

**UNIVERZA V MARIBORU  
PRAVNA FAKULTETA**

**ELENA FRIDAU**

**ZAVRNITEV REGISTRACIJE ZNAMKE IZ  
RAZLOGA NASPROTOVANJA JAVNEMU  
REDU IN MORALI**

**DIPLOMSKO DELO**

**Maribor, 2017**

**UNIVERZA V MARIBORU  
PRAVNA FAKULTETA**

**DIPLOMSKO DELO**

**ZAVRNITEV REGISTRACIJE ZNAMKE IZ  
RAZLOGA NASPROTOVANJA JAVNEMU  
REDU IN MORALI**

**Študentka: Elena Fridau**

**Številka indeksa: 71189698**

**Študijski program: UNI-B1-PRAVO**

**Študijska smer: Pravo, 1.stopnja**

**Mentor: prof. dr. Martina Repas**

**Maribor, september 2017**

## **POVZETEK**

Znamka, ki nasprotuje javnemu redu ali morali, posebej, če je množično izpostavljena v javnosti in drugih občilih, lahko z njeno motečo ali žaljivo vsebino prizadene javnost. Problem, ki se v zvezi s takšnimi znamkami, ki nasprotujejo javnemu redu ali morali, pojavlja je, da ni podana končna definicija pojma javnega reda in morale. Hiter razvoj trgovine in spremembe v družbi pripeljejo do tega, da se pogled na to, kako se naj razlaga pojem javnega reda in morale, nenehno spreminja. Diplomsko delo vsebuje dva dela. Prvi del razčlenjuje postopek registracije znamke. Predstavljen je postopek registracije znamke v Republiki Sloveniji, pri čemer, so predstavljene tudi ostale možnosti registracije znamke, glede na zahteve prijavitelja. Drugi del pa izčrpno obravnava pojem javnega reda in morale, ter razmejitve med primeri, ki nasprotujejo javnemu redu ali morali, in tistimi, ki nimajo take narave. Pojem javnega reda in morale je analiziran skozi prizmo sodnih odločb, strokovnih člankov, smernic in definicij. Ugotavlja se, da bi morebitna ozka razlaga tega pojma vodila v omejevanje prostega pretoka blaga v notranjem trgu EU in svobode izražanja. Dejstvo, da je prost pretok blaga prvo od štirih temeljnih svoboščin notranjega trga EU in, da je svoboda izražanja z Ustavo zagotovljena pravica, kaže na to, da je pojem javnega reda in morale in razlaga le-tega pomembna tema.

**Ključne besede:** znamka, javni red, morala, absolutni razlogi za zavrnitev registracije, relevantna javnost, svoboda izražanja, prost pretok blaga

## **ABSTRACT**

A trademark that opposes public order or morality, especially if it is widely exposed to the public and other media, may be affected by its disruptive or offensive content. The problem that arises in connection with such trademarks, which are contrary to public order or morality, is that there is no definitive definition of the notion of public order and morality. The rapid development of trade and changes in society leads to constantly changing the view of how the notion of public order or morality should be interpreted. The project work contains two parts. The first part breaks down the procedure for registering a trademark. The procedure for registering a trademark in the Republic of Slovenia will be presented, with the other possibilities of registering the trademark, as well as the requirements of the applicant. The second part extensively deals with the notion of public order and morality, as well as the demarcation between cases that are contrary to public order or morality, and those that do not have such a nature. The concept of public order and morality is analyzed through the prism of court decisions, expert articles, guidelines and definitions. It is noted that a narrow interpretation of this notion would lead to the restriction of the free movement of goods in the internal market of EU and the freedom of expression. The fact, that the free movement of goods is the first of the four fundamental freedoms of the internal market of EU and, that the freedom of expression is guaranteed by the Constitution shows, that the notion of public order and morality, and the interpretation of it, is an important topic.

**Key words:** trademark, public order, morality, absolute grounds for refusal, relevant public, free movement of goods, freedom of expression

*Zahvala gre mentorici, prof. dr. Martini Repas, za strokovno pomoč, uporabne nasvete in čas pri nastajanju diplomskega dela.*

*Iskreno se zahvaljujem mojim najbližjim, ki so mi tekom študija pomagali, spodbujali in verjeli v mene.*

## KAZALO

1	UVOD.....	1
2	REGISTRACIJA ZNAMKE .....	5
2.1	Postopek registracije znamke.....	5
2.2	Registracija znamke v Sloveniji .....	5
3	ABSOLUTNI RAZLOGI ZA ZAVRNITEV REGISTRACIJE ZNAMKE .....	7
3.1	Splošno o absolutnih razlogih za zavrnitev registracije znamke .....	7
3.2	Namen in načela Smernic EUIPO glede absolutnih razlogov za zavrnitev registracije znamke .....	8
3.2.1	Namen Smernic .....	8
3.2.2	Splošna načela .....	8
4	JAVNI RED IN MORALA .....	9
4.1	Splošno o javnem redu in morali v postopku registracije.....	9
5	JAVNI RED IN MORALA V POVEZAVI Z OMEJEVANJEM PROSTEGA PRETOKA BLAGA IN SVOBODE IZRAŽANJA .....	12
6	POJEM JAVNEGA REDA IN MORALE PO SMERNICAH EUIPO.....	14
6.1	Javni red.....	14
6.2	Sprejeta moralna načela .....	16
7	ANALIZA PRIMERA BREXIT DRINKS IN SUICIDEGIRLS V PRAKSI EUIPO 18	
7.1	Zadeva BREXIT Drinks .....	18
7.2	Zadeva SUICIDEGIRLS .....	20
8	SKLEP.....	22
9	LITERATURA .....	25
9.1	Monografske publikacije .....	25
9.2	Članki.....	25
9.3	Pravni viri .....	26
9.4	Internetni viri .....	27
9.5	Sodna praksa .....	27

## 1 UVOD

Znamka varuje znak, ki potrošnikom oziroma kupcem omogoča oziroma pomaga razlikovati blago ali storitev iste ali podobne vrste.<sup>1</sup> Po prvem odstavku 42. členu Zakona o industrijski lastnini<sup>2</sup> (v nadaljevanju ZIL-1) se sme kot znamka registrirati kakršenkoli znak ali kakršnakoli kombinacija znakov, ki omogočajo razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja in jih je mogoče grafično prikazati, kot so zlasti besede, vključno z osebnimi imeni, črke, številke, figurativni elementi, tridimenzionalne podobe, vključno z obliko blaga ali njihove embalaže, in kombinacije barv kot tudi kakršnakoli kombinacija takih znakov. Znamka pa lahko varuje tudi zvočne znake in vonj.<sup>3</sup> Od znamke in njene uporabe imajo največjo korist podjetja in po drugi strani tudi potrošniki, ki lahko na podlagi znamke prepoznajo posamezna podjetja. Tako lahko določena podjetja prispevajo k svoji prepoznavnosti preko znamk, ki jih vsebujejo njihovi produkti.

Preden lahko govorimo o znamki (ang. trademark), je potrebno določiti obseg uporabe besede znak oziroma po angleško "mark".<sup>4</sup> Za registracijo znamke je potrebno izpolnjevati pogoje, da se lahko določen znak registrira kot znamka, da jo lahko uporabljamo in, da izključimo iz uporabe znamke vse druge osebe, ki niso upravičeni do uporabe. Znak mora izpolnjevati dva splošna pogoja: omogočati mora razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja in mora biti sposoben grafičnega prikaza, po drugi strani pa lahko znak predstavljajo: besede, črke, številke, figurativni elementi (risbe, simboli, slike), tridimenzionalne podobe (steklenica COCA-COLA) in kombinacije barv.<sup>5</sup>

Sodišče EU je prvič podalo specifičen predmet znamke v zadevi Centrafarm/Winthrop<sup>6</sup>, ki je zagotovilo imetniku izključno pravico, da je prvi, ki da proizvod znamko na trg in zagotovitev varstva napram konkurentom, ki bi želeli izkoristiti prednost in ugled znamke s prodajo blaga, ki bi neprimerno nosilo znamko, nadalje je to definicijo Sodišče EU v zadevi Hoffmann- La Roche<sup>7</sup> razširilo, tako da vključuje tudi pravico preprečiti kakršnokoli uporabo znamke, ki lahko škoduje izvoru blaga (gre za varovanje t.i. »identifikacijske« funkcije znamke).<sup>8</sup>

Nacionalni zakon, ki regulira področje intelektualne lastnine, natančneje znamke, je ZIL-1. Na ravni EU so ZIL-1 približali z Direktivo 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami<sup>9</sup> (v nadaljevanju Direktiva o blagovnih znamkah), Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES o uveljavljanju pravic intelektualne

<sup>1</sup> Vrenčur Renato, Repas Martina, Zajc Borut, Pravni priročnik za trženje, GV Založba, Ljubljana 2005 (v nadaljevanju Vrenčur in ostali), str. 76.

<sup>2</sup> Zakon o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/2006 – uradno prečiščeno besedilo).

<sup>3</sup> Repas Martina, Pravo blagovnih in storitvenih znamk, GV Založba, Ljubljana 2001, str.83 (v nadaljevanju Repas).

<sup>4</sup> Povzeto po Bainbridge I, David, Intellectual Property, Pitman Publishing, 1994 (v nadaljevanju Bainbridge), str. 400.

<sup>5</sup> Vrenčur in ostali, str. 77.

<sup>6</sup> Zadeva Centrafarm/Winthrop, št. C-16/74 z dne 31. oktober 1974.

<sup>7</sup> Zadeva Hoffman-La Roche, št. Case 85/76 z dne 13. februar 1979.

<sup>8</sup> Evropsko pravo: zbirka gradiv šole evropskega prava, Primath, Ljubljana 2004, str. 275.

<sup>9</sup> Direktiva 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 299/25).

lastnine<sup>10</sup> ter z Uredbo Sveta o blagovni znamki Skupnosti<sup>11</sup> (v nadaljevanju stara Uredba).

Na področju zakonodaje EU so se pred kratkim zgodile velike spremembe s sprejemom Uredbe št. 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta o blagovni znamki Skupnosti<sup>12</sup> (v nadaljevanju nova Uredba), ki je začela veljati 23. marca 2016. V skladu z novo Uredbo se Urad imenuje Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), znamka Skupnosti pa se je preimenovala v blagovno znamko Evropske unije. Nekateri deli nove Uredbe bodo začeli veljati šele 1. oktobra 2017. Nova Uredba je bila objavljena 24. decembra 2015 in je sestavni del zakonodajnega svežnja o reformi sistema blagovnih znamk EU, ki vključuje tudi nadomestitev veljavne Direktive o blagovni znamki EU. Nova Uredba je vsebovana v Uredbi 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki EU<sup>13</sup> (v nadaljevanju Uredba 2017/1001). Uredba 2017/1001 bo primarni vir zakonodaje EU, saj je konsolidirana verzija tako stare kot nove Uredbe.

