

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

**DEL D**

**IZBRIS**

**RAZDELEK 1**

**POSTOPEK**

## Kazalo

<b>1</b>	<b>Uvod: splošni opis postopka izbrisa .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Zahteva za izbris .....</b>	<b>4</b>
2.1	<b>Osebe, ki lahko vložijo zahtevo za izbris .....</b>	<b>4</b>
2.2	<b>Pisna zahteva.....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Plačilo pristojbine.....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Preverjanje dopustnosti.....</b>	<b>6</b>
4.1	<b>Relativne zahteve za dopustnost (pravilo 37 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti).....</b>	<b>7</b>
4.1.1	Registracijska številka izpodbijane znamke Skupnosti ter ime in naslov njenega imetnika (pravilo 37(a)(i) in (ii) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti) .....	7
4.1.2	Obseg zahteve za izbris (pravilo 37(a)(iii) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti).....	8
4.1.3	Razlogi iz zahteve za izbris ter dejstva, dokazi in navedbe, predloženi v podporo tem razlogom (pravilo 37(b) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti).....	8
4.1.4	Identifikacija vložnika (pravilo 37(c) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti).....	9
4.2	<b>Poziv za odpravo pomanjkljivosti .....</b>	<b>10</b>
<b>5</b>	<b>Obvestilo o zahtevi imetniku znamke Skupnosti in nadaljnja izmenjava mnenj med strankami.....</b>	<b>11</b>
<b>6</b>	<b>Jeziki, ki se uporabljajo v postopku izbrisa .....</b>	<b>12</b>
6.1	<b>Prevod zahteve za izbris .....</b>	<b>13</b>
6.2	<b>Prevod dokazov, ki jih vložnik predloži v podporo zahtevi .....</b>	<b>13</b>
6.3	<b>Prevod pripomb, ki jih stranke predložijo med postopkom.....</b>	<b>14</b>
6.4	<b>Prevod dokazov, ki jih imetnik znamke Skupnosti predloži med postopkom.....</b>	<b>14</b>
6.5	<b>Prevod dokaza o uporabi.....</b>	<b>15</b>
<b>7</b>	<b>Druga vprašanja .....</b>	<b>15</b>
7.1	<b>Nadaljevanje postopka.....</b>	<b>15</b>
7.2	<b>Začasna prekinitve .....</b>	<b>16</b>
7.3	<b>Odpovedi in umiki .....</b>	<b>16</b>
7.3.1	Odpovedi, ki zajemajo vse izpodbijano blago in/ali storitve .....	16
7.3.2	Odpovedi, ki zajemajo samo del izpodbijanega blaga in/ali storitev .....	17
7.3.3	Umiki.....	17
7.4	<b>Zahteve za razveljavitev in ugotovitev ničnosti zoper isto znamko Skupnosti.....</b>	<b>18</b>

**7.5 Izpodbijane mednarodne registracije, v katerih je imenovana EU..... 18**

## 1 Uvod: splošni opis postopka izbrisa

Postopki v Uradu, ki se nanašajo na razveljavitev ali ugotovitev ničnosti registrirane znamke Skupnosti, so združeni pod širšim naslovom „postopek izbrisa“ in jih na prvi stopnji obravnava oddelek za izbris. Osnovna pravila glede teh postopkov so navedena predvsem v členih 56 in 57 Uredbe o znamki Skupnosti ter v pravilih od 37 do 41 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti.

Postopek izbrisa se začne s predložitvijo zahteve za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti (v nadaljnjem besedilu: zahteva za izbris) registrirane znamke Skupnosti. Zahteva za izbris prijave znamke Skupnosti, ki še ni bila registrirana, ni dopustna.

Ko Urad prejme zahtevo za izbris, preveri, ali je bila plačana ustrezna pristojbina za izbris. (Če pristojbina ni bila plačana, se šteje, da zahteva ni bila vložena.) Urad nato izvede predhodno presojo zahtev za dopustnost, ki zlasti zajema tiste zahteve, ki so navedene v pravilu 37 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti. Urad o zahtevi obvesti tudi imetnika znamke Skupnosti. Če ugotovi kakršne koli pomanjkljivosti v zvezi z relativnimi zahtevami za dopustnost, bo vložnika zahteve za izbris prosil, da jih v določenem roku odpravi.

Urad bo po izvedenem preverjanju dopustnosti v register vnesel vpis o postopku izbrisa izpodbijane znamke Skupnosti (pravilo 84(3)(n) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti) in o tem obvestil tretje osebe. Hkrati s tem se začne kontradiktorni del postopka in stranke so pozvane, naj predložijo pripombe (ter po potrebi dokaz o uporabi).

Predložitev pripomb navadno poteka v dveh krogih, nato se kontradiktorni del postopka konča, spis pa je pripravljen za odločanje. Ko odločba postane dokončna (tj. v predpisanem roku ni bila vložena nobena pritožba ali pa je pritožbeni postopek končan), jo Urad v skladu s členom 57(6) Uredbe o znamki Skupnosti vpiše v register.

Pri postopku izbrisa se z več vidikov upoštevajo enaka ali podobna postopkovna pravila kot pri postopku ugovora (npr. poravnava, omejitve izpodbijane znamke Skupnosti in umik zahteve za izbris, poprava napak in razveljavitev, roki, večkratni izbrisi, sprememba strank, vrnitev v prejšnje stanje (*restitutio in integrum*) itd.). Vse to je podrobneje opisano v ustreznih razdelkih Smernic, del C: Ugovor, razdelek 1: Postopkovne zadeve. Zato se bomo v tem delu Smernic usmerili samo na tiste vidike postopka izbrisa, ki se razlikujejo od postopka ugovora.

## 2 Zahteva za izbris

### 2.1 Osebe, ki lahko vložijo zahtevo za izbris

Člena 41(1) in 56(1) Uredbe o znamki Skupnosti
--

Urad ne more začeti postopka izbrisa po uradni dolžnosti, temveč samo na podlagi zahteve tretje osebe.

Zahtevo za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti, ki temelji na absolutnih razlogih (člena 51 in 52 Uredbe o znamki Skupnosti), lahko vloži:

1. katera koli fizična ali pravna oseba; ali

2. katera koli skupina ali telo, ustanovljeno za predstavljanje interesov proizvajalcev, izdelovalcev, izvajalcev storitev, trgovcev ali potrošnikov, ki je po pravu, ki velja zanj, sposoben biti stranka v postopku.

Kar zadeva zahteve za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti, ki temeljijo na absolutnih razlogih, vložniku ni treba izkazati posamičnega interesa za sprožitev postopka (glej sodbo z dne 8. julija 2008 v zadevi „COLOR EDITION“, T-160/07, točke 22–26, potrjeno s sodbo z dne 25. februarja 2010 v zadevi „COLOR EDITION“, C-408/08 P, točke 37–40). Relativni razlogi za zavrnitev namreč varujejo interese imetnikov nekaterih prejšnjih pravic, predmet absolutnih razlogov za zavrnitev in razveljavitev pa je varovanje splošnega interesa (pri razveljavitvah zaradi neuporabe tudi splošnega interesa za razveljavitev registracije znamk, ki ne ustrezajo zahtevi glede uporabe).

