



**Timotej Kotnik Jesih,**  
mag. prava,  
Inštitut za intelektualno  
lastnino

*Stališča avtorja v tem prispevku niso nujno tudi stališča inštituta, pri katerem je zaposlen.*

Znamke so tisti del pravic industrijske lastnine, s katerim se v vsakdanjem življenju srečamo najpogosteje, saj so največkrat prvi stik med podjetji in povprečnimi potrošniki. Prav zaradi tega se registracije znamk poslužujejo tako majhna podjetja in »navadni smrtniki« kot tudi največje svetovne korporacije in zvezdniki. V septembru smo v postopkih registracije znamk pred Evropskim uradom za intelektualno lastnino (v nadaljevanju EUIPO) dočakali dve odmevni odločitvi, kjer sta v vlogi glavnih akterjev nogometni zvezdnik Lionel Messi in najbolj znani anonimni ulični umetnik Banksy. Ti dve odločitvi nazorno pokažeta, da na varstvo znamk lahko vpliva tudi slava oziroma anonimnost njihovih prijaviteljev oziroma imetnikov.

# Kako slava in anonimnost prijavitelja vplivata na varstvo znamke

## Od Messija do Banksyja

### Splošno o varstvu znamk

<sup>1</sup> Besede, logotipi, črke, številke, celo 3D oblike ali npr. načrt in postavitev prodajnega prostora se lahko zavarujejo kot znamke.

<sup>2</sup> Glej točko (a) prvega odstavka 42. člena ZIL-1, Ur. l. RS, št. 51/06 – UPB in nast.

<sup>3</sup> V Republiki Sloveniji je to Urad RS za intelektualno lastnino (URSI), za znamko EU je treba prijavo vložiti pred Urad EU za intelektualno lastnino (EUIPO).

<sup>4</sup> Za vse absolutne zavrnitve razloge glej 43. člen ZIL-1, tudi 7. člen Uredbe 2017/1001 o blagovni znamki EU (v nadaljevanju EUTMR), UL L 154 z dne 16. junija 2017.

<sup>5</sup> V Sloveniji je to tri mesece po objavi prijave znamke.

<sup>6</sup> Za vse relativne zavrnitve razloge glej 44. člen ZIL-1, tudi 8. člen EUTMR.

<sup>7</sup> Glej 111. člen ZIL-1.

<sup>8</sup> Glej 116. člen ZIL-1.

<sup>9</sup> Glej 119. člen ZIL-1.

<sup>10</sup> Glej 120. člen ZIL-1.

<sup>11</sup> Znamka EU št. 010181154.

<sup>12</sup> Znamka EU št. 000414086.

<sup>13</sup> Odločitev Splošnega sodišča v zadevi T-554/14 z dne 18. aprila 2018.

<sup>14</sup> Odločitev SEU v zadevi C-449/18P z dne 17. septembra 2020.

<sup>15</sup> Pri ocenjevanju podobnosti med znakoma se presoja njuna vizualna, fonetična in konceptualna podobnost. Konceptualna podobnost pomeni semantično vsebino znakov, torej se presoja njihov pomen, ali spominjajo na določeno stvar oziroma ali predstavljajo določeno stvar. Glej tudi smernice EUIPO: <<https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1789782/trademark-guidelines/3-4-3-conceptual-comparison-the-semantic-content-of-marks>>.

Z znamko je mogoče zavarovati kakršnekoli znake,<sup>1</sup> ki lahko blago ali storitve določenega podjetja razlikujejo od blaga in storitev vseh ostalih podjetij.<sup>2</sup> Za uspešno registracijo znamke morajo znaki najprej prestati preizkus t. i. absolutnih razlogov za zavrnitev registracije, ki jih posamezni uradi za intelektualno lastnino<sup>3</sup> preverijo po uradni dolžnosti. Gre za preverjanje, ali se določen znak sploh lahko registrira kot znamka ter predvsem ali je znak sploh zmožen opravljati svojo razlikovalno funkcijo.<sup>4</sup> Če znak prestane ta preizkus, imajo nato tretje osebe možnost, da v določenem obdobju<sup>5</sup> ugovarjajo registraciji znamke na podlagi t. i. relativnih razlogov, torej predvsem na podlagi tega, da je znak zaradi podobnosti mogoče zamenjati z že obstoječo znamko.<sup>6</sup>

