

***SMERNICE ZA PREIZKUŠANJE V URADU
ZA USKLAJEVANJE NA NOTRANJEM TRGU
(ZNAMKE IN MODELI) GLEDE ZNAMK
SKUPNOSTI***

DEL C

UGOVOR

RAZDELEK 1

POSTOPKOVNE ZADEVE

Kazalo

1	Uvod: splošni opis postopka ugovora.....	6
2	Preizkus dopustnosti	7
2.1	Pisni ugovor zoper registracijo	7
2.1.1	Predčasni ugovori zoper mednarodno registracijo	7
2.1.2	Predčasni ugovor zoper prijavo za znamko Skupnosti	8
2.2	Plačilo.....	8
2.2.1	Prepozen ugovor zoper registracijo, plačilo v roku za vložitev ugovora	8
2.2.2	Čas plačila	9
2.2.3	Posledice v primeru neplačila.....	10
2.2.4	Povračilo pristojbine	10
2.3	Jeziki in prevod ugovora zoper registracijo	10
2.4	Preizkus dopustnosti	12
2.4.1	Absolutne zahteve za dopustnost.....	12
2.4.1.1	Opredelitev izpodbijane prijave za znamko Skupnosti	13
2.4.1.2	Opredelitev prejšnjih znamk/pravic.....	13
2.4.1.3	Opredelitev razlogov	17
2.4.2	Relativne zahteve za dopustnost.....	17
2.4.2.1	Datumi.....	18
2.4.2.2	Prikaz prejšnje znamke / znaka.....	18
2.4.2.3	Blago in storitve.....	20
2.4.2.4	Prejšnja znamka z ugledom: obseg ugleda.....	22
2.4.2.5	Opredelitev vložnika ugovora	22
2.4.2.6	Poklicno zastopanje	26
2.4.2.7	Podpis	27
2.4.2.8	Relativne zahteve za dopustnost: sankcije.....	27
2.4.3	Neobvezne navedbe.....	28
2.4.3.1	Obseg ugovora.....	28
2.4.3.2	Utemeljena izjava	28
2.5	Uradno obvestilo o ugovoru zoper registracijo.....	29
3	Obdobje za pobotanje	30
3.1	Začetek obdobja za pobotanje.....	30
3.2	Podaljšanje obdobja za pobotanje	31
4	Kontradiktorna faza.....	32
4.1	Dopolnitev ugovora.....	32
4.2	Utemeljitev	32
4.2.1	Znamke Skupnosti in prijave za znamko Skupnosti	33
4.2.2	Konvertirane znamke Skupnosti in prijave za znamko Skupnosti.....	33
4.2.2.1	Izpodbijana konvertirana prijava za znamko Skupnosti.....	33
4.2.2.2	Ugovor, ki temelji na (prihodnji) konvertirani znamki Skupnosti ali prijavi za znamko Skupnosti	33
4.2.3	Registracije ali prijave znamk, ki niso znamke Skupnosti	34
4.2.3.1	Potrdila, ki jih izda ustrezeni uradni organ.....	34
4.2.3.2	Izpiski iz uradnih podatkovnih zbirk.....	35
4.2.3.3	Izpiski iz uradnih biltenov zadevnih nacionalnih uradov za znamke in organizacije WIPO.....	36
4.2.3.4	Trajanje registracije znamke.....	36

4.2.3.5	Preverjanje dokazov	38
4.2.3.6	Potrdila o podaljšanju	39
4.2.3.7	Upravičenost do vložitve ugovora.....	39
4.2.4	Utemeljitev znanih znamk, znamk z ugledom, znamk, ki jih vložijo posredniki, prejšnjih znakov, ki se uporabljajo v gospodarskem prometu	41
4.2.4.1	Znane znamke.....	41
4.2.4.2	Znamke z ugledom.....	41
4.2.4.3	Neregistrirana znamka ali drug znak, ki se uporablja v gospodarskem prometu	41
4.2.4.4	Znamka, ki jo vložijo posredniki ali zastopniki.....	42
4.2.5	Sankcija	42
4.3	Prevod / spremembe jezika med postopkom ugovora.....	42
4.3.1	Prevodi dokazov o registracijah znamk ter dejstev, dokazov in navedb, ki jih za dopolnitev spisa predloži vložnik ugovora.....	43
4.3.1.1	Sankcija.....	44
4.3.2	Prevod dodatnih pripomb	45
4.3.3	Prevod dokumentov, ki niso pripombe	45
4.3.4	Dokaz o uporabi	46
4.3.5	Sprememba jezika med postopkom ugovora	47
4.4	Neberljivi dokumenti/sklicevanje na druge spise.....	47
4.4.1	Neberljivi dokumenti	47
4.4.2	Nevračanje izvirnih dokumentov.....	48
4.4.3	Zaupne informacije	48
4.4.4	Sklicevanja na dokumente ali dokaze v drugih postopkih	49
4.5	Dodatne izmenjave	49
4.6	Pripombe tretjih oseb.....	50
5	Končanje postopka.....	51
5.1	Sporazumna rešitev	51
5.2	Omejitve in umiki.....	52
5.2.1	Omejitve in umiki prijav za znamko Skupnosti	52
5.2.1.1	Umik ali omejitev pred preizkusom dopustnosti.....	53
5.2.1.2	Omejitve in umiki prijav za znamko Skupnosti pred iztekom obdobja za pobotanje.....	53
5.2.1.3	Omejitve in umiki prijav za znamko Skupnosti po izteku obdobja za pobotanje.....	54
5.2.1.4	Omejitve in umiki prijav za znamko Skupnosti po sprejetju odločbe.....	54
5.2.1.5	Jezik	54
5.2.2	Umik ugovorov.....	55
5.2.2.1	Umik ugovora pred iztekom obdobja za pobotanje.....	55
5.2.2.2	Umik ugovora po izteku obdobja za pobotanje	55
5.2.2.3	Umik ugovora po sprejetju odločbe	55
5.2.2.4	Jezik	56
5.2.3	Umiki umikov/omejitev	56
5.3	Meritorna odločba	56
5.3.1	Prejšnja pravica, ki ni dokazana	56
5.3.2	Prenehanje obstoja prejšnje pravice	56
5.4	Povračilo pristojbine	57
5.4.1	Ugovor, ki se ne šteje za vložen.....	57
5.4.1.1	Ugovor in umik ugovora, vložena istega dne.....	57
5.4.1.2	Povračilo po ponovni objavi.....	57
5.4.2	Povračilo pri umikih/omejitvah prijave za znamko Skupnosti.....	57

5.4.2.1	Umik/omejitev prijave za znamko Skupnosti pred iztekom obdobja za pobotanje.....	57
5.4.2.2	Ugovor, umaknjen zaradi omejitve prijave za znamko Skupnosti v obdobju za pobotanje	57
5.4.3	Več ugovorov in 50-odstotno povračilo pristojbine za ugovor	58
5.4.4	Primeri, v katerih se pristojbina za ugovor ne povrne	59
5.4.4.1	Ugovor, umaknjen pred iztekom obdobja za pobotanje, vendar NE zaradi omejitve	59
5.4.4.2	Ugovor, umaknjen pred omejitvijo	59
5.4.4.3	Poravnava med strankama pred začetkom postopka.....	59
5.4.4.4	Končanje postopka iz drugih razlogov	59
5.4.4.5	Odziv na odklonitev	60
5.4.5	Zmotno povračilo pristojbine za ugovor.....	60
5.5	Odločitev o porazdelitvi stroškov	60
5.5.1	Primeri, v katerih je treba sprejeti odločitev o stroških	60
5.5.2	Primeri, v katerih se odločitev o stroških ne sprejme	60
5.5.2.1	Dogovor o stroških	60
5.5.2.2	Informacije „stranke, ki bo verjetno uspela v postopku“	61
5.5.3	Standardni primeri odločitev o stroških	61
5.5.4	Zadeve, v katerih se razsojanje ni nadaljevalo.....	62
5.5.4.1	Več ugovorov	62
5.5.4.2	Zavrnitev prijave na podlagi absolutnih razlogov ali formalnosti.....	62
5.5.4.3	Združitve zadev	63
5.5.4.4	Pomen izraza „nositi svoje stroške“	63
5.6	Določitev stroškov	63
5.6.1	Zneski, ki jih je treba povrniti/določiti	64
5.6.2	Postopek, če so stroški določeni v glavni odločbi	65
5.6.3	Postopek, če je treba stroške določiti posebej	65
5.6.3.1	Dopustnost	65
5.6.3.2	Dokazila.....	65
5.6.4	Ponovna presoja določitve stroškov	66
6	Postopkovna vprašanja	66
6.1	Popravki napak.....	66
6.1.1	Popravki napak v ugovoru zoper registracijo	66
6.1.2	Popravki napak in pomot v objavah	67
6.2	Roki	67
6.2.1	Podaljšanje rokov v postopku ugovora.....	68
6.2.1.1	Roki, ki jih ni mogoče podaljšati, in tisti, ki jih je mogoče podaljšati.....	68
6.2.1.2	Pravočasno vložena prošnja	68
6.2.1.3	Podaljšanje roka na lastno pobudo Urada.....	69
6.2.1.4	Podpis	69
6.3	Začasna ustavitve.....	70
6.3.1	Začasna ustavitve na zahtevo obeh strank	70
6.3.2	Začasne ustavitve s strani Urada po uradni dolžnosti ali na zahtevo ene od strank	70
6.3.3	Ugovor temelji na prijavi za znamko/prijavi za geografsko označbo ali označbo porekla	71
6.3.3.1	Pojasnilo osnovnega načela, trenutek začasne ustavitve	71
6.3.3.2	Izjeme od osnovnega načela.....	72
6.3.3.3	Prejšnje prijave za znamko Skupnosti.....	72
6.3.3.4	Prejšnje nacionalne prijave.....	73
6.3.3.5	Spremljanje začasno ustavljenih zadev.....	73
6.3.3.6	Ponovno nadaljevanje postopka.....	73

6.3.4	Več ugovorov	74
6.3.4.1	Pojasnilo osnovnega načela, trenutek začasne ustavitve	74
6.3.4.2	Po zavrnitvi prijave za znamko Skupnosti	74
6.3.4.3	Ponovno nadaljevanje postopka.....	74
6.3.5	Ogrožena prejšnja pravica.....	75
6.3.5.1	Primeri	75
6.3.5.2	Dejavniki, ki jih je treba upoštevati	75
6.3.5.3	Dokazi	76
6.3.5.4	Spremljanje začasno ustavljenih zadev.....	76
6.3.5.5	Ponovno nadaljevanje postopka.....	76
6.3.6	Pogajanja v teku	76
6.3.7	Postopkovni vidiki	77
6.4	Več ugovorov.....	77
6.4.1	Več ugovorov in omejitve	78
6.4.2	Več ugovorov in odločbe	78
6.4.3	Združitev postopkov	80
6.5	Sprememba strank (prenos, sprememba imena, zamenjava zastopnika, prekinitev postopka)	81
6.5.1	Prenos in postopek ugovora.....	81
6.5.1.1	Uvod in osnovno načelo	81
6.5.1.2	Prenos prejšnje znamke Skupnosti	81
6.5.1.3	Prenos prejšnje nacionalne registracije	82
6.5.1.4	Ugovor, ki temelji na kombinaciji nacionalne registracije in registracije znamke Skupnosti	84
6.5.1.5	Prenos izpodbijane prijave za znamko Skupnosti	84
6.5.1.6	Delni prenos izpodbijane prijave za znamko Skupnosti.....	84
6.5.2	Stranki sta po prenosu isti	85
6.5.3	Sprememba imena	85
6.5.4	Zamenjava zastopnikov	85
6.5.5	Prekinitev postopka zaradi smrti, pravne nesposobnosti prijavitelja ali njegovega zastopnika.....	86
6.5.5.1	Smrt ali pravna nesposobnost prijavitelja	86
6.5.5.2	Prijavitelj iz pravnih razlogov (npr. stečaj) ne more nadaljevati postopka pred Uradom	86
6.5.5.3	Smrt prijaviteljevega zastopnika ali preprečitev njegovega delovanja pred Uradom iz pravnih razlogov.....	87

1 Uvod: splošni opis postopka ugovora

Postopek ugovora se začne s prejemom ugovora zoper registracijo. Prijavitelj je nemudoma obveščen o vloženem ugovoru zoper registracijo in prejme kopijo dokumentov v spisu.

Kadar je ugovor vložen zoper mednarodno registracijo, v kateri je imenovana EU, je treba vsako sklicevanje v Smernicah na prijave za znamko Skupnosti razlagati tako, da vključuje mednarodne registracije, v katerih je imenovana EU. Za mednarodne znamke so bile pripravljene posebne Smernice, del M: Mednarodne znamke, ki se nanašajo tudi na ugovore.

Nato se preveri, ali je bila plačana pristojbina za ugovor, zatem pa še, ali je ugovor zoper registracijo v skladu z drugimi formalnimi zahtevami iz Uredbe.

Na splošno je mogoče v zvezi z dopustnostjo razlikovati med dvema vrstama pomanjkljivosti:

1. *absolutne pomanjkljivosti* so pomanjkljivosti, ki jih po izteku roka za ugovor ni več mogoče odpraviti. Če vložnik ugovora teh pomanjkljivosti ne odpravi na lastno pobudo v roku za ugovor, je ugovor nedopusten;
2. *relativne pomanjkljivosti* so pomanjkljivosti, ki jih je mogoče odpraviti po izteku roka za ugovor. Urad vložnika ugovora po izteku roka za ugovor pozove, naj pomanjkljivosti odpravi v roku dveh mesecev, ki ga ni mogoče podaljšati, sicer bo ugovor zavržen kot nedopusten.

Opozoriti je treba, da Urad zaradi varstva načela nepristranskosti med rokom za ugovor ne bo pošiljal nobenih obvestil v zvezi s plačilom pristojbine za ugovor ali pomanjkljivostmi, ki vplivajo na dopustnost.

Po preizkusu dopustnosti ugovora se obema strankama pošlje uradno obvestilo, v katerem so določeni roki za postopek. Ta se začne z obdobjem, v katerem lahko stranki dosežeta dogovor (s finančnimi posledicami ali brez njih) in ki je znano kot obdobje za „pobotanje“. Obdobje za pobotanje se izteče dva meseca po uradnem obvestilu o dopustnosti. Podaljša se lahko enkrat za 22 mesecev in skupaj traja največ 24 mesecev. Po izteku obdobja za pobotanje se začne kontradiktorni del postopka.

Vložnik ugovora ima nato na voljo dva meseca, da dopolni svoj spis, tj. predloži vse dokaze in pripombe, ki so po njegovem mnenju potrebni za uspešnost njegovega ugovora. Ko se ta dva meseca iztečeta ali ko so bili predloženi dokazi in pripombe poslani prijavitelju, ima ta na voljo dva meseca za odgovor na ugovor.

Urad lahko stranki pozove, naj svoje pripombe omejita na posamezna vprašanja, in jima dovoli, da pripombe glede drugih vprašanj predložita v poznejši fazi postopka.

Prijavitelj lahko svojo prijavo v bistvu brani na dva načina. Izpodbija lahko uporabo prejšnje znamke ali več prejšnjih znamk, tako da vloži zahtevo za dokaz o uporabi, ter predloži pripombe in dokaze, s katerimi bo Urad prepričal, da bi bilo treba ugovor zavrniti.

Če prijavitelj predloži samo dokaze in pripombe, ima vložnik ugovora na voljo dva meseca, da izrazi svoje mnenje glede predloženih dokumentov in stališč prijavitelja, po tej izmenjavi pa je ugovor običajno pripravljen za sprejetje odločbe.

Če prijavitelj vloži zahtevo za dokaz o uporabi prejšnje znamke ali več prejšnjih znamk, je lahko naslednja faza postopka omejena samo na to vprašanje, vprašanje navzkrižja pa se lahko obravnava pozneje.

Dokaz o uporabi, ki ga predloži vložnik ugovora, se pošlje prijavitelju, ki ima na voljo dva meseca za predložitev pripomb. Če prijavitelj predloži pripombe, se te pošljejo vložniku ugovora, ki lahko nato predloži svoj končni odgovor.

V nekaterih drugih primerih bo morda nujno ali koristno opraviti še eno izmenjavo pripomb. To se lahko zgodi, kadar se zadeva nanaša na zapletena vprašanja ali kadar vložnik ugovora odpre novo vprašanje, ki se dopusti v postopku. V takšnem primeru se lahko prijavitelju omogoči odgovor. Preizkuševalec mora nato odločiti, ali je treba vložniku ugovora odobriti še en krog.

Potem ko sta stranki predložili svoje pripombe, se postopek konča in zadeva je pripravljena za sprejetje meritorne odločbe.

2 Preizkus dopustnosti

2.1 Pisni ugovor zoper registracijo

Člen 41(1)(3) Uredbe o znamki Skupnosti
Pravili 16a in 17(4) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti
Sklep št. EX-11-3 predsednika Urada

Urad mora ugovor zoper registracijo prejeti pisno v roku za ugovor, tj. v treh mesecih od objave izpodbijane prijave za znamko Skupnosti.

Ugovor zoper registracijo, prejet po faksu ali pošti, se vnese v informacijski sistem Urada, vložniku ugovora pa se pošlje potrdilo. Ugovori se lahko vložijo tudi v elektronski obliki. Elektronski obrazec za ugovor se samodejno sprejme in vnese v informacijski sistem Urada.

Prijavitelj takoj prejme kopijo ugovora zoper registracijo (in vseh dokumentov, ki jih je predložila nasprotna stranka) v vednost. Če ugovor temelji na znamki Skupnosti, je prijavitelj obveščen tudi, da lahko do informacij o prejšnjih znamkah Skupnosti dostopa preko spletnih iskalnih orodij, ki so na voljo na spletni strani Urada.

2.1.1 Predčasni ugovori zoper mednarodno registracijo

Ugovor zoper mednarodno registracijo se lahko vloži med šestim in devetim mesecem po datumu prve ponovne objave (člen 156(2) Uredbe o znamki Skupnosti). Če je na primer datum prve ponovne objave 15. februar 2013, začne rok za vložitev ugovora teči 16. avgusta 2013 in se izteče 15. novembra 2013.

Ugovori, vloženi po ponovni objavi mednarodne registracije, toda pred začetkom roka za vložitev ugovora, pa bodo zadržani, pri čemer se bo štelo, da so bili vloženi prvi dan

roka za vložitev ugovora. Če bo ugovor pred tem datumom umaknjen, bo pristojbina za ugovor povrnjena.

Če je ugovor prejet pred začetkom roka za vložitev ugovora (pravilo 114(3) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti), se vložniku ugovora pošlje dopis z obvestilom, da se bo za ugovor štelo, da je bil prejet prvi dan roka za vložitev ugovora in da bo do takrat zadržan.

2.1.2 Predčasni ugovor zoper prijavo za znamko Skupnosti

Vsak ugovor zoper prijavo za znamko Skupnosti, prejet **po faksu in/ali pošti** pred začetkom roka za vložitev ugovora v skladu s členom 41(1) do (3) Uredbe o znamki Skupnosti, bo zadržan, pri čemer se bo štelo, da je bil vložen na prvi dan roka za vložitev ugovora, tj. prvi dan po objavi prijave za znamko Skupnosti v delu A.1 Biltene znamk Skupnosti. Če je ugovor umaknjen pred tem datumom ali je prijava za znamko Skupnosti zavrnjena ali umaknjena pred objavo (člen 39 Uredbe o znamki Skupnosti), se pristojbina za ugovor povrne.

Urad bo vložnika ugovora obvestil, da bo ugovor zadržan, ker prijava za znamko Skupnosti, zoper katero je usmerjen, še ni bila objavljena v Biltenu znamk Skupnosti, in da bo obravnavan šele po objavi izpodbijane prijave za znamko Skupnosti. Vložnik ugovora je obveščen, da se bo ugovor štel za vložen prvi dan roka za vložitev ugovora.

2.2 Plačilo

Za splošna pravila o plačilih glej Smernice, del A: Splošna pravila, razdelek 3: Plačilo pristojbin, stroškov in taks.

2.2.1 Prepozen ugovor zoper registracijo, plačilo v roku za vložitev ugovora

Pravilo 17(2) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Če je Urad plačilo prejel v roku za vložitev ugovora, vendar je ugovor zoper registracijo prispel prepozno, je ta nedopusten. V takem primeru bo Urad obdržal pristojbino za ugovor. Vložnik ugovora mora biti o tem uradno obveščen in ima na voljo dva meseca za odgovor na ugotovitev nedopustnosti.

Če vložnik ugovora predloži prepričljive dokaze, kot so poročila o prenosu sporočila po faksu, potrdilo o prejemu po kurirju in/ali potrdilo o prejemu priporočene pošte, ki dokazujejo, da ugovor zoper registracijo ni bil prepozen in da ga je Urad dejansko prejel v trimesečnem roku za vložitev ugovora, mora Urad znova proučiti svojo ugotovitev in ugovor šteti za prejet v roku za vložitev ugovora. V takšnem primeru se lahko preizkus dopustnosti nadaljuje. Če dokazi, ki jih je predložil vložnik ugovora, ne dokazujejo, da je bil ugovor zoper registracijo prejet v zadevnem roku ali če vložnik ugovora ne odgovori v dveh mesecih, je treba sprejeti odločbo, s katero je ugovor razglašen za nedopusten. Ko je odločba vročena vložniku ugovora, mora prijavitelj prejeti kopijo.

2.2.2 Čas plačila

Člen 41(3) Uredbe o znamki Skupnosti
Člen 8 Uredbe o pristojbinah za znamko Skupnosti
Pravilo 17(1) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Urad mora celoten znesek pristojbine za ugovor prejeti v roku za vložitev ugovora.

Če je bila pristojbina za ugovor prejeta po izteku roka za vložitev ugovora, vendar je bil nalog za plačilo banki dejansko dan v zadnjih desetih dneh roka za vložitev ugovora, se lahko ugovor obdrži, če sta izpolnjena dva pogoja: vložnik ugovora predloži dokaz, da je bil nalog za plačilo dan v zadnjih desetih dneh roka za vložitev ugovora, IN plača doplačilo v višini 10 % pristojbine za ugovor (dvojni pogoj). Vendar tega doplačila ni treba plačati, če vložnik ugovora predloži dokaz, da je bil nalog za plačilo banki dan več kot deset dni pred iztekom roka za plačilo. Če pristojbina za ugovor ni bila prejeta v roku za vložitev ugovora ali če se zgoraj navedena določba ne uporablja, se ugovor zoper registracijo ne šteje za vložen.

Člena 5(2) in 8(1) Uredbe o pristojbinah za znamko Skupnosti
Sklep št. EX-06-1 predsednika Urada

Če ima vložnik ugovora ali njegov zastopnik transakcijski račun, se plačilo šteje za izvedeno na dan prejema ugovora.

Ker se plačilo preko transakcijskega računa šteje za izvedeno na dan prejema ugovora, je to plačilo prepozno, če je tudi ugovor zoper registracijo prispel prepozno. Zato se ugovor ne šteje za vložen.

Sistem transakcijskih računov je sistem samodejne bremenitve. To pomeni, da lahko Urad take račune bremeni za vse vrste finančnih transakcij brez kakršnih koli nalogov.

Neobstoj navedbe ali nepravilna navedba zneska pristojbine za ugovor nima nikakršnega negativnega učinka na ugovor, ker je jasno, da je vložnik ugovora želel plačati znesek pristojbine za ugovor.

Tudi če vložnik ugovora ne da izrecnega navodila, obstoj transakcijskega računa v takšnem primeru zadostuje za bremenitev računa. To velja ne glede na to, ali je bil uporabljen obrazec za ugovor ali ne.

Edina izjema od tega pravila velja, kadar imetnik transakcijskega računa, ki želi izključiti uporabo transakcijskega računa za določeno pristojbino ali takso, o tem pisno obvesti Urad (npr. z navedbo bančnega nakazila).

Plačilo pristojbine z bremenitvijo transakcijskega računa tretje osebe

Za plačilo pristojbine za ugovor z bremenitvijo transakcijskega računa tretje osebe je potrebno izrecno pooblastilo imetnika transakcijskega računa, da se lahko določena pristojbina knjiži v breme njegovega računa. V takšnih primerih mora vložnik ugovora pooblastilo predložiti v roku za vložitev ugovora.

Plačilo se šteje za izvedeno na dan, ko Urad prejme pooblastilo.

2.2.3 Posledice v primeru neplačila

Pravili 17(1) in (4) ter 54 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Ugovor, za katerega plačilo ni izvedeno v roku za vložitev ugovora, se ne šteje za vložen, vložnik ugovora pa mora biti o tej ugotovitvi uradno obveščen.

Kopijo tega dopisa je treba hkrati poslati prijavitelju v vednost.

Če vložnik ugovora v predpisanem dvomesečnem roku predloži dokaze, da je bila ugotovitev Urada v zvezi z izgubo pravic nepravilna, in dokaže, da je bilo plačilo izvedeno pravočasno, je treba poslati uradno obvestilo in kopijo prijavitelju, skupaj z dokazi, ki jih je predložil vložnik ugovora.

Vložnik ugovora ima pravico zahtevati odločbo v dveh mesecih. Če to stori, mora biti odločba poslana obema strankama.

2.2.4 Povračilo pristojbine

Člena 8(3) in 9(1) Uredbe o pristojbinah za znamko Skupnosti
Pravili 17(1) in 18(5) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Če se ugovor ne šteje za vložen in pristojbina za ugovor ni bila plačana v celoti ali je bila plačana po izteku roka za vložitev ugovora, je treba vložniku ugovora povrniti plačani znesek.

Povračilo pristojbine za ugovor, določeno v pravilu 18(5) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti, bo vključevalo kakršno koli doplačilo, ki ga je vložnik ugovora plačal na podlagi člena 8(3) Uredbe o pristojbinah za znamko Skupnosti.

2.3 Jeziki in prevod ugovora zoper registracijo

Člen 119(5) in (6) Uredbe o znamki Skupnosti
Pravila 16, 17(3), 83(3) in 95(b) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

V skladu s členom 119(5) Uredbe o znamki Skupnosti se ugovor zoper registracijo vložijo v enem od uradnih jezikov Urada. Pri izbiri jezika postopka je na voljo več možnosti:

1. **Uporabljen je bil uradni obrazec za ugovor Urada** in vložnik ugovora je izbral možni jezik postopka.

Ugovor je v skladu z jezikovno ureditvijo iz uredb.

Primeri

- (a) Jezika prijave za znamko Skupnosti sta PT in EN. Poslana je bila portugalska jezikovna različica obrazca, vendar ni mogoče prevesti nobenega od besedilnih elementov, pomembnih za dopustnost, ustrezna okenska pa so označena. Ugovor je dopusten. Ker je lahko jezik postopka

samo EN, vložnika ugovora ni treba pozvati, naj navede jezik postopka ugovora. Ob uradnem obvestilu o ugovoru je treba priložiti prazen uradni obrazec v EN in navesti jezik postopka.

- (b) Jezika prijave za znamko Skupnosti sta DE in EN. Poslana je bila francoska jezikovna različica obrazca, vendar je bodisi ugovor izpolnjen v francoščini bodisi ni mogoče prevesti nobenega od besedilnih elementov, ustrezna okenca pa so označena. Ugovor je dopusten. Ker je lahko jezik postopka bodisi DE bodisi EN, je treba vložnika ugovora pozvati, naj navede jezik postopka ugovora. Ob uradnem obvestilu o ugovoru je treba priložiti prazen uradni obrazec v navedenem jeziku.

2. **Uporabljen je bil uradni obrazec za ugovor Urada** in besedilo na obrazcu je v enem od uradnih jezikov Urada, vendar ne v enem od možnih jezikov postopka.

Če besedilnih elementov, pomembnih za dopustnost, ni mogoče prevesti (npr. številke) in so vsa ustrezna okenca označena, je ugovor dopusten, tudi če vsebuje besedilne dele, ki so v napačnem jeziku, kot je na primer obrazložitev razlogov. Ker obrazložitev razlogov v fazi preizkusa dopustnosti ni obvezna, dejstvo, da ni v pravilnem jeziku, ne vpliva na dopustnost. Obrazložitev razlogov ne „obstaja“.

Urad bo preveril, ali je vložnik ugovora na obrazcu navedel jezik postopka.

- Če ga ni ali če je navedel napačen jezik ter sta prvi in drugi jezik prijave za znamko Skupnosti jezika Urada, bo vložnik ugovora prejel dopis, v katerem bo pozvan, naj navede jezik postopka. Če odgovor ne prispe v dveh mesecih, je treba ugovor zavreči kot nedopusten. Ob uradnem obvestilu o ugovoru je treba priložiti prazen obrazec v jeziku postopka.
- Če ga ni ali če je naveden napačen jezik in je samo eden od jezikov prijave za znamko Skupnosti jezik Urada, ni potrebe po ugotavljanju jezika postopka, saj je to lahko le uradni jezik Urada. Ob uradnem obvestilu o ugovoru je treba priložiti prazen obrazec v jeziku postopka. Jezik postopka je naveden v dopisu.
- Če je jezik postopka pravilno naveden, je treba ob uradnem obvestilu o ugovoru priložiti še prazen obrazec v jeziku postopka.

Enako velja, če je bil uporabljen uradni obrazec za ugovor Urada in če besedilo na obrazcu NI v enem od uradnih jezikov Urada.

3. **Uradni obrazec za ugovor Urada ni bil uporabljen**, vendar je besedilo ugovora napisano v možnem jeziku postopka.

Ugovor je v skladu z jezikovno ureditvijo iz uredb.

4. **Uradni obrazec za ugovor Urada ni bil uporabljen** in besedilo ugovora je napisano v enem od uradnih jezikov Urada, vendar ne v enem od možnih jezikov postopka.

Vložnik ugovora v skladu s členom 119(6) Uredbe o znamki Skupnosti in pravilom 16(1) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti na lastno pobudo v enem mesecu predloži prevod v jeziku postopka. Če prevod ni predložen, je ugovor nedopusten.

5. **Uradni obrazec za ugovor Urada ni bil uporabljen** in besedilo ugovora je napisano v enem od uradnih jezikov, vendar ne v enem od uradnih jezikov Urada.

Ugovor je nedopusten. Uporablja se člen 119(5) Uredbe o znamki Skupnosti. Uradno obvestilo se pošlje v prvem jeziku (če je to eden od uradnih jezikov Urada) ali drugem jeziku izpodbijane prijave za znamko Skupnosti.

Za seznam blaga in storitev velja posebna ureditev (glej odstavek 2.4.2.3 spodaj).