Po drugi strani pa lahko zahteve za ugotovitev ničnosti, ki temeljijo na relativnih razlogih (člen 53 Uredbe o znamki Skupnosti) vložijo samo osebe, ki so navedene v členu 41(1) Uredbe o znamki Skupnosti (pri zahtevah, ki temeljijo na členu 53(1) Uredbe o znamki Skupnosti), ali osebe, ki imajo v skladu s pravom države članice pravico do uresničevanja zadevnih pravic (pri zahtevah, ki temeljijo na členu 53(2) Uredbe o znamki Skupnosti).

Pri zahtevah za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti, ki temeljijo na členu 73 ali 74 Uredbe o znamki Skupnosti (posebna razveljavitev in absolutni razlogi za kolektivne znamke), se uporabljajo enaka pravila glede upravičenosti kot pri zahtevah za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti, ki temeljijo na absolutnih razlogih (člen 66(3) Uredbe o znamki Skupnosti).

## 2.2 Pisna zahteva

Člen 56(2) Uredbe o znamki Skupnosti

Zahtevo za izbris je treba vložiti pisno. Obrazci, ki jih zagotavlja Urad, niso obvezni, pomembno je samo, da so izpolnjene vse zahteve glede dopustnosti. Vendar je uporaba uradnih obrazcev zelo priporočljiva.

## 3 Plačilo pristojbine

Člena 8(3) in 56(2) Uredbe o pristojbinah za znamko Skupnosti  
Pravilo 39(1) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Več informacij v zvezi s splošnimi pravili glede plačil je na voljo v Smernicah, del A: Splošna pravila, razdelek 3: Plačilo pristojbin, stroškov in taks.

Zahteva za izbris se do plačila pristojbine ne šteje za vloženo. Zato bo Urad pred preverjanjem dopustnosti zahteve preveril, ali je prejel plačilo za pristojbino.

Če Urad ugotovi, da pristojbina ni bila plačana, bo vložnika pozval, naj jo plača v določenem roku (v praksi je to običajno en mesec). Če zahtevana pristojbina ni plačana v roku, bo Urad vložnika obvestil, da se zahteva za izbris ne šteje za vloženo in (če je bila pristojbina plačana, vendar po preteku določenega roka) da mu bo vrnil pristojbino. Če Urad prejme pristojbino po preteku določenega roka zapadlosti, vendar

vložnik dokaže, da je pred pretekom roka bančni ustanovi v državi članici ustrezno predložil nalog za nakazilo zneska plačila, se uporabi člen 8(3) Uredbe o pristojbinah za znamko Skupnosti, to velja tudi za morebitno plačilo doplačila (glej Smernice, del A: Splošna pravila, razdelek 3: Plačilo pristojbin, stroškov in taks).

Datum plačila pristojbine ne vpliva na datum vložitve zahteve za izbris, saj postopek izbrisa ureja člen 56(2) Uredbe o znamki Skupnosti, ki pa ne predvideva nobenih posledic v zvezi z datumom vložitve zahteve. Zato se pri plačilu pristojbine pred pretekom roka, opredeljenega v pravilu 39(1) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti, šteje, da je bila zahteva vložena, pri čemer se bo kot datum vložitve uporabljal tisti, na katerega je Urad prejel pisno izjavo.

Pristojbina za izbris je načeloma enaka pristojbini za prijavo, ki jo je treba plačati za vložitev prijave, ne glede na izid postopka. Zato se v primerih nedopustnosti ne povrne.

Pristojbina za izbris se ne povrne niti, če je zahteva za izbris umaknjena pred preverjanjem dopustnosti.

Glede na navedeno, je edina določba, ki predvideva vračilo pristojbine za izbris, pravilo 39(1) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti, ki se uporablja samo, kadar se zaradi poznega plačila šteje, da zahteva ni bila vložena.

## 4 Preverjanje dopustnosti

Člen 51 ter člena 53(4) in 56(3) Uredbe o znamki Skupnosti Pravilo 37 in pravilo 38(1) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti
---

Ko Urad ugotovi, da je bila ustrezna pristojbina plačana v celoti, nadaljuje postopek s preverjanjem dopustnosti zahteve.

V primerjavi s postopkom ugovora v postopku izbrisa ni obdobja za pobotanje in poznejšega roka za utemeljitev. To pomeni zlasti, da je treba pri zahtevi za ugotovitev ničnosti na podlagi relativnih razlogov skupaj s to zahtevo predložiti dokaz o obstoju, veljavnosti in obsegu varstva vseh prejšnjih pravic ter dokaze o pravici vložnika zahteve, da se sklicuje nanje.

Med preverjanjem dopustnosti se lahko ugotovijo absolutne in/ali relativne pomanjkljivosti glede dopustnosti zahteve.

**Absolutne pomanjkljivosti glede dopustnosti** so tiste, ki jih vložnik zahteve ne more odpraviti, zato se bo zahteva samodejno štela za nedopustno. Na primer:

- vložena zahteva se nanaša na znamko Skupnosti, ki še ni bila registrirana. Zahtevo za izbris je mogoče vložiti samo zoper registrirano znamko Skupnosti. Zahteva glede prijave, ki še ni bila registrirana, je prezgodnja in jo je treba zavrniti kot nedopustno (glej odločbo z dne 22. oktobra 2007 v zadevi „VISION“, R 0284/2007-4);
- pravnomočna rajsodba (*res judicata*) (člen 56(3) Uredbe o znamki Skupnosti) že obstaja, torej je urad ali sodišče v državi članici že izdal dokončno odločbo v okviru nasprotne tožbe, ki se je nanašala na isti predmet in pravni temelj ter je vključevala iste stranke;

- primeri ničnosti na podlagi relativnih razlogov, pri katerih je vložnik imetnik več prejšnjih pravic in je že predložil zahtevo za ugotovitev ničnosti (to velja tudi za nasprotno tožbe) iste znamke Skupnosti na podlagi katere druge od teh prejšnjih pravic (člen 53(4) Uredbe o znamki Skupnosti);
- zahteva za razveljavitev se vloži za znamko, ki na datum vložitve zahteve še ni registrirana pet let (člen 51 Uredbe o znamki Skupnosti);
- zahteva za izbris se ne vloži na uradnem obrazcu, niti ni napisana v ustreznem jeziku, kakor je opredeljeno v členu 119 Uredbe o znamki Skupnosti, niti ni v ta jezik prevedena v enem mesecu po vložitvi zahteve za izbris (pravilo 38(1) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti).

