

Obrazložitev

Zaradi spremembe Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 100/13, 23/20 in 76/23; v nadaljnjem besedilu: ZIL-1), s katero se je v slovenski pravni red prenesel drugi del Direktive (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami, se spreminja in dopolnjuje podzakonski predpis Pravilnik o znamki (Uradni list RS, št. 93/20; v nadaljnjem besedilu: pravilnik).

Na podlagi tretjega odstavka 79. člena in četrtega odstavka 110.a člena ZIL-1 je pripravljen predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o znamki (v nadaljnjem besedilu: predlog).

S spremembo ZIL-1 so se postopki razveljavitve in ugotovitve ničnosti znamke, ki so do sedaj tekli pred sodiščem, prenesli na Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad) in se sedaj vodijo kot upravni postopki. Zato je potrebno ustrezno prilagoditi tudi pravilnik, ki podrobneje ureja vsebino vlog, ki se vložijo pri uradu.

Predlog pravilnik tako dopolnjuje z določbami, ki urejajo sestavine in način vložitve zahteve za razveljavitve znamke in zahteve za ugotovitev ničnosti znamke ter spreminja in dopolnjuje določbe pravilnika, ki urejajo predložitev dokazov.

S 1. členom predloga se k vsebini, ki jo ureja pravilnik in je opredeljena v 1. členu pravilnika, dodajata zahteva za razveljavitve znamke in zahteva za ugotovitev ničnosti znamke.

Z 2. členom predloga se v pravilnik dodaja nov 7.a člen ('ugovor zoper registracijo znamke, zahteva za razveljavitve znamke in zahteva za ugotovitev ničnosti znamke'). Ta člen vsebuje skupne določbe, ki se nanašajo na ugovor zoper registracijo znamke, zahtevo za razveljavitve znamke in zahtevo za ugotovitev ničnosti znamke in so, v izogib ponavljanju, tehnično urejene v posebnem 7.a členu. Gre za določbe, ki se nanašajo na način vložitve ugovora oziroma zahtev (prvi odstavek) ter določbe o sestavinah ugovora oziroma zahtev (drugi odstavek). V zvezi z načinom vložitve predlog določa, da se ugovor in zahtevi vložijo v dveh izvodih, razen če so vloženi v elektronski obliki. Skupne sestavine, ki jih morajo vsebovati ugovor in zahtevi, so podatki o vložniku ugovora oziroma zahteve, podatki o morebitnem zastopniku in pooblastilo zastopniku, razlogi za ugovor oziroma zahtevo ter obrazložitev, navedba blaga ali storitev, ki so predmet ugovora oziroma zahteve, dokazi o utemeljenosti ugovora oziroma zahteve ter potrdilo o plačilu pristojbine.

S 3. členom predloga se spreminja in dopolnjuje 8. člen pravilnika ('ugovor zoper registracijo znamke'), ki v prvem odstavku določa vse posebne sestavine, ki jih mora vsebovati ugovor zoper registracijo znamke. Ker bo v skladu s predlogom nekatere sestavine ugovora določal že predlagani novi 7.a člen (sestavine, ki so skupne tako ugovoru kot obema zahtevama), v prvem odstavku spremenjenega 8. člena ostajajo zgolj sestavine, ki so specifične za ugovor. To so podatki o prejšnjih pravicah, na podlagi katerih se lahko vložijo ugovor. Drugi odstavek 8. člena pravilnika ostaja nespremenjen. S predlogom se 8. členu pravilnika dodaja še tretji odstavek, ki se nanaša na predložitev dokazov o uporabi prejšnje znamke in vsebinsko ustreza določbi, ki jo vsebuje 9. člen pravilnika. Predlog določbo, ki je sedaj vsebovana v samostojnem 9. členu pravilnika, z namenom sistematike in boljše preglednosti umešča v 8. člen, ki bo tako vseboval vse specifične določbe, ki se nanašajo na ugovor zoper registracijo znamke.

S 4. členom predloga se posledično črta 9. člen pravilnika, dosedanji 10. člen pravilnika pa postane 9. člen.

S 5. členom predloga se v pravilnik dodajajo trije novi členi, to je 10., 11. in 12. člen.

10. člen

V predlaganem 10. členu ('zahteva za razveljavitev znamke') je določeno, da mora zahteva za razveljavitev znamke poleg skupnih sestavin iz novega 7.a člena pravilnika vsebovati še številko registracije znamke, katere razveljavitev se zahteva.

11. člen

V predlaganem 11. členu ('zahteva za ugotovitev ničnosti znamke') so določene sestavine, ki jih poleg skupnih sestavin iz novega 7.a člena pravilnika mora vsebovati zahteva za ugotovitev ničnosti znamke. To so številka registracije znamke, katere ugotovitev ničnosti se zahteva (v primeru, da je zahteva za ugotovitev ničnosti podana na podlagi točk b) ali c) prvega odstavka ali na podlagi drugega odstavka 110.d člena ZIL-1F) oziroma podatki o prejšnjih pravicah (v primeru, da je zahteva za ugotovitev ničnosti podana na podlagi točke b) prvega odstavka 110.d člena ZIL-1F). V drugem odstavku tega člena je določeno, da mora vložnik zahteve za ugotovitev ničnosti znamke predložiti ustrezne dokaze o upravičenosti do vložitve zahteve, če se ugotovi, da se podatki iz registra znamk ne ujemajo z njegovimi podatki. V tretjem odstavku tega člena je določeno še, da vložnik zahteve za ugotovitev ničnosti znamke na zahtevo nasprotne stranke predloži dokaze o uporabi svoje prejšnje znamke v skladu s predlaganim 12. členom pravilnika. Drugi in tretji odstavek tega člena vsebinsko ustrežata drugemu in tretjemu odstavku spremenjenega 8. člena pravilnika, ki se nanaša na ugovor zoper registracijo znamke, saj gre v obeh primerih za enako dejansko stanje in enak postopek njegovega ugotavljanja.

12. člen

Sedaj veljavni pravilnik način predložitve dokazov ureja v tretjem, četrtem, petem in šestem odstavku 8. člena, v okviru določb, ki urejajo ugovor zoper registracijo znamke. Te določbe, ki so sedaj veljale samo za postopek ugovora, predlagani 12. člen ('predložitev dokumentov in dokazov') v primerjavi z veljavno ureditvijo povzema in dopolnjuje ter obseg njihove uporabe razširja na vse dokumente in dokaze, ki se predložijo v *inter partes* postopkih pred uradom. Tako je določeno, da se dokazi pošljejo v zadostnem številu izvodov za stranke in urad, razen če je zahteva vložena v elektronski obliki. Določena je tudi obveznost prevoda dokazov v slovenski jezik, oštevilčenja, popisa in specifikacije dokazov. Predlagani člen v zadnjem odstavku še določa, da se morajo dokazi, ki se nanašajo na uporabo znamke, nanašati na znamko, kot je bila prijavljena oziroma vpisana v register in ne na njene kombinacije.

Ostale določbe predloga v primerjavi s pravilnikom niso vsebinsko spremenjene. Pri posameznih določbah so nekatere spremembe nevsebinske narave, kot so na primer združevanje določb v izogib ponavljanju in nekateri redakcijsko ustreznejši zapisi.

Z dnem začetka veljavnosti predlaganega pravilnika preneha veljati zdaj veljavni pravilnik.

Ker predlog ne prinaša bistvenih sprememb v primerjavi s pravilnikom, je predlagano, da začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.