne pravobranilke Eleanor Sharpston, predstavljeni 12.3.2009 v zadevi C-529/07, ZOdl 2009, str. I-04893.

¹² Prim. C-529/07, tč. 50.

¹³ Moscona, Ron: Bad Faith as Grounds for Invalidation under the Community Trade Mark Regulation – the ECJ Decision in *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v. Franz Hauswirth GmbH*, EIPR št. 1/2010 (v nad.: Moscona), str. 48.

¹⁴ Prim. Moscona, str. 49.

8 in 53 Uredbe ne bo uspešno, saj bo morda uspelo iz razloga prijave znamke v slabi veri, ki se bo dokazovala s »celovito presojo okoliščin«.¹⁵

Če bo za dokaz, da je bil prijavitelj znamke ob vložitvi prijave znamke v slabi veri, zadostovala presoja okoliščin, ki jih je v zadevi *Lindt* posebej izpostavilo Sodišče EU, po našem mnenju v prihodnje ne bo prišlo do odstopanj pri razlagi slabe vere in v tem oziru bo razlaga nacionalnih sodišč do določene mere zagotovo konsistentna. Zataknilo pa se bo v primerih, ko se bo med vsemi upoštevni dejavniki, ki so značilni za obravnavano zadevo, pojavil tudi tak dejavnik, katerega presoje Sodišče EU ni obrazložilo posebej. V teh primerih gre nedvomno pričakovati različne pristope nacionalnih sodišč, razen v kolikor bodo Sodišču EU dosledno postavljala vprašanja za predhodno odločanje.

Smernice, ki jih je za oceno prijave znamke v slabi veri podalo Sodišče EU, nacionalnim sodiščem torej puščajo veliko – morda preveč – manevrskega prostora pri presojanju vseh relevantnih dejavnikov v posameznem primeru, hkrati pa prihaja tudi do kolizije z določbami Uredbe, ki natančno in izčrpno navaja, kdaj, kdo in kako lahko uveljavlja neveljavnost znamke. Novo postavljene smernice za razlago slabe vere sicer resda obvezujejo vsa nacionalna sodišča držav članic EU in s tem prispevajo k poenoteni razlagi tega pojma v prihodnje, a subjektom na trgu pravzaprav nudijo možnost, da oporekajo veljavnosti znamke EU iz razloga slabe vere takrat, ko z absolutnimi in relativnimi razlogi za zavrnitev registracije niso uspeli, s tem pa je nedvomno ogrožena najvišja vrednota v pravu – pravna varnost.

¹⁵ Prim. Moscona, str. 50.