

PREDLOG
(EVA:2018-2130-0007)

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O INDUSTRIJSKI LASTNINI

I. UVOD

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA

– ocena stanja na področju urejanja,

Zakon o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06/ - uradno prečiščeno besedilo in 100/13; v nadaljnjem besedilu: ZIL-1) je temeljni predpis, ki ureja vrste pravic industrijske lastnine (patent, dodatni varstveni certifikat, model, znamka, geografska označba), postopke za podelitev in registracijo teh pravic, sodno varstvo pravic in zastopanje strank v postopkih po ZIL-1. ZIL-1 je bil sprejet leta 2001, pred tem je področje industrijske lastnine urejal Zakon o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92, 27/93, 34/97 – odločba US, 75/97). ZIL-1 je bil do zdaj štirikrat spremenjen, zadnjič leta 2013 z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 100/13). ZIL-1 vsebuje med drugim materialne določbe o znamki, postopek registracije znamke, obnavljanje znamke oziroma njeno vzdrževanje, vpis sprememb v register zvezi s prijavo znamke ali znamko in prijaviteljem ali imetnikom znamke ter sodno varstvo in uveljavljanje pravic iz znamke. Postopek registracije znamke in druge upravne postopke po ZIL-1 vodi Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad). Če ZIL-1 nima posebnih določb, se v postopkih pred uradom uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljnjem besedilu: ZUP).

Direktiva 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (kodificirano besedilo), (UL L 299, z dne 8. 11. 2008, str. 25; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2008/95/ES) in Uredba Sveta 207/2009/ES z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (kodificirano besedilo), (UL L 78, z dne 24.3.2009, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 207/2009/ES) nista bili znatno spremenjeni že od devetdesetih let, odkar je bil oblikovan pravni red za blagovno znamko Skupnosti. V nasprotju s tem pa se je v zadnjih dveh desetletjih znatno spremenilo poslovno okolje. Svet je v svojih sklepih z dne 25. maja 2010 o prihodnji reviziji sistema blagovne znamke v Evropski uniji Komisijo pozval, da predloži predloge za revizijo Uredbe 207/2009/ES in Direktive 2008/95/ES. Revizija navedene direktive bi morala vključevati ukrepe, ki bi zagotovili večjo skladnost z Uredbo 207/2009/ES, da bi tako zmanjšali število razhajanj, do katerih prihaja v sistemu blagovnih znamk v Evropi kot celoti, obenem pa bi ohranili varstvo blagovne znamke na nacionalni ravni kot eno od privlačnih možnosti za prijavitelje. V tem smislu je nujno zagotoviti dopolnjevanje med sistemom blagovne znamke EU in nacionalnimi sistemi blagovnih znamk.

Leta 2013 je Komisija predstavila sveženj pobud, ki je vseboval pobudo za prenovitev Direktive 2008/95/ES in revizijo Uredbe 207/2009/ES. Med posvetovanji in ocenjevanjem za namene prenovitve direktive se je izkazalo, da ne glede na predhodno delno harmonizacijo nacionalnih zakonodaj še vedno obstajajo področja, kjer bi dodatna harmonizacija pozitivno vplivala na konkurenčnost in rast evropskih podjetij. Obseg približevanja, ki je bil dosežen z Direktivo 2008/95/ES, naj se razširi še na druge vidike materialnega prava znamk, vključno s postopkovnimi pravili na področju registracije blagovnih znamk v državah članicah in v sistemu znamke EU.

Direktiva 2015/2436/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 336, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2015/2436/EU) je začela veljati 12. 1. 2016. Države članice morajo do 14. januarja 2019 prenesti določbe Direktive 2015/2436/EU v svojo nacionalno zakonodajo, razen 45. člena, za katerega je rok za uskladitev do 14. 1. 2023. Direktiva 2008/95/ES bo razveljavljena z učinkom od 15. januarja 2019. Sprejeta je bila tudi nova uredba o blagovni znamki Evropske unije, po kateri Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: EUIPO) registrira blagovno znamko EU. Zdaj velja Uredba (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni

znamki Evropske unije (kodificirano besedilo), UL L 154, z dne 16.6.2017, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/1001/EU).

Direktiva 2015/2436/EU celovito prenavlja področje znamk. V nadaljevanju so navedene glavne spremembe, ki jih prinašajo določbe Direktive 2015/2436/EU:

- Varstvo blagovne znamke v državah članicah Evropske unije soobstaja z varstvom, ki je na voljo na ravni Evropske unije, na podlagi blagovne znamke Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: blagovne znamke EU), ki uživa enotno zaščito in velja po vsej Evropski uniji. Hkratni obstoj sistemov blagovnih znamk na nacionalni ravni in na ravni Evropske unije ter ravnotežje med njimi sta ključnega pomena za pristop Evropske unije do varstva intelektualne lastnine.

- Poenotene so določbe materialnega prava znamk in usklajena glavna postopkovna pravila na področju registracije blagovnih znamk v državah članicah s tistimi v sistemu blagovne znamke EU.

- Pogoji pridobitve in ohranitve registrirane blagovne znamke so na splošno enaki v vseh državah članicah. Navedeni so primeri znakov, ki lahko sestavljajo blagovno znamko, pod pogojem, da je z njimi mogoče razlikovati blago ali storitve enega podjetja od blaga ali storitev drugih podjetij ter da se ti znaki v registru lahko prikažejo na način, ki pristojnim organom in javnosti omogoči jasno in natančno določitev predmeta varstva, ki je zagotovljeno njihovem imetniku. Znak se lahko prikaže v kakršnikoli ustrezni obliki, pri kateri se uporabi splošno dostopna tehnologija, torej ne nujno grafično, pod pogojem, da je znak v registru mogoče reproducirati na jasen, natančen, samozadosten, zlahka dostopen, razumljiv, trajen in objektivni način, tako da lahko pristojni organi in javnost jasno in natančno ugotovijo predmet varstva. Taka ureditev omogoča registracijo novih vrst znamk, kot so na primer znamka gibanja, multimedijška znamka, hologrfska znamka.

- Taksativno so navedeni razlogi za zavrnitev ali ničnost blagovne znamke (t.i. absolutni razlogi za zavrnitev znamke) ter razlogi, ki zadevajo kolizijo med blagovno znamko in prejšnjimi pravicami (t.i. relativni razlogi za zavrnitev znamke). Države članice ne smejo določiti drugih razlogov za zavrnitev blagovne znamke, kot jih določa Direktiva 2015/2436/EU, lahko pa se odločijo, da nekaterih izbirnih razlogov za zavrnitev znamke ne uredijo.

- Da bi se zagotovilo, da se raven varstva geografskih označb na podlagi zakonodaje Evropske unije in nacionalnega prava pri preizkusu absolutnih in relativnih razlogov za zavrnitev znamk uporablja enotno in temeljito po vsej Evropski uniji, morajo države članice v nacionalne zakonodaje uvesti enake določbe v zvezi z geografskimi označbami, kot jih vsebuje Uredba 207/2009/ES in razširiti obstoječi obseg absolutnih razlogov za zavrnitev znamke tudi na zavarovane tradicionalne izraze za vina in zajamčene tradicionalne posebnosti.

- Celovito je urejena kolektivna znamka kot znamka, ki jo uporablja več subjektov. Direktiva 2008/95/ES je omogočala državam članicam, da uredijo kolektivno znamko kot eno izmed oblik znamk, vendar o njej ni imela natančnih določb. Zdaj so določeni pojem kolektivne znamke, pravilnik o uporabi kolektivne znamke, pogoji za njeno registracijo, uporabo, ničnost in razveljavitev. Določbe o kolektivni znamki so obvezne in jih morajo v svojo nacionalno zakonodajo prenesti vse države članice.

- Države članice lahko omogočijo registracijo garancijskih ali certifikacijskih znamk. Te določbe niso obvezne.

- Zaradi zagotovitve pravne varnosti in popolne skladnosti s prednostnim načelom, v skladu s katerim ima predhodno registrirana blagovna znamka prednost pred pozneje registriranimi blagovnimi znamkami, je določeno, da uveljavljanje pravic, pridobljenih z blagovno znamko, ne sme posegati v pravice imetnikov, ki so pridobljene pred vložitvijo prijave ali pred datumom prednostne pravice blagovne znamke. Takšen pristop je v skladu s prvim odstavkom 16. člena Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (Uradni list RS-MP, št. 10/1996; v nadaljnjem besedilu: Sporazum TRIPs). Kršitev blagovne znamke se lahko ugotovi le, če obstaja dokaz, da se nedovoljena znamka ali znak uporablja v gospodarskem prometu za razlikovanje blaga ali storitev. Zaradi zagotovitve pravne varnosti in popolne skladnosti z zakonodajo Evropske unije ima imetnik blagovne znamke zagotovljeno pravico, da tretji osebi prepove uporabo znaka v primerjalnem oglaševanju, če je tako primerjalno oglaševanje v nasprotju z Direktivo 2006/114/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne

12. decembra 2006 o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju (kodificirano besedilo), (UL L št. 376, z dne 27.12.2006, str. 21; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2006/114/ES). Cilj sprememb, ki jih uvaja Direktiva 2015/2436/EU, je približanje določb materialnega prava blagovnih znamk in uskladitev glavnih postopkovnih pravil na področju registracije blagovnih znamk v državah članicah s tistimi v sistemu blagovne znamke EU.

