

Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani

Oddelek: Gospodarski oddelek

ECLI: ECLI:SI:VSLJ:2021:V.CPG.424.2020

Evidenčna številka: VSL00054850

Datum odločbe: 15.12.2021

Senat, sodnik posameznik: Magda Teppey (preds.), dr. Damjan Orož (poroč.), Tadeja Zima Jenull

Področje: CIVILNO PROCESNO PRAVO - PRAVO EVROPSKE UNIJE - PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE

Institut: pravica do zasebne lastnine - blagovna znamka - pravice iz znamke - uporaba znamke - razveljavitev blagovne znamke - resna in dejanska uporaba znamke - izbris in razveljavitev znamke - tožba za razveljavitev znamke zaradi neuporabe - Nicejska klasifikacija - načelo lojalne razlage nacionalnega prava s pravom EU - načelo lojalne razlage prava EU

Zveza: URS člen 33. ZIL-1 člen 47, 47/1, 47/1-b, 52b, 120, 120/4, 120/7. ZPP člen 105, 105/1, 165, 165/4, 214, 214/1, 286b, 292, 297č, 339, 339/1, 339/2, 339/2-8, 339/2-14, 350, 350/2, 353, 354, 354/1, 355, 355/1, 358, 358-5. Direktiva 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (Kodificirana različica) člen 12. Direktiva (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami člen 16

Jedro

Pri presoji resne in dejanske uporabe znamke je potrebno presojati vse pomembne okoliščine uporabe znamke v pravno pomembne obdobju.

Izrek

I. O pritožbi zoper sodbo se odloči tako:

1. Pritožbi se delno ugotovi in se sodba sodišča prve stopnje spremeni tako, da se zavrne tožbeni zahtevek, ki glasi:

Na ozemlju Republike Slovenije se razveljavi znamka tožene stranke GALLUP, reg. št.: 200470925, za naslednje blago in storitve v:

- razredu 9 Nicejske klasifikacije: računalniška programska oprema, elektronske publikacije (posnemljive) iz podatkovnih baz ali z interneta; računalniška programska oprema in publikacije v elektronski obliki z on-line podatkovnih baz, z možnosti na globalnem računalniškem omrežju ali z interneta; učni priročniki v elektronskem formatu;

- razredu 16 Nicejske klasifikacije: knjige; priročniki.

2. V preostalem delu se:

a. pritožba zavrne in se potrdi sodba sodišča prve stopnje v delu, v katerem je sodišče prve stopnje na ozemlju Republike Slovenije razveljavilo znamko tožene stranke GALLUP, reg. št.: 200470925, za naslednje blago in storitve v:

- razredu 9 Nicejske klasifikacije: računalniki, računalniška strojna oprema; računalniške shranjevalne naprave; magnetni nosilci podatkov, diski za snemanje; oprema za obdelavo podatkov; deli in oprema za vse navedeno blago; računalniške periferne enote; integrirana vezja; računalniška strojna oprema in računalniška programska oprema za upravljanje s podatkovnimi bazami; interaktivna računalniška programska oprema, aparati za iskanje elektronskih informacij z globalnega računalniškega omrežja ali interneta; zgoščenke; zgoščenke z zvočnimi zapisi; podatkovne zgoščenke; posneti avdiotrakovi, avdio-video trakovi, avdio-video kasete, avdio-video diski, zgoščenke in DVD-ji; igre na CD ROM-ih; računalniški programi, namreč programska oprema, ki povezuje digitalizirane video in avdio medije z globalnim računalniškim informacijskim omrežjem; računalniški programi v strojno berljivi obliki, posneti na elektronskih medijih; magnetni podatkovni mediji; optični podatkovni mediji; magnetni snemalni mediji; magnetni snemalni mediji v obliki diskov; digitalna glasba (posnemljiva) z interneta; digitalna glasba (posnemljiva) z MP3 spletnih mest na internetu; programi za računalniške igre, posnemljivi z interneta; učni materiali (aparati); računalniški učni aparati; znanstveni, fotografski, kinematografski, optični, tehtalni, merilni, signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni aparati in instrumenti; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo zvoka ali slike;

- razredu 16 Nicejske klasifikacije: vložki (tiskarski material) za etuije z zgoščenkami; knjigoveški material; lepila za pisarniški material ali za gospodinjstvo; potrebščine za umetnike; čopiči; pisalni stroji in pisarniški pribor (razen pohištva); zavijalni materiali iz umetnih snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi; tiskarske črke; klišeji;

- razredu 35 Nicejske klasifikacije: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; poslovna administracija; pisarniška dejavnost, marketinške storitve; poslovna in komercialna povpraševanja; preiskave in cenitve; vodenje odnosov s strankami;

- razredu 41 Nicejske klasifikacije: nudenje prostorov in opreme za usposabljanje; digitalna glasba (ne posnemljiva) z interneta; digitalna glasba (ne posnemljiva) s spletnih mest MP3 na internetu; izposoja zgoščenk; športne in kulturne dejavnosti; informacije in svetovalne storitve v zvezi z zaposlitvijo (nasveti za izobraževanje in usposabljanje); svetovanje v zvezi z vsem zgoraj navedenim;

- razredu 42 Nicejske klasifikacije: svetovalne storitve glede računalniške strojne opreme in računalniške programske opreme; računalniško programiranje; podpora in svetovalne storitve za vodenje spletnih mest na internetu; informacije v zvezi z računalniško strojno opremo ali programsko opremo ponujeno on-line z globalnega računalniškega omrežja ali interneta; oblikovanje in vzdrževanje spletnih mest; gostiteljstvo spletnih mest drugih; računalniške storitve, namreč storitve svetovanja na področjih računalniške programske opreme; storitve oblikovanje računalniške programske opreme in omrežij; svetovalne storitve v zvezi z grafiko in programsko opremo; dajanje računalnikov v najem; posodabljanje računalniške programske opreme, dajanje v najem računalniške programske opreme; razvijanje programov za opremo za obdelavo podatkov; znanstvene in tehnološke storitve in raziskave ter s tem povezano oblikovanje; storitve industrijskih analiz in raziskav; oblikovanje in razvoj računalniške strojne opreme in programske opreme; pravne storitve; svetovalne storitve v zvezi s strategijami prepoznavnosti blagovnih znamk, z vodenjem blagovnih znamk, segmentacijo blagovnih znamk in plasiranjem blagovnih znamk.

b. pritožbi ugotovi, sodba sodišča prve stopnje se razveljavi in zadeva v tem delu vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje za naslednje blago in storitve v:

- razredu 16 Nicejske klasifikacije: tiskarski izdelki; tiskane publikacije; periodika; knjižice; letaki; oglasni in promocijski material; revije; bilteni; časopisi; prospekti; katalogi; zvezki; pisalni bloki; brošure; koledarji; rokovniki; priročniki za navodili za rabo in navodili za uporabnika in drug pisni spremljajoči material; material za učenje in poučevanje (razen aparatov); periodične publikacije; učni materiali; tiskarski izdelki za izobraževalne namene; natisnjena programa v zvezi z izobraževanjem; papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi; fotografije; pisarniški material;

- razredu 35 Nicejske klasifikacije za: poslovno svetovanje; storitve upravljanja kakovosti poslovanja; svetovanje s področja izbire kadrov; testiranje sposobnosti, ocenjevanje spretnosti, testiranje spretnosti in ocenjevanje kadrov, kadrovske vodenje, storitve izbiranja in razporejanja kadrov na delovna mesta ter s tem povezane storitve vodenja in svetovanja; storitve kadrovskega svetovanja, ki se opravljajo preko internetnega spletnega mesta in omogočajo interaktivno ocenjevanje zaposlenih in bodočih zaposlenih; poslovno in komercialno raziskovanje; tržne raziskave in analize; demografske analize; poslovni pregledi; priprava statistike, zbiranje podatkov in analiza ter s tem povezane svetovalne storitve; storitve svetovanja vodstvu za merjenje kakovosti delovnega mesta in tehnike za povezovanje zadovoljstva na delovnem mestu z drugimi poslovnimi rezultati; storitve poslovnih informacij, ponujenih on-line z globalnega računalniškega omrežja ali interneta; storitve načrtovanja nasledstva za posle; storitve raziskav vedenja volivcev in javnega mnenja; svetovanje, svetovalne in informacijske storitve v zvezi z raziskovanjem vedenja volivcev in javnega mnenja; zbiranje podatkov in raziskav vedenja volivcev in javnega mnenja preko globalnega računalniškega omrežja ali interneta; nudenje informacij na področju raziskav vedenja volivcev in javnega mnenja; poslovne storitve in storitve raziskav javnega mnenja ter vodenja raziskav;

- celoti za vse storitve, za katere je znamka registrirana v razredu 38 Nicejske klasifikacije;

- razredu 41 Nicejske klasifikacije za: razvedrilne in izobraževalne storitve; nudenje usposabljanja; računalniško podprte storitve usposabljanja; elektronsko objavlanje (ne posnemljivo); nudenje on-line elektronskih publikacij (ne posnemljivih); objavlanje elektronskih knjig in revij on-line; objavlanje elektronskih novic in poročil on-line; nudenje publikacij na internetu ali globalnem računalniškem omrežju, po katerih lahko brskamo; objavlanje priročnikov za usposabljanje; nudenje izobraževalnih informacij; nudenje informacij v zvezi z usposabljanjem; informacije v zvezi z izobraževalnimi in razvedrilnimi storitvami; informacije v zvezi z razvedrilom ali izobraževanjem, ki so na voljo on-line z računalniške

podatkovne baze ali interneta; priprava in vodenje konferenc, seminarjev, razstav in simpozijev, učnih tečajev, predavanj; poučevanje in usposabljanje na področju poslovne, industrijske in informacijske tehnologije; svetovalne storitve poslovnega usposabljanja; svetovalne storitve v zvezi z usposabljanjem zaposlenih; storitve za usposabljanje trgovskega osebja; usposabljanje v zvezi s prodajo; izobraževanje vodilnih delavcev za primerno obnašanje.

II. Pritožbi zoper sklep o stroških se ugodi, sklep se v celoti razveljavi in se odločanje o stroških vrne sodišču prve stopnje v novo odločanje.

III. Odločitev o pritožbenih stroških se zadrži za končno odločbo.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo na ozemlju Republike Slovenije razveljavilo znamko tožene stranke GALLUP, reg. št. 200470925, za vso blago in storitve v 9, 16, 35, 38, 41 in 42 razredu Nicejske klasifikacije.

Znamka je registrirana za naslednje blago in storitve (priloga A2):

1) razred 9 Nicejske klasifikacije: računalniki, računalniška strojna oprema in računalniška programska oprema; računalniške shranjevalne naprave; magnetni nosilci podatkov, diski za snemanje; oprema za obdelavo podatkov; deli in oprema za vse navedeno blago; računalniške periferne enote; integrirana vezja; elektronske publikacije (posnemljive) iz podatkovnih baz ali z interneta; računalniška strojna oprema in računalniška programska oprema za upravljanje s podatkovnimi bazami, računalniški programi; računalniška programska oprema in publikacije v elektronski obliki z on-line podatkovnih baz, z možnosti na globalnem računalniškem omrežju ali z interneta; interaktivna računalniška programska oprema, aparati za iskanje elektronskih informacij z globalnega računalniškega omrežja ali interneta; zgoščenke; zgoščenke z zvočnimi zapisi; podatkovne zgoščenke; posneti avdiotrakovi, avdio-video trakovi, avdio-video kasete, avdio-video diski, zgoščenke in DVD-ji; igre na CD ROM-ih; računalniški programi, namreč programska oprema, ki povezuje digitalizirane video in avdio medije z globalnim računalniškim informacijskim omrežjem; računalniški programi v strojno berljivi obliki, posneti za elektronskih medijih; magnetni podatkovni mediji; optični podatkovni mediji; magnetni snemalni mediji; magnetni snemalni mediji v obliki diskov; digitalna glasba (posnemljiva) z interneta; digitalna glasba (posnemljiva) z MP3 spletnih mest na internetu; programi za računalniške igre, posnemljivi z interneta; učni priročniki v elektronskem formatu; učni materiali (aparati); računalniški učni aparati; znanstveni, fotografski, kinematografski, optični, tehtalni, merilni, signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni aparati in instrumenti; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo zvoka ali slike.

2) razred 16 Nicejske klasifikacije: tiskarski izdelki; tiskane publikacije; periodika; knjige; knjižice; priročniki; letaki; oglasni in promocijski material; revije; bilteni; revije; časopisi; prospekti; katalogi; zvezki; pisalni bloki; priročniki; brošure; koledarji; rokovniki; priročniki za navodili za rabo in navodili za uporabnika in drug pisni spremljajoči material; priročniki; material za učenje in poučevanje (razen aparatov); periodične publikacije; učni materiali; tiskarski izdelki za izobraževalne namene; natisnjena programa v zvezi z izobraževanjem; vložki (tiskarski material) za etuije z zgoščenkami; papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi; knjigoveški material; fotografije; pisarniški material;

lepila za pisarniški material ali za gospodinjstvo; potrebsčine za umetnike; čopiči; pisalni stroji in pisarniški pribor (razen pohištva); zavijalni materiali iz umetnih snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi; tiskarske črke; klišeji.

