Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (osmi senat)

z dne 10. julija 2025*

„Predhodno odločanje – Znamka Evropske unije – Direktiva 2008/95/ES – Člen 9(1) – Ničnostna tožba – Slaba vera imetnika poznejše znamke ob vložitvi prijave za registracijo te znamke – Absolutni razlog za ničnost – Prekluzija kot posledica privolitve – Nemožnost uveljavljanja proti imetniku prejšnje znamke“

V zadevi C-322/24,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante (sodišče za gospodarske spore št. 1 v Alicanteju, Španija) z odločbo z dne 27. novembra 2023, ki je na Sodišče prispela 30. aprila 2024, v postopku

**Sánchez Romero Carvajal Jabugo S.A.U.**

proti

**Embutidos Monells S.A.,**

SODIŠČE (osmi senat),

v sestavi S. Rodin, predsednik senata, O. Spineanu-Matei (poročevalka), sodnica, in N. Fenger, sodnik,

generalni pravobranilec: D. Spielmann,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

– za Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S.A.U. J. M. Iglesias Monravá, abogado,

– za Embutidos Monells S.A. L. Polo Flores, abogado,

– za špansko vlado S. Núñez Silva, agent,

– za Evropsko komisijo P. Němečková in J. Samnadda, agentki,

* Jezik postopka: španščina.

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalnega pravobranilca, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

izreka naslednjo

**Sodbo**

1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 61 Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1) in člena 9 Direktive (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2015, L 336, str. 1).

2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbo Sánchez Romero Carvajal Jabugo S.A.U. (v nadaljevanju: Sánchez Romero Carvajal) in družbo Embutidos Monells S.A. (v nadaljevanju: Monells) glede zahteve za ugotovitev ničnosti dveh registriranih nacionalnih znamk, katerih imetnica je zadnjenavedena družba.

## Pravni okvir

### *Pravo Unije*

*Uredba 2017/1001*

3 Člen 59 Uredbe 2017/1001, naslovljen „Absolutni razlogi za ničnost“, v odstavku 1 določa:

„Blagovna znamka EU se razglasi za nično na podlagi zahteve, vložene pri [Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)], ali na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic,

[…]

(b) če prijavitelj ni ravnal v dobri veri ob vložitvi prijave blagovne znamke.“

4 Člen 61 navedene uredbe, naslovljen „Zožitev [Prekluzija] zaradi pristanka“, določa:

„1. Če je imetnik blagovne znamke EU za obdobje petih zaporednih let privolil v uporabo poznejše blagovne znamke EU v [Evropski uniji] in se ob tem zavedal takšne uporabe, ni več upravičen, da na podlagi prejšnje blagovne znamke zahteva ugotovitev ničnosti poznejše blagovne znamke za blago ali storitve, za katere se uporablja poznejša blagovna znamka, razen če je bila prijava za registracijo poznejše blagovne znamke EU vložena v slabi veri.

2. Če je imetnik prejšnje nacionalne blagovne znamke iz člena 8(2) ali drugega prejšnjega znaka iz člena 8(4) za obdobje petih zaporednih let privolil v uporabo poznejše blagovne znamke EU v državi članici, v kateri je prejšnja blagovna znamka ali drug znak zaščiten, in se ob tem zavedal takšne uporabe, ni več upravičen, da na podlagi prejšnje blagovne znamke ali prejšnjega znaka zahteva ugotovitev ničnosti poznejše blagovne znamke za blago ali storitve, za katere se uporablja

poznejša blagovna znamka, razen če je bila prijava za registracijo poznejše blagovne znamke EU vložena v slabi veri.

3. V primerih iz odstavkov 1 in 2 imetnik poznejše blagovne znamke EU ni upravičen, da ugovarja uporabi prejšnje pravice, čeprav se ta pravica ne more več uveljavljati nasproti poznejši blagovni znamki EU.“

*Direktiva 2008/95*

5 Direktiva 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2008, L 299, str. 25) je bila razveljavljena in nadomeščena z Direktivo 2015/2436.