Tudi po tem, ko znamka uspešno prestane preizkusa absolutnih in relativnih razlogov in je registrirana, morajo biti njeni imetniki pozorni, saj lahko tretje osebe na različne načine dosežejo prenehanje ali celo ničnost te znamke. Pri nas je to mogoče doseči s tožbo za ugotovitev ničnosti znamke,<sup>7</sup> tožbo za izpodbijanje pravice do znamke,<sup>8</sup> tožbo za izbris znamke iz registra<sup>9</sup> ali tožbo za razveljavitev znamke zaradi neuporabe.<sup>10</sup> Da se lahko imetniki znamk zares zanesejo na njihovo varstvo, morajo torej že ob njihovi registraciji upoštevati vse pogoje, prav tako pa morajo kasneje znamko uporabljati v skladu s predpisi in na doberverni način.

### Primer *Messi*: ugled prijavitelja kot razlikovalni element med znaki

Nedavno je Sodišče EU (v nadaljevanju SEU) zaključilo spor glede znamke, ki se je začel že leta 2011, ko je slavni argentinski nogometaš Lionel Andrés Messi Cuccittini pred EUIPO vložil prijavo za figurativno znamko »MESSI«<sup>11</sup> z logotipom, ki prikazuje stilizirano črko M za oblačila, obutev in športne pripomočke. Prijavi znamke

je ugovarjalo špansko podjetje J.M.-E.V. E HIJOS, S.R.L., ki se ukvarja s prodajo športnih koles, ter zatrjevalo, da je Messijeva znamka zamenljivo podobna njihovi že prej registrirani znamki »MASSI«.<sup>12</sup> V postopkih pred EUIPO je najprej oddelek za ugovore ugovor sprejel kot utemeljen, po Messijevi pritožbi pa je pritožbeni odbor njegovo pritožbo zavrnil in potrdil odločitev oddelka za ugovore, da sta si znamki »MESSI« in »MASSI« tako zelo podobni in da se nanašata na tako podobno blago in storitve, da obstaja resna verjetnost, da bi ju potrošniki med seboj zamenjali.

Seveda se nogometni zvezdnik ni dal in je zoper odločitev EUIPO pritožbenega odbora vložil tožbo na Splošno sodišče EU, kjer je zatrjeval, da si znamki nista zamenljivo podobni, saj je vsakemu povprečnemu potrošniku jasno, da se znamka »MESSI« nanaša na svetovno znanega nogometaša, in ne denimo na trgovino športnih koles. Splošno sodišče EU je Messijevim trditvam sledilo in razveljavilo odločitev pritožbenega odbora EUIPO.<sup>13</sup> Podjetje J.M.-E.V. E HIJOS, S.R.L. se je na odločitev pritožilo na SEU, ki je 17. septembra 2020 končno izdalo svojo odločitev v zadevi.<sup>14</sup> SEU je potrdilo odločitev Splošnega sodišča EU in odločilo, da med predmetnima znakoma ni zamenljive podobnosti, zaradi česar lahko Messi uspešno registrira svojo znamko. Svojo odločitev je oprlo na obrazložitev, ki jo je podalo že Splošno sodišče EU, in sicer da je treba pri ocenjevanju zamenljive podobnosti znamk upoštevati, kako zadevna javnost dojame znamki kot celoti, pri čemer je treba upoštevati vse relevantne okoliščine primera, med katere lahko spada tudi morebiten ugled in prepoznavnost prijavitelja znamke. Prav zaradi ugleda nogometnega virtuozja Messija je SEU odločilo, da obstaja med znakoma takšna konceptualna<sup>15</sup> razlika, ki odtehta vse morebitne vizualne in fonetične podobnosti med njima, zaradi česar si znamki nista zamenljivo podobni.<sup>16</sup>