Obrazložitev razlogov: Če je označeno eno od okenc v zvezi z razlogi ter je poleg tega zagotovljeno pojasnilo dejstev ali trditev, tega pojasnila ali navedb, kot so „glej prilogo“, „glej priloženi dokument“, „bo predloženo pozneje“, ni treba prevesti v fazi preizkusa dopustnosti. Prevod mora biti predložen pozneje po izteku obdobja za pobotanje in pred iztekom roka za utemeljitev ugovora.

2.4 Preizkus dopustnosti

Pravili 15 in 17 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti
--

Preizkus dopustnosti obsega absolutne in relativne zahteve:

- navedbe in elementi, ki jih mora vsebovati ugovor zoper registracijo ali ki jih mora na lastno pobudo v roku za vložitev ugovora predložiti vložnik ugovora, so določeni v pravilu 15(1) in (2)(a) do (c) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti;
- navedbe in elementi, katerih nepredložitev v roku za vložitev ugovora pomeni, da bo Urad poslal obvestilo o pomanjkljivostih, na podlagi katerega ima vložnik ugovora za odpravo pomanjkljivosti na voljo dva meseca, ki ju ni mogoče podaljšati, so določeni v pravilu 15(2)(d) do (h) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti;
- neobvezne navedbe (ki določajo obseg ugovora, vendar ne vodijo do ugotovitve nedopustnosti) so določene v pravilu 15(3) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti.

2.4.1 Absolutne zahteve za dopustnost

Če je ugovor nedopusten zaradi absolutnih zahtev za dopustnost, je treba vložnika ugovora obvestiti o tem in ga pozvati, naj predloži pripombe glede dopustnosti. Če je nedopustnost potrjena, se prijavitelju pošlje odločba o zavrženju ugovora in kopija.

Ugovori zoper prijavo za znamko Skupnosti

Proučijo se prejšnje znamke/pravice, da se ugotovi, ali je katera od njih jasno opredeljena. Če edina prejšnja pravica, na kateri temelji ugovor, ni ustrezno opredeljena, je ugovor nedopusten, vložnik ugovora pa je pozvan k predložitvi pripomb glede nedopustnosti, preden se sprejme odločba o nedopustnosti.

Če ugovor temelji na več kot eni prejšnji pravici in je bila ena od njih ustrezno opredeljena, se lahko preizkus dopustnosti (relativne zahteve) nadaljuje na podlagi te prejšnje pravice. Stranki sta o tem obveščeni, ko jima je poslano uradno obvestilo o rokih postopka ugovora.

Ugovori zoper mednarodno registracijo, v kateri je imenovana EU

Pri ugovorih zoper mednarodne registracije, v katerih je imenovana EU, se izvede popolni preizkus dopustnosti. Ta preizkus mora zajemati vse prejšnje pravice. Če nobena od prejšnjih pravic ni ustrezno opredeljena, je ugovor nedopusten in vložnik ugovora je pozvan k predložitvi pripomb glede nedopustnosti, preden se sprejme odločba o nedopustnosti.

2.4.1.1 Opredelitev izpodbijane prijave za znamko Skupnosti

Pravili 15(2)(a) in 17 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Obvezna elementa za opredelitev izpodbijane prijave za znamko Skupnosti sta številka prijave in ime prijavitelja.

Če se na primer navedena številka prijave ne ujema z navedenim imenom prijavitelja, bo Urad odločil, ali je mogoče brez kakršnega koli dvoma ugotoviti, katera je izpodbijana prijava za znamko Skupnosti. Če ime prijavitelja ni navedeno, ga je mogoče poiskati v informacijskem sistemu Urada.

Datum objave je neobvezna navedba, ki omogoča dvojno preverjanje opredelitve prijave za znamko Skupnosti. Tudi če ta manjka, lahko druge navedbe zadostujejo za opredelitev prijave za znamko Skupnosti.

V enem ugovoru zoper registracijo je mogoče izpodbijati samo eno prijavo za znamko Skupnosti.

Če prijave za znamko Skupnosti ni mogoče opredeliti, se lahko ta pomanjkljivost odpravi le na pobudo vložnika ugovora v trimesečnem roku za ugovor zoper registracijo, sicer je ugovor nedopusten, vložnika ugovora pa je treba pozvati k predložitvi pripomb glede nedopustnosti. Če je nedopustnost potrjena, se pošiljatelju pošljeta odločba o zavrnitvi ugovora in kopija.

2.4.1.2 Opredelitev prejšnjih znamk/pravic

Člen 8(2) Uredbe o znamki Skupnosti
Pravilo 15(2)(b) in pravilo 17(2) izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Elemente za opredelitev je treba poiskati v ugovoru zoper registracijo in prilogah ali drugih dokumentih, predloženih skupaj z ugovorom, ali katerih kolih drugih dokumentih, predloženih v roku za vložitev ugovora.

Ugovor lahko temelji na petih vrstah prejšnjih pravic: (1) prejšnjih registracijah ali prijavah znamk, (2) prejšnjih registracijah ali prijavah znamk z ugledom, (3) prejšnjih dobro znanih znamkah, (4) prejšnjih neregistriranih znamkah in (5) prejšnjih znakov, ki se uporabljajo v gospodarskem prometu.

Prejšnje pravice, ki niso prejšnje

Člena 8(2) in 41(1) Uredbe o znamki Skupnosti

Da bi bila prejšnja pravica prejšnja, mora biti njen datum prijave – brez kakršne koli prednostne pravice – pred datumom, ko je bila vložena izpodbijana prijava za znamko Skupnosti. V primeru navzkrižja med nacionalno znamko in prijavo za znamko Skupnosti, ura in minuta vložitve nacionalne znamke nista pomembni za določitev, katera znamka je prejšnja (sodba z dne 22/03/2012 v zadevi „Génesis“, C-190/10).

Včasih ugovor temelji na eni ali več znamkah ali drugih pravicah, ki niso prejšnje glede na prijavo za znamko Skupnosti v smislu člena 8(2) Uredbe o znamki Skupnosti. Ali je pravica prejšnja, se preveri v fazi preizkusa dopustnosti.

Kadar edina prejšnja znamka ali vse prejšnje znamke niso prejšnje, bo Urad vložnika ugovora obvestil o nedopustnosti in ga pozval k predložitvi pripomb glede nedopustnosti, preden se sprejme odločba o nedopustnosti.

Če ugovor temelji na več kot eni pravici, pri čemer je ena prejšnja, ena ali več pa ne, bo Urad dopustnost ugovora sporočil kot po navadi in ne bo navedel dejstva, da ena ali več znamk/pravic ni prejšnjih. To vprašanje bo nato obravnavano v odločbi.

Prejšnje registracije ali prijave znamk

Člen 8(2)(a) in (b) Uredbe o znamki Skupnosti Pravila 15(2)(b), 17(2) in 19(3) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Te pravice so registracije ali prijave znamk Skupnosti, mednarodne registracije, v katerih je imenovana Evropska unija, registracije ali prijave nacionalnih znamk ali znamk Beneluksa (vključno z „nekdanjimi znamkami Skupnosti“, za katere je bila vložena zahteva za konverzijo) in mednarodne registracije na podlagi Madridskega sporazuma ali protokola, ki velja v državi članici.

Prednost starejše znamke (senioriteta), ki se zahteva v zvezi z znamko Skupnosti, se lahko upošteva v smislu člena 8(2)(a) Uredbe o znamki Skupnosti, če se je imetnik znamke Skupnosti v smislu člena 34(2) Uredbe o znamki Skupnosti odpovedal prejšnji znamki ali je dopustil, da je potekla, in če vložnik ugovora dokaže to dejstvo.

V takšnem primeru mora vložnik ugovora svoj ugovor opreti na znamko Skupnosti, pri čemer mora v trimesečnem roku za vložitev ugovora izrecno navesti, da nacionalna znamka še naprej obstaja na podlagi prednosti starejše znamke (senioritete), ki se zahteva v zvezi z znamko Skupnosti. Dokazati je treba jasno povezavo med navedeno znamko Skupnosti in prejšnjo znamko, za katero se je v zvezi z znamko Skupnosti zahtevala prednost starejše znamke (senioriteta). Vložnik ugovora mora v roku, določenem v skladu s pravilom 19(1) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti, predložiti zadosten dokaz, ki prihaja iz Urada, da je bila zahteva po prednosti starejše znamke (senioriteta) sprejeta, in dokaz, ki prihaja iz uprave, pri kateri je bila nacionalna znamka registrirana, da se je imetnik v skladu s členom 34(2) Uredbe o znamki Skupnosti odpovedal nacionalni znamki ali da je dopustil, da je potekla.

Absolutni elementi za opredelitev prejšnjih registracij in prijav znamk so:

- številka registracije/prijave;

Za nacionalne prijave, ki izhajajo iz konverzije prejšnje znamke Skupnosti ali prijave za znamko Skupnosti, se šteje, da obstajajo od trenutka, ko je vložena veljavna zahteva za konverzijo. Takšne pravice bodo ustrezno opredeljene zaradi dopustnosti, če vložnik ugovora navede številko znamke Skupnosti ali prijave za znamko Skupnosti, ki je predmet konverzije, in države, za katere je zahteval konverzijo;

- navedba, ali je prejšnja znamka registrirana ali prijavljena;
- država članica, vključno z Beneluksom, v kateri je prejšnja znamka registrirana/prijavljena, ali po potrebi navedba, da gre za znamko Skupnosti.

Če država članica v ugovoru zoper registracijo ni navedena, vendar je priloženo potrdilo, se šteje, da je država članica zadostno opredeljena, tudi če potrdilo ni v jeziku postopka. Prevod potrdila se v tej fazi postopka ne zahteva. Če je priloženo potrdilo o mednarodni registraciji, se domneva, da ugovor temelji na tej znamki v vseh državah članicah in/ali državah Beneluksa, navedenih v potrdilu.

Znamke, ki jih vloži posrednik

Člen 8(3) Uredbe o znamki Skupnosti in pravilo 15(2)(b)(i) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Znamka, ki jo vloži posrednik, je izpodbijana prijava za znamko Skupnosti, za katero vložnik ugovora trdi, da jo je prijavitelj, ki je ali je bil z njim v poslovnem razmerju (njegov posrednik ali zastopnik), prijavil brez njegovega soglasja.

Prejšnje znamke ali pravice, na katerih temelji ugovor, je treba opredeliti v skladu z istimi merili kot prejšnje registracije ali prijave znamk. To pomeni, da je treba navesti državo in številko registracije ali prijave. Prikaz znamke (po potrebi v barvi) je treba vključiti samo, če je prejšnja znamka imetnika neregistrirana znamka, saj v takšnem primeru ni mogoče navesti številke registracije, s katero bi bila prejšnja znamka jasno opredeljena. Pri neregistriranih besednih znamkah je treba navesti besedo, ki sestavlja znamko. Pri neregistriranih figurativnih ali drugih znamkah je treba zagotoviti prikaz znamke, kot se uporablja in jo zahteva imetnik. Glej tudi Smernice, del C: Ugovor, razdelek 3: Nepooblaščen vložitev, ki jo opravijo posredniki imetnika znamke (člen 8(3) Uredbe o znamki Skupnosti).

Prejšnje registracije ali prijave znamk z ugledom

Člen 8(1) in (5) Uredbe o znamki Skupnosti
Pravilo 15(2)(c) in (g) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

V skladu s členom 8(5) Uredbe o znamki Skupnosti lahko ugovor temelji na znamki z ugledom, ki se uveljavlja zoper različno blago in storitve. Znamka z ugledom je lahko prejšnja registracija Skupnosti, mednarodna registracija, registracija Beneluksa in nacionalna registracija ter prejšnja prijava s pridržkom njene registracije.

Glede opredelitve veljajo enake zahteve kot za registrirane znamke, ki se uveljavljajo na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe o znamki Skupnosti: številka in država članica/regija varstva; navedba, kje in za katero blago/storitve znamka uživa ugled, je relativna zahteva za dopustnost.

Prejšnja dobro znana znamka

Člen 8(2)(c) Uredbe o znamki Skupnosti
Pravili 15(2)(b)(i) in (ii) ter 17(2) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

S členom 8(2)(c) Uredbe o znamki Skupnosti so zaščitene znane znamke v smislu člena 6a Pariške konvencije. To so lahko registrirane ali neregistrirane znamke ali znamke, ki na ozemlju, kjer naj bi bile zaščitene, niso registrirane (ne glede na njihovo registracijo na ozemlju izvora).

Absolutne navedbe so:

- navedba države članice, v kateri je znamka znana; če te navedbe ni mogoče izpeljati iz dokumentov v spisu, je znamka nedopustna kot podlaga za ugovor;
- če je znamka registrirana znamka, navedbe iz pravila 15(2)(b)(i) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti, tj. številka registracije in država članica, v kateri je znamka registrirana;
- če znamka ni registrirana, prikaz znamke. Pri besednih znamkah je to navedba besede, ki sestavlja znamko. Pri figurativnih ali drugih znamkah je treba zagotoviti prikaz znamke (po potrebi v barvi), kot se uporablja in zahteva kot znana. Vendar če ugovor poleg tega temelji na registrirani znamki, vendar prikaz znane znamke ni zagotovljen, Urad domneva, da se obe znamki nanašata na isti znak in da vložnik ugovora zatrjuje, da je registrirana znamka znana (odločba z dne 17/10/2007 v zadevi „QUART/Quarto“, R0160/2007-1).

Prejšnje neregistrirane znamke in prejšnji znaki, ki se uporabljajo v gospodarskem prometu

Člen 8(4) Uredbe o znamki Skupnosti
Pravili 15(2)(b)(iii) in 17(2) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Ta kategorija vključuje znake, ki niso registrirani in se uporabljajo kot znamke, ali vrsto različnih prejšnjih pravic, med katerimi so pravice do imena družbe, trgovskega imena, poslovne oznake, znakov, naslovov zaščiteneh literarnih/umetniških del in pravica do znaka na podlagi pravil o zavajajočem označevanju.

Absolutne navedbe so:

- navedba vrste ali narave pravice. Narava pravice določa obseg ugovora. Od nje je odvisna obramba prijavitelja. „Trgovsko ime“, „ime družbe“, „poslovna oznaka“, „pravila o zavajajočem označevanju“, „naslovi zaščiteneh literarnih/umetniških del“ so sprejemljive navedbe narave pravic. Nasprotno pa splošni izrazi, kot sta „obče pravo“ in „nelojalna konkurenca“, niso sprejemljivi brez navedbe posebne narave

pravice. Ta seznam ni izčrpen. Če vložnik ugovora svoj ugovor opre na pravico, ki ne more biti prejšnja pravica na podlagi člena 8(4) Uredbe o znamki Skupnosti, npr. avtorska pravica ali model, je ugovor dopusten. Vendar bo po začetku postopka zavrnjen po temelju;

- navedba države članice, v kateri naj bi obstajala pravica;
- prikaz prejšnje pravice (po potrebi v barvi).

Če zgornje navedbe manjkajo, bo zadevna pravica nedopustna.

2.4.1.3 Opredelitev razlogov

Člena 41(3) in člen 75 Uredbe o znamki Skupnosti
Pravilo 15(2)(c) in pravilo 17(2) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Ugovor brez navedbe razlogov v skladu s pravilom 15(2)(c) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti je nedopusten, če ta pomanjkljivost ni odpravljena pred iztekom roka za vložitev ugovora.

Navedba razlogov mora vsebovati izjavo, da so zadevne zahteve na podlagi člena 8(1), (3), (4) in (5) Uredbe o znamki Skupnosti izpolnjene. Trditve in dokazi so v tej fazi postopka neobvezni.

Zlasti je treba šteti, da so razlogi pravilno navedeni, če:

- je označeno eno od ustreznih okenc na obrazcu za ugovor;
- ustrezno okence ni označeno, vendar je prejšnja znamka opredeljena in se lahko za ugovor šteje, da temelji na členu 8(1).

V obeh primerih je mogoče razloge brez kakršnega koli dvoma razbrati iz ugovora zoper registracijo, in ugovor je dopusten.

Če to ni mogoče, je treba pred zavrženjem ugovora opraviti natančen preizkus celotnega ugovora zoper registracijo: pri tem ni pomembno, ali so razlogi navedeni na obrazcu za ugovor, v njegovih prilogah ali spremnih dokumentih. Razlogi morajo biti povsem jasni.

V vseh drugih primerih bo vložnik ugovora pozvan k predložitvi pripomb glede nedopustnosti, preden se sprejme odločba o zavrženju ugovora.

2.4.2 Relativne zahteve za dopustnost

Pravilo 15(2)(d) do (h) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Relativne pomanjkljivosti so pomanjkljivosti, ki jih je mogoče odpraviti po izteku roka za vložitev ugovora. Urad vložnika ugovora pozove, naj pomanjkljivosti odpravi v dveh mesecih od prejema uradnega obvestila o pomanjkljivostih. Če vložnik ugovora odpravi pomanjkljivosti, se ugovor šteje za dopusten; če pa jih ne odpravi, bo ugovor zavrnjen kot nedopusten.

2.4.2.1 Datumi

Pravilo 15(2)(d) in pravilo 17(4) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Datumi vključujejo datum vložitve in, če je na voljo, datum registracije ter datum prednostne pravice prejšnje znamke.

Ta zahteva velja za naslednje pravice:

- prejšnjo prijavo ali registracijo znamke Skupnosti, nacionalne znamke ali mednarodne znamke, ki se uveljavlja na podlagi člena 8(1)(a) ali (b) Uredbe o znamki Skupnosti;
- prejšnjo znano znamko, ki se uveljavlja na podlagi člena 8(2)(c) Uredbe o znamki Skupnosti, če je registrirana v Skupnosti;
- prejšnjo znamko na podlagi člena 8(3) Uredbe o znamki Skupnosti, če je registrirana;
- prejšnjo znamko z ugledom, ki se uveljavlja na podlagi člena 8(5) Uredbe o znamki Skupnosti.

Te navedbe so lahko pomembne za izključitev morebitnih napak pri opredelitvi prejšnje znamke. Zadostuje že, da je mogoče te elemente najti v priloženih dokumentih ali z iskanjem v podatkovni zbirki. Če ti elementi manjkajo, je treba vložnika ugovora obvestiti o pomanjkljivosti.

2.4.2.2 Prikaz prejšnje znamke / znaka

Pravilo 15(2)(e) in pravilo 17(4) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Za pravice, ki niso predmet registracije, je to absolutna zahteva za dopustnost, saj prejšnje pravice v nasprotnem primeru sploh ni mogoče določiti (glej zgoraj).

Relativna zahteva za dopustnost, v skladu s katero je treba na podlagi pravila 15(2)(e) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti zagotoviti prikaz znamke, se uporablja za naslednje pravice:

- prejšnjo prijavo ali registracijo nacionalne ali mednarodne znamke, ki se uveljavlja na podlagi člena 8(1)(a) ali (b) Uredbe o znamki Skupnosti;
- prejšnjo znano znamko, ki se uveljavlja na podlagi člena 8(2)(c) Uredbe o znamki Skupnosti, če je registrirana v Skupnosti;
- prejšnjo znamko z ugledom, ki se uveljavlja na podlagi člena 8(5) Uredbe o znamki Skupnosti;
- znamko, ki jo vloži posrednik (člen 8(3) Uredbe o znamki Skupnosti, če je to registrirana znamka).

Če je znamka besedna znamka, zadostuje navedba besede.

Če je znamka figurativna, tridimenzionalna, druga znamka itd., je treba predložiti prikaz znamke, kot je prijavljena ali registrirana, po potrebi tudi v barvi.

Če ustrezen prikaz ni priložen ugovoru zoper registracijo, je treba pomanjkljivost sporočiti takoj, ko jo Urad ugotovi. Če vložnik ugovora pomanjkljivosti ne odpravi v določenem dvomesečnem roku, bo prejšnja pravica zavržena kot nedopustna.

Če je prejšnja znamka znamka Skupnosti, se prikaz ne zahteva, ker je na voljo v podatkovnih zbirkah Urada.

Barvni prikaz znamke ni obvezen, če nacionalna znamka (iz tehničnih razlogov) ni bila objavljena v barvi, kot velja na primer na Cipru, v Latviji in na Madžarskem. V takšnih primerih Urad od vložnika ugovora ne zahteva niti barvnega prikaza niti prevoda navedb barv.

Naslednje države že od nekdaj objavljajo v barvi in to počnejo od navedenega datuma:

- Belgija;
- Bolgarija;
- Češka republika (1999);
- Danska;
- Nemčija;
- Estonija (2003);
- Irska (2003);
- Grčija (2007);
- Španija (od 31. julija 2002);
- Francija (1992);
- Italija;
- Litva (od julija 2009);
- Luksemburg;
- Malta;
- Nizozemska;
- Avstrija;
- Poljska (2003);
- Portugalska (2006);
- Romunija;
- Slovenija (1992);
- Slovaška (2008);
- Finska (2005);
- Švedska;
- Združeno kraljestvo (2004);
- Hrvaška (2009).

Mednarodne znamke se v barvi objavljajo od leta 1989.

Pravili 80(2) in 17(4) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Če prikaz v spisu ni jasen, lahko Urad zahteva jasnejši prikaz. Če je prejeti prikaz nepopoln ali neberljiv in vložnik ugovora ne izpolni zahteve po predložitvi jasnejšega prikaza, se bo štelo, da prikaz ni bil prejet, pravica pa bo zavržena kot nedopustna.

2.4.2.3 Blago in storitve

Pravilo 15(2)(f) in pravilo 17(4) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti
Sporočilo št. 5/07 predsednika Urada

Pravilo 15(2)(f) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti določa, da ugovor zoper registracijo vsebuje navedbo blaga in storitev, na katerih temelji ugovor, v jeziku postopka. To velja za vse vrste prejšnjih pravic.

Ugovor lahko temelji na vsem blagu in storitvah, za katere je prejšnja znamka registrirana ali prijavljena, ali samo na nekaterem blagu in storitvah.

V skladu s sporočilom št. 5/07 predsednika Urada z dne 12. septembra 2007 o spremembah prakse v postopku ugovora se navedba številke razreda ali več števil razredov priznava kot zadostna navedba blaga in storitev prejšnjih pravic, na katerih temelji ugovor. Ta določba se izvaja, kot je opisano v nadaljevanju.

Del blaga in storitev

Če ugovor temelji na delu blaga in storitev, za katere je prejšnja znamka ali več takih znamk registriranih/prijavljenih, morajo biti to blago in storitve navedeni v jeziku postopka.

Urad bo priznal tudi navedbo zadevne številke razreda ali več števil razredov, če je priloženo potrdilo o registraciji ali izpisek iz uradnega vira (potrdilo o registraciji ali izpisek mora biti bodisi v jeziku postopka bodisi preveden v jezik postopka ali pa morajo biti uporabljene nacionalne kode ali kode INID, tako da je mogoče jasno opredeliti zadevno(-e) številko(-e) razreda(-ov)).

Če je blago in storitev, na katerih temelji ugovor, manj kot blago in storitev, za katere je znamka registrirana, blago in storitev, na katerih temelji ugovor, ni treba navesti, ker niso pomembni za postopek.

Vse blago in storitve

Če ugovor temelji na vsem blagu in storitvah, za katere je prejšnja znamka ali več takih znamk registriranih/prijavljenih, morajo biti ti navedeni v jeziku postopka.

Vendar se lahko vložnik ugovora sklicuje na „vse blago in storitve, za katere je prejšnja znamka registrirana,“ namesto da jih navede, če je priloženo potrdilo o registraciji ali izpisek iz uradnega vira (potrdilo o registraciji ali izpisek mora biti bodisi v jeziku postopka bodisi preveden v jezik postopka ali pa morajo biti uporabljene nacionalne kode ali kode INID).

Urad bo priznal tudi navedbo zadevne številke razreda ali več števil razredov, če je priloženo potrdilo o registraciji ali izpisek iz uradnega vira (potrdilo o registraciji ali izpisek mora biti bodisi v jeziku postopka bodisi preveden v jezik postopka ali pa morajo biti uporabljene nacionalne kode ali kode INID, tako da je mogoče jasno opredeliti zadevno(-e) številko(-e) razreda(-ov)).

Poleg tega bo Urad, če vložnik ugovora na obrazcu za ugovor navede, da ugovor temelji na „vsem blagu in storitvah, za katere je prejšnja pravica registrirana“, vendar nato navede samo „del“ tega blaga in storitev (v primerjavi s potrdilom o registraciji ali ustreznim uradnim izpiskom, priloženim obrazcu za ugovor), zaradi razjasnitve nasprotujočih si informacij v ugovoru zoper registracijo domneval, da ugovor temelji na „vsem blagu in storitvah, za katere je registrirana prejšnja pravica“.

Tudi če vložnik ugovora ni navedel ali ni jasno navedel, na katerem blagu in/ali storitvah temelji njegov ugovor, zadostuje že, da je priloženo potrdilo o registraciji v jeziku postopka; v takem primeru se domneva, da ugovor temelji na blagu in storitvah, ki so navedeni v potrdilu.

Vendar če je potrdilo v jeziku, ki ni jezik postopka, ali če ni priloženo nobeno potrdilo, je treba sporočiti obstoj pomanjkljivosti.

Če ugovor temelji na „vsem enakem/podobnem blagu in storitvah“, je treba zahtevati pojasnilo, ker to besedilo ni dovolj jasno za opredelitev podlage ugovora.

Če je uporabljena navedba, kot je na primer „ugovor temelji na vsem blagu iz razreda 9“, in potrdilo ni priloženo v jeziku postopka, bo Urad zahteval podroben opis v jeziku postopka.

Tovrstna navedba je sprejemljiva samo, če vložnik ugovora odgovori, da je imetnik registracije z opisom, v katerem je navedeno, da je znak registriran za „vse blago iz razreda 9“.

Vložnik ugovora mora pri ugovorih, ki temeljijo na prejšnjih neregistriranih znamkah ali pravicah, navesti gospodarske dejavnosti, v okviru katerih se uporabljajo.

Posebni vidiki: ugovori, vloženi zoper mednarodne registracije, v katerih je imenovana Evropska unija

V zvezi z dopustnostjo velja, da pri ugovorih, vloženi zoper mednarodne registracije, v katerih je imenovana Evropska unija, navedba samo številke razreda ali več števil razredov v ugovoru zoper registracijo ne zadostuje za opredelitev blaga in storitev, na katerih temelji ugovor. Če ugovor temelji na vsem blagu in storitvah ali delu blaga in storitev, za katere je prejšnja znamka ali več takih znamk registriranih/prijavljenih, morajo biti to blago in storitve navedeni v jeziku postopka ugovora. Ta seznam mora vključevati vse blago ali storitve, zajete z navedeno znamko, ali vsaj upoštevno blago ali storitve, na katerih temelji ugovor.

2.4.2.4 Prejšnja znamka z ugledom: obseg ugleda

Pravilo 15(2)(g) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Posebna zahteva velja za znamke z ugledom v smislu člena 8(5) Uredbe o znamki Skupnosti: navesti je treba državo članico, v kateri znamka uživa ugled, ter blago in storitve, pri katerih ga uživa.

2.4.2.5 Opredelitev vložnika ugovora

Člen 41(1) Uredbe o znamki Skupnosti
Pravili 1(1)(b) ter 15(2)(h) in (i) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Vložnik ugovora je lahko fizična ali pravna oseba. Za opredelitev vložnika ugovora morata biti navedena njegovo ime in naslov.

Do zdaj ni bilo ugovorov, v katerih vložnik ugovora ni bil opredeljen. Če sta navedena samo ime vložnika ugovora in na primer številka faksa, je treba vložnika ugovora pozvati, naj navede podatke o svojem naslovu.

Pri proučitvi, ali je vložnik ugovora jasno opredeljen, je treba pozornost nameniti vrsti vložnika ugovora, tj. ali gre za fizično ali pravno osebo. Če ni jasno, ali je vložnik ugovora fizična ali pravna oseba, ali če ni navedena vrsta pravne osebe (npr. GmbH, KG, SA, Ltd), je treba vložnika ugovora obvestiti o pomanjkljivosti.

Upravičenost

Pravilo 1(1)(b) ter pravilo 15(2)(h)(i) in (iii) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Domneva se, da vložnik ugovora trdi, da je imetnik prejšnje pravice, razen če ni navedeno drugače. Samo če vložnik ugovora deluje v funkciji pooblaščenega pridobitelja licence ali osebe, pooblaščne na podlagi nacionalne zakonodaje, mora v zvezi s tem podati izjavo in opredeliti podlago za to njegovo pravico ali pooblastilo. Če ti podatki niso navedeni, je treba vložnika ugovora obvestiti o pomanjkljivosti.

V skladu s pravilom 15(2)(h)(i) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti mora vložnik ugovora, ki deluje kot pridobitelj licence ali pooblaščen oseba, navesti svoje ime in naslov v skladu s pravilom 1(1)(b).

- Če ugovor zoper registracijo temelji na razlogih iz člena 8(1) ali (5) Uredbe o znamki Skupnosti, torej na registracijah ali prijavah znamk, lahko ugovor zoper registracijo vložijo imetnik in pridobitelji licence teh registracij ali prijav, če jih pooblasti imetnik.
- Če ugovor zoper registracijo temelji na razlogih iz člena 8(3) Uredbe o znamki Skupnosti (znamka posrednika), ga lahko vloži imetnik te znamke.
- Če ugovor zoper registracijo temelji na razlogih iz člena 8(4) Uredbe o znamki Skupnosti (prejšnje znamke ali znaki), ga lahko vložijo imetnik te prejšnje znamke

ali znaka ali osebe, ki so na podlagi zadevne nacionalne zakonodaje pooblašene za uveljavljanje pravic iz prejšnje znamke ali znaka.

Če vložnik ugovora trdi, da je imetnik pravice ali registracije v eni od držav članic Evropske unije, ima pravico vložiti ugovor ne glede na svojo državo izvora.

Sprememba imetnika (prenos prejšnje znamke) pred vložitvijo ugovora

Če je bila prejšnja znamka prenesena pred vložitvijo ugovora, je treba razlikovati med ugovori, ki temeljijo na prejšnji znamki Skupnosti, in tistimi, ki temeljijo na registracijah (ali prijavah) nacionalne znamke.

Ugovor, ki temelji na prejšnji znamki Skupnosti

Ugovor, ki temelji na registracijah ali prijavah znamke Skupnosti, lahko pravni naslednik znamke Skupnosti vloži samo, če so izpolnjeni pogoji iz člena 17(6) Uredbe o znamki Skupnosti, tj. samo če je vložnik ugovora ob vložitvi ugovora vložil prijavo za registracijo prenosa. Člen 17(7) Uredbe o znamki Skupnosti določa, da če je treba upoštevati roke Urada, lahko pravni naslednik poda ustrezne izjave Uradu, ko Urad prejme prijavo za registracijo prenosa.