3) razred 35 Nicejske klasifikacije: *oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; poslovna administracija; pisarniška dejavnost, marketinške storitve; poslovno svetovanje; storitve upravljanja kakovosti poslovanja; svetovanje s področja izbire kadrov; testiranje sposobnosti, ocenjevanje spretnosti, testiranje spretnosti in ocenjevanje kadrov, kadrovsko vodenje, storitve izbiranja in razporejanja kadrov na delovna mesta ter s tem povezane storitve vodenja in svetovanja; storitve kadrovskega svetovanja, ki se opravljajo preko internetnega spletnega mesta in omogočajo interaktivno ocenjevanje zaposlenih in bodočih zaposlenih; poslovno in komercialno raziskovanje; tržne raziskave in analize; demografske analize; poslovna in komercialna raziskovanja; preiskave in cenitve; poslovni pregledi; priprava statistike, zbiranje podatkov in analiza ter s tem povezane svetovalne storitve; storitve svetovanja vodstvu za merjenje kakovosti delovnega mesta in tehnike za povezovanje zadovoljstva na delovnem mestu z drugimi poslovnimi rezultati; storitve poslovnih informacij, ponujenih on-line z globalnega računalniškega omrežja ali interneta; storitve raziskav vedenja volivcev in javnega mnenja; svetovanje, svetovalne in informacijske storitve v zvezi z raziskovanjem vedenja volivcev in javnega mnenja; zbiranje podatkov in raziskav vedenja volivcev in javnega mnenja preko globalnega računalniškega omrežja ali interneta; nudenje informacij na področju raziskav vedenja volivcev in javnega mnenja; poslovne storitve in storitve raziskav javnega mnenja ter vodenja raziskav; vodenje odnosov s strankami; storitve načrtovanja nasledstva za posle.*

4) razred 38 Nicejske klasifikacije: *telekomunikacijske storitve; nudenje on-line komunikacijskih storitev; komunikacije preko globalnega računalniškega omrežja ali interneta; elektronska pošta, storitve pošiljanja in prejemanja sporočil; storitve radijskega in televizijskega prenosa; nudenje spletnih strani; prenos in distribucija podatkov ali avdio-vizualnih slik preko globalnega računalniškega omrežja ali interneta; dajanje v zakup dostopovnega časa do računalniške podatkovne baze; telekomunikacija informacij (vključno spletnih strani), računalniških programov in katerih koli drugih podatkov; nudenje telekomunikacijskega dostopa in povezav do računalniških podatkovnih baz in interneta; nudenje informacij v zvezi z medijskimi komunikacijami; komunikacijske storitve za prenos informacij; komuniciranje informacij preko računalnika; komuniciranje informacij z elektronskimi sredstvi.*

5) razred 41 Nicejske klasifikacije: *razvedrilne in izobraževalne storitve; nudenje usposabljanja; nudenje prostorov in opreme za usposabljanje; računalniško podprte storitve usposabljanja; elektronsko objavlanje (ne posnemljivo); nudenje on-line elektronskih publikacij (ne posnemljivih); objavlanje elektronskih knjig in revij on-line; objavlanje elektronskih novic in poročil on-line; nudenje publikacij na internetu ali globalnem računalniškem omrežju, po katerih lahko brskamo; objavlanje priročnikov za usposabljanje; nudenje izobraževalnih informacij; nudenje informacij v zvezi z usposabljanjem; informacije v zvezi z izobraževalnimi in razvedrilnimi storitvami; informacije v zvezi z razvedrilom ali izobraževanjem, ki so na voljo on-line z računalniške podatkovne baze ali interneta; priprava in vodenje konferenc, seminarjev, razstav in simpozijev, učnih tečajev, predavanj; poučevanje in usposabljanje na področju poslovne, industrijske in informacijske tehnologije; svetovalne storitve poslovnega usposabljanja; svetovalne storitve v zvezi z usposabljanjem zaposlenih; storitve za usposabljanje trgovskega osebja; usposabljanje v zvezi s prodajo; izobraževanje vodilnih delavcev za primerno obnašanje; digitalna glasba (ne posnemljiva) z interneta; digitalna glasba (ne posnemljiva) s spletnih mest MP3 na internetu; izposoja zgoščenk; športne in kulturne dejavnosti; informacije in svetovalne storitve v zvezi z zaposlitvijo (nasveti za izobraževanje in usposabljanje); svetovanje v zvezi z vsem zgoraj navedenim.*

6) razred 42 Nicejske klasifikacije: *svetovalne storitve glede računalniške strojne opreme in računalniške programske opreme; računalniško programiranje; podpora in svetovalne storitve za vodenje spletnih mest na internetu; informacije v zvezi z računalniško strojno opremo ali programsko opremo ponujeno on-line z globalnega računalniškega omrežja ali interneta; oblikovanje in vzdrževanje spletnih mest; gostiteljstvo spletnih mest drugih; računalniške storitve, namreč storitve svetovanja na področjih računalniške programske opreme; storitve oblikovanje računalniške programske opreme in omrežij; svetovalne storitve v zvezi z grafiko in programsko opremo; dajanje računalnikov v najem; posodabljanje računalniške programske opreme, dajanje v najem računalniške programske opreme, razvijanje programov za opremo za obdelavo podatkov; znanstvene in tehnološke storitve in raziskave ter s tem povezano oblikovanje; storitve industrijskih analiz in raziskav; oblikovanje in razvoj računalniške strojne opreme in programske opreme; pravne storitve; svetovalne storitve v zvezi s strategijami prepoznavnosti blagovnih znamk, z vodenjem blagovnih znamk, segmentacijo blagovnih znamk in plasiranjem blagovnih znamk.*

Tožeča stranka je zahtevala razveljavitev znamke v celotnem registriranem obsegu. To je v četrti pripravljalni vlogi dodatno navedla in jasno določila (glej str. 6 do 9).

Tožena stranka se je zoper sodbo pritožila iz vseh pritožbenih razlogov. Predlagala je spremembo sodbe in zavrnitev zahtevka ali razveljavitev sodbe in ponovno sojenje pred sodiščem prve stopnje. Tožeča stranka je predlagala zavrženje pritožbe, sicer pa njeno zavrnitev in potrditev sodbe sodišča prve stopnje.

O kršitvi pravil postopka

2. Tožena stranka navaja, da je sodišče prve stopnje postopek vodilo nepredvidljivo, kar je lahko vplivalo na nepravilen in za toženo stranko negativen izid postopka. Povzema, kdaj in kako sta stranki vlagali vloge, zlasti izpostavlja četrto in peto pripravljalno vlogo tožeče stranke in tretjo ter četrto pripravljalno vlogo tožene stranke. Navaja, da je popoln seznam predloženih dokazov v zvezi z uporabo znamke skupaj s pojasnili (tj. seznam in ne nov dokaz) dala še na zadnjem naroku za glavno obravnavo (13. 3. 2020). Ta je (skoraj enak) vsebovan tudi v četrti pripravljalni vlogi z dne 3. 2. 2020 (nepopolni sproti seznam dokazov skupaj s pojasnili so bili predloženi, kot so nastajali, med postopkom). Glede na izrek in obrazložitev sodbe sodišča prve stopnje (izpostavlja pavšalno navedbo dokazov v 22. točki obrazložitve izpodbijane sodbe), jo skrbi, ali so bili vsi predloženi dokazi pravilno zavedeni pri sodišču prve stopnje, ali so bili pregledani in upoštevani pri odločanju.

3. Tožeča stranka navaja, da je sodišče prve stopnje postopek vodilo pravilno, po njenem mnenju je celo prekomerno izvedlo materialnoprocesno vodstvo, s ponovnim odprtjem glavne obravnave ni storilo relativne kršitve pravil postopka, sicer pa tožena stranka na morebitne kršitve pravil postopka ni pravočasno ugovarjala, zato so tovrstne pritožbene graje prepozne. Tožeča stranka je večkrat opozorila na nepregledno in hkrati nezadostno konkretizacijo trditev in dokazov. Sodbeni izrek je izvršljiv. Sodišče naj najprej preveri pritožbo, ali je lastnoročno podpisana ali je podpis le odtisnjen.

4. Višje sodišče ugotavlja, da je pritožba pravilno lastnoročno podpisana (gl. list. št. 251; prim. prvi odstavek 105. člena ZPP), nasprotna pavšalna trditev ni utemeljena.

5. Višje sodišče ugotavlja, da iz obrazložitve izpodbijane sodbe izhaja, da je sodišče prve stopnje upoštevalo vse vloge pravnih strank. Vlog ni prezrlo (konkretno na primer glede izpostavljenih četrte vloge tožene stranke gl. 26. točko obrazložitve), dokazuje je v 22. točki obrazložitve razdelilo po sklopih, v 9. točki obrazložitve je povedalo, da je vpogledalo in ocenilo vse listine in priloge spisa. Tudi v

nadaljevanju obrazložitve se je sodišče prve stopnje v zvezi z resno in dejansko rabo znamke opredelilo do posameznih dokazov. Tožena stranka kakšne konkretne graje razen bojazni, da je bila kakšna njena vloga prezrta, v tem delu ne da. Da se do 13. 3. 2020 tožena stranka ni imela možnosti opredeliti do katere do vlog tožeče stranke, pritožba niti ne zatrjuje. Pavšalne izražene bojazni tožene stranke, da je sodišče kakšne dokaze morebiti prezrlo, višje sodišče ne sprejema. Glede konkretne pritožbene graje v zvezi s posameznim blagom in storitvijo pa se višje sodišče opredeljuje v nadaljevanju, saj je pri uveljavitvi pritožbenih razlogov zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja in absolutno bistvene kršitve določb postopka iz 8. točke drugega odstavka 339. člena Zakona o pravnem postopku – ZPP pravno pomembna le konkretna pritožbena graja. Višje sodišče zaradi obširnosti zadeve na ta del pritožbe odgovarja v okviru odgovora na posamezen zaključen sklop (npr. pri presoji pravilnosti odločitve sodišča prve stopnje v okviru posameznega razreda Nicejske klasifikacije).

6. Sodišče prve stopnje je glavno obravnavo ponovno odprlo in jo dne 13. 3. 2020 tudi opravilo. Takšno procesno situacijo zakon izrecno predvideva (292. člen ZPP), konkretne kršitve v zvezi z morebitno relativno bistveno kršitvijo določb postopka (prvi odstavek 339. člen ZPP) pa tožena stranka ne zatrjuje. Pritožbena graja v zvezi izostankom programa vodenja postopka je prvič prepozna (286.b člen ZPP), saj je tožena stranka ni dala 17. 9. 2019, ko je sodišče opravilo prvi narok za glavno obravnavo (pred tem je 11. 6. 2019 opravilo pripravljalni narok, glavno obravnavo pa po neuspelem poskusu poravnavanja in nakazani možnosti sklenitve sodne poravnave preložilo na 17. 9. 2019) niti 13. 3. 2020. Iz zapisnika naroka 17. 9. 2019 izhaja, da je sodišče razkrilo relevantno pravno podlago za odločanje – ZIL (ki tudi sicer glede na kvalificiranost pooblaščenecv obeh strank ni bila nikoli vprašljiva), ter da bo odločilo, ker gre za pravno vprašanje (297.č člen ZPP).

7. Tožena stranka tudi v pritožbi ponavlja (gl. drugi odstavek 2. strani zapisnika naroka z dne 17. 9. 2019), da izrek sodbe, ki v celoti sledi tožbenemu zahtevku, ni zakonit, ker ne določa blaga in storitev, za katere se razveljavlja znamka GALLUP, temveč navaja le razrede Nicejske klasifikacije. Dodaja, da registrirana znamka pokriva izrecno navedeno blago in storitve iz posameznega razreda, kot izhaja iz odločbe o registraciji znamke in podatkovne baze Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Registracija ne pokriva celotnega seznama blaga in storitev posameznega razreda Nicejske klasifikacije. V tem delu tožena stranka zatrjuje kršitev sedmega odstavka 120. člena ZIL-1.

8. Sodba sodišča ima oblikovalni učinek. Z njo je sodišče prve stopnje razveljavilo znamko GALLUP, št. 200470925, za vso blago in storitve v vseh v izreku določenih razredih Nicejske klasifikacije. Učinek takšne (pravnomočne) sodbe je, da se z učinkom za naprej za ozemlje Slovenije razveljavi znamka v celotnem registriranem obsegu, torej kot je registrirana (konkretno: reg. št. 200470925). Obseg registracije v tej zadevi ni sporen (prim. že k tožbi priložen izpisek iz registra UIL za znamko št. 200470925 na prilogi A2). Višje sodišče ugotavlja, da je tožeča stranka v četrti pripravljalni vlogi (z dne 2. 10. 2019; red. št. 31) tožbeni zahtevek še konkretizirala tako, da je k posamezni številki razreda citirala blago in storitve, za katere je predmetna znamk registrirana (gl. stran 6 in nadaljnje). Ker je sodišče prve stopnje tožbenemu zahtevku v celoti ugodilo, je odločilo kot je povzeto v 1. točki. Glede na povedano je izrek določen in v sodni praksi že prej uporabljen.¹

9. Pravdni postopek se je začel z vložitvijo tožbe 5. 1. 2018. Sodišče je izpodbijano sodbo izdalo 13. 3. 2020. Zato so v tem sporu pomembne naslednje določbe 120. člena Zakona o industrijski lastnini – ZIL-1:²

(1) Zainteresirana oseba lahko s tožbo pri pristojnem sodišču zahteva razveljavitev znamke, če imetnik

brez upravičenega razloga neprekinjeno več kot pet let od datuma vpisa znamke v register oziroma od dneva, ko je bila zadnjič resno in dejansko uporabljena v Republiki Sloveniji, ne uporablja znamke za označevanje blaga ali storitev, za katere je znamka registrirana.

(3) V postopku razveljavitve znamke imetnik dokazuje uporabo znamke.

(4) Šteje se, da imetnik uporablja znamko, če se ta uporablja z njegovim soglasjem ali če jo uporablja druga oseba, ki je za to pooblaščen.

(7) Znamka se razveljavi za tisto blago ali storitve, za katere se ugotovi, da znamka ni bila uporabljena na območju Republike Slovenije, in sicer z dnem pravnomočnosti sodbe.

O aktivni legitimaciji

10. Tožena stranka je v postopku pred sodiščem prve stopnje ugovarjala, da tožeča stranka ni upravičena vložiti tožbe za razveljavitvev znamke. Sodišče prve stopnje je ugovor zavrnilo. Glede ugovora obstoja prepovedi tožeči stranki registrirati znamko GALLUP je odgovorilo, da tožena stranka v tem postopku ne more uveljavljati razlogov, ki se nanašajo na slabo vero tožeče stranke v postopku registracije znamk pred avstrijskim organom, pristojnim za registracijo znamk, zato predlagani dokazi domnevne prepovedi registracije znamke (B21, B184) za ta postopek niso pravno pomembni. Predmet tega postopka je ugotavljanje resne in dejanske uporabe znamke. Upoštevajoč odločbi Vrhovnega sodišča III Ips 179/2007 z dne 26. 10. 2010 in III Ips 68/2010 z dne 11. 10. 2011 je ugotovilo, da tožeča stranka ima pravni interes za razveljavitvev znamke, saj je izkazala, da si prizadeva za registracijo enakih oziroma podobnih znamk pred avstrijskim patentnim uradom, kar se vrši v sodelovanju s tožečo stranko. To je ugotovilo na podlagi izpiskov avstrijskega patentnega urada (A3, A4) in Potrdila z dne 4. 1. 2018 (A5). Navedbe tožene stranke v zvezi z domnevno prepovedjo registracije znamk GALLUP, kar je tožena stranka utemeljevala z dogovorom med vsemi družbami, ki so nastale s privolitvijo ustanovitelja G. H. Gallup, in po katerem naj bi imela dovoljenje za registracijo znamke zgolj tožena stranka, je zavrnilo. Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da v kolikor tožeča stranka svoj pravni interes za vložitev predmetne tožbe utemeljuje na registraciji znamk GALLUP v Republiki Avstriji in tožena stranka trdi, da tožeča stranka ne razpolaga z upravičenjem za registracijo znamk, s tem smiselno zatrjuje tudi pomanjkanje pravnega interesa za vložitev tožbe v predmetni zadevi. Temu ugovoru tožene stranke sodišče prve stopnje ni sledilo. Ugotovilo je, da je družba G.I.A. management GmbH iz Avstrije začela postopek registracije dveh blagovnih znamk pri avstrijskem patentnem uradu, obe znamki bi naj predstavljali podlago mednarodni registraciji znamk za različna ozemlja, med drugim tudi za Republiko Slovenijo. Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da je potrebno pravni interes razlagati širše, upošteva je splošni interes za zmanjšanje skupnega števila registriranih znamk. V kolikor predlagatelj registracij znamk v Republiki Avstriji ravna v slabi veri, to ne more vplivati na presojanje obstoja pravnega interesa v predmetnem sporu.