Pri odločitvah Splošnega sodišča EU in SEU je zanimivo predvsem to, da sta se sploh odločili upoštevati Messijev ugled pri sprejemanju končne odločitve. Messi namreč svojega ugleda v postopkih pred EUIPO ni zatrjeval, v postopku pred Splošnim sodiščem EU in SEU pa ni več dovoljeno zatrjevati novih dejstev oziroma

se sklicevati na argumente, ki niso bili že obravnavani v postopkih pred EUIPO. Ne glede na to sta tako Splošno sodišče EU kot SEU smatrali Messija kot tako znanega nogometaša in osebnost nasploh, da je njegov ugled treba šteti za splošno znano dejstvo, ki ga v postopku ni treba ne zatrjevati niti dokazati. Medtem ko je težko ugovarjati ugotovitvi, da je Messi najverjetneje zelo dobro poznan tudi ljudem, ki niso goreči privrženci nogometnega kluba FC Barcelona ali ki nogometa sploh ne spremljajo, takšna odločitev v pravo znamk EU zagotovo prinaša določeno mero pravne negotovosti. Z njo je namreč SEU zabrisalo mejo med tem, katera dejstva je v postopku treba zatrjevati in katera ne, in na široko odprlo vrata za vprašanje, kdaj določena stranka uživa dovoljšen ugled, da se lahko odloči, da ga sploh ne bo zatrjevala. Zdi se, da bo moralo SEU v prihodnjih odločitvah začeti postavljati bolj konkretizirane pogoje za to, kdaj ima določena oseba takšen ugled, da ga je mogoče šteti za splošno znano dejstvo.

## Primer *Banksy*: ko želja po anonimnosti prepreči varstvo

Če smo v primeru Messija lahko videli, kako je svetovno znani ugled pripomogel k varstvu znamke, je bilo povsem drugače v še enem nedavnem odmevnem sporu glede znamke svetovno znanega, a anonimnega uličnega umetnika, ki ustvarja pod psevdonimom Banksy. Banksy oziroma podjetje Pest Control Office Limited, ki deluje v njegovem imenu (da lahko umetnik ohrani svojo anonimnost), je leta 2014 pred EUIPO registriralo figurativno znamko za znak, ki prikazuje eno od Banksyjevih najbolj znanih del, imenovano »Flower Thrower« oziroma »Metalca rož«.<sup>17</sup> Drugače kot v Messijevem primeru je ugovorni postopek zoper registracijo potekel brez zapletov in znamka je bila uspešno registrirana. Postopek v predmetni zadevi se je začel leta 2019, ko je podjetje Full Colour pred EUIPO vložilo zahtevo za ugotovitev ničnosti znamke na podlagi tega, da so Banksy oz. njegovi predstavniki znamko registrirali v slabi veri.<sup>18</sup> Trdilo je, da Banksy znamke ni registriral za to, da bi jo uporabljal, ampak zato ker je z znamko želel zaobiti avtorskopravno zakonodajo in tako ohraniti svojo anonimnost. Kljub nasprotnim trditvam Banksyja oziroma njegovih predstavnikov je EUIPO oddelek za izbris 14. septembra 2020 izdal odločitev, s katero je ugodil zahtevi za izbris znamke.<sup>19</sup>

V postopku je namreč bilo nesporno,<sup>20</sup> da se je Banksy svoj motiv Metalca rož odločil zavarovati z znamko, ker svojih pravic na motivu preko sistema avtorskoprnega varstva ne bi mogel učinkovito uveljavljati, ne da bi za to žrtvoval svojo anonimnost (zaradi katere je, ironično, svetovno znan). EUIPO oddelek za izbris je pojasnil, da se znamka šteje za registrirano v slabi veri, ko iz dejanj

prijavitelja in iz okoliščin izhaja, da znamke nima namena uporabljati na doberverni način. V predmetnem primeru je to, da Banksy ni imel namena svoje znamke zares uporabljati, še potrdilo dejstvo, da je šele po začetku postopka za ugotovitev ničnosti (!) Banksy odprl posebne vrste spletno trgovino Gross Domestic Product,<sup>21</sup> v kateri ponuja izdelke, na katerih je upodobljen tudi sporni motiv Metalca rož. Celo Banksy je namreč sam potrdil, da je bil edini razlog za odprtje te trgovine, da začne zadevno znamko uporabljati na trgu in s tem uspe v predmetnem sporu. Vsled navedenemu je oddelek za izbris EUIPO delil mnenje podjetja Full Colour in odločil, da je Banksy z registracijo predmetne znamke želel zgolj obiti sistem avtorskega prava, ki ga za uveljavljanje pravic na motivu Metalca rož ni mogel uspešno uporabiti, ne da bi izdal svojo pravo identiteto. Znamko je torej registriral v slabi veri, zaradi česar je nična.