Te informacije mora zagotoviti vložnik ugovora, Urad pa jih pri preizkusu dopustnosti ne bo preverjal. Vendar če vložnik ugovora v obrazložitvi svojega ugovora navede, da je novi imetnik (ali uporabi podobne izraze), ga mora Urad pozvati, naj navede datum, ko je bila prijava za registracijo prenosa poslana Uradu ali ko jo je Urad prejel.

Ugovor, ki temelji na registraciji ali prijavi nacionalne znamke

Ugovor, ki temelji na registraciji ali prijavi nacionalne znamke, lahko vloži „prejšnji“ imetnik ali pravni naslednik, ker v različnih državah članicah obstajajo različne prakse glede potrebe po vpisu prenosa v nacionalni register znamk za uveljavljanje pravic, ki izhajajo iz registracije.

V nekaterih primerih ugovor vloži vložnik ugovora A, medtem ko znamka po prenosu prejšnje znamke, na kateri temelji ugovor, pripada imetniku B. Ker je lahko oseba A v zadevnem registru še vedno navedena kot imetnik, bo Urad ugovor priznal kot veljaven z osebo A kot vložnikom ugovora, čeprav ta ni več imetnik prejšnje znamke.

Če ugovor vloži oseba B in je v kopiji potrdila o registraciji kot imetnik prejšnje znamke navedena oseba A, se ugovor prizna kot dopusten na podlagi predpostavke, da je bila prejšnja znamka prenesena na osebo B, preden je bil ugovor vložen (ali če je v ugovoru zoper registracijo navedeno, da ugovarja kot pridobitelj licence).

Več vložnikov ugovora

Pravili 15(1) in 75(1) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti
 Odločba z dne 11. oktobra 2000 v zadevi „Emultech“, R 623/1999-1

V nekaterih primerih je v ugovoru zoper registracijo naveden več kot en vložnik. Obstajata samo dva primera, v katerih Urad priznava dve ali več oseb (fizičnih ali pravnih) kot vložnike ugovora, in sicer:

- če so soimetniki prejšnje znamke ali pravice;
- če imetnik ali soimetnik prejšnje znamke ali pravice ugovor vloži skupaj z enim ali več pridobitelji licence za te prejšnje znamke ali pravice.

Če ni razvidno, da več vložnikov ugovora izpolnjuje eno od zgornjih dveh zahtev, bodo pozvani, naj pojasnijo svoje razmerje (solastništvo ali lastnik/pridobitelj licence) ali naj enega od več vložnikov ugovora imenujejo kot edinega vložnika ugovora.

Če ima prejšnja znamka in/ali prejšnja pravica več kot enega imetnika (solastništvo), lahko ugovor vloži kateri koli od njih ali pa ga vložijo vsi.

Vendar če vložniki ugovora Urad obvestijo, da je na primer podjetje A B.V. imetnik petih prejšnjih pravic in podjetje A PLC imetnik drugih petih, bodo morali navesti, s katerim od teh imetnikov se bo nadaljeval ugovor. Pet od desetih prejšnjih pravic se torej ne bo upoštevalo. Če vložniki ugovora ne odgovorijo ustrezno v določenem dvomesečnem roku, bo ugovor zavržen kot nedopusten.

Sprejemljivo

Prejšnje znamke	1	2	3	4	5
Imetnik	A/B	A	A	A	A
Prejšnje znamke	1	2	3	4	5
Imetnik	A/B	A/C	A	A	A

Druga kombinacija je sprejemljiva samo, če je vsaj oseba A eden od vložnikov ugovora.

Nesprejemljivo

Prejšnje znamke	1	2	3	4	5
Imetnik	A	A	B	B	B

Vložnike ugovora bo treba pozvati, naj navedejo, ali želijo postopek nadaljevati z osebo A ali B kot vložnikom ugovora.

Prejšnje znamke	1	2	3	4	5
Imetnik	A/B	A	A	B	B

Vložnike ugovora bo treba pozvati, naj navedejo, ali želijo ugovor nadaljevati bodisi kot več vložnikov ugovora na podlagi prvih treh prejšnjih znamk bodisi kot več vložnikov ugovora na podlagi prve, četrte in pete prejšnje znamke.

Prejšnje znamke	1	2	3	4	5
Imetnik	A/B/C	B/C	A	A	A

Vložnike ugovora bo treba pozvati, naj navedejo, ali želijo ugovor nadaljevati bodisi kot več vložnikov ugovora (osebe A, B in C) na podlagi prve in druge prejšnje znamke bodisi kot več vložnikov ugovora (osebi A in B) na podlagi prve, tretje, četrte in pete prejšnje znamke.

Navedba razmerja, ki ni solastništvo

Kadar sta v ugovoru navedena dva vložnika v ugovoru zoper registracijo, en kot imetnik prejšnje pravice in drug kot pridobitelj licence (ki ga je za vložitev ugovora pooblastil imetnik), pomisleki ne bodo izraženi, če je imetnik vseh prejšnjih pravic, na katerih temelji ugovor, ista pravna ali fizična oseba, ne glede na to, koliko pridobiteljev licence se ji pridruži v zadevi.

V naslednjem primeru je ugovor sprejemljiv z osebami A, B in C kot več vložniki ugovora:

Prejšnje znamke	1	2	3
Imetnik	A	A	A
Pridobitelji licence	B	C	Ga ni

Nasprotno pa v naslednjem primeru oseba B, čeprav je v vlogi pridobitelja licence za prejšnjo znamko 1 priznana kot eden od več vložnikov ugovora, v vlogi imetnika prejšnje znamke 3 ne more biti priznana kot eden od več vložnikov ugovora. Urad bo vložnike ugovora pozval, naj navedejo, ali želijo ugovor nadaljevati z osebo A ali B kot vložnikom ugovora. Če vložniki ugovora ne odgovorijo, je ugovor nedopusten.

Prejšnje znamke	1	2	3
Imetnik	A	A	B
Pridobitelji licence	B	C	A

Dokazi

Kadar ugovor temelji na prejšnjih registriranih znamkah, je dokaze o solastništvu najobičajneje predložiti kot kopije potrdila o registraciji. Če ugovor temelji na več prejšnjih znamkah/pravicah, vendar so vložniki ugovora že predložili dokaze o solastništvu ene prejšnje registrirane znamke, bodo kljub temu pozvani, naj predložijo tudi dokaze o solastništvu drugih prejšnjih pravic. Ker vložnikom ugovora na tej stopnji postopka ni treba predložiti dokazov o svojih prejšnjih znamkah/pravicah, se bo izjava, s katero je potrjena njihova pravica do skupne vložitve ugovora, štela za zadostno za namene dopustnosti.

2.4.2.6 Poklicno zastopanje

Zastopnik

Člena 92 in 93 Uredbe o znamki Skupnosti
Pravilo 15(2)(ii) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Pravilo 15(2)(h)(ii) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti določa, da mora vložnik ugovora, če je imenoval zastopnika, navesti ime in poslovni naslov zastopnika v skladu s pravilom (1)(1)(e) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti.

Če je vložnik ugovora iz EU (zastopnik na podlagi člena Uredbe o znamki Skupnosti ni potreben), je edina posledica, da ni imenoval zastopnika ali da ni navedel imena ali poslovnega naslova zastopnika, ta, da bo Urad komuniciral neposredno z njim.

Če mora vložnik ugovora imeti zastopnika na podlagi člena 92 Uredbe o znamki Skupnosti, neimenovanje zastopnika ali opustitev navedbe imena ali poslovnega naslova zastopnika pomeni relativno pomanjkljivost v zvezi z dopustnostjo. Urad bo vložnika ugovora pozval, naj imenuje zastopnika in/ali navede njegovo ime in naslov, sicer bo ugovor zavržen kot nedopusten.

Pravilo 77 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Vsako uradno obvestilo Urada, poslano ustrezno pooblaščenemu zastopniku, ima enak učinek, kot če bi bilo naslovljeno na zastopano osebo.

Vsako uradno obvestilo ali dopis ustrezno pooblaščenega zastopnika, poslan Uradu, ima enak učinek, kot če bi ga poslala zastopana oseba.

Več zastopnikov, skupni zastopnik

Pravilo 75 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Vsaka stranka ima lahko več zastopnikov, ki lahko delujejo skupaj ali ločeno. Največje dovoljeno število zastopnikov ni določeno.

Vendar bo Urad komuniciral samo s prvim navedenim zastopnikom. Če obstaja več zastopnikov in v ugovoru zoper registracijo ni naveden skupni zastopnik, se za skupnega zastopnika šteje zastopnik, ki je v ugovoru zoper registracijo naveden prvi.

Vendar če mora eden od vložnikov ugovora imenovati zastopnika (ker ni iz Evropske unije), se ta zastopnik šteje za skupnega zastopnika, razen če ga ni imenoval vložnik ugovora, ki je v ugovoru zoper registracijo naveden prvi.

Pravilo 76(8) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Če je vložnikov ugovora/prijaviteljev več, je skupni zastopnik vseh teh oseb zastopnik osebe, ki je navedena prva. Če oseba, ki je navedena prva, ni imenovala zastopnika in

ga mora imenovati ena od zadevnih oseb, ki je to tudi storila, se ta zastopnik šteje za skupnega zastopnika vseh teh oseb.

Za dodatne informacije glej Smernice, del A: Splošna pravila, razdelek 5: Poklicno zastopanje.

Zamenjava zastopnika

Pravilo 76 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Zastopnika vložnika ugovora in prijaviteljevega zastopnika je mogoče med postopkom ugovora zamenjati. Za dodatne informacije glej Smernice, del A: Splošna pravila, razdelek 5: Poklicno zastopanje.

Pooblastilo

Člen 92(2) Uredbe o znamki Skupnosti Pravilo 76 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Kadar je več strank v postopku, v katerem jih pred Uradom zastopa zastopnik, zastopniki podpisano pooblastilo za vložitev v spis vložijo bodisi kot posamezno bodisi kot splošno pooblastilo, in to samo, če to izrecno zahteva nasprotna stranka. Kadar se zahteva predložitev podpisanega pooblastila, Urad določi rok, v katerem ga je treba predložiti.

Podrobnosti o zastopanju in pooblastilih so navedene v Smernicah, del A: Splošna pravila, razdelek 5: Poklicno zastopanje.

2.4.2.7 Podpis

Pravili 80(3) in 82(3) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Ugovor zoper registracijo, poslan po faksu ali pošti, mora podpisati vložnik ugovora ali zastopnik, če ga vloži zastopnik.

Ugovora zoper registracijo, poslanega po faksu v elektronski obliki ali z drugimi elektronskimi sredstvi, ni treba podpisati, ampak zadostuje navedba imena pošiljatelja.

2.4.2.8 Relativne zahteve za dopustnost: sankcije

Pravilo 17(4) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Če relativne zahteve za dopustnost niso izpolnjene, mora vložnik ugovora ali njegov zastopnik to popraviti v dveh mesecih. Tega roka ni mogoče podaljšati.

Če pomanjkljivost ni odpravljena pravočasno, je treba ugovor zavreči kot nedopusten. Če pa se pomanjkljivost nanaša na del prejšnjih pravic, bo vložnik ugovora obveščen, da je ugovor dopusten, vendar da zadevnih prejšnjih pravic ni mogoče upoštevati.

2.4.3 Neobvezne navedbe

2.4.3.1 Obseg ugovora

Pravilo 15(3)(a) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti
--

Ugovor lahko vsebuje navedbo blaga in storitev, zoper katere je usmerjen; če take navedbe ne vsebuje, se šteje, da je usmerjen zoper vse blago in storitve izpodbijane znamke.

Če vložnik ugovora navede, da je ugovor usmerjen samo zoper del blaga in storitev prijave za znamko Skupnosti, bo moral jasno navesti to blago. Če tega ne stori bodisi v ugovoru zoper registracijo bodisi v obrazložitvi, ga je treba obvestiti o pomanjkljivosti. Če pomanjkljivost ni odpravljena v predpisanem roku z navedbo blaga in/ali storitev, zoper katere je usmerjen ugovor, bo ta zavržen kot nedopusten.

V nekaterih primerih vložnik ugovora kot odgovor na dopis Urada, v katerem ga ta poziva, naj natančno navede, zoper kateri del blaga in storitev ugovarja, navede „vse blago in storitve, za katere je prijavljena izpodbijana znamka“. Urad te navedbe ne more sprejeti kot veljavne, zato je treba ugovor zavreči kot nedopusten. To pa zato, ker je vložnik ugovora z navedbo, da je ugovor usmerjen samo zoper del blaga in storitev iz prijave za znamko Skupnosti, jasno omejil svoj ugovor v zvezi s tem in tako po izteku trimesečnega roka za vložitev ugovora ne more razširiti njegovega obsega.

Obseg ugovora je pravilno naveden, kadar je navedeno blago posebno blago, zajeto s širšim izrazom, uporabljenim v izpodbijanem seznamu (npr. ugovor je usmerjen zoper *hlače*, prijava za znamko Skupnosti pa je vložena za *oblačila* – v tem primeru se za izpodbijano blago štejejo samo *hlače*). Kadar pa vložnik ugovora uporabi dvoumno besedilo, kot je na primer „ugovor je usmerjen zoper vse blago, podobno ...“, kadar je prijaviteljevo blago nadomeščeno z blagom vložnika ugovora ali kadar je uporabljena navedba, ki ne omogoča jasne opredelitve izpodbijanega blaga in storitev, je treba zahtevati pojasnilo. Če vložnik ugovora na to zahtevo ne odgovori ustrezno, bo ugovor zavržen kot nedopusten.

Poleg tega bo Urad zaradi razjasnitve nasprotujočih si informacij v ugovoru, če vložnik ugovora na obrazcu za ugovor navede, da je ugovor usmerjen zoper „del blaga in storitev izpodbijane znamke“, vendar nato v ugovoru ali prilogah navede „vse“ blago in storitve, domneval, da je ugovor usmerjen zoper „vse blago in storitve“.

2.4.3.2 Utemeljena izjava

Pravilo 15(3)(b) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti
--

Iz besedila pravila 15 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti je zdaj jasno, da je treba razlikovati med:

- podlago za ugovor, tj. prejšnjo pravico, ki se uveljavlja; treba jo je pravilno opredeliti, vendar je po izteku roka za vložitev ugovora ni več mogoče spremeniti;
- navedbo razlogov za ugovor, tj. „verjetnost zmede“ (pravilo 15(2)(c) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti, v katerem je uporabljen izraz „in sicer“); in
- utemeljeno izjavo, tj. kakršnimi koli navedbami, dejstvi ali dokazi v podporo ugovoru.

„Utemeljena izjava“ vključuje dokaz o obstoju prejšnje pravice, ki je (v nasprotju z opredelitvijo prejšnje pravice) vsebinsko vprašanje in ne vprašanje dopustnosti.

Utemeljena izjava je na stopnji vložitve ugovora neobvezna in ni nikakor povezana s preizkusom dopustnosti. Sprejemljiva je, če je vključena v ugovor, v nasprotnem primeru pa se lahko predloži po izteku obdobja za pobotanje (pravilo 19(1) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti), vendar se nanaša na vsebino in ne dopustnost ugovora.

2.5 Uradno obvestilo o ugovoru zoper registracijo

Pravili 16a in 18 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti Sklep št. EX-11-3 predsednika Urada
--

Urad bo vsak ugovor zoper registracijo, vsak dokument, ki ga predloži stranka, ki ugovarja, ter vsako sporočilo, ki ga Urad naslovi na eno od strank pred začetkom obdobja za pobotanje, poslal v vednost drugi stranki.

Urad bo po ugotovitvi dopustnosti ugovora v skladu s pravilom 17 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti strankama poslal uradno obvestilo, da se za postopek šteje, da se začne dva meseca po prejemu obvestila. V uradnem obvestilu bosta določena tudi rok, v katerem lahko vložnik ugovora predloži dejstva, dokaze in navedbe v podporo svojemu ugovoru, in rok, v katerem lahko prijavitelj v odgovor predloži svoje pripombe. Pomembno je navesti, da so roki, navedeni v tem uradnem obvestilu, zaradi različnih komunikacijskih sredstev (faks, elektronska sporočila in pošta) določeni glede na „najpočasnejšo“ komunikacijsko pot. Na primer, če je ena od strank obveščena z elektronskim sporočilom preko uradne spletne strani Urada, se šteje, da je bila uradno obveščena peti koledarski dan po dnevu, ko je bil dokument ustvarjen v sistemih Urada. Če se torej uradno obvestilo drugi stranki pošlje po faksu, bo tudi tej stranki odobrenih pet dodatnih dni, tako da se bodo roki, odobreni v uradnih obvestilih, ujemali.

Kadar koli ugovor temelji na prejšnji znamki, ki je bila registrirana ali prijavljena v barvi, bo Urad zagotovil, da bo prijavitelj prejel barvni prikaz. V nekaterih primerih bo zato treba uradno obvestilo poslati po pošti.

Uradno obvestilo se ne pošlje pred iztekom roka za vložitev ugovora.

3 Obdobje za pobotanje

3.1 Začetek obdobja za pobotanje

Pravila 17, 18(1), 19 ter 20(2), (6) in (7) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti
Sporočilo št. 1/06 predsednika Urada

Ko je ugotovljena dopustnost ugovora, Urad strankama pošlje uradno obvestilo, da se ugovor šteje za dopusten in da se za postopek šteje, da se začne dva meseca po prejemu obvestila (pred uradnim začetkom postopka je odobreno dvomesečno obdobje za „razmislek“ z nekaterimi pravnimi posledicami, zlasti v zvezi s pristojbinami za ugovor).

V skladu s sodbo Sodišča z dne 18. oktobra 2012 v zadevi „REDTUBE“, C-402/11 P, uradno obvestilo za stranki, s katerim sta v skladu s pravilom 18(1) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti obveščeni, da je ugovor dopusten, pomeni odločbo, zoper katero se je mogoče pritožiti v pritožbi zoper končno odločbo, kot je navedeno v členu 58(2) Uredbe o znamki Skupnosti. Zato ta odločba zavezuje Urad.

Obdobje za pobotanje se izteče dva meseca po uradnem obvestilu. Točni datum izteka tega obdobja je naveden v obvestilu Urada. Ta datum bo vedno dva meseca od datuma uradnega obvestila, tudi če je to dan, ko je Urad zaprt, npr. sobota ali nedelja.

Obdobje za pobotanje lahko skupaj traja največ 24 mesecev, če obe stranki pred iztekom obdobja predložita prošnji za podaljšanje. Urad bo podaljšanje odobril za 22 mesecev, ne glede na to, za koliko mesecev je bilo zaprošeno podaljšanje.

Štiriindvajsetmesečni omejitvi obdobja za pobotanje se ni mogoče izogniti tako, da se zahteva začasna ustavitev. Če se stranki sklicujeta na pogajanja v teku, postopek ne bo začasno ustavljen v obdobju za pobotanje, zahteva za takšno začasno ustavitev pa se lahko predloži po izteku obdobja za pobotanje.

Vložnik ugovora bo imel po izteku obdobja za pobotanje na voljo dva meseca za predložitev dejstev, dokazov ali navedb, ne glede na to, ali je taka dejstva, dokaze ali navedbe že predložil skupaj z ugovorom zoper registracijo. V istem roku mora tudi utemeljiti svojo prejšnjo pravico ali več pravic.

Zahteva za vložnika ugovora je splošni poziv za dopolnitev spisa v smislu pravila 19 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti. Urad ne bo navedel narave in vrste dokumentov in dokazil, potrebnih za dopolnitev spisa (glej zlasti pravilo 20(6), drugi stavek, Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti). Vložnik ugovora se bo moral sam odločiti, katere dokumente in dokazila želi predložiti. Urad je za olajšanje naloge vložnikov ugovorov pripravil seznam, na katerem so navedene vrste dokazov, ki se običajno zahtevajo, odvisno od narave posamezne pravice. Ta seznam se vložnikom ugovorov pošlje kot priloga k uradnemu obvestilu o dopustnosti ugovora, ti pa ga lahko pri pripravi svojih ugovorov uporabijo kot kontrolni seznam.

V praksi bo rok za predložitev takih dodatnih dokumentov in dokazil določen na štiri mesece od datuma uradnega obvestila. Vložniki ugovorov se morajo torej zavedati, da rok za predložitev takih dodatnih dokumentov in dokazil ni dva meseca po izteku obdobja za pobotanje, ampak štiri mesece od uradnega obvestila.

Prijavitelj bo imel na voljo dodatna dva meseca za odgovor na ugovor. Namesto določitve ločenega dvomesečnega roka (dva meseca za obdobje za pobotanje, dva meseca za dopolnitev ugovora, dva meseca za odgovor) bo rok za odgovor na ugovor določen na šest mesecev od uradnega obvestila o dopustnosti (datum začetka obdobja za pobotanje).

Če vložnik ugovora ugovor dopolni kadar koli po uradnem obvestilu in pred iztekom štirimesečnega roka, ki ga ima na voljo, bodo dodatni dokumenti in dokazila prijavitelju poslani brez kakršne koli spremembe roka, ki ga ima na voljo za odgovor na ugovor. Vendar če dodatni dokumenti in dokazila na Urad prispejo tako pozno, da ni dovolj časa, da bi bili prijavitelju poslani v roku, določenem za vložnika ugovora, mu bodo poslani skupaj z določitvijo novega dvomesečnega roka za odgovor na ugovor. Ta posebej določeni dvomesečni rok začne teči od datuma prejema uradnega obvestila o dodatnih dokumentih in dokazilih, s čimer se zagotovi, da ima prijavitelj vedno na voljo polna dva meseca za pripravo svojega odgovora.

3.2 Podaljšanje obdobja za pobotanje

Člen 119(5) in (6) Uredbe o znamki Skupnosti
Pravili 18(1) in 96(1) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti
Sporočilo št. 1/06 predsednika Urada

Obdobje za pobotanje se lahko podaljša do največ 24 mesecev.

Za podaljšanje obdobja za pobotanje morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- podpisana prošnja obeh strank. Ta je lahko bodisi v obliki dveh ločenih prošenj bodisi v obliki ene skupne prošnje. Razloga za podaljšanje ni treba navesti;
- prošnja mora biti v jeziku postopka. Druga možnost je, da se prošnja vloži v enem od jezikov Urada. Vendar morata stranki na lastno pobudo v enem mesecu od vložitve prošnje predložiti prevod. Urad ne bo poslal dopisa, v katerem bo zahteval prevod prošnje za podaljšanje;
- prošnja mora biti vložena pred iztekom obdobja za pobotanje. Prošnja, vložena po tem obdobju, bo zavrnjena. Podaljšanje je treba zavrniti tudi, če ena stranka prošnjo vloži v roku, druga pa po izteku obdobja za pobotanje.

Podaljšanje obdobja za pobotanje je treba razlikovati od prošenj za podaljšanje roka ali začasno ustavitev. Če je prošnja za podaljšanje nedopustna, ker je bila vložena prepozno ali ker je bilo obdobje za pobotanje že podaljšano, se bo obravnavala kot prošnja za začasno ustavitev, če so izpolnjeni pogoji za tako prošnjo.

Podaljšanje se odobri za 24 mesecev, ki se štejejo od datuma začetka obdobja za pobotanje. S tem postopkom se preprečijo večkratna podaljšanja, hkrati pa imata stranki tako največ svobode pri odločitvi, kdaj želita preiti na kontradiktorni del postopka.

Katera koli stranka lahko nato podaljšano obdobje za pobotanje konča („opting out“), tako da Uradu preprosto pošlje dopis, v katerem navede „Želim, da se obdobje za pobotanje konča“ ali „Želim, da postopek preide na kontradiktorni del“.

Pri tem ni pomembno, ali se druga stranka s tem strinja ali ne.

Kadar želi ena od strank podaljšano obdobje za pobotanje končati pred njegovim iztekom, bo Urad to sporočil obema strankama in določil, da se obdobje za pobotanje izteče dva tedna po zadevnem sporočilu. Kontradiktorni del postopka se bo začel naslednji dan. V istem sporočilu bosta navedena nova roka za utemeljitev ugovora in odgovor prijavitelja, ki bosta določena na dva meseca oziroma štiri mesece po koncu obdobja za pobotanje.

Odločitev o končanju obdobja za pobotanje je nepreklicna. Vendar take odločitve ni mogoče sprejeti v zadnjem mesecu pred začetkom postopka.

4 Kontradiktorna faza

4.1 Dopolnitev ugovora

Vložnik ugovora lahko v dveh mesecih po izteku obdobja za pobotanje predloži dodatna dejstva, dokaza in navedbe v podporo svojemu ugovoru.

V istem roku mora dokazati obstoj in veljavnost svojih prejšnjih pravic.

4.2 Utemeljitev

Člen 41 Uredbe o znamki Skupnosti
Pravila 19, 20(1) in 79 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Utemeljitev je opredeljena s pravilom 19(2) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti ter se nanaša na dokaz o obstoju, veljavnosti in obsegu varstva prejšnje znamke ali pravice oziroma več takih znamk ali pravic ter dokaz o upravičenosti do vložitve ugovora.

Ko sta bili stranki uradno obveščeni o dopustnosti ugovora, ima vložnik ugovora na voljo dva meseca od konca obdobja za pobotanje, v katerih lahko dopolni svoj spis, tj. predloži vse dokaze, ki so po njegovem mnenju potrebni za uspeh ugovora, poleg tega pa mora tudi dokazati obstoj in veljavnost prejšnjih pravic, na katere se sklicuje, ter upravičenost do vložitve ugovora. Kadar je to pomembno za ugovor, vložnik ugovora predloži tudi dokaze o ugledu, povečanem razlikovalnem učinku ali katerem koli drugim vidiku, ki vpliva na obseg varstva njegove prejšnje pravice ali več takih pravic itd.

Dokazi morajo biti v jeziku postopka ali pa jim mora biti za namene utemeljitve priložen prevod. Prevod je treba zagotoviti v roku za predložitev izvirnika. Urad ne bo upošteval dokumentov ali njihovih delov, ki niso bili predloženi v jeziku postopka ali prevedeni v jezik postopka v roku, ki ga določi Urad.

Vse spremne dokumente ali druge dokaze, ki niso poslani po faksu ali elektronsko, je treba predložiti v dveh izvodih, od katerih je eden namenjen za pošiljanje drugi stranki. Dokumentov, ki so poslani po pošti ali dostavljeni osebno in niso predloženi v dveh izvodih (tako da bi bilo mogoče enega poslati drugi stranki), ni mogoče upoštevati. Vsakemu dokumentu ali dokazu, ki ni sestavljen iz ločenih listov in je bil Uradu poslan

po pošti ali dostavljen osebno, je treba priložiti še en izvod. Če ta ni predložen, se ti dokumenti ali dokazi ne bodo upoštevali.

Če vložnik ugovora ni dokazal obstoja vsaj ene prejšnje pravice, bo ugovor zavrnjen kot neutemeljen.

Če prejšnja pravica, za katero je bilo ugotovljeno, da je dopustna, v fazi utemeljitve ni utemeljena in obstaja druga prejšnja pravica ali več takih pravic, ki so utemeljene, je treba preveriti absolutne zahteve za dopustnost za to prejšnjo pravico ali več takih pravic.

Vložnik ugovora mora za namene utemeljitve dokazati svojo upravičenost do vložitve ugovora (glej točko 4.2.3.7 spodaj).

4.2.1 Znamke Skupnosti in prijave za znamko Skupnosti

Če je prejšnja znamka ali prijava znamka Skupnosti, vložniku ugovora ni treba predložiti nobenih dokumentov glede obstoja in veljavnosti znamke Skupnosti (prijave za znamko Skupnosti). Preizkus utemeljitve bo opravljen na podlagi podatkov iz podatkovne zbirke Urada.

4.2.2 Konvertirane znamke Skupnosti in prijave za znamko Skupnosti

Člen 112(1) Uredbe o znamki Skupnosti

V tem razdelku bodo obravnavani samo posebni vidiki konverzije v postopku ugovora. Za dodatne informacije o konverziji glej točko 2.7.

4.2.2.1 Izpodbijana konvertirana prijava za znamko Skupnosti

Prijavitelj lahko med postopkom ugovora vloži zahtevo za konverzijo, če je izpodbijana prijava za znamko Skupnosti v celoti ali delno zavrnjena ali če izpodbijana prijava za znamko Skupnosti umakne ali omeji.

4.2.2.2 Ugovor, ki temelji na (prihodnji) konvertirani znamki Skupnosti ali prijavi za znamko Skupnosti

Za nacionalne prijave, ki izhajajo iz konverzije prejšnje znamke Skupnosti ali prijave za znamko Skupnosti, se šteje, da obstajajo od trenutka, ko je vložena veljavna zahteva za konverzijo. Take pravice bodo ustrezno opredeljene za namene dopustnosti na podlagi pravila 18(1) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti, če vložnik ugovora navede številko znamke Skupnosti (ali prijave za znamko Skupnosti), ki je predmet konverzije, in države, za katere je zahteval konverzijo.

Če prijava za znamko Skupnosti (ali znamka Skupnosti), na kateri temelji ugovor, med postopkom ugovora preneha obstajati (ali je seznam blaga in storitev omejen), vendar je hkrati vložena zahteva za konverzijo, se lahko postopek nadaljuje. To pa zato, ker lahko registracije nacionalne znamke, ki izhajajo iz konverzije prijave za znamko Skupnosti, pomenijo podlago za postopek ugovora, ki je bil prvotno uveden na podlagi

te prijave za znamko Skupnosti (odločba z dne 15. julija 2008 v zadevi „CARDIVA/CARDIMA“, R 1313/2006-G).

V takem primeru mora vložnik ugovora Urad pisno obvestiti o tem, da se namerava opirati na pravico, ki izhaja iz konverzije. Če je ugovor v fazi pred rokom za utemeljitev pravic, je rok za predložitev takega obvestila enak roku za utemeljitev. V takem primeru mora vložnik ugovora dokaze o obstoju nacionalne prijave ali več prijav predložiti v roku za utemeljitev. V vseh drugih primerih je rok za obvestitev o namenu opiranja na pravico, ki izhaja iz konverzije, dejansko datum dogodka, ki sproži možnost konverzije (npr. datum umika, datum dokončnosti odločbe itd.), in vsekakor določen pred sprejetjem odločbe o ugovoru. Vložnik ugovora mora hkrati predložiti dokaze o obstoju nacionalne prijave ali več prijav. Vložnik ugovora mora Urad obvestiti o izidu zahteve ali več zahtev za konverzijo.

Če vložnik ugovora Urada ne obvesti o tem, da se namerava opirati na pravico, ki izhaja iz konverzije, bo odločba o ugovoru sprejeta na podlagi statusa znamke Skupnosti v času sprejetja odločbe.