11. Tožena stranka se ne strinja z razlogi sodišča prve stopnje, da prizadevanja tožeče stranke za registracijo enakih oziroma podobnih znamk pred avstrijskim patentnim uradom, ki se vršijo v sodelovanju s tožečo stranko, zadošča za ugotovitev, da ima pravni interes za razveljavitvev znamke v Sloveniji. Takšna obrazložitev obstoja pravnega interesa za vložitev tožbe v Sloveniji je nesprejemljiva in ni v skladu s sodno prakso in zakonodajo. Veljavnost znamk je namreč omejena na določen teritorij (načeli neodvisnosti in teritorialnosti). Pri tem se sklicuje na 6. člen Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine. Obstoječe tuje registracije ne morejo vplivati na postopek registracije znamke v Sloveniji in obratno. Avstrija in Slovenija sta obe članici Pariške unije. V konkretnem primeru gre za

razveljavitev nacionalne znamke, veljavne zgolj na ozemlju Republike Slovenije. Slovenska znamka GALLUP v Avstriji ne velja, zato iz tega razloga ne predstavlja nobene ovire za registracijo znamk GALLUP v Avstriji, kar posledično pomeni, da iz tega naslova tožeča stranka ne more imeti koristi z razveljavitvijo zadevne znamke. Tožeča stranka ni izkazala, da na kakršenkoli način deluje na relevantnem trgu. Prijavitelj znamke v Avstriji ni tožeča stranka temveč G.I.A. management GmbH iz Avstrije, za katero tožeča stranka ni izkazala, kakšna je bila korporacijska ali druga pravno upoštevana zveza med njima (ob vložitvi tožbe). Da so morda v obeh gospodarskih družbah vpletene iste fizične osebe, ne dokazuje pravno upoštevene povezave med družbama. Potrdilo z dne 4. 1. 2018, ki ga je priložila tožeča stranka, ne izkazuje navedene povezave, temveč zgolj namiguje, da bi se lahko taka povezava morda vzpostavila v prihodnosti, poleg tega je to potrdilo kot dokaz nekredibilno in se ne more šteti kot upošteven dokaz, kot je tekom postopka dokazala tožena stranka in bo pojasnjeno v nadaljevanju. Tožeča stranka je družba, ki je registrirana v Švici, torej v tretji državi, ki ni članica niti EU niti EGP, nima povezave s Slovenijo oziroma ne deluje na relevantnem trgu. To pomeni, da obstoj zadevne slovenske znamke nima vpliva na njeno delovanje (predvidoma v Švici). Tožeča stranka je pokazala le, da je tretja družba, to je G.I.A. management GmbH iz Avstrije registrirala dve avstrijski znamki, za kateri pa sam obstoj zadevne slovenske znamke nima nobenega učinka. Le nakazovala je možnost, da bo morda družba iz Avstrije na podlagi omenjenih dveh avstrijskih znamk vložila mednarodni registraciji, ki bi lahko designirali na Republiko Slovenijo, kar pa ne zadosti zahtevanemu standardu, ker bi v nasprotnem primeru šlo za popularno tožbo, za vložitev katere bi bil kvalificiran vsakdo (tudi državljan Madagaskarja). Tožeča stranka je ob vložitvi tožbe izkazala zgolj golo zanimanje za vložitev tožbe za razveljavitev znamke v Sloveniji, nikakor pa ne zahtevane upoštevene koristi za razveljavitev zadevne znamke v Sloveniji. Sodišče prve stopnje je tudi nepravilno navedlo, da je tožena stranka uveljavljala slabo vero tožeče stranke pred avstrijskim uradom, česar tožena stranka ni uveljavljala. Obrazložitev kaže na to, da sodišče prve stopnje ni razumelo navedb tožene stranke, ki je zatrjevala in dokazovala, da je tožeča stranka v slabi veri vložila zadevno tožbo (ne pa prijavo znamke GALLUP v Avstriji). S tem v zvezi izpostavlja odločbi Vrhovnega sodišča II Ips 179/2007 in III Ips 68/2010, predvsem 20. točko obrazložitve zadnje odločbe, in opozarja na naslednji stavek Vrhovnega sodišča: "Vendar ravno to, da ZIL zahteva še posebne okoliščine na strani tožnika, implicira, da se pri presoji njegovega upravičenja upošteva tudi, ali ga morebiti ne vodijo nedovoljeni ali nemoralni nagibi." V zvezi s slabo vero tožeče stranke se je tožena stranka sklicevala na okoliščine primera in jasno opisala ozadje spora, trditve je podkrepila z dokazi. Gre za neprerekane dokaze, ki jih sodišče prve stopnje sploh ni presojalo, čeprav bi jih v skladu s sodno prakso moralo. S tem v zvezi ponovno opozarja na Glasilo št. 14 Združenja GALLUP G.I.A. z dne 22. 7. 1981 (B21, B184; v nadaljevanju: Glasilo št. 14). Tožena stranka je predložila tudi dodatne dokaze, ki še dodatno potrjujejo slabo vero tožeče stranke za vložitev tožbe (npr. vpletenost gospoda B. B., to je predsednika upravnega odbora tožeče stranke v zlorabo znamke GALLUP), do katerih se sodišče prve stopnje sploh ni opredelilo. Ravnanje tožeče stranke odstopa od načela etičnega vedenja, poštenega ravnanja oziroma dobrih poslovnih običajev. Iz navedenega in predloženih dokazov izhaja, da je tožeča stranka z vložitvijo tožbe ravnala v nasprotju s standardi vestnosti in poštenja ter standardom morale v prometu med gospodarskimi subjekti, saj je jasno, da ne spoštuje preteklih zavez (gre za zavezo iz Glasila št. 14), kar v gospodarskem prometu ni sprejemljivo. Tožena stranka je kot dodatne stranske argumente v zvezi s pomanjkanjem zainteresiranosti tožeče stranke navajala tudi (1) obstoj svoje v citatu dodatne znamke GALLUP, veljavne v Sloveniji (2) dobro poznanost znamke GALLUP v Sloveniji in (3) morebitno ravnanje nelojalne konkurence ob uporabi znamke GALLUP v Sloveniji s strani tožeče stranke. Obrazložitev sodišča prve stopnje v zvezi s temi tremi stranskimi argumenti ni razumljiva in je zmedena. Tožena stranka je namreč navajala, da je sama preko svoje podružnice Gallup GmbH iz Nemčije (njuna povezava je bila izkazana s pripravljeno vlogo z dne 13. 3. 2019) posredna imetnica tudi mednarodne znamke št. 1342319 GALLUP, ki je veljavna v Republiki Sloveniji, in sicer za blago in storitve v razredih 9, 16, 35, 41 in 42 Nicejske

kvalifikacije. To bi pomenilo, da tožeča stranka v Sloveniji ne bo nikoli mogla registrirati znamke GALLUP, ker ji bo to na podlagi navedene dodatne znamke, na podlagi ugleda oziroma poznanosti znamke GALLUP lahko preprečila tožena stranka, ne glede na rezultat tega spora. Sodišče prve stopnje tega argumenta ni razumelo in je nerazumljivo zapisalo, da (6. in 7. stran obrazložitve izpodbijane sodbe): prepovedi tožeči stranki registrirati znamko GALLUP v tem postopku tožena stranka ne more uveljavljati iz razlogov, ki se nanašajo na slabo vero tožeče stranke v postopku registracije znamk pred avstrijskim organom, pristojnim za registracijo znamk. Takšna obrazložitev nima popolnoma nobene povezave z argumentom, ki ga je podala tožena stranka. V zvezi s poznanostjo znamke GALLUP v Republiki Sloveniji je sodišče prve stopnje navedlo, da tožena stranka svojih navedb v tej smeri podrobneje ni pojasnila, kar ne drži. V odgovoru na tožbo (stran 11) in v prvi pripravljalni vlogi z dne 13. 3. 2019 (strani 16 in 17) je tožena stranka argumentirala in izpostavila dokaze, ki potrjujejo poznanost in ugled znamke GALLUP za javne raziskave in analize v Sloveniji. Sodišče prve stopnje je nadalje še nerazumljivo navedlo, da tožena stranka ni navedla "na katerem delu ozemlja je njena znamka znana", kar se zdi nenavadno, ker gre za nacionalno znamko, zato je popolnoma jasno, da se dokazuje poznanost na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Uporaba znamke GALLUP v Sloveniji s strani tožeče stranke bi bilo dejanje nelojalne konkurence zaradi prej omenjene dodatne znamke in poznanosti znamke GALLUP, ne pa da sama vložitev tožbe za neuporabo predstavlja dejanje nelojalne konkurence, kot to popolnoma napačno razlaga sodišče prve stopnje. Obrazložitev sodišča prve stopnje je torej v delu, ki se nanaša na zainteresiranost tožeče stranke, pomanjkljiva, zmotna, ne odgovarja na trditve tožene stranke in ni v skladu z obstoječo sodno prakso. Sodišče prve stopnje bi moralo tožbo zavreči zaradi pomanjkanja zainteresiranosti na strani tožeče stranke.

12. Tožeča stranka v odgovoru na pritožbo zavrača pritožbene trditve o pomanjkanju zainteresiranosti tožeče stranke in navaja, da je ta ugovor zavrnila že v vlogah pred sodiščem prve stopnje, v smislu materialnega prava pa pritožba ne prinaša nič novega.

13. Vrhovno sodišče je v sklepu III Ips 179/2007 z dne 26. 10. 2010 in sodbi III 68/2010 z dne 11. 10. 2011 povedalo, da prvi odstavek 120. člena ZIL-1 ureja poseben primer, ko je za sodno preoblikovanje pravnega razmerja, kljub temu, da gre za oblikovalni zahtevek, kjer se pravni interes predpostavlja, vseeno treba izkazati posebne okoliščine na strani tožeče stranke. Zgolj vložiti tožbo ne zadošča, saj bi to pomenilo, da je zakon predvidel popularno tožbo. Tožeča stranka mora izkazati določen interes, ki ga je mogoče utemeljiti kot njeno upoštevano – ne nujno materialnopravno varovano – korist. Zainteresiranost v tem smislu mora biti več kot le golo zanimanje, vendar manj kot stvarna legitimacija, saj zainteresirana oseba ne uveljavlja svoje pravice materialnega prava ampak predvsem javno korist. Obstaja splošni interes za zmanjšanje skupnega števila blagovnih znamk, vsaka registrirana blagovna znamka namreč pomeni omejevanje svobode komercialnega izražanja vseh drugih podjetnikov. Vrhovno sodišče je v zadevi III Ips 179/2002 pravni interes priznalo tudi tožeči stranki, ki je bila imetnica (sicer enake) znamke, ki pa ni bila registrirana za iste proizvode kot speča znamka, proizvodov, za katere je bila registrirana speča znamka, pa ni proizvajala in jih tudi ni nameravala proizvajati.

14. Vsak gospodarski subjekt že s tem, da nastopa na trgu, kjer takšna omejitev obstaja, vstopa v ožji krog možnih zainteresiranih oseb. Direktiva 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami v 12. členu ne omejuje kroga upravičenih oseb za vložitev tožbe. Upoštevajoč načelo lojalne razlage predpisov držav članic EU je treba standard zainteresirane osebe interpretirati tako, da tožbo za razveljavitev lahko vložijo vsi, ki so zainteresirani zato, da so v register vpisane le znamke, ki so resno in dejansko uporabljene. V času odločanja višjega sodišča veljavni ZIL-1 pa je Direktiva (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta

z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (gl. 16. člen) implementiral tako, da pogoja zainteresirane osebe celo več ne določa. Skladno s prvim odstavkom 120. člena ZIL-1 lahko kdorkoli s tožbo pri pristojnem sodišču zahteva razveljavitev znamke, če imetnik brez upravičenega razloga v neprekinjenem obdobju petih let ni v skladu z 52.b členom tega zakona resno in dejansko uporabljal v Republiki Sloveniji znamke za označevanje blaga ali storitev, za katere je znamka registrirana.³ Višje sodišče meni, da je zainteresiranost tožeče stranke v smislu 120. člena ZIL-1 izkazana. Kot izhaja iz trditev v tožbi in odgovora na tožbo, je tožeča stranka oziroma G.I.A. management GmbH iz Avstrije pred avstrijskim patentnim uradom začela postopek registracije dveh avstrijskih znamk, kar naj bi služilo tudi kot podlaga za mednarodni registraciji, ki bo vključevala tudi Slovenijo. V postopku registracije znamke pred avstrijskim patentnim uradom sta tožena stranka in njena podružnica iz Nemčije (Gallup GmbH iz Nemčije) vložili zoper obe avstrijski znamki ugovor. Ugovorni postopek še ni končan. Tudi iz navedb tožene stranke v odgovoru na tožbo izhaja, da je tožeča stranka na podlagi obravnavanih avstrijskih znamk že vložila prijavi za mednarodni registraciji, in sicer gre za IR št. 1405429 GALLUP za razrede 9, 16, 35, 41 in 42 Nicejske klasifikacije in IR št. 1406692 GALLUP INTERNATIONAL za razrede 9, 16, 35, 41 in 42 Nicejske klasifikacije. V postopku registracije mednarodno registriranih znamk je tožeča stranka G.I.A. imenovala EU in ne Republike Slovenije, navaja tožena stranka v odgovoru, ter še dodaja, da zoper imenovanje EU v zvezi z navedenima mednarodno registriranih znamk je podružnica tožene stranke Gallup, in sicer družba Gallup GmbH iz Nemčije, že vložila ugovora pri EUIPO, kar je razvidno iz javnih registrov (bazi Madrid Monitor in EUIPO) in gre za dejstva, ki so znana obema strankama. Ker torej nesporno iz vlog obeh strank izhaja, da je tožeča stranka že začela postopek za mednarodno registracijo znamke GALLUP in GALLUP INTERNATIONAL na podlagi Madridskega sporazuma o mednarodnem registriranju znamk⁴ in Protokola k madridskemu sporazumu o mednarodnem registriranju znamk,⁵ na podlagi katerega si lahko prijavitelj zagotovi varstvo svojih znamk s posredovanjem nacionalnega organa v vseh državah pogodbenicah, kot tudi na območju Evropske Unije, ki je prav tako članica sporazuma, višje sodišče zaključuje, da je s tem položaj zainteresirane osebe v smislu prvega odstavka 120. člena ZIL-1 izkazan.

15. V nadaljevanju je višje sodišče odgovorilo še na tisti del pritožbenih argumentov, s katerimi tožena stranka izpostavlja razloge Vrhovnega sodišča v zadevi III Ips 68/2010, in sicer v delu, v katerem je Vrhovno sodišče opozorilo na presojo morebitnega obstoja nedovoljenih ali nemoralnih nagibov, ki bi vodili tožečo stranko k razveljavitvi znamke tožene stranke na ozemlju Republike Slovenije. Tožena stranka se v tem delu sklicuje na vsebino Glasila št. 14, vendar po presoji višjega sodišča to ne more biti podlaga za odrek zainteresiranosti tožeče stranke za vložitev te tožbe. Sklep, ki je objavljen v tem glasilu, se glasi: "Člani skupine Gallup International soglašajo, da ne bodo uporabljali imena "Gallup" pri nobeni novi organizaciji za raziskave trga, v kateri se le to zdaj že ne uporablja brez dovoljenja od George H. Gallupa in/ali njegove organizacije – to je ameriške povezane družbe Gallup International." in še: "To je zelo pomemben dodatek k zapisniku omenjenega poslovnega sestanka. Vse nas zelo skrbi nepooblaščen oz. nedovoljena uporaba imena Gallup, vendar se bolj od večina nas zaskrbljeni naši ameriški kolegi, iz zelo razumljivih razlogov. Ker smo sprejeli ta sklep, so američani lahko podpisali dokument, ki je bil potreben za ustanovitev našega združenja v Švici. Ta fundacija zdaj lahko nadaljuje z delom, kot je bilo dogovorjeno, ob upoštevanju dejstva, da je bil v zapisnik vključen tudi zgornji sklep". Po presoji višjega sodišča iz vsebine tega zapisnika ne izhaja dogovor, da bi se tožeča stranka odpovedala pravici vložiti pravno sredstvo za razveljavitev blagovne znamke, zlasti v obsegu, kot je tožena stranka to znamko registrirala na ozemlju Republike Slovenije.