6 V uvodni izjavi 12 Direktive 2008/95 je bilo navedeno:

„Zaradi pravne varnosti in brez nepravičnega vpliva na interese imetnika prejšnje blagovne znamke, je pomembno zagotoviti, da slednji ne sme več zahtevati ugotovitve neveljavnosti niti nasprotovati uporabi blagovne znamke, ki je kasnejša od njegove, katere uporabo je dolgo vede dopuščal, razen če je prijava kasnejše blagovne znamke vložena v slabi veri.“

7 Člen 3 te direktive, naslovljen „Razlogi za zavrnitev ali neveljavnost“, je v odstavku 2 določal:

„Vsaka država članica lahko določi, da se blagovna znamka ne registrira ali da se jo, če je registrirana, lahko razglasi za neveljavno, če in v naslednjem obsegu:

[…]

(d) prijavo za registracijo blagovne znamke je prosilec vložil v slabi veri.“

8 Člen 9 navedene direktive, naslovljen „Omejitev [Prekluzija] kot posledica privolitve“, je v odstavku 1 določal:

„Če je v državi članici imetnik prejšnje blagovne znamke v smislu člena 4(2) za obdobje petih zaporednih let dopustil v uporabo blagovne znamke, registrirane v tej državi članici, medtem ko se je takšne uporabe zavedal, na podlagi prejšnje blagovne znamke ni več upravičen do vložitve zahteve za ugotovitev neveljavnosti kasnejše blagovne znamke ali nasprotovanju uporabi kasnejše blagovne znamke za blago ali storitve, za katere se uporablja kasnejša blagovna znamka, razen če je do registracije kasnejše blagovne znamke prišlo v slabi veri.“

*Direktiva 2015/2436*

9 Člen 9 Direktive 2015/2436, naslovljen „Prekluzija ugotovitve ničnosti kot posledica tihe privolitve“, v odstavku 1 določa:

„Če je v državi članici imetnik prejšnje blagovne znamke iz člena 5(2) ali točke (a) člena 5(3) v petih zaporednih letih tiho privolil v uporabo poznejše blagovne znamke, registrirane v navedeni državi članici, čeprav se je take uporabe zavedal, na podlagi prejšnje blagovne znamke ni več upravičen do vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti poznejše blagovne znamke za blago ali storitve, za katere se uporablja poznejša blagovna znamka, razen če je bila prijava za registracijo poznejše blagovne znamke vložena v slabi veri.“

10 Člen 55 te direktive določa:

„Direktiva 2008/95/ES se razveljavi z učinkom od 15. januarja 2019 […]“.

### *Špansko pravo*

11 Ley 17/2001 de Marcas (zakon 17/2001 o znamkah) z dne 7. decembra 2001 (BOE št. 294 z dne 8. decembra 2001, str. 45579, v nadaljevanju: zakon 17/2001) v členu 51, naslovljenem „Absolutni razlogi za ničnost“, določa:

„1. Registracija znamke se lahko razglasi za nično na podlagi zahteve, vložene pri Oficina Española de Patentes y Marcas (španski urad za patente in znamke), ali na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic:

(a) če se z njo kršijo določbe člena 5 tega zakona;

(b) če prijavitelj ob vložitvi prijave znamke ni ravnal v dobri veri.

2. Tožba za ugotovitev absolutne ničnosti registrirane znamke ne zastara.“

12 Člen 52 zakona 17/2001, naslovljen „Relativni razlogi za ničnost“, določa:

„1. Registracija znamke se lahko razglasi za nično na podlagi zahteve, vložene pri [španskem uradu za patente in znamke], ali na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic, kadar se z njo kršijo določbe členov 6, 7, 8, 9 in 10.