4.2.3 Registracije ali prijave znamk, ki niso znamke Skupnosti

Pravilo 19(2)(a)(i) in (ii) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Vložnik ugovora mora za utemeljitev prejšnje registracije ali prijave znamke Uradu predložiti dokaze o vložitvi prijave ali registraciji. Urad dopušča naslednje dokumente:

- potrdila, ki jih izda ustrezni uradni organ;
- izpiske iz uradnih podatkovnih zbirk;
- izpiske iz uradnih biltenov ustreznih nacionalnih uradov za znamke in organizacije WIPO.

4.2.3.1 Potrdila, ki jih izda ustrezni uradni organ

Vsako potrdilo o registraciji ali najnovejše potrdilo o podaljšanju, iz katerega je razvidna veljavnost prejšnje znamke po roku, ki je bil odobren vložniku ugovora za utemeljitev ugovora, in ga je izdal nacionalni urad ali organizacija WIPO, če se nanaša na mednarodno registracijo, je veljaven dokaz. Za dodatne zahteve v zvezi s potrdili o podaljšanju glej besedilo v nadaljevanju.

Če ugovor temelji na prijavi, mora vložnik ugovora predložiti dokaze, da je bila prijava vložena pri nacionalnem uradu ali da je bila mednarodna prijava vložena pri organizaciji WIPO. Potrdilo o prijavi ne zadostuje za dokaz, da je bila znamka registrirana. Z drugimi besedami, tega potrdila ni mogoče uporabiti za dokaz obstoja registracije znamke.

Nekatera potrdila je treba skrbno preveriti, saj lahko obstaja le malo razlik med obrazcem za prijavo in potrdilom o registraciji.

Predložiti je mogoče tudi enakovredne dokumente, če jih izda uprava, pri kateri je znamka registrirana (kot je potrdilo o registraciji).

4.2.3.2 Izpiski iz uradnih podatkovnih zbirk

Izpiske iz podatkovnih zbirk je mogoče predložiti samo, če izvirajo iz uradne podatkovne zbirke, tj. uradne podatkovne zbirke enega od nacionalnih uradov ali organizacije WIPO, ali če so enakovredni potrdilu o registraciji ali zadnjemu potrdilu o podaljšanju. Sprejemljiva je tudi nespremenjena elektronska slika izpiska iz spletne podatkovne zbirke na ločenem listu, če vsebuje uradno identifikacijo organa ali podatkovne zbirke, iz katere izvira. Izpiski iz komercialne podatkovne zbirke niso sprejemljivi, tudi če vsebujejo popolnoma enake informacije kot uradni izpiski.

Urad dopušča izpiske iz naslednjih podatkovnih zbirk:

- **TMview**: za znamke Skupnosti in znamke, prijavljene ali registrirane pri sodelujočih uradih (če vsebuje ustrezne podatke). Več informacij je na voljo na naslovu: <http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html>;
- **BENELUX-MERKEN** (za znamke Beneluksa);
- **DPINFO** (za nemške znamke);
- **SITADEX** (za španske znamke);
- **OPTICS** in izpiski s spletne strani UKPO (za znamke Združenega kraljestva);
- **S.A.R.A, UIBM** – s spletne strani UIBM in Telemaco s podatki italijanskih gospodarskih zbornic (za italijanske znamke).

V zvezi z mednarodno registracijo je mogoče predložiti izpiske iz naslednjih podatkovnih zbirk:¹

- **ROMARIN** („kratka“ različica izpiska zadostuje, če vsebuje vse potrebne informacije);
- **TMview** (če vsebuje vse ustrezne podatke).

Predložiti je mogoče tudi izpiske drugih nacionalnih uradov, če izvirajo iz uradne podatkovne zbirke.

Izpiski iz komercialnih podatkovnih zbirk niso sprejemljivi, tudi če vsebujejo vse potrebne informacije. Takšne podatkovne zbirke so na primer DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK, SAEGIS ali COMPUMARK.

Če izpisek iz uradne podatkovne zbirke ne vsebuje vseh potrebnih informacij, ga mora vložnik ugovora dopolniti z drugimi dokumenti iz uradnega vira, ki vsebujejo manjkajoče informacije.

¹ Praksa urada je bila, da je dopuščal natisnjene izpise iz podatkovne zbirke CTM-Online za mednarodne registracije, v katerih je imenovana EU. Ta praksa se ne bo nadaljevala, ker je ta pristop v nasprotju s pravilom 19(2)(a) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti. Naslov XIII Uredbe o znamki Skupnosti ne vključuje izjeme od tega pravila. Ta nova praksa je začela veljati 1. julija 2012 in se uporablja za vse ugovore, vložene na ta datum ali po njem. Informacije v standardnih dopisih za obveščanje o dopustnih ugovorih so bile posodobljene 1. julija 2012. Prejšnja praksa se še naprej uporablja za vse ugovore, vložene pred 1. julijem 2012.

Primeri

Izpiski iz podatkovne zbirke SITADEX (uradna podatkovna zbirka španskega urada) včasih ne vsebujejo seznama blaga in/ali storitev. V takšnih primerih mora vložnik ugovora predložiti dodatni dokument (npr. objavo v uradnem biltenu), ki vsebuje seznam blaga in storitev.

V izpiskih iz podatkovne zbirke SITADEX slika včasih ni prikazana na isti strani, če je znamka figurativna. Pojavi se lahko na ločeni strani. Zato morajo vložniki ugovorov v zvezi s španskimi figurativnimi znamkami, kadar kot dokaz predložijo izpisek iz podatkovne zbirke SITADEX, zagotoviti, da se prikaz znamke pojavi na isti strani, saj morajo v nasprotnem primeru predložiti dodaten dokument ali stran, na kateri je prikazana slika. Ta je lahko iz same podatkovne zbirke SITADEX (ki sliko prikaže na ločeni strani, ki pri tiskanju ali shranjevanju v obliko pdf vključuje opredelitev vira) ali iz drugega uradnega vira (kot je njena objava v uradnem biltenu). Ne zadostuje, če se slika kopira iz podatkovne zbirke SITADEX in elektronsko ali kako drugače vključi v ugovor zoper registracijo.

Kadar je jezik postopka angleščina in gre za portugalske znamke, je treba navesti, da INPI zagotavlja tudi angleško različico izpiska v zvezi s portugalsko znamko, tako da prevod načeloma ni potreben. Vendar so pri seznamu blaga in/ali storitev na samem izpisku navedeni samo naslovi razredov, skupaj z opozorilom, da to sklicevanje na naslov razreda ne izraža nujno blaga in/ali storitev, zaščiteneh na podlagi znamke. V takšnem primeru mora vložnik ugovora vedno predložiti izvirni seznam v portugalsčini (iz uradnega vira) in, kadar seznam ne sestoji iz naslova razreda, natančen prevod v angleščino. Enako velja tudi za uradne izpiske drugih nacionalnih uradov, ki zagotavljajo angleško različico izpiskov, kot je na primer v Sloveniji.

4.2.3.3 Izpiski iz uradnih biltenov zadevnih nacionalnih uradov za znamke in organizacije WIPO

Prijava za znamko in/ali registracija znamke je v vseh državah članicah objavljena v uradnem biltenu. Kopije objave so sprejemljive, če je na dokumentu (ali priloženih pripombah vložnika ugovora) naveden vir objave. Če ta navedba manjka, takšni dokumenti ne zadostujejo za dokaz veljavnosti znamke.

Poleg tega kopija objave prijave ne zadostuje za dokaz, da je bila znamka registrirana. Z drugimi besedami, te kopije ni mogoče uporabiti za dokaz obstoja registracije znamke.

Urad prvo objavo mednarodne registracije pri organizaciji WIPO priznava kot zadosten dokaz o registraciji, čeprav jo lahko nacionalni organi po registraciji v naslednjih 12 do 18 mesecih še vedno zavrnejo. Vložnik ugovora bo moral dokazati, da znamka ni bila zavrnjena, predložiti samo, če prijavitelj izpodbija varstvo zadevne znamke na določenem ozemlju ali za nekatero blago in storitve.

4.2.3.4 Trajanje registracije znamke

Na splošno registracija znamke traja deset let. Po izteku tega obdobja se lahko registracija znamke podaljšuje za desetletna obdobja. V večini držav začne desetletno obdobje teči z datumom vložitve, vendar obstajajo tudi izjeme.

Države	Trajanje varstva	Začetek
Avstrija	10 let	Datum registracije
Beneluks (Belgija, Luksemburg, Nizozemska)	10 let	Datum vložitve
Bolgarija	10 let	Datum vložitve
Hrvaška	10 let	Datum vložitve
Ciper	7 let za prvo obdobje varstva/podaljšanje za 14 let	Datum vložitve = datum registracije
Češka republika	10 let	Datum vložitve
Danska	10 let	Datum registracije
Estonija	10 let	Datum registracije
Francija	10 let	Datum vložitve
Finska	10 let	Datum registracije
Nemčija	10 let	Datum vložitve
Grčija	10 let	Datum vložitve
Madžarska	10 let	Datum vložitve
Italija	10 let	Datum vložitve
Irska	10 let za znamke, registrirane od 1. julija 1996 (pred tem 7 let in podaljšanje za 14 let)	Datum registracije = datum vložitve
Latvija	10 let	Datum vložitve
Litva	10 let	Datum vložitve
Malta	10 let	Datum registracije = datum vložitve
Portugalska	10 let	Datum registracije
Poljska	10 let	Datum vložitve = datum registracije
Romunija	10 let	Datum vložitve
Švedska	10 let	Datum registracije
Slovaška	10 let	Datum vložitve
Slovenija	10 let	Datum vložitve
Španija	10 let za znamke, prijavljene po 12. maju 1989 (20 let za znamke, prijavljene pred tem, pri čemer se šteje datum registracije, in s podaljšanjem od datuma vložitve)	Datum vložitve
Združeno kraljestvo	10 let od 31. oktobra 1994 (znamke, prijavljene pred tem, so po izpolnjenih formalnostih za registracijo veljale 7 let od datuma prijave; znamke z datumom podaljšanja pred 31. oktobrom 1994 se podaljšajo za 14 let)	Datum vložitve = datum registracije
Mednarodna registracija	10 let (čeprav za registracije po Madridskem sporazumu velja 20 let, je treba pristojbine plačati v dveh obrokih za 10 let, enakovrednih pristojbini za podaljšanje)	Datum mednarodne registracije

V skladu s pravilom 19(2)(a)(ii) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti mora vložnik ugovora, če je znamka registrirana, predložiti dokaz o registraciji. Če iz predloženega

dokaza ni razvidno, da je prijava registrirana, in pozneje ena od strank dokaže, da vložnik ugovora ob izteku roka, določenega na podlagi pravila 19(1) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti, tega ni dokazal, se bo uporabljalo pravilo 19(2)(a)(ii) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti in prejšnja znamka bo zavrnjena kot neutemeljena.

4.2.3.5 Preverjanje dokazov

Številka v oglatih oklepajih je številka mednarodne kode, ki se uporablja za označevanje informacij na številnih, vendar ne vseh potrdilih o registraciji. Vložniku ugovora ni treba predložiti pojasnila niti za kode INID niti za nacionalne kode.

Preveriti je treba naslednje elemente:

- organ, ki je izdal potrdilo;
- številko vložitve [210] in/ali registracije [111] (v nekaterih državah sta ali sta bili drugačni);
- ozemeljski obseg pri mednarodnih registracijah (tj. v katerih državah je znamka zaščitena ter za katero blago in storitve);
- datum vložitve [220], prednostne pravice [300] in registracije [115] (v nekaterih državah, npr. v Franciji, sta datuma vložitve in registracije, navedena na potrdilu, enaka);
- prikaz znaka, kot je prijavljen ali registriran [531, 541, 546, 554, 556, 557, 571, 591] in kot se zahteva v ugovoru zoper registracijo. Preveriti je treba, ali je zahteva, ki jo je vložnik ugovora vložil v trimesečnem roku za vložitev ugovora, razvidna iz predloženih dokazov. Če je na primer prejšnja znamka v barvi in je bilo to v trimesečnem roku za vložitev ugovora pravilno opredeljeno, obstajata dve sprejemljivi možnosti. Prvič, predloži se uradni barvni prikaz znamke (potrdilo o registraciji, potrdilo o podaljšanju, uradni izpisek itd.), ki vsebuje reprodukcijo znamke v barvi. Drugič, predloži se uradni dokument s črno-belim prikazom znamke, in sicer skupaj z zahtevo za barvo in opisom barve, pri čemer sta oba prevedena v jezik postopka. Vendar je ta druga možnost sprejemljiva samo, če je vložnik ugovora predložil tudi barvni prikaz znamke iz neuradnega vira (ločen list papirja, v pripombah, prilogi k ugovoru zoper registracijo itd.). Če nacionalni urad za znamke ne zagotovi podrobne zahteve za barve, v kateri so opredeljene barve, ampak namesto tega navede „zahtevane barve“ (ali podobno), je to sprejemljivo, če je ta vnos preveden v jezik postopka in če ga spremlja barvni prikaz znamke (kot pri drugi možnosti).

Z drugimi besedami, če je na primer vložnik ugovora v trimesečnem roku za vložitev ugovora pravilno trdil, da je njegova figurativna znamka v barvi, vendar je Uradu poslal samo črno-beli prikaz brez nadaljnjih dokazov o zahtevani barvi, bo prejšnja pravica zavrnjena kot neutemeljena v skladu s pravilom 20(1) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti.

Zgoraj navedeno velja ne glede na to, ali ugovor temelji na eni ali več prejšnjih znamkah.

Poleg tega velja, da če nacionalni urad na svojem potrdilu ali uradnem izpisku ne navede nobene zahteve za barvo, je treba za dokaz te zahteve predložiti dodatne

dokumente (npr. kopijo objave znamke v biltenu). Če nacionalni urad (npr. portugalski urad za znamke) objavi prikaz znamke v barvi, vendar v informacijah, ki jih vsebuje potrdilo, zahteva za barvo ni predstavljena pisno, mora vložnik ugovora v roku, določenem v pravilu 19(1) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti, predložiti barvno različico potrdila ali izpiska;

- zajeto blago in storitve [511];
- datum poteka registracije (če je naveden);
- imetnika [731, 732];
- druge vpise, ki vplivajo na pravni ali procesni status ali obseg varstva znamke (npr. odklonitve [526], omejitve, podaljšanja, prenosi, ukrepi v teku, dejstvo, da je bila znamka registrirana zaradi razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo, itd.).

4.2.3.6 Potrdila o podaljšanju

Pravilo 19(2)(a)(ii) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Če je vložnik ugovora predložil potrdilo o registraciji, vendar bo registracija potekla pred iztekom roka za utemeljitev, mora predložiti potrdilo o podaljšanju, da bi dokazal, da obdobje varstva znamke sega čez rok ali podaljšanje roka, ki mu je odobren za utemeljitev ugovora. Pomemben je datum poteka registracije in ne možnost podaljšanja znamke v šestmesečnem odložnem roku (grace period) v smislu Pariške konvencije.

Samo če potrdilo o podaljšanju vsebuje vse potrebne podatke za določitev obsega varstva prejšnje znamke, bo zadostovalo, da se predloži potrdilo o podaljšanju brez kopije potrdila o registraciji. Na primer, nemška in včasih tudi španska podaljšanja ne vsebujejo vseh potrebnih podatkov in zato sama ne zadostujejo za utemeljitev prejšnje znamke.

Vendar če vložnik ugovora predloži enakovreden dokument, ki ga je izdala uprava, pri kateri je bila znamka registrirana, mu ni treba predložiti potrdila o podaljšanju.

Če se ustrezen dokaz o podaljšanju ne predloži, prejšnja registracija ne bo utemeljena in se ne bo upoštevala.

4.2.3.7 Upravičenost do vložitve ugovora

Člen 41 Uredbe o znamki Skupnosti Pravilo 19(2) in pravilo 15(2)(h)(iii) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Glede na naveden razlog imajo pravico do vložitve ugovora naslednje osebe:

1. imetniki in pooblaščen pridobitelji licence za člen 8(1) in (5);
2. (samo) imetniki za znamke iz člena 8(3);

3. imetniki prejšnjih pravic iz člena 8(4) in osebe, pooblaščne na podlagi zadevne veljavne nacionalne zakonodaje.

Primer

Če je vložnik ugovora pravna oseba, je treba ime pravne osebe skrbno primerjati z imenom pravne osebe, ki je imetnik prejšnje znamke. Na primer, pri britanskih podjetjih so John Smith Ltd, John Smith PLC in John Smith (UK) Ltd različne pravne osebe.

Če ugovor vloži oseba B kot vložnik ugovora in je na kopiji potrdila o registraciji kot imetnik prejšnje znamke navedena oseba A, bo ugovor zavržen kot neutemeljen, razen če je vložnik ugovora predložil dokaze o prenosu in, če je že na voljo, o vpisu prenosa v ustrezen register ali dokazal, da sta osebi A in B ista pravna oseba, ki je samo spremenila ime.

Če je vložnik ugovora pridobitelj licence imetnika znamke, bo na izpisku iz vpisa v register običajno navedeno, kdaj je bila licenca registrirana. Vendar nekatere države članice licenc ne vpisujejo v svoje registre. V vseh primerih je vložnik ugovora tisti, ki mora dokazati, da je pridobitelj licence in da ga je za vložitev ugovora pooblastil imetnik znamke. Omejitev glede dokazov, ki jih je mogoče predložiti za dokaz obstoja takšnega pooblastila, ni: na primer, kakršno koli izrecno pooblastilo v imenu imetnika znamke, kot je licenčna pogodba, se šteje za zadostno, če vsebuje navedbe v zvezi s pooblastilom ali upravičenostjo do vložitve ugovora.

Enako velja za osebe, pooblaščne na podlagi zadevne veljavne nacionalne zakonodaje, v zvezi s členom 8(4) Uredbe o znamki Skupnosti. Vložnik ugovora mora dokazati svojo upravičenost do vložitve ugovora na podlagi veljavne nacionalne zakonodaje.

Urad v skladu s členom 22 Uredbe o znamki Skupnosti ter pravili 33, 34 in 35 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti v register vpiše licenčne pogodbe v zvezi z znamkami Skupnosti in jih objavi. Če ugovor temelji na prejšnji znamki, ki je predmet licenčne pogodbe in znamka Skupnosti, vložniku ugovora ni treba predložiti nobenega dokaza o licenčni pogodbi, če je bila licenca vpisana v register in objavljena pri Uradu v skladu s členom 22 Uredbe o znamki Skupnosti. Po drugi strani bo moral vložnik ugovora predložiti dokaze, če ti niso bili priloženi prvotni zahtevi, vloženi v skladu s členom 22(5), da ima na podlagi te licenčne pogodbe pravico ukrepati v obrambo znamke, če je licenca vpisana v register in objavljena pri Uradu. Za več informacij o licencah glej Smernice, del E: Registri, razdelek 3: Znamke Skupnosti kot predmeti premoženja, poglavje 2, Licence. Dokaz o vpisu licenčne pogodbe v register ne zadostuje, saj je treba predložiti tudi pisno pooblastilo za vložnika ugovora, da brani znamko Skupnosti.

4.2.4 Utemeljitev znanih znamk, znamk z ugledom, znamk, ki jih vloži posrednik, prejšnjih znakov, ki se uporabljajo v gospodarskem prometu

4.2.4.1 Znane znamke

Člen 8(2) Uredbe o znamki Skupnosti
Pravilo 19(2)(b) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Prejšnja dobro znana znamka je znamka, ki je v državi članici znana v smislu izraza znan iz člena 6a Pariške konvencije. Takšna znamka je lahko neregistrirana ali registrirana.

Če se vložnik ugovora sklicuje na registrirano znamko, ki jo v isti državi zahteva kot znano znamko, se bo to običajno razlagalo kot trditev, da je njegova registrirana znamka z uporabo pridobila visoko stopnjo razlikovalnega učinka.

Vložniki ugovorov zelo pogosto zamenjujejo „znane“ znamke z „znamkami z ugledom“ v smislu člena 8(5) Uredbe o znamki Skupnosti. Glede na naveden razlog za ugovor bo treba zadevo obravnavati na podlagi člena 8(2) in/ali (5) Uredbe o znamki Skupnosti. Glej tudi Smernice, del C: Ugovor, razdelek 5: Znamke z ugledom.

Vložnik ugovora mora dokazati, da je imetnik prejšnje znamke, ki je na zadevnem ozemlju postala znana za blago in storitve, na katerih temelji ugovor. Za utemeljitev svoje znamke bo moral predložiti dokaze o tem, da je znamka znana.

4.2.4.2 Znamke z ugledom

Člen 8(5) Uredbe o znamki Skupnosti
Pravilo 19(2)(c) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Ugovor na podlagi člena 8(5) Uredbe o znamki Skupnosti temelji na prejšnji znamki, ki uživa ugled. Glej tudi Smernice, del C: Ugovor, razdelek 5: Znamke z ugledom.

V teh primerih je prejšnja znamka registrirana znamka. Vložnik ugovora mora torej predložiti potrdila o registraciji itd., kot je navedeno zgoraj.

Da bi se lahko vložnik ugovora skliceval na člen 8(5) Uredbe o znamki Skupnosti, mora predložiti dokaze o ugledu. Poleg tega mora trditi in dokazati, da bi uporaba znamke, ki je predmet izpodbijane prijave za znamko Skupnosti, neupravičeno izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke, ali navesti, da bi se to verjetno zgodilo pri običajnem poteku dogodkov.

4.2.4.3 Neregistrirana znamka ali drug znak, ki se uporablja v gospodarskem prometu

Člen 8(4) Uredbe o znamki Skupnosti
Pravilo 19(2)(d) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Urad za te pravice uporablja varstvo, določeno z zadevno nacionalno zakonodajo.

Vse pravice iz člena 8(4) Uredbe o znamki Skupnosti niso neregistrirane pravice; na primer, v nekaterih državah so imena družb in trgovska imena registrirana. V primeru registrirane pravice se zahteva kopija potrdil o registraciji in podaljšanju itd., kot je določeno zgoraj za registracije znamk. V primeru neregistriranih znamk ali znakov mora vložnik ugovora predložiti dokaze o pridobitvi prejšnje pravice in dokazati, da lahko prepove uporabo poznejše znamke.

Vložnik ugovora mora predložiti dokaze, da je uporabljal svoj znak (prejšnjo pravico, ki je registrirana ali ne), ki je več kot zgolj lokalnega pomena. Poleg tega mora tudi navesti določbe nacionalne zakonodaje, na katere opira svojo zadevo, in na podlagi te zakonodaje predstaviti svoje argumente. Glej tudi Smernice, del C: Ugovor, razdelek 4: Pravice na podlagi člena 8(4) Uredbe o znamki Skupnosti.

4.2.4.4 Znamka, ki jo vloži posrednik ali zastopnik

Člen 8(3) Uredbe o znamki Skupnosti
Pravilo 19(2)(e) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

To se nanaša na primer, v katerem posrednik ali zastopnik imetnika znamke zaprosi za njeno registracijo pri Uradu. Imetnik lahko vloži ugovor zoper prijavo nelojalnega prijavitelja. Glej tudi Smernice, del C: Ugovor, razdelek 3: Nepooblaščen vložitev, ki jo opravijo posredniki imetnika znamke (člen 8(3) Uredbe o znamki Skupnosti).

Vložnik ugovora mora dokazati svoje lastništvo znamke in čas njene pridobitve. Ker je lahko znamka bodisi registrirana bodisi neregistrirana znamka, bo moral vložnik ugovora predložiti dokaze o registraciji kjer koli na svetu ali dokaze o pridobitvi pravic na podlagi uporabe. Vložnik ugovora mora tudi predložiti dokaze o razmerju s posrednikom ali zastopnikom.

4.2.5 Sankcija

Pravilo 20(1) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Če prejšnje pravice, na katere se sklicuje vložnik ugovora, niso bile utemeljene, bo ugovor zavrnjen kot neutemeljen. Če se pri preverjanju dokazov izkaže, da nobena od prejšnjih pravic, na katerih temelji ugovor, ni bila utemeljena, tj. če vložnik ugovora ni predložil zadostnih dokazov, da je imetnik veljavne prejšnje pravice, je treba celoten ugovor zavrniti takoj po izteku dvomesečnega roka za utemeljitev brez čakanja na odgovor prijavitelja.

Uradu ni treba v nobenem primeru obvestiti strank o tem, katera dejstva ali dokaze bi bilo mogoče predložiti ali katera dejstva ali dokazi niso bili predloženi. To bo podrobno navedeno v končni odločbi, zoper katero je mogoča pritožba.

4.3 Prevod / spremembe jezika med postopkom ugovora

Večina dokumentov in stališč, ki jih stranki predložita v postopku ugovora, mora biti v jeziku postopka, da bi se upoštevali. Za različne predložene dokumente in stališča se uporabljajo različna pravila.

Splošno pravilo je pravilo 96 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti. Pravilo 96(1) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti se uporablja za pisne izjave/stališča, predložena v okviru postopka ugovora. Pravilo 96(2) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti se uporablja za dokaze, priložene pisnim stališčem, predloženim v okviru postopka ugovora. Vendar se pravilo 96 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti ne uporablja, če obstaja *lex specialis*. Primera takšnega *lex specialis* sta pravilo 19(3) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti za dejstva, dokaze in navedbe, ki jih predloži vložnik ugovora, in pravilo 22(6) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti za dokaze o uporabi (ki jih vedno predloži vložnik ugovora).

4.3.1 Prevodi dokazov o registracijah znamk ter dejstev, dokazov in navedb, ki jih za dopolnitev spisa predloži vložnik ugovora

Pravili 19(3) in (4) ter 20(1) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti
--

Urad lahko upošteva samo dokaze, ki so predloženi v jeziku postopka ugovora in roku, določenem za predložitev izvirnega dokumenta. Pravilo 19(3) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti je *lex specialis* za katero koli drugo pravilo o jezikovni ureditvi.

Zato morajo biti dokazi, ki jih vložnik ugovora prvič predloži ob koncu roka za utemeljitev ugovora, in vsi drugi predhodno predloženi dokumenti ali potrdila bodisi v jeziku postopka bodisi jim mora biti priložen prevod. Upoštevajo se samo dokumenti in dokazi, ki so predloženi in prevedeni v tem roku. Če prevod ni bil predložen ali je nezadosten, bo ugovor v celoti ali delno zavržen kot neutemeljen.

Pravilo 98(1) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Pravilo 98(1) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti zahteva, da se prevod ujema z zgradbo in vsebino izvirnega dokumenta.

Načeloma je torej treba prevesti celoten dokument in pri tem upoštevati zgradbo izvirnega dokumenta.

Urad informacij, ki so v ugovoru zoper registracijo ali dokumentih, priloženih k ugovoru ali predloženih pozneje (npr. obrazložitev razlogov, sezname prejšnjih znamk itd.), že navedene v jeziku postopka, ne šteje za veljaven prevod dokumenta o registraciji, kot je potrdilo o registraciji, tudi če so bile takšne navedbe sprejete za namene preizkusa dopustnosti. Prevod mora biti samostojen dokument in ne sme biti sestavljen iz odlomkov iz drugih dokumentov.

Izpiskov iz komercialnih podatkovnih zbirk ni mogoče šteti za veljavne prevode uradnega dokumenta, razen če se ujemajo z zgradbo in vsebino izvirnega dokumenta.

Urad ne zahteva prevoda naslovov informacij v izpiskih/potrdilih (kot so „datum vložitve“, „zahteva za barvo“ itd.), če so opredeljeni tudi s standardnimi kodami INID ali nacionalnimi kodami.

Seznam kod INID in njihova pojasnila so priložena kot Dodatek 1 k Standardu ST. 60 – „Recommendation Concerning Bibliographic Data Relating to Marks“ (Priporočilo o bibliografskih podatkih v zvezi z znamkami), ki je na voljo na spletni strani organizacije WIPO.

Nepomembnih upravnih navedb, ki ne vplivajo na zadevo, ni treba prevajati.

Če ugovor temelji samo na delu blaga in storitev, zajetih s prejšnjo pravico, zadostuje prevod samo blaga in storitev, na katerih temelji ugovor.

Edina izjema od zgornjega načela, da je treba prevesti celoten dokument in pri tem upoštevati zgradbo originalnega dokumenta, je mogoča, kadar je celotni izvirni dokument, razen seznama blaga in storitev, v jeziku postopka. V takšnem primeru je sprejemljivo, če so bili v ugovoru in dokumentih, priloženih k ugovoru zoper registracijo ali predloženih pozneje, ločeno prevedeni samo blago in storitve, na katerih temelji ugovor, in to v roku za utemeljitev ugovora. Enako velja za izpiske/potrdila, ki uporabljajo kode INID ali nacionalne kode in pri katerih je edina informacija, ki jo je še treba prevesti v jezik postopka, seznam blaga in storitev.

Kadar nacionalni uradi zagotovijo angleški prevod, morajo biti prevedeni **vsi** elementi, na primer vnosi v zvezi z vrsto ali statusom znamke (registrirana, izpodbijana itd.), ker vplivajo na zadevo (glej sodbo z dne 29. septembra 2011 v zadevi „adidas proti UUNT – Patrick Holding“, T-479/08).

Pravilo 98(1) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Urad priznava enostavne prevode, ki jih pripravi kdor koli. Urad običajno ne izkoristi možnosti, na podlagi katere lahko zahteva, da prevod overi zapriseženi ali uradni prevajalec. Če zastopnik priloži izjavo, da se prevod ujema z izvirnikom, Urad o tem ne bo podvomil. Urad priznava celo ročno napisano besedilo na kopijah originalnih potrdil, s katerim je naveden pomen različnih vnosov v jeziku postopka, če je to besedilo seveda popolno in berljivo.

Urad obveznosti vložnika ugovora, da zagotovi prevode dokazov, ne pogojuje z odzivom prijavitelja, ker pravilo 19(3) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti ne določa nobene izjeme od načela, da morajo biti dokazi prevedeni.

4.3.1.1 Sankcija

Pravili 19(3) in (4) ter 20(1) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti
--

Če predloženi dokumenti in stališča niso v jeziku postopka, jih je treba prevesti v roku, določenem za predložitev izvirnega dokumenta.

Pravna posledica opustitve tega dejanja je, da se dokumenti, ki niso bili prevedeni v tem roku, ne upoštevajo. Vendar če dokumenti, ki dokazujejo obstoj in veljavnost prejšnje pravice, niso bili prevedeni, je treba ugovor takoj zavrniti kot neutemeljen.