16. Namen tožbe iz 120. člena ZIL-1 je razveljaviti spečo znamko in ne varstvo znamke ugleda niti varstvo pravil neloyalne konkurence. Varstvu slednjega so namenjeni drugi zahtevki, ki hkrati ne morejo biti

podlaga za to, da tožena stranka vztraja pri registraciji znamke, ki je ne uporablja.⁶ S tem je višje sodišče odgovorilo na dodatne stranske argumente tožene stranka (na 8. in 9. strani pritožbe).

17. Upoštevajoč omejitev sklepa v Glasilu št. 14 na organizacije za raziskavo trga, ne posebej sklicujoč se na odpoved možnosti zahtevati razveljavitev blagovne znamke zaradi neuporabe le-te, ter dodatno upoštevajoč vsebino ZIL-1 in Direktive, ki omogočajo zelo široko (sedaj celo kdorkoli) aktivno legitimacijo za vložitev tožbe za razveljavitev blagovne znamke, dodatno upoštevajoč namen teh tožb (v javnem interesu, zmanjšanje števila blagovnih znamk na trgu in iz trga odstraniti tako imenovane speče blagovne znamke), ter dejstvo, da je tožeča stranka začela postopek mednarodne registracije znamke, višje sodišče ugotavlja, da je pogoj zainteresiranosti iz prvega odstavka 120. člena ZIL-1 izpolnjen. Tožeča stranka je uspela v tem postopku izkazati več kot zgolj golo zanimanje za vložitev tožbe. Ali je njen tožbeni zahtevek materialnopravno utemeljen, je predmet nadaljnje presoje.

18. V nadaljevanju je višje sodišče na podlagi pritožbe preizkusilo izpodbijano sodbo (razveljavitev blagovne in storitvene znamke GALLUP) po posameznih razredih Nicejske klasifikacije (glede na tožbeni zahtevek). V tem delu višje sodišče hkrati daje razlago prava glede pravilne uporabe pravila resne in dejanske uporabe (*geniun ius*) v konkretnem primeru. Zato tudi najprej podaja obrazložitev za razred 16 Nicejske klasifikacije.

Pritožbene navedbe glede blaga, ki ga pokriva znamka GALLUP v razredu 16 Nicejske klasifikacije

19. Tožena stranka navaja, da iz prvega stavka 31. točke obrazložitve izhaja, da sodišče prve stopnje ni preverjalo, kaj je zatrjevala, temveč je slepo sledilo navedbam tožeče stranke. Sodišče je namreč zapisalo, da je tožena stranka v zvezi z blagom v razredu 16 in v zvezi s storitvami v razredu 41 uveljavljala dokaze v sklopu A. Tožena stranka je v svoji četrti pripravljalni vlogi jasno razdelala, zožila in specificirala v zvezi s katerim blagom in storitvami uveljavlja posamezni dokaz in pripadajočo argumentacijo. Zato bi sodišče moralo razbrati, da sklop dokazov A za razred 41 uveljavlja le za en droben del storitev, to je za objavljanje priročnikov za usposabljanje, ne pa kar za celoten razred. Sodišče prve stopnje je tudi glede razreda 16 upoštevalo le dokaze iz sklopa A, čeprav se je tožena stranka sklicevala predvsem na dokaze iz sklopa B in F, kot je pregledno razvidno iz toženke četrti pripravljalne vloge (str. 15 – 19). Do teh dokazov se sodišče prve stopnje ni opredelilo. Nadalje se ni opredelilo do dokazov iz sklopa A, na primer izposoja s slovenskih spletnih strani E.si in B.si, iz katerih je razvidna razpoložljivost knjig, označenih z znamko GALLUP v Sloveniji. Tožena stranka je v sklopu dokazov A predložila fotografije knjig, račune za nabavo gradiv pri toženi stranki s strani slovenskih potrošnikov (družb), izpisek iz NUK, ki dokazuje povprečno naklado povprečne slovenske knjige (povprečna naklada je 1000 knjig, večina pa 500 izvodov). Tožena stranka je v pomembnem obdobju prodala 235 knjig. Tožena stranka nato v tabeli prikaže datum računa za posameznega potrošnika (devet, od tega štiri račune za C., d. o. o., po račun za K. Slovenija, D., d. o. o., E., d. o. o., F., d. o. o., in en za potrošnico), vsebino nakupa (višje sodišče primeroma povzema: Q12 Anketa o angažiranosti zaposlenih v družbi GALLUP, Komplet Vodenje za angažiranost; Motiviranje angažiranosti, Delovni zvezek in kartice za razprave o angažiranosti, Iskalec odlik (Strenghts Finder) 2.o, Kako polno je vaše vedro? - Izdaja ob obletnici – How full is your Bucket ..., Začetni digitalni komplet – Coaching ..., Digitalni komplet – Coaching ..., Fotokartice Uvid v odlike ...). Pod dokazom "različni materiali" pod sklopom B je tožena stranka predložila dokaze, ki so bili poslani slovenskim potrošnikom v okviru izobraževanj in navedenih nakupov. Povzema kratek izsek seznama, ki se nahaja na CD-jih (gl. napisano v okviru na strani 27 pritožbe). Tožena stranka je tudi pojasnila, da njeni potrošniki iz Slovenije govorijo angleško, zato je tudi večina literature v angleščini.

20. Tožeča stranka v odgovoru navaja, da listin, ki so bile predložene v angleščini, sodišče ne bi smelo uporabiti, sicer pa sodišče ni spregledalo navedb v zvezi s spletnimi stranmi E.si in izpisek NUK.

21. Sodišče prve stopnje je v tem delu ugotovilo, da je tožena stranka izkazala, da so bile knjige *How full is your Bucket*, *Strenghtfinder 2,0 (Discover your Clifton strenghts)* in *Strenghts base leadership*, na katerih naslovnica se nahaja znamka GALLUP, v pomembnem obdobju na voljo slovenskim potrošnikom in da so jo slednji kupovali. Na podlagi izpiska spletnih strani E.si in B.si je ugotovilo, da so te knjige na voljo preko slovenskih spletnih strani, z vpogledom v račune pa, da so bile prodane slovenskim potrošnikom. Trditev tožene stranke, da je prodala v tem obdobju 235 knjig, je vzelo v dejstveno podlago (prvi odstavek 214. člena ZPP). Nato pa je na podlagi po toženi stranki zatrjevane in izkazane povprečne naklade 1097 knjig po naslovu v pomembnem obdobju (2013 – 2017) ugotovilo kot pomembno, da drugih podatkov tožena stranka ni zatrjevala (katerih, sodišče prve stopnje ne pove), in zaključilo, da povprečna prodaja 47 knjig na leto, 235 v petletnem obdobju, pri čemer tožena stranka ni dala trditev o knjižnični izposoji, ne kaže resne in dejanske uporabe znamke. Sodišče prve stopnje je tudi upoštevalo, da so bili računi izdani v dolarjih, knjige so bile v Slovenijo dostavljene iz ZDA, ni jasno, koliko knjig je bilo naročenih preko slovenskih spletnih portalov, nobena od knjig ni prevedena v slovenski jezik in kot takšna (prevedena) ni na voljo slovenskim kupcem.

22. Višje sodišče se do trditev, da naj bi sodišče prve stopnje spregledalo del dokaznega gradiva, posebej ne bo opredeljevalo v delu, ki se nanaša na blago *knjiga*. Že po sodišču prve stopnje ugotovljena dejstva ob pravilni uporabi materialnega prava zadoščajo za ugoditev pritožbi in spremembo sodbe. Tožena stranka v tem delu utemeljeno uveljavlja zmotno uporabo materialnega prava. Da ne gre za naključno in slučajno pojavljanje znamke na blagu knjiga, izhaja že iz neprerekanega dejstva, da je tožena stranka knjige prodajala v slovenskih spletnih trgovinah, ki sta na prostoru Slovenije pomembni spletni trgovini na trgu knjig (tega dejstva tožeča stranka ni prerekala). Pri čemer ni bilo s strani nobene od strank zatrjevano, da bi tožena stranka na slovenskem trgu s knjigami nastopala le z nezatno naklado; povedano drugače: da bi zagotovila le minimalno število knjig v smislu simbolnega nastopanja na trgu. Tožena stranka pa je celo dokazala, da je knjige prodala v 235 izvodih, kar po presoji višjega sodišča jasno pokaže, da se znamka na trgu ne pojavlja naključno temveč je namenjena zagotavljanju njene bistvene funkcije, ki je v označevanju izdanih knjig istega založnika.⁷ Upoštevanje zgolj povprečnega letnega števila prodanih izvodov pomeni uporabo zgolj kriterija komercialnega uspeha blaga, označenega z znamko. To je zmotno tako v izhodišču.⁸ To zadošča za zavrnitev zahtevka v tem delu. Da knjige niso prevedene v slovenski jezik in so bile odposlane iz ZDA, kar je oboje kot pomembno štelo sodišče prve stopnje, višje sodišče ne sprejema za pomembno. Namen pogoja resne in dejanske rabe znamke ni v rabi jezika (konkretno slovenščine) in v zagotovitvi storitev slovenskih tiskarjev. Bistveno je, da so bile knjige ponujane in so bile dostopne kupcem na ozemlju Republike Slovenije. S tem je izpolnjen pogoj resne in dejanske uporabe znamke GALLUP za blago *knjiga*. V tem delu je podan pritožbeni razlog zmotne uporabe materialnega prava, zato je višje sodišče na podlagi pete alineje 358. člena ZPP sodbo spremenilo in tožbeni zahtevek v tem delu zavrnilo.

23. Tudi za blago priročniki sodišče prve stopnje ugotavlja, da tožena stranka ne navaja podatkov o bralnih navadah na slovenskem trgu priročnikov, podatkov o tržnem deležu na slovenskem trgu priročnikov, pri čemer ostaja nejasna tudi zvrst publikacij, ki jih tožena stranka ponuja. Tudi tu sodišče prve stopnje upošteva, da priročniki niso v slovenščini, kar naj bi pomenilo, da so kot takšni na voljo slovenskim kupcem.

24. Višje sodišče je že poudarilo, da toženi stranki v postopku razveljavitve blagovne znamke na področju

Slovenije ni treba dokazovati bralnih navad slovenskih potrošnikov, nujno navajati tržnih deležev in zvrsti publikacij. Važno je, da je tožena stranka v zadevnem obdobju na slovenskem trgu ponujala priročnike z uporabo registrirane blagovne znamke. Očitno pa sodišče prve stopnje sprejema, da je tožena stranka dokazala, da na slovenskem trgu nastopa z blagom priročniki. Nasprotnega tudi tožeča stranka v odgovoru na pritožbo ne navaja. Zato je višje sodišče na podlagi pete alineje 358. člena ZPP sodbo spremenilo in v tem delu (priročniki) tožbeni zahtevek zavrnilo.

25. Znamka GALLUP je v razredu 16 Nicejske klasifikacije registrirana v obsegu, kot je citirano v uvodu te obrazložitve. Tožena stranka vztraja, da predloženi dokazi, ki jih je pred tem povzela (na straneh 25–27 pritožbe), dokazujejo uporabo znamke GALLUP v Sloveniji za blago, ki ga pokriva v razredu 16 Nicejske klasifikacije, zlasti za naslednje blago: *tiskarski izdelki; tiskane publikacije; periodika; knjižice; letaki; oglasni in promocijski material; revije; bilteni; časopisi; prospekti; katalogi; zvezki; pisalni bloki; priročniki; brošure; koledarji; rokovniki; priročniki za navodili za rabo in navodili za uporabnika in drug pisni spremljajoči material; priročniki; material za učenje in poučevanje (razen aparatov); periodične publikacije; učni materiali; tiskarski izdelki za izobraževalne namene; natisnjena programa v zvezi z izobraževanjem; papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi; fotografije; pisarniški material.*

26. V tem delu je višje sodišče odločitev sodišča prve stopnje razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču v novo sojenje. Sodišče prve stopnje namreč ob izredno obsežnem dokaznem gradivu, ki ga je tožena stranka dala v spis, in v več vlogah navzkrižno skušala prikazati povezanost blaga s posameznimi sklopi dokazov, in obrnjeno, preko dokazov je nazaj kazala na povezanost z blagom, v tem delu dejanskega stanja ni ugotavljalo, ostali so neugotovljeni celotni dejstveni sklopi, dokazna ocena posameznih dokazov je tudi povsem ohlapna in nepovezana z njihovo vsebino, zato višje sodišče pomanjkljivosti sodbe v tem delu ne more sam odpraviti. Podan je pritožbeni razlog zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. Odločitev višjega sodišča temelji na prvem odstavku 355. člena ZPP.

27. Znamka GALLUP je v razredu 16 registrirana še za: *vložki (tiskarski material) za etuije z zgoščenkami; knjigoveški material; lepila za pisarniški material ali za gospodinjstvo; potrebščine za umetnike; čopiči; pisalni stroji in pisarniški pribor (razen pohištva); zavijalni materiali iz umetnih snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi; tiskarske črke; klišeji.* V tem delu tožena stranka sodbe sodišča prve stopnje v ničemer konkretno ne izpodbija. Pritožbeni razlog zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja mora pritožnica zatrjevati konkretno in povedati, zakaj je ta pritožbeni razlog podan. Ker se je pritožba konkretno omejila na blago, ki je citirano v prejšnjih točkah, pa tudi sicer iz ostalega dela pritožbe ne izhaja, da bi se pritožbena graja zmotne in nepolne ugotovitve dejanskega stanja konkretno nanašala na ta del blaga, je višje sodišče, ker v tem delu tudi niso podani pritožbeni razlogi, na katere višje sodišče pazi po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP), pritožbo zavrnilo in sodbo potrdilo (353. člen ZPP).