Če Urad odkrije absolutno pomanjkljivost glede dopustnosti, bo vložnika pozval, naj v dveh mesecih pošlje pripombe glede nedopustnosti. Če Urad po tem, ko se seznanil z mnenjem vložnika, še vedno meni, da obstaja absolutna pomanjkljivost glede dopustnosti, bo izdal odločbo, v kateri zahtevo za izbris zavrne kot nedopustno.

**Relativne pomanjkljivosti glede dopustnosti** so tiste, ki jih lahko vložnik načeloma odpravi. Vključujejo neskladnost z eno ali več relativnimi zahtevami glede dopustnosti, ki so zajete v pravilu 37 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti (in so podrobneje opisane v odstavku 4.1 spodaj). V takšnih primerih bo v skladu s pravilom 39(3) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti Urad vložnika zahteve pozval, naj pomanjkljivost odpravi v dveh mesecih (glej odstavek 4.2 spodaj).

Kadar obstaja ena ali več relativnih pomanjkljivosti glede dopustnosti in niso odpravljene v določenem roku, bo izdana odločba, s katero se zahteva za izbris (ali njen del, na katerega vpliva pomanjkljivost) zavrne kot nedopustna.

Vsaka odločba, s katero se zahteva za izbris v celoti zavrne kot nedopustna, bo poslana vložniku zahteve in imetniku znamke Skupnosti (pravilo 39(4) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti), vložnik pa se lahko zoper njo pritoži.

Če pa se med preverjanjem dopustnosti pokaže, da se zahteva šteje za delno dopustno (tj. dopustno vsaj za nekatere razloge in/ali prejšnje pravice, na katerih temelji), se postopek nadaljuje. Če se katera od strank ne strinja z rezultatom preverjanja dopustnosti, se lahko pritoži le v pritožbi zoper končno odločbo, s katero se postopek konča (člen 58(2) Uredbe o znamki Skupnosti).

#### **4.1 Relativne zahteve za dopustnost (pravilo 37 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti)**

V nadaljevanju so opisane relativne zahteve za dopustnost, kot so določene v pravilu 37 izvedbene uredbe o znamki Skupnosti.

##### **4.1.1 Registracijska številka izpodbijane znamke Skupnosti ter ime in naslov njenega imetnika (pravilo 37(a)(i) in (ii) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti)**

Zahteva za izbris mora vsebovati registracijsko številko znamke Skupnosti ter ime in naslov njenega imetnika (opozarjamo na razliko glede na postopek ugovora, saj pravilo 15(2) od vložnika ugovora zahteva samo, da opredeli izpodbijano znamko

Skupnosti ter navede svoje ime, ne pa tudi naslova). Ta določba je posledica potrebe po pravilni opredelitvi izpodbijane znamke Skupnosti.

Urad bo preveril, ali ime in naslov imetnika ustrezata znamki Skupnosti, kakor je opredeljena z registracijsko številko. Če ugotovi neskladnost (ali izpust enega od teh podatkov), bo vložniku ugovora poslal poziv za dopolnitev zahteve (glej odstavke o pomanjkljivostih spodaj).

#### 4.1.2 Obseg zahteve za izbris (pravilo 37(a)(iii) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti)

V zahtevi za izbris je treba navesti registrirano blago in storitve, za katere se zahteva razveljavitev ali ugotovitev ničnosti. Vložnik zahteve mora zato navesti, ali vlaga zahtevo za vse blago in storitve ali za del blaga in storitev iz izpodbijane registracije. Če navede, da se zahteva nanaša samo na del blaga in storitev iz izpodbijane znamke Skupnosti, bo moral predložiti seznam, na katerem so jasno opredeljeni blago in storitve.

Opozarjamo na razliko glede na postopek ugovora, v katerem navedba obsega ugovora ni obvezen pogoj za dopustnost (pravilo 15(3) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti).

#### 4.1.3 Razlogi iz zahteve za izbris ter dejstva, dokazi in navedbe, predloženi v podporo tem razlogom (pravilo 37(b) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti)

Uredba o znamki Skupnosti in Izvedbena uredba o znamki Skupnosti vsebujeta jasno razlikovanje med zahtevo za razveljavitev in zahtevo za ugotovitev ničnosti. Zato razlogov za razveljavitev in ugotovitev ničnosti ni mogoče združiti v eni sami zahtevi, temveč jih je treba navesti v ločenih zahtevah, kar pomeni, da je treba posebej plačati tudi pristojbino. Zahtevo za razveljavitev je mogoče utemeljiti z več razlogi za razveljavitev, zahtevo za ugotovitev ničnosti pa je mogoče utemeljiti s kombinacijo absolutnih in relativnih razlogov. Če vložnik vloži eno samo zahtevo, ki temelji na razlogih za razveljavitev in ugotovitev ničnosti, mu bo Urad poslal poziv za dopolnitev zahteve, v katerem ga bo pozval, naj si izbere eno ali drugo vrsto razlogov, in ga obvestil, da lahko vloži še eno zahtevo za izbris, če zanjo plača dodatno pristojbino. Če vložnik ne navede, katero vrsto razlogov želi izbrati, bo njegova zahteva zavrnjena kot nedopustna (pravilo 39(3) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti).

Zahteva za izbris mora vsebovati navedbo razlogov, na katerih temelji, tj. posamezne določbe Uredbe o znamki Skupnosti, ki upravičujejo zahtevani izbris. Vložnik zahteve lahko omeji razloge, na katerih je najprej utemeljil svojo zahtevo, ne more pa med postopkom povečati njenega obsega z navajanjem dodatnih razlogov.

Če zahteva za ugotovitev ničnosti temelji na relativnih razlogih (člen 53 Uredbe o znamki Skupnosti), mora vsebovati podrobnosti o pravici ali pravicah, na katerih temelji, in po potrebi tudi podrobnosti, ki dokazujejo, da lahko vložnik kot razlog za ugotovitev ničnosti navede prejšnjo pravico (kar pomeni vse navedbe iz pravila 15(b), (d), (e), (f), (g) in (h) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti, ki se uporabljajo po analogiji). Za zahteve, ki temeljijo na členu 53(2) Uredbe o znamki Skupnosti, je treba navesti natančne določbe nacionalne zakonodaje, ki izkazujejo, da se lahko vložnik v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo sklicuje na navedeno pravico.



V skladu s pravilom 37(b)(iv) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti mora zahteva za izbris vsebovati tudi navedbo dejstev, dokazov in navedb, predloženih v podporo razlogom za izbris. To pomeni, da ni dovolj, če vložnik samo odključka ustrezne rubrike na obrazcu zahteve, ne da bi navedel vsaj nekaj dejstev, dokazov in navedb v podporo, saj se takšna zahteva navadno ne šteje za dopustno. Edina izjema so zahteve za razveljavitev zaradi neuporabe (člen 51(1)(a) Uredbe o znamki Skupnosti), pri katerih dokazno breme nosi imetnik znamke Skupnosti.