4.3.2 Prevod dodatnih pripomb

Pravili 20(2) in (4) ter 96(1) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti
--

Posebno pravilo glede prevodov prvega odgovora prijavitelja ali drugih pripomb, ki jih pripravi prijavitelj ali vložnik ugovora v poznejši fazi postopka, ne obstaja. Zato se za te dokumente in stališča uporablja pravilo 96(1) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti. To pomeni, da je lahko prvi odgovor prijavitelja ali odgovor vložnika ugovora na prijaviteljeve pripombe v katerem koli jeziku Urada.

Navesti je treba, da se dokumenti in stališča ne bodo upoštevali, če prvi odgovor prijavitelja ali replika vložnika ugovora ni v jeziku postopka, ampak v enem od jezikov Urada, razen če prijavitelj ali vložnik ugovora v enem mesecu od datuma, ko Urad prejme izvirnik, predloži prevod teh dokumentov v jeziku postopka. Urad od strank ne bo zahteval, naj pošljeta prevod; stranki morata prevod poslati na lastno pobudo.

Prvi primer

Jezik ugovora je angleščina in prijavitelj lahko pripombe v odgovor na ugovor zoper registracijo predloži do 26. junija 2002. Če pripombe v odgovor na ugovor predloži 20. junija 2002 v nemščini, mora prevod predložiti do 20. julija 2002. Če nato prevod predloži pred 20. julijem 2002 ali na ta datum, je treba upoštevati prvotno predložene pripombe in prevod, ne glede na to, da se je prvotni rok za predložitev pripomb iztekel 26. junija 2002.

Drugi primer

Jezik ugovora je angleščina in prijavitelj lahko pripombe v odgovor na ugovor zoper registracijo predloži do 26. junija 2002. Če pripombe v odgovor na ugovor predloži 18. maja 2002 v nemščini, mora prevod predložiti do 18. junija 2002. Ker pa se njegov rok izteče šele 26. junija 2002, lahko dokumente, če prevoda ni predložil do 18. junija 2002, še vedno veljavno predloži do 26. junija 2002. Če nato prevod predloži pred iztekom roka, Urad prevod šteje za veljavne pripombe, predložene v jeziku postopka v predpisanem roku.

Pravilo 98(2) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Če tega ne stori, se šteje, da Urad ni prejel pripomb in da se zato ne bodo upoštevale.

4.3.3 Prevod dokumentov, ki niso pripombe

Pravilo 96(2) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Vsi dokazi, razen dokazov, ki jih mora vložnik ugovora predložiti v roku, določenem za utemeljitev ugovora, se lahko predložijo v katerem koli uradnem jeziku Skupnosti, kot določa pravilo 96(2) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti. Ti dokazi se nanašajo na vse dokumente, razen na pripombe, ki jih stranki predložita po roku, določenem za vložnika ugovora za dopolnitev spisa.

Primeri tovrstnih dokazov so katalogi, članki v revijah, odločbe nacionalnih sodišč ali podpisane pogodbe, ki jih prijavitelj skupaj s svojimi pripombami predloži v odgovor na ugovor.

Pri takšnih dokazih je prevod potreben le, če ga zahteva Urad. Strankama torej ni treba samodejno predložiti prevoda.

Pravilo 98(2) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Urad izvaja svojo diskrecijsko pravico, kakor sledi (ta praksa se smiselno ujema s prakso v zvezi z dokazi o uporabi).

Urad načeloma prevoda ne zahteva po uradni dolžnosti. Vendar je izjemno pomembno, da stranka, na katero so dokumenti naslovljeni, razume njihovo vsebino. Urad v primeru dvoma ali nasprotovanja stranke naslovnice zahteva prevod v določenem roku.

Pravilo 98(2) se uporablja samo, če Urad zahteva prevod, kar pomeni, da se prevodi, ki so predloženi prepozno, in izvirnik, ki ga je bilo treba prevesti, ne upoštevajo.

Urad bo zadevno stranko pozval k predložitvi prevoda in jo hkrati opozoril na dejstvo, da mora oceniti, ali je morda potreben celoten prevod vseh predloženih dokazov. Vendar se bodo zadevni dokumenti upoštevali samo, če je predložen prevod ali če so sami po sebi razumljivi ne glede na njihove besedne elemente.

Primer

V primeru odločbe nacionalnega sodišča lahko zadostuje prevod samo tistih delov, ki so pomembni za postopek ugovora.

4.3.4 Dokaz o uporabi

Pravilo 22(6) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Za dokaz o uporabi je pravilo 22(6) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti *lex specialis* v zvezi s prevodi. Če so dokazi predloženi v jeziku EU, ki ni jezik postopka, lahko Urad od vložnika ugovora zahteva, naj v določenem roku predloži prevod dokazov v jeziku postopka.

Urad torej po prosti presoji odloči, ali bo zahteval prevod ali ne. Pri izvajanju te diskrecijske pravice pretehta interese obeh strank.

Izjemno pomembno je, da prijavitelj razume vsebino predloženih dokazov. Urad lahko v primeru dvoma ali nasprotovanja prijavitelja zahteva prevod v določenem roku. Vendar je mogoče tako zahtevo zavrniti, če se izkaže, da je prijaviteljeva zahteva glede na to, da so predloženi dokazi sami po sebi razumljivi, pretirana ali celo nepravilna.

Za dodatne informacije o dokazu o uporabi glej Smernice, del C: Ugovor, razdelek 6: Dokaz o uporabi.

Pravilo 22(2) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Učinek pravila 22(2) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti je, da je treba ugovor zavrniti, če (1) dokaz o uporabi ni predložen v predpisanem roku ali če (2) je bil dokaz o uporabi predložen v predpisanem roku, vendar je Urad zahteval njegov prevod, ki pa ni bil predložen v določenem roku.

Če vložnik ugovora v predpisanem roku predloži dokaz o uporabi v jeziku, ki ni jezik postopka, in nato na lastno pobudo predloži prevod tega dokaza v jeziku postopka po izteku roka, vendar pred iztekom roka, v katerem mora prijavitelj predložiti pripombe v odgovor, se bo ta dokaz upošteval. To velja tudi, če Urad od vložnika ugovora ni zahteval predložitve prevoda in če prijavitelj še ni izpodbijal dokazov.

4.3.5 Sprememba jezika med postopkom ugovora

Člen 119(7) Uredbe o znamki Skupnosti
Pravilo 16(2) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

V skladu s členom 119(7) Uredbe o znamki Skupnosti se lahko stranki v postopku ugovora dogovorita o spremembi jezika postopka in tako izbereta kateri koli uradni jezik Evropske unije.

V pravilu 16(2) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti so določeni pogoji, pod katerimi se lahko spremeni jezik. Zahteva se, da je ugovor na začetku vložen v jeziku Urada. Navedeno je, da se lahko stranki dogovorita o spremembi jezika postopka in da morata Urad o tem obvestiti pred iztekom obdobja za pobotanje. Urad po izteku obdobja za pobotanje ne bo sprejel zahteve za spremembo jezika.

Če se vložnik ugovora in prijavitelj dogovorita o spremembi jezika postopka pred začetkom kontradiktornega dela postopka, pravilo 16(2) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti zahteva, da vložnik ugovora „predloži prevod ugovora zoper registracijo v tem jeziku“. To mora storiti v enem mesecu po izteku obdobja za pobotanje.

Če prevoda ne predloži ali ga predloži prepozno, jezik postopka ostane nespremenjen.

4.4 Neberljivi dokumenti/sklicevanje na druge spise

4.4.1 Neberljivi dokumenti

Pravilo 80(2) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Če je sporočilo, prejeto po faksu, nepopolno ali neberljivo ali če Urad utemeljeno dvomi o natančnosti prenosa, bo o tem obvestil pošiljatelja in ga pozval, naj v roku, ki ga določi Urad, izvirnik znova pošlje po faksu ali ga predloži v skladu s pravilom 79(a) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti.

Če je ta zahteva izpolnjena v določenem roku, se datum prejema ponovno poslanega sporočila šteje za datum prejema izvirnega sporočila.

4.4.2 Nevračanje izvirnih dokumentov

Izvirni dokumenti postanejo del spisa, zato jih ni mogoče vrniti osebi, ki jih je predložila.

Vendar lahko stranka vedno pridobi overjene ali neoverjene kopije izvirnih dokumentov, za kar mora plačati pristojbino. Za nadaljnje podrobnosti glej informacije na spletni strani Urada pod naslovom: Inspection of files and copies (Vpogled v spise in kopije).

4.4.3 Zaupne informacije

Pravilo 88(c) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

V nekaterih primerih ena od strank Urad zaprosi, naj nekatere dokumente obravnava zaupno, tako da jih ne razkrije niti drugi stranki v postopku. Čeprav lahko Urad dokumente obravnava zaupno v zvezi s tretjimi osebami (vpogled v spise), pa ne more v nobenem primeru dokumentov obravnavati zaupno glede na drugo stranko v postopku *inter partes*.

Vsaka stranka v postopku mora vedno imeti pravico do obrambe. To pomeni, da mora imeti popoln dostop do vseh dokumentov in dokazil, ki jih predloži druga stranka.

Iz tega izhaja, da je treba vse dokumente in dokazila, ki jih predloži stranka, razkriti drugi stranki v postopku. Urad mora vse dokumente in dokazila, ki jih prejme, poslati drugi stranki. Če torej ena od strank zahteva, naj se nekateri dokumenti obravnavajo zaupno, ne da bi navedla, ali je s tem mišljena zaupnost v zvezi s tretjimi osebami, bo Urad to štel za samoumevno in jih poslal drugi stranki ter jih kot zaupne označil v elektronski datoteki.

Če Urad med postopkom ugovora prejme dokumente z zahtevo, naj se obravnavajo zaupno *inter partes*, je treba pošiljatelja obvestiti, da dokumentov ni mogoče obravnavati zaupno v zvezi z drugo stranko v postopku.

Zato je treba poslati dopis, v katerem se pojasni, da lahko pošiljatelj izbira med razkritjem in umikom dokumentov. Stranka se mora odločiti, katera od teh možnosti je primerna za njeno zadevo.

Če potrdi zaupnost, dokumenti ne bodo poslani drugi stranki in se ne bo upoštevali. V elektronski datoteki bodo označeni kot zaupni.

Če pošiljatelj želi, da se dokumenti upoštevajo, ne da bi bili na voljo tretjim osebam, se lahko pošljejo drugi stranki, vendar morajo biti v elektronski datoteki označeni kot zaupni.

Če pošiljatelj ne odgovori, dokumenti ne bodo poslani drugi stranki in se ne bodo upoštevali. V elektronski datoteki bodo označeni kot zaupni.

4.4.4 Sklicevanja na dokumente ali dokaze v drugih postopkih

Pravila 19(4), 22(6), 79(a), 91 in 96 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti
Sklep št. EX-11-3 predsednika Urada

Urad včasih prejme pripombe vložnika ugovora ali prijavitelja, v katerih se sklicuje na dokumente ali dokaze, predložene v drugih postopkih ugovora, na primer na dokaz o uporabi, ki je bil že predložen v drugem ugovoru.

Takšna sklicevanja so dopustna na kateri koli stopnji postopka, če vložnik ugovora/prijavitelj jasno opredeli dokumente, na katere se sklicuje. Jasna opredelitev pomeni natančno navedbo. Stranka mora navesti naslednje: (1) številko ugovora, na katerega se sklicuje, (2) naslov dokumenta, na katerega se sklicuje, (3) število strani tega dokumenta in (4) datum, ko je bil ta dokument poslan Uradu; npr. „uradna izjava, ki je bila Uradu predložena dne dd/mm/ll v postopku ugovora B XXX XXX, skupaj z dokazi od 1 do 8, in obsega XX strani“.

To vključuje tudi dokumente ali dokaze, predložene odboru za pritožbe, če so v takšnih sklicevanjih jasno opredeljeni dokumenti, na katere se sklicuje stranka.

Če dokumente, na katere se sklicuje vložnik ugovora ali prijavitelj, izvirno sestavljajo dokazi, ki niso ločeni listi, zadevna stranka v skladu s pravilom 79a Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti v prvotnem roku po pošti pošlje dodaten izvod za pošiljanje drugi stranki. Če ta ni predložen, se ti dokazi ne bodo upoštevali.

Poleg tega je treba navesti, da bo morda treba navedene dokumente ali dokaze prevesti v jezik postopka ugovora. Za to se ustrezno uporabljajo pravili 19(4) in 22(6) ter pravilo 96 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti.

Splošno sklicevanje na dokumente ali dokaze, predložene v drugem postopku ugovora/pritožbe, ni dopustno. V takšnem primeru je treba stranko, ki se na splošno sklicuje na druge dokumente ali dokaze, pozvati, naj v določenem roku natančno določi to sklicevanje. Stranko je treba obvestiti, da je rok, ki ga je odobril Urad, namenjen samo jasni in natančni navedbi dokumentov ali dokazov, na katere se sklicuje, ter da ne bo v nobenem primeru odobreno podaljšanje prvotnega roka. Poleg tega jo je treba obvestiti tudi, da se ti drugi dokumenti ne bodo upoštevali, če v predpisanem roku ne bo podrobno navedla dokumentov, na katere se sklicuje.

Stranki se morata zavedati, da so bili dokumenti in dokazila, predloženi v drugih postopkih, morda uničeni pet let po njihovem prejemu v skladu s pravilom 91 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti in sklepom št. EX-11-3 predsednika Urada z dne 18. aprila 2011 o elektronskih komunikacijah iz Urada in v Urad. V takšnem primeru sklicevanje na dokumente ali dokaze, predložene v drugih postopkih ugovora, nima učinka.

4.5 Dodatne izmenjave

Pravila 20(2), (4) in (6), 22(5), 96(2) ter 98(2) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Urad v skladu s pravilom 20(2) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti prijavitelja pozove, naj predloži pripombe v roku, ki mu ga je določil.

Urad lahko v ustreznih primerih stranki pozove, naj pripombe omejita na določena vprašanja. V takšnem primeru se stranki dovoli, da druga vprašanja odpre v poznejši fazi postopka. Na primer, prijavitelj lahko zahteva dokaz o uporabi prejšnje pravice, pri čemer lahko hkrati predloži pripombe glede razlogov, na katerih temelji ugovor, ali pa jih ne predloži. V takšnem primeru se lahko pripombe predložijo skupaj s pripombami v odgovor na dokaz o uporabi.

Ko prijavitelj predloži pripombe v odgovor, se vložniku ugovora odobri zadnji rok za predložitev replike, če je to potrebno po mnenju Urada. Po tem se kontradiktorni del postopka običajno konča in ugovor je pripravljen za sprejetje odločitve.

Vendar lahko Urad odobri dodatno izmenjavo pripomb. To se lahko zgodi, kadar se zadeva nanaša na zapletena vprašanja ali kadar vložnik ugovora odpre novo vprašanje, ki se dopusti v postopku. V takšnem primeru se lahko prijavitelju omogoči odgovor. Preizkuševalec mora nato odločiti, ali je treba vložniku ugovora odobriti še en krog za predložitev pripomb.

Stranki v postopku pred Uradom bosta lahko dejstva in dokaze po roku, določenem za ta namen, predložili samo v primeru, če ne obstaja nasprotna določba. Samo če je ta pogoj izpolnjen, bo Urad imel diskrecijsko pravico, da – skupaj s pripombami – upošteva kakršna koli dejstva ali dokaze, predložene zunaj roka (glej sodbo z dne 12. decembra 2007 v zadevi „CORPO LIVRE“, T-86/05).

Dodatna izmenjava pripomb se lahko torej odobri samo, če se končne pripombe vložnika ugovora nanašajo izključno na odgovor na prijaviteljeve pripombe in so podprte z dokazi, ki niso namenjeni odpravi pomanjkljivosti, kot so tiste v zvezi z utemeljitvijo ali dokazi o uporabi, tj. če prijavitelj odpre nova vprašanja, kot so sočasni obstoj znamk, neveljavnost prejšnje pravice ali dogovor med strankama. Če vložnik ugovora predloži dokaze o nasprotnem, se lahko prijavitelju odobri še ena možnost za predložitev novih pripomb. Vendar se to ne zgodi samodejno, ampak je odvisno od okoliščin zadeve.

4.6 Pripombe tretjih oseb

Člen 40 Uredbe o znamki Skupnosti
Sporočilo št. 2/09 predsednika Urada

Tretje osebe lahko predložijo pripombe, v katerih pojasnijo, zakaj prijava za znamko Skupnosti ne bi smela biti registrirana na podlagi enega od absolutnih razlogov iz člena 7 Uredbe o znamki Skupnosti. Za dodatne podrobnosti glej Smernice, del B: Preizkušanje, razdelek 4: Absolutni razlogi za zavrnitev in Kolektivne znamke, ter razdelek 1: Postopek.

Ker lahko pripombe tretjih oseb predloži kdor koli, jih lahko tudi vložnik ugovora. Vendar mora to storiti tako, da ni nobenega dvoma, da so to pripombe tretje osebe. V skladu z zgoraj navedenim sporočilom predsednika Urada je treba pripombe predložiti posebej. Vendar je v odločbi odbora za pritožbe (odločba z dne 30. novembra 2004 v zadevi „SERIE A“, R 735/2000-2) določeno, da se zahteva po „ločeni predložitvi“ šteje za izpolnjeno, kadar je mogoče pripombe jasno ločiti od razlogov in trditev v podporo ugovoru, tudi če so vključene v isti dokument. Če vložnik ugovora izrecno navede, da želi predložiti pripombe na podlagi člena 40 Uredbe o znamki Skupnosti, bodo te

obravnavane, tudi če niso predložene v ločenem dokumentu. Vendar če vložnik ugovora v svojih pripombah trdi, da je prijava za znamko Skupnosti šibka in bi morala biti zavrnjena na podlagi člena 7 Uredbe o znamki Skupnosti, ne da bi se skliceval na vsebino člena 40 Uredbe o znamki Skupnosti, se bo ta trditev upoštevala samo v okviru člena 8 Uredbe o znamki Skupnosti in se ne bo štela za pripombe tretjih oseb na podlagi člena 40 Uredbe o znamki Skupnosti.

Kadar vložnik ugovora predloži pripombe tretje osebe, Urad prouči, ali pripombe vzbujajo resne dvome glede možnosti registracije prijave za znamko Skupnosti oziroma ali jih je treba zgolj poslati prijavitelju v vednost.

Če pripombe vzbujajo resne dvome, mora Urad začasno ustaviti postopek ugovora, dokler se ne sprejme odločitev o pripombah. Kadar pripombe ne vzbujajo resnih dvomov (tj. pripombe so bile zgolj poslane prijavitelju v vednost) ali ne vplivajo na izpodbijano blago ali storitve, se postopek ugovora ne bo začasno ustavil. Če je treba postopek ugovora začasno ustaviti, bo začasna ustavitev veljala od datuma, ko Urad izrazi pomisleke na podlagi člena 7, postopek pa bo ostal začasno ustavljen, dokler ne bo sprejeta končna odločitev. Kadar so pripombe tretjih oseb prejete v trimesečnem roku za vložitev ugovora, bo Urad obravnaval dopustnost ugovora in po uradnem obvestilu o dopustnosti začasno ustavil postopek ugovora.

Pri ugovorih, ki se končajo zaradi pripomb tretjih oseb, se pristojbina za ugovor nikoli ne povrne, ker to povračilo ni predvideno v uredbah (glej pravilo 18(5) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti).

5 Končanje postopka

5.1 Sporazumna rešitev

Pravilo 18(2) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Stranki svobodno odločata o ukrepih, s katerimi se konča postopek ugovora. Odločita se lahko za umik ugovora ali preprosto prosita Urad, naj zadevo konča, ne da bi navedli posebne razloge. Zadostuje že, da Uradu pošljeta pisni podpisani dogovor strank, pri čemer obrazložitev ni potrebna. Urad nato sprejme ukrepe, potrebne za končanje postopka na podlagi tega dogovora.

V zvezi s povračilom pristojbin in odločitvijo o stroških v primeru sporazumne rešitve glej upoštevni odstavek v nadaljevanju.

Člen 42(4) Uredbe o znamki Skupnosti

Urad lahko, če se mu to zdi ustrezno, stranki pozove k sporazumni rešitvi. Urad in stranki lahko torej začnejo postopek za sporazumno rešitev.

Zato lahko pripravi predloge za sporazumno rešitev. Ker Urad načeloma ne more (in ne želi) nadomestiti strank, bo ukrepal le v zelo redkih primerih, kadar se sporazumna rešitev med strankama zdi primerna in če obstajajo dobri razlogi za mnenje, da se lahko postopek konča s sporazumno rešitvijo.

Urad lahko na izrecno zahtevo strank tudi ponudi pomoč pri njunih pogajanjih, tako da na primer deluje kot posrednik ali da jima zagotovi materialne vire, ki jih potrebujeta. Vse nastale stroške nosita stranki. Pred sporazumno rešitvijo se lahko vloži prošnja za začasno ustavitev.

5.2 Omejitve in umiki

Člena 58(1) in 64(3) ter člen 85 Uredbe o znamki Skupnosti
Pravila 18(2), (3) in (4), 95(a) ter 96(1) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

5.2.1 Omejitve in umiki prijav za znamko Skupnosti

Člen 43 Uredbe o znamki Skupnosti

Prijavitelj lahko na kateri koli stopnji postopka omeji blago in storitve v svoji prijavi ali umakne celotno prijavo.

Umiki in omejitve morajo biti izrecni in brezpogojni. Molk prijavitelja znamke Skupnosti med postopkom se ne bo nikoli štel za tihi umik.

Pogojeni ali dvoumni umiki ali omejitve ne bodo sprejeti in bodo drugi stranki poslani samo v vednost, pri čemer bosta stranki obveščeni, da se ne bodo upoštevali.

Urad ne dopušča omejitev, ki so pogojene. Na primer, prijavitelj v svojih pripombah v odgovor na ugovor trdi, da sta znaka različna. Vendar dodaja, da bo, če bi preizkuševalec ugotovil njuno podobnost, omejil seznam blaga in storitev v prijavi za znamko Skupnosti. V takem primeru omejitev ni sprejemljiva, prijavitelja pa je treba obvestiti, da mora biti omejitev izrecna in brezpogojna.

Za dodatne informacije o omejitvah prijave za znamko Skupnosti glej Smernice, del B: Preizkušanje, razdelek 3: Klasifikacija, in razdelek 1: Postopek, odstavek 5.2: Omejitev seznama blaga in storitev v prijavi za znamko Skupnosti.

Če omejitev ni sprejemljiva, mora biti prijavitelj o tem obveščen.

Če je omejitev delno sprejemljiva in delno nesprejemljiva (npr. pomeni razširitev), Urad prizna omejitev za sprejemljivi del. Vendar je prijavitelj pred nadaljnjo obravnavo omejitve obveščen o delu, ki ga ni mogoče sprejeti, in ima na voljo dva meseca za odgovor. Vložniku ugovora je treba poslati kopijo omejitve in odgovora Urada prijavitelju. Če prijavitelj v dveh mesecih pošlje popravljeno različico, ki je sprejemljiva, se lahko omejitev obravnava, pri tem pa se upošteva datum vložitve prve zahteve za omejitev. Če prijavitelj ne odgovori, se omejitev obravnava le v delu, v katerem je sprejemljiva.

Če vložnik ugovora umakne svoj ugovor po tem, ko je bila vložena nesprejemljiva omejitev, se umik ne bo upošteval, če se jasno nanaša na nesprejemljivo omejitev. Ko omejitev postane sprejemljiva, bo vložnik ugovora obveščen o novem seznamu blaga in storitev ter mu bo odobren nov rok za potrditev umika odgovora.

Če je omejitev sprejemljiva, se prijavitelju pošlje potrditev.

Posledice omejitve ali umika so različne in odvisne od tega, v kateri fazi je postopek, opisane pa so v nadaljevanju.

5.2.1.1 Umik ali omejitev pred preizkusom dopustnosti

Omejitev se nanaša na celoten obseg ugovora/umika

Kadar je prijava za znamko Skupnosti umaknjena ali omejena na neizpodbijano blago in storitve pred uradnim obvestilom o dopustnosti ugovora, se postopek ugovora konča in pristojbina za ugovor se povrne. Z drugimi besedami, obravnavanje umika ali omejitve ima v teh primerih prednost pred preizkusom dopustnosti.

Odločitev o stroških ne bo sprejeta.

Omejitev se (kot kaže) ne nanaša na celoten obseg ugovora

Pri omejitvi, ki bi še lahko vključevala izpodbijano blago in storitve, se opravi preizkus dopustnosti.

Omejitev se vložniku ugovora sporoči skupaj z uradnim obvestilom o dopustnosti ali sporočilom, s katerim je obveščen o obstoju absolutne ali relativne pomanjkljivosti v zvezi z dopustnostjo.

Če je ugovor umaknjen, se pristojbina za ugovor povrne. To velja tudi, če obstajajo nepopravljive pomanjkljivosti.

Odločitev o stroških ne bo sprejeta.

5.2.1.2 Omejitve in umiki prijav za znamko Skupnosti pred iztekom obdobja za pobotanje

Omejitev se nanaša na celoten obseg ugovora/umika

Če je popolnoma jasno, da se omejitev nanaša na celoten obseg ugovora, ali kadar je prijava za znamko Skupnosti umaknjena, se to sporoči strankama in postopek se konča. Vložniku ugovora se vrne pristojbina za ugovor.

Omejitev se (kot kaže) ne nanaša na celoten obseg ugovora/umika

Če ni popolnoma jasno, da se omejitev nanaša na celoten obseg ugovora, ali če se omejitev ne nanaša na celoten obseg ugovora, je vložnik ugovora pozvan, naj Urad obvesti, ali želi vztrajati pri svojem ugovoru ali ga umakniti. Njegov odgovor se uradno sporoči strankama. Če je ugovor umaknjen, se vložniku ugovora vrne pristojbina za ugovor.

Odločitev o stroških ne bo sprejeta.

Upošteveni čas za presojo, ali se postopek ugovora konča med obdobjem za pobotanje, je datum, ko je bila zahteva za omejitev vložena pri Uradu.

5.2.1.3 Omejitve in umiki prijav za znamko Skupnosti po izteku obdobja za pobotanje

Omejitev se nanaša na celoten obseg ugovora/umika

Če je popolnoma jasno, da se omejitev nanaša na celoten obseg ugovora, Urad zadevo zaključi in o tem obvesti stranki. Hkrati se omejitev pošlje še vložniku ugovora.

Urad bo sprejel odločitev o stroških, razen če stranki predložita dogovor o stroških. Za informacije o porazdelitvi stroškov glej odstavek 5.5.3 teh Smernic.

Omejitev se (kot kaže) ne nanaša na celoten obseg ugovora/umika

Če ni popolnoma jasno, da se omejitev nanaša na celoten obseg ugovora, ali če se omejitev ne nanaša na celoten obseg ugovora, je vložnik ugovora pozvan, naj Urad obvesti, ali želi vztrajati pri svojem ugovoru ali ga umakniti. Njegov odgovor se uradno sporoči strankama. Če je ugovor umaknjen, se postopek ugovora konča.

Urad bo sprejel odločitev o stroških, razen če stranki predložita dogovor o stroških. Za informacije o porazdelitvi stroškov glej odstavek 5.5.3 teh Smernic.

5.2.1.4 Omejitve in umiki prijav za znamko Skupnosti po sprejetju odločbe

V skladu z odločbo velikega odbora za pritožbe z dne 27. septembra 2006 v zadevi „Optima“, R 0331/2006-G, Urad dopušča umike in omejitve, prejete v roku za pritožbo po sprejetju odločbe o ugovoru, tudi če pritožba ni bila vložena. Vendar umik ali omejitev nikakor ne vplivata na odločbo, ki ostane veljavna.

To pomeni, da bo Urad upošteval umik in zaključil zadevo. Potrditev umika se pošlje strankama (vendar to sporočilo ne vsebuje nikakršne odločitve o stroških). Del o stroških v prvotni odločbi ostane veljaven in ga lahko uveljavlja stranka, ki je uspela v postopku. Podatkovna zbirka Urada se ustrezno posodobi, da se upošteva umik prijave za znamko Skupnosti.

Za dodatne informacije glej Smernice, del B: Preizkušanje, razdelek 1: Postopek, in Smernice, del E: Registri, razdelek 2: Konverzija.

Ko odločba o zavrnitvi prijave za znamko Skupnosti v celoti postane dokončna, tj. po dvomesečnem roku za pritožbo, je prepozno za umik prijave za znamko Skupnosti, saj ni več mogoče umakniti ničesar.

Če je bil ugovor z odločbo zavrnjen, se lahko prijava kadar koli umakne ali omeji.

5.2.1.5 Jezik

Med postopkom ugovora se lahko omejitev predloži bodisi v prvem bodisi v drugem jeziku prijave za znamko Skupnosti (pravilo 95(a) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti).

Kadar je omejitev predložena v prvem jeziku prijave za znamko Skupnosti, ki ni jezik postopka, in kadar se ne nanaša na celoten obseg ugovora, se predloži vložniku ugovora s pozivom, naj Uradu sporoči, ali bo vztrajal pri svojem ugovoru ali ne. Vložnik ugovora lahko nasprotuje jeziku omejitve in zahteva prevod v jezik postopka. Urad bo nato poskrbel za prevod.

Če je sprejemljiva omejitev predložena v prvem in drugem jeziku, mora preizkuševalec to omejitev v podatkovno zbirko Urada vnesti v obeh jezikih ter prijavitelju potrditi nov seznam blaga in storitev v obeh jezikih.

5.2.2 Umik ugovorov

Vložnik ugovora lahko kadar koli med postopkom umakne svoj ugovor.

Umik ugovora mora biti izrecen in brezpogojen. Pogojen ali dvoumen umik ne bo sprejet in bo prijavitelju poslan samo v vednost, pri čemer bosta stranki obveščeni, da se ne bo upošteval.

Če vložnik ugovora ugovor umakne neodvisno od kakršne koli omejitve prijave za znamko Skupnosti, so glede na status ugovora možni trije izidi (kadar je ugovor umaknjen zaradi omejitve prijave za znamko Skupnosti, glej zgoraj).

5.2.2.1 Umik ugovora pred iztekom obdobja za pobotanje

Če je ugovor umaknjen pred iztekom obdobja za pobotanje, se to sporoči strankama. Če vložnik ugovora ugovor umakne med obdobjem za pobotanje in prijava za znamko Skupnosti ni bila omejena, Urad niti ne povrne pristojbine za ugovor niti ne sprejme odločitve o stroških.