Pritožba glede blaga, ki ga pokriva znamka GALLUP v razredu 9 Nicejske klasifikacije

28. Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da tožena stranka ni dokazala uporabe znamke za računalniško programsko in strojno opremo ter računalnike. Dejstvo, da se anketa, vprašalniki (M. Slovenija, L. Slovenija) izpolnjuje preko spleta, ne dokazuje uporabe znamke na tem blagu. To tudi ne izhaja iz preglednice, s katero je tožena stranka dokazovala, da je preko 1000 slovenskih uporabnikov reševalo teste in vprašalnike tožene stranke. Tožena stranka ni dokazala, da bi uporabniki programsko ali strojno opremo kupili oziroma da bi bilo to za reševanje vprašalnikov sploh potrebno. To tudi ne izhaja iz poročil *Global Law and Order 2015, 2018 in Global Jobs Report*. Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da tožena stranka v tem delu ni zatrjevala in dokazovala narave posamezne vrste blaga in namena njegove uporabe (katere

programe trži, kakšna je njihova cena, kako je cena vključena v ceno druge storitve), na podlagi česar bi sodišče sploh lahko presojalo, ali gre za resno in dejansko rabo ali le za naključno in simbolno rabo. To bi morala storiti še posebej zato, ker tožena stranka na ozemlju Republike Slovenije nima poslovalnice, podružnice niti ne zaposluje osebja. Enako je zaključilo za *računalniške shranjevalne naprave, magnetne nosilce podatkov, diske za snemanje, opremo za obdelavo podatkov, dele in opremo za vse navedeno blago, računalniške periferne enote, integrirana verzija ter za elektronske publikacije (posnemljive) iz podatkovnih baz ali z interneta*. Po stališču sodišča prve stopnje bi glede zadnjega morala tožena stranka tudi zatrjevati in dokazati število posnetkov ali nalaganj slovenskih potrošnikov oziroma uporabnikov. Tudi iz spletnih strani C., d. o. o. in njene LinkedIn profila ne izhaja uporaba znamke tožene stranke. Tožena stranka ne navede števila obiskov slovenskih potrošnikov, iz računov, izdanih tej družbi, ne izhaja uporaba znamke za blago elektronske publikacije. Iz računov izhaja, da je tožeča stranka (pravilno tožena stranka) opravljala storitve coachinga izven Republike Slovenije, v nekaterih primerih za slovenske uporabnike, vendar tožena stranka ne navede števila slovenskih udeležencev. Tožena stranka tudi ne pojasni, kako so ti slovenski udeleženci, ki so po trditvah tožene stranke prejeli na izobraževanju literaturo, material in sredstva za učenje, skripte, bloke, označene z znamko, ta material uporabljali v Sloveniji. Tožena stranka s tem ne zatrjuje oglaševanja tovrstnih storitev, ki bi bile usmerjene v Slovenijo. Tudi različna poročila o svetovnih/globalnih trendih se ne nanašajo na Slovenijo, jih ni mogoče razumeti kot oglaševanje storitev tožene stranke, saj iz njih ne izhaja ponujanje storitev slovenskim uporabnikom. Tudi glede programa *Gallup Analytcs* tožena stranka s poročili (Kako živijo ljudje v 142 državah, Kako varno se počutijo ljudje v vaši državi) ni povedala in dokazala, koliko slovenskih potrošnikov oziroma uporabnikov je spletne strani obiskalo, preneslo njena poročila. To tudi ne izhaja iz elektronskega sporočila "Program Gallup Analytcs bo zdaj boljši." Tožena stranka ne zatrjuje ali sploh in koliko naročnikov, uporabnikov je program dejansko uporabilo (kupilo), ne pojasni, kakšna je vrsta registriranega blaga. Tožena stranka ne pojasni razlike ali podobnosti med *računalniška programska oprema in računalniška programska oprema za upravljanje s podatkovnimi bazami oziroma računalniška programska oprema z možnostmi na globalnem računalniškem omrežju ali z interneta, računalniška programska oprema interaktivna*. Zato sodišče prve stopnje ugotavlja, da ne more opraviti presoje uporabe znamke za določeno registrirano blago, pri čemer tožena stranka za enako blago (storitve) zatrjuje pripadnost več razredom.

29. Tožena stranka v pritožbi navaja, da je prepričana, da je dokazala uporabo znamke na blagu v Sloveniji, ki ga znamka GALLUP pokriva v razredu 9, zlasti v zvezi z: *računalniški programi, elektronske publikacije (posnemljive) iz podatkovnih baz ali z interneta; računalniška programska oprema in publikacije v elektronski obliki z on-line podatkovnih baz, z možnostmi na globalnem računalniškem omrežju ali z interneta; učni pripomočki (pravilno: priročniki) v elektronskem formatu; učni materiali*.

30. Tožeča stranka v odgovoru navaja, da pritožba ni obrazložena, saj dokazuje le povzema, ne pove pa, v čem je dokazna ocena zmotna. Kjer pritožba je obrazložena, sodišču očita, da je zmotno uporabilo materialno pravo, vendar pri tem spregleda kriterije, ki jih je oblikovala sodna praksa in ki jih je sodišče prve stopnje podrobno razdelalo v 13. do 23. točki obrazložitve.

31. Višje sodišče ugotavlja, da tožena stranka v pritožbi ni navedla nobenega konkretnega pritožbenega razloga v smeri zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja glede naslednjega blaga: *računalniki, računalniška strojna oprema; računalniške shranjevalne naprave; magnetni nosilci podatkov, diski za snemanje; oprema za obdelavo podatkov; deli in oprema za vse navedeno blago; računalniške periferne enote; integrirana vezja; računalniška strojna oprema in računalniška programska oprema za upravljanje s podatkovnimi bazami; interaktivna računalniška programska oprema, aparati za iskanje elektronskih informacij z globalnega računalniškega omrežja ali interneta; zgoščenke; zgoščenke z zvočnimi zapisi;*

podatkovne zgoščenke; posneti avdiotrakovi, avdio-video trakovi, avdio-video kasete, avdio-video diski, zgoščenke in DVD-ji; igre na CD ROM-ih; računalniški programi, namreč programska oprema, ki povezuje digitalizirane video in avdio medije z globalnim računalniškim informacijskim omrežjem; računalniški programi v strojno berljivi obliki, posneti za elektronskih medijih; magnetni podatkovni mediji; optični podatkovni mediji; magnetni snemalni mediji; magnetni snemalni mediji v obliki diskov; digitalna glasba (posnemljiva) z interneta; digitalna glasba (posnemljiva) z MP3 spletnih mest na internetu; programi za računalniške igre, posnemljivi z interneta; učni materiali (aparati); računalniški učni aparati; znanstveni, fotografski, kinematografski, optični, tehtalni, merilni, signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni aparati in instrumenti; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo zvoka ali slike. Pritožbena graja zmotne in nepolne ugotovitve dejanskega stanja mora biti konkretna. V tem delu je višje sodišče pritožbo zavrnilo, ker tudi ni našlo pritožbenih razlogov, na katere pazi višje sodišče po uradni dolžnosti (353. člen ZPP). Takšno odločitev je sprejelo tudi glede v pritožbi izrecno omenjenega blaga učni materiali. Tožena stranka v tem razredu nima registrirane znamke za vsakršne učne materiale, temveč za aparate, to je za učni materiali (aparati); računalniški učni aparati; znanstveni, fotografski, kinematografski, optični, tehtalni, merilni, signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni aparati in instrumenti; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo zvoka ali slike. Tožena stranka v pritožbi ne pove nobenega konkretnega pritožbenega razloga za učni material (aparati) in sledeče podskupine.

32. V konkretno prerekanem delu pa tožena stranka navaja, da je dokazala, da se je veliko testov/vprašalnikov reševalo preko računalnika, torej preko računalniške programske opreme, označene z znamko GALLUP (na primer reševanje testov zaposlenih in vodilnih v podjetjih L. Slovenija in M. Slovenija ter reševanje preko 1000 slovenskih potrošnikov preko aplikacije/računalniškega programa GALLUP CliftonStrengths). Ne strinja se z ugotovitvijo sodišča, da navedeno ne dokazuje uporabe znamke GALLUP na programski opremi/aplikacijah. Meni, da gre za tipično programsko opremo, ki jo je tožena stranka označila z znamko GALLUP in ki v Sloveniji ni bila uporabljena naključno, simbolno, kot to napačno meni sodišče prve stopnje, temveč konsistentno, v pomembnih številkah in skozi celotno pomembno obdobje (2013 – 2017). Ne strinja se s stališčem, da rezultati testov GALLUP CliftonStrengths, do katerih so prišli slovenski potrošniki preko reševanja testov/anket preko spleta, ne dokazujejo uporabe znamke tudi v zvezi z računalniškim programom GALLUP (CliftonStrengths). Zakon ne zahteva, da se uporabo programske opreme nujno dokazuje z "nakupi", ampak je mogoče dejansko uporabo dokazovati tudi drugače, ker je tožena stranka storila. Dokazala je, da so se njene aplikacije, označene z znamko GALLUP, oglaševale preko elektronskih sporočil, poslanih slovenskim potrošnikom iz seznama, v njenih reportih/poročilih (sklop dokazov F), do katerih so dostopali slovenski potrošniki (razvidni iz tabele – sklop dokazov Č), nadalje tudi tisti, ki so pisali o "poročilih" tožene stranke v slovenskih medijih, diplomskih nalogah ter podobnih predstavitev. Preko elektronskih sporočil, ki jih je tožena stranka poslala potrošnikom s seznama in slovenskim naročnikom, so potrošniki lahko naložili elektronske Reporte/Poročila, posnemljive z interneta. Tožena stranka je predložila račune, ki se nanašajo na nabavo različnega učnega materiala s strani slovenskih potrošnikov (med drugim podjetja C., d. o. o.). Iz računov jasno izhaja, da so slovenski potrošniki kupovali različni učni material (od foto kartic do Q12 vprašalnikov).

Glede: računalniški programi, elektronske publikacije (posnemljive) iz podatkovnih baz ali z interneta; računalniška programska oprema in publikacije v elektronski obliki z on-line podatkovnih baz, z možnosti na globalnem računalniškem omrežju ali z interneta; učni pripomočki (pravilno: priročniki) v elektronskem formatu.

33. Zmotno je materialnopravno stališče sodišča prve stopnje, da tožena stranka ni dokazala resne in

dejanske rabe znamke za računalniški program. 1000 rešenih testov slovenskih uporabnikov (B 108), ki je preko svojih računalnikov izpolnilo vprašalnike oziroma test, ki je označen z znamko GALLUP Gre za GALLUP CliftonStrengths. Test se rešuje preko istoimenske aplikacije/računalniškega programa. Zmotno je stališče prve stopnje, da bi resno in dejansko uporabo pomenilo le nakup te programske opreme. Zakon zahteva resno in dejansko rabo znamke in ne nujno nakupa. 1000 izpolnjenih testov s citirano aplikacijo, kar dopolnjuje še reševanje testov s strani zaposlenih pri M. Slovenija in L. Slovenija je resna in dejanska raba. Tožena stranka je izkazala, da s svojo aplikacijo cilja na slovenski trg, saj stranke iz Slovenije aktivno poziva k reševanju testa. Aktivnosti tožene stranke v zvezi z znamko torej dosegajo uporabnike na ozemlju Slovenije.⁹ To je resna in dejanska uporaba. Zmotno je tudi stališče sodišča prve stopnje, da bi morala tožena stranka glede programa Gallup Analytics navajati koliko uporabnikov je program kupilo. Dejstvo je, da je tožena stranka z elektronskim sporočilom "Program Gallup Analytics bo zdaj še boljši", ki je bil poslan slovenskim potrošnikom, izkazala reklamiranje tega programa slovenskemu potrošniku ali uporabniku (glej tudi B210). Kako tožena stranka z uporabo rezultatov testov ravna naprej v smislu trženja oziroma ustvarjanja dohodka, je stvar njene poslovne strategije, presoja katere ni predmet tega postopka. Pri presoji pojavljanja znamke je pomembna tudi intenzivnost ali obdobje pojavljanja, cena prodanih proizvodov ima zato lahko majhno indikativno vrednost.¹⁰

34. Zmotno je materialnopravno stališče sodišča prve stopnje, da tožena stranka ni dokazala resne in dejanske rabe uporabe znamke za elektronske publikacije (posnemljive) iz podatkovnih baz in iz interneta. Ne drži stališče sodišča prve stopnje, da bi tožena stranka to lahko dokazala le tako, da bi mogla in morala zatrjevati število posnetkov oziroma nalaganj s strani slovenskih potrošnikov oziroma uporabnikov. To bi pokazalo le zanimanje slovenskega uporabnika za blago tožene stranke, ne pa njenega resnega in dejanskega nastopanja s to blagovno znamko na trgu *elektronskih publikacij (posnemljive) iz podatkovnih baz in interneta*. Pritožbene navedbe tožene stranke, ki se v tem delu tičejo C., d. o. o., se nanašajo na učne pripomočke, in je njihova utemeljenost izkazana z računi, izdanimi zgoraj citiranim končnim uporabnikom (gl. naštetu v 19 točki obrazložitve glede posredovane vsebine slovenskim potrošnikom – končnim kupcem). Prav tožena stranka navaja in dokazuje (B 130, B 202), da je na slovenske potrošnike v predmetnem obdobju naslavljala elektronska sporočila s povezavami na reporte/poročila, ki so na njeni spletni strani. Dva od njih navaja že sodišče prve stopnje: Kako živijo ljudje v 142 državah; Kako varni se počutijo ljudje v vaši državi. Višje sodišče primeroma našteva še dva (B 208 in B 209) od tistih, za katere je tožena stranka zagotovila slovenski prevod (do B 214): GALLUP *Global Law and Order report 2015*, GALLUP Svetovni zakon in red v letu 2015 na B 208; GALLUP 2018 *Global Law and Order*, GALLUP Svetovni zakon in red 2018 na B 209). Četudi je teh elektronskih sporočil 80 v zadevnem obdobju, to pokaže, da je tožena stranka slovenske potrošnike nagovarjala ciljno. To je po presoji višjega sodišča resna in dejanska raba. Koliko slovenskih potrošnikov je strani obiskalo in preneslo njena poročila, kar je štelo kot pomembno sodišče prve stopnje, bi merilo le dejansko zainteresiranost slovenskega potrošnika. To je lahko pokazatelj resne in dejanske rabe, vendar ne izključno. Ker že to zadošča za odločitev o tem delu pritožbe (peta alineja 358. člena ZPP), višje sodišče na pritožbene navedbe glede pojavljanja teh reportov/poročil v slovenskih medijih in diplomskih nalogah posebej ne odgovarja.

Pritožba glede blaga, ki ga pokriva znamka GALLUP v razredih 35 Nicejske klasifikacije

35. Sodišče prve stopnje je ožjo obrazložitev o tem delu sodbe dalo v 27. in 33 – 34 točki obrazložitve. V pomembnem delu (višje sodišče je spodaj ugotovilo v katerem delu tožena stranka sodbe konkretno ne izpodbija, zato v tem delu ne povzema ugotovitev sodišča prve stopnje – konkretno na straneh 25 in 26 o storitvah: *oglasna dejavnost, vodenje komercialnih poslov, storitve oglaševanja in marketinga*) je sodišče prve stopnje v 27. točki obrazložitve zavrnilo obrambo tožene stranke, ki zajema nastopanje tožene

stranke v Republiki Sloveniji v zvezi z javnomnenjskimi raziskavami preko G. d. o. o. V pomembnem delu točke 33. obrazložitve (predvsem stran 26 in 27) se je sodišče prve stopnje opredelilo glede trditve in dokazov tožene stranke v zvezi z anketami in rezultati anket v zvezi z družbama L. Slovenija in M. Slovenija. Po izvedenih dokazih (sklop C, B195 – B200) za trditve v zvezi L. Slovenija iz obrazložitve izhaja, da sprejema trditve tožene stranke, da so vsi izvorni dokumenti v angleščini, da gre za izvajanje globalne ankete TEAMVOICE in *power point* predstavitvi z istim naslovom, kjer je bila uporabljena znamka tožene stranke, da so bile ankete opravljene med zaposlenimi v Sloveniji. Vendar je sodišče prve stopnje ugotovilo, da tožena stranka ni povedala, ali je L. Slovenija veliko, srednje ali malo podjetje, število zaposlenih oziroma koliko zaposlenih je sodelovalo pri anketi, ni povedala tudi drugih okoliščin kot so cena storitve, okoliščine sklepanja pogodbe, ali je naročilo za izvajanje ankete dala družba mati v drugi državi, pri čemer je nesporno dejstvo, da so se ankete izvajale v angleščini. Za M. je sodišče prve stopnje ugotovilo, da je tožena stranka izkazala, da je bila vsako leto od 2013 do 2017 opravljena ena anketa, pri čemer tožena stranka izvajanje ankete geografsko ni opredelila. Tožena stranka bi morala po mnenju sodišča prve stopnje tudi pojasniti trende obsega poslovanja v pomembnem obdobju, ali se obseg poslovanja večja ali manjša, iz dokazov tudi ne izhaja, da bi po letu 2017 tožena stranka na ozemlju Republike Slovenije sploh izvajala opravljanje ankete zaposlenih. Zaključilo je, da dokazi v zvezi z L. Slovenija in M. Slovenija ne izkazujejo resne in dejanske uporabe znamke za storitve v razredu 35.

36. Sodišče prve stopnje je v 27. točki obrazložitve zavrnilo obrambo tožene stranke, ki zajema nastopanje tožene stranke v Republiki Sloveniji v zvezi z javnomnenjskimi raziskavami preko G. d. o. o. (v nadaljevanju: G.). Tožena stranka se je v tem delu sklicevala na določbo četrtega odstavka 120. člena ZIL-1. Sodišče prve stopnje je vse trditve in dokaze tožene stranke v zvezi z G. zavrnilo, upirajoč se na ugotovitev, da v zvezi z delovanjem G. ne gre za uporabo znamke javno in navzven, zgolj v odnosu do G. pa ne zadošča. Pri tem se je oprlo na 5.4 točko pogodbe, ki po stališču sodišča prve stopnje G. prepoveduje uporabo znamke GALLUP. Obstoj te prepovedi je ugotovilo tudi na podlagi neprevedenih pogodb in naročil.

37. Tožena stranka je v tem delu vložila obširno pritožbo (11 – 16 stran pritožbe v zvezi z 27 stranjo pritožbe), katere bistvo je, da sodišče prve stopnje v zvezi z G.: 1) ni upoštevalo nobenega dokaza, s katerimi je tožena stranka dokazovala rabo znamke preko dejavnosti G. s pogodbami o svetovanju 2013 – 2018, delovnimi nalogi za isto obdobje ter na njih navezujoče se vprašalnike za isto obdobje, katerih vsebino in način izvajanja preko telefona je tožena stranka predstavila, kot je tudi predstavila pojavljanje rezultatov raziskav v različnih tematskih poročilih, ki jih je tožena stranka navedla in dokazovala; ter 2) je pogodbo o svetovanju zmotno razlagalo. V pritožbi povzema vsebino 5.3 in 5.4 točke pogodb o svetovanju. Navaja, da gre za klasično klavzulo v tovrstnih pogodbah o sodelovanju. Z njimi se varuje pred nepooblaščenno uporabo zunaj dogovorjenega, ne pa, da se ne sme uporabljati v okviru izvedbe posameznega delovnega naloga, ki je bil sklenjen k posamezni pogodbi o sodelovanju. V tem delu tožena stranka izpodbija odločitev sodišča prve stopnje za: *tržne raziskave in analize; demografske analize; zbiranje podatkov in analiza ter s tem povezane svetovalne storitve; storitve raziskav vedenja volivcev in javnega mnenja; svetovanje, svetovalne in informacijske storitve v zvezi z raziskovanjem vedenja volivcev in javnega mnenja; zbiranje podatkov in raziskav vedenja volivcev in javnega mnenja preko globalnega računalniškega omrežja ali interneta; nudenje informacij na področju raziskav vedenja volivcev in javnega mnenja; poslovne storitve in storitve raziskav javnega mnenja ter vodenja raziskav.*

38. Tožeča stranka v odgovoru na pritožbo navaja, da tožena stranka ni nikoli zatrjevala, da je G. predhodno dala pisno soglasje za uporabo znamke, niti v zvezi s tem ni predložila nobenega dokaza, ni prerekala navedb tožeče stranke, da v tem primeru ni šlo za uporabo znamke. Morda bi bilo sodišču prve

stopnje mogoče očitati le, da se je preveč osredotočilo na samo vsebino pogodbe med toženo stranko in G. Tožena stranka v Sloveniji le zbira podatke in jih nato trži, ne ukvarja pa se z razvojem ali zagotavljanjem prodajnega kanala za tržne in javnomnenjske raziskave. Tožena stranka sama ne izvaja raziskav, temveč za to najema druga podjetja.

39. Višje sodišče se v tem delu strinja s pritožbeno grajo zmotne uporabe materialnega prava in zmotne ter nepopolne ugotovitve dejansko stanje. Sodišče prve stopnje se je najprej osredotočilo zgolj na pravno ureditev razmerja med toženo stranko in G., predvsem pa je v celoti prezrlo obširne trditve in dokaze tožene stranke, s katerimi je tožena stranka dokazovala dejansko izvedbo javnomnenjskih raziskav na slovenskem trgu in njihovo pojavljanje v njenih poročilih. Višjemu sodišču se do pravilnosti stališča sodišča prve stopnje glede pogodbenega razmerja zato niti ni treba posebej opredeljevati,¹¹ saj je v tej zadevi bistveno dejstvo – resna in dejanska raba, ki jo je tožena stranka zatrjevala preko sodelovanja z G., tj. da je G. v pomembnem obdobju na slovenskem trgu dejansko izvajal javnomnenjske raziskave z uporabo znamke GALLUP in to je dokazovala z obširnimi dokazi, vključno z dokazi o končni uporabi raziskav. Do teh trditve in dokazov se sodišče prve stopnje ni opredelilo (zaradi zmotne uporabe materialnega prava) kljub izrecnim trditvam in dokazom tožene stranke v tej smeri. Dolžnost sodišča do opredelitve je treba razumeti na zrcalen način – kot odsev strankinih pravnih razčlenjevanj, argumentiranj, stališč, pogledov in razlag. Ta dolžnost sodišča obstaja kot odgovor na strankino aktivnost; na razloge se odgovarja z razlogi.¹² Sploh pa to velja v tem primeru, ko gre za zelo kompleksno zadevo. Sodišče prve stopnje je v tem delu zmotno uporabilo materialno pravo, posledično pa je ostalo v celoti neraziskano tudi pravno pomembno dejansko stanje. Odločitev višjega sodišča temelji na prvem odstavku 355. člena ZPP.

40. Tožena stranka glede uporabe znamke za storitve: *poslovno svetovanje; storitve upravljanja kakovosti poslovanja; svetovanje s področja izbire kadrov; testiranje sposobnosti, ocenjevanje spretnosti, testiranje spretnosti in ocenjevanje kadrov, kadrovske vodenje, storitve izbiranja in razporejanja kadrov na delovna mesta ter s tem povezane storitve vodenja in svetovanja; storitve kadrovskega svetovanja, ki se opravljajo preko internetnega spletnega mesta in omogočajo interaktivno ocenjevanje zaposlenih in bodočih zaposlenih; poslovno in komercialno raziskovanje; tržne raziskave in analize; demografske analize; poslovna in komercialno raziskovanje; poslovni pregledi; storitve svetovanja vodstvu za merjenje kakovosti delovnega mesta in tehnike za povezovanje zadovoljstva na delovnem mestu z drugimi poslovnimi rezultati; storitve poslovnih informacij, ponujenih on-line z globalnega računalniškega omrežja ali interneta; storitve načrtovanja nasledstva za posle*, navaja, da je razlaga sodišča prve stopnje, ki je povezana z dokazi, ki se nanašajo na L. Slovenija in M. Slovenija (sklep dokazov C) zmotna in je ne sprejema. Prav tako pa je sodišče prve stopnje praktično popolnoma spregledalo navedbe tožene stranke v zvezi s sklopom dokazov Č (testiranje GALLUP CliftonStrengths in seznam – kot je pojasnjeno v V. točki pritožbenih navedb). V tej točki je tožena stranka izpostavila izsek overjenega prevoda dokumenta TEAMVOICE 2014, 2015 in 2017, ki dokazuje, da je bila storitev opravljena v Sloveniji pod znamko GALLUP – gre za rezultate udeležencev med zaposlenimi v L. Slovenija. Nadalje opozarja na dokumentacijo rezultata testov TEAMVOICE 2107 in prepiše opozorila na zaščiteno znamko GALLUP na vseh teh dokumentih. Nadalje se ne strinja s stališčem sodišča, da bi morala tožena stranka navesti velikost L. Slovenija, d. o. o. Res tega tožena stranka ni navedla, je pa navedla (nepretrkano dejstvo), da gre za pomembno stranko v Sloveniji, da je ena od vodilnih podjetij na trgu nege kože. Ne drži, da tožena stranka ni navedla števila zaposlenih, ki je sodelovalo pri anketi. Bilo jih je 21, kar je razvidno iz rezultatov ankete. Cene opravljene storitve ne bi smele imeti pretiranega vpliva na dokazovanje uporabe, zato sklep sodišča, da tožena stranka ni navajala drugih okoliščin v zvezi s sklenitvijo posla (kot je cena storitve), tožena stranka zavrača kot pomembno. Tožena stranka je zatrjevala in dokazovala, da so se storitve – ankete opravljale v Sloveniji, družba ima sedež v Sloveniji (L. Slovenija d. o. o.). Sodišče prve stopnje ima v tem delu pomisleke (da so bili testi

opravljeni v Sloveniji), čeprav jih ni imela tožeča stranka. Tožena stranka je rezultate za TEAMVOICE Globalna Anketa Sodelavcev 2017 (D.) pripravila originalno v slovenščini, kar dodatno kaže na ciljno naravnost na slovenski trg. Predloženi dokazi dokazujejo kontinuirano rabo, zato o zmanjševanju obsega dejavnosti ne more biti govora – ko sodišče navaja, da bi morala tožena stranka navajati trende poslovanja glede znamk v Republiki Sloveniji, in sicer, ali se obseg zmanjšuje ali povečuje. Tožena stranka je imela dokazno breme za zadnje petletno obdobje pred vložitvijo tožbe, zato je nesmiselna ugotovitev sodišča, da tožena stranka ni navajala podatkov za čas po 2017, in kaže na to, da je zelo verjetno celotna presoja dokazov o uporabi znamke GALLUP neustrezna, saj je v tej zmoti sodišče prve stopnje presojalo vse dokaze. Glede M. Slovenija tožena stranka opozarja na prevedene in neprevedene dokumente, ki dokazujejo uporabo znamke GALLUP v obdobju od 2013 do 2017. Navaja vsebino navodil za računalniško izvajanje ankete za leto 2016, izsek overjenega prevoda vprašalnika za leto 2015 (papirne verzije ankete), ki dokazuje seznanjenost anketirancev z znamko GALLUP. Papirne ankete so izpolnili zaposleni v M. Slovenija v Sloveniji in so bile iz Slovenije poslane toženi stranki v analizo. V pritožbi navaja tudi delni izsek overjenega poročila/report za leto 2015 za omenjeno družbo, ki prav tako kaže na seznanjenost anketirancev z znamko GALLUP. Anketiranje je bilo namenjeno predvsem vodstvenemu kadru, zato je jasno, da ne gre za veliko število udeležencev. Tožena stranka predstavlja neodvisnega ocenjevalca vodstvenega kadra, ki rezultate in oceno primerja s svojo bogato podatkovno zbirko, zbrano s celotnega sveta. Gre za nišno storitev, ki je praktično v Sloveniji ne ponuja nihče drug, zato je tržni delež težko opredeliti. Tekom postopka ni bilo sporno, da je M. svetovno znana družba, globalni proizvajalec sladkarij in drugih proizvodov (na primer navedbe tožene stranke v prvi pripravljalni vlogi, strani 9 – 10), kar posledično pomeni, da ima pomemben delež v Sloveniji na področju prodaje sladkarij. Zato ni jasno, zakaj je sodišče prve stopnje izpostavilo to vprašanje (pomembnosti) kot sporno. Kot specifične storitve se tovrstne storitve reklamirajo predvsem preko dobrega imena in ne na običajen način, na primer preko oglasov. Navedbo sodišča prve stopnje, da tožena stranka ni geografsko opredelila dokazov, označuje kot nesmiselno, saj gre za M. Slovenija. Zavrača navedbo sodišča prve stopnje, da so elektronska sporočila, ki so bila poslana na naslove slovenskih potrošnikov, brez časovnega okvira. Vsa elektronska sporočila se nanašajo zgolj na pomembno obdobje, kar je razvidno že iz sporočil samih, saj so opremljena bodisi z datumom, bodisi z zapisom npr.: "Copyright © 2015 Gallup, Inc.", iz česar je razvidna vsaj letnica sporočila. Tudi iz seznama predloženih elektronskih sporočil, ki ga je dala tožena stranka, je jasno razviden časovni okvir sporočila.

41. Tožeča stranka v zvezi z L. Slovenija in M. Slovenija navaja, da gre za posel, ki očitno ni bil usmerjen ali posebej dogovorjen za slovenski trg, dogovorjen je bil z maticami obeh multinacionalk in ne z njunimi podružnicami ali hčerinskimi družbami v Sloveniji. Zato pritrjuje sodišču prve stopnje, ki je presojo uporabe znamke opravilo tudi v smislu obsega in območja uporabe znamke. Tudi gradivo je zgolj v angleščini. Dokazna ocena je sistematična in celovita. Sklicije se tudi na odgovor na pritožbo v delu, ki se nanaša na GALLUP CliftonStrengths in navaja, da se tudi v tem delu pritožba, tako kot na prvi stopnji, le pavšalno sklicuje na neopredeljeno blago in storitve.

42. Sodišče prve stopnje je zmotno uporabilo materialno pravo za storitve, citirane v 40. točki, vendar se je višje sodišče glede na v nadaljevanju povedano kljub temu v tem delu zaradi spodaj navedenega odločilo za razveljavitev sodbe in zadevo za v točki 40 citirane storitve vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje. Tožena stranka je uspela dokazati, da je v pomembnem obdobju na ozemlju Slovenije izvajala anketiranje zaposlenih pri dveh slovenskih delodajalcih. Pri M. Slovenija vsako leto, pri L. Slovenija 2014, 2015 in 2017. Kriteriji kot so cena in okoliščine sklepanja pogodb, dejstvo, da so bile ankete izpolnjene v angleščini, višje sodišče ne sprejema kot odločilne. Tudi ne more biti pomembno, kdo je storitev plačal, če in koliko. Pravilno poudarja tožena stranka, to pa izhaja tudi iz predloženih dokazov

(npr. TEAMVOICE 2014 na B 195 za L. Slovenija in B 196 do B200), da je tožena stranka znamko uporabljala na slovenskem trgu, s slovenskima gospodarskima družbama, sodišče prve stopnje pa tudi ni pojasnilo, zakaj naj bi bila s tem v zvezi pomembna velikost obeh slovenskih gospodarskih družb. Bolj kot to je pomembno, da je tožena stranka v pomembnem obdobju v obeh slovenskih družbah kontinuirano izvajala storitve z uporabo znamke GALLUP, torej ne gre za naključno pojavljanje znamke. Vendar pa je višje sodišče odločitev v tem delu kljub temu razveljavilo, saj je upoštevaajoč zlasti četrto pripravljeno vlogo in vsebino pritožbe očitno, da je utemeljena pritožba tudi v delu, v katerem tožena stranka navaja, da je sodišče del dokaznega gradiva spregledalo. Tožena stranka konkretno izpostavlja dokazno gradivo v zvezi z izvajanjem CliftonStrengths testa. Iz četrte pripravljene vloge izhaja, da je tožena stranka za posamezne storitve, tudi te, ki so v tem delu pomembne, navedla obširno dokazno gradivo po posameznih storitvah in v trditvenem delu to povezala s trditvami s prejšnjih pripravljanih vlog. Sodišče prve stopnje se do pomembnega dela dokaznega gradiva ni opredelilo. To pa je pomembno, saj šele celovita presoja trditvev za vse pomembne storitve in v zvezi s tem celovita presoja vseh predlaganih dokazov lahko da materialnopravni zaključek o tem, v katerih storitvah, njihovih skupinah ali podskupinah v tem razredu, ki so našteje v uvodnem delu 40. točke te obrazložitve, tožena stranka znamke ni uporabljala resno in dejansko. To mora storiti najprej sodišče prve stopnje, saj bi ob tako kompleksnem dejanskem stanju bilo sicer bistveno poseženo v pravico stranke do pritožbe in tega časovna komponenta reševanja te zadeve v tem primeru ne pretehta. Tožena stranka je namreč v tem delu dala obširno dokazno gradivo, šele od odgovora nanj pa bo mogoče zaključiti, uporaba znamke pri katerih storitvah se štejejo za dokazano in obratno. Podan je pritožbeni razlog zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. Odločitev višjega sodišča temelji na prvem odstavku 355. člena ZPP. Ob ponovnem odločanju bo sodišče prve stopnje lahko tudi že upoštevalo materialnopravno stališče, ki ga je višje sodišče podalo glede resne in dejanske uporabe.

43. Višje sodišče ugotavlja, da tožena stranka konkretno ne izpodbija odločitve sodišča v razredu 35 Nicejske klasifikacije za naslednje storitve: *oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; poslovna administracija; pisarniška dejavnost, marketinške storitve; poslovna in komercialna povpraševanja; preiskave in cenitve; vodenje odnosov s strankami*. V tem delu je zato višje sodišče, ker tudi ni našlo pritožbenih razlogov, na katere mora paziti po uradni dolžnosti na podlagi drugega odstavka 350. člena ZPP, pritožbo zavrnilo in izpodbijano sodbo potrdilo (353. člen ZPP).

Pritožba glede blaga, ki ga pokriva znamka GALLUP v razredu 38 Nicejske klasifikacije

44. Sodišče prve stopnje je v 35. točki obrazložitve ugotovilo, da tudi tu velja vse prej navedeno. Tožena stranka za nobeno od storitev ni dokazala resne in dejanske uporabe znamke. Vsi predlagani dokazi so v angleškem jeziku, tožena stranka ne navede trendov v zvezi z obsegom poslovanja, ne opredeli cen posameznih storitev in sploh okoliščin uporabe znamke za navedene storitve. Obseg poslovanja tožene stranke v Republiki Sloveniji se izkaže za naključnega oziroma simbolnega.

45. Tožena stranka graja obrazložitve sodišča prve stopnje, da tudi v tej točki "velja vse zgoraj navedeno", ter da sodišče pri tem ne pove glede katerih dokazov velja "vse zgoraj navedeno". Tožena stranka ne ve, katere dokaze je sodišče prve stopnje v tem delu upoštevalo, sama pa se v tem delu ni sklicevala na vse dokaze temveč le na tiste iz sklopov C, Č, D, E in H. Do dela dokazov (dokazni sklop Č), se je na primer sodišče prve stopnje opredelilo šele kasneje v obrazložitvi (v 39. točki). Tožena stranka je prepričana, da je dokazala uporabo v razredu 38 zlasti za: *komunikacija preko globalnega računalniškega omrežja ali interneta, elektronska pošta, storitve pošiljanja in prejemanja sporočil, prenos in distribucija podatkov*. Tudi ne drži, da so v tem delu vsi dokazi v angleščini. Ta zaključek dokazuje le, da sodišče dokazov, ki jih je predlagala tožena stranka, ni pregledalo. V pritožbi posebej izpostavlja nekatere dokaze iz sklopa C, Č, D,

E in H.

46. Tožeča stranka tudi tu navaja, da tožena stranka ni predložila ustreznih prevodov listin. Predložila je le vzorčne prevode, delne prevode in podobno. Sicer pa tožena stranka ni navedla trendov poslovanja, cen posameznih storitev in sploh okoliščin uporabe znamke. Zato je sodišče prve stopnje obseg uporabe znamke pravilno ocenilo kot naključno in simbolično.

47. Višje sodišče je sodbo sodišča prve stopnje v tem delu razveljavilo zaradi absolutno bistvene kršitve določb pravnega postopka iz 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP. V pritožbi sicer tožena stranka izrecno omenja nekatere storitve, za katere meni, da je dokazala resno in dejansko rabo znamke GALLUP, vendar iz celotne pritožbene vsebine izhaja sklep, da tožena stranka v tem delu odločitev v celoti izpodbija, saj v celoti zavrača obrazložitev v smislu "vse zgoraj navedeno". Absolutno bistvena kršitev določb postopka iz 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP je podana, če sodba nima razlogov ali v njej niso navedeni razlogi o odločilnih dejstvih ali so ti razlogi nejasni ali med seboj v nasprotju. Iz obrazložitve sodišča prve stopnje resnično ni mogoče ugotoviti, kaj je imelo sodišče prve stopnje v mislih, ko je zapisalo, da tudi v zvezi s storitvami iz te točke velja vse zgoraj navedeno. Pri tem se ni sklicevalo na nobeno od prej napisanih 34. točk obrazložitve. Sodbe v tem delu že zato ni mogoče preizkusiti. Poleg tega je sodišče prve stopnje v tem delu prišlo samo s seboj v nasprotje, ko najprej ugotovi, da tožena stranka sploh ni navedla okoliščin uporabe znamke za navedene storitve, nato pa takoj v nadaljevanju zapiše, da se obseg poslovanja tožene stranke na trgu Republike Slovenije izkaže za naključnega oziroma simbolnega. Kaj je tisto, da je sodišče prve stopnje vseeno štelo, da je tožena stranka določen obseg uporabe znamke vseeno uspela izkazati, sodišče prve stopnje ni pojasnilo. V tem delu je višje sodišče razveljavilo sodbo sodišča prve stopnje in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje (prvi odstavek 354. člena ZPP). V novem sojenju naj sodišče prve stopnje o tem delu zahtevka ponovno odloči in svojo odločitev obrazloži z vsebinskimi razlogi. Pri tem bo lahko upoštevalo, da so v 38. razred Nicejske klasifikacije uvrščene predvsem storitve, ki vsaj eni osebi omogočajo komuniciranje z drugo osebo prek sredstev, ki vključujejo čutila. Tovrstne storitve vključujejo takšne, ki: omogočajo eni osebi, da se pogovarja z drugo, prenos sporočil od ene osebe k drugi in povezujejo osebo prek ustne ali vizualne komunikacijo z drugo osebo (po radiu in televiziji).¹³

Pritožba glede blaga, ki ga pokriva znamka GALLUP v razredu 41 Nicejske klasifikacije

48. Tožeča stranka v odgovoru na pritožbo konkretno ne odgovarja, sodbi sodišča prve stopnje le skopo pritrdi.

49. Tožena stranka v pritožbi navaja, da je dokazala uporabo storitev v Sloveniji, ki jih v razredu 41 pokriva znamka GALLUP, in sicer vsaj uporabo v zvezi z naslednjimi storitvami: *razvedrilne in izobraževalne storitve; nudenje usposabljanja; računalniško podprte storitve usposabljanja; elektronsko objavlanje (ne posnemljivo); nudenje on-line elektronskih publikacij (ne posnemljivih); objavlanje elektronskih knjig in revij on-line; objavlanje elektronskih novic in poročil on-line; nudenje publikacij na internetu ali globalnem računalniškem omrežju, po katerih lahko brskamo; objavlanje priročnikov za usposabljanje; nudenje izobraževalnih informacij; nudenje informacij v zvezi z usposabljanjem; informacije v zvezi z izobraževalnimi in razvedrilnimi storitvami; informacije v zvezi z razvedrilom ali izobraževanjem, ki so na voljo on-line z računalniške podatkovne baze ali interneta; priprava in vodenje konferenc, seminarjev, razstav in simpozijev, učnih tečajev, predavanj; poučevanje in usposabljanje na področju poslovne, industrijske in informacijske tehnologije; svetovalne storitve poslovnega usposabljanja; svetovalne storitve v zvezi z usposabljanjem zaposlenih; storitve za usposabljanje trgovskega osebja; usposabljanje v zvezi s*

prodajo; izobraževanje vodilnih delavcev za primerno obnašanje.

50. Višje sodišče ugotavlja, da tožena stranka sodbe sodišča prve stopnje konkretno ne izpodbija za naslednje storitve: *nudenje prostorov in opreme za usposabljanje; digitalna glasba (ne posnemljiva) z interneta; digitalna glasba (ne posnemljiva) s spletnih mest MP3 na internetu; izposoja zgoščenk; športne in kulturne dejavnosti; informacije in svetovalne storitve v zvezi z zaposlitvijo (nasveti za izobraževanje in usposabljanje); svetovanje v zvezi z vsem zgoraj navedenim.* V tem delu je zato višje sodišče, ker tudi ni našlo pritožbenih razlogov, na katere mora paziti po uradni dolžnosti na podlagi drugega odstavka 350. člena ZPP, pritožbo zavrnilo in izpodbijano sodbo potrdilo (353. člen ZPP).

51. Višje sodišče je v nadaljevanju razveljavilo odločitev sodišča prve stopnje in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje, pri tem pa posebej zavzelo razloge za nekatere od strani sodišča prve stopnje sprejete odločitve. Odločitev v ostalem delu bo v nadaljevanju skupaj obrazložilo.

52. V izpodbijanem delu je sodišče prve stopnje ugotovilo, da je tožena stranka v zvezi z nekaterimi storitvami uspela dokazati rabo znamke na območju Republike Slovenije, na primer *nudenje on-line elektronskih publikacij (ne posnemljive)*, vendar spet ne pojasni, katere so neposnemljive, število dostopanj iz Slovenije ... Dokaže na primer *objavljanje elektronskih novic in poročil on-line; nudenje publikacij na internetu ali globalnem računalniškem omrežju, po katerih lahko brskamo*, vendar ne na način, ki bi omogočal zaključek o resni in dejanski uporabi v Republiki Sloveniji. Vsi dokazi so v angleškem jeziku, tožena stranka ne navede števila dostopov slovenskih uporabnikov.

53. Tožena stranka v tem delu (predvsem glej prvi odstavek 30. strani pritožbe) navaja, da če je sodišče prve stopnje menilo, da je tožena stranka v tem delu (primeroma navaja *nudenje on-line publikacij ...*) uporabo znamke dokazala, bi morale tožbeni zahtevek v tem delu zavrniti. Zdi se, da je obrazložitev sama s seboj v nasprotju. Tudi ni nujno, da se dokazovanje uporabe nanaša na "navajanje številke oziroma deležev", kot to zahteva sodišče prve stopnje, ampak se lahko resna in dejanska uporaba znamke dokazuje tudi drugače. Tožena stranka je na primer dokazovala pojavnost in odmevnost njenih raziskav/analiz – ki so vsebovane v predloženih Poročilih, knjigah, skriptah, elektronskih sporočilih ... – torej omenjanje znamke (in storitev tožene stranke) v slovenskih medijih, diplomskih nalogah in drugih predstavitev. Njihova vsebina (kar pritožba deloma povzema) kaže, da je do njenih Poročil (posnemljivih in neposnemljivih) dostopalo veliko ljudi iz Slovenije (iz prve ali druge roke). Tožena stranka je tudi predložila seznam 1000 slovenskih potrošnikov (skupaj z elektronskimi naslovi), na katere pošilja svoja elektronska sporočila, ki so vsebovali povezave (*link*) do navedenih študij/raziskav/analiz na njeni spletni strani. Gre za običajen način "oglaševanja" za tovrstne storitve in tudi za potrditev, da so tovrstne storitve dosegle slovenske potrošnike.

54. Sodišče prve stopnje je tožbenemu zahtevku za razveljavitev znamke za storitev *nudenja on-line elektronskih publikacij (neposnemljivih)* ugodilo, ker je ugotovilo, da tožena stranka v tem delu ni dala zadostnih trditev; na primer ni pojasnila, katero Poročilo je posnemljivo, katero neposnemljivo, število dostopanj iz Slovenije.

55. Tožena stranka v uvodnem delu VI točke pritožbenih navedb navaja, da je v vseh vlogah, posebej pa v vlogi z dne 3. 2. 2020 navajala blago in storitve, predlagala dokaze, s katerimi je dokazovala resno in dejansko uporabo ter obrazložila dokaze v zvezi z uporabo znamke v Sloveniji – s tem v zvezi tožena stranka tudi očita napačno obravnavo ponujenih dokazov. Višje sodišče ugotavlja, da je tožena stranka navedla, katere publikacije zatrjuje v zvezi z resno in dejansko uporabo znamke glede predmetne storitve

(npr. tabela v vlogi z dne 3. 2. 2020). Ali zatrjevano dejansko dokazuje uporabo te storitve, je stvar dokazne ocene sodišča prve stopnje, vendar se je sodišče ustavilo pri pomanjkljivi trditveni podlagi. Ker ugotovitev sodišča ne drži, je storilo absolutno bistveno kršitev določb postopka iz 8. točke drugega odstavka 339. člena ZPP. Ta kršitev je podana tudi za storitev *objavljanje elektronskih novic in poročil on line; nudenje publikacij na internetu ali globalnem računalniškem omrežju, po katerih brskamo*, saj tožena stranka v tem delu utemeljeno navaja, da se sodišče prve stopnje ni opredelilo do vseh njenih dokazov, ki jih je v zvezi s tem predlagala, tudi ne do trditve in dokaza o elektronskem obveščanju potrošnikov iz Slovenije o poročilih, ki je vseboval povezave do elektronskih poročil tožene stranke. Pravilno pa tudi navaja, da je zmotno stališče sodišča prve stopnje, da bi bilo resno in dejansko uporabo mogoče dokazovati zgolj s številom dejanskih dostopov slovenskih potrošnikov na njena spletna poročila. Važna je resna in dejanska uporaba znamke, kar je izpolnjeno tudi, če tožena stranka slovenske potrošnike ciljno naslavlja. Dejanski odziv slovenskega potrošnika bi lahko dokazoval resno in dejansko rabo znamke, vendar pa ne izključno. Kot je višje sodišče ugotovilo že zgoraj, resna in dejanska raba znamke pomeni pojavljanje znamke na trgu, ne pa nujno tudi njene tržne uspešnosti. Glede storitev *svetovalne storitve v zvezi z usposabljanjem zaposlenih; storitve za usposabljanje vodilnih delavcev za primerno obnašanje* je podana absolutno bistvena kršitev pravil postopka iz 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP. Sodišče prve stopnje je odločitev v tem delu obrazložilo le s tem, da tožena stranka kot dokaz predlaga izvajanje anket za družbi L. Slovenija in M. Slovenija, ki pa zaradi manjkajočih podatkov, ki bi omogočali presojo resne in dejanske uporabe znamke, ne dokazujejo kvalificirane uporabe znamke.

56. Višje sodišče ugotavlja, da sodišče prve stopnje večkrat zavzame stališče, da so bila Poročila sestavljena v angleščini, da se ne nanašajo na Slovenijo, da tožena stranka ni navedla števila dostopov slovenskih potrošnikov, da tožena stranka ni pojasnila narave posameznih storitev, da ni izkazala prizadevanja za ohranitev ali povečanje tržnega deleža, da dokazi, ki jih je priložila, ne dokazujejo kvalificirane uporabe, da za slovenske revije, v katerih je tožena stranka zatrjevala uporabo njene blagovne znamke za storitve v tem razredu, tožena stranka ni navajala naklade, da pojavljanje blagovne znamke v diplomskih nalogah, slovenskih novinarskih člankih ni plod dela toženke temveč gre za naključno pojavljanje znamke, ki je bolj plod piscev teh del. Višje sodišče se z razlogi sodišča prve stopnje ne strinja. Uporabo tujega jezika kot razloga za izključitev resne in dejanske rabe znamke na slovenskem trgu je v tej zadevi že večkrat zavrnilo kot pomemben kriterij. Važno je, da se znamka uporablja v Sloveniji, da tožena stranka z znamko označeno blago ali storitev cilja (išče) kupca ali uporabnika na ozemlju Slovenije. Tožena stranka je večkrat pravilno opozorila, da opravlja specifične storitve, kar sodišče prve stopnje ni zadosti upoštevalo, čeprav je iz judikature SEU, ki je navedena v opombah, pomembno upoštevati tudi naravo blaga in storitev. Pri preučitvi, ali gre za resno in dejansko uporabo znamke je treba opraviti celovito presojo, upoštevajoč vse upoštevne dejavnike. To presojo je treba opraviti upoštevajoč soodvisnost med upoštevni dejavniki.¹⁴ To je v konkretnem primeru izostalo. Obrazložitev sodišča prve stopnje gre tudi v tem delu v smeri preostalega dela obrazložitve – kjerkoli je tožena stranka dala trditve in ponudila dokaze, s katerimi dokazuje uporabo in pojavljanje znamke tožene stranke na ozemlju Republike Slovenije, bi morala tožena stranka navajati še neka druga, za sodišče prve stopnje pomembna dejstva. Sodišče prve stopnje je tudi v tem delu pri vsakem od pravno pomembnih zatrjevanih dejstev in zanje predloženih dokazov iskalo manjkajoče trditve. Višje sodišče se tudi ne strinja s stališčem sodišča prve stopnje, da je pojavljanje blagovne znamke tožene stranke v novinarskih člankih in diplomah zgolj ali predvsem posledica avtorjevega prizadevanja. V osnovi to drži, vendar tožena stranka pravilno ves čas opozarja, da sodišče prve stopnje ni zadosti upoštevalo, da v tej zadevi ne gre za uporabo znamke na primer potrošno blago, temveč za specifično dejavnost tožene stranke (javne, demografske raziskave, kadrovanje ...). Zato tudi v pritožbi izpostavlja, da slovenski pisci njeno znamko v delih povzemajo v smislu "znamenita Gallupova študija; Gallupova raziskovalna organizacija je na podlagi

30-letnega raziskovanja razvila najbolj znan instrument za merjenje delovne zavzetosti", da se pojavlja znamka v knjigah slovenskih avtorjev. Stališče sodišča prve stopnje bi bilo še sprejemljivo, če bi tožena stranka resno in dejansko uporabo znamke dokazovala zgolj s članki drugih avtorjev. Kar pa ne drži. Tožena stranka je v tej zadevi predložila za 7,3 kg listinskega gradiva (skupaj s težo kar nekaj CD-jev), kar nekaj od tega je tožena stranka predlagala kot dokaz tudi za 41 razred Nicejske klasifikacije. Zato zaključkov, do katerih je sodišče prve stopnje v tem delu prišlo, ni mogoče podpreti. Kot rečeno, le-ti temeljijo na vedno novih, manjkajočih trditvah. Tožena stranka ima zato v tem delu prav – kjer so se pri sodišču prve stopnje pojavili pomisleki o nejasnosti zaradi količine trditvev in predloženih dokazov, bi morale sodišče prve stopnje to dati stranki jasno vedeti in na naroku zadevo procesno razčisti. Višje sodišče razume, da gre za izredno zapleteno trditveno in dokazno zadevo, vendar po mnenju višjega sodišča ni sprejemljiva de facto nastala situacija – drži da tožena stranka nosi trditveno in dokazno breme resne in dejanske uporabe, vendar pa je težko spregledati, da je tožeča stranka ves čas postopka uspeh s tožbo gradila izključno na tem (in negaciji njenih trditvev in dokazov), sodišče prve stopnje pa je to, katere sklope dejstev šteje za pomembne, razkrilo šele v sodbi. Iz zapisnikov narokov ne izhaja drugače. Sodišče o dokaznem gradivu s strankami na narokih ni razpravljalo. In ko tožena stranka predloži tako obsežno dokazno gradivo, ko zanj zagotovi vzorčne prevode v slovenščino (pri čemer sodišče prve stopnje ni ocenilo oziroma ni navedlo razlogov, zakaj bi bilo treba pojavnost znamke prevajati v slovenščino še v večjem obsegu), in hkrati tudi ne drži, da je večina pomembnih dokazov v angleščini, prav nasprotno, dokazi, na katere je opozorilo višje sodišče, so v slovenskem prevodu, pri tem pa je treba upoštevati tudi, da ima tožena stranka prav, da tu (vprašanje slovenskih prevodov) ne gre za vsebino napisanega, ne gre za ocenjevanje kvalitete in vsebine na primer poročil/reportov in ostalega blaga in storitev tožene stranke temveč zgolj za vprašanje, ali je bila na teh poročilih/reportih, knjigah, brošurah, programih ..., storitvah, predmetna znamka uporabljena. Upoštevajoč vse to je višje sodišče ugotovilo, da je sprejeta odločitev obremenjena z zmotno uporabo materialnega prava, ki je imela za posledico, da sodišče prve stopnje dejanskega stanja v pomembnem delu ni ugotavljalo. Odločitev v tem delu temelj na prvem odstavku 355. člena ZPP.

Pritožba glede storitev, za katere je znamka registrirana v razredu 42 Nicejske klasifikacije

57. Sodišče prve stopnje je v tem delu odločitev utemeljilo v 38. točki obrazložitve. Glede na obseg pritožbenega izpodbijanja višje sodišče razloge sodišča prve stopnje povzema le zaradi presoje izrecno v pritožbi zatrjevanih storitev *znanstvene in tehnološke storitve in raziskave ter s tem povezano oblikovanje; storitve industrijskih analiz in raziskav*. Tožena stranka namreč v pritožbi navaja, da je prepričana, da je dokazala uporabo znamke GALLUP v zvezi s storitvami v razredu 42 Nicejske klasifikacije v Sloveniji, zlasti za zgoraj citirane storitve.

58. Sodišče prve stopnje najprej ponovi splošno ugotovitev (kot pri blagu in storitvami po prejšnjih razredih Nicejske klasifikacije), da tožena stranka ne predloži dokazov o resni in dejanski uporabi znamke. Glede storitev *industrijskih analiz in raziskav* pod znamko tožene stranke ugotovi, da bi na podlagi poročil Global Law and Order in State of Global Workplace Barriers to Entrepreneurship Stymie EU Economics bilo možno sklepati na opravljanje teh storitev, vendar tožena stranka ni dokazala opravljanje teh storitev za območje Republike Slovenije. V sodbi sodišče prve stopnje povzema naslove poročil in reportov (primeroma: poročilo U.S. Confidence in Elections Second Lowest ...US Global Leadership Project) in ugotovi, da tožena stranka ne zatrjuje, da je te raziskave javnega mnenja na območju Republike Slovenije izvajala sama oziroma da so bile izvajane s strani tretjih z uporabo znamke tožene stranke oziroma tega ne dokaže, kolikor jih je izvajala preko G., sodišče prve stopnje ponovi, da je bila slednji uporaba znamke izrecno prepovedana. Sodišče prve stopnje tudi zavrne kot pomembne rezultate

citativ v diplomskih nalogah, posameznih prispevkih in v reviji Ekonomska demokracija, saj gre po mnenju sodišča prve stopnje le za naključna pojavljanja znamke, ki se poleg vsega ne pojavlja v osrednjih slovenskih dnevnikih (Delo, Dnevnik, Večer ...).

59. Tožena stranka je za storitve *znanstvene in tehnološke storitve in raziskave ter s tem povezano oblikovanje; storitve industrijskih analiz in raziskav* v pritožbi navedla, da gre za storitve, ki so izjemno močno podobne storitvam, katerih uporabo je tožena stranka dokazovala že v razredu 35 Nicejske klasifikacije oziroma se z njimi pokrivajo (pri tem v opombi navaja, da je stališče sodne prakse – ki je ne citira –, da za blago in storitve, ki so razvrščeni v različne razrede po Nicejski klasifikaciji, ne velja domneva, da niso podobni). Primeroma navaja, da so podobne oziroma se prekrivajo s storitvami iz razred 35 po Nicejski klasifikaciji kot so *tržne raziskave in analize, demografske analize, priprava statistike, zbiranje podatkov in analiza*. Tožena stranka se ne strinja s sodiščem prve stopnje, da naj ne bi dokazala uporabe te znamke na ozemlju Republike Slovenije, in kot zmotno ponovno zavrne ugotovitev sodišča prve stopnje o prepovedi uporabe znamke G. in o (ne)pomembnosti citiranja znamke v diplomskih nalogah in člankih v slovenskih revijah.

60. Višje sodišče ugotavlja, da tožena stranka s temi pritožbenimi navedbami ne more uspešno izpodbiti odločitve sodišča prve stopnje. Bistveno je namreč, da se v tem delu registrska zaščita z registrirano znamko ne nanaša na vse storitve in raziskave in s tem povezano oblikovanje, niti ne na vse storitve analiz in raziskav, temveč na točno določen segment le-teh. Razteza se na znanstvene in tehnološke storitve in raziskave ter storitve industrijskih analiz in raziskav. V razred 42 Nicejske klasifikacije se vključuje predvsem storitve, ki jih nudijo osebe, posamezno ali skupinsko, v zvezi s teoretičnimi in praktičnimi vidiki kompleksnih področij dejavnosti, te storitve nudijo člani poklicev, kot so kemiki, fiziki, inženirji, računalniški programerji ... V ta razred so vključene zlasti storitve znanstvenikov, ki opravljajo vrednotenja, ocene, raziskave in poročila na znanstvenih in tehnoloških področjih (vključno s tehnološkim svetovanjem). Vanj niso vključene na primer poslovne raziskave in ocene (te spadajo razred 35).¹⁵ Da je zatrjevala in dokazovala uporabo znamke v pravno pomembnem obsegu, pa tožena stranka niti v pritožbi ne zatrjuje, saj iz pritožbe jasno izhaja njeno zmotno materialnopravno stališče, zaradi katerega dejstva in dokaze v tem delu pritožnica povezujejo z zgoraj izrecno citiranimi storitvami iz razreda 35 po Nicejski klasifikaciji. Odločitev v tem delu temelji na 353. členu ZPP.

61. Višje sodišče je glede dela blaga in storitev ugotovilo (prim. 26, 39, 42, 47 točke obrazložitve), da sodišče prve stopnje pravno pomembnih dejstev zaradi zmotne uporabe materialnega prava ali kršitev pravil postopka ni ugotavljalo. Ker so v tem delu ostale trditve tožene stranke v celoti neodgovorne, dejansko stanje pa v pravno pomembnem delu neraziskano, je višje sodišče pritožbi ugodilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje. Višje sodišče bi s samostojnim izvajanjem dokazov, kreiranjem nove, obsežnejše dokazne ocene glede zatrjevanih pravno pomembnih dejstev ter končno s samostojno odločitvijo o zahtevku bistveno poseglo v pravico strank do pritožbe. V tem primeru tudi ne gre le za dopolnitev dokaznega postopka temveč za ugotavljanje zaključenega sklopa pravno pomembnih dejstev, katerih (ne)ugotovitev je pomembna tudi za odločitev o tem, ali je tožena stranka izkazala morebiti vsaj uporabo znamke na podobnem blagu ali storitvi.¹⁶ To presojo mora najprej storiti sodišče prve stopnje. Upoštevajoč pravkar povedano, predvsem pa pomembnost odločitve za toženo stranko (gre za razveljavitev znamke na ozemlju Republike Slovenije, kar pomeni poseg v pravico do zasebne lastnine, ki je varovana z 33. členom Ustave), na drugi strani tehtajoč starost pravnih zadev, višje sodišče ocenjuje, da razveljavitev sodbe sodišča prve stopnje in vrnitev zadeve v novo sojenje ne bo povzročilo hujše kršitve strankine pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (drugi odstavek 354. člena ZPP).

62. Višje sodišče je posledično razveljavilo odločitev o stroških postopka. Zaradi obsega in vsebine zahtevka ter odločitve višjega sodišča odločitve o stroških ni mogoče sprejeti, saj še ni jasno, v kolikšnem delu bo tožeča stranka na koncu uspela. Odločitev o stroških postopka pred sodiščem prve in druge stopnje je zato pridržana za končno odločbo (četrti odstavek 165. člena ZPP).

¹ Prim. sodba VSRS III Ips 120/2003 z dne 26. 1. 2005.

² Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 100/13.

³ Uradni list RS, št. 23/20; gl. 39. člen novele.

⁴ Uradni list SFRJ-MP, št. 2/74.

⁵ Uradni list RS-MP, št. 21/97.

⁶ V zvezi ugovorom ugleda znamke gl. sodbo VSRS III Ips 68/2010 z dne 11. 10. 2011.

⁷ Sodba SEU v zadevi Ansul (C-40/01).

⁸ Po sodni praksi SEU ni namen določbe o resni in dejanski rabi v presoji tržnega uspeha, pregleda poslovne strategije podjetja, niti to, ali bi bilo nadaljnje varstvo znamk pridržano samo njihovi količinsko obsežni tržni uporabi (zadeva Hipoviton T-334/01). V zvezi s tem kriterijem gl. tudi zadnjo sodbo o uporabi genuine use v zadevi AC Milan proti EIPO, T - 353/2020, zlasti njeno 23. točko.

⁹ Prim. Repas, M.: Pravo blagovnih in storitvenih znamk, GV Založba, 2007, str. 296.

¹⁰ Sodba SEU T-334/01.

¹¹ Pri čemer resnična in dejanska raba znamke pomeni, da je znamka uporabljena javno in navzven (da bi šlo za t. i. interno rabo, v tem primeru ni ugotovljeno (pravilno); prim. sodbo Sodišča v zadevi Ansul, C-40/01, točki 35 in 37). V sodbi La Mer Technology (C-259/02) je Sodišče ugotovilo, da ohranjanje pravic imetnika znamke temelji na resni in dejanski uporabi znamke v gospodarskem prometu, na trgu blaga in storitev, za katere je registrirana. V sodbi Splošnega sodišča T-353/20 v zadevi AC Milan proti EUIPO je Sodišče ugotovilo, da ne pomeni nujno, da mora biti uporaba znamke nujno usmerjena proti končnemu potrošniku, temveč je lahko usmerjena tudi h gospodarskim subjektom in ostalim profesionalnim uporabnikom (prim. točko 28 razlogov).

¹² Gl. Zobec, J., v: Ude, L., Galič, A. (ur.), Pravdni postopek: zakon s komentarjem, 3. knjiga, Uradni list RS, GV Založba, Ljubljana 2009, str. 301.

¹³ Prim. Splošne opombe in navodila k Nicejski klasifikaciji na <http://tmclass.tmdn.org/ec2/>

¹⁴ Prim. sodbo T-334/01, 36. točka razlogov.

¹⁵ Primerjaj seznam razredov s pojasnevalnimi opombami, dostopno na <http://tmclass.tmdn.org/ec2/?lang=sl>.

¹⁶ Tega sodišče prve stopnje ni storilo kljub izrecnemu stališču tožene stranke o uporabi tega pravila oziroma se do njenega pravno pomembnega stališča ni opredelilo. Prim. b. točko prvega odstavka 47. člena ZIL-1 in Repas, M.: Pravo blagovnih in storitvenih znamk, GV Založba, 2007, str. 298.