V okviru postopka registracije poznamo absolutne in relativne razloge za zavrnitev registracije znamke. ZIL-1 vsebuje določbe o relativnih razlogih za zavrnitev registracije v 44. členu, določbo o absolutnih razlogih pa v 43. členu. Razlog nasprotovanja javnemu redu ali morali spada med absolutne razloge za zavrnitev registracije znamke tako v okviru nacionalne zakonodaje kot zakonodaje EU. V ZIL-1 najdemo razlog nasprotovanje javnemu redu ali morali v točki g prvega odstavka 43. člena. Ta člen navaja, da se kot znamka ne more registrirati znak, ki nasprotuje javnemu redu ali morali. Enako določa Uredba 2017/1001 v točki f prvega odstavka 7. člena. Za lažje razumevanje pomena javnega reda in morale ter uporabe tega pojma v praksi, se natančneje razčlenjujejo smernice EUIPO<sup>14</sup> in praksa EUIPO (posebej bosta predstavljeni zadevi SUICIDEGIRLS<sup>15</sup> in BREXIT Drinks<sup>16</sup>). Smernice EUIPO vsebujejo splošna navodila, ki jih je potrebno prilagoditi posebnostim primera. Niso zakonodajna besedila in zato niso zavezujoča, vendar so smernice EUIPO glavna referenčna točka za uporabnike sistema blagovnih znamk EU in strokovnih svetovalcev, ki želijo zagotoviti, da bodo uporabniki imeli najnovije informacije o postopkih preverjanja.<sup>17</sup> Iz tega razloga so smernice EUIPO kot vodilo k razlagi pojma in pomena javnega reda in morale.

---

<sup>10</sup> Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL L 157/45).

<sup>11</sup> Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78/1).

<sup>12</sup> Uredba (EU) 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti ter Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2869/95 o pristojbinah, ki se plačujejo Uradu za harmonizacijo notranjega trga (blagovne znamke in modeli) (UL L 341/21).

<sup>13</sup> Uredba (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (kodificirano besedilo) (UL L 154/1).

<sup>14</sup> Smernice EUIPO, posebej glede absolutnih razlogov za zavrnitev znamke najdemo na URL: <https://euiipo.europa.eu/ohimportal/sl/trade-mark-guidelines> (v nadaljevanju Smernice EUIPO) (14.07.2017).

<sup>15</sup> Zadeva SUICIDEGIRLS, št. 015239155 z dnem 27. oktober 2016 (v nadaljevanju zadeva SUICIDEGIRLS).

<sup>16</sup> Zadeva Brexit Drinks Ltd, št. R 2244/2016-2 z dnem 28. junij 2017 (v nadaljevanju zadeva BREXIT Drinks).

<sup>17</sup> Smernice EUIPO.



Javni red in morala sta tisti dve kategoriji, ki jih je težko vnaprej definirati, zaradi nenehne spremenljivosti teh dveh pojmov. Določena stopnja nedoločnosti je predvidena, saj je ta nedoločnost nujno orodje EUIPO, s katerim se prepreči registracija neprimernih znamk.<sup>18</sup>

Prav zaradi določene stopnje nedoločnosti pojma javnega reda in morale se odpira vprašanje, v katerih primerih je potrebna izčrpna analiza o pomenu teh pojmov. V povezavi z znamkami, ki nasprotujejo javnemu redu ali morali se je razvil izraz »antisocial trademarks«. To so znamke, katerih vsebina nasprotuje družbenim vrednotam. Najbolj skrajni primeri takšnih znamk, so tisti, ki vsebujejo ime kriminalnih ali terorističnih organizacij.<sup>19</sup>

Namen diplomskega dela je v okvirni določitvi meje pojma javnega reda in morale v postopku registracije znamke. Postopek registracije znamke je zelo določen in natančen postopek, saj se izvede po določenih korakih, izpolnjevanju obrazcev, pogojev in preučevanju absolutnih razlogov za zavrnitev registracije znamke. Namen je predstaviti in analizirati vlogo EUIPO in smernic pri sami registraciji znamke. EUIPO je bil ustanovljen kot decentralizirana agencija EU, ki ponuja podjetjem in inovatorjem zaščito pravic intelektualne lastnine po vsej EU in zunaj nje. Hkrati pa z postopkom registracije zagotavljajo in utrjujejo pravice oziroma interese javnosti, da niso izpostavljeni žaljivim ali motečim znamkam.<sup>20</sup>

Cilji diplomskega dela so:

- skozi sodno prakso določiti najpomembnejše kriterije iz prakse EUIPO in zakonodaje, ki se presojujejo v okviru nasprotovanja javnemu redu ali morali
- predstaviti posebnosti v zvezi z pojmom javnega reda in morale (v pomoč mi bosta zadevi SUICIDEGIRLS in BREXIT Drinks)
- na podlagi obrazložitve iz sodnih odločb, strokovnih člankov in definicij iz knjižnih virov ugotoviti meje pojma javnega reda in morale

Teza diplomskega dela je, da bi morebitno ozko definiranje pojma javnega reda in morale v postopku registracije vplivalo na omejevanje prostega pretoka blaga ali svobode izražanja.

V okviru diplomskega dela bomo izhajali iz naslednjih predpostavk:

1. Da je funkcija pojma javnega reda in morale v postopku registracije pomembna zaradi zagotavljanja in utrjevanja pravic oziroma interesov javnosti, da niso izpostavljeni žaljivim ali motečim znamkam.
2. Da je navedba in pomen primerov v katerih se, brez tehtanja nasprotovanja javnemu redu ali morali, zavrne registracija znamke, nujna zaradi velike stopnje nemoralnosti.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Povzeto po Pila Justine, Torremans Paul, *European Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Oxford 2016, str. 389.

<sup>19</sup> Povzeto po Scassa, Teresa, *Antisocial Trademarks*, *The Trademark Reporter*, 103, str. 1172 –1213.

<sup>20</sup> Zadeva SUICIDEGIRLS.

<sup>21</sup> Smernice EUIPO.

3. Da je definicija pojma »nasprotovanje javnemu redu ali morali« skozi smernice EUIPO in veljavne zakonodaje, orodje, s katerim se prepreči registracija neprimernih znamk.
4. Da so okoliščine, ki jih EUIPO obravnava kot nasprotovanje javnemu redu ali morali, na podlagi prakse EUIPO (zadevi BREXIT Drinks<sup>22</sup> in SUICIDEGIRLS<sup>23</sup>), relevantne, saj prispevajo k definiciji pojma javnega reda in morale.
5. Da je razlaga pojma javnega reda in morale v posameznih sodnih odločbah raznolika, zaradi drugačne narave primerov oziroma zaradi posebnosti primerov.

Za potrebe izdelave diplomskega dela se uporablja jezikovna metoda, ki se uporablja v zvezi z analizo zakonodajnih aktov in drugih pravnih aktov, s pomočjo katere se predstavlja pomen določenih definicij in strokovnih izrazov. S pomočjo logične metode se dopolnjuje pravilnost jezikovne razlage. V tem primeru, se uporabljajo smernice EUIPO, ki natančneje obrazložijo določene pojme in izraze, ki so pridobljeni s pomočjo jezikovne razlage. Z metodo opisovanja posameznih pojmov, t.i. metoda deskripcije, se s pomočjo strokovne literature opisujejo pojmi, ki se v diplomskem delu uporabljajo. Namen uporabe metode deskripcije je lažje razumevanje in dojetje strokovnih oziroma pravnih izrazov, ki izvirajo iz tuje literature in sodnih odločb. Komparativna metoda se uporablja v primeru sodnih odločb, ki vsebujejo različne razlage. Na podlagi te metode se primerjajo okoliščine in vzroki različnih obrazložitvev sodnih odločb. S komparativno metodo se utemeljuje teza diplomskega dela na podlagi primerjanja sodnih odločb, smernic EUIPO, veljavne zakonodaje ter knjig in strokovnih člankov.

---

<sup>22</sup> Zadeva BREXIT Drinks.

<sup>23</sup> Zadeva SUICIDEGIRLS.

## 2 REGISTRACIJA ZNAMKE

### 2.1 Postopek registracije znamke

Registracija znamke je drag in dolgotrajen postopek, vendar daje imetniku določene izključne pravice uporabe znaka v zvezi s posameznimi komercialnimi dejavnostmi. Registracije znamke ustvarja domnevo, ne pa tudi jamstvo njene veljavnosti. Prednost registracije znamke je v tem, da zmanjšuje možnost spora in daje imetniku znamke večjo gotovost, saj registracija določa obseg zaščitene premoženja kot znamke. Postopek registracije poskuša določiti, kateri znak je zaščiten in v katerih poslovnih sferah ga je potrebno zaščititi.<sup>24</sup>

Imetniku znamke je omogočeno, da lahko zavaruje svojo znamko z postopkom registracije ter mu daje določene prednosti z registrirano znamko. Znamko je mogoče pridobiti na tri načine: po nacionalni poti, pridobitev blagovne znamke EU, ter po mednarodni poti, in sicer po Madridskem sporazumu<sup>25</sup> ali po Protokolu<sup>26</sup> k Madridskemu sporazumu.<sup>27</sup>

### 2.2 Registracija znamke v Sloveniji

Pred registracijo se je potrebno informirati o tem, ali lahko določeno znamko registriramo kot znamko, kako poteka postopek registracije, kdo lahko pri prijavi pomaga in podobno. Postopek priznanja blagovne oziroma storitvene znamke določajo: 79. do 104. člen ZIL-1<sup>28</sup>, Pravilnik o vsebini prijave znamke<sup>29</sup>, ki določa bistvene elemente na način sestavljanja prijave znamke in še Uredba o pristojbinah Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino<sup>30</sup>. Ob tem pa je treba upoštevati še 61. do 78. člen ZIL-1 v katerih so navedena splošna načela za postopke pred Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljevanju Urad RS).<sup>31</sup>

Postopek registracije znamke obsega različne stopnje:

1. Stopnja: Pred vsako oddajo prijave je potrebno izpolnjevati določene pogoje, da se lahko znamka uspešno registrira. Za znamko je potrebno vsebovati vse sestavine iz prvega odstavka 97. člena ZIL-1. Prijavo znamke lahko pripravimo sami ali za to pooblastimo zastopnika po točki a drugega odstavka 79. člena ZIL-1. Urad RS določi datum vložitve prijave in številko prijave pri vsaki prijavi, ki vsebuje vsaj najnujnejše sestavine. To so po točki c drugega odstavka 82. člena ZIL-1: prikaz znaka in navedba blaga ali storitev, za katere se zahteva varstvo, in pravilnik iz 46. člena ZIL-1 pri prijavi kolektivne znamke. Če zahteva ne vsebuje

---

<sup>24</sup> Bently Lionel, Sherman Brad, Intellectual Property Law, Oxford University Press, 2001, str. 766.

<sup>25</sup> Madridski aranžma, Uradni list SFRJ-MP, št. 2/74, Uradni list RS. MP, št. 9/92; Madridski aranžma o mednarodnem registriranju znamk, 14.4.1891.