5.2.2.2 Umik ugovora po izteku obdobja za pobotanje

Če je ugovor umaknjen po izteku obdobja za pobotanje, se to sporoči strankama. Pristojbina za ugovor se ne povrne. Urad bo sprejel odločitev o stroških, razen če stranki predloži dogovor o stroških. Za informacije o porazdelitvi stroškov glej odstavke 5.5.3 teh Smernic.

5.2.2.3 Umik ugovora po sprejetju odločbe

V skladu z odločbo velikega odbora za pritožbe z dne 27. septembra 2006 v zadevi „Optima“, R 0331/2006-G, Urad dopušča umike ugovora, prejete v roku za pritožbo po sprejetju odločbe o ugovoru, tudi če pritožba ni bila vložena. Vendar umik nikakor ne vpliva na odločbo, ki ostane veljavna.

To pomeni, da bo Urad upošteval umik in zaključil zadevo. Potrditev umika se pošlje strankama (vendar to sporočilo ne vsebuje nikakršne odločitve o stroških). Del o stroških v prvotni odločbi ostane veljaven in ga lahko uveljavlja stranka, ki je uspela v postopku. Podatkovna zbirka Urada se ustrezno posodobi, da se upošteva umik ugovora, prijava pa se pošlje v registracijo.

Za dodatne informacije glej Smernice, del B: Preizkušanje, razdelek 1: Postopek, in Smernice, del E: Registri, razdelek 2: Konverzija.

5.2.2.4 Jezik

Umik ugovora mora biti v jeziku postopka. Uporablja se pravilo 96(1) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti.

5.2.3 Umiki umikov/omejitev

Stranka lahko predhodno predložen umik/omejitev umakne le, če Urad njen dopis, s katerim umika prejšnji umik/omejitev, prejme isti dan kot prvo predložitev.

5.3 Meritorna odločba

Meritorna odločba se sprejme, ko sta stranki predložili vse potrebne dokumente in stališča. Nanašati se mora samo na tista vprašanja ali prejšnje pravice, ki so pomembni za izid.

Obstajata dve izjemi:

- prejšnja pravica, ki ni dokazana;
- prenehanje obstoja prejšnje pravice.

5.3.1 Prejšnja pravica, ki ni dokazana

Pravilo 20(1) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Če dokaz o obstoju in veljavnosti ni bil ustrezno predložen za nobeno od prejšnjih pravic, se ugovor zavrne takoj, ko se izteče rok, ki ga ima prijavitelj na voljo za dopolnitev spisa.

Vendar če samo nekatere prejšnje pravice niso dokazane, ena pa je, se bo postopek nadaljeval kot običajno, neutemeljene pravice pa se v končni meritorni odločbi ne bodo upoštevale.

5.3.2 Prenehanje obstoja prejšnje pravice

Če prejšnja pravica preneha obstajati med postopkom ugovora (npr. ker je bila razglašena za neveljavno ali ni bila podaljšana), končna odločba ne more temeljiti na njej. Ugovoru se lahko ugodi samo v zvezi s prejšnjo pravico, ki je veljavna v času sprejetja odločbe. Razlog, zakaj je prejšnji pravici potekla veljavnost, ni pomemben. Ker prijava za znamko Skupnosti in prejšnja pravica, ki ji je potekla veljavnost, ne moreta več sočasno obstajati, ugovoru ni mogoče ugoditi na tej podlagi. Takšna odločba bi bila nezakonita (glej sodbo z dne 13. septembra 2006 v zadevi „METRO/METRO“, T-191/04, točki 33 in 36).

Urad ne more vedeti za razveljavitev prejšnje pravice, razen če je to znamka Skupnosti. Vendar če ena od strank Urad obvesti o tem, je treba drugo stranko zaslišati in po potrebi zavrniti ugovor.

Urad bo pred sprejetjem odločbe preveril, ali je bilo treba medtem prejšnjo pravico, na katero se sklicuje vložnik ugovora, podaljšati. Če to drži, bo Urad vložnika ugovora pozval, naj dokaže podaljšanje znamke. Če pa vložnik ugovora ne predloži dokaza, je treba ugovor zavrniti.

5.4 Povračilo pristojbine

5.4.1 Ugovor, ki se ne šteje za vložen

Člen 41(3) Uredbe o znamki Skupnosti
Člen 9(1) Uredbe o pristojbinah za znamko Skupnosti
Pravilo 17(1) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Če se ugovor zaradi prepozne ali nezadostne plačila ne šteje za vložen, je treba vložniku ugovora povrniti pristojbino za ugovor. Če je bilo zaračunano doplačilo, ga je treba prav tako povrniti.

5.4.1.1 Ugovor in umik ugovora, vložena istega dne

Če je ugovor umaknjen istega dne, kot je vložen, Urad povrne pristojbino za ugovor.

5.4.1.2 Povračilo po ponovni objavi

Če želi „vložnik ugovora zoper prvo objavo“ po ponovni objavi prijave za znamko Skupnosti v delu A.2 Biltena zaradi napake Urada svoj ugovor umakniti na podlagi ponovne objave, je treba postopek končati. Ker je za napako pri prvi objavi odgovoren Urad, je treba pristojbino za ugovor povrniti.

5.4.2 Povračilo pri umikih/omejitvah prijave za znamko Skupnosti

5.4.2.1 Umik/omejitev prijave za znamko Skupnosti pred iztekom obdobja za pobotanje

Pravilo 18(2), (4) in (5) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Če prijavitelj svojo prijavo za znamko Skupnosti ali vse blago in storitve, zoper katere je usmerjen ugovor, umakne pred obdobjem za pobotanje ali med njim, se postopek ugovora konča, odločitev o stroških se ne sprejme, pristojbino za ugovor pa je treba povrniti.

5.4.2.2 Ugovor, umaknjen zaradi omejitve prijave za znamko Skupnosti v obdobju za pobotanje

Pravilo 18(3), (4) in (5) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Če prijavitelj nekatero blago in storitve, zoper katere je usmerjen ugovor, umakne med obdobjem za pobotanje, Urad vložnika ugovora pozove, naj navede, ali vztraja pri

ugovoru (in če vztraja, zoper katero preostalo blago in storitve ugovarja) oziroma ali ga glede na omejitev umika.

Če je ugovor nato umaknjen, se postopek ugovora konča, odločitev o stroških se ne sprejme, pristojbino za ugovor pa je treba povrniti.

Če Urad umik ugovora prejme, preden vložnik ugovora prejme uradno obvestilo o omejitvi, se šteje, da je umik posledica omejitve, povrne pa se tudi pristojbina za ugovor.

Vložniku ugovora se v dopisu ni treba izrecno sklicevati na omejitev, če je poznejši od prijaviteljeve omejitve.

Prvotni odziv vložnika ugovora na obvestilo ni pomemben, če je pozneje razglašen umik.

Primeri

- Vložnik ugovora ne odgovori v roku, ki ga ima na voljo, vendar nato umakne svoj ugovor v obdobju za pobotanje (ki je bilo podaljšano).
- Vložnik ugovora odgovori, da vztraja pri svojem ugovoru, vendar ga pozneje umakne v podaljšanem obdobju za pobotanje.

5.4.3 Več ugovorov in 50-odstotno povračilo pristojbine za ugovor

Pravilo 21(4) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

V nekaterih posebnih primerih v zvezi z več ugovori se lahko vložniku ugovora povrne 50 % pristojbine za ugovor. Izpolnjena morata biti dva pogoja:

- eden od postopkov ugovora se je končal z zavrnitvijo izpodbijane prijave za znamko Skupnosti v vzporednem postopku ugovora. Na primer, če obstajajo štirje ugovori A, B, C in D (vložniki ugovorov A, B, C, D) zoper prijavo za znamko Skupnosti X in je prijava za znamko Skupnosti X zavrnjena zaradi ugovora A, ter
- drugi ugovori (B, C in D) so bili začasno ustavljeni v zgodnji fazi postopka (tj. pred iztekom obdobja za pobotanje), ker se je pri predhodnem preizkusu izkazalo, da bo prijava za znamko Skupnosti X verjetno v celoti zavrnjena zaradi ugovora A.

V takšnem primeru se vložnikom ugovorov B, C in D povrne 50 % pristojbine za ugovor.

5.4.4 Primeri, v katerih se pristojbina za ugovor ne povrne

5.4.4.1 Ugovor, umaknjen pred iztekom obdobja za pobotanje, vendar NE zaradi omejitve

Pravilo 18(3), (4) in (5) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Če vložnik ugovora ugovor umakne pred iztekom obdobja za pobotanje in prijava za znamko Skupnosti ni bila omejena, Urad niti ne povrne pristojbine za ugovor niti ne sprejme odločitve o stroških.

5.4.4.2 Ugovor, umaknjen pred omejitvijo

Pravilo 18(3) in (5) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Če je ugovor umaknjen prej, kot prijavitelj omeji svojo prijavo, se pristojbina za ugovor ne povrne. Na primer, če prijavitelj umakne svojo prijavo po umiku ugovora (kot odziv na umik ugovora), se pristojbina ne povrne, ker je to obratni položaj.

Enako velja, kadar prijavitelj omeji prijavo po delnem umiku ugovora.

5.4.4.3 Poravnava med strankama pred začetkom postopka

Pravilo 18(2), (4) in (5) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

V zvezi s povračilom pristojbine za ugovor je ta možnost v pravilu 18(5) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti navedena samo, če je prijava za znamko Skupnosti umaknjena ali omejena. Če se torej postopek konča z dogovorom, ki vsebuje navedbo umika ali omejitve prijave za znamko Skupnosti, se pristojbina za ugovor povrne. V drugih primerih se pristojbina za ugovor ne povrne.

5.4.4.4 Končanje postopka iz drugih razlogov

Člena 7 in 40 ter člen 92(2) Uredbe o znamki Skupnosti
Pravili 17 in 18 ter pravilo 76(1) in (4) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Kadar je prijava zavrnjena v skladu s:

- členom 7 Uredbe o znamki Skupnosti (zavrnitev prijave na podlagi absolutnih razlogov; na pobudo Urada ali zaradi pripomb tretjih oseb),
- členom 92(2) Uredbe o znamki Skupnosti (zastopanje prijaviteljev, ki niso iz EU) in
- pravilom 76(4) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti (pooblastila, kadar jih izrecno zahteva ena od strank),

se pristojbina za ugovor ne povrne, ker nobeden od teh primerov ni predviden v Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti kot razlog za povračilo pristojbine za ugovor.

5.4.4.5 Odziv na odklonitev

Člen 37(2) Uredbe o znamki Skupnosti

Če prijavitelj predloži odklonitev (odklanja izključno pravico do elementa izpodbijane prijave za znamko Skupnosti, ker nima razlikovalnega učinka) in nato vložnik ugovora umakne ugovor, se pristojbina za ugovor ne povrne, ker izjava o odpovedi ne pomeni omejitve seznama blaga in storitev v prijavi za znamko Skupnosti.

5.4.5 Zmotno povračilo pristojbine za ugovor

Če je bila pristojbina za ugovor povrnjena po pomoti zaradi tehnične napake Urada in ima vložnik ugovora transakcijski račun, Urad samodejno znova bremeni račun, ko prejme informacijo o napaki.

5.5 Odločitev o porazdelitvi stroškov

5.5.1 Primeri, v katerih je treba sprejeti odločitev o stroških

Člen 85 Uredbe o znamki Skupnosti Pravilo 18(4) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Odločitev o stroških se sprejme v postopku ugovora, ki se je nadaljeval po obdobju za pobotanje, tj. ko se je začel in končal kontradiktorni del postopka. Odločitev o stroških se ne sprejme pri ugovorih, ki se končajo pred obdobjem za pobotanje ali med njim.

Če se sprejme meritorna odločba, je odločitev o porazdelitvi stroškov navedena na koncu odločbe. V vseh drugih primerih, kadar zadevo zaključi oddelek za ugovore, se odločitev o stroških izda skupaj z dopisi o zaključku postopka, razen če sta stranki Urad obvestili o dogovoru o stroških.

5.5.2 Primeri, v katerih se odločitev o stroških ne sprejme

5.5.2.1 Dogovor o stroških

Člen 85(5) Uredbe o znamki Skupnosti

Kadar stranki sporazumno končata postopek ugovora z dogovorom, ki vključuje stroške, Urad ne bo sprejel odločitve o stroških. Enako velja, če Urad prejme obvestilo, ki sta ga podpisali obe stranki in v katerem je navedeno, da sta se dogovorili o stroških. Takšno obvestilo se lahko Uradu pošlje tudi v dveh ločenih dopisih. Urad mora to obvestilo prejeti, preden potrdi zaključek postopka.

Če stranki dosežeta sporazumno rešitev ugovora, se lahko prosto odločita, da ta rešitev ne bo vključevala vprašanja stroškov. Če ni nikjer navedeno, ali sta se stranki dogovorili o stroških, bo Urad nemudoma sprejel odločitev o stroških skupaj s potrditvijo umika/omejitve. Če stranki Urad obvestita, da sta se o stroških dogovorili po umiku/omejitvi, Urad ne bo spremenil že sprejete odločitve o stroških. Stranki se lahko

sami odločita, da bosta upoštevali dogovor in ne bosta „izvršili“ odločitve Urada o stroških.

5.5.2.2 Informacije „stranke, ki bo verjetno uspela v postopku“

Kadar stranka, ki bo verjetno uspela v postopku, Urad obvesti, da se strinja s tem, da vsaka stranka nosi svoje stroške, odločitev o stroških ni potrebna. Urad ne bo sprejel odločitve o stroških, kadar ga „stranka, ki bo verjetno uspela v postopku“ obvesti, da se strinja z delitvijo stroškov, tudi če „neuspela stranka“ ne potrdi svojega strinjanja. Pred sprejetjem odločitve je torej treba skrbno preveriti zadnje dopise obeh strank.

Kadar pa takšno zahtevo Uradu pošlje neuspela stranka, bo ta poslana drugi stranki, odločitev o stroških pa bo sprejeta po uradni dolžnosti na podlagi običajnih pravil.

5.5.3 Standardni primeri odločitev o stroških

Člen 85(1), (2) in (3) Uredbe o znamki Skupnosti
Pravilo 94 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Splošno pravilo je, da neuspela stranka ali stranka, ki konča postopek z umikom prijave za znamko Skupnosti ali ugovora, plača pristojbine in stroške, ki so nastali drugi stranki in so nujni za potek postopka.

Če obe stranki izgubita v nekaterih delih, je treba določiti „drugačno porazdelitev“. Praviloma je pravično, da vsaka stranka nosi svoje stroške.

Za stranko, ki konča postopek, se šteje, da se je vdala. Hipotetičen izid zadeve, če bi bila potrebna meritorna odločba, je popolnoma nepomemben.

V standardnih primerih je izid naslednji.

- Prijavitelj umakne ali omeji svojo prijavo na blago in storitve, zoper katere ugovor ni usmerjen (delni umik). V takšnem primeru mora prijavitelj plačati stroške.
- Vložnik ugovora umakne svoj ugovor po izteku obdobja za pobotanje, ne da bi bila prijava za znamko Skupnosti kakor koli omejena v zvezi z izpodbijananim blagom in storitvami. Vložnik ugovora mora plačati stroške.
- Omejitev prijave, ki ji sledi umik ugovora (glej sodbo z dne 28. aprila 2004 v zadevi „VITATASTE“, T-124/02, točka 56). Načeloma vsaka stranka nosi svoje stroške.

Vendar je lahko zaradi pravičnosti upravičena drugačna porazdelitev stroškov (npr. če je bila prijava omejena le v zelo majhnem obsegu).

Urad bo upošteval vsak pravočasno predložen dogovor, preden sprejme odločitev o stroških, vendar ne bo upošteval trditev strank v zvezi s tem, kdo bi moral plačati stroške, in zlasti ne bo presojal korektnosti ravnanja strank med postopkom.

5.5.4 Zadeve, v katerih se razsojanje ni nadaljevalo

5.5.4.1 Več ugovorov

Popolna zavrnitev prijave za znamko Skupnosti

Kadar je zoper isto prijavo za znamko Skupnosti vloženih več ugovorov in jih Urad ni začasno ustavil v skladu s pravilom 21(2) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti, pri čemer en ugovor vodi do zavrnitve prijave za znamko Skupnosti, Urad ne sprejme nobenih ukrepov v drugih ugovorih, dokler se ne izteče rok za pritožbo.

Če se rok za pritožbo izteče, ne da bi bila vložena pritožba, Urad konča druge postopke ugovora in razsojanje se v teh zadevah ne nadaljuje.

V takšnem primeru o stroških po prosti presoji odloči oddelek za ugovore (člen 85(4) Uredbe o znamki Skupnosti). Urad ne more določiti, kdo je „uspela ali neuspela stranka“, pri čemer se od prijavitelja ne sme zahtevati, naj plača stroške več drugih vložnikov ugovorov, če izgubi na podlagi ene meritorne odločbe. Zato bo na podlagi načela pravičnosti vsaki stranki naloženo plačilo svojih stroškov.

Delna zavrnitev prijave za znamko Skupnosti

V primerih več ugovorov, ki so delno usmerjeni zoper isto blago in storitve izpodbijane znamke, lahko odločba o ugovoru, ki je sprejeta prva, vpliva na druge ugovore.

Primer

Ugovor A je usmerjen zoper razred 1, ugovor B pa zoper razreda 1 in 2 izpodbijane prijave za znamko Skupnosti. Odločba se najprej sprejme v zvezi z ugovorom A, saj se z njo zavrne izpodbijana prijava za razred 1. Ko je odločba vročena strankama ugovora A, je treba ugovor B začasno ustaviti, dokler odločba v zvezi z ugovorom A ni dokončna in zavezujoča. Ko je odločba dokončna, bo vložnik ugovora B pozvan, naj Urad obvesti, ali želi ob upoštevanju spremembe seznama blaga vztrajati pri svojem ugovoru ali ga umakniti. Če vložnik ugovora umakne ugovor, je zadeva zaključena.

V takšnem primeru in če je zadeva zaključena po začetku kontradiktornega dela postopka, bo Urad sprejel odločitev o stroških v skladu s členom 85(2) Uredbe o znamki Skupnosti. Vložnik ugovora je ugovor umaknil po delni zavrnitvi izpodbijane znamke. V tem smislu je vložnik ugovora uspel v postopku. Vendar je bila delna zavrnitev znamke bolj omejena kot obseg ugovora. V tem smislu je tudi prijavitelj/imetnik uspel v postopku. Zato je pravično, da vsaka stranka nosi svoje stroške.

Če vložnik ugovora po delni zavrnitvi vztraja pri svojem ugovoru, se postopek nadaljuje, v končni meritorni odločbi pa se o stroških odloči na podlagi običajnih pravil.

5.5.4.2 Zavrnitev prijave na podlagi absolutnih razlogov ali formalnosti

Prijava za znamko Skupnosti se lahko zavrne med postopkom ugovora na podlagi absolutnih razlogov za zavrnitev (na podlagi pripomb tretjih oseb (člen 40 Uredbe o znamki Skupnosti) ali celo po uradni dolžnosti, če je zadeva znova odprta) ali na

podlagi formalnosti (npr. če prijavitelj, ki ni iz EU, nima več zastopnika na podlagi člena 92(2) Uredbe o znamki Skupnosti).

Ko je zavrnitev dokončna, se postopek ugovora konča, tako da se pošlje uradno obvestilo.

V takšnih primerih je praksa pri stroških naslednja. Če zavrnitev postane dokončna po izteku obdobja za pobotanje, se odločitev o stroških sprejme v skladu s členom 85(4) Uredbe o znamki Skupnosti. Ta člen določa, da se v zadevah, v katerih se razsojanje ne nadaljuje, o stroških po prosti presoji odloči Urad. Vsaka stranka mora torej nositi svoje stroške.

Če po drugi strani tak položaj nastane pred začetkom kontradiktornega dela, se odločitev o stroških ne sprejme.

5.5.4.3 Združitev zadev

Pravilo 21 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti
--

Za dodatne informacije glej odstavek 6.4.3 spodaj, Združitev postopkov.

Kadar skupni ugovor uspe v celoti, mora prijavitelj plačati pristojbine za ugovor, ki jih je plačal vsak od vložnikov ugovora, stroške zastopanja pa samo enkrat. Če v postopku uspe prijavitelj, bodo stroški zastopanja odobreni enkrat, vendar bo zanje odgovoren vsak od skupnih vložnikov ugovora. Pravična je lahko različna porazdelitev stroškov. V primeru delnega uspeha ali če je to pravično iz drugih razlogov, mora vsaka stranka nositi svoje stroške.

5.5.4.4 Pomen izraza „nositi svoje stroške“

Pojem stroškov obsega pristojbino za ugovor in stroške, ki so nujni za potek postopka, kot je navedeno v členu 85(1) Uredbe o znamki Skupnosti ter pravilu 94(6) in (7) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti. V večini primerov stroški krijejo plačilo za posrednika v okviru tarif iz uredbe.

„Vsaka stranka nosi svoje stroške“ pomeni, da nobena stranka nima terjatve do druge stranke.

5.6 Določitev stroškov

Člen 85(6) Uredbe o znamki Skupnosti Pravilo 94 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti
--

Če so stroški omejeni na stroške zastopanja in pristojbino za ugovor, je odločitev o določitvi zneska stroškov vključena v odločitev o porazdelitvi stroškov (tj. praviloma v meritorno odločbo).

To pomeni, da zneska stroškov v 99 % primerov ne bo treba določiti posebej.

Edine izjeme so:

- če je bilo opravljeno ustno zaslišanje;
- če je bila odločba sprejeta pred 25. julijem 2005 (tj. pred začetkom veljavnosti spremembe člena 85 Uredbe o znamki Skupnosti);
- če je bila določitev stroškov v glavni odločbi nenamerno izpuščena („pozabljena“).

5.6.1 Zneski, ki jih je treba povrniti/določiti

Znesek, ki ga je treba povrniti, je vedno določen v EUR, ne glede na valuto, v kateri je morala stranka plačati svojega zastopnika.

Pravilo 94(6) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

V zvezi s pristojbinami je znesek omejen na pristojbino za ugovor v višini 350 EUR, če v postopku uspe vložnik ugovora.

Pravilo 94(3) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Pri stroških zastopanja je znesek omejen na 300 EUR. To velja za vložnika ugovora in prijavitelja, če ju je v postopku ugovora zastopal poklicni zastopnik v smislu člena 93(1) Uredbe o znamki Skupnosti, ne glede na to, ali so ti stroški dejansko nastali.

Če je stranko, ki je uspela v postopku, v neki fazi postopka zastopal poklicni zastopnik, vendar v času sprejetja odločitve o stroških nima več zastopnika, je prav tako upravičena do odobritve stroškov, ne glede na to, kdaj v postopku se je poklicno zastopanje prenehalo.

Stroški zastopanja za zaposlene, tudi iz drugega podjetja, s katerim je stranka gospodarsko povezana, niso povračljivi in ne bodo določeni. V odločitvi o stroških ne bodo obravnavani.

Za dodatne informacije o zastopanju glej Smernice, del A: Splošna pravila, razdelek 5: Poklicno zastopanje.

Kadar odbor za pritožbe zadevo vrne v odločanje oddelku za ugovore, to pomeni, da prva odločba (zoper katero je bila vložena pritožba) ni postala dokončna (niti glede porazdelitve ali določitve stroškov).

V zvezi s stroški postopka ugovora mora biti sprejeta ena sama odločitev o porazdelitvi in določitvi stroškov za postopek ugovora kot celoto.

Če odbor za pritožbe zadevo vrne v odločanje oddelku za ugovore, odločitev tega oddelka ni postala dokončna (niti glede porazdelitve ali določitve stroškov), tako da na tej stopnji postopka ni uspele ali neuspele stranke. V zvezi s stroški pritožbenega postopka bo odbor torej odločil, da se mu v skladu s členom 85(2) Uredbe o znamki Skupnosti zdi pravično, da vsaka stranka nosi svoje stroške pritožbenega postopka. To načeloma velja za stroške in pristojbine.

Vendar lahko odbor v zvezi s pritojbo za pritožbo odloči, da se lahko ta pritojba povrne v skladu s pravilom 51(b) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti, če je vrnitev zadeve v ponovno odločanje posledica bistvene kršitve postopka s strani oddelka za ugovore. Odbor v zvezi s stroški postopka ugovora odloči, da jih mora oddelek za ugovore določiti v svoji prihodnji odločbi.

Oddelek za ugovore mora nato znova odločati o zadevi ter bo o stroških odločil in jih določil samo za postopek ugovora, kot je to običajno.

Če je zoper to odločbo znova vložena pritožba (o kateri se ne odloča znova), bo odbor o stroških odločil in jih določil kot običajno.

5.6.2 Postopek, če so stroški določeni v glavni odločbi

Pravilo 94(3) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Če je odločitev o določitvi zneska stroškov vključena v odločitev o porazdelitvi stroškov, ni potreben nikakršen obračun stroškov ali dokazilo. Urad ve, da je bila pritojba za ugovor plačana, in če obstaja zastopnik, je treba ne glede na kakršna koli dokazila odobriti 300 EUR. Predpostavlja se, da so stroški zastopanja znašali najmanj 300 EUR.

Zato ni potrebno nikakršno dopisovanje s strankama glede zneska, ki ga je treba določiti. Znesek se določi samodejno.

5.6.3 Postopek, če je treba stroške določiti posebej

V redkih primerih, kadar je treba stroške določiti posebej (tudi kadar je bila ta določitev nenamerno izpuščena, saj mora zadevna stranka tudi v takšnem primeru ravnati v skladu z veljavnimi zahtevami), se uporabljata naslednji postopkovni zahtevi:

- dopustnost,
- dokazila.

5.6.3.1 Dopustnost

Člen 85(6) Uredbe o znamki Skupnosti

Zahteva za določitev stroškov je dopustna šele, ko je odločba, v zvezi s katero se zahteva določitev stroškov, postala dokončna in sta pretekla dva meseca po tem datumu.

5.6.3.2 Dokazila

Pravilo 94(3) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Za odobritev pritojbe za ugovor niso potrebna dokazila.

Za odobritev stroškov zastopanja po pavšalni stopnji zadostuje zagotovilo zastopnika, da so nastali stroški. Če je predložen obračun stroškov, zadostuje že, da je v njem naveden vsaj znesek za povračilo, in ni pomembno, ali je naslovljen na stranko v postopku, saj je predložitev obračuna stroškov enakovredna zagotovitilu.

Za vse druge stroške (ki se pojavljajo zelo redko) so potrebni obračun stroškov in dokazila, vendar zadostuje že, da je iz njih razvidna verjetnost nastanka stroškov (in ne da ga podrobno dokazujejo).

5.6.4 Ponovna presoja določitve stroškov

Člen 85(6) Uredbe o znamki Skupnosti Pravilo 94(4) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Če se ena od strank ne strinja z določitvijo stroškov, lahko zahteva ponovno presojo odločitve. Zahtevo mora obrazložiti in jo vložiti v enem mesecu od datuma uradnega obvestila o določitvi. Zahteva se šteje za vloženo, če je plačana pristojbina za ponovno presojo v višini 100 EUR.

Stroški v postopku ponovne presoje se ne povrnejo (glej odločbo z dne 16. decembra 2004 v zadevi „BIOLACT/BIO“, R 0503/2001-4).

6 Postopkovna vprašanja

6.1 Popravki napak

Člen 43(2) Uredbe o znamki Skupnosti

6.1.1 Popravki napak v ugovoru zoper registracijo

Uredbe ne vsebujejo posebnih določb o popravkih napak v ugovoru zoper registracijo. Očitne napake v ugovoru zoper registracijo se lahko popravijo tako, da se po analogiji uporabi člen 43(2) Uredbe o znamki Skupnosti, ki se nanaša na prijavo za znamko Skupnosti.

Če je jasno, kakšna bi morala biti pravilna navedba, se lahko napaka šteje za očitno in jo je mogoče popraviti.

Na primer, če so podatki o vložniku ugovora navedeni tam, kjer bi morali biti navedeni podatki o zastopniku, se to lahko šteje za očitno napako. Nasprotno, če je vložnik ugovora zoper registracijo, naveden v ugovoru, Dundee Ltd, vendar vložnik ugovora pozneje v postopku Urad obvesti, da se je zmotil in da je pravi vložnik ugovora Dundee PLC, tega ni mogoče šteti za očitno napako, ker Urad pri preizkusu ugovora ni mogel uganiti, da bi morala biti pravna oblika vložnika ugovora Dundee PLC. Zato napake po izteku trimesečnega roka za vložitev ugovora ni mogoče popraviti.

6.1.2 Popravki napak in pomot v objavah

Pravilo 14 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Če objava prijave vsebuje napako ali pomoto, ki jo je mogoče pripisati Uradu, Urad napako ali pomoto popravi po uradni dolžnosti ali na zahtevo prijavitelja.

Popravke, izvedene na podlagi tega pravila, je treba objaviti. Če se popravek nanaša na napake, ki ne vplivajo na ugovor, se objavi, ko je znamka Skupnosti registrirana. Če se popravek nanaša na razširitev seznama blaga ali storitev ali prikaz znamke, se določi nov rok za vložitev ugovora.

Če so bili ugovori vloženi po „prvi“ objavi prijave za znamko Skupnosti, bo treba vložnike ugovorov obvestiti tudi o ponovni objavi. Vložnikom ugovorov, ki so ugovor vložili zoper „prvo“ objavo, ni treba vložiti novega ugovora. Postopek je treba začasno ustaviti, dokler se ne izteče rok za vložitev ugovora v zvezi z „drugo“ objavo.

Čeprav je to malo verjetno, se lahko zgodi, da želi „vložnik ugovora zoper prvo objavo“ umakniti svoj ugovor na podlagi ponovne objave. V takšnem primeru je treba postopek končati, pristojbino za ugovor pa povrniti (glej odstavek 5.4.1.2 zgoraj).

6.2 Roki

Pravila 71(1), 79, 80(3), 82(3) in 96(1) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Neupoštevanje določenega roka bo nujno pomenilo zavrnitev dokumentov in stališč, predloženih po njegovem izteku, kar pomeni, da se prepozno predloženi dokazi, pripombe ali dokaz o uporabi ne bodo upoštevali – vključno z vsemi negativnimi posledicami, ki jih to lahko ima za zadevno stranko.

Enako velja za dodatne dokumente in dokazila, priložena samo potrditveni kopiji dopisa, ki je bil poslan pravočasno (običajno po faksu), če ta potrditvena pošta prispe po izteku roka. To velja ne glede na to, ali so takšni dokumenti in dokazila posebej navedeni v prvotnem dopisu. Urad ne bo upošteval nobenih pisnih stališč ali dokumentov, ki niso bili predloženi v določenem roku. Ta pravna sankcija je jasna in Uradu ne omogoča nikakršne proste presoje.