- Zaradi okrepljenega varstva blagovnih znamk in učinkovitejšega boja proti ponarejanju ter v skladu z mednarodnimi obveznostmi držav članic v okviru Svetovne trgovinske organizacije (v nadaljnjem besedilu: STO) ima imetnik blagovne znamke novo pravico tretjim osebam preprečiti vnos blaga, ki krši pravice, in izvajanje kakršnih koli carinskih postopkov za takšno blago, vključno s tranzitom, pretovarjanjem, skladiščenjem, prostimi conami, začasno hrambo, aktivnim oplemenitenjem ali začasnim uvozom, tudi kadar takšno blago ni namenjeno dajanju na trg v zadevni državi članici.

- Imetnik ne bi smel imeti pravice, da v okviru izključnih pravic, pridobljenih z blagovno znamko, tretjim osebam prepove uporabo znakov ali označb, ki se uporabljajo pravično in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji v industrijskih in trgovinskih zadevah. Iz načela prostega pretoka blaga izhaja, da imetnik blagovne znamke ne sme imeti pravice tretjim osebam prepovedati uporabe blaga, označenega z blagovno znamko, ki ga je imetnik dal v promet v Evropski uniji ali se je to zgodilo z njegovim soglasjem, razen če obstajajo utemeljeni razlogi, da imetnik nasprotuje nadaljnji komercializaciji blaga.

- Zaradi pravne varnosti, brez poseganja v interese imetnika prejšnje blagovne znamke, je določeno, da imetnik prejšnje znamke ne sme več zahtevati ugotovitve ničnosti ali ugovarjati uporabi blagovne znamke, ki je poznejša od njegove blagovne znamke, katere uporabo je v dolgem časovnem obdobju vede dopuščal, razen če je bila prijava poznejše blagovne znamke vložena v slabi veri.

- Zaradi zagotovitve pravne varnosti in zaščite pravic iz blagovne znamke, ki so bile zakonito pridobljene, je določeno, da imetniki prejšnjih blagovnih znamk – ne da bi to vplivalo na načelo, da se poznejša blagovna znamka ne more uveljavljati proti prejšnjim blagovnim znamkam – nimajo pravice doseči zavrnitve ali ugotovitve ničnosti poznejše blagovne znamke ali ugovarjati njeni uporabi, če je bila poznejša blagovna znamka pridobljena v času, ko je bilo mogoče, da se prejšnja blagovna znamka ugotovi za nično ali razveljavi, ker na primer še ni pridobila razlikovalnega značaja z uporabo, ali če prejšnje blagovne znamke ni bilo mogoče uporabljati zaradi poznejše blagovne znamke, ker potrebni pogoji niso bili izpolnjeni, na primer, ko prejšnja znamka še ni pridobila ugleda.

- Blagovne znamke so namenjene razlikovanju blaga ali storitev in potrošnikom omogočajo, da se na podlagi njih odločajo, le če se blagovne znamke dejansko uporabljajo na trgu. Zaradi zmanjšanja skupnega števila blagovnih znamk, registriranih in varovanih v Evropski uniji ter posledično zmanjšanja števila sporov, ki se pojavljajo med njimi, je določena zahteva, da se registrirane blagovne znamke dejansko uporabljajo v zvezi z blagom ali storitvami, za katere so registrirane, ali da se v primeru neuporabe v petih letih od datuma zaključka postopka registracije lahko razveljavijo. Registrirano blagovno znamko je potrebno varovati le, če se dejansko uporablja, imetnik prejšnje blagovne znamke pa ne bi smel imeti pravice, da ugovarja poznejši blagovni znamki ali zahteva ugotovitev njene ničnosti, če ta imetnik svoje blagovne znamke ni uporabljal resno in dejansko.

- Pravila, ki se uporabljajo za blagovne znamke kot predmet lastnine so v ustreznem obsegu usklajena s tistimi, ki že veljajo za blagovne znamke EU, in vključujejo tudi pravila o prenosu, licencah, stvarnih pravicah in izvršbi.

- Postopek za registracijo blagovnih znamk v državah članicah je določen podobno kot za blagovne znamke EU. V prijavi znamke morajo biti blago in storitve določeni dovolj jasno in natančno, da lahko pristojni organi in gospodarski subjekti določijo obseg varstva blagovne znamke samo na podlagi prijave. Uporaba splošnih izrazov se mora razlagati tako, da vključujejo le blago in storitve, ki so nedvomno zajeti v dobesednem pomenu izraza.

- Določena je obveznost, da se v postopku ugovora zoper registracijo znamke prijavitelju znamke in vložniku ugovora na njuno skupno zahtevo omogoči, da lahko preučita možnost morebitne poravnave.

Večina zgoraj navedenih novosti, z izjemo kolektivne znamke, ZIL-1 ne ureja, zato je nujna njegova uskladitev z določbami Direktive 2015/2436/EU. Čeprav ZIL-1 ureja kolektivno znamko, ne vsebuje vseh obveznih določb o kolektivni znamki, ki jih določa Direktiva 2015/2436/EU.

Zaradi sprememb poslovnega okolja in postopnega prehoda na elektronsko poslovanje v uradu so potrebne nekatere spremembe določb ZIL-1. Urad že omogoča elektronsko vlaganje nekaterih prijav in zahtev, med drugim nacionalnih prijav za znamke, torej prijav, ki so vložene na podlagi ZIL-1 in je z njimi zahtevano varstvo v Republiki Sloveniji. V okviru postopnega prehoda na elektronsko poslovanje urad vpeljuje nov zaledni sistem, v katerem odločbe in drugi dokumenti nastajajo v elektronski obliki, strankam pa se odprejijo po pošti v obliki fizičnega prepisa odločbe, izdane v elektronski obliki. Uradu mora biti omogočeno, da lahko stranki vroči tudi natisnjeno elektronsko odločbo. Po predlogu zakona tako urad odločb ne bo pošiljal samo v fizičnem izvirniku, temveč bo ob izpolnjevanju pogojev lahko pošiljal odločbe tudi kot fizični prepis elektronskega izvirnika. Pri vpeljavi teh sprememb je urad sledil ureditvi Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17 in 13/18 – ZJF-H; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) ter Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2). Urad uvaja tudi poenostavitev pri vročanju dokumentov, pri čemer je v določeni meri prav tako sledil ureditvi v ZDavP-2 in ZPIZ-2. Te spremembe in nekatere druge poenostavitve postopkov bodo prispevale k znižanju stroškov poslovanja urada ter k pospešitvi postopka in zmanjšanju obremenitev za stranko in urad.

– navedba predpisov, ki urejajo to področje,

Zakoni in podzakonski akti:

1. Zakon o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 100/13);
2. Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13);
3. Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o znamki Skupnosti in Uredbe Sveta (ES) o modelih Skupnosti (Uradni list RS, št. 4/07);
4. Uredba o pristojbinah Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino (Uradni list RS, št. 128/06);
5. Pravilnik o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici (Uradni list RS, št. 102/01);
6. Pravilnik o vsebini prijave znamke (Uradni list RS, št. 102/01);
7. Pravilnik o elektronskem vlaganju prijav v postopkih registracije znamk in modelov (Uradni list RS, št. 2/15);
8. Pravilnik o postopku s prijavami in zahtevami za mednarodno registracijo znamk (Uradni list RS, 124/06);
9. Pravilnik o načinu opravljanja strokovnega izpita in vpisu v ustrezn register zastopnikov pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino (Uradni list RS, št. 111/01);
10. Odredba o ceniku informacijskih storitev (Uradni list RS, št. 71/06).

– ugotovitve pri spremljanju izvajanja veljavnega predpisa (predstavitev ciljev predpisa, ocena doseženih ciljev, metode oziroma merila, po katerih je pripravljena ta ocena, vzroki, zakaj cilji niso bili ali niso bili v celoti doseženi),

– poglobljene problemi oziroma vprašanja na področju urejanja (jasna opredelitev, velikost in obseg, vzrok za njihov nastanek),

– kako so bili problemi ugotovljeni,

– predpisi Evropske unije, ki vplivajo na področje urejanja,

1. Direktiva 2015/2436/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 336, 23. 12. 2015, str. 1);
2. Uredba 2017/1001/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (kodificirano besedilo), (UL L 154, z dne 16. 6. 2017, str. 1);

3. Uredba 608/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1383/2003 (UL L 181, z dne 29. 6. 2013, str. 15);
4. Direktiva 2006/114/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju (UL L št. 376, z dne 27.12.2006, str. 21).