<sup>26</sup> Protokol k madridskemu aranžmaju, Uradni list RS-MP, št. 21/97; Protokol k Madridskemu sporazumu o mednarodnem registriranju znamk, 14.4.1891.

<sup>27</sup> Vrenčur in ostali, str.102.

<sup>28</sup> Zakon o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/2006 – UPB).

<sup>29</sup> Pravilnik o vsebini prijave znamke (Uradni list RS, št. 102/2001).

<sup>30</sup> Uredba o pristojbinah urada RS za intelektualno lastnino (Uradni list RS, št. 128/2006).

<sup>31</sup> Repas, str.161.

najnujnejših sestavin, Urad RS pozove vložnika, da dopolni zahtevo v treh mesecih od vročitve poziva po četrtem odstavku 82. člena ZIL-1. Ko je ta popolna, ji Urad RS dodeli datum vložitve in številko.

2. Stopnja: Urad RS opravi formalni preizkus po prvem odstavku 85. člena ZIL-1, v katerem Urad RS ugotavlja, ali prijava izpolnjuje zahteve iz ZIL-1 in Pravidnika o vsebini prijave znamke. Če ugotovi pomanjkljivosti, pozove prijavitelja, da jih odpravi, in če ta to stori, Urad RS nadaljuje s postopkom.
3. Stopnja: Urad RS po opravljenem formalnem preizkusu prijave preveri, ali je ob upoštevanju absolutnih razlogov za zavrnitev znamke (42. in 43. člen ZIL-1) prijavljeni znak mogoče registrirati kot znamko po prvem odstavku 99. člena ZIL-1. Če ugotovi, da prijavljeni znak ustreza zahtevam iz 42. in 43. člena ZIL-1, objavi prijavo znamke v Biltenu za industrijsko lastnino po drugem odstavku 99. člena ZIL-1. Po objavi znamke lahko imetnik prejšnje znamke v treh mesecih od dneva objave vloži pisni ugovor zoper registracijo znamke po prvem odstavku 101. člena ZIL-1. Določba drugega odstavka 101. člena ZIL-1 določa, da lahko ta ugovor temelji le na relativnih razlogih iz 44. člena ZIL-1 in mora vsebovati ustrezne dokaze. O vloženem ugovoru Urad RS obvesti prijavitelja znamke. Na podlagi navedb iz ugovora in morebitnega mnenja prijavitelja preveri utemeljenost ugovora.
4. Stopnja: Imetnik že prej registrirane enake ali podobne znamke lahko v treh mesecih od dneva objave prijave vloži pisni ugovor zoper registracijo. Ugovarjati je mogoče na podlagi razlogov, ki so naveden v 44. členu ZIL-1 (glej relativne razloge za zavrnitev registracije).
5. Stopnja: Urad RS znamko registrira v primeru, če ugovor zoper registracijo znamke ni bil vložen ali ugotovi, da je neutemeljen po prvem odstavku 103. člena ZIL-1. Nato, po drugem odstavku 103. člena ZIL-1, pozove prijavitelja, da naj plača pristojbino za registracijo znamke za prvih deset let. Podatke o znamki Urad RS objavi v Biltenu za industrijsko lastnino. Če prijavitelj pravočasno ne plača pristojbine iz prvega odstavka 103. člena ZIL-1, se šteje, da je prijava umaknjena.

### 3 ABSOLUTNI RAZLOGI ZA ZAVRNITEV REGISTRACIJE ZNAMKE

#### 3.1 Splošno o absolutnih razlogih za zavrnitev registracije znamke

Pri absolutnih razlogih za zavrnitev registracije znamke gre v splošnem za poskus registracije takšnih znakov, ki nimajo razlikovalnega učinka ali so v nasprotju z javnim interesom, ker je njihovo varstvo *ex lege* izrecno in absolutno prepovedano.<sup>32</sup> Ob tem se pojavlja pomembno vprašanje, ali so ti razlogi navedeni taksativno ali zgolj ilustrativno. Mnenje je, da morajo biti ti razlogi že zaradi razloga pravne varnosti navedeni taksativno. To izhaja že iz točke 7 preambule direktive EU, po kateri so (absolutni in relativni) razlogi za zavrnitev registracije znamke navedeni izčrpno, četudi so nekateri razlogi za države članice EU zgolj opcijski.<sup>33</sup>

Kot sem že omenila so absolutni razlogi za zavrnitev registracije znamke navedeni v točki g prvega odstavka 43. člena ZIL-1. V prvem odstavku tega člena so v enajstih alineah od a) do k) namreč naštetih tisti znaki, ki so absolutno izvzeti iz pravnega varstva z znamko zaradi formalnopравnih razlogov, razlogov etične in moralne narave ali zato, ker naštetih vsebinskih podlag niso primerni za razlikovanje blaga in storitev v gospodarskem prometu.<sup>34</sup> Po tretjem odstavku 99. člena ZIL-1 pristojni organ (pri nas Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino) po uradni dolžnosti preverja obstoj absolutnih razlogov.<sup>35</sup>

V poglavju, kjer se predstavi postopek registracije znamke, Urad RS v 3. stopnji opravi vsebinski preizkus in preveri, ali je ob upoštevanju absolutnih razlogov za zavrnitev znamke (42. in 43. člen ZIL-1) prijavljeni znak mogoče registrirati kot znamko po prvem odstavku 101. člena ZIL-1. Če se znamka registrira kljub obstoju absolutnih razlogov lahko vsaka zainteresirana oseba pri pristojnem sodišču vloži tožbo za ugotovitev ničnosti znamke po 111. členu ZIL-1. Tožba za ugotovitev ničnosti znamke se lahko vloži, če je bila ob upoštevanju datuma vložitve prijave znamka registrirana v nasprotju z 42. členom ali 43. členom ZIL-1.

Krog oseb, legitimiranih za vložitev tožbe za ugotovitev ničnosti vseh pravic industrijske lastnine, razen za geografske označbe, je *ex lege* tako širok, da lahko govorimo o popularni tožbi (*actio popularis*). Tožniki so lahko poleg domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb tudi državni organi in združenja pravnih in fizičnih oseb, ne glede na to ali imajo lastnost pravne osebe.<sup>36</sup>

Uredba 2017/1001 v točki f prvega odstavka 7. člena določa, da se kot blagovna znamke ne morejo registrirati znamke, ki nasprotujejo javnemu redu ali sprejetim moralnim načelom. Nova Uredba je sicer spremenila 7. člen stare Uredbe, vendar ni spremenila točke f prvega odstavka 7. člena. Te spremembe se nanašajo na točke e), j) in k) 7. člena

---

<sup>32</sup> Puharič Krešo, Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1-UPB1) s komentarjem, GV Založba, Ljubljana 2003 (v nadaljevanju Puharič), str. 182.

<sup>33</sup> Repas, str. 95.

<sup>34</sup> Puharič, str. 186-187.

<sup>35</sup> Puharič, str. 358.

<sup>36</sup> Puharič, str. 390.

Uredbe 2017/1001. Tako je točka f prvega odstavka 7. člena Uredbe 2017/1001 ostala nespremenjena.

## **3.2 Namen in načela Smernic EUIPO glede absolutnih razlogov za zavrnitev registracije znamke**

### **3.2.1 Namen Smernic**

Namen Smernic o znamkah EU je izboljšati skladnost, predvidljivost in kakovost odločb Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (v nadaljevanju Urad). Smernice so oblikovane tako, da sistematično združujejo načela prakse, ki temelji na sodni praksi Sodišča EU, sodni praksi odborov za pritožbe, ki delujejo v okviru Urada, odločbah oddelka operativne zadeve v Uradu in rezultatih programov usklajevanja Urada v uradih EU za intelektualno lastnino. So edinstven vir informacij o praksi Urada v zvezi z znamkami, v praksi pa naj bi koristile osebju Urada, pristojnemu za različne postopke, in uporabnikom storitev Urada. Ker se sodna praksa stalno razvija, se bodo razvijale tudi Smernice. Smernice se bodo na podlagi postopka stalnega posodabljanja prilagodile vsako leto, da bi upoštevale razvoj prakse Urada EUIPO.

### **3.2.2 Splošna načela**

Kot pri vsakem postopku je v okviru Smernic EUIPO upoštevati splošna načela, ki se uporabljajo pri presoji absolutnih razlogov za zavrnitev registracije znamke. Kadar preizkuševalec ugotovi, da obstaja absoluten razlog za zavrnitev, mora izdati obrazložen ugovor, v katerem so navedeni vsi razlogi za zavrnitev in podana jasna obrazložitev za vsak posamezen razlog. Z drugimi besedami, vsak razlog za zavrnitev mora imeti svojo obrazložitev. V številnih primerih se nekateri razlogi za zavrnitev prekrivajo. Tako sta pojma »javni red« in »sprejeta moralna načela« različna pojma, ki se pogosto prekrivata. Tudi v teh primerih je treba vsak razlog za zavrnitev obrazložiti posebej. Za zavrnitev znamke EU zadostuje, če obstaja eden od razlogov iz 7. člena Uredbe 2017/1001 v samo enem delu EU.

Prvi odstavek 7. člena Uredbe 2017/1001 je evropska določba in jo je treba razlagati na podlagi skupnih evropskih standardov. Nepravilno bi bilo uporabiti različne standarde o kršenju javnega reda ali moralnih načel, odvisno od zadevne države.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Smernice EUIPO.

## 4 JAVNI RED IN MORALA

### 4.1 Splošno o javnem redu in morali v postopku registracije

Omejitev javnega reda ali morale na področju pravic intelektualne lastnine izhaja iz evropskega prava, saj pojem *ordre public*<sup>38</sup>, kot splošno omejevalno načelo, izhaja iz sistema civilnega prava. *Ordre public* je bil opisana kot sklicevanje na tista etična pravila, ki odražajo temeljne vrednote, ki prevladujejo v družbi in trgovini, in se nanaša na javno varnost, fizično celovitost posameznika in varstvo okolja. Sistem znamk ima trdno vzpostavljeno razsežnost javnega reda in morale. Pravzaprav je eden izmed glavnih ciljev zakonodaje glede znamk, varovanje javnosti pred zavajajočimi trgovskimi praksami. Kot rezultat je zakonodaja, glede znamk, tista, ki se izrecno ukvarja z upoštevanjem javnega reda in morale pri dodeljevanju pravic. Hkrati se zakonodaja glede znamk, bori z integracijo moralnih vrednot v režim, ki upravlja simbole, ki se uporabljajo v trgovini, in ne z moralo določenega blaga ali storitev ali ustreznost blagovnih sporočil.<sup>39</sup>

Za določitev razsežnosti pojma javnega reda in morale so se za ta namen razvile kategorije, katere vsebina bi naj nasprotovala javnemu redu ali morali. Te kategorije so:

- vera in etična pripadnost;
- sklicevanje na spolnost;
- sklicevanje na droge;
- nasilje;
- patriotizem oziroma nacionalizem;
- opolzost in vulgarnost.<sup>40</sup>

Komercialna podjetja v številnih panogah vedno bolj uporabljajo agresivne marketinške strategije za privabljanje in ohranjanje strank. Med temi strategijami je izbira »prave« znamke očitno ključna. Znamke so dejansko glavno orodje, ki ga podjetja uporabljajo za komuniciranje z njihovimi obstoječimi in potencialnimi strankami. S stalnim prikazovanjem na televiziji, ulicah, oglasnih deskah ter na družbenih, kulturnih in športnih prireditvah, znamke pogosto zahtevajo pozornost in potrošniku vtisnejo trajno sliko.<sup>41</sup>

Vsaka znamka, ki se uporablja, daje neko informacijo. Znamke so se in se uporabljajo prav zaradi sporočanja. Jasno je, da ta začetna stopnja informacije o proizvodu ne zadošča za uspešen nastop na trgu. Dejstvo je, da si potrošniki želijo o proizvodu izvedeti kar največ. Bolj ko je proizvod drag in redkeje, ko se odločamo za nakup določenega proizvoda, več informacij želimo imeti pred nakupom. Oglaševanje informira potrošnike o ponujanih proizvodih. Oglaševanje brez poimenovanja proizvodov na način, da se ti

---

<sup>38</sup> *Ordre public* je francoski izraz. V prevodu pomeni javni red.