Nazadnje je treba pojasniti še pomembno razlikovanje med zahtevami za dopustnost in utemeljitev. Kot je bilo že navedeno na začetku odstavka 4, čeprav v postopku za ugotovitev ničnosti na podlagi relativnih razlogov ni določen rok za utemeljitev prejšnjih pravic ter je treba dokazati o njihovem obstoju, veljavnosti in obsegu varstva vseh prejšnjih pravic ter dokazati, ki pričajo o vložnikovi pravici do njih, predložiti skupaj z zahtevo, to ne pomeni, da se zahteve za dopustnost in utemeljitev ne razlikujejo. Če vložnik na primer jasno opredeli prejšnjo znamko, na kateri temelji zahteva (pravilo 37(b)(ii) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti), in navede dokaze v podporo tem razlogom (pravilo 37(b)(iv) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti), bo zahteva dopustna. Če se pozneje ugotovi, da so predloženi dokazi nezadostni za utemeljitev prejšnje pravice (npr. potrdila ni izdal uradni vir ali pa ni bilo prevedeno v jezik postopka), se bo zahteva zavrnila kot neutemeljena (primerjaj s pravilom 20(1) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti), ne pa kot nedopustna.

Ker pa za utemeljitev prejšnje pravice ni določen rok, to pomeni, da lahko vložnik pozneje v postopku (pred koncem kontradiktornega dela) na lastno pobudo kadar koli odpravi vsako pomanjkljivost v zvezi z utemeljitvijo.

Več informacij glede zahtev za utemeljitev je na voljo v razdelku o dokazovanju prejšnjih pravic v Smernicah, del C: Ugovor, razdelek 1: Postopkovne zadeve, in razdelku o postopkih za ugotovitev ničnosti na podlagi relativnih razlogov v Smernicah, del D: Izbris, razdelek 2: Vsebinske določbe.

#### 4.1.4 Identifikacija vložnika (pravilo 37(c) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti)

Zahteva za izbris mora vsebovati vložnikovo ime in naslov ter, če je imenoval zastopnika, zastopnikovo ime in naslov. Vložniki, ki v Evropski uniji nimajo stalnega prebivališča ali resnega in dejanskega sedeža ali podružnice podjetja, morajo imeti poklicnega zastopnika (člen 92(2) Uredbe o znamki Skupnosti). Za več informacij glej Smernice, del A: Splošna pravila, razdelek 5: Poklicno zastopanje.

Če zahtevo za ugotovitev ničnosti na podlagi relativnih razlogov vložijo več vložnikov, se pri tem upoštevajo enaka pravila kot pri ugovorih (glej Smernice, del C: Ugovor, razdelek 1: Postopkovne zadeve). Ta pravila so neposredno povezana z zahtevami za upravičenost iz členov 56(1) in 41(1) Uredbe o znamki Skupnosti (glej zgoraj).

Po drugi strani pa ni posebnih zahtev glede zahtev za ugotovitev ničnosti na podlagi absolutnih razlogov in zahtev za razveljavitev, ki jih vložijo več vložnikov, razen tega, da morajo biti ti v zahtevi jasno navedeni.

Opozarjamo, da se bosta v vseh zadevah, ki vključujejo več vložnikov, uporabljali pravilo 75 in pravilo 94(7)(e) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti (imenovanje skupnega zastopnika in določitev stroškov).

## 4.2 Poziv za odpravo pomanjkljivosti

### Pravilo 39(3) in (4) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Če v skladu s pravilom 39(3) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti Urad ugotovi, da zahteva za izbris ne ustreza pravilu 37 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti, bo vložnika pozval, naj pomanjkljivosti odpravi v določenem roku (v praksi Urada sta to navadno dva meseca). Urad bo to naredil takoj, ko odkrije pomanjkljivost, in ne nujno pri preverjanju dopustnosti. Opozarjamo, da se to nanaša samo na pomanjkljivosti v zvezi z zahtevami za dopustnost, ne pa na pomanjkljivosti v zvezi z zahtevami za utemeljitev, ki jih mora vložnik odpraviti na lastno pobudo (glej odstavek 4.1.3 zgoraj).

Če pomanjkljivosti niso odpravljene pred pretekom roka, bo Urad izdal odločbo, s katero bo zahtevo razglasil za nedopustno. Kadar zahteva za izbris temelji na več razlogih in/ali prejšnjih pravicah ter se pomanjkljivosti nanašajo samo na nekatere od njih, se lahko postopek v zvezi z drugimi razlogi ali prejšnjimi pravicami, pri katerih ni bilo ugotovljenih pomanjkljivosti glede dopustnosti, nadaljuje (delna dopustnost).

Kot je bilo že navedeno zgoraj v zvezi z razlogi, na katerih temelji zahteva, poziv vložniku v skladu s pravilom 39(3) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti, naj odpravi pomanjkljivost, ne pomeni, da lahko poveča obseg postopka (prejšnje pravice, blago in storitve itd.), ki je bil določen v prvotni zahtevi. Če je na primer v zahtevi za izbris navedeno, da se nanaša na del blaga in storitev v okviru izpodbijane registracije, ter Urad v skladu s pravilom 39(3) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti vložnika pozove, naj natančno opredeli, na katero blago in storitve znamke Skupnosti se nanaša zahteva, se odgovor, da se zahteva nanaša na vse blago in storitve, za katere je registrirana znamka Skupnosti, ne bo štel za ustrezno odpravo pomanjkljivosti (saj se obseg zahteve s tem razširi). Urad bo vložniku pojasnil nastali pravni položaj in ga pozval, naj v dveh mesecih predloži navedbo, ki ne vključuje vsega blaga in storitev. Če se vložnik ne bo ustrezno odzval, bo Urad izdal odločbo, s katero bo zahtevo razglasil za nedopustno.

Nazadnje, pravilo 39(3) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti se uporablja samo za seznam relativnih zahtev za dopustnost, ki so navedene v pravilu 37 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti. Pomanjkljivosti glede absolutnih zahtev za dopustnost (npr. zahteva ni bila prevedena v skladu s pravilom 38(1) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti, obstoj pravnomočne razsodbe ali prejšnje zahteve za ugotovitev ničnosti na podlagi druge prejšnje pravice, ki jo je vložil isti imetnik, ali neupoštevanje petletnega obdobja med zahtevo za razveljavitev in registracijo izpodbijane znamke Skupnosti) niso zajete v pravilu 39(3) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti in jih ni mogoče odpraviti (torej bo zadevna zahteva zavržena kot nedopustna).

## 5 Obvestilo o zahtevi imetniku znamke Skupnosti in nadaljnja izmenjava mnenj med strankami

Člen 57 Uredbe o znamki Skupnosti  
Pravilo 40 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

V pravilu 40(1) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti je navedeno, da je treba imetnika izpodbijane znamke Skupnosti obvestiti o vsaki zahtevi za izbris, za katero se šteje, da je bila vložena, in da bo Urad, ko bo ugotovil, da je zahteva dopustna, imetnika pozval, naj predloži pripombe v roku, ki ga določi.