2. Če je imetnik prejšnje pravice izmed pravic iz členov 6, 7, 8 in 9(1) v petih zaporednih letih tiho privolil v uporabo poznejše registrirane znamke, čeprav se je takšne uporabe zavedal, na podlagi prejšnje pravice ni več upravičen do vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti poznejše blagovne znamke za blago ali storitve, za katere se uporablja poznejša znamka, razen če je bila prijava vložena v slabi veri. V primerih iz odstavkov 1 in 2 imetnik pozneje registrirane znamke ni upravičen do nasprotovanja uporabi prejšnje pravice, čeprav ta pravica več ne more biti uveljavljena proti poznejši znamki.“

## Spor o glavni stvari in vprašanji za predhodno odločanje

13 Družba Sánchez Romero Carvajal je imetnica znamke Evropske unije 5J Cinco Jotas SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S.A. DESDE 1879, ki je bila prijavljena 7. decembra 1999 in registrirana 4. oktobra 2006 za proizvode iz razreda 29 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen.




14 Družba Sánchez Romero Carvajal je tudi imetnica znamke Unije 5J, prijavljene 26. avgusta 2010 in registrirane 5. julija 2015 za proizvode iz istega razreda.




15 Družba Monells je imetnica španskih nacionalnih znamk 5Ms in 5Ps, prijavljenih 31. oktobra 2011 in 26. januarja 2012 ter registriranih 9. februarja 2012 in 3. maja 2012 v obeh primerih za proizvode iz razreda 29 (v nadaljevanju: sporni znamki).







16 Družba Sánchez Romero Carvajal je z opominom v okviru izvensodnega postopka, naslovljenim na družbo Monells 3. novembra 2016, tej družbi med drugim naložila, naj se odpove registraciji spornih znamk in preneha uporabljati figurativno znamko 5Ms. V tem opominu je bilo navedeno, prvič, da je družba Monells seznanjena z ugledom znamke 5J, ki pripada družbi

Sánchez Romero Carvajal, saj je španski urad za patente in znamke 12. julija 2012 družbi Monells na podlagi ugovora družbe Sánchez Romero Carvajal zavrnil registracijo znaka 5Cs. V tem opominu je bilo pojasnjeno, drugič, da imata sporni znamki podobne značilnosti kot znak 5Cs in, tretjič, da je mogoče v zvezi z znamkama 5Ms in 5Ps vložiti tožbo za ugotovitev ničnosti pred 28. februarjem oziroma pred 18. marcem 2017.

17 Družba Sánchez Romero Carvajal je 2. novembra 2021 na podlagi člena 59 Uredbe 2017/1001 in člena 51(1)(b) zakona 17/2001 pri Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante (sodišče za gospodarske spore št. 1 v Alicanteju), ki je predložitveno sodišče, zoper družbo Monells vložila tožbo zaradi kršitve pravic, da bi dosegla ugotovitev ničnosti spornih znamk, ker zadnjenavedena družba ob vložitvi prijave za registracijo teh znamk ni ravnala v dobri veri.

18 Družba Monells se je sklicevala na člen 61 Uredbe 2017/1001 in člen 52(2) zakona 17/2001 ter trdila, da je zaradi prekluzije kot posledice privolitve do registracije spornih znamk prišlo leta 2012, da je družba Sánchez Romero Carvajal dolgo dopuščala njuno uporabo in da so roki, ki jih je družba Sánchez Romero Carvajal navedla za vložitev tožbe za ugotovitev ničnosti v opominu v okviru izvensodnega postopka, potekli.