Poleg tega pravilo 22(2) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti za dokaz o uporabi izrecno določa sankcijo, če ta ni bil predložen v predpisanem roku: Urad mora ugovor zavrniti. Tudi tukaj nima nikakršne diskrecijske pravice za drugačno ravnanje.

Za splošne informacije o rokih in nadaljevanju postopka glej Smernice, del A: Splošna pravila, razdelek 1: Komunikacijska sredstva, roki.

6.2.1 Podaljšanje rokov v postopku ugovora

6.2.1.1 Roki, ki jih ni mogoče podaljšati, in tisti, ki jih je mogoče podaljšati

Pravilo 71(1) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Roka ni mogoče podaljšati, če je njegovo trajanje določeno z uredbo. Roki, ki jih ni mogoče podaljšati, vključujejo:

Člen 41(1) Uredbe o znamki Skupnosti

- trimesečni rok za vložitev ugovora;

Člen 41(3) Uredbe o znamki Skupnosti

- trimesečni rok za plačilo pristojbine za ugovor;

Člen 8(3)(b) Uredbe o pristojbinah za znamko Skupnosti

- enomesečni rok za plačilo doplačila, če plačilo prispe prepozno in ni predložen dokaz, da je bil nalog za plačilo dan najmanj 10 dni pred iztekom roka za plačilo;

Pravilo 17(4) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

- dvomesečni rok za odpravo pomanjkljivosti v skladu s pravilom 17(4) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti.

Pravilo 71(1) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Roki, ki jih je mogoče podaljšati, so tako dolgi, kot določi Urad. Na primer, rok za predložitev pripomb v odgovor na ugovor zoper registracijo je rok, ki ga je mogoče podaljšati.

6.2.1.2 Pravočasno vložena prošnja

Opomba: Za podaljšanje obdobja za pobotanje velja posebna ureditev. Za dodatne podrobnosti glej odstavek 3.2 zgoraj, Podaljšanje obdobja za pobotanje.

Za odobritev podaljšanja morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- rok mora biti mogoče podaljšati;
- za podaljšanje mora zaprositi zadevna stranka ali obe stranki skupaj;
- prošnja mora biti podpisana;
- prvotni rok se še ni iztekel;
- upoštevati je treba jezikovno ureditev, tj. če prošnja ni v jeziku postopka, je treba v enem mesecu od vložitve predložiti prevod, sicer se prošnja ne bo upoštevala.

Podaljšanje bo mogoče samo, če je zadevna prošnja vložena pred iztekom prvotnega roka. Če Urad prošnjo za podaljšanje prejme po izteku roka, jo mora zavrniti.

Za vsako prvo prošnjo za podaljšanje, ki je prejeta pravočasno, bo vedno odobren dvomesečni rok (ali manj, če se tako zahteva), ne glede na pojasnilo stranke, ki zaprosi za podaljšanje. Vendar bo vsaka nadaljnja prošnja za podaljšanje istega roka zavrnjena, če stranka, ki zaprosi za podaljšanje, ne pojasni ustrezno in utemelji izjemnih okoliščin, zaradi katerih ji ni uspelo upoštevati prvotnega roka in prvega podaljšanja, in razlogov, zakaj je potrebno dodatno podaljšanje. Splošna ali nejasna pojasnila ne bodo zadostovala za drugo podaljšanje. Prošnji morajo biti vedno priloženi dokazi in/ali spremna dokumentacija.

Po drugi strani pa okoliščine, ki so pod nadzorom zadevne stranke, niso „izjemne okoliščine“. Na primer, pogovori z drugo stranko v zadnjem trenutku niso „izjemne okoliščine“. Stranki imata nadzor nad njimi.

Prošnjo mora vložiti stranka, na katero se nanaša rok. Na primer, če mora prijavitelj predložiti pripombe v odgovor na ugovor zoper registracijo, lahko za podaljšanje zaprosi samo prijavitelj.

Za več informacij o podaljšanih rokih glej Smernice, del A: Splošna pravila, razdelek 1: Komunikacijska sredstva, roki, odstavek 3.1.3: Podaljšanje rokov.

6.2.1.3 Podaljšanje roka na lastno pobudo Urada

Urad lahko podaljša rok na lastno pobudo, če in kadar je to potrebno iz posebnih razlogov. Na primer, Urad 20 dni pred iztekom roka za predložitev pripomb prejme prošnjo za podaljšanje roka brez utemeljitve, vendar jo obravnava šele po izteku tega roka. Ker bo zavrnitev prošnje po izteku roka nesorazmerno škodovala interesom stranke, ki je zaprosila za podaljšanje, Urad podaljša rok za število dni, ki je preostalo do izteka roka, ko je stranka poslala svojo prošnjo, v tem primeru za 20 dni. Ta praksa temelji na pravilih dobrega upravljanja.

Če je bila prošnja za podaljšanje roka, ki ga je mogoče podaljšati, vložena pred iztekom tega roka, se zadevni stranki odobri vsaj en dan, tudi če je prošnja za podaljšanje prispela zadnji dan tega roka.

6.2.1.4 Podpis

Če ena od prošenj ni podpisana, je treba preveriti, ali je pozneje prispela druga, podpisana prošnja. To pa zato, ker stranke včasih pozabijo podpisati prošnjo, vendar svojo napako spoznajo šele po tem, ko je prošnja že poslana, zato jo podpišejo in še enkrat pošljejo.

Skupno prošnjo morata podpisati obe stranki, prispeti pa mora v roku, za katerega se zahteva podaljšanje. Prošnja, ki jo podpiše eden od zastopnikov, ki Uradu zagotavlja, da se druga stranka strinja s podaljšanjem, ni sprejemljiva.

6.3 Začasna ustavitev

Pravili 20(7) in 21(2) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Urad lahko po uradni dolžnosti na zahtevo obeh strank ali ene od njiju odloči o začasni ustavitvi postopka.

Urad „lahko“ v skladu s pravilom 20(7) začasno ustavi postopek ugovora. O začasni ustavitvi torej vedno po prosti presoji odloči preizkuševalec, ki je pristojen za ugovor. Postopek ugovora je mogoče začasno ustaviti na zahtevo ene od strank pred začetkom kontradiktornega dela postopka in celo med obdobjem za pobotanje na podlagi razlogov iz pravila 20(7)(a) in (b) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti. Vendar ga med obdobjem za pobotanje ni mogoče začasno ustaviti z obrazložitvijo, da potekajo pogajanja. Namen obdobja za pobotanje je namreč zagotoviti časovni okvir za pogajanja, preden se začne kontradiktorni del.

Kadar je treba postopek začasno ustaviti v zgodnji fazi, je primerno, da se to stori ob uradnem obvestilu o dopustnosti, zato da se obdobje za pobotanje „prihrani“ za čas, ko se postopek znova nadaljuje.

6.3.1 Začasna ustavitev na zahtevo obeh strank

Če začasno ustavitev zahtevata obe stranki po izteku obdobja za pobotanje, bo Urad začasno ustavil postopek, tudi če razlogi niso navedeni. V takšnem primeru in ne glede na obdobje, ki ga zahtevata stranki, bo prva začasna ustavitev postopka določena za eno leto, pri čemer bosta lahko stranki končali to obdobje. Postopek za končanje tega obdobja je enak kot za podaljšanje obdobja za pobotanje: če ena od strank konča to obdobje, začasna ustavitev postopka preneha 14 dni po tem, ko sta stranki obveščeni o tem. Postopek se bo znova nadaljeval naslednji dan, stranka, ki mora predložiti pripombe, pa bo za to imela na voljo dva meseca.

6.3.2 Začasne ustavitve s strani Urada po uradni dolžnosti ali na zahtevo ene od strank

Če Urad postopek ugovora začasno ustavi po uradni dolžnosti ali na zahtevo ene od strank, mora odločitev o začasni ustavitvi temeljiti na ustreznih razlogih. V Uredbi o znamki Skupnosti so predvideni trije posebni primeri, v katerih se lahko postopek začasno ustavi:

- ugovor temelji na prijavi za registracijo znamke;
- ugovor temelji na prijavi za registracijo geografske označbe ali označbe porekla;
- obstaja več ugovorov.

Izvedbena uredba o znamki Skupnosti poleg teh treh posebnih primerov določa, da se lahko postopek ugovora začasno ustavi, kadar je takšna začasna ustavitev upravičena zaradi okoliščin. Najpogostejši neopredeljeni primeri, v katerih se lahko postopek ugovora načeloma začasno ustavi, so naslednji:

- registracija znamke, na kateri temelji ugovor, je predmet upravnega ali sodnega postopka, ki lahko vpliva na registracijo ali pravico vložnika ugovora do nje.

Razlog za to je, da ugovoru ni mogoče ugoditi na podlagi prejšnje pravice, ki je prenehala veljati na datum odločbe (glej odstavek 5.3.2 teh Smernic);

- stranki se pogajata o sporazumni rešitvi ugovora.

Obstajajo nekateri drugi primeri, v katerih je lahko začasna ustavitev prav tako priporočljiva ali celo nujna, kot na primer pri pripombah tretjih oseb, napakah v objavi izpodbijane prijave, zaradi katerih je potrebna ponovna objava, odprtem prenosu v zvezi s prejšnjo znamko Skupnosti/prijavo za znamko Skupnosti ali izpodbijanimi prijavi za znamko Skupnosti, umiku zastopnika.

Opozoriti je treba, da začasna ustavitev postopka ni obvezna v nobenem od zgoraj navedenih primerov. O tem po prosti presoji odloči Urad. To pomeni, da nobeden od zgoraj navedenih primerov sam po sebi nobeni stranki ne podeljuje pravice, da začasno ustavi postopek. Kadar je po drugi strani ustavitev postopka potrebna zaradi okoliščin zadeve, se pričakuje, da bo preizkuševalec začasno ustavil postopek.

Poleg tega dejstvo, da Izvedbena uredba o znamki Skupnosti vsebuje posebna pravila za primere več ugovorov in primere, v katerih ugovor temelji na prijavi za registracijo ali prijavi za registracijo geografske označbe ali označbe porekla, kaže na to, da je treba postopek začasno ustaviti ali da je treba vsaj ustrezno razmisliti o možnosti začasne ustavitve postopka. Odločitev o začasni ustavitvi postopka je nazadnje odvisna od okoliščin zadeve. V naslednjih razdelkih so pojasnjene najpogostejše okoliščine, ki lahko privedejo do začasne ustavitve postopka.

6.3.3 Ugovor temelji na prijavi za znamko/prijavi za geografsko označbo ali označbo porekla

6.3.3.1 Pojasnilo osnovnega načela, trenutek začasne ustavitve

Pravilo 20(7) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Načeloma se postopki ugovorov, ki temeljijo na prijavah, naj ne bi začasno ustavili, vsaj ne na samem začetku postopka. Domneva se, da prijave v večini primerov že med postopkom privedejo do registracije.

Ob predpostavki, da je vložnik ugovora predložil zadostne dokaze za utemeljitev nacionalne prijave, se bo ugovor nadaljeval, dokler ne bo odločba pripravljena za sprejetje (enako velja za prejšnje prijave za znamko Skupnosti, pri katerih niso potrebni nobeni dokazi). Pred zaključkom postopka je treba prijavo za znamko Skupnosti preveriti, v primeru nacionalne prijave pa je treba vložnika ugovora pozvati, naj predloži informacije o statusu prijave. Če vložnik ugovora na tej stopnji predloži dokaze, da je bila nacionalna prijava dejansko registrirana pred rokom iz pravila 19(1) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti, bo prejšnja znamka zavrnjena kot neutemeljena na podlagi pravila 20(1) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti.

Vendar lahko Urad začasno ustavi postopek, če je prejšnja pravica prijava in če začasno ustavitev zahteva ena od strank. V takšnem primeru se bo pri odločanju o začasni ustavitvi upošteval verjetni izid ugovora. Če je prejšnja pravica nacionalna prijava, morata stranki predložiti dokaze, da se pri prijavi pojavljajo težave.

6.3.3.2 Izjeme od osnovnega načela

Izjeme bodo veljale samo, če bosta izpolnjena dva kumulativna pogoja.

1. Pri prejšnji prijavi se pojavljajo težave. Kadar ima Urad informacije, da se pri prejšnji prijavi pojavljajo težave, splošna predpostavka, da bo prijava privedla do registracije, ni več veljavna. Za prejšnjo prijavo se šteje, da se pri njej pojavljajo težave, kadar Urad za znamke izrazi pomisleke, kadar so zoper njo vloženi ugovori ali kadar obstaja zavrnitev, ki bo postala dokončna.
2. Končne odločbe ni mogoče sprejeti brez upoštevanja prejšnje prijave. To velja, kadar na podlagi okoliščin zadeve ni mogoče trditi, da bo ugovor vsekakor zavrnjen (npr. ker ni verjetnosti zmede) ali da mu bo ugodeno (ker obstajajo prejšnje pravice, ki zadostujejo za zavrnitev izpodbijane prijave za znamko Skupnosti).

Pri drugemu pogoju je treba natančneje proučiti, ali zadevna prijava vpliva na izid ugovora.

Kadar je odgovor očitno negativen, se postopek ne sme začasno ustaviti. To vključuje primere, v katerih bo ugovor vsekakor zavrnjen, in primere, v katerih bo ugovor vsekakor uspešen (ker ugovor temelji tudi na drugih prejšnjih pravicah, pri katerih ena ali več od teh jasno zagotavlja uspeh ugovora).

Kadar ugovor temelji na prijavi za registracijo, bo morda ustrezno začasno ustaviti postopek na podlagi pravila 20(7) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti in počakati na registracijo prejšnje znamke vložnika ugovora. Vendar če je treba ugovor zavrniti bodisi iz formalnih bodisi iz vsebinskih razlogov, bi bila začasna ustavitev nesmiselna in bi samo po nepotrebnem podaljšala postopek.

Kadar ni drugih prejšnjih pravic, ki bi se upoštevale (ker druge prejšnje pravice ne obstajajo ali niso bile utemeljene), ali kadar je treba prijavo kljub temu upoštevati (ker druge prejšnje pravice ne zagotavljajo uspeha ugovora), je treba za odločitev o začasni ustavitvi presoditi, ali bo ugovor uspešen na podlagi prijave. Postopek bo začasno ustavljen samo, če se ugotovi, da bo prejšnja prijava, če bo registrirana, privedla do celotne ali delne zavrnitve izpodbijane prijave za znamko Skupnosti.

Če se ta presoja opravi v zgodnji fazi postopka, je treba upoštevati, da predhodni preizkus zadeve ni nikoli tako poglobljen in preudaren kot pri pripravi odločbe. Zato je tukaj potrebna določena stopnja previdnosti. V mejnih primerih, kadar izid ni jasen, je treba postopek načeloma začasno ustaviti.

6.3.3.3 Prejšnje prijave za znamko Skupnosti

Pri kontradiktornem delu postopka je treba upoštevati, da se lahko vprašanje začasne ustavitve pojavi šele po izteku obdobja za pobotanje. Na primer, ugovor temelji na podobni prijavi za znamko Skupnosti, vendar se postopek začasno ne ustavi, ker obstaja še ena prejšnja pravica (registrirana znamka), na podlagi katere je treba zavrniti izpodbijano prijavo. Če vložnik ugovora ne utemeli te prejšnje pravice, prejšnja prijava, ki prej ni bila pomembna za izid, postane bistvena za odločitev. Če se glede na razpoložljivo dokumentacijo pri prejšnji prijavi pojavljajo težave, je treba postopek ugovora začasno ustaviti.

6.3.3.4 Prejšnje nacionalne prijave

Vprašanje začasne ustavitve morata sprožiti stranki (običajno prijavitelj). V takšnem primeru mora stranka predložiti dokaze, da se pri prejšnji prijavi pojavljajo težave. Urad bo na podlagi takšne zahteve proučil, ali je glede na okoliščine zadeve priporočljivo začasno ustaviti postopek.

Če se vprašanje začasne ustavitve postopka ne sproži, se uporablja splošno načelo in Urad mora o začasni ustavitvi odločiti samo, če se postopek končuje in ni informacij, da je prijava privedla do registracije. V takem primeru je treba vložnika ugovora pozvati, naj Urad obvesti o statusu svoje prejšnje prijave.

Vsekakor se lahko vprašanje začasne ustavitve postopka zaradi prejšnjih prijav pojavi v najrazličnejših oblikah, zato je treba o njem odločati za vsak primer posebej. Tukaj ni strogih pravil, ampak je ključen zdrav razum.

Tukaj je nekaj primerov, v katerih začasna ustavitev postopka glede na zgoraj navedeno splošno prakso zaradi okoliščin na prvi pogled ni potrebna, vendar se lahko kljub temu odredi, če je po mnenju preizkuševalca ustrezna.

- Ugovor temelji na francoski znamki in prijavi za znamko Skupnosti, pri čemer se pri nobeni od njiju ne pojavljajo težave. Obe se nanašata na isti znak in isto blago, ki sta tako podobna izpodbijani znamki, da to povzroča zmedo. Ugovor se torej lahko obravnava samo na podlagi francoske znamke. Če se lahko verjetnost zmede pojavi samo v drugih državah članicah, razen v Franciji, bo odločba trdnejša, če bo temeljila na prijavi za znamko Skupnosti, zato je primerno začasno ustaviti postopek in počakati na izid prijave za znamko Skupnosti.
- Prejšnja prijava ne vpliva na izid, vendar prijavitelj zahteva začasno ustavitev. Če je prejšnja pravica prijava za znamko Skupnosti in Urad ugotovi, da se pri njej pojavljajo težave, ali če prijavitelj v primeru nacionalne prijave predloži dokaze, da se pri prijavi vložnika ugovora pojavljajo težave, se lahko postopek začasno ustavi. Ker je načeloma prijavitelj tisti, ki ima največji interes za hitro odločitev, Urad ne ni smel vztrajati pri nadaljevanju postopka, če bi prijavitelj raje počakal.

6.3.3.5 Spremljanje začasno ustavljenih zadev

Kadar je postopek začasno ustavljen brez določenega roka (tako imenovana odprta začasna ustavitev), bodo v podatkovni zbirki Urada vsakih šest mesecev ustvarjeni datumi zapadlosti za spremljanje ugovora.

Kadar je prejšnja pravica prijava za nacionalno registracijo, bo ponovno nadaljevanje postopka vedno odvisno od pobude strank, od katerih se pričakuje, da bosta Urad obvestili o tem, da je prijava privedla do registracije ali da je bila zavrnjena. Tudi od vložnika ugovora se lahko zahteva obveščanje Urada.

6.3.3.6 Ponovno nadaljevanje postopka

Ko nastopi čas za ponovno nadaljevanje postopka, ker je prejšnja prijava privedla do registracije ali je bila zavrnjena, je treba stranki seveda obvestiti o rokih, ki so ostali odprti ob ponovnem nadaljevanju postopka. Če je bil postopek začasno ustavljen že na

samem začetku, je treba določiti vse datume za obdobje za pobotanje in poznejše roke.

6.3.4 Več ugovorov

Pravilo 21(2) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

6.3.4.1 Pojasnilo osnovnega načela, trenutek začasne ustavitve

Kadar je zoper isto prijavo za znamko Skupnosti vloženih več ugovorov in je pri enem ob njih zelo verjetno, da bo prijava za znamko Skupnosti (ali vsaj vse blago in storitve, ki se izpodbijajo z vsemi ugovori) zavrnjena, lahko Urad začasno ustavi druge postopke, dokler ni sprejeta dokončna odločba.

Načeloma se bo za ugovor štelo, da bo verjetno uspešen, če na primer temelji na členu 8(1)(a) Uredbe o znamki Skupnosti (enakost) in registrirani znamki.

Ugovor, na podlagi katerega je upravičena začasna ustavitev vseh drugih ugovorov, mora izkazovati veliko verjetnost uspeha in biti usmerjen zoper vse blago in storitve, ki se izpodbijajo z vsemi ugovori, ki naj bi bili začasno ustavljeni.

Začasna ustavitev ugovorov v zgodnji fazi vključuje nekatera tveganja. Preizkuševalec mora biti pozoren, ko obravnava umike, utemeljitev prejšnjih pravic in dokaz o uporabi v aktivnem postopku. Če je „aktivni“ ugovor poravnan ali umaknjen (npr. v obdobju za pobotanje), je treba končati začasno ustavitev preostalih postopkov. Če „aktivni“ ugovor ni ustrezno utemeljen, je treba znova proučiti in po možnosti končati začasno ustavitev preostalih postopkov. Enako velja, kadar vložnik ugovora ne predloži dokaza o uporabi ali predloži dokaze, ki očitno ne zadostujejo za dokaz resne in dejanske uporabe.

6.3.4.2 Po zavrnitvi prijave za znamko Skupnosti

Če je prijava za znamko Skupnosti pozneje zavrnjena zaradi „aktivnega“ ugovora, se bodo začasno ustavljeni ugovori šteli za rešene, ko bo odločba postala dokončna. Tri mesece pozneje je torej treba preveriti, ali je bila zoper odločbo o ugovoru vložena kakršna koli pritožba. Če je odločba postala dokončna, je treba o tem obvestiti stranke v drugih postopkih, ugovori, ki so bili začasno ustavljeni v zgodnji fazi, bodo zaključeni, vsakemu vložniku ugovora pa bo v skladu s pravilom 21(4) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti vrnjenih 50 % pristojbine za ugovor.

Če je bila zoper odločbo vložena pritožba, ugovori ostanejo začasno ustavljeni. Če odbor za pritožbe razveljavi odločbo, se drugi postopki takoj znova nadaljujejo, ne da bi bilo treba čakati, da ta odločba postane dokončna.

6.3.4.3 Ponovno nadaljevanje postopka

Če je treba znova nadaljevati postopek, ki je bil začasno ustavljen že na samem začetku, je treba določiti vse datume za obdobje za pobotanje in poznejše roke ter znova izdati vse običajne informacije in opozorila. Če je bil postopek začasno ustavljen

po izteku obdobja za pobotanje, se bo znova nadaljeval na stopnji, na kateri je bil ob začasni ustavitvi.

6.3.5 Ogrožena prejšnja pravica

Ugovor se začasno ustavi, če je prejšnja pravica, na kateri temelji ugovor, ogrožena, razen če ta prejšnja pravica ne bi vplivala na izid ugovora.

Pravilo 20(7) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

6.3.5.1 Primeri

Ti primeri so podobni primerom, v katerih ugovor temelji na prijavi. Pri obeh obstaja nekoliko negotovosti glede prejšnje pravice, na kateri temelji ugovor.

Če ugovor temelji na prejšnji znamki, ki je predmet postopka izbrisa, lahko Urad začasno ustavi postopek, če to zahteva ena od strank. V takšnem primeru mora imeti izid postopka izbrisa zoper prejšnjo znamko določen vpliv na ugovor. Pri odločitvi o začasni ustavitvi se bo torej upošteval verjetni izid ugovora. Če je prejšnja pravica nacionalna znamka, morata stranki predložiti dokaze, da se pri znamki pojavljajo težave.

V to kategorijo prejšnjih nacionalnih znamk spadata naslednja primera:

- prijavitelj (ali tretja oseba) je vložil tožbo ali nasprotno tožbo, s katero zahteva ugotovitev ničnosti ali razveljavitev prejšnje registracije;
- prijavitelj (ali tretja oseba) je vložil tožbo ali nasprotno tožbo, s katero zahteva prenos prejšnje pravice na svoje ime.

Kazenske ali odškodninske tožbe, vložene zoper vložnika ugovora, ne bodo nikakor vplivale na izid postopka ugovora, ne glede na to, kako so povezane s prejšnjo znamko, zato ne upravičujejo začasne ustavitve postopka.

6.3.5.2 Dejavniki, ki jih je treba upoštevati

Če ena od strank zahteva začasno ustavitev ali če Urad ve, da zoper prejšnjo znamko Skupnosti poteka postopek izbrisa, je treba proučiti, ali bi lahko zadevna prejšnja pravica na prvi pogled vplivala na izid ugovora.

Če se za ugovor šteje, da bo vsekakor uspešen ali zavržen, ne glede na usodo ogrožene prejšnje pravice, postopka ni treba začasno ustaviti. Če pa je treba po drugi strani ogroženo prejšnjo pravico nujno upoštevati v odločbi o ugovoru, bo postopek začasno ustavljen. Urad ne bo presojal o morebitnem uspehu nacionalne tožbe. Vendar če druga stranka navede takšen argument, mora Urad stranki pozvati, naj predložita dokaze ali pripombe.

Če se ugotovi, da se lahko postopek začasno ustavi, se lahko drugi stranki zagotovi, da pripombe predloži na zahtevo, zlasti če predloženi dokazi niso povsem jasni. Če druga stranka ni pozvana k predložitvi pripomb, lahko preizkuševalec še vedno

spremeni svojo ugotovitev, če se druga stranka odzove na odobritev začasne ustavitve.

6.3.5.3 Dokazi

Zahteva za začasno ustavitev mora biti podprta z dokazi, in sicer ne glede na to, ali jo vloži vložnik ugovora ali prijavitelj. Ti dokazi morajo biti uradni, v njih pa mora biti jasno opredeljen postopek, ki vodi do začasne ustavitve, in naveden zahtevani ukrep.

Zlasti morajo biti dokazi jasni glede morebitnih posledic za prejšnjo pravico, na kateri temelji ugovor. Po potrebi se lahko od stranke zahteva, naj predloži prevod dokazov.

6.3.5.4 Spremljanje začasno ustavljenih zadev

Kadar je postopek začasno ustavljen brez fiksne roka (tako imenovana odprta začasna ustavitev), se vsakih šest mesecev ustvarijo datumi zapadlosti, da se preveri, ali sta stranki predložili kakršne koli nove informacije o stanju postopka. Urad lahko stranki tudi pozove, naj predložita informacije o stanju postopka.

6.3.5.5 Ponovno nadaljevanje postopka

Postopek je treba znova nadaljevati takoj, ko je v nacionalnem postopku sprejeta dokončna odločba. Če je prejšnja pravica z odločbo, sprejeto v nacionalnem postopku, razglašena za nično, razveljavljena ali kakor koli drugače neveljavna ali pa je z njo prenesena prejšnja pravica vložnika ugovora, se bo ugovor štel za neutemeljen, če temelji na tej prejšnji pravici. Če vse prejšnje pravice, na katerih temelji ugovor, prenehajo obstajati, bo lahko vložnik ugovora umaknil svoj ugovor. Če tega ne stori, bo Urad sprejel odločbo o zavrnitvi ugovora.

6.3.6 Pogajanja v teku

Če zahtevo podpišeta obe stranki, se postopek začasno ustavi.

Če zahtevo podpiše samo ena od strank, Urad načeloma ne odobri začasne ustavitve, razen če je zahtevi priložen dopis o soglasju, ki ga je podpisala druga stranka.

Pravilo 20(7) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Na splošno stranki, kadar se pogajata, zaprosita za začasno ustavitev postopka, da bi se izognili dodatnim stroškom. Kadar začasno ustavitev zahtevata obe stranki, posebna utemeljitev ni potrebna. Začasna ustavitev se vedno odobri.

Vprašanje, ali pogajanja v teku upravičujejo začasno ustavitev postopka ali ne, je torej treba proučiti samo, kadar zahtevo predloži zgolj ena stranka.

Zahteve za začasno ustavitev postopka, ki jih vloži ena od strank in temeljijo na pogajanjih, ki potekajo med strankama, bodo načeloma zavrnjene. Pogajanja med strankama so med postopkom ugovora običajna in lahko se zgodi, da se druga stranka

želi pogajati, če takšna pogajanja ne zavlačujejo postopka. Pogajanja torej nobeni od strank ne dajejo pravice, da ne upošteva veljavnega roka, da doseže podaljšanje tega roka ali da doseže začasno ustavitev postopka.

V takšnih primerih se torej zahteva zavrne, vendar je zadevna stranka obveščena, da bo Urad postopek začasno ustavil, če bosta zahtevo vložili obe stranki.

Glede obdobja, ki se odobri, glej odstavek 6.3 zgoraj, Začasna ustavitev.

6.3.7 Postopkovni vidiki

V dopisih o začasni ustavitvi postopka mora biti vedno naveden datum začetka veljavnosti začasne ustavitve, ki je navadno datum, ko je bila vložena veljavna zahteva.

Če je začasna ustavitev odrejena za fiksno obdobje, mora biti v dopisih naveden tudi datum, ko naj bi se postopek znova nadaljeval, in to, kaj se bo zgodilo po tem. Upoštevati je treba, da bo to obdobje, kadar začasno ustavitev zahtevata obe stranki zaradi pogajanj v teku, vedno eno leto, ne glede na obdobje, ki ga zahtevata stranki.

Če se 30. januarja 2015 obravnava zahteva za dvomesečno začasno ustavitev postopka, ki sta jo podpisali obe stranki in je bila predložena 15. januarja 2015 (pet dni pred iztekom roka, ki ga ima vložnik ugovora na voljo za dopolnitev ugovora, tj. 20. januarja 2015), bo izid naslednji:

- Urad je začasno ustavil postopek ugovora na zahtevo obeh strank;
- začasna ustavitev začne veljati 15. januarja 2015 (datum, ko je Urad prejel zahtevo za začasno ustavitev) in traja do 15. januarja 2016;
- postopek se bo znova nadaljeval 16. januarja 2016 (eno leto, ne glede na obdobje, ki sta ga zahtevali stranki) brez dodatnega obvestila Urada;
- rok za vložnika ugovora je zdaj 15. marec 2016 (dva polna meseca za vložnika ugovora, da dopolni spis);
- rok za prijavitelja je zdaj 15. maj 2016 (dva polna meseca po roku za vložnika ugovora).

Če je postopek začasno ustavljen brez fiksnega roka (tako imenovana odprta začasna ustavitev), obdobje začasne ustavitve ne bo določeno. Postopek se bo znova nadaljeval po pisni potrditvi Urada, po potrebi pa bo odobren tudi polni dvomesečni rok, odvisno od faze postopka.

6.4 Več ugovorov

Pravilo 21 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti
--

Več ugovorov pomeni, da so zoper isto prijavo za znamko Skupnosti vloženi različni ugovori.

Pri več ugovorih je treba upoštevati nekatere dodatne dejavnike.

Prvič, praksa je, da je treba prijavitelja obvestiti o dopustnosti vseh ugovorov hkrati, razen če je pri enem od ugovorov prišlo do velike zamude v fazi preizkusa dopustnosti. Drugič, več ugovorov lahko privede do začasne ustavitve nekaterih od njih zaradi ekonomičnosti postopka. Tretjič, omejitev, ki jo prijavitelj predloži med enim od postopkov, lahko vpliva na druge ugovore. Poleg tega je morda smiselno, da se odločbe sprejemajo v določenem vrstnem redu.