Ko Urad torej preveri, da je bilo plačilo prejeto (torej se šteje, da je bila zahteva vložena), in izvede preverjanje dopustnosti, imetnika znamke Skupnosti obvesti o zahtevi za izbris.

Če med preverjanjem dopustnosti ne ugotovi nobenih pomanjkljivosti, bo obvestilo o zahtevi imetniku znamke Skupnosti vsebovalo tudi poziv, naj predloži pripombe (pri zahtevi za razveljavitev na podlagi člena 51(1)(a) Uredbe o znamki Skupnosti pa tudi poziv, naj predloži dokaz o uporabi v prvotni namen – glej pravilo 40(5) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti). Urad v praksi imetniku znamke Skupnosti navadno odobri tri mesece za prvi odgovor na zahtevo.

Če se med preverjanjem dopustnosti pokaže, da je treba odpraviti nekatere pomanjkljivosti, bo imetnik znamke Skupnosti še vedno obveščen o zahtevi in pomanjkljivostih, ki jih mora odpraviti vložnik. V tem primeru se pošlje samo obvestilo o zahtevi in Urad imetnika znamke Skupnosti ne bo pozval, naj predloži pripombe (ali po potrebi dokaz o uporabi), dokler vložnik ne odpravi pomanjkljivosti.

V skladu s sodbo Sodišča Evropske unije z dne 18. oktobra 2012 v zadevi „REDTUBE“, C-402/11 P (ki se po analogiji uporablja za postopek izbrisa), ima obvestilo, s katerim so stranke po preverjanju dopustnosti obveščene, da je izbris dopusten v skladu s pravilom 37 Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti, status odločbe, zoper katero se je mogoče pritožiti skupaj s končno odločbo glede zadeve, kot je navedeno v členu 58(2) Uredbe o znamki Skupnosti. Odločba je zato za Urad zavezujoča in jo je mogoče razveljaviti samo v poznejši fazi postopka, če so izpolnjene zahteve za razveljavitev odločb iz člena 80 Uredbe o znamki Skupnosti.

Urad lahko v skladu s členom 57(1) Uredbe o znamki Skupnosti stranke pozove, naj pripombe predložijo tolikokrat, kot se mu zdi potrebno. Urad bo v praksi in zato, da bi se izognil nepotrebemu podaljševanju postopka, navadno zagotovil dva kroga za predložitev pripomb, ki se navadno končata s pripombami imetnika znamke Skupnosti (tj. zahteva za izbris – pripombe imetnika znamke Skupnosti – vložnikove pripombe – pripombe imetnika znamke Skupnosti). Vendar lahko Urad v zadevah, pri katerih ena od strank v roku za predložitev pripomb ne predloži nobenih dokazov ali pripomb in/ali navede, da nima več pripomb, preide neposredno na zaključek kontradiktornega dela postopka in stranke obvesti, da bo sprejel odločitev.

Izjemoma se lahko odobrijo dodatni krogi za predložitev pripomb, zlasti kadar se v zadnjem krogu predložijo dodatni pomembni dokazi, ki jih ni bilo mogoče predložiti prej. Urad navadno določi dvomesečni rok, v katerem lahko stranke predložijo pripombe (razen za prvo predložitev imetnika znamke Skupnosti, glej zgoraj).

Kar zadeva zahteve za ugotovitev ničnosti, ki temeljijo na relativnih razlogih, lahko imetnik znamke Skupnosti vloži tudi zahtevo za dokaz o uporabi prejšnjih znamk, na katerih temelji zahteva. Če je zahteva dopustna (za pravila o dopustnosti zahteve za dokaz o uporabi glej Smernice, del C: Ugovor, razdelek 6: Dokaz o uporabi), bo Urad vložnika pozval, naj predloži dokaz (člen 57(2) in (3) Uredbe o znamki Skupnosti ter pravilo 40(6) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti). V nasprotju s postopkom ugovora (pravilo 22(1) izvedbene uredbe) lahko imetnik znamke Skupnosti v postopku izbrisa zahtevo vloži skupaj s prvim odgovorom na zahtevo ali v katerem od naslednjih krogov za predložitev pripomb.

Poleg tega za primere, v katerih zahteva za ugotovitev ničnosti temelji na členu 53(1) Uredbe o znamki Skupnosti v povezavi s členom 8(1)(b) Uredbe o znamki Skupnosti, ne obstaja določba, v skladu s katero bi moral vložnik podati trditev, da so prejšnje znamke z uporabo pridobile večji razlikovalni učinek, ali skupaj z zahtevo predložiti ustrezne dokaze. Zato je mogoče to trditev podati v poznejši fazi kontradiktornega dela postopka (glej sodbo z dne 7. februarja 2012 v zadevi „Représentation d'éléphants dans un rectangle“, T-424/10, točke 60–62). Vendar jo je treba razlikovati od trditve, ki temelji na členu 8(5) Uredbe o znamki Skupnosti, saj pomeni poseben razlog, ki ni povezan s členom 8(1)(b) Uredbe o znamki Skupnosti, in mora biti v skladu s pravilom 37(b)(ii) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti vključena v zahtevo za izbris (skupaj z ustreznim dokazom o ugledu).

Ko stranke predložijo pripombe in/ali dokaz o uporabi (po potrebi), se kontradiktorni del postopka konča, spis pa je pripravljen za odločanje.

Če ena od strank na kateri koli stopnji postopka ne predloži pripomb v določenem roku, bo Urad kontradiktorni del končal in sprejel odločitev na podlagi razpoložljivih dokazov (pravilo 40(2) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti, ki se enako uporablja za obe stranki).

Za pravila glede rokov, podaljšanj, obveščanja ali spremembe strank med postopkom itd. glej razdelek o postopkovnih zadevah v Smernicah, del C: Ugovor, razdelek 1: Postopkovne zadeve, saj se pravila uporabljajo vzajemno.

## 6 Jeziki, ki se uporabljajo v postopku izbrisa

Člen 119(5), (6) in (7) Uredbe o znamki Skupnosti Pravila 38(1) in (3), 39(2) in (3) ter 96(1) in (2) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti
--

Več informacij o uporabi jezika v postopku je na voljo v postopkovnem delu Smernic, del C: Ugovor, razdelek 1: Postopkovne zadeve. V tem razdelku bodo obravnavana samo posebna pravila, ki se uporabljajo v postopku izbrisa.

V skladu s členom 119(5) Uredbe o znamki Skupnosti je treba zahtevo za izbris vložiti v enem od uradnih jezikov Urada (tj. angleščini, francoščini, nemščini, italijanščini ali španščini).