– mednarodni sporazumi, ki vplivajo na področje urejanja,

1. Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (Uradni list RS-MP, št. 10/95);
2. Konvencija o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (Uradni list SFRJ-MP, št. 31/72 in št. 4/86, Uradni list RS št. 24/92, Uradni list RS-MP, št. 9/92, št. 3/01, št. 3/07);
3. Pogodba o pravu znamk in pravilnik (Uradni list RS-MP, št. 28/01);
4. Madridski aranžma o mednarodnem registriranju znamk (Uradni list SFRJ-MP, št. 2/74, Uradni list RS št. 24/92, Uradni list RS-MP, št. 9/92, št. 3/07);
5. Protokol k Madridskemu sporazumu o mednarodnem registriranju znamk (Uradni list RS-MP, št. 21/97);
6. Skupni pravilnik po Madridskem sporazumu o mednarodnem registriranju znamk in protokolu k temu sporazumu o mednarodnem registriranju znamk (Uradni list RS-MP, št. 2/06)¹;
7. Nicejski aranžma o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk (Uradni list SFRJ-MP, št. 51/74, Uradni list RS št. 24/92, Uradni list RS-MP, št. 9/92, št. 3/07);
8. Dunajski sporazum o mednarodni klasifikaciji figurativnih elementov znamk (Uradni list RS-MP, št. 7/01, št. 3/07);
9. Pogodba o pravu znamk in pravilnik (Uradni list RS-MP, št. 28/01);
10. Nairobijska pogodba o varstvu olimpijskega simbola (Uradni list RS-MP, št. 5/98).

Priporočila:

1. Skupna priporočila o določbah o varstvu dobro znanih znamk².

– odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki obravnavajo področje urejanja oziroma primerljivo ureditev,

Ustavno sodišče Republike Slovenije ni ugotovilo neskladja določb ZIL-1 z Ustavo Republike Slovenije.

– odločbe Sodišča Evropske unije, ki obravnavajo področje urejanja oziroma primerljivo ureditev,

Ker se bo rok za uskladitev z Direktivo 2015/2436/EU iztekel 14. januarja 2019 oziroma za nekatere določbe (postopek za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti) 14. januarja 2023, v tem trenutku Sodišče Evropske unije še ne more razsojati o skladnosti nacionalnih zakonodaj z Direktivo 2015/2436/EU ali razlagati posameznih določb direktive.

Za področje, ki ga ureja zadevna direktiva, sta pomembni sodba v zadevi C-307/10 (»IP Translator«) in sodba v zadevi C-273/00 (»Sieckmann«). Sodba C-307/10 je bila osnova za določbo 39. člena Direktive 2015/2436/EU, ki bolj natančno določa kriterije v zvezi z navedbo blaga in storitev, za katero se vloži prijava za registracijo znamke. Sodba C-273/00 je bila osnova za določbo 3(b) Direktive 2015/2436/EU, s katero je odpravljena zahteva po grafičnem prikazu znamke.

– razlogi, s katerimi se utemeljuje potreba po novem predpisu ali spremembi in dopolnitvi veljavnega predpisa

ZIL-1 ne vsebuje vseh določb, ki jih ureja Direktiva 2015/2436/EU, zato je nujna njegova sprememba in dopolnitev. S predlogom tega zakona se v ZIL-1 prenašajo določbe Direktive 2017/1564/EU. Rok za

¹ neuradno prečiščeno slovensko besedilo, kot velja od 1.9.2009:

http://www.uil-sipo.si/fileadmin/upload_folder/zakonodaja/MP_Madrid-pravilnik-2009.pdf

² Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks

<http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf>

prenos določb v slovenski pravni red je 14.1.2019, razen za 45. člen, za katerega je rok za uskladitev do 14.1.2023.

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA

2.1 Cilji

Cilji predlaganega zakona so:

- uskladitev s pravom Evropske unije
- postopen prehod na popolno elektronsko poslovanje urada
- optimizacija procesov v uradu in večja učinkovitost upravnih postopkov
- manj zahtevne spremembe in dopolnitve

2.2 Načela

Načela predlaganega zakona so:

- načelo prednosti prejšnje znamke
- načelo uporabe znamke
- načelo pravne varnosti imetnikov znamk
- načelo učinkovitosti postopka za registracijo znamk

2.3 Poglavitne rešitve

a) Predstavitev predlaganih rešitev:

- konkreten opis predlaganih rešitev,

1. prenos določb Direktive 2015/2436/EU

- Opredelitev znakov, ki lahko sestavljajo blagovno znamko, je širša. Prejšnja zahteva, da je znak mogoče grafično predstaviti, je nadomeščena z zahtevo, da je znak mogoče predstaviti tako, da pristojni organi in javnost jasno in natančno ugotovijo, kaj je predmet varstva (spremenjen 42. člen).

- Nabor absolutnih razlogov, zaradi katerih urad ne sme registrirati prijavljene znamke in jih po uradni dolžnosti preveri pri vsaki prijavi znamke, je razširjen. V primerjavi s sedanjo ureditvijo je večina sedanjih razlogov za zavrnitev ohranjenih, nekaj je črtanih, ker niso več dovoljeni ali pa so spremenjeni, dodani pa so novi, kot na primer nasprotovanje tradicionalnim izrazom za vina, nasprotovanje zajamčenim tradicionalnim posebnostim, nasprotovanje žlahtniteljskim pravicam, nasprotovanje drugim predpisom Republike Slovenije ali Evropske unije (spremenjen 43. člen).

- Institut pridobljenega razlikovalnega učinka znaka v okviru preizkusa absolutnih razlogov za zavrnitev registracije znamke v primerjavi s sedanjo ureditvijo ni spremenjen. Novost je upoštevanje pridobljenega razlikovalnega učinka v okviru ugotavljanja ničnosti znamke - znamka se ne sme razglasiti za nično, če je pred datumom vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti z uporabo pridobila razlikovalni značaj, torej tudi če na datum vložitve prijave še ni imela razlikovalnega učinka in ga je pridobila kasneje (novi 52.e člen).

- Pri relativnih razlogih za zavrnitev registracije se ohranja ureditev, da je za zavrnitev znamke iz relativnih razlogov nujen ugovor in da teh razlogov urad ne preverja po uradni dolžnosti. V primerjavi s sedanjo ureditvijo so nekateri razlogi za zavrnitev vsebinsko ohranjeni oziroma so samo opredeljeni jasneje in natančneje, nekateri pa so spremenjeni oziroma dopolnjeni. Med dopolnjene sodi na primer zavrnitev registracije znamke v primerih, če je pred datumom vložitve te prijave nekdo drug pridobil pravico do neregistrirane znamke ali drugega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu, in mu ta neregistrirana znamka ali znak dajeta pravico do prepovedi uporabe kasneje prijavljene znamke. Dopolnjen je tudi relativni razlog za zavrnitev registracije zaradi nasprotovanja prej prijavljeni označbi porekla blaga ali geografski označbi – v primerjavi z zdaj veljavno določbo ima prednost pred prijavljeno znamko tudi prej prijavljena označba porekla ali geografska označba, čeprav je registrirana kasneje, in ne le že registrirana označba porekla ali geografska označba. V primerjavi z zdaj veljavno določbo je jasneje določeno tudi, katere znamke so obsežene s pojmom prejšnja znamka (spremenjen 44. člen).

- Velik poudarek je na uporabi znamk, pri čemer se petletno obdobje uporabe šteje od datuma vpisa znamke v register. Obdobje resne in dejanske uporabe se upošteva v postopkih ugotavljanja kršitev, v postopkih za razveljavitev zaradi neuporabe, kot obramba v postopkih ugotovitve ničnosti ter kot obramba v postopkih ugovora, kar je novost v primerjavi s sedanjo ureditvijo (novi 52.b člen).

- Nove so določbe o stvarnih pravicah na znamkah, o znamki kot predmetu licence ter znamki kot predmetu izvršbe ter dodane določbe v zvezi s prenosom znamk. Te določbe so v skladu z Direktivo 2015/2436/EU določene enako kot v Uredbi 2017/1001/EU. Ker je taka ureditev ustrezna tudi za patent in model, se te določbe, kjer je to ustrezno, določajo enako tudi za ti pravici (spremenjen 75. člen, novi 75.a člen, novi 75.b člen, novi 75.c člen).

- Nove so nekatere določbe o kolektivni znamki: pojem kolektivne znamke, določbe o pravilniku o uporabi kolektivne znamke, pogoji za njeno registracijo, uporabo, ničnost in razveljavitev. Določbe o kolektivni znamki so obvezne in jih morajo v svojo nacionalno zakonodajo prenesti vse države članice (spremenjen 45. člen, spremenjen 46. člen, novi 46.a člen).

- Določena je obveznost urada, da v postopku ugovora zoper registracijo znamke prijavitelju znamke in vložniku ugovora na njuno skupno zahtevo omogoči, da lahko preučita možnost morebitne poravnave (novi 102.b člen).

2. postopen prehod na elektronsko poslovanje urada, optimizacija procesov v uradu in večja učinkovitost upravnih postopkov

Predlagane so tudi spremembe, ki omogočajo uradu postopen prehod na elektronsko poslovanje v celoti (nova 85.a in 85.b člen). V novem zalednem sistemu, katerega implementacijo pripravlja urad, bodo odločbe in drugi dokumenti nastajali v elektronski obliki, strankam pa se bodo odpremili po pošti - v obliki fizičnega prepisa odločbe, izdane v elektronski obliki. Zato je predlagano, da se uredi izdaja odločb in drugih dokumentov v elektronski obliki in določi, da so ti podpisani z elektronskim podpisom uradne osebe, ki je odločala v zadevi. Predlagane so določbe, ki omogočajo uradu izdelavo fizičnega prepisa elektronske odločbe (izvirnik je v elektronski obliki) in njegovo overitev ter overitev elektronskih prepisov. Dodana je tudi določba, da urad hrani izvirnik odločbe.