19 V tem okviru se navedeno sodišče sprašuje o učinkih, ki jih lahko ima navedba natančnih rokov za vložitev tožb za ugotovitev ničnosti, ki se nanašajo na sporni znamki, v tem opominu. Na eni strani se navedeno sodišče sprašuje, ali je treba tako navedbo šteti za ravnanje, ki spada med „lastna dejanja“, ki lahko pri družbi Monells vzbudijo pričakovanje, da imetnik prejšnjih znamk po izteku teh rokov ne bo več vložil tožb v zvezi s spornima znamkama. Na drugi strani se navedeno sodišče sprašuje, ali je družba Sánchez Romero Carvajal svojo tožbo še vedno lahko utemeljila z absolutnim razlogom za ničnost in se sklicevala na slabo vero družbe Monells ob vložitvi prijave za registracijo spornih znamk, da bi se izognila uporabi prekluzivnega roka iz člena 9(1) Direktive 2008/95, čeprav v času prejema navedenega opomina družba Sánchez Romero Carvajal ni mogla prezreti obstoja te slabe vere imetnika spornih znamk.

20 Po mnenju predložitvenega sodišča je namreč dokazano, da je družba Monells ob vložitvi prijave za registracijo spornih znamk ravnala v slabi veri, saj sta znamki družbe Sánchez Romero Carvajal takrat uživali ugled na ozemlju Kraljevine Španije. S tem so bila merila iz sodbe z dne 11. junija 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), izpolnjena.

21 Če bi se štelo, da je družba Sánchez Romero Carvajal zavezana na podlagi lastnih dejanj in se ne bi mogla več sklicevati na slabo vero kot razlog za ničnost, navedeno sodišče navaja, da bo moralo odločiti, ali gre za prekluzijo kot posledico privolitve v skladu z načeli, določenimi v sodbah z dne 22. septembra 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605), in z dne 19. maja 2022, HEITEC (C-466/20, EU:C:2022:400).

22 V zvezi s tem navedeno sodišče pojasnjuje, da je družba Monells 9. februarja 2017, to je po opominu družbe Sánchez Romero Carvajal, navedenem v točki 16 te sodbe, in po pogajanjih med tema strankama, ki so se končala brez dogovora 28. decembra 2016, pri EUIPO prijavila registracijo dveh znamk Evropske unije, in sicer  in . Na podlagi ugovora družbe Sánchez Romero Carvajal je bila registracija zavrnjena 2. junija 2018 oziroma 2. decembra 2020.

23 Ker pa je bila zahteva za ugotovitev ničnosti v postopku v glavni stvari vložena 2. novembra 2021, to je enajst mesecev po zadnjenavedeni zavrnitvi registracije, se predložitveno sodišče sprašuje, ali je ta ugovor, ki se nanaša na znamki, ki sta skoraj enaki spornima znamkama, mogoče opredeliti kot dejanje, ki pretrga tek prekluzivnega roka.

24 Po mnenju navedenega sodišča bi moralo to, da imetnik prejšnje znamke pošlje opomin v okviru izvensodnega postopka, v katerem je naveden rok za vložitev tožbe za ugotovitev ničnosti, tega imetnika zavezovati, saj je to ravnanje pri podjetju, ki je naslovnik tega opomina, vzbudilo pričakovanje, da ta tožba po izteku tega roka ne bo vložena. Zato naj bi bilo treba sklicevanje v sodnem postopku, začetem po izteku navedenega roka, na slabo vero tega podjetja ob vložitvi prijave za registracijo poznejše znamke, da bi se izognilo uporabi petletnega roka, s čimer bi se omejila vložitev tožbe za ugotovitev ničnosti, šteti za ravnanje, ki je v nasprotju z dobro vero.

25 Navedeno sodišče navaja, da čeprav iz sodbe z dne 19. maja 2022, HEITEC (C-466/20, EU:C:2022:400), izhaja, da vložitev pravnega sredstva v upravnem ali sodnem postopku, ki ga vloži imetnik znamke ali druge prejšnje pravice, soočen s tem, da je naslovnik opomina zavrnil uporabo poznejše znamke, pomeni dokaz, da si je ta imetnik prizadeval za rešitev tega položaja, se ta sodna praksa ne bi smela razlagati tako, da bi bilo mogoče tak dokaz predložiti le s takimi ukrepi. Po mnenju navedenega sodišča bi bilo treba za to analizirati celotno ravnanje imetnika prejšnje registracije. Zato naj bi bilo nasprotovanje tega imetnika registraciji znamk Evropske unije, ki sta podobni spornima znamkama, zajeto s pojmom „prizadevanje v razumnem roku“ v smislu navedene sodne prakse.