Stranke v postopku izbrisa se lahko sporazumejo, da je jezik postopka tudi drug uradni jezik Evropske unije (člen 119(7) Uredbe o znamki Skupnosti). Urad je treba o tem sporazumu obvestiti v roku dveh mesecev po tem, ko je bilo imetniku znamke Skupnosti poslano obvestilo glede zahteve za izbris. V takšnem primeru mora vložnik v enem mesecu po tem, ko je bil Urad obveščen o sporazumu, predložiti prevod zahteve v jezik, ki sta ga izbrali obe stranki (če ni bil že vložjen v tem jeziku). Če prevod ni

predložen ali je predložen prepozno, ostane jezik postopka nespremenjen (pravilo 38(3) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti).

## 6.1 Prevod zahteve za izbris

Člen 119(6) Uredbe o znamki Skupnosti  
Pravili 38(1) in (3) ter 39(2) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Če se zahteva vloži v uradnem jeziku Urada, ki je eden od dveh jezikov izpodbijane znamke Skupnosti, ta jezik samodejno postane jezik postopka.

Če se zahteva vloži v uradnem jeziku Urada, ki ni eden od dveh jezikov izpodbijane znamke Skupnosti, in se pri tem ne uporabi uradni obrazec, mora vložnik na lastno pobudo predložiti prevod v ustreznem jeziku (kateri koli od dveh jezikov izpodbijane znamke Skupnosti, če sta oba uradna jezika Urada, ali drugi jezik izpodbijane znamke Skupnosti, če prvi jezik ni uradni jezik Urada) v enem mesecu od dneva vložitve zahteve za izbris. Jezik, v katerega je bila prevedena zahteva, nato postane jezik postopka.

Če vložnik ne predloži prevoda v ustreznem jeziku v roku, se bo zahteva za izbris štela za nedopustno (člen 119(6) Uredbe o znamki Skupnosti, pravili 38(1) in 39(2) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti).

Pravilo 39(3) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti se ne nanaša na pravilo 38(1) Izvedbene uredbe, zato v teh primerih Urad ne bo poslal poziva za dopolnitev zahteve in bo po datumu vložitve počakal en mesec, da se predloži prevod zahteve za izbris.

Če vložnik uporablja uradni obrazec za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti in je ta obrazec v napačnem jeziku, so mogoče izjeme glede prevoda in navedbe jezika postopka. Različni scenariji so predstavljeni na straneh 11 in 12 Smernic, del C: Ugovor, razdelek 1: Postopkovne zadeve.

## 6.2 Prevod dokazov, ki jih vložnik predloži v podporo zahtevi

Pravili 38(2) in 39(3) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

V skladu s pravilom 38(2) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti mora vložnik zahteve, kadar dokazi v podporo zahtevi niso vloženi v jeziku, ki se uporablja v postopku za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti, na lastno pobudo predložiti prevod teh dokazov v zadevni jezik roku dveh mesecev po vložitvi takšnih dokazov. To se nanaša na vse dokaze, ki jih predloži vložnik med postopkom, ne glede na to, ali jih vloži skupaj z zahtevo ali v poznejši fazi.

Urad ne bo pošiljal poziva za dopolnitev zahteve, vložnik pa mora na lastno pobudo poskrbeti, da predloži prevod dokazov v podporo zahtevi.

Če vložnik ne predloži prevoda dokazov v podporo zahtevi, ki se zahtevajo za presojo dopustnosti zadeve (npr. podrobnosti o prejšnji pravici, na kateri temelji zahteva, ali navedbe dejstev, dokazov in navedb v podporo razlogom niso prevedeni), ga bo Urad

pozval, naj odpravi pomanjkljivost v skladu s pravilom 39(3) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti (odločba z dne 2. marca 2007 v zadevi „ACTILON/AC TELION“, R 0300/2006-4). Če pomanjkljivost ne bo odpravljena, bo zahteva za izbris zavrjena kot v celoti ali delno nedopustna (člen 119(6) Uredbe o znamki Skupnosti, pravili 38(2) in 39(3) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti).

Če vložnik ne predloži prevodov drugih dokazov, ki ne bi vplivali na dopustnost zadeve, se bo za vse dokumente v podporo zahtevi, ki jih vložnik v roku, opredeljenem v pravilu 38(2) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti, ne bo prevedel v jezik postopka, štelo, da jih Urad ni prejel in se zato ne bodo upoštevali (pravilo 98(2) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti) (glej odločbo z dne 5. marca 2012 v zadevi „MANUFACTURE PRIM 1949 (FIG.MARK)“, R 0826/2010-4, točka 25).

### **6.3 Prevod pripomb, ki jih stranke predložijo med postopkom**

Pravili 96(1) in 98(2) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Stranka, ki predloži pripombe v enem izmed uradnih jezikov Urada, ki ni jezik postopka, mora predložiti prevod teh pripomb v jeziku postopka v enem mesecu po dnevu vložitve (pravilo 96(1) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti).

Urad ne bo posebej prosil za prevode in bo zadevo obravnaval naprej. Za predložitev zahtevanih prevodov je odgovorna stranka.

Če se prevodi ne predložijo v roku enega meseca, se bo štelo, da Urad ni prejel pripomb in se zato ne bodo upoštevale (pravilo 98(2) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti).

### **6.4 Prevod dokazov, ki jih imetnik znamke Skupnosti predloži med postopkom**

Pravili 96(2) in 98(2) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Za dokumente, ki jih med postopkom predloži imetnik znamke Skupnosti (razen dokazov o uporabi, glej spodaj), se uporablja pravilo 96(2) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti in jih je zato mogoče predložiti v katerem koli uradnem jeziku Evropske unije.

V skladu s to določbo imetnik znamke Skupnosti ni samodejno zavezan k temu, da predloži prevod, vendar lahko Urad zahteva, da to stori v določenem roku. Urad bo pri uveljavljanju svoje diskrecijske pravice glede tega vprašanja upošteval naravo dokazov in interese strank.

Če Urad imetnika znamke Skupnost pozove, naj predloži prevode dokazov, in ta tega ne stori v določenem roku, to pomeni, da se neprevedeni dokumenti ne bodo upoštevali (pravilo 98(2) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti).

## 6.5 Prevod dokaza o uporabi

### Pravilo 22(6) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti

Čeprav se pravilo 40(5) in (6) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti izrecno sklicuje samo na pravilo 22(2), (3) in (4) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti, se šteje, da bi se moralo po analogiji v postopku izbrisa uporabljati tudi pravilo 22(6) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti, saj sledi isti logiki, tj. da se pri dokazih o uporabi, ki so lahko precej dolgi, zahteva za prevod nanaša samo na tisti del, ki je potreben (glej odločbo z dne 11. marca 2010 v zadevi „INA/INA (figurative mark)“, R 0167/2009-1, točki 24 in 25). Tako se v zvezi z dokazi o uporabi, ki jih predloži katera koli stranka, pravilo 22(6) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti uporablja kot načelo *lex specialis*, v primerjavi z načelom *lex generalis*, ki ga vsebujeta pravilo 38(2) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti (dokazi, ki jih predloži vložnik) in pravilo 96(2) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti (dokazi, ki jih predloži imetnik znamke Skupnosti).