<sup>39</sup> Povzeto po Scassa, Teresa, *Antisocial Trademarks*, *The Trademark Reporter*, 103, str. 1172–1213.

<sup>40</sup> Povzeto po Gilson LaLonde Anne, Gilson Jerome, *Trademarks laid bare: Marks that may be scandalous or immoral*, 101 *Trademark Rep.* 1476, str. 1477-1544.

<sup>41</sup> Povzeto Bonadio, Enrico, *Brands, Brands, morality and public policy: some reflections on the ban on registration of controversial trademarks*, *Marquette Intellectual Property law Review*, 19(1), (v nadaljevanju Bonadio), str. 39–61.

ločijo od množice ostalih, to je z znamko, niti ni mogoče. Znamka je tako *conditio sine qua non* oglaševanja.<sup>42</sup>

Pogosto se izbere takšna znamka, katere cilj je pretresti obstoječe in potencialne kupce, zlasti mlade. Ne le redko, podjetja izberejo sporne blagovne znamke s t.i. »šok efektom«, da bi pritegnile pozornost kupcev in sčasoma tudi povečale svoj tržni delež. Z drugimi besedami, podjetja lahko privlači komercialni uspeh, ki je posledica neprijetnih in spornih blagovnih znamk ali tistih, mejno spornih blagovnih znamk, zaradi česar so sporne blagovne znamke nepozabne, bolj diskutirane in s tem bolj privlačne za potrošnike. Poskusi registracije spornih blagovnih znamk bodo verjetno naleteli na zakonodajne ovire. Dejansko, več mednarodnih, regionalnih in nacionalnih zakonodaj prepoveduje registracijo različnih spornih znakov. Uredba 2017/1001 prepoveduje registracijo blagovnih znamk, ki so v nasprotju z javnim redom ali načelom morale. Če povzamemo, gospodarski subjekti nimajo popolne svobode pri registraciji znakov, uradi in sodniki pa imajo pravico in dolžnost omejiti to svobodo tako, da zavrnejo registracijo, če je to potrebno za zaščito konkurenčnih interesov, vključno z: moralo, dostojanstvom, javnim redom in manjšinskimi pravicami. Mladoletniki so še posebej zaščiteni z zadevno prepovedjo, kar je bilo potrjeno s številnimi sodnimi odločbami, katerih poudarek je bil v tistem delu, ki poudarjajo potrebo zaščite otrok po izpostavljanju spolno eksplicitnim znakom. Kritika prepovedi prijave nemoralnih in škandaloznih znamk je, da je takšna prepoved neuporabna, saj ne prepoveduje uporabe (neregistriranega) znaka na trgu. Vendar ta argument ni prepričal, saj prepovedi registracije zadevnih blagovnih znamk lahko odvrta od njihove uporabe z odklonitvijo pravnega varstva, ki izhaja iz registracije. Dejansko, bi le malo podjetij vlagalo in uporabilo blagovne znamke, ki jih na koncu ne bi bilo mogoče registrirati. Učinek prepovedi registracije torej je, da sili prijavitelje k opustitvi uporabe in registracije spornih znakov.<sup>43</sup>

Nedavne ugotovitve na področju moralne psihologije kažejo na vpliv posebnih moralnih sprožilcev na vseh področjih človeškega odločanja, pogosto brez zavestnega zavedanja. Ti sprožilci vplivajo na odločitve sodnikov o sporih glede znamk. Moralni občutki zelo verjetno igrajo pomembno vlogo pri oblikovanju sodne prakse znamk.<sup>44</sup> Morala se lahko sčasoma spremeni, in znaki, ki so bili pred štiridesetimi, petdesetimi leti obravnavani kot nemoralni ali škandalozni, kar pomeni, da zaradi tega registracija ni bila mogoča, se lahko danes obravnavajo drugače in se tako lahko registrirajo in obratno. Zakonodaja mora sprejeti takšne spremembe in dovoliti registracijo znakov, ki se ne štejejo za sporne, hkrati pa zavrniti zaščito znakom, ki so sprva sprejemljivi, vendar so naknadno postali nemoralni ali kasneje *contra legem*.<sup>45</sup>

Pravice in interesi posameznikov oziroma potrošnikov, so v okviru veljavne zakonodaje zagotovljeni do te mere, da ne dovolijo izpostavljanja motečim in žaljivim znamkam. S pomočjo absolutnega razloga nasprotovanja javnemu redu ali morali v okviru postopka registracije znamke utrujejo to pravico, kar kaže na to, da sta razlaga in vloga pojma javnega reda in morale pomembni za zagotavljanje pravic oziroma interesov

---

<sup>42</sup> Pensa Jadek Dunja, Znamka, njen ugled in varstvo, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2008, str. 37-38.

<sup>43</sup> Bonadio, str. 39–61.

<sup>44</sup> Bartholomew Mark, Trademark Morality, 55 Wm. & Mary L. Rev. 85, 1622003, str. 88- 161.

<sup>45</sup> Bonadio, str. 39–61.



posameznika. Poudarjena je pravica trgovcev oziroma prijaviteljev, da lahko svobodno izbirajo besede in slike v znakih, ki jih želijo registrirati kot znamke, vendar morajo biti ti znaki uravnoteženi s pravico oziroma interesi javnosti, da se ne srečujejo z motečimi in žaljivimi blagovnimi znamkami.<sup>46</sup>

Tehtanje ali znamka nasprotuje javnemu redu ali morali ima zaradi mednarodne razsežnosti in ekonomske teže velik pomen v samem gospodarskem prostoru. Iz tega razloga so meje definicije pojma javnega reda in morale izrednega pomena.

---

<sup>46</sup> Zadeva št. R 495/2005-G, SCREW YOU.

## 5 JAVNI RED IN MORALA V POVEZAVI Z OMEJEVANJEM PROSTEGA PRETOKA BLAGA IN SVOBODE IZRAŽANJA

Razlage javnega reda in morale, bi lahko vodila v omejevanje prostega pretoka blaga in svobode izražanja. Prost pretok blaga je prvo od štirih temeljnih svoboščin notranjega trga, svoboda izražanja pa z Ustavo<sup>47</sup> in z raznimi konvencijami zagotovljena pravica.

Zagotavljanja prostega pretoka blaga v EU, je tako pomembno, da so lahko ogrožene določbe o pogojih za registracijo znamk v posameznih državah članicah. Na primer-znamke, ki se sklicujejo na značilnost blaga, ni mogoče registrirati, zato v Združenem kraljestvu ne bi mogli registrirati besedno zvezo »six pack« za uporabo s pivom in drugimi pijačami, prodanimi v šestih pločevinkah. Besedna zveza »six pack« zaradi tega ne bi mogla biti predmet registracije v ostalih državah članicah EU. V nasprotnem primeru pivovar iz Združenega kraljestva ne bi mogel izvoziti pločevink piva v šestih pločevinkah in opisati kot »six pack«. <sup>48</sup> Razlog je v tem, da ima imetnik takšne blagovne znamke izključno pravico uporabe znamke za komercialne namene in lahko nasprotuje kršitvi, v primeru uporabe znamke s strani tretje osebe v skladu s prvim odstavkom 9. člena Uredbe 2017/1001 v zvezi z drugim odstavkom 9. člena Uredbe 2017/1001.

V primeru absolutnega razloga nasprotovanja javnemu redu ali morali, bi morebitna restriktivna razlaga lahko omejevala prost pretok blaga v notranjem trgu EU. Internacionalizacija na področju znamk je neizogiben odraz multi-nacionalnih podjetij in multi-nacionalne trgovine. Tovrstni interesi potrebujejo zaščito kot odraz njihove komercialne vrednosti, vendar je tukaj potrebno opozorilo. Promocija slik prek znamk ni le abstraktna praksa, temveč je to tista, ki je v stiku z državljanom, s katero se prepriča, da bo kupil izdelek ali uporabil storitev. <sup>49</sup> Če vendarle pride do množičnega nasprotovanja javnemu redu ali morali v samem postopku registracije, zaradi restriktivne razlage lahko takšna razlaga s strani pristojnih uradov ogrozi interese multi-nacionalnih podjetij, trgovine in posredno tudi omejuje notranji trg EU. Od znamke in njene uporabe imajo največjo korist podjetja in po drugi strani tudi potrošniki, ki lahko na podlagi znamke prepoznajo posamezna podjetja. Tako lahko določena podjetja prispevajo k svoji prepoznavnosti preko znamk, ki jih vsebujejo njihovi produkti.

Da bi lahko pravilno ocenili, ali ureditev glede blagovnih znamk krši pravico do svobode izražanja v določeni državi, morajo sodišča najprej ugotoviti, ali imajo vlade na podlagi mednarodne, regionalne ali nacionalne zakonodaje dolžnost varovanja pravice do izražanja. Ustave držav in konvencije o človekovih pravicah priznavajo pravico do svobode izražanja in od vlad zahtevajo, da zaščitijo to pravico. Zakonodaja s področja znamk je lahko v nasprotju s pravico do svobode govora, kadar država v sporih o blagovnih znamkah prepreči ali kaznuje nekomercialno izražanje ali neprimerno komercialno izražanje. Mnogi pa se ne strinjajo glede tega, ali je pravica do svobode izražanja kršena, če država ne želi dovoliti zasebni stranki, da registrira žaljivo blagovno

---

<sup>47</sup> Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a).

<sup>48</sup> Bainbridge, str.443.