Odločitev je pravno gledano pričakovana, čeprav velja izpostaviti, da se je odbor za izbris EUIPO odločil za kar široko interpretacijo, kaj pomeni slaba vera pri registraciji znamke. Bistveno vlogo pri presojanju dejstev primera in posledično pri odločitvi, da se znamka razglasi za nično, je odigrala Banksyjeva želja ostati anonimen. Zaradi nje se je namreč odločil za svojega Metalca rož zavarovati znamko in s tem poskusil obiti avtorskopravni sistem varstva, kar je pomenilo registracijo znamke v slabi veri.

Morda celo bolj zaskrbljujoč del obrazložitve je tisti, v katerem se odbor za izbris EUIPO dotakne tudi vprašanja avtorskoprnega varstva grafitov, ki so naslikani na tuji lastnini, in ki predpostavlja, da v takšnih primerih avtorskoprnega varstva sploh ni. S tem je EUIPO odbor za izbris ne samo prekoračil svojo pristojnost, ampak pokazal tudi nepoznavanje osnovnih načel avtorskega prava in osnovnega ločevanja fizične lastnine in pravic intelektualne lastnine.

## Sklep

Obravnavana primera osvetlita pomen vidika slave oziroma ugleda prijavitelja znamke za pridobitev (oziroma ohranitev) varstva znamke. Na eni strani je nizkorasli čarodej z nogometno žogo Messi uspešno prišel do registracije svoje znamke prav zaradi svoje izven področja nogometne segajoče slave, medtem ko je po drugi strani moral razvpiti, a hkrati neznani ulični umetnik Banksy sprejeti ničnost svoje znamke posredno tudi zavoljo ohranitve svoje anonimnosti. Zadevna primera lahko predstavljata tudi opozorilo prijaviteljem in imetnikom znamk, da morajo na svoje znamke paziti tako med samim postopkom registracije kot tudi po tem, ko so znamke že registrirane. V nasprotnem primeru se lahko znamka, kakor se grafit spere s stene, izbriše iz registra.

<sup>16</sup> Takšno razlogovanje potrjuje odločitev izpred nekaj mesecev v zadevi C-328/18 P, *Black Label by Equivalenza*.

<sup>17</sup> Znamka EU št. 012575155.

<sup>18</sup> Člen 59/1(b) EUTMR. V našem pravu se ničnost lahko zahteva s tožbo pred Okrožnim sodiščem na ugotovitev ničnosti, glej 111. člen ZIL-1. Zahteva za ugotovitev ničnosti se je sicer nanašala tudi na to, da naj bi bila znamka opisna in generična, zaradi česar naj bi bila registrirana v nasprotju z absolutnimi zavrniliimi razlogi, ampak se EUIPO s tem vprašanjem sploh ni ukvarjal, zato tega v prispevku ne obravnavam.

<sup>19</sup> Odločitev EUIPO oddelka za izbris št. 000033843 z dne 14. septembra 2020.

<sup>20</sup> To izhaja celo iz trditve Banksyjevih predstavnikov.

<sup>21</sup> Dostopno na: <<https://shop.grossdomesticproduct.com>>. Gre za poseben primer trgovine v Londonu, ki sicer ni odprta za javnost. Ljudje si lahko v izložbi ogledajo različne predmete, na katerih so upodobljena Banksyjeva dela, nato pa lahko te izdelke kupijo na spletu, potem ko prestopajo postopek preverjanja, s katerim se Banksy prepriča, da njegovih del ne bodo preprodajali.

## VELIKI KOMENTAR ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2)

Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter poklicno zavarovanje

Cena z DDV: 265,00 EUR

Število strani: 792

Leto izdaje: 2018

**GV** 62  
ZALOŽBA let

LEXPERA, d. o. o. (GV Založba), 1000 Ljubljana  
telefon: 01 30 91 820, e-pošta: [prodaja@gvzalozba.si](mailto:prodaja@gvzalozba.si)

[www.gvzalozba.si](http://www.gvzalozba.si)