Nazadnje, v nekaterih okoliščinah se lahko več ugovorov združi in obravnava v enem samem postopku.

6.4.1 Več ugovorov in omejitev

Kadar obstaja več ugovorov in prijavitelj omeji seznam blaga in storitev v enem od postopkov ugovora, morajo biti o tem z ustreznim dopisom obveščeni vsi drugi vložniki ugovorov, če se omejitev nanaša na blago ali storitve, ki se izpodbijajo v drugih ugovorih.

Vendar če blago ali storitve v omejitvi niso povezani z izpodbijanim blagom in storitvami, vložnika ugovora ni treba obvestiti o tem.

Na primer, obstajajo štirje ugovori zoper isto prijavo za znamko Skupnosti, ki se nanaša na razrede 3, 14, 18 in 25. Ugovori so usmerjeni zoper naslednje razrede:

Ugovor	Obseg
Št. 1	Razred 3
Št. 2	Razred 25
Št. 3	Razreda 18 in 25
Št. 4	Razreda 14 in 25

Prijavitelj pošlje omejitev v zvezi z ugovorom št. 2, s katero črta *oblačila* in *pokrivala*. Poleg ustreznih dopisov v zvezi z ugovorom št. 2 je treba poslati tudi ustrezne dopise v zvezi z ugovoroma št. 3 in 4. Ker omejitev ne vpliva na izpodbijano blago v ugovoru št. 1, ukrepi v zvezi s tem ugovorom niso potrebni.

6.4.2 Več ugovorov in odločbe

Ko je ugovor pripravljen za sprejetje odločbe, je treba upoštevati več ugovorov, ki so morda še odprti zoper isto prijavo za znamko Skupnosti. Preden se lahko sprejme odločba o ugovoru, je treba analizirati fazo postopka več ugovorov, pri čemer se lahko nato glede na okoliščine sprejme odločba ali začasno ustavi ugovor. Splošno načelo, ki ga je treba uporabiti, je, da se izpodbijano blago in storitve ne smejo zavrniti več kot enkrat ob različnih trenutkih. Trije položaji, ki lahko nastanejo, so opisani v nadaljevanju.

1. Vsi ugovori zoper isto prijavo za znamko Skupnosti so hkrati pripravljeni za sprejetje odločbe.

O vrstnem redu sprejemanja odločb po prosti presoji odloči preizkuševalec. Vendar je treba upoštevati naslednje.

Če bodo zavrnjeni vsi ugovori, se lahko odločbe sprejmejo v kakršnem koli vrstnem redu, ker zavrnitev ugovora ne vpliva na prijavo za znamko Skupnosti. Tudi če bi bila zoper eno od odločb vložena pritožba, preden bi bile sprejete druge, se zdi primerno, da se postopek ne ustavi začasno, ker lahko postopek pred odborom za pritožbe traja kar nekaj časa.

Če bodo vsi ugovori uspešni, je treba najprej sprejeti odločbo, s katero je izločena večina blaga in storitev prijave za znamko Skupnosti (najširši obseg ugovora), in ko bo ta dokončna, ji bodo sledile odločbe o ugovorih, s katerimi se izpodbijajo blago ali storitve, ki se razlikujejo od blaga in storitev, izpodbijanih s prvim ugovorom. V zgoraj navedenem primeru v odstavku 6.4.1 mora biti prva odločba sprejeta bodisi v zvezi z ugovorom št. 3 bodisi ugovorom št. 4 in nato v zvezi z ugovorom št. 1.

Predpostavljajmo, da je prva odločba sprejeta v zvezi z ugovorom št. 4 in da je prijava za znamko Skupnosti zavrnjena za razreda 14 in 25. V takšnem primeru je treba ugovor št. 2 začasno ustaviti.

Če se je rok za pritožbo iztekel in pritožba ni bila vložena, je ugovor št. 2 rešen, ker je odslej brezpredmeten. Stranki je treba o tem obvestiti in končati ugovor. Zadeva se šteje za zadevo, v kateri se razsojanje ni nadaljevalo v smislu člena 85(4) Uredbe o znamki Skupnosti. O stroških zato po prosti presoji odloči Urad. Če stranki Urad obvestita, da se strinjata s stroški, odločitev o stroških ne bo sprejeta. Navadno bo odločeno, da vsaka stranka nosi svoje stroške.

2. Samo en ugovor je pripravljen za sprejetje odločbe, medtem ko so drugi še vedno v kontradiktorni fazi postopka.

Če bo ugovor zavrnjen, se lahko odločba sprejme brez nadaljnjega vpliva na več odprtih ugovorov, ker zavrnitev nima nobenega učinka na prijavo za znamko Skupnosti.

Če je ugovor uspešen in je izpodbijana prijava za znamko Skupnosti z odločbo v celoti zavrnjena, je treba več odprtih ugovorov začasno ustaviti, dokler odločba ni dokončna. Če se je rok za pritožbo iztekel in pritožba ni bila vložena, se več ugovorov šteje za rešene, ker so odslej brezpredmetni. Stranke je treba o tem obvestiti in končati ugovor. Zadeva se šteje za zadevo, v kateri se razsojanje ni nadaljevalo v smislu člena 85(4) Uredbe o znamki Skupnosti. O stroških zato po prosti presoji odloči Urad. Če stranke Urad obvestijo, da se strinjajo s stroški, odločitev o stroških ne bo sprejeta. Navadno bo odločeno, da vsaka stranka nosi svoje stroške.

Enako velja, če je z odločbo o ugovoru zavrnjen **del** blaga in storitev izpodbijane prijave za znamko Skupnosti, vendar **vse** blago in storitve, zoper katere je usmerjenih več ugovorov.

Vendar je treba več ugovorov začasno ustaviti, če je z odločbo o ugovoru zavrnjen **del** blaga in storitev izpodbijane prijave za znamko Skupnosti, vendar samo **del** blaga in storitev, zoper katere je usmerjenih več ugovorov. Začasna ustavitev velja, dokler odločba ne postane dokončna. V takšnem primeru bodo vložniki več ugovorov pozvani, naj Urad obvestijo, ali želijo vztrajati pri ugovoru ali ga umakniti. V primeru umika ugovora se postopek konča in sta o tem obveščeni obe stranki. Če se postopek konča

po izteku obdobja za pobotanje, bo Urad o stroških odločil v skladu s členom 85(2) Uredbe o znamki Skupnosti, tako da vsaka stranka nosi svoje stroške. Če stranki pred zaključkom postopka Urad obvestita, da se strinjata s stroški, odločitev o stroških ne bo sprejeta.

3. Dva ali več ugovorov je pripravljenih za sprejetje odločbe, medtem ko so drugi še vedno v kontradiktorni fazi postopka.

Zgodi se lahko, da so nekateri od ugovorov zoper prijavo za znamko Skupnosti pripravljeni za sprejetje odločbe, medtem ko so drugi še vedno na različnih stopnjah kontradiktorne faze postopka. V takšnem primeru se skupaj uporabljajo načela, opisana pod točkama 1. in 2., kar je odvisno od izida odločb in obsega še nerešenih zadev, od tega, ali se lahko odločba sprejme v obeh ugovorih, in od tega, ali je treba več ugovorov začasno ustaviti.

6.4.3 Združitev postopkov

Pravilo 21(1) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Pravilo 21(1) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti Uradu omogoča, da več ugovorov obravnava v enem samem postopku. Če se odloči za združitev ugovorov, mora o tem obvestiti stranke.

Ugovori se lahko združijo, če so usmerjeni zoper isto prijavo za znamko Skupnosti. Še toliko bolj verjetno je, da jih bo Urad združil, če jih je poleg tega vložil isti vložnik ugovorov ali če med vložniki ugovorov obstaja gospodarska povezava, npr. matična in hčerinska družba.

Pri odločitvi o združitvi ugovorov je treba preveriti, ali imajo vložniki ugovorov istega zastopnika. Če ga nimajo, jih je treba pozvati, naj imenujejo enega samega zastopnika. Poleg tega morajo biti prejšnje pravice enake ali zelo podobne. Če zastopniki ne odgovorijo ali ne želijo imenovati enega samega zastopnika, je treba ugovore razdružiti in obravnavati ločeno.

Če ti pogoji na kateri koli stopnji niso več izpolnjeni, na primer, če je edina prejšnja pravica enega od združenih ugovorov prenesena na tretjo osebo, se lahko ugovori razdružijo.

Sprejme se samo ena odločba, razen če se ugovori razdružijo, preden je sprejeta odločba.

6.5 Sprememba strank (prenos, sprememba imena, zamenjava zastopnika, prekinitev postopka)

6.5.1 Prenos in postopek ugovora

6.5.1.1 Uvod in osnovno načelo

Člen 17 Uredbe o znamki Skupnosti

Prenos ali odstop prejšnje pravice je sprememba lastništva te pravice. Za nadaljnje informacije glej Smernice, del E: Registri, razdelek 3: Znamke Skupnosti kot predmeti premoženja, poglavje 1: Prenos.

Prenos se lahko izvede na več načinov, vključno s preprosto prodajo prejšnje znamke z osebe A na osebo B, družbo C, ki jo (skupaj z znamkami) kupi družba D, združitvijo družb E in F v družbo G (univerzalno nasledstvo) ali pravnim nasledstvom (ko imetnik umre, novi imetniki postanejo dediči). Ta seznam ni izčrpen.

Kadar se prenos opravi med postopkom ugovora, lahko nastopi več različnih položajev. Medtem ko lahko pri prejšnjih registracijah ali prijavah znamke Skupnosti, na katerih temelji ugovor, novi imetnik postane stranka v postopku (ali predloži pripombe) šele, ko je prijava za registracijo prenosa prispela na Urad, pri prejšnjih nacionalnih registracijah ali prijavah zadostuje, da novi imetnik predloži dokaze o prenosu.

Osnovno načelo je, da novi imetnik v postopku nadomesti prejšnjega. Praksa Urada pri obravnavanju prenosov je opisana v odstavkih 6.5.1.2 (prejšnja registracija je registracija znamke Skupnosti), 6.5.1.3 (prejšnja registracija je nacionalna registracija), 6.5.1.4 (prejšnje registracije so kombinacija registracij znamke Skupnosti in nacionalnih registracij) in 6.5.1.5 (prenos izpodbijane prijave za znamko Skupnosti med postopkom ugovora).

6.5.1.2 Prenos prejšnje znamke Skupnosti

Člen 17(6) in (7) Uredbe o znamki Skupnosti

V skladu s členom 17(6) Uredbe o znamki Skupnosti se v zvezi s prejšnjimi znamkami Skupnosti (prijavami za znamko Skupnosti) pravni naslednik ne sme sklicevati na pravice, ki izhajajo iz registracije znamke Skupnosti (prijave za znamko Skupnosti), dokler se prenos ne vnese v register. Vendar lahko novi imetnik v obdobju od datuma prejema prijave za registracijo prenosa do datuma registracije prenosa že predloži izjave Uradu, da bi upošteval roke.

Ugovor, ki temelji samo na eni znamki Skupnosti

Kadar ugovor temelji samo na eni prejšnji znamki Skupnosti in je (bila) ta med postopkom ugovora prenesena, novi imetnik postane novi vložnik ugovora. Novi imetnik nadomesti prejšnjega.

Zato mora bodisi prejšnji bodisi novi imetnik Urad obvestiti, da je bila znamka Skupnosti, na kateri temelji ugovor, prenesena, in vložiti prijavo za registracijo prenosa.

Kot je navedeno zgoraj, lahko novi imetnik izjave predloži takoj, ko Urad prejme prijavo. Vendar stranka v postopku postane šele, ko je prenos registriran.

V praksi se lahko postopek nadaljuje z novim imetnikom, ko je Urad obveščen, da je bila prejeta prijava za registracijo. Vendar mora biti prenos registriran, preden se sprejme odločba o ugovoru. Če je ugovor pripravljen za sprejetje odločbe, vendar prenos ni bil registriran, je treba ugovor začasno ustaviti.

Če novi imetnik Urad obvesti, da ne želi nadaljevati postopka, se ugovor šteje za umaknjen.

Delni prenos samo ene znamke Skupnosti, na kateri temelji ugovor

Pri delnem prenosu del prejšnje znamke Skupnosti ostane pri prvotnem imetniku, del pa se prenese na novega imetnika. Za delne prenose veljajo enaka načela kot za prenos samo ene od več registracij znamke Skupnosti, na katerih temelji ugovor. Ta načela so opisana v naslednjem odstavku.

Ugovor, ki temelji na več kot eni prejšnji znamki Skupnosti

Kadar ugovor temelji na več kot eni prejšnji znamki Skupnosti in so (bile) te znamke med postopkom ugovora prenesene na istega novega imetnika, velja zgoraj navedeno. Položaj pa je drugačen, če je (bila) prenesena samo ena od prejšnjih znamk Skupnosti. V takšnem primeru lahko tudi novi imetnik postane vložnik ugovora, tako da gre za dva vložnika ugovora. Vendar se ugovor ohrani kot en ugovor. Navadno imata oba vložnika ugovora istega zastopnika.

Če se želi eden od vložnikov ugovora umakniti, je treba to sprejeti neodvisno od tega, ali želi drugi nadaljevati postopek. Če se postopek nadaljuje, bo temeljil samo na pravicah vložnika ugovora, ki se ni umaknil. Ločena odločitev o stroških ne bo sprejeta.

Novi vložniki ugovora se bodo obravnavali kot „skupni vložniki ugovora“, kar pomeni, da bo Urad zadevo še naprej obravnaval enako kot prej, tj. kot en ugovor, čeprav z več kot enim vložnikom ugovora. Poleg tega bo Urad prvotnega zastopnika štel za „skupnega“ zastopnika vseh vložnikov ugovora in novih vložnikov ugovora ne bo pozval, naj imenujejo novega zastopnika. Vendar lahko novi vložniki ugovora vedno imenujejo zastopnika po svoji izbiri.

Skupno zastopanje ne pomeni, da vložniki ugovora ne smejo delovati neodvisno, kolikor njihove prejšnje pravice ostanejo neodvisne: če na primer eden od vložnikov ugovora doseže sporazumno rešitev s prijaviteljem, se bo ugovor obravnaval kot delno umaknjen v zvezi s prejšnjimi pravicami, ki jih ima ta vložnik ugovora.

6.5.1.3 Prenos prejšnje nacionalne registracije

Ugovor, ki temelji samo na eni nacionalni registraciji

Kadar ugovor temelji samo na eni prejšnji nacionalni registraciji in je (bila) ta registracija med postopkom ugovora prenesena, novi imetnik postane novi vložnik ugovora. Novi imetnik nadomesti prejšnjega.

Zato mora bodisi prejšnji bodisi novi imetnik Urad obvestiti, da je bila prejšnja nacionalna registracija, na kateri temelji ugovor, prenesena, in predložiti dokaze o tem, tj. listino o prenosu. Ker se nacionalne prakse razlikujejo, ni obvezno predložiti kopije prijave za registracijo prenosa pri nacionalnem uradu.

Urad od novega imetnika ne zahteva potrditve, da želi nadaljevati postopek. Če so dokazi o prenosu veljavni, je novi imetnik priznan kot novi vložnik ugovora. Če Urad obvesti o prenosu, vendar ne predloži (zadostnih) dokazov o tem, je treba postopek ugovora začasno ustaviti, novi imetnik pa ima na voljo dva meseca, da predloži dokaze o prenosu.

Vendar mora biti prenos v državah članicah, kjer se zahteva registracija prenosa, da lahko ta učinkuje zoper tretje osebe, registriran, preden se sprejme odločba o ugovoru. Če je ugovor pripravljen za sprejetje odločbe, vendar prenos ni bil registriran, je treba ugovor začasno ustaviti in vložnika ugovora pozvati, naj predloži dokaze o registraciji prenosa.

Ker zavlačevanje postopka ni v interesu prijavitelja, je treba novemu imetniku določiti dvomesečni rok za predložitev teh dokazov.

Če novi imetnik ne predloži zahtevanih dokazov, je treba postopek nadaljevati s prejšnjim imetnikom. Če prejšnji imetnik trdi, da ni več imetnik, ugovor postane neutemeljen, saj vložnik ugovora ni več imetnik prejšnje pravice. Imetnika je treba obvestiti, da bo ugovor zavržen kot neutemeljen, razen če ga umakne.

Če novi imetnik predloži zahtevane dokaze in Urad obvesti, da ne želi nadaljevati postopka, se ugovor šteje za umaknjen.

Sprejemljiv je kakršen koli dokaz o dogovoru strank o prenosu/spremembi lastništva.

Delni prenos edine nacionalne registracije, na kateri temelji ugovor

Pri delnem prenosu del prejšnje nacionalne registracije ostane pri prvotnem imetniku, del pa se prenese na novega imetnika. Za delne prenose veljajo enaka načela kot za prenos samo ene od več nacionalnih registracij, na katerih temelji ugovor. Ta načela so opisana v naslednjem odstavku.

Ugovor, ki temelji na več kot eni prejšnji nacionalni registraciji

Kadar ugovor temelji na več kot eni prejšnji nacionalni registraciji in so (bile) te med postopkom ugovora prenesene na istega novega imetnika, velja zgoraj navedeno.

Položaj pa je drugačen, če je (bila) prenesena samo ena od prejšnjih nacionalnih pravic. V takšnem primeru lahko tudi novi imetnik postane vložnik ugovora, tako da gre za dva vložnika ugovora. Vendar se ugovor ohrani kot en ugovor. Navadno imata oba vložnika ugovora istega zastopnika.

Če se želi eden od vložnikov ugovora umakniti, je treba to sprejeti neodvisno od tega, ali želi drugi nadaljevati postopek. Če se postopek nadaljuje, bo seveda temeljil samo na pravicah vložnika ugovora, ki se ni umaknil. Ločena odločitev o stroških ne bo sprejeta.

Novi vložniki ugovora se bodo v praksi obravnavali kot „skupni vložniki ugovora“, kar pomeni, da bo Urad zadevo še naprej obravnaval enako kot prej, tj. kot en ugovor, čeprav z več kot enim vložnikom ugovora. Poleg tega bo urad prvotnega zastopnika štel za „skupnega“ zastopnika vseh vložnikov ugovora in novih vložnikov ugovora ne bo pozval, naj imenujejo novega zastopnika. Vendar lahko novi vložniki ugovora vedno imenujejo zastopnika po svoji izbiri.

6.5.1.4 Ugovor, ki temelji na kombinaciji nacionalne registracije in registracije znamke Skupnosti

Kadar ugovor temelji na eni ali več registracijah znamke Skupnosti **in** hkrati na eni ali več nacionalnih registracijah ter je (bila) ena od teh znamk med postopkom ugovora prenesena na istega novega imetnika, velja zgoraj navedeno. V takšnem primeru lahko tudi novi imetnik postane vložnik ugovora, tako da gre za dva vložnika ugovora. Vendar se ugovor ohrani kot en ugovor. Navadno imata oba vložnika ugovora istega zastopnika.

Ko se Urad seznani s prenosom lastništva, v vseh teh primerih posodobi uradno podatkovno zbirko, tako da vanjo vključi novega vložnika ugovora/oba vložnika ugovora, in o tem obvesti stranki. Vendar zgolj dejstvo, da so bile prejšnje registracije prenesene, ne bo nikoli upravičevalo odobritve novega roka za predložitev pripomb ali kakršnih koli drugih dokumentov.

6.5.1.5 Prenos izpodbijane prijave za znamko Skupnosti

Kadar je (bila) med postopkom ugovora prenesena izpodbijana prijava za znamko Skupnosti, ugovor sledi prijavi, tj. vložnik ugovora je obveščen o prenosu, postopek pa se nadaljuje med novim imetnikom prijave za znamko Skupnosti in vložnikom ugovora.

6.5.1.6 Delni prenos izpodbijane prijave za znamko Skupnosti

Pravilo 32(4) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Urad mora v primeru delnega prenosa (izpodbijane) prijave za znamko Skupnosti odpreti ločen spis za novo registracijo (prijavo) z novo številko registracije (prijave).

V takšnem primeru mora preizkuševalec ugovora, ko je prenos vpisan v register in je ustvarjena nova prijava za znamko Skupnosti, tudi odpreti nov spis ugovora(-ov) zoper novo prijavo za znamko Skupnosti, ker ni mogoče obravnavati enega ugovora zoper dve ločeni prijavi za znamko Skupnosti.

Vendar je treba upoštevati, da to velja samo, kadar je del prvotno izpodbijanega blaga in storitev ohranjen v „prejšnji“ prijavi za znamko Skupnosti, del pa je vključen v novo ustvarjeno prijavo za znamko Skupnosti. Na primer: vložnik ugovora X vloži ugovor zoper vse blago iz prijave za znamko Skupnosti Y, ki se nanaša na *naprave za premikanje po zemlji in zraku* iz razreda 12 ter *oblačila in obutev* iz razreda 25. Prijava za znamko Skupnosti Y je delno prenesena in razdeljena na prijavo za znamko Skupnosti Y' za *naprave za premikanje po zemlji in zraku* ter prijavo za znamko Skupnosti Y'' za *naprave za premikanje po zraku in obutev*.

Člena 17 in 23 Uredbe o znamki Skupnosti
--

Ker je moral vložnik ugovora pri vložitvi ugovora plačati samo eno pristojbino za ugovor, se za novi ugovor, ustvarjen po razdelitvi prijave za znamko Skupnosti, ne zahteva plačilo še ene pristojbine za ugovor.

Prenos učinkuje v zvezi s tretjimi osebami šele po vnosu v podatkovno zbirko Urada, tudi če se je zahteval, preden je bil vložen ugovor. Plačilo samo ene pristojbine za ugovor je bilo torej pravilno izvedeno, ker je bil ugovor ob vložitvi usmerjen samo zoper eno (edino) prijavo za znamko Skupnosti. Novi ugovor bo torej ustvarjen brez plačila nove pristojbine za ugovor.

Preizkuševalec ugovora bo v zvezi s porazdelitvijo stroškov upošteval dejstvo, da je bila plačana samo ena pristojbina za ugovor.

Poleg tega bo morda mogoče glede na okoliščine zadeve združiti postopka (npr. kadar je zastopnik za „prejšnjo“ in „novo“ prijavo isti).

6.5.2 Stranki sta po prenosu isti

Če vložnik ugovora in prijavitelj zaradi prenosa postaneta ista oseba ali subjekt, ugovor postane brezpredmeten in ga zato Urad konča po uradni dolžnosti.

6.5.3 Sprememba imena

Kot je bilo navedeno zgoraj, sprememba imena ne pomeni spremembe lastništva.

6.5.4 Zamenjava zastopnikov

Zastopniki se lahko med postopkom zamenjajo. Zamenjajo se lahko v več različnih primerih.

Zgodi se lahko, da bodisi vložnik ugovora bodisi prijavitelj Urad obvesti, da želi imenovati (novega) zastopnika. Zgodi se lahko tudi, da zastopnik sam odstopi ali da je zastopnik izbrisan ali začasno izključen iz seznama poklicnih zastopnikov. Prav tako pa se lahko zgodi, da se zaradi prenosa spremeni vložnik ugovora ali prijavitelj, ki želi, da ga zastopajo novi zastopniki.

Če se zastopnik zamenja med postopkom ugovora, je treba drugo stranko o tem obvestiti s kopijo dopisa in pooblastila (če je predloženo).

Člen 92 Uredbe o znamki Skupnosti

Če zastopnik odstopi, se postopek nadaljuje s samim vložnikom ugovora ali prijaviteljem, če sta iz EU. Druga stranka je obveščena o odstopu zastopnika. Če stranka, katere zastopnik je odstopil, ni iz EU, ji je treba poslati dopis s pozivom, da mora imenovati novega zastopnika.

Za implicitno imenovanje ali zamenjavo zastopnika glej Smernice, del A: Splošna pravila, razdelek 5: Poklicno zastopanje.

6.5.5 Prekinitev postopka zaradi smrti, pravne nesposobnosti prijavitelja ali njegovega zastopnika

Pravilo 73 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti
--

Pravilo 73 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti se nanaša na prekinitev postopka. Odstavek 1 razlikuje med tremi različnimi primeri.

Postopek ugovora pred Uradom se prekine:

1. v primeru smrti ali pravne nesposobnosti *prijavitelja* znamke Skupnosti (npr. ker je sodišče razglasilo njegovo neprištevnost);
2. kadar se *prijavitelju* znamke Skupnosti iz pravnih razlogov prepreči nadaljevanje postopka pred Uradom (npr. kadar je prijavitelj v postopku izvršbe);
3. v primeru smrti ali pravne nesposobnosti *prijaviteljevega zastopnika* zaradi postopka proti njegovi lastnini. Za dodatne informacije glej Smernice, del A: Splošna pravila, razdelek 5: Poklicno zastopanje.

Pravilo 73 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti se nanaša samo na prijavitelja in njegovega zastopnika, medtem ko druge stranke, kot so vložniki ugovorov, v njem sploh niso navedene. Ker ni ustreznih določb, bo Urad to določbo uporabljal samo za primere, v katerih prijavitelj (ali njegov zastopnik) ne more nadaljevati postopka. Če je torej na primer razglašen stečaj vložnika ugovora, postopek ne bo prekinjen (tudi če je vložnik ugovora prijavitelj/imetnik prejšnje prijave za znamko Skupnosti/znamke Skupnosti). Negotovost pravnega statusa vložnika ugovora ali njegovega zastopnika ne sme škodovati prijavitelju. V takšnem primeru se, če je uradno obvestilo vrnjeno Uradu kot nevročljivo, uporabljajo običajna pravila za javno obveščanje.

6.5.5.1 Smrt ali pravna nesposobnost prijavitelja

V primeru smrti prijavitelja ali osebe, ki je zaradi pravne nesposobnosti prijavitelja na podlagi nacionalne zakonodaje pooblaščen za delovanje v njegovem imenu, se postopek prekine samo, kadar to zahteva prijaviteljev zastopnik/pooblaščen oseba ali kadar zastopnik odstopi.

6.5.5.2 Prijavitelj iz pravnih razlogov (npr. stečaj) ne more nadaljevati postopka pred Uradom

Pravilo 73(1)(b) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti se uporablja od trenutka, ko stranka v postopku nima več pravice nadaljevati postopka, tj. razpolagati s svojim premoženjem, do trenutka, ko je imenovan likvidator ali upravitelj, ki bo nato pravno zastopal stranko.

Če prijavitelja zastopa poklicni zastopnik, ki ne odstopi, postopka ni treba prekiniti. Urad šteje, da ima prijaviteljev zastopnik pravico zastopati prijavitelja, dokler ga zastopnik sam, imenovani upravitelj ali sodišče, pristojno za zadevni sodni postopek, ne obvesti drugače.

Če zastopnik Urad obvesti, da odstopa, je nadaljnji postopek odvisen od tega, ali zastopnik navede, kdo je imenovan za stečajnega upravitelja ali likvidatorja.

- Če zastopnik to stori, bo Urad odslej komuniciral z upraviteljem ali likvidatorjem. Če so za prijavitelja veljali roki, ki se ob njegovem stečaju še niso iztekli, bo Urad določil vnovični začetek teh rokov. V takšnem primeru se torej postopek prekine in takoj začne znova. Na primer, če je imel prijavitelj na voljo še deset dni za predložitev pripomb, ko je šel v tečaj, bo v novem dopisu Urada za upravitelja določen nov dvomesečni rok za predložitev teh pripomb.
- Če likvidator ali upravitelj ni naveden, Urad nima druge možnosti, kot da prekine postopek. Obvestilo v zvezi s tem bo poslano neposredno prijavitelju v stečaju in vložniku ugovora. Čeprav ni dolžnost Urada, da razišče, kdo je likvidator, si bo še naprej prizadeval komunicirati s prijaviteljem v stečaju, da bi se lahko postopek znova nadaljeval. To pa zato, ker prijavitelj v stečaju, čeprav ne sme izvajati pravno zavezujočih dejanj, na splošno še vedno prejema pošto ali pa je ta, če je ne prejema, samodejno dostavljena upravitelju, če obstaja. Urad lahko upošteva tudi informacije o identiteti upravitelja, ki jih zagotovi vložnik ugovora.

Če je uradno obvestilo Uradu vrnjeno kot nevročljivo, se uporabljajo običajna pravila za javno obveščanje.

Če so predloženi dokazi o imenovanju likvidatorja ali upravitelja, jih ni treba prevesti v jezik postopka.

Ko je Urad obveščen o tem, kdo je likvidator ali upravitelj, se postopek nadaljuje od datuma, ki ga določi Urad. Druga stranka mora biti obveščena o tem.

Pravilo 73(4) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Prekinitev postopka pomeni, da začne rok, ki se še ni iztekel, ko je bil postopek prekinjen, znova teči, ko se postopek znova nadaljuje. Na primer, če je bil postopek prekinjen deset dni pred iztekom roka, ki ga je imel prijavitelj na voljo za predložitev pripomb, začne veljati nov dvomesečni rok, in ne deset dni, ki so mu ostali ob prekinitvi postopka. Urad zaradi jasnosti v dopisu, s katerim stranki obvesti o ponovnem nadaljevanju postopka, določi nov rok.

6.5.5.3 Smrt prijaviteljevega zastopnika ali preprečitev njegovega delovanja pred Uradom iz pravnih razlogov

V primeru iz pravila 73(1)(c) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti je treba postopek prekiniti, znova pa se nadaljuje, ko je Urad obveščen o imenovanju novega zastopnika prijavitelja znamke Skupnosti.

Ta prekinitev traja največ tri mesece. Če zastopnik pred iztekom tega roka ni imenovan, Urad nadaljuje postopek. Pri ponovnem nadaljevanju postopka Urad ravna, kakor sledi:

1. če je imenovanje zastopnika obvezno na podlagi člena 92(2) Uredbe o znamki Skupnosti, ker prijavitelj nima stalnega prebivališča ali sedeža v EU, bo Urad stopil v stik s prijaviteljem in ga obvestil, da se bo prijava za znamko Skupnosti štela za umaknjeno, če v dveh mesecih ne imenuje zastopnika. Če prijavitelj ob izteku roka ali pred tem ne imenuje zastopnika, se bo prijava za znamko Skupnosti štela za umaknjeno;
2. če imenovanje zastopnika **ni** obvezno na podlagi člena 92(2) Uredbe o znamki Skupnosti, bo Urad znova nadaljeval postopek in vso korespondenco poslal neposredno prijavitelju.

V obeh primerih ponovno nadaljevanje postopka pomeni, da vsi roki, ki jih je prijavitelj še imel na voljo, ko je bil postopek prekinjen, začnejo znova teči, ko se postopek znova nadaljuje.