<sup>49</sup> Pila Justine, Torremans Paul, European Intellectual Property Law, Oxford 2016, str.435.

znamko. V EU je pravica do svobodnega izražanja omejena v drugem odstavku 10. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic (v nadaljevanju EKČP)<sup>50</sup>, ki določa:

*Izvrševanje teh svoboščin vključuje tudi dolžnosti in odgovornosti in je zato lahko podrejeno obličnosti in pogojem, omejitvam ali kaznim, ki jih določa zakon, in ki so nujne v demokratični družbi zaradi varnosti države, njene ozemeljske celovitosti, zaradi javne varnosti, preprečevanja neredov ali kaznivih dejanj, za varovanje zdravja ali morale, za varovanje ugleda ali pravic drugih ljudi, za preprečitev razkritja zaupnih informacij ali za varovanje avtoritete in nepristranskosti sodstva.*<sup>51</sup>

Uporaba točke f prvega odstavka 7. člena Uredbe 2017/1001, ki vsebuje določbo o nasprotovanju javnemu redu ali sprejetimi moralnimi načeli, ni omejena z načelom svobode izražanja (člen 10 EKČP), saj zavrnitev registracije pomeni le, da znaku ni dodeljeno varstvo v skladu z zakonodajo o znamkah, kar ne preprečuje uporabe znaka – celo pri poslovanju.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Uradni list RS MP, št.7-41/1994. Konvencija in protokoli so popravljeni v skladu s spremembami, ki je bil sestavljen in dan v podpis državam članicam Sveta Evrope 11. 5. 1994 v Strasbourgu in je pričel veljati 1. 11. 1998.

<sup>51</sup> Povzeto po Ramsey P. Lisa, A free speech right to trademark protection? 106 Trademark Reporter 797, str. 798-881.

<sup>52</sup> Zadeva T-417/10 ;Que bueno ye! Hijoputa.

## 6 POJEM JAVNEGA REDA IN MORALE PO SMERNICAH EUIPO

V tem poglavju sem bomo osredotočili na pojem »javni red« in »sprejeta moralna načela«, kot jih razlagajo Smernice EUIPO. *Ratio legis* točke f prvega odstavka 7. člena Uredbe 2017/1001 je onemogočiti registracijo znamk, če bi bila odobritev monopolnega položaja v nasprotju s pravno državo ali bi upoštevna javnost v zvezi z njo menila, da je v neposrednem nasprotju s temeljnimi moralnimi načeli družbe.

Za vprašanje, ali je mogoče blago ali storitve, za katere je vložena prijava, zakonito ponujati na trgu določene države članice, ni pomembno, ali je znak kot tak v nasprotju s točko f prvega odstavka 7. člena Uredbe 2017/1001. Vprašanje, ali je znamka v nasprotju z javnim redom ali sprejetimi moralnimi načeli, je treba opredeliti na podlagi značilnosti, ki jih ima prijavljena znamka sama, in ne na podlagi okoliščin, ki se nanašajo na vedenje prijavitelja<sup>53</sup>.

Splošno sodišče je v zadevi *Sovjetski grb*<sup>54</sup> menilo, da je treba pri razlagi pojmov »javni red« in »sprejeta moralna načela« upoštevati ne le okoliščine, ki so skupne vsem državam članicam, ampak tudi posebne okoliščine posameznih držav članic, ki lahko vplivajo na zaznavo upoštevne javnosti, ki je na ozemlju teh držav. Iz zadeve *Sovjetski grb* je pomembno izpostaviti dejstvo, da je potrebno razlago določenih absolutnih razlogov, prilagoditi javnosti posameznih držav, ob tem pa je seveda potrebno upoštevati zgodovinske in kulturne razlike, ki vplivajo na dožemanje določenega produkta s strani potrošnikov. V zadevi *Sovjetski grb*, bi javnost, ki je bila podrejena sovjetskemu režimu (Češka, Madžarska,..), povezavo z nekdanjo ZSSR zaznavala kot nasprotujoče javnemu redu ali sprejetim moralnim načelom.

V tem okviru je mogoče upoštevati tudi zakonodajo in upravno prakso nekaterih držav članic (tj. za presojo subjektivne vrednosti), in sicer ne zaradi njune normativne veljave, temveč kot dokaze o dejstvih, ki omogočajo presojo tega, kako upoštevna javnost v zadevnih državah članicah zaznava znake.<sup>55</sup> »Javni red« se presoja po objektivnih merilih, »sprejeta moralna načela« se presojuje po subjektivnih merilih.

### 6.1 Javni red

»Javni red« se nanaša na korpus prava Unije, ki se uporablja na posebnem področju, ter pravni red in pravno državo, kot sta opredeljena v Pogodbah<sup>56</sup> in sekundarni zakonodaji EU ter, ki izražata skupno razumevanje nekaterih temeljnih načel in vrednot, kot so človekove pravice. Ta ugovor izhaja iz presoje na podlagi objektivnih meril.

Naslednji neizčrpen seznam primerov ponazarja, kdaj se ta prepoved uporablja za znake:

---

<sup>53</sup> Zadeva št. T-140/02, *Intertops*.

<sup>54</sup> Zadeva št. T-232/10, *Couture Tech proti UUNT* (v nadaljevanju zadeva *Sovjetski grb*).

<sup>55</sup> Zadeva *Sovjetski grb*.

<sup>56</sup> Pogodba o delovanju Evropske unije (UL C 202, 07.06.2016, str. 290) in Pogodba o Evropski uniji (UL C 202, 07.06.2016, str. 28).

1. Svet Evropske unije je 27. decembra 2001 sprejel Skupno stališče o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu<sup>57</sup>, ki je bilo pozneje posodobljeno s Skupnim stališčem Sveta<sup>58</sup>, ki vsebuje seznam posameznikov in skupin, ki na ozemlju EU omogočajo, poskušajo izvajati ali izvajajo teroristična dejanja. Katera koli znamka EU, za katero je vložena prijava in v zvezi s katero je mogoče šteti, da podpira posameznika ali skupino z navedenega seznama oziroma mu/ji koristi, bo zavrnjena, ker je v nasprotju z javnim redom.

Primer, kjer znamka spominja na teroristične organizacije in kjer bi znamko, za katero je vložena prijava, širša javnost razumela kot ime vodje zloglasne teroristične organizacije Al Kaida je zadeva Bin Ladin.<sup>59</sup> Družba za uvoz / izvoz, katere edini delničar je bil Bin Ladin, je vložila prijavo za znak Bin Ladin. Trditev tožeče stranke, da je bila prijava vložena štiri mesece pred napadi 11. septembra in zato ni bilo mišljeno to, da bi znak spominjal na vodjo Al Kaide, je bila zavrnjena s strani Urada za pritožbe EUIPO. Zavrnitev je bila utemeljena z dejstvom, da je bil znameniti teroristični vodja znan že pred napadi septembra 2001.<sup>60</sup>

2. Uporaba simbolov in imen nacističnih organizacij je prepovedana v Nemčiji (člen 86a dt. StGB (nemškega kazenskega zakonika), BGBl. Nr. I 75/1998) in Avstriji (člen 1 öst. Abzeichengesetz (avstrijskega zakona o insignijah), BGBl. Nr. 84/1960, v povezavi s členom 1 öst. Verbotsgesetz (avstrijskega zakona o prepovedi), BGBl. Nr. 25/1947). Katera koli znamka EU, za katero je vložena prijava in ki uporablja takšne simbole ali imena, bo zavrnjena, ker je v nasprotju z javnim redom.
3. Ob upoštevanju dejstva, da pojem »javni red« zajema tudi posebno zakonodajo EU, veljavno na določenem področju, in če obstajata uredba EU in mednarodna konvencija, ki sta zavezujoči za EU in preprečujeta podelitev izključnih pravic iz imena rastlinske sorte, registrirane v EU, je v nasprotju z evropskim javnim redom, da se podelijo izključne pravice iz znamke imenu rastlinske sorte, registrirane v Evropski uniji, ki se zato s pravnega vidika šteje za opisno.

Ugovor javnega reda pomeni, da je določena znamka v nasprotju z nekaterimi temeljnimi načeli, kot so človekove pravice, pravni red držav članic itd. Dejstvo, da je določena znak v nasprotju v javnim redom, se presoja po objektivnih merilih. Če primerjamo zadevi Sovjetski grb in zadevo Bin Ladin, je kot upošteveni potrošnik uporabljen pojem običajnega potrošnika. Pojem običajnega potrošnika razlagamo kot primer običajnega potrošnika s povprečnim pragom občutljivosti in tolerance. V zadevi Sovjetski grb madžarski kazenski zakonik prepoveduje nekatere simbole despotizma, kar pomeni, da je bil znak ponazorjen z grbom ZSSR v nasprotju z pravnim redom države članice (v tem primeru madžarskega kazenskega zakonika). Znamka z besedno oznako Bin Ladin, vsebuje oznako vodje teroristične organizacije, ki je na podlagi Skupnega stališča o

---

<sup>57</sup> Skupno stališče 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu (UL L 344, 28.12.2001, str. 93).

<sup>58</sup> Skupno stališče Sveta 2009/64/SZVP (UL L 23, 27.1.2009, str. 37).

<sup>59</sup> Zadeva št. R 0176/2004-2, Bin Ladin.

<sup>60</sup> Bonadio, str. 39–61.

uporabi ukrepov za boj proti terorizmu in Skupnega stališča Sveta, prepovedana, zaradi povezav z izvajanjem terorističnih dejanj in zaradi tega je v nasprotju z javnim redom.

## 6.2 Sprejeta moralna načela

Pojem morale v točki f prvega odstavka 7. člena Uredbe 2017/1001 se ne nanaša na slab okus ali varstvo občutkov posameznikov. Da bi bila znamka v nasprotju s točko f prvega odstavka 7. člena Uredbe 2017/1001, jo mora upoštevna javnost ali vsaj njen velik del zaznavati, kot da neposredno krši temeljna moralna načela družbe.

Ta ugovor se nanaša na subjektivne vrednosti, ki jih mora preizkuševalec uporabljati čim objektivneje. Točka f prvega odstavka 7. člena Uredbe 2017/1001 izključuje registracijo bogokletnih, rasističnih ali diskriminacijskih besed ali izrazov kot znamk EU, vendar le če znamka, za katero je vložena prijava, nedvoumno in jasno izraža ta pomen. Standard, ki ga je treba uporabljati, je standard razumnega potrošnika s povprečnim pragom občutljivosti in tolerance. V zadevi *¡Que bueno ye! Hijoputa* je osrednji problem beseda »hijoputa«. V prevodu v angleščino pomeni »motherfucker«, kar pomeni, da bi veliko večino javnosti ta beseda zelo pretresla, saj se to podjetje, ki je vložilo zahtevo za registracijo, ukvarja z oglaševanjem in marketingom, zato je v tej zadevi bil uporabljen standard razumnega potrošnika s povprečnim pragom občutljivosti in tolerance.<sup>61</sup>

Običajno je treba upoštevati blago in storitve, za katere se zahteva registracija znamke, saj je lahko upoštevna javnost različna za različno blago in storitve ter ima lahko zato določene različne prage glede tega, kaj je jasno in nesprejemljivo žaljivo. Iz zadeve »SCREW YOU«<sup>62</sup> izhaja ugotovitev, da je malo verjetno, da bi bila oseba, ki je dovolj zainteresirana za (spolne igrače), da opazi znamke, pod katerimi se prodajajo, užaljena zaradi izraza z eksplicitnimi seksualnimi konotacijami. Poudarjena je pravica trgovcev oziroma prijaviteljev, da lahko svobodno izbirajo besede in slike v znakih, ki jih želijo registrirati kot znamke, vendar morajo biti ti znaki uravnoteženi z pravico oziroma interesi javnosti, da se ne srečujejo z motečimi in žaljivimi blagovnimi znamkami.<sup>63</sup>

Čeprav je Splošno sodišče menilo, da so blago in storitve, za katere je vložena prijava, pomembni za opredelitev upoštevne javnosti, katere zaznavo je treba proučiti, pa je tudi poudarilo, da upoštevna javnost ni nujno le tista, ki kupuje blago in storitve, označene z znamko, saj je lahko znamki izpostavljena širša javnost in ne le ciljni potrošniki. V zadevi PAKI je nemško podjetje Paki Logistics hotelo registrirati kot znamko EU besedno znamko z imenom PAKI. V angleško govorečih državah je izraz »paki« žaljivo in rasistično poimenovanje Pakistanca ali osebe iz indijske podceline, ki živi v Združenem kraljestvu. Splošno sodišče je v tem primeru tožbo nemškega podjetja zavrnilo, ker je v nasprotju z javnim redom ali moralom.<sup>64</sup>

Obstaja interes za zagotovitev, da otroci in mladi, tudi če niso upoštevna javnost za zadevno blago in storitve, niso izpostavljeni žaljivim besedam v trgovinah, ki so dostopne širši javnosti. Slovarske opredelitve pojmov so načeloma predhodni znak, ali ima zadevna

<sup>61</sup> Zadeva št. T-417/10, *¡Que bueno ye! Hijoputa*.

<sup>62</sup> Zadeva št. R 0495/2005-G, SCREW YOU.

<sup>63</sup> Zadeva št. R 0495/2005-G, SCREW YOU.

<sup>64</sup> Zadeva št. T-526/09, Paki.

beseda žaljiv pomen v upoštevnem jeziku<sup>65</sup>, ključni dejavnik pa mora biti zaznava upoštevnosti javnosti v posebnem okviru tega, kako in kje bodo na voljo blago ali storitve.

Žaljivi pa niso le znaki z negativno konotacijo. Vsakdanja uporaba nekaterih znakov z zelo pozitivno konotacijo je lahko prav tako žaljiva (npr. izrazi z verskim pomenom ali nacionalni simboli z duhovno in politično vrednostjo, na primer izraz ATATÜRK za evropsko širšo javnost turškega rodu).<sup>66</sup> V skladu s točko f prvega odstavka 7. člena Uredbe 2017/1001 je lahko tudi vsakdanja uporaba znakov z zelo pozitivno konotacijo žaljiva. ATATÜRK je nacionalni simbol z duhovno in politično vrednostjo za pripadnike splošne evropske javnosti turškega rodu.<sup>67</sup>

V zvezi z ugovorom morale, je potrebno naprej preveriti kriterij ali je določena znamka v nasprotju z javnim redom ali predvsem moralnimi načeli družbe. Obstaja razlikovanje med blago razžalitvijo, ki bi bila zgolj neokusna, in tisto, ki bi upravičeno povzročila ogorčenje ali bi bila predmet upravičene obsodbe, ker bi verjetno znatno ogrozila sedanje verske, družinske ali družbene vrednote. Znamka se lahko zavrne, če bi povzročila visoko stopnjo ogorčenosti majhnemu delu skupnosti ali nižji stopnji ogorčenja v večjem delu skupnosti.<sup>68</sup> Za lažje vrednotenje se pojem slovarsko opredeli. To je predhodni znak, ki nakazuje ali vsebuje zadevna beseda negativno konotacijo v upoštevnem jeziku. Dodatni kriterij za ugotovitev ali je znamka v nasprotju z moralno, je uporaba določenega kroga javnosti t.i. standard upoštevnega potrošnika. V zadevi ;Que bueno ye! Hijoputa je bil uporabljen standard razumnega potrošnika s povprečnim pragom občutljivosti in tolerance, torej običajni potrošnik. V zadevi SCREW YOU je bil za izdelke, ki niso spolni pripomočki, uporabljen kot standard običajni potrošnik. V tem primeru je znamka SCREW YOU v zvezi z blagom, ki niso spolni pripomočki, v nasprotju z moralno. V isti zadevi, oseba, ki vstopi v trgovino z erotičnimi pripomočki, verjetno ne bo užaljena zaradi znamke SCREW YOU, ki vključuje eksplicitno seksualno zaznamovan jezik. V tem primeru, glede na običajnega potrošnika za spolne pripomočke, znamka ne bo moralno sporna.

Dodati moramo, da znamka, četudi ne nasprotuje javnemu redu ali morali, lahko z izkoriščanjem pridobi tako naravo. Čeprav francoska znamka OPIUM za parfume ni v nasprotju z javnim redom ali moralno, ker ne predstavlja droge z imenom opium v pozitivni luči in ker ne spodbuja k uporabi teh narkotikov, se je treba izogibati oglaševanju, ki namerno namiguje na kakršnokoli povezavo s tem strupom zato, da pritegne večjo pozornost javnosti.<sup>69</sup>

Če povežemo z zadevo SCREW YOU lahko pridemo do zaključka, da morajo biti zadevni produkti oglaševani tako, da ne bodo vzbujali prevelike pozornosti javnosti. Kot primer, bi navedla, da je dopustno oglaševanje v prostoru, kjer se prodajajo zadevni spolni pripomočki ali na spletni strani, kjer prodajajo takšne produkte, medtem, bi oglaševanje v trgovskem centru povzročilo veliko razburjanje zaradi raznolikosti javnosti in njihovega dojemanja določene znamke.

---

<sup>65</sup> Zadeva št. R 0168/2011-1, »fucking freezing!« By TÜRPIZ .

<sup>66</sup> Zadeva št. R 2613/2011-2, »ATATÜRK«.

<sup>67</sup> Smernice EUIPO.

<sup>68</sup> Bently Lionel, Sherman Brad, Intellectual Property Law, Oxford University Press, 2001, str. 843.

<sup>69</sup> Repas, str.122.

## 7 ANALIZA PRIMERA BREXIT DRINKS IN SUICIDEGIRLS V PRAKSI EUIPO

### 7.1 Zadeva BREXIT Drinks

V zadevi BREXIT Drinks, z dne 27. oktober 2016, je EUIPO je zavrnil registracijo blagovne znamke EU z zvezi z točko f prvega odstavka 7. člena Uredbe 2017/1001 zaradi nasprotovanja javnemu redu ali sprejetim moralnim načelom, zaradi pomena besede »BREXIT«. Prijavitelj se je nato pritožil na odbor za pritožbe EUIPO (Second Board of Appeal) ter dosegel registracijo znamke. Predmet obravnave bo razsodba z dne 28. junij 2017, s katero je bila tožeči stranka odobrena registracija znamke.

Znamka BREXIT bi se uporabljala za razne vrste sladkih, energijskih in dietnih pijač ter kot znamka cigaret. Za lažje razumevanje celotne zadeve, se bo povzela obrazložitev odločitve EUIPO v tistem delu, kjer je EUIPO zavrnil registracijo znamke. Te obrazložitve so:

- Izraz »BREXIT« se nanaša na izstop Združenega kraljestva Velike Britanije iz EU. Vsi evropski državljani poznajo ta izraz. Veliko je bilo razprav med referendumsko kampanjo in na internetu. BREXIT ima resne posledice, ne le za Veliko Britanijo, temveč tudi za evropsko družbo kot celoto.
- Za uporabo točke f prvega odstavka 7. člena Uredbe 2017/1001 ni dovolj, da je znak *per se* nezakonit ali žaljiv, vendar da bi bila odobritev monopola znaka zaznana kot tako. Državljeni po vsej EU bi bili globoko užaljeni, če bi bila prijavljena znamka registrirana kot blagovna znamka EU, in ne bila uporabljena za prvoten namen, za katerega je bil ustvarjena, temveč, bi bila zgolj »identifikator proizvoda«, na primer prehranski dodatki, energijske pijače ali cigareti.
- Oznaka bi imela žaljiv vpliv na občutljivost povprečnega evropskega potrošnika, zlasti za 48% prebivalstva, ki so glasovali za ostanek v EU. Obravnavana znamka predstavlja žaljiv poskus, s katerim, bi se zmanjšal pomen BREXIT kot resen politični korak v moderni zgodovini EU. Zato ga je treba zavrniti v skladu s točko f prvega odstavka 7.člena Uredbe 2017/1001.

Tožeča stranka je v pritožbi, ki jo je vložila dne 29. decembra 2016, na odbor za pritožbe EUIPO (Second Board of Appeal) podala naslednje pritožbene razloge:

- Ni razlogov za prepričanje da je BREXIT občutljiva tema britanskih potrošnikov. Britanski izstop dovoljuje zakonodaja EU in zakonodaja Združenega kraljestva. Ni kršitve moralnih norm, če ni moralne odgovornosti. BREXIT ni obremenjen z moralno odgovornostjo.



- BREXIT je le normalni del političnega življenja. UKIPO<sup>70</sup> ima že registrirane blagovne znamke BREXIT. Če iz britanskega vidika, znamka ni dovolj žaljiva, da bi jo zavrnili registracijo, se to ne sme razlikovati od vidika EUIPO.

Odbor za pritožbe EUIPO (Second Board of Appeal) je na podlagi pritožbe podal naslednje obrazložitve:

- Ugotovitev preizkuševalca, da bi znamka BREXIT žaljivo vplivala na občutljivost povprečnega evropskega potrošnika, zlasti tistih, ki so bili naklonjeni bivanju v EU, ni podprta z nobenimi dokazi.
- Besede »BREXIT« samo po sebi ni mogoče obravnavati kot nemoralno, niti, če se uporablja kot blagovna znamka za blago, za katerega je bilo zaproseno.
- Preizkuševalec govori o resnih posledicah BREXIT-a, padcu vrednosti britanske valute, odstopu predsednika vlade, kot da bi britanska javnost pri glasovanju naredila katastrofalno in nesmiselno izbiro oziroma napako. Vse to je jasno opredeljeno v negativnem tonu. Vendar, ali se na koncu BREXIT obnese kot dobra ali slaba odločitev, ne glede na to, ali bo to koristilo prebivalcem Velike Britanije, je povsem nepomembno. Dejstvo je, da nihče ne more napovedati prihodnosti in popolnoma zakonita odločitev vlade Združenega kraljestva, ki jo popularno označujejo kot "BREXIT", ni mogoče napadati, da je v nasprotju z javnim redom ali sprejetimi načeli morale, kot to zahteva točka f prvega odstavka 7. člena Uredbe 2017/1001.

Posebnost v zadevi BREXIT Drinks je, da je odbor za pritožbe v tej zadevi dodal, da je znamka z imenom BREXIT izgubila svojo resnost in kontroverznost, s tem ko je bila registrirana za piva, sladke pijače in cigarete. Osrednji problem, ki se je pojavil v zvezi z imenom te znamke, je bil politične narave. Politične odločitve, ki se registrirajo v okviru znamke, ne morejo biti v nasprotju z javnim redom ali moralo, posebej če so utemeljene z zakonom, tako kot se je zgodilo v primeru BREXIT. Odbor za pritožbe je pritožbi ugodil in znamka BREXIT se je lahko registrirala.

Obrazložitev odločitve v zadevi BREXIT Drinks temelji na definicijah javnega reda in morale. Kategorije, ki so se razvile, da bi določile pojem javnega reda in morale, so povezane z vero in etično pripadnostjo, sklicevanjem na spolnost, droge, na nasilje, patriotizem oziroma nacionalizem ter opolzost in vulgarnost. Znamka BREXIT izvira iz politične odločitve, ki pa ni navedena kot kategorija, ki bi nasprotovala javnemu redu ali morali. Obrazložitev, da znamka BREXIT ne nasprotuje javnemu redu, najdemo v sami definiciji. Javni red kot korpus EU zajema etična pravila, ki odražajo temeljne vrednote (npr. človekove pravice), ki prevladujejo v družbi in trgovini in se nanaša na javno varnost, fizično celovitost posameznika in varstvo okolja. Če povežemo zadevo BREXIT z zadevo Bin Ladin, se znamka ne nanaša na dejavnost teroristične narave, tudi ni v nasprotju z pravnim redom določene države, tako kot v zadevi Sovjetski grb. Prav

---

<sup>70</sup> UKIPO je kratica za UK Intellectual Property Office URL: <https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office> (07.09.2017).

nasprotno, politična odločitev Velike Britanije za izstop iz EU je pravno urejena v aktih EU.

V primeru presojanja znamke BREXIT z vidika nasprotovanja morale, se moremo vprašati o slovarski opredelitvi besede BREXIT. BR, kot prvi dve črki besede BRITAIN in EXIT, kot izhod, tvorita zloženko BREXIT. Iz vidika upoštevnega potrošnika bi takšna besedna zveza imel zgolj učinek duhovitosti, ne pa občutek nemoralnosti.

## 7.2 Zadeva SUICIDEGIRLS

V zadevi SUICIDEGIRLS, z dne 27. oktober 2016, je EUIPO je zavrnil registracijo blagovne znamke EU z zvezi z točko f prvega odstavka 7. člena Uredbe 2017/1001 zaradi nasprotovanja javnemu redu ali sprejetim moralnim načelom.

Prijavitelj je hotel registrirati blagovno znamko EU z besedno oznako SUICIDEGIRLS<sup>71</sup>. K prijavi je dodal pripombo, da pomen besede »samomor« ni omejen na definicije EUIPO. Je ime igre in glasbene skupine in je del ime drugih umetniških sodelovanj in drugih znamk. V zadnjih letih je ta beseda postala pogosto evfemizem za opis smrti z uporabo besede »samomor« na metaforičen način.

EUIPO je odločil, da se v skladu s točko f prvega odstavkom 7. člena Uredbe 2017/1001 »blagovne znamke, ki so v nasprotju z javnim redom ali sprejetimi načeli morale«, ne registrirajo. Ta določba odraža določbo člena 6 quin. B (3) Pariške konvencije<sup>72</sup>, ki predvideva zavrnitev prijav za znamke in razveljavitev registracij, kjer se trguje z znamkami, ki so v nasprotju z moralo ali javnim redom.

Obrazložitev odločitve temelji na naslednjih dejstvih:

- Pravica trgovcev, da svobodno uporabljajo besede in slike v znakih, ki jih želijo registrirati kot znamke, bi morala biti uravnotežena zoper pravico javnosti, da ne naletijo na moteče in žaljive blagovne znamke.
- EUIPO v celoti priznava, da znamka nima namena užaliti, vendar je jasno, da bi se znamka morda zdela moteča, če bi jo opazili na vsakodnevnih oblačilih, storitvah in blagu, povezanimi z zabavo. Prikazati blago (oblačila, obutev in pokrivala) in zabavne storitve so usmerjene v širšo javnost in se lahko na veliko promovirajo in izpostavljajo javnosti. To je jasno, da javnost, ki je potencialno izpostavljena navedenim proizvodom, vključuje otroke, mlade, odrasle in starše. Veliko število ljudi v vsaki državi članic prizadene samomor mladih. Tako bi osebam, ki bi bili izpostavljeni znamki SUICIDEGIRLS, verjetno povzročilo stisko ali bi jih očitno užalila uporaba izraza »samomorilska dekleta« v smislu zabave.
- Opredelitve so neodvisni in objektivni dokaz, kako lahko anglofonska javnosti zaznava besedo samomor v povezavi z dekleti. Urad ne more sprejeti, da se je

<sup>71</sup> V prevodu »samomorilska dekleta«.

<sup>72</sup> Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine z dnem 20.3.1883 (Uradni list SFRJ-MP, št. 5/1974, št. 7/1986, Uradni list RS št. 24/1992, Uradni list RS-MP, št. 9/1992, št. 3/2007).

izraz uporabljal v evfemističnem smislu v primerjavi z dekleti ali da se znak uporablja v metaforiki, kadar se uporabljajo za oblačila ali zabavne storitve.

- Glede na definicijo besede SUICIDE (samomor) iz slovarja in relevantnega potrošnika, ki vključuje ženske vseh starosti ali ranljive člane družbe, je znamka SUICIDEGIRLS v nasprotju s točko f prvega odstavka 7. člena Uredbe 2017/1001 glede storitev, ki spadajo pod rubriko zabavnih storitev in v zvezi z vsemi izdelki, ki bi se lahko uporabili za spodbujanje ideje samomora, ki bi lahko užalili ali povzročili stisko teh oseb ali oseb, na katere življenje je vplival samomor.

Posebnost v zadevi SUICIDEGIRLS je, da se besedne znamke, katere vsebina je moralno sporna, čeprav je mišljena metaforično, ne morejo registrirati kot znamke. Posebej, če bi se znamka uporabljala za takšne produkte, kjer bi izpostavljena javnost bila užaljena ali bi vplivala na ranljive člane v družbi. Nasprotovanje javnemu redu ali morali ja vsekakor podano v zadevi SUICIDEGIRLS. Točka f prvega odstavka 7. člena Uredbe 2017/1001 izključuje registracijo bogokletnih, rasističnih ali diskriminacijskih besed ali izrazov kot znamk EU, vendar le če znamka, za katero je vložena prijava, nedvoumno in jasno izraža ta pomen. V zadevi SUICIDEGIRLS je prijavitelj k prijavi dodal pripombo, da pomen besede »samomor« ni omejen na definicije EUIPO. V zvezi s tem je potrebno poudariti spremenljivo naravo pojma javnega reda in morale, saj je morala produkt družbenih vrednot. Družba pa je kot raznolika kategorijo zelo spremenljiva. Dejstvo, da bi bile določene znamke pred 10 leti žaljive ali celo tabu, so dandanes sprejemljive. Seveda obstajajo izjeme. Samomor kot dejanje, s katerim človek sam namerno povzroči svojo smrt, oziroma si vzame življenje, bo s strani družbe vedno negativno označen.

Predvsem gre za kršitev moralnih načel. Iz vidika slovarske opredelitve beseda »suicide« pomeni samomor. Takšna beseda ima zelo negativno konotacijo v vsaki družbi. Znamka SUICIDEGIRLS bi se uporabila za oblačila in za zabavo, kar bi pomenilo dodatno izpostavljanje javnosti ter možnost razžalitve velikega kroga potrošnikov zaradi uporabe besede v namene zabavanja.

## 8 SKLEP

V pravu je vedno potrebno tehtanje različnih interesov, bodisi so to interesi pravnih oseb, fizičnih oseb ali interesi države. V primeru absolutnega razloga nasprotovanja javnemu redu ali morali je potrebno v postopku registracije tehtati interese javnosti in prijavitelja znamke. Pomembnost funkcije pojma javnega reda in morale se kaže v tem, da so pravice in interesi posameznikov oziroma potrošnikov, v okviru veljavne zakonodaje zagotovljene do te mere, da ne dovolijo izpostavljanja motečim in žaljivim znamkam. Družbo sestavlja veliko število različnih ljudi, na katere ima lahko določena znamka različne učinke. S pomočjo absolutnega razloga nasprotovanja javnemu redu ali morali v okviru postopka registracije znamke se utrjuje ta pravica, kar kaže na to, da sta razloga in vloga pojma javnega reda in morale pomembni za zagotavljanje pravic oziroma interesov posameznika. Pri varovanju javnosti pred motečimi in žaljivimi znamkami, varuje tako nacionalna, kot zakonodaja EU. Varovanje pred takšnimi znamkami najdemo v točki g prvega odstavka 43. člena ZIL-1 in v točki f prvega odstavka 7. člena Uredbe 2017/1001. S tem smo potrdili predpostavko o pomembnosti funkcije pojma javnega reda in morale v postopku registracije. S tem, ko smo potrdili pomembnost funkcije pojma javnega reda in morale, se lahko povežemo z dejstvom, da definicija igra zelo veliko vlogo v samem postopku registracije.

V okviru Smernic EUIPO so navedeni primeri, kjer pristojni organ za registracijo brez tehtanja zavrne registracijo znamke. To so predvsem znaki, ki bi bili povezani s teroristično dejavnostjo ali po nemškem kazenskem zakonu in avstrijskim zakonom o insignijah ter zakonom o prepovedi, povezani z nacistično dejavnostjo oziroma povečevanje nacizma ter nacističnih znakov. Navedba in pomen primerov v katerih se, brez tehtanja nasprotovanja javnemu redu ali morali, zavrne registracija znamke, je nujna zaradi velike stopnje nemoralnosti. Ti primeri predstavljajo tako veliko nemoralnost, da je Svet Evropske unije 27. decembra 2001 sprejel Skupno stališče o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu, ki je bilo pozneje posodobljeno s Skupnim stališčem Sveta, ki vsebuje seznam posameznikov in skupin, ki na ozemlju EU omogočajo, poskušajo izvajati ali izvajajo teroristična dejanja. Katera koli znamka EU, za katero je vložena prijava in v zvezi s katero je mogoče šteti, da podpira posameznika ali skupino z navedenega seznama oziroma mu/ji koristi, bo zavrnjena, ker je v nasprotju z javnim redom. S tem smo potrdili predpostavko o nujnosti navedbe primerov, v katerih se brez tehtanja o nasprotovanju javnemu redu ali morale zavrne registracija.

Javni red in morala sta tisti dve kategoriji, ki jih je težko vnaprej definirati zaradi nenehne spremenljivosti teh dveh pojmov. Določena stopnja nedoločnosti je predvidena, saj je ta nedoločnost nujno orodje EUIPO, s katerim prepreči registriranje neprimernih znamk. V okviru Smernic EUIPO smo prišli do tega, da se javni red nanaša na korpus prava Unije, ki se uporablja na posebnem področju ter na pravni red in pravno državo. Pojem morale smo v okviru Smernic EUIPO definirali ko nasprotovanje moralnim načelom družbe. Potrebno je bilo tudi razlikovanje med blago razžalitvijo, ki bi bila zgolj neokusna, in tisto, ki bi upravičeno povzročila ogorčenje ali bi bila predmet upravičene obsodbe, ker bi verjetno znatno ogrozila sedanje verske, družinske ali družbene vrednote. Predpostavka, da je definicija pojma nasprotovanje javnemu redu ali morali skozi smernice EUIPO in veljavne zakonodaje, orodje, s katerim se prepreči registracija

neprimernih znamk, je potrjena. V okviru ugotovitve, da je definicija pojma javnega reda in morale orodje, s katerim se prepreči registracija neprimernih znamk,

V zadevi BREXIT Drinks in zadevi SUICIDEGIRLS smo ugotovili različne posebnosti, v zvezi s presojanjem javnega reda in morale. Obrazložitev odločitve v zadevi BREXIT Drinks temelji na definicijah javnega reda in morale. Kategorije, ki so se razvile, da bi določile pojem javnega reda in morale, so povezane z vero in etično pripadnostjo, sklicevanjem na spolnost, droge, na nasilje, patriotizem oziroma nacionalizem ter opolzost in vulgarnost. Znamka BREXIT izvira iz politične odločitve, ki pa ni navedena kot kategorija, ki bi nasprotovala javnemu redu ali morali. Posebnost v zadevi SUICIDEGIRLS je ta, da se besedne znamke, katere vsebina je moralno sporna, čeprav je mišljena metaforično, ne morejo registrirati kot znamke. Posebej, če bi se znamka uporabljala za takšne produkte, kjer bi izpostavljena javnost bila užaljena ali bi vplivala na ranljive člane v družbi. Vse te posebnosti so relevantne saj ožijo oziroma širijo pojem javnega reda in morale. S tem smo potrdili predpostavko, da so posebnosti na podlagi zadeve BREXIT Drinks in zadeve SUICIDEGIRLS relevantne za definiranje pojma javnega reda in morale.

Fleksibilnost pojma javnega reda in morale se pokaže s sodno prakso EUIPO. V zadevi SCREW YOU je bil za izdelke, ki niso spolni pripomočki, uporabljen kot standard običajni potrošnik. V tem primeru je znamka SCREW YOU v zvezi z blagom, ki niso spolni pripomočki, v nasprotju z moralo. V isti zadevi, oseba, ki vstopi v trgovino z erotičnimi pripomočki, verjetno ne bo užaljena zaradi znamke SCREW YOU, ki vključuje eksplicitno seksualno zaznamovan jezik. V tem primeru, glede na običajnega potrošnika za spolne pripomočke, znamka ne bo moralno sporna. Podobno se je zgodilo v zadevi ATATÜRK. Na splošno velja, da obstaja velika verjetnost, da znaki z negativno konotacijo, zaradi šokantnosti in žaljivosti, ne bodo registrirani. Žaljivi pa niso le znaki z negativno konotacijo«. Vsakdanja uporaba nekaterih znakov z zelo pozitivno konotacijo je lahko prav tako žaljiva npr. izrazi z verskim pomenom ali nacionalni simboli z duhovno in politično vrednostjo, na primer izraz ATATÜRK za evropsko širšo javnost turškega rodu. Predpostavka, da je razlaga pojma javni red in morala v posameznih sodnih odločbah raznolika, zaradi drugačne narave primerov oziroma zaradi posebnosti primerov je potrjena.

Morebitna restriktivna razlaga pojma javnega reda in morale bi lahko omejila prost pretok blaga, saj smo ugotovili pomembnost vloge pojma javnega reda in morale ter, da je definicija pojma javnega reda in morale orodje, s katerim se preprečijo registracije znamk, kar bi lahko za posamezna multi-nacionalna podjetja pomenilo zmanjšanje poslovanja z blagom in storitvami, ki bi jih lahko zavarovali z znamko. Prvi del teze je delno potrjen, saj poleg tega, obstaja sodna praksa, ki domet določbe točke f prvega odstavka 7. člen Uredbe 2017/1001 zmanjšuje. Ob upoštevanju različnih standardov (-npr. standard običajnega potrošnika) v postopku registracije se omogoča možnost registracije znaka, ki bi lahko bil v nasprotju z javnim redom ali moralo. Drugi del teze pa ni potrjen, ker zavrnitev registracije pomeni le, da znaku ni dodeljeno varstvo v skladu z zakonodajo o znamkah, kar pa ne preprečuje uporabe znaka, ki bi bil v nasprotju z javnim redom ali moralo, saj v okviru prava znamk ne.

Sklenemo lahko, da bi ob upoštevanju interesov javnosti, prijaviteljev znamk, ob upoštevanju raznolike zakonodaje, tako na nacionalni kot na ravni EU in sodni praksi, morebitna restriktivna razlaga lahko omejevala prost pretok blaga. Trenutna fleksibilnost in nedoločenost pojma javnega reda in morale pa je zato nujno potrebna za zagotavljanje ravnovesja med različnimi pravnimi sistemi in družbenimi vrednotami in tudi za zagotavljanje ravnovesja na notranjem trgu EU. Po drugi strani pa je poudarjena nujnost varstva javnosti pred nemoralnimi in žaljivimi znamkami s Smernicami EUIPO ter nacionalno in zakonodajo EU. Ne moremo pa govoriti o tem, da bi absolutni razlog nasprotovanje javnemu redu ali morali, omejil svobodo izražanja. Saj uporaba točke f prvega odstavka 7. člena Uredbe 2017/1001, ki govori o nasprotovanju javnemu redu in sprejetimi moralnimi načeli, ni omejena z načelom svobode izražanja (člen 10 EKČP), saj zavrnitev registracije pomeni le, da znaku ni dodeljeno varstvo v skladu z zakonodajo o znamkah, kar ne preprečuje uporabe znaka – celo pri poslovanju.

## 9 LITERATURA

### 9.1 Monografske publikacije

- Bainbridge I David, Intellectual property, Pitman publishing, London, 1994.
- Bently Lionel, Sherman Brad, Intellectual Property Law, Oxford University Press, 2004.
- Evropsko pravo: zbirka gradiv šole evropskega prava, Založniška hiša Primath, Ljubljana, 2004.
- Pensa Jadek Dunja, Znamka, njen ugled in varstvo, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana, 2008.
- Pila Justine, Torremans Paul, European Intellectual Property Law, Oxford 2016.
- Puharič Krešo, Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1-UPB1) s komentarjem, GV Založba, Ljubljana 2003.
- Repas Martina, Pravo blagovnih in storitvenih znamk, GV založba Ljubljana, 2007.
- Vrenčur Renato, Repas Martina, Zajc Borut, Pravni priročnik za trženje, GV Založba Ljubljana, 2005.

### 9.2 Članki

- Bonadio, Enrico, Brands, Brands, morality and public policy: some reflections on the ban on registration of controversial trademarks, Marquette Intellectual Property law Review, 19(1), str. 39–61.
- Bartholomew Mark, Trademark Morality, 55 Wm. & Mary L. Rev. 85, 162, str. 88- 161, 2013.
- LaLonde Anne Gilson, Trademarks laid bare: Marks that may be scandalous or immoral, 101 Trademark Rep. 1476, str. 1477-1544.
- Ramsey P. Lisa, A free speech right to trademark protection?, 106 Trademark Rep. 797, str. 798-881.
- Scassa, Teresa, Antisocial Trademarks, The Trademark Reporter, 103, str. 1172 – 1213.

### 9.3 Pravni viri

- Direktiva 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 (ULL 299/25).
- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL L 157/45).
- Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Uradni list RS(13.6.1994) MP, št.7-41/1994 (RS 33/1994).
- Madridski aranžma, Uradni list SFRJ-MP, št. 2/74, Uradni list RS. MP, št. 9/92; Madridski aranžma o mednarodnem registriranju znamk, 14.4.1891
- Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine z dnem 20.3.1883 (Uradni list SFRJ-MP, št. 5/1974, št. 7/1986, Uradni list RS št. 24/1992, Uradni list RS-MP, št. 9/1992, št. 3/2007).
- Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine z dnem 20.3.1883 (Uradni list SFRJ-MP, št. 5/1974, št. 7/1986, Uradni list RS št. 24/1992, Uradni list RS-MP, št. 9/1992, št. 3/2007).
- Pravilnik o vsebini prijave znamke (Uradni list RS, št. 102/01).
- Protokol k madridskemu aranžmaju, Uradni list RS-MP, št. 21/97; Protokol k Madridskemu sporazumu o mednarodnem registriranju znamk, 14.4.1891.
- Uredba o pristojbinah urada RS za intelektualno lastnino (Uradni list RS, št. 128/2006).
- Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o znamki Skupnosti in Uredbe Sveta (ES) o modelih Skupnosti (Uradni list RS, št. 4/2007).
- Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, 24.3.2009).
- Uredba (EU) 2015/2424 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti ter Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2869/95 o pristojbinah, ki se plačujejo Uradu za harmonizacijo notranjega trga (blagovne znamke in modeli).
- Uredba (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (kodificirano besedilo) (UL L 154/1).



- Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a).
- Zakon o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/2006 – UPB).

#### 9.4 Internetni viri

- Na Uradu RS za intelektualno lastnino najdemo obrazec za zahtevo za registracijo znamke URL: [http://www.uil-sipo.si/fileadmin/upload\\_folder/uil\\_obrazec\\_SIPO\\_Z1.pdf](http://www.uil-sipo.si/fileadmin/upload_folder/uil_obrazec_SIPO_Z1.pdf) (14.07.2017).
- Smernice EUIPO URL: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/sl/trade-mark-guidelines> (14.07.2017).
- UKIPO (UK Intellectual Property Office) URL: <https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office> (07.09.2017).

#### 9.5 Sodna praksa

- Zadeva št. R 2244/2016-2, Brexit Drinks Ltd.
- Zadeva št. 015239155, SUICIDEGIRLS.
- Zadeva št. C-16/74, Centrafarm/Winthrop.
- Zadeva št. 85/76, Hoffman-La Roche.
- Zadeva št. R 0168/2011-1, »fucking freezing!« By TÜRPIZ.
- Zadeva št. R 2613/2011-2, »ATATÜRK«.
- Zadeva št. T-417/10, ¡Que bueno ye! Hijoputa.
- Zadeva št. R 0495/2005-G, SCREW YOU.
- Zadeva št. T-526/09, Paki.
- Zadeva št. T-140/02, Intertops.
- Zadeva št. T-232/10, Couture Tech proti UUNT (Ponazoritev sovjetskega grba).