V skladu s pravilom 22(6) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti *lahko* Urad v primerih, kadar dokazi o uporabi, ki jih predloži ena od strank, niso v jeziku postopka, od stranke, ki jih je predložila, zahteva, da v roku dveh mesecev predloži njihov prevod v navedenem jeziku. Urad bo pri uveljavljanju svoje diskrecijske pravice glede tega vprašanja upošteval naravo dokazov in interese strank. Kadar Urad imetnika znamke Skupnosti pozove, naj predloži prevode dokazov, in ta tega ne stori v določenem roku, bo to pomenilo, da se dokumenti, ki niso bili prevedeni, ne bodo upoštevali (razen tistih, za katere se šteje, da so samoumevni). Nadaljnja navodila o uporabi pravila 22(6) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti so na voljo v Smernicah, del C: Ugovor, razdelek 1: Postopkovne zadeve, in del C: Ugovor, razdelek 6: Dokaz o uporabi.

## 7 Druga vprašanja

### 7.1 Nadaljevanje postopka

#### Člen 82 Uredbe o znamki Skupnosti

V skladu s členom 82(1) Uredbe o znamki Skupnosti lahko katera koli stranka v postopku pred Uradom, ki ni upoštevala roka Urada, na zahtevo doseže nadaljevanje postopka pod pogojem, da je bilo zamujeno dejanje ob predložitvi zahteve izpeljano. Zahteva za nadaljevanje postopka bo dopustna le, če se predloži v roku dveh mesecev po preteku neupoštevanega roka, pri čemer se bo štelo, da ni bila vložena, dokler se ne plača ustrezna pristojbina.

Ta določba se uporablja za vse postopke pred Uradom. Več informacij je na voljo v Smernicah, del A: Splošna pravila, razdelek 1: Komunikacijska sredstva, roki.

V zvezi s postopkom izbrisa pa jo posebej omenjamo zato, ker bi radi opozorili na razlike v primerjavi s postopkom ugovora. V zvezi z ugovorom je v členu 82(2) Uredbe o znamki Skupnosti določeno, da nadaljevanje postopka med drugim ni mogoče za roke, določene v členih 41 in 42 Uredbe o znamki Skupnosti (rok za vložitev pisnega ugovora, roki, ki jih Urad določi za predložitev dejstev, dokazov in navedb ali pripomb). Po drugi strani pa je mogoče v postopku izbrisa zahtevati nadaljevanje postopka v

zvezi s katerim koli od različnih rokov v postopku izbrisa (razen roka za vložitev pritožbe iz člena 60 Uredbe o znamki Skupnosti).

## 7.2 Začasna prekinitev

### Člen 104 Uredbe o znamki Skupnosti

Splošne informacije glede začasne prekinitve so na voljo v Smernicah, del C: Ugovor, razdelek 1: Postopkovne zadeve (ob upoštevanju, da v postopku izbrisa ni obdobja mirovanja). Pravilo 20(7) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti se uporablja po analogiji.

Glavna posebnost v postopku izbrisa v tej zadevi se nanaša na posebno pravilo o sorodnih tožbah pred sodišči za znamke Skupnosti. V skladu s členom 104(2) Uredbe o znamki Skupnosti bo Urad, ko obravnava zahtevo za izbris, razen če obstajajo posebni razlogi za nadaljevanje obravnave, na lastno pobudo po zaslišanju strank ali na zahtevo ene od strank in po zaslišanju drugih strank ustavil postopek, če se vrednost izpodbijane znamke Skupnosti že izpodbija na podlagi nasprotne tožbe pred sodiščem za znamke Skupnosti.

V členu 104(2) Uredbe o znamki Skupnosti je navedeno tudi, da če tako zahteva ena od strank v postopku pred sodiščem za znamke Skupnosti, lahko sodišče po zaslišanju drugih strank v tem postopku postopek ustavi. Urad bo v tem primeru nadaljeval postopek, ki poteka pred njim.

Zahtevo za začasno prekinitev v skladu s členom 104(2) Uredbe o znamki Skupnosti je treba podpreti z ustreznimi dokazi. Zahteve za začasno prekinitev se štejejo za pomembne za postopek in jim je mogoče ugoditi v skladu s členom 104(2) Uredbe o znamki Skupnosti samo, kadar se nanašajo na izpodbijano znamko Skupnosti, ne pa tudi, kadar se nanašajo na druge znamke Skupnosti, ki se izpodbijajo v vzporednem postopku izbrisa.

## 7.3 Odpovedi in umiki

Praksa Urada v zvezi z odpovedjo znamk Skupnosti je opisana v Smernicah, del E: Registri, razdelek 1: Spremembe registracije.

### 7.3.1 Odpovedi, ki zajemajo vse izpodbijano blago in/ali storitve

Načeloma so v postopku izbrisa posledice celotne odpovedi izpodbijane znamke Skupnosti (ali delne odpovedi, ki zajema vse blago in/ali storitve, na katere se nanaša zahteva za izbris) podobne posledicam umika prijave za znamko Skupnosti v postopku ugovora.

V nasprotju s tem, kar se zgodi pri umiku prijave za znamko Skupnosti, pa učinki odpovedi registrirane znamke Skupnosti niso enaki tistim pri meritorni odločbi o prekinitvi zadevnega postopka. Odpoved znamke Skupnosti začne veljati na dan registracije, učinki odločbe o izbrisu znamke Skupnosti pa segajo nazaj, in sicer do datuma registracije znamke Skupnosti (v primeru ničnosti) ali datuma, na katerega je bila vložena zahteva za izbris (v primeru razveljavitve). Zato se praviloma in kljub



odpovedi izpodbijane znamke Skupnosti šteje, da ima vložnik še vedno pravni interes za nadaljevanje postopka izbrisa, v katerem pridobi meritorno odločbo (glej sodbo z dne 24. marca 2011 v zadevi „TiMi KiNDERJOGHURT“, C-552/09 P, točka 39, in odločbo z dne 22. oktobra 2010 v zadevi „MAGENTA“, R 0463/2009-4, točke 25–27).

Kadar se v praksi odpove znamka Skupnosti, v zvezi s katero poteka postopek izbrisa, bo Urad prekinil registracijo odpovedi, oddelek za izbris pa bo hkrati vložnika zahteve za izbris obvestil o odpovedi ter ga pozval, naj v dveh mesecih predloži pripombe in navede, ali želi nadaljevati postopek ali pa se strinja, da se postopek konča z meritorno odločbo. Ta dopis bo vseboval tudi obvestilo za vložnika, da se bo postopek izbrisa končal brez meritorne odločbe, če ne bo poslal odgovora.

Če vložnik odgovori in se izrecno strinja z dokončanjem postopka, bo odpoved zabeležena in štelo se bo, da je bil ukrep izbrisa umaknjen, postopek pa se bo končal brez meritorne odločbe. Stroške bo nosil vložnik (člen 85(3) Uredbe o znamki Skupnosti).