Iz razlogov ekonomičnosti in nižanja stroškov ter s ciljem povečati učinkovitost, se z novo ureditvijo drugače ureja tudi način vročanja. Predlagano je, da se vse odločbe, sklepi in drugi dokumenti urada vročajo z navadno vročitvijo, vročitev pa se šteje za opravljeno 15. dan od dneva, ko je bil dokument odpremljen.

Te predlagane določbe sledijo rešitvam v ZDavP-2 in ZPIZ-2.

Z namenom poenostavitve postopka in zmanjšanja obremenitev za stranke in urad je spremenjena določba 66. člena o podaljševanju rokov, tako, da bo stranka na zahtevo za podaljšanje roka vedno prejela sklep o podaljšanju za najdaljši možen rok treh mesecev. S tem je preprečeno, da bi stranke večkrat predlagale podaljšanje roka za krajši čas, npr. trikrat po en mesec. Stranke in urad bodo razbremenjeni obremenitev, ki so povezane z večkratnim podaljševanjem rokov, poleg tega bo jasno določen potek podaljšane roka.

– variantne rešitve, ki so bile proučevane, in utemeljitev predlagane rešitve.

Variantne rešitve so bile preučevane predvsem glede nabora absolutnih in relativnih razlogov za zavrnitev znamke, saj nekateri razlogi po Direktivi 2015/2436/EU niso obvezni. Ker ZIL-1 že zdaj določa nekatere absolutne in relativne razloge za zavrnitev znamke, ni smiselno, da se te določbe črta, saj jih uporabniki in strokovna javnost poznajo, poleg tega v praksi pri njihovem izvajanju ni bilo težav. Zato je predlagano, da se med absolutne in relativne razloge za zavrnitev znamke vključijo vsi tisti neobvezni absolutni ali relativni razlogi, ki jih ZIL-1 že zdaj ureja, ne pa tudi drugi, ki jih ZIL-1 do zdaj ni urejal.

Enak pristop je predlagan pri drugih določbah Direktive 2015/2436/EU, ki niso zavezujoče. Če ZIL-1 kakšno tako določbo že vsebuje, se ta ohranja in ustrezno usklajuje s posamezno določbo Direktive 2015/2436/EU. Ni pa predlagana uvedba povsem novih institutov, ki niso obvezni, npr. uvedba garancijske ali certifikacijske znamke.

b) Način reševanja:

– vprašanja, ki se bodo urejala s predlaganim zakonom,

S predlaganim zakonom se urejajo vse materialne določbe o znamki, postopek registracije znamke, vključno z ugovorom zoper registracijo znamke, obnavljanje znamke oziroma njeno vzdrževanje, razveljavitev in ničnost znamke ter pravice in obveznosti strank v teh postopkih. Dodane so določbe o stvarnih pravicah, licenci in prenosu pravic. Kolikor je nujno potrebno zaradi uskladitve z novimi določbami, so spremenjene nekatere določbe v zvezi s sodnim varstvom in uveljavljanjem pravic iz znamke.

S predlaganim zakonom še ni določen prenos pristojnosti za ničnost in razveljavitev znamk s sodišča na urad.

– vprašanja, ki se bodo urejala z izvršilnimi predpisi, in seznam izvršilnih predpisov, ki bodo prenehali veljati,

Predpisi, ki bodo še naprej veljali nespremenjeni:

1. Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o znamki Skupnosti in Uredbe Sveta (ES) o modelih Skupnosti (Uradni list RS, št. 4/07);
2. Uredba o pristojbinah Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino (Uradni list RS, št. 128/06);
4. Pravilnik o postopku z zahtevami v zvezi z mednarodno registracijo znamke (Uradni list RS, 124/06);
5. Pravilnik o načinu opravljanja strokovnega izpita in vpisu v ustrezni register zastopnikov pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino (Uradni list RS, št. 111/01);
6. Odredba o ceniku informacijskih storitev (Uradni list RS, št. 71/06).

Predpisi, ki se bodo spremenili:

1. Pravilnik o vsebini prijave znamke (Uradni list RS, št. 102/01).
2. Pravilnik o elektronskem vlaganju prijav v postopkih registracije znamk in modelov (Uradni list RS, št. 3/15);
3. Pravilnik o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici (Uradni list RS, št. 102/01).

– vprašanja, ki se bodo urejala drugače, navedite kako (npr. s kolektivnimi pogodbami),

Ni takih vprašanj.

– vprašanja, v katera ni mogoče poseči s predpisi,

S predpisi ni mogoče poseči v tista vprašanja, ki jih kot obvezne že urejajo mednarodne pogodbe, ki zavezujejo Republiko Slovenijo, in evropski pravni red.

– vprašanja, ki jih ni treba več urejati s predpisi,

Ni takih vprašanj.

– vprašanja, ki se bodo urejala s predpisi ter v zvezi s katerimi so bili predhodno opravljeni poskusi in testi, da se ugotovi, ali je ukrepanje primerno,

Ni takih vprašanj.

c) Normativna usklajenost predloga zakona:

– z veljavnim pravnim redom,

Predlog zakona je usklajen z veljavnim pravnim redom.

– s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo Republiko Slovenijo,

Predlog zakona je usklajen s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava ter mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo Republiko Slovenijo.

– s predpisi, ki jih je tudi treba sprejeti oziroma spremeniti in »paketno« obravnavati.

Ni takih predpisov.

č) Usklajenost predloga zakona:

– s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi,

Predlog zakona ne vpliva na lokalno samoupravo.

– s civilno družbo oziroma ciljnim skupinami, na katere se predlog zakona nanaša (navedba neusklajenih vprašanj),

– s subjekti, ki so na poziv predlagatelja neposredno sodelovali pri pripravi predloga zakona oziroma so dali mnenje (znanstvene in strokovne institucije, nevladne organizacije in posamezni strokovnjaki ter predstavniki zainteresirane javnosti).

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN DRUGA JAVNA FINANČNA SREDSTVA

– ocena finančnih sredstev za državni proračun,

Ta predlog zakona nima finančnih posledic za državni proračun. Finančne posledice bodo nastale, ko bo določen prenos pristojnosti za odločanje o razveljavitvi in ničnosti znamk s sodišča na urad. Najkasneje od 14.1.2023 bodo postopki razveljavitve ali ničnosti znamke tekli pred uradom in ne več pred sodiščem. V uradu bodo zato najkasneje konec leta 2022 nujne nove zaposlitve, zagotoviti pa bo treba tudi dodatna finančna sredstva.

Nekatere predlagane rešitve v zvezi z uvedbo elektronskega poslovanja urada in optimizacijo procesov v uradu imajo lahko v prihodnje pozitivne učinke, saj bi se morali znižati nekateri materialni stroški, npr. stroški, ki zdaj nastajajo zaradi osebne vročanja večine dokumentov urada.

– ocena drugih javnih finančnih sredstev.

Predlog zakona nima finančnih posledic za druga javnofinančna sredstva.

4. NAVEDBA, DA SO SREDSTVA ZA IZVAJANJE ZAKONA V DRŽAVNEM PRORAČUNU ZAGOTOVLJENA, ČE PREDLOG ZAKONA PREDVIDEVA PORABO PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU, ZA KATERO JE BIL DRŽAVNI PRORAČUN ŽE SPREJET

Za izvajanje zakona ni treba zagotoviti dodatnih sredstev v že sprejetem državnem proračunu.

5. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN PRILAGOJENOSTI PREDLAGANE UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE

– prikaz ureditve v pravnem redu EU,

Cilj sprememb, ki jih uvaja Direktiva 2015/2436/EU, je približanje določb materialnega prava blagovnih znamk in usklajitev glavnih postopkovnih pravil na področju registracije blagovnih znamk v državah članicah tistim v sistemu blagovne znamke EU.

Bistvene novosti, ki jih uvaja Direktiva 2015/2436/EU, so:

- Širša opredelitev znakov, ki lahko sestavljajo blagovno znamko. Prejšnja zahteva, da je znak mogoče grafično predstaviti, je nadomeščena z zahtevo, da je znak mogoče predstaviti tako, da pristojni organi in javnost jasno in natančno ugotovijo, kaj je predmet varstva.