26 V teh okoliščinah je Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante (sodišče za gospodarske spore št. 1 v Alicanteju) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ti vprašanji:

„1. Ali je treba člen 61 Uredbe [2017/1001] in člen 9 [2015/2436 ] razlagati tako, da je imetnik prejšnje registracije, ki v opominu v okviru izvensodnega postopka določi omejen rok za vložitev ničnostne tožbe, ki se jasno in nedvoumno ujema s splošnim petletnim rokom za vložitev ničnostne tožbe, zavezan na podlagi lastnih dejanj, saj je pri imetniku poznejše znamke vzbudil pričakovanje, da ga po navedenem roku ne bo tožil na podlagi morebitne ničnosti? Ali je treba v zvezi s tem dejstvo, da se v poznejšem sodnem postopku v izogib učinkovanju zastaralnega roka zatrjuje slaba vera v zvezi s prijavo za registracijo, šteti za ravnanje v nasprotju z dobro vero, če je imela stranka že v času, ko je bil navedeni opomin poslan po telefaksu[, poslanem z uporabo storitve, ki omogoča potrditev datumov pošiljanja in prejema, identitete pošiljatelja in prejemnika ter vsebine] […], na voljo vse potrebne elemente za ugotovitev, da je bila ta prijava za registracijo vložena v slabi veri?

2. Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali je treba člen 61 Uredbe [2017/1001] in člen 9 [2015/2436] razlagati tako, da ravnanje tožeče stranke, ki je dejavno nasprotovala registraciji znamk Evropske unije, ki se v bistvu ujemata z izpodbijanima nacionalnima znamkama in katerih registracija je bila zaradi tega nasprotovanja nazadnje zavrnjena, pomeni prizadevanje v razumnem roku, da se ta položaj popravi?“

## Vprašanji za predhodno odločanje

### *Uvodne ugotovitve*

27 V skladu z ustaljeno sodno prakso mora Sodišče v okviru postopka sodelovanja med nacionalnimi sodišči in Sodiščem, uvedenega s členom 267 PDEU, nacionalnemu sodišču dati koristen odgovor, ki mu omogoča rešitev spora, o katerem odloča. S tega vidika mora Sodišče po potrebi preoblikovati vprašanja, ki so mu bila predložena. To, da je nacionalno sodišče vprašanje za predhodno odločanje formalno oblikovalo tako, da se je sklicevalo na nekatere določbe prava Unije, Sodišča ne ovira, da temu sodišču poda vse elemente razlage, ki bi mu lahko koristili pri

odločanju o zadevi, ki mu je bila predložena, ne glede na to, ali se je v besedilu svojih vprašanj nanje sklicevalo ali ne. V zvezi s tem mora Sodišče iz vseh elementov, ki jih je predložilo nacionalno sodišče, in zlasti iz obrazložitve predložitvene odločbe razbrati elemente prava Unije, ki jih je treba razložiti ob upoštevanju predmeta spora (glej zlasti sodbo z dne 27. marca 2025, Amozov, C-67/24, EU:C:2025:214, točka 28 in navedena sodna praksa).

28 Kot je razvidno iz predloga za sprejetje predhodne odločbe, se predložitveno sodišče sprašuje o razlagi člena 61 Uredbe 2017/1001 in člena 9 Direktive 2015/2436.

29 Ugotoviti je treba, da se člen 61 Uredbe 2017/1001 nanaša na prekluzijo tožbe za ugotovitev ničnosti zaradi pristanka imetnika znamke Evropske unije v zvezi z uporabo poznejše znamke Evropske unije za obdobje petih zaporednih let, medtem ko sta bili v obravnavani zadevi poznejši znamki, katerih ugotovitev ničnosti se zahteva, predmet nacionalne registracije. Tako je očitno, da se ta določba ne uporablja za spor o glavni stvari, ki spada na stvarno področje uporabe Direktive 2015/2436 ali Direktive 2008/95.

30 V zvezi s tem je treba opozoriti, da je bila z Direktivo 2015/2436, na razlago katere se nanašata vprašanji predložitvenega sodišča, z učinkom od 15. januarja 2019 razveljavljena Direktiva 2008/95.

31 Za določitev, katera od teh dveh direktiv se uporablja *ratione temporis*, je odločilen datum prijave za registracijo znamke, katere ugotovitev ničnosti se zahteva (glej v tem smislu sodbo z dne 29. januarja 2020, Sky in drugi, C-371/18, EU:C:2020:45, točka 49 in navedena sodna praksa).

32 Ker sta bili prijavi za registracijo spornih znamk vloženi 31. oktobra 2011 in 26. januarja 2012, iz tega izhaja, da tožba za ugotovitev ničnosti teh znamk spada tako na stvarno kot časovno področje uporabe Direktive 2008/95.

33 Zato je treba vprašanji, ki ju je postavilo predložitveno sodišče, razumeti tako, da se nanašata na razlago člena 9(1) Direktive 2008/95.

### *Prvo vprašanje*

34 Predložitveno sodišče s prvim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člen 9(1) Direktive 2008/95 razlagati tako, da lahko imetnik prejšnje znamke, ki je v opominu v okviru izvensodnega postopka, naslovljenem na imetnika poznejše znamke, s katerim je zahteval prenehanje uporabe te znamke, navedel rok za vložitev tožbe za ugotovitev ničnosti te znamke, ki se ujema s potekom prekluzivnega roka petih zaporednih let, določenega v tem členu 9(1), po navedenem datumu zahteva ugotovitev ničnosti zaradi slabe vere imetnika poznejše znamke ob vložitvi prijave za registracijo te znamke, čeprav je imel navedeni imetnik prejšnje znamke v času tega opomina na voljo vse potrebne elemente za ugotovitev, da je bila ta prijava vložena v slabi veri.

35 V skladu z ustaljeno sodno prakso je treba pri razlagi določbe prava Unije upoštevati ne le njeno besedilo, ampak tudi njen kontekst in cilje, ki jim sledi ureditev, katere del je (glej sodbi z dne 17. novembra 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, točka 12, in z dne 8. maja 2025, Pielatak, C-410/23, EU:C:2025:325, točka 54 in navedena sodna praksa).

36 Najprej, v skladu s členom 9(1) Direktive 2008/95 velja, da če je v državi članici imetnik prejšnje znamke za obdobje petih zaporednih let dopustil v uporabo znamke, registrirane v tej državi, medtem ko se je takšne uporabe zavedal, na podlagi prejšnje blagovne znamke ni več upravičen

do vložitve zahteve za ugotovitev neveljavnosti kasnejše znamke ali nasprotovanju uporabi kasnejše znamke za blago ali storitve, za katere se uporablja kasnejša znamka, razen če je do registracije kasnejše znamke prišlo v slabi veri.

37 Iz samega besedila tega člena 9(1) izhaja, da se v njem določen prekluzivni rok ne uporablja v dveh primerih, in sicer kadar ni bilo ugotovljeno, da je imetnik prejšnje znamke uporabo dopustil, ali če nikakor ni bilo ugotovljeno, da je to uporabo dopustil za obdobje petih zaporednih let, ter kadar imetnik poznejše znamke ob vložitvi prijave za registracijo te znamke ni ravnal v dobri veri.

38 Kot namreč izhaja iz sodne prakse Sodišča, je eden od pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za začetek teka prekluzivnega roka kot posledice privolitve iz člena 9(1) Direktive 2008/95, pogoj, da mora imetnik poznejšo znamko registrirati v dobri veri (glej v tem smislu sodbo z dne 22. septembra 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2017:605, točka 56).

39 Če torej razlog, na podlagi katerega je utemeljena tožba za ugotovitev ničnosti, temelji na slabi veri imetnika poznejše znamke ob vložitvi prijave za registracijo te znamke, se ta imetnik v razmerju do imetnika prejšnje znamke ne more veljavno sklicevati na prekluzijo kot posledico privolitve, določeno v členu 9(1) Direktive 2008/95, da bi to tožbo preprečil.

40 Razlago, ki izhaja iz besedila člena 9(1) Direktive 2008/95, dalje potrjuje kontekst, v katerega je umeščena ta določba.

41 Ugotoviti je treba, da je, kot izhaja iz člena 3(2)(d) Direktive 2008/95, slaba vera prijavitelja ob vložitvi prijave za registracijo znamke med drugim razlog za ničnost registrirane znamke. Kot izhaja iz sodne prakse Sodišča, gre za absolutni razlog za ničnost (glej v tem smislu sodbo z dne 29. januarja 2020, Sky in drugi, C-371/18, EU:C:2020:45, točka 75).

42 Absolutna narava ničnosti, ki izhaja iz tega razloga, na katerega sklicevanje načeloma ne zastara, ni v nasprotju z razlago, ki izhaja iz besedila člena 9(1) Direktive 2008/95, v skladu s katero se na prekluzijo kot posledico privolitve ni mogoče veljavno sklicevati, če se je poznejša znamka, ki je bila registrirana po vložitvi prijave, vložene v slabi veri, uporabljala v obdobju petih zaporednih let.

43 Navesti je treba tudi, da je člen 3(2)(d) Direktive 2008/95 državam članicam dopuščal možnost, da kot razlog za zavrnitev registracije znamke, pa tudi kot razlog za ničnost že registrirane znamke, določijo dejstvo, da je prosilec prijavo za registracijo znamke vložil v slabi veri.

44 Nazadnje, razlaga, ki izhaja iz besedila člena 9(1) Direktive 2008/95 in konteksta, v katero je umeščena ta določba, je v skladu s splošnim ciljem, ki mu sledijo pravila Unije na področju znamk in zlasti ta direktiva, katere namen je zlasti prispevati k sistemu neizkrivljene konkurence v Uniji, v katerem mora biti vsakemu podjetju, da bi pritegnilo stranke s kakovostjo svojih proizvodov ali storitev, omogočeno, da kot znamke registrira znake, ki potrošniku brez možnosti zmede omogočajo razlikovanje teh proizvodov ali storitev od proizvodov ali storitev z drugim izvorom (glej v tem smislu sodbo z dne 29. januarja 2020, Sky in drugi, C-371/18, EU:C:2020:45, točka 74 in navedena sodna praksa).

45 Slaba vera imetnika znamke ob vložitvi prijave za registracijo te znamke pa škoduje razvoju zdrave konkurence, saj izraža namen tega imetnika, da na način, ki ni v skladu z dobrimi poslovnimi običaji, poseže v interese tretjih oseb ali da – ne oziraje se na določeno tretjo osebo – pridobi

izključno pravico za druge namene, kot so tisti, ki so zajeti s funkcijami znamke (glej v tem smislu sodbo z dne 29. januarja 2020, Sky in drugi, C-371/18, EU:C:2020:45, točka 75 in navedena sodna praksa).

46 Iz navedenega izhaja, da če je razlog, na podlagi katerega je utemeljena tožba za ugotovitev ničnosti, to, da imetnik poznejše znamke ob vložitvi prijave za registracijo te znamke ni ravnal v dobri veri, zoper imetnika prejšnje znamke ni mogoče uveljavljati prekluzije kot posledice privolitve, določene v členu 9(1) Direktive 2008/95, da bi preprečil to tožbo. Ker pa se dobra vera domneva, mora stranka, ki se sklicuje na tak razlog, v okviru vsebinske preučitve navedene tožbe dokazati obstoj slabe vere.

47 V obravnavani zadevi predložitveno sodišče, kot je razvidno iz predloga za sprejetje predhodne odločbe, šteje, da je slaba vera imetnika poznejših spornih znamk ob vložitvi prijav za registracijo teh znamk dokazana.

48 Vendar se predložitveno sodišče sprašuje, ali se lahko posebne okoliščine zadeve v glavni stvari izkažejo za upoštevne v okviru presoje tožbe za ugotovitev ničnosti z vidika člena 9(1) Direktive 2008/95. V zvezi s tem predložitveno sodišče navaja, prvič, da je imetnik prejšnje znamke v opominu v okviru izvensodnega postopka navedel dva natančna datuma, ki ustrezata izteku petletnega roka iz te določbe, za vložitev tožbe za ugotovitev ničnosti spornih znamk, ki nazadnje ni bila vložena v tem roku, in drugič, da je ta imetnik v času, ko je bil ta opomin poslan, vedel za slabo vero imetnika zadnjenavedenih znamk.

49 Ugotoviti je treba, da se imetnik spornih znamk, kot je razvidno iz točke 39 te sodbe, ne more veljavno sklicevati na te okoliščine, da bi ugovarjal prekluziji kot posledici privolitve v smislu člena 9(1) Direktive 2008/95 in tako preprečil tožbo za ugotovitev ničnosti, ki temelji na slabi veri tega imetnika ob vložitvi prijav za registracijo teh znamk. Zaradi navedenih okoliščin imetniku prejšnje znamke ne more biti odvzeta pravica, da vloži tako tožbo, za vložitev katere ta direktiva ne določa roka.

50 Glede na zgoraj navedeno je treba na prvo vprašanje odgovoriti, da je treba člen 9(1) Direktive 2008/95 razlagati tako, da lahko imetnik prejšnje znamke, ki je v opominu v okviru izvensodnega postopka, naslovljenem na imetnika poznejše znamke, s katerim je zahteval prenehanje uporabe te znamke, navedel rok za vložitev tožbe za ugotovitev ničnosti te znamke, ki se ujema s potekom prekluzivnega roka petih zaporednih let, določenega v tem členu 9(1), po navedenem datumu zahteva ugotovitev ničnosti zaradi slabe vere imetnika poznejše znamke ob vložitvi prijave za registracijo te znamke, čeprav je imel navedeni imetnik prejšnje znamke v času tega opomina na voljo vse potrebne elemente za ugotovitev, da je bila ta prijava vložena v slabi veri.

### *Drugo vprašanje*

51 Glede na odgovor na prvo vprašanje ni treba odgovoriti na drugo vprašanje.

## Stroški

52 Ker je ta postopek za stranki v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (osmi senat) razsodilo:

**Člen 9(1) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami**

**je treba razlagati tako, da**

**lahko imetnik prejšnje znamke, ki je v opominu v okviru izvensodnega postopka, naslovljenem na imetnika poznejše znamke, s katerim je zahteval prenehanje uporabe te znamke, navedel rok za vložitev tožbe za ugotovitev ničnosti te znamke, ki se ujema s potekom prekluzivnega roka petih zaporednih let, določenega v tem členu 9(1), po navedenem datumu zahteva ugotovitev ničnosti zaradi slabe vere imetnika poznejše znamke ob vložitvi prijave za registracijo te znamke, čeprav je imel navedeni imetnik prejšnje znamke v času tega opomina na voljo vse potrebne elemente za ugotovitev, da je bila ta prijava vložena v slabi veri.**

Podpisi