Če vložnik ne predloži pripomb glede dokončanja postopka izbrisa, bo oddelek za izbris obema strankama poslal dopis o dokončanju postopka in vložnika obvestil o možnosti izgube pravic, ki izhajajo iz pravila 54(2) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti. Če vložnik v roku, določenem v navedenem pravilu, ne zaprosi izrecno za odločbo v zadevi, bo odpoved vpisana v register.

Če vložnik zahteva nadaljevanje postopka izbrisa (v odgovor na poziv Urada k predložitvi pripomb ali v okviru zahteve za odločbo v skladu s pravilom 54(2) Izvedbene uredbe o znamki Skupnosti), se bo postopek izbrisa nadaljeval do sprejetja dokončne meritorne odločbe. V takšnih primerih bo stroške nosila stranka, ki je uspela v postopku, in ne nujno stranka, ki je ga ustavila, kot je navedeno v členu 85(3) Uredbe o znamki Skupnosti. Po dokončnosti odločbe o izbrisu se odpoved zabeleži samo za blago in/ali storitve, za katere izpodbijana znamka Skupnosti ni bila razveljavljena ali ugotovljena za nično, če obstajajo.

### 7.3.2 Odpovedi, ki zajemajo samo del izpodbijanega blaga in/ali storitev

Imetnik znamke Skupnosti se lahko delno odpove znamki Skupnosti za del izpodbijanega blaga in/ali storitev. V takšnih primerih bo Urad obvestil vložnika zahteve za izbris in ga pozval, naj se izreče, ali želi vztrajati pri svoji zahtevi za izbris. Če vložnik zahteve za izbris zahteva nadaljevanje postopka in vztraja pri svoji zahtevi za izbris, se bo postopek nadaljeval kljub delni odpovedi znamki Skupnosti v registru. Če vložnik zahteve za izbris ne želi vztrajati pri svoji zahtevi, bo Urad ustavil postopek in sprejel odločbo o stroških, v kateri bo navedel, da vsaka stranka nosi svoje stroške (člen 85 (2) Uredbe o znamki Skupnosti).

### 7.3.3 Umiki

Vložnik zahteve za izbris lahko umakne svojo zahtevo za izbris na kateri koli stopnji postopka. Urad bo imetnika znamke Skupnosti obvestil o umiku, končal postopek in sprejel odločbo o stroških, ki jih bo nosil imetnik znamke Skupnosti (člen 85(3) Uredbe o znamki Skupnosti), razen v primerih, kadar umik neposredno sledi odpovedi (glej zgoraj).

Stranki lahko navedeta, da je odpoved ali umik posledica dogovora, ki sta ga dosegli, in da odločba o stroških ni potrebna. Urad ne bo izdal odločbe o stroških, če takšno zahtevo, ki sta jo podpisali obe stranki, prejme skupaj z zahtevo za odpoved ali umik. Takšno zahtevo je Uradu mogoče poslati tudi v dveh ločenih dopisih. Kadar pa ni jasno, ali sta se stranki sporazumeli glede stroškov, bo Urad nemudoma sprejel odločbo o stroških. Urad ne bo spreminjal že izdane odločbe o stroških, če stranki to informacijo predložita po datumu njene izdaje. Upoštevanje dogovora je prepuščeno strankama, zato „izvršba“ odločbe Urada o stroških ni potrebna.

#### **7.4 Zahteve za razveljavitev in ugotovitev ničnosti zoper isto znamko Skupnosti**

Če zoper isto znamko Skupnosti poteka postopek za razveljavitev in ugotovitev ničnosti, ima Urad diskrecijsko pravico, da na podlagi načel ekonomičnosti postopka in upravne učinkovitosti v vsaki zadevi odloči, ali je treba en postopek začasno ustaviti, dokler se drugi ne konča, ali v katerem vrstnem redu bo odločal o postopku.

Če najprej odloči, da je znamka Skupnosti v celoti nična (ali delno, vendar za vse blago/storitve, ki so predmet razveljavitve), se vzporedni postopek za razveljavitev po dokončnosti te odločbe samodejno konča, saj ni več predmeta odločanja. Urad o stroških odloča na podlagi lastne diskrecijske pravice (člen 85(4) Uredbe o znamki Skupnosti), pri čemer bo običajno sklenil, da vsaka stranka nosi svoje stroške.

Ker pa se učinka razveljavitve (*ex nunc*) in ugotovitve ničnosti (*ex tunc*) razlikujeta, bo Urad v primerih, kadar najprej odloči, da je treba znamko Skupnosti v celoti razveljaviti (ali delno, vendar za vse blago/storitve, za katere se ugotovi ničnost), vložnika obvestil o svoji odločitvi, ko bo postala dokončna, in ga pozval, naj predloži svoje pripombe glede postopka za ugotovitev ničnosti. Če vložnik izkaže dovolj pravnega interesa za odločbo o ugotovitvi ničnosti, se bo postopek nadaljeval.

#### **7.5 Izpodbijane mednarodne registracije, v katerih je imenovana EU**

Člena 152(2) in 158 Uredbe o znamki Skupnosti

Postopek izbrisa se lahko nanaša tudi na mednarodne registracije, v katerih je imenovana Evropska unija. Posebna pravila, ki se uporabljajo v teh primerih (zlasti v zvezi z datumom vložitve in ustreznimi roki za dokaz o uporabi), so navedena v Smernicah, del M: Mednarodne znamke.

Zahtevo za izbris mednarodne registracije je mogoče vložiti po datumu objave mednarodne registracije, v kateri je imenovana Evropska unija, v uradnem listu Urada (M.3.1. – Mednarodne registracije s spremembami ali brez njih po objavi v skladu s členom 152(1) Uredbe o znamki Skupnosti).

Urad bo načeloma komuniciral z zastopniki imetnikov izpodbijanih mednarodnih registracij iz organizacije WIPO, ne glede na lokacijo imetnika mednarodne registracije, če ustrezajo merilom iz člena 93 Uredbe o znamki Skupnosti.

Če zastopnik imetnika mednarodne registracije iz organizacije WIPO ne ustreza merilom iz člena 93 Uredbe o znamki Skupnosti, bo Urad obvestilo o zahtevi za izbris

poslal neposredno imetniku mednarodne registracije, en izvod obvestila pa bo v vednost zastopniku iz organizacije WIPO.

Urad bo v obvestilu o zahtevi za izbris imetnika mednarodne registracije tudi pozval, naj v treh mesecih od prejema tega obvestila imenuje poklicnega zastopnika v skladu s členom 93 Uredbe o znamki Skupnosti. V primerih obveznega zastopanja (člen 92(2) Uredbe o znamki Skupnosti) bodo v obvestilu navedene posledice neupoštevanja te zahteve (in sicer, da se ne bo upoštevalo nobeno sporočilo, ki ga bo imetnik mednarodne registracije poslal med trajanjem postopka).