- Absolutni razlogi za zavrnitev ali ničnost ter relativni razlogi za zavrnitev ali ničnost blagovne znamke so taksativno navedeni. Države članice ne smejo določiti drugih razlogov za zavrnitev blagovne znamke, lahko pa se odločijo, da nekaterih izbirnih razlogov za zavrnitev blagovne znamke ne uredijo.
- Države članice morajo v nacionalne zakonodaje uvesti enake določbe v zvezi z geografskimi označbami, kot jih vsebuje Uredba 207/2009/ES in razširiti obstoječi obseg absolutnih razlogov za zavrnitev blagovne znamke tudi na zavarovane tradicionalne izraze za vina in zajamčene tradicionalne posebnosti.
- Institut pridobljenega razlikovalnega učinka blagovne znamke v okviru preizkusa absolutnih razlogov za zavrnitev registracije blagovne znamke ni spremenjen. Na novo je uvedeno upoštevanje pridobljenega razlikovalnega učinka v okviru ugotavljanja ničnosti blagovne znamke - blagovna znamka se ne sme razglasiti za nično, če je pred datumom vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti z uporabo pridobila razlikovalni učinek, torej tudi če na datum vložitve prijave še ni imela razlikovalnega učinka in ga je pridobila kasneje. Države članice se lahko odločijo, da se pridobljen razlikovalni učinek upošteva tudi, če je blagovna znamka pridobila razlikovalni učinek po vložitvi prijave za registracijo, vendar pred registracijo.
- Kolektivna znamka je celovito urejena. Določen je pojem kolektivne znamke, pravilnik o uporabi kolektivne znamke, pogoji za njeno registracijo, uporabo, ničnost in razveljavitev. Določbe o kolektivni znamki so obvezne in jih morajo v svojo nacionalno zakonodajo prenesti vse države članice.
- Države članice lahko omogočijo registracijo garancijskih ali certifikacijskih znamk.
- Uveljavljanje pravic, pridobljenih z blagovno znamko, ne sme posegati v pravice imetnikov, ki so pridobljene pred vložitvijo prijave ali pred datumom prednostne pravice blagovne znamke. Takšen pristop je v skladu s prvim odstavkom 16. člena Sporazuma TRIPs. Kršitev blagovne znamke se lahko ugotovi le, če obstaja dokaz, da se nedovoljena blagovna znamka ali znak uporablja v gospodarskem prometu za razlikovanje blaga ali storitev. Zaradi zagotovitve pravne varnosti in popolne skladnosti z zakonodajo Evropske unije ima imetnik blagovne znamke zagotovljeno pravico, da tretji osebi prepove uporabo znaka v primerjalnem oglaševanju, če je tako primerjalno oglaševanje v nasprotju z Direktivo 2006/114/ES.
- Imetnik blagovne znamke ima novo pravico tretjim osebam preprečiti vnos blaga, ki krši pravice, in izvajanje kakršnih koli carinskih postopkov za takšno blago, vključno s tranzitom, pretovarjanjem, skladiščenjem, prostimi conami, začasno hrambo, aktivnim oplemenitenjem ali začasnim uvozom, tudi kadar takšno blago ni namenjeno dajanju na trg v zadevni državi članici.
- Imetnik blagovne znamke ne sme imeti pravice tretjim osebam prepovedati uporabe blaga, označenega z blagovno znamko, ki ga je imetnik dal v promet v Evropski uniji ali se je to zgodilo z njegovim soglasjem, razen če obstajajo utemeljeni razlogi, da imetnik nasprotuje nadaljnji komercializaciji blaga.
- Imetnik prejšnje znamke ne sme več zahtevati ugotovitve ničnosti ali ugovarjati uporabi blagovne znamke, ki je poznejša od njegove blagovne znamke, katere uporabo je v dolgem časovnem obdobju vede dopuščal, razen če je bila prijava poznejše blagovne znamke vložena v slabi veri.
- Imetniki prejšnjih blagovnih znamk nimajo pravice doseči zavrnitve ali ugotovitve ničnosti poznejše blagovne znamke ali ugovarjati njeni uporabi, če je bila poznejša blagovna znamka pridobljena v času, ko je bilo mogoče, da se prejšnja blagovna znamka ugotovi za nično ali razveljavi, ker na primer še ni pridobila razlikovalnega učinka z uporabo, ali če prejšnje blagovne znamke ni bilo mogoče uporabljati zaradi poznejše blagovne znamke, ker potrebni pogoji niso bili izpolnjeni, na primer, ko prejšnja znamka še ni pridobila ugleda.
- Določena je zahteva, da se registrirane blagovne znamke dejansko uporabljajo v zvezi z blagom ali storitvami, za katere so registrirane, ali da se v primeru neuporabe v petih letih od datuma zaključka postopka registracije lahko razveljavijo. Obdobje resne in dejanske uporabe se upošteva v postopkih

za razveljavitev zaradi neuporabe, v postopkih ugotavljanja kršitev, kot obramba v postopkih ugovora ter kot obramba v postopkih ugotovitve ničnosti. Imetnik prejšnje blagovne znamke pa nima pravice, da ugovarja poznejši blagovni znamki ali zahteva ugotovitev njene ničnosti, če ta imetnik svoje blagovne znamke ni uporabljal resno in dejansko.

- Pravila, ki se uporabljajo za blagovne znamke kot predmet lastnine so v ustreznem obsegu usklajena s tistimi, ki že veljajo za blagovne znamke EU, in vključujejo tudi pravila o prenosu, licencah, stvarnih pravicah in izvršbi.
- Postopek za registracijo blagovnih znamk v državah članicah je določen podobno kot za blagovne znamke EU. V prijavi blagovne znamke morajo biti blago in storitve določeni dovolj jasno in natančno, da lahko pristojni organi in gospodarski subjekti določijo obseg varstva blagovne znamke samo na podlagi prijave. Uporaba splošnih izrazov se mora razlagati tako, da vključujejo le blago in storitve, ki so nedvomno zajeti v dobesednem pomenu izraza.
- Določena je obveznost, da se v postopku ugovora zoper registracijo blagovne znamke prijavitelju znamke in vložniku ugovora na njuno skupno zahtevo omogoči, da lahko preučita možnost morebitne poravnave.

– prikaz ureditve v najmanj treh pravnih sistemih držav članic EU:

Ker bo rok za uskladitev z Direktivo 2015/2436/EU potekel 14. januarja 2019, še ni podatkov o tem, kako je ta direktiva implementirana v zakonodajah drugih držav članic EU, obstoječe ureditve pa so v državah članicah zelo različne. Z namenom primerjave implementacije direktive v državah članicah je bil opravljen pregled spletnih strani³ vseh pristojnih organov držav članic, vendar v času priprave tega predloga še niso objavljene spremembe obstoječih zakonodaj držav članic.

V nadaljevanju so v ponazoritev predstavljene nekatere razlike med državami članicami, zlasti glede absolutnih in relativnih razlogov za zavrnitev znamke, ki niso obvezni, zaradi česar se lahko države članice odločijo, da jih določijo ali pa tudi ne.

Direktiva 2015/2436/EU določa, da se je mogoče v ugovoru sklicevati ne le na prejšnje znamke, pač pa tudi na neregistrirane znamke. Neregistrirane znamke so zaščitene v številnih državah članicah, vendar neenotno, saj morajo v okviru večine jurisdikcij izpolnjevati pogoj dobro znane znamke v smislu člena 6bis Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine (Uradni list SFRJ-MP, št. 5/1974, št. 7/1986, Uradni list RS št. 24/92, Uradni list RS-MP, št. 9/1992, št. 3/2007; v nadaljnjem besedilu: Pariška konvencija), v nekaterih pa ne. Pravila in pogoji, ki urejajo pridobitev pravic na podlagi neregistrirane znamke, v državah članicah vključujejo vse od enostavne uporabe znaka do uporabe, ki pomeni pridobitev ugleda ali dobre znanosti v smislu člena 6bis Pariške konvencije. Obseg varstva neregistriranih znamk zato ni enoten, čeprav je na splošno precej podoben obsegu varstva na podlagi določb v zvezi z registriranimi znamkami. Na primer Beneluška konvencija o intelektualni lastnini⁴ in zakonodaja Cipra izrecno ne priznavata neregistriranih znamk, večina držav članic pa jih upošteva, vendar pod izrecnim pogojem, da štejejo za dobro znane znamke v smislu člena 6bis Pariške konvencije. Kot primer neenotne ureditve položaja neregistrirane znamke je npr. avstrijska zakonodaja, ki določa, da mora neregistrirana znamka pridobiti določeno prepoznavnost v gospodarskem prometu (»Verkehrsgeltung«), preden je imetnik kasnejše znamke vložil zahtevo za registracijo svoje znamke, razen če je to znamko v gospodarskem prometu uporabljal, ne da bi jo registriral, vsaj tako dolgo kot imetnik neregistrirane znamke.

Države članice imajo tudi različne pristope glede varstva drugih znakov, ki se uporabljajo v gospodarskem prometu (ime podjetja, firma, domena...). Večina držav članic priznava firmo kot pravico industrijske lastnine, saj jih k temu zavezuje Pariška konvencija, vendar v svojih zakonodajah tej pravici ne posvečajo zadostne pozornosti. Tako npr. bolgarska zakonodaja drugih znakov, ki se uporabljajo v gospodarskem prometu, ne priznava in ne morejo biti podlaga za ugovor zoper kasnejšo znamko. Češka zakonodaja omejuje pogoj varstva firme z razlikovalnim učinkom, ki ga je firma pridobila z uporabo v gospodarskem prometu z več kot zgolj lokalnim pomenom. V danski zakonodaji

³ https://www.tmdn.org/network/who_is_participating

⁴ <https://wipo.int/wipolex.int/en/text/181302>

je za razliko od drugih zakonodaj izrecno navedeno, da je treba "ime podjetja" razlagati širše, in sicer kot ime fundacije, sindikata, združenja, muzeja in javne institucije. Nemška zakonodaja določa, da mora imeti tovrstni poslovni znak, če želi preprečiti registracijo kasnejše znamke, svojstven razlikovalni učinek, ki ga je pridobil z uporabo kot oznako podjetja. V skladu z nemško sodno prakso je zahtevana stopnja svojstvenega razlikovalnega učinka za firmo nizka.

Direktiva 2015/2436/EU določa, da morajo države članice v svojih uradih zagotoviti učinkovit in hiter upravni postopek za ugovarjanje registraciji prijave znamke. Vse države članice, razen Malte, so uvedle postopek ugovora zoper prijavo za registracijo znamke, ki poteka pred uradi, le v Estoniji postopek ugovora vodi posebej ustanovljen pritožbeni svet za intelektualno lastnino pri Ministrstvu za ekonomijo. Glede razlogov za ugovor obstajajo med državami članicami razlike. Devet uradov dopušča sklicevanje tudi na absolutne zavrnilne razloge (Ciper, Danska, Estonija, Finska, Latvija, Litva, Poljska, Švedska, Združeno kraljestvo), ostale države, vključno z Republiko Slovenijo, preizkušajo v ugovoru le relativne razloge, ki jih navede vložnik ugovora. Vendar pa lahko v Republiki Sloveniji že od uveljavitve ZIL-1 (v letu 2001) dalje tretje osebe sporočijo uradu svoje mnenje, zakaj se glede na absolutne razloge za zavrnitev znamke ne sme registrirati prijavljene znamke.

Direktiva 2015/2436/EU določa, da morajo države članice, brez poseganja v pravico strank do pritožbe na sodišče, v svojih uradih zagotoviti učinkovit in hiter upravni postopek za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke. V nekaterih državah se ti postopki že vodijo pred njihovimi uradi (Avstrija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Poljska, Portugalska, Slovaška), v drugih državah, vključno z Republiko Slovenijo, pa še vedno pred sodišči (Beneluks, Estonija, Finska, Francija, Latvija, Litva, Malta, Romunija, Slovaška, Španija, Švedska).

– Izjava o skladnosti predloga zakona s pravnimi akti Evropske unije in korelacijska tabela pri prenosu direktiv

Izjava o skladnosti (oblika pdf) – izvoz iz baze RPS

Korelacijska tabela (oblika pdf) – izvoz iz baze RPS

6. PRESOJA POSLEDIC, KI JIH BO IMEL SPREJEM ZAKONA

6.1 Presoja administrativnih posledic

a) v postopkih oziroma poslovanju javne uprave ali pravosodnih organov:

– razlogi za uvedbo novega postopka ali administrativnih bremen in javni interes, ki naj bi se s tem dosegel,

Predlog zakona ne uvaja novega postopka. Do leta 2023 pa bosta uvedena dva nova upravna postopka, in sicer postopek za razveljavitev in ničnost znamke. Obe pravni sredstvi (tako razveljavitev kot tudi ničnost znamke) že obstajata v okviru sodnega varstva, pri čemer je zdaj za njuno reševanje pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani. S predvideno spremembo bosta postopka razveljavitve in ničnosti določena kot upravna postopka, pristojnost zanju pa tako prenesena s sodišča na urad. Razlog za uvedbo novih postopkov so določbe Direktive 2015/2436/EU, ki od držav članic zahtevajo uvedbo novih upravnih postopkov, pri čemer pa ne sme biti poseženo v pravico strank do pritožbe na sodišče. Države članice morajo te določbe implementirati do 14. januarja 2023. Do takrat lahko nacionalni postopki ostanejo takšni kot doslej.

Javni interes, ki naj bi se s tem dosegel je, da bodo vsi postopki registracije, razveljavitve znamke in ugotovitve ničnosti znamke tekli pred uradom, kar bi lahko razbremenilo Okrožno sodišče v Ljubljani, ki je izključno pristojno za reševanje teh sporov na prvi stopnji. Mogoče je pričakovati hitrejši zaključek postopkov razveljavitve ali ničnosti znamk, saj Direktiva 2015/2436/EU določa, da mora biti upravni postopek za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti blagovne znamke hiter in učinkovit. Sodno varstvo zoper upravne odločitve urada ostaja nespremenjeno, in sicer je zagotovljeno z institutom upravnega spora, za katerega je stvarno pristojno Upravno sodišče Republike Slovenije.

– ukinitve postopka ali odprava administrativnih bremen,

Dosedanja ureditev podaljšanja rokov dopušča večkratno podaljševanje roka do največ treh mesecev. V praksi je taka ureditev povzročila, da so nekatere stranke večkrat zahtevale podaljšanje roka za krajši čas od treh mesecev, npr. večkrat podaljšanje roka za en mesec. Večkratno podaljševanje roka za krajši čas od treh mesecev nepotrebno obremenjuje stranke in urad, saj mora stranka preverjati potek roka in vlagati novo zahtevo za podaljšanje roka, če potrebuje še dodaten rok za izpolnitev obveznosti ali pripravo odgovora na dopis urada, urad pa mora o podaljšanju roka odločiti s sklepom. Cilj predlagane spremembe je zmanjšanje obsega dela urada pri podaljševanju rokov, poenostavitev postopka in povečanje njegove preglednosti. Urad bo o zahtevi za podaljšanje roka odločal samo enkrat in na podlagi ene zahteve podaljšal rok za tri mesece, s čimer bo tudi jasno določen končni rok, v katerem mora stranka izpolniti neko obveznost ali pa se izjaviti o ugotovitvah urada. Sprememba ne poslabšuje položaja stranke, saj bo urad na podlagi njene zahteve podaljšal rok za tri mesece, od nje pa je odvisno, kdaj v okviru podaljšane trimesečnega roka bo izpolnila zahtevano obveznost ali odgovorila na dopis urada. Če se bo odzvala prej kot v treh mesecih, bo pospešila nadaljnji potek postopka.

– spoštovanje načela »vse na enem mestu« ter organ in kraj opravljanja dejavnosti oziroma izpolnjevanja obveznosti,

Načelo »vse na enem mestu« ostaja še naprej spoštovano, saj je urad edini pristojen za registracijo znamk. S prenosom postopkov razveljavitve in ničnosti znamke s sodišč na urad v začetku leta 2023 bo to načelo še bolj spoštovano.

– podatki oziroma dokumenti, ki so potrebni za izvedbo postopka in jih bo organ pridobil po uradni dolžnosti, ter način njihovega pridobivanja,

Urad razpolaga s podatki o veljavnih znamkah v Republiki Sloveniji. Register znamk, registriranih na podlagi ZIL-1, vodi sam. O drugih znamkah, ki veljajo v Republiki Sloveniji, pa lahko pridobi podatke v drugih bazah podatkov, npr. pri EUIPO (npr. eSearch plus ali TMview) ali pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (npr. baza Madrid Monitor). Druge podatke in dokumente bodo tako kot do zdaj predložile stranke npr. dokaze o uporabi znamke.

– ustanovitev novih organov, reorganizacija ali ukinitvev obstoječih organov,

Kot že navedeno bosta leta 2023 uvedena dva nova upravna postopka – postopek za razveljavitve in ničnost znamke, postopka sodnega varstva (razveljavitve in ničnost) pa bosta ukinjena. V navedenih upravnih postopkih bo kot pristojni organ določen urad.

Vsi postopki v zvezi z znamkami (tako npr. postopki registracije, razveljavitve in ničnosti) bodo tako tekli pred uradom, kar bo razbremenilo Okrožno sodišče v Ljubljani, ki je izključno pristojno za reševanje teh sporov na prvi stopnji. Mogoče je pričakovati hitrejši zaključek postopkov razveljavitve ali ničnosti znamk.

– ali bodo zaradi izvajanja postopkov in dejavnosti potrebne nove zaposlitve, ali so izvajalci primerno usposobljeni, ali bodo potrebna dodatno usposabljanje ter finančna in materialna sredstva,

Urad ima ustrezno usposobljeno osebje za izvajanje postopkov in dejavnosti urada, vendar bo potrebno dodatno usposabljanje. Prav tako je zaradi novih dveh upravnih postopkov, ki bosta uvedena leta 2023, pričakovan povečan obseg dela. Zaradi uvedbe novih postopkov bo zato nastala potreba po dodatnih zaposlitvah in usposabljanjih in torej dodatnih finančnih sredstvih.

– ali se bodo zaradi ukinitve postopkov in dejavnosti zmanjšala število zaposlenih ter finančna in materialna sredstva;

b) pri obveznostih strank do javne uprave ali pravosodnih organov:

– dokumentacija, ki jo mora stranka predložiti, povečanje ali zmanjšanje obsega dokumentacije z navedbo razlogov,

Predvidoma bo obseg dokumentacije manjši kot se zahteva zdaj, ko tečejo postopki pred sodiščem, saj v upravnem postopku urad določene dokumente pridobi po uradni dolžnosti, medtem ko jih mora pravdna stranka v pravdnem postopku predložiti sama.

– stroški, ki jih bo imela stranka, ali razbremenitev stranke,

Stranke bodo enako kot do zdaj plačevale pristojbine, ki so določene z Uredbo o pristojbinah Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino (Uradni list RS, št. 128/06). Spremembe zdaj niso predvidene. Ko bo pristojnost za razveljavitev in ničnost znamke prenesena s sodišča na urad, bo predvideno plačilo novih pristojbin za razveljavitev in ničnost znamke, ki bo nadomestilo zdaj zahtevano plačilo sodne takse (zdaj 148 EUR).

Stranke bodo razbremenjene pri podaljšanju rokov. Če bodo elektronsko poslovale z uradom, bodo imele nižje stroške.

– čas, v katerem bo stranka lahko uredila zadevo.

Postopki za razveljavitev in ničnost znamke so najzahtevnejši upravni postopki, njihov potek in trajanje pa sta odvisna tudi od ravnanj strank. Mogoče je pričakovati, da bodo postopki tekli hitreje kot pred sodiščem.

6.2 Presoja posledic za okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki, in sicer za:

Predlagane določbe o elektronskem poslovanju urada in optimizaciji procesov imajo lahko pozitivne učinke zaradi manjše porabe papirja.

6.3 Presoja posledic za gospodarstvo, in sicer za:

- poslovne stroške in poslovanje,
- premoženjske pravice,
- inovacije in raziskave,
- potrošnike in gospodinjstva,
- določene regije in sektorje,
- druge države in mednarodne odnose,
- makroekonomsko okolje,
- mala in srednja podjetja:
 - število podjetij in njihova velikost,
 - število podjetij in delovnih mest, na katera se nanaša predlagani predpis,
 - pomen različnih kategorij malih in srednjih podjetij v panogah,
 - povezanost z drugimi panogami in mogoči vplivi na podizvajalce,
- konkurenčnost podjetij:
 - omejevanje dostopa na trg dobaviteljem,
 - omejevanje konkurenčnosti dobaviteljev,
- zmanjševanje spodbud dobaviteljem za učinkovito konkurenčnost.

Predlog zakona bo imel pozitiven vpliv na gospodarstvo, saj bo z uvedbo elektronskega poslovanja postopek registracije hitrejši, bolj prijazen uporabniku in bolj prilagojen digitalni dobi. S hitrejšo registracijo znamke bo imetnik pravice, ki je pravni subjekt na trgu, lahko hitreje začel uporabljati znamko za večjo prepoznavnost svojega blaga ali storitev in uveljavljati pravice iz nje. To bo prispevalo k hitrejši prepoznavnosti blaga ali storitev na trgu in k večji pravni varnosti naložb v prepoznavnost tega blaga ali storitev.

Nova ureditev daje velik poudarek na uporabo znamke. Nove določbe bodo prispevale k temu, da bodo imetniki znamk svoje znamke dejansko uporabljali, saj bo imetnik znamke zaradi dejanske neuporabe znamke trpel posledice, kot je npr. razveljavitev znamke zaradi neuporabe. Taka ureditev bo omogočila, da če imetnik ne uporablja svoje znamke, drugim ne bo več mogel preprečevati uporabe takega znaka v gospodarskem prometu. Hkrati pa bo to npr. toženi stranki (domnevemu kršitelju znamke) omogočilo, da v svojo obrambo zahteva, da imetnik znamke dokaže, da je v neprekinjenem obdobju petih let znamko resno in dejansko uporabljal za označevanje blaga ali storitev.

6.4 Presoja posledic za socialno področje, in sicer za:

Ker bo postopek registracije znamke poenostavljen (npr. poenostavljena zahteva za podaljšanje roka, postopna uvedba elektronskega poslovanja), bo imetnik pravice svojo znamko hitreje registriral, kar mu bo omogočilo hitrejšo in večjo prepoznavnost svojih proizvodov ali storitev na trgu in s tem večjo konkurenčnost. To pa posledično lahko prinese večjo poslovno uspešnost in s tem tudi večje možnosti za zaposlovanje.

6.5 Presoja posledic za dokumente razvojnega načrtovanja, in sicer za:

– nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja,

Predlog zakona vpliva na dokumente razvojnega načrtovanja, saj bodo postopki razveljavitve in ničnosti znamke z letom 2023 preneseni s sodišča na urad.

– razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna,
– razvojne dokumente EU in mednarodnih organizacij.

6.6 Presoja posledic za druga področja:

/

6.7 Izvajanje sprejetega predpisa:

a) Predstavitev sprejetega zakona:

– ciljnim skupinam (seminarji, delavnice),
– širši javnosti (mediji, javne predstavitve, spletne predstavitve).

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo vsebino sprejetega zakona predstavilo na novinarski konferenci, pisno na svoji spletni strani in s sporočilom za javnost. Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino bo predstavil sprejeti zakon zainteresirani javnosti.

b) Spremljanje izvajanja sprejetega predpisa:

– zagotovitev spremljanja izvajanja predpisa,
– organi, civilna družba,
– metode za spremljanje doseganja ciljev,
– merila za ugotavljanje doseganja ciljev,
– časovni okvir spremljanja za pripravo poročil,
– roki za pripravo poročil o izvajanju zakona, doseženih ciljih in nadaljnjih ukrepih.

6.8 Druge pomembne okoliščine v zvezi z vprašanji, ki jih ureja predlog zakona

/

7. PRIKAZ SODELOVANJA JAVNOSTI PRI PRIPRAVI PREDLOGA ZAKONA:

– spletni naslov, na katerem je bil predpis objavljen,

Predlog zakona je bil objavljen na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si in spletnem portalu e-demokracija: <http://e-uprava.gov.si/e-uprava/edemokracija.euprava>

– čas trajanja javne predstavitve, v katerem je bilo mogoče sporočiti mnenja, predloge in pripombe,

Predlog zakona je bil v javni razpravi od ----- do -----

– datum in kraj morebitne javne obravnave ali druge oblike sodelovanja,

– seznam subjektov, ki so sodelovali (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte),

– bistvena mnenja, predloge in pripombe javnosti,

– bistvena mnenja, predloge in pripombe javnosti, ki niso bili upoštevani, in razlogi za neupoštevanje.

8. PODATEK O ZUNANJEM STROKOVNJAKU OZIROMA PRAVNI OSEBI, KI JE SODELOVALA PRI PRIPRAVI PREDLOGA ZAKONA, IN ZNESKU PLAČILA ZA TA NAMEN:

/

9. NAVEDBA, KATERI PREDSTAVNIKI PREDLAGATELJA BODO SODELOVALI PRI DELU DRŽAVNEGA ZBORA IN DELOVNIH TELES

- Zdravko Počivalšek, minister
- Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka
- mag. Aleš Cantarutti, državni sekretar

II. BESEDILO ČLENOV

1. člen

V Zakonu o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 100/13) se v 1. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(3) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo:

- Direktiva 98/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 1998 o pravnem varstvu biotehnoških izumov (UL L št. 213, z dne 30. 7. 1998, str. 13),
- Direktiva 98/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o pravnem varstvu modelov (UL L št. 289, z dne 28. 10. 1998, str. 28),
- Prva direktiva Sveta št. 89/104/ES z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 40, z dne 11. 2. 1989, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo 2015/2436/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 336, z dne 23. 12. 2015, str. 1), in
- Direktiva 2004/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL L št. 195, z dne 2. 6. 2004, str. 16).«.

2. člen

V 35. členu se v prvem odstavku beseda »skupnosti« nadomesti z besedo »uniji« in črta besedilo »(v nadaljnjem besedilu: Skupnosti)«.

V drugem odstavku se v napovednem stavku beseda »Skupnosti« nadomesti z besedama »Evropski uniji«.

3. člen

V 42. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Znamka je lahko sestavljena iz kakršnihkoli znakov, zlasti iz besed, vključno z osebnimi imeni, ali iz slik, črk, števil, barv, oblike blaga ali njegove embalaže ali zvokov, če se:

- a) lahko s temi znaki blago ali storitve določenega podjetja razlikujejo od blaga ali storitev drugih podjetij ter
- b) ti znaki v registru lahko prikažejo na način, ki Uradu in drugim pristojnim organom ter javnosti omogoči jasno in natančno določitev predmeta varstva, ki je zagotovljeno njihovemu imetniku.«.

4. člen

43. člen se spremeni tako, da se glasi:

»43. člen (absolutni razlogi za zavrnitev znamke)

(1) Kot znamka se ne registrira znak:

- a) ki ne more biti znamka;
- b) ki je brez slehernega razlikovalnega učinka;
- c) ki lahko v gospodarskem prometu označuje izključno vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitev ali druge značilnosti blaga ali storitev;
- d) ki sestoji izključno iz znakov ali označb, ki so postali običajni v jezikovni rabi ali v dobroverni in ustaljeni praksi trgovanja;
- e) ki sestoji izključno iz oblike ali druge značilnosti, ki izhaja iz same narave blaga, ali oblike ali druge značilnosti blaga, ki je nujna za doseg tehničnega učinka ali daje blagu bistveno vrednost;
- f) ki nasprotuje javnemu redu ali morali;
- g) ki zavaja javnost, zlasti glede narave, kakovosti ali geografskega izvora blaga ali storitev;
- h) za katerega ni bilo izdano dovoljenje pristojnih organov in mora biti zavrnjen na podlagi 6.ter člena Pariške konvencije;
- i) ki vsebuje ali posnema znamenja, embleme ali grbe, ki niso obseženi s 6.ter členom Pariške konvencije, vendar imajo poseben javni pomen, razen če so pristojni organi zanje izdali dovoljenje za registracijo;

- j) ki je izključen iz registracije po predpisih Republike Slovenije ali Evropske unije ali mednarodnih pogodbah, katerih pogodbenica je Republika Slovenija ali Evropska unija, ki zagotavljajo varstvo označb porekla in geografskih označbah;
- k) ki je izključen iz registracije po predpisih Evropske unije ali mednarodnih pogodbah, katerih pogodbenica je Evropska unija, ki zagotavljajo varstvo tradicionalnih izrazov za vina;
- l) ki je izključen iz registracije po predpisih Evropske unije ali mednarodnih pogodbah, katerih pogodbenica je Evropska unija, ki zagotavljajo varstvo zajamčenih tradicionalnih posebnosti;
- m) ki sestoji iz prej registriranega poimenovanja rastlinske sorte po predpisih Republike Slovenije ali Evropske unije ali mednarodnih pogodbah, katerih pogodbenica je Republika Slovenija ali Evropska unija, ki zagotavljajo varstvo žlahtniteljskih pravic, in se nanaša na rastlinske sorte iste ali zelo sorodne vrste, ali vsebuje bistvene elemente tega imena;
- n) katerega uporabo kot znamko se lahko prepove na podlagi drugega predpisa Republike Slovenije ali Evropske unije.

(2) Registracija znamke se ne zavrne na podlagi točke b), c) ali d) prejšnjega odstavka, če je pred datumom vložitve prijave z uporabo pridobila razlikovalni učinek.«.

5. člen

44. člen se spremeni tako, da se glasi:

»44. člen (relativni razlogi za zavrnitev znamke)

(1) Znamka se na podlagi ugovora ne registrira za znak:

- a) ki je enak znaku prejšnje znamke in če so blago ali storitve, za katere je znamka prijavljena, enaki blagu ali storitvam, za katere je varovana prejšnja znamka;
- b) če zaradi enakosti ali podobnosti z znakom prejšnje znamke in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z znamkami, obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko;
- c) ki je enak ali podoben znaku prejšnje znamke, ne glede na to, ali so blago ali storitve, za katere je znamka prijavljena, enaki, podobni ali niso podobni tistim, za katere je varovana prejšnja znamka, če prejšnja znamka uživa ugled v Republiki Sloveniji ali, v primeru znamke EU uživa ugled v Evropski uniji, in če bi se z uporabo kasnejše znamke brez upravičenega razloga nepošteno izkoriščal ali oškodoval razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke;
- d) če se lahko njegova uporaba prepove na podlagi pravice do neregistrirane znamke ali drugega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu, pridobljene pred datumom vložitve prijave znamke ali datumom prednostne pravice, če je ta zahtevana;
- e) ki ga je posrednik ali zastopnik imetnika znamke brez njegovega soglasja prijavil kot znamko v svojem imenu, razen če posrednik ali zastopnik upraviči svoje ravnanje;
- f) če se lahko njegova uporaba prepove na podlagi registrirane označbe porekla ali geografske označbe, za katero je bila prijava vložena v skladu s predpisi Republike Slovenije ali Evropske unije o varstvu označb porekla ali geografskih označb pred datumom vložitve prijave znamke ali datumom prednostne pravice, če je ta zahtevana;
- g) če se lahko njegova uporaba prepove na podlagi prej pridobljene pravice do imena, osebne podobe, avtorske pravice ali druge pravice industrijske lastnine, razen če je imetnik prej pridobljene pravice izrecno soglašal z registracijo take znamke.

(2) Prejšnja znamka iz prejšnjega odstavka pomeni:

- a) znamko, ki je bila registrirana v Republiki Sloveniji na podlagi nacionalne prijave pred datumom vložitve prijave kasnejše znamke ali datumom prednostne pravice, če je ta zahtevana;
- b) znamko EU, ki je bila registrirana pred datumom vložitve prijave kasnejše znamke ali datumom prednostne pravice, če je ta zahtevana;
- c) znamko, ki je bila registrirana na podlagi mednarodnih pogodb, ki učinkujejo v Republiki Sloveniji, pred datumom vložitve prijave kasnejše znamke ali datumom prednostne pravice, če je ta zahtevana;
- d) prijave znamk iz točk a) in b) tega odstavka ter prejšnje točke, ki so bile vložene pred datumom prijave kasnejše znamke ali datumom prednostne pravice, če je ta zahtevana, pod pogojem, da so registrirane;

e) znamko, ki je na datum vložitve prijave znamke ali datum prednostne pravice, če je ta zahtevana, v Republiki Sloveniji znana znamka v smislu člena 6.bis Pariške konvencije.«.

6. člen

45. člen se spremeni tako, da se glasi:

»45. člen (kolektivna znamka)

»(1) Kolektivna znamka pomeni znamko, ki je kot taka navedena ob vložitvi prijave in njen znak omogoča razlikovanje blaga ali storitev članov nosilca te znamke, od blaga ali storitev drugih podjetij.

(2) Prijavitelj ali nosilec kolektivne znamke je lahko združenje izdelovalcev, proizvajalcev, ponudnikov storitev ali trgovcev, ki je po predpisu, ki ureja njegovo delovanje, sposobno postati nosilec pravic in obveznosti, sklepati pogodbe ali izvajati druga pravna dejanja ter tožiti in biti tožen, ter pravne osebe javnega prava.

(3) Člani nosilca lahko v skladu s pravilnikom iz 46. člena tega zakona uporabljajo kolektivno znamko.

(4) Za pridobitev kolektivne znamke se uporabljajo določbe tega zakona, razen če ta zakon določa drugače. Ne glede na točko c) prvega odstavka 43. člena tega zakona se lahko s kolektivno znamko registrira znak, ki označuje geografski izvor blaga ali storitev.«.

7. člen

V 46. členu se v drugem odstavku napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Pravilnik iz prejšnjega odstavka določa vsaj:«.

V drugem odstavku se za točko c) doda nova točka d), ki se glasi:

»d) pogoje za uporabo kolektivne znamke;«.

Dosedanji točki d) in e) drugega odstavka postaneta točki e) in f).

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Prijavitelj ali nosilec kolektivne znamke Uradu pošlje vsako spremembo pravilnika. Urad vpiše v ustrezn register podatek o spremembi pravilnika, razen če spremenjeni pravilnik ne ustreza zahtevam iz prejšnjega odstavka ali če je podan kateri izmed razlogov iz 46.a člena tega zakona. Sprememba pravilnika učinkuje z datumom vpisa podatka o spremembi v register.«.

8. člen

Za 46. členom se doda novi 46.a člen, ki se glasi:

»46.a člen (dodatni razlogi za zavrnitev kolektivne znamke)

Kolektivna znamka se tudi ne registrira, če:

- a) ne ustreza zahtevam iz 45. ali 46. člena tega zakona;
- b) lahko zavaja javnost glede značaja ali pomena znamke, zlasti če je verjetno, da jo bodo razumeli drugače kot kolektivno znamko;
- c) pravilnik iz 46. člena nasprotuje javnemu redu ali morali, razen če prijavitelj s spremembo pravilnika odpravi to pomanjkljivost.«.

9. člen

47. člen se spremeni tako, da se glasi:

**»47. člen
(pravice iz znamke)**

(1) Znamka daje imetniku izključne pravice. Brez poseganja v pravice imetnikov, ki so bile pridobljene pred datumom vložitve prijave znamke ali datumom prednostne pravice registrirane znamke, ima njen imetnik pravico preprečiti tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu v povezavi z blagom ali storitvami uporabljajo:

- a) katerikoli znak, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, ki so obseženi z znamko;
- b) katerikoli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, obseženih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko;
- c) katerikoli znak, ki je enak ali podoben znamki, ne glede na to, ali so blago ali storitve enaki, podobni ali niso podobni tistim, ki so obseženi z znamko, če ima znamka v Republiki Sloveniji ugled in če bi uporaba takega znaka brez upravičenega razloga nepošteno izkoristila ali oškodovala razlikovalni učinek ali ugled znamke.

(2) Pravica iz prejšnjega odstavka obsega med drugim prepoved:

- a) opremljanja blaga ali njihove embalaže z znakom;
- b) ponujanja blaga, označenega s tem znakom, njegovega dajanja na trg ali skladiščenja v te namene ali ponujanja ali opravljanja storitev pod tem znakom;
- c) uvoza ali izvoza blaga pod tem znakom;
- d) uporabe znaka na poslovni dokumentaciji in v oglaševanju.
- e) uporabe znaka kot trgovskega imena ali firme podjetja ali kot dela trgovskega imena ali firme podjetja;
- f) uporabe znaka v primerjalnem oglaševanju na način, ki je v nasprotju s predpisi Republike Slovenije ali Evropske unije o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju.

(3) Brez poseganja v pravice, ki so jih imetniki pridobili pred datumom vložitve prijave znamke ali datumom prednostne pravice registrirane znamke, ima njen imetnik pravico preprečiti tretjim osebam vnos blaga v gospodarskem prometu v Republiko Slovenijo, ne da bi bilo to blago tudi sproščeno v prosti promet, če to blago, vključno z njegovo embalažo, prihaja iz držav, ki niso države članice Evropske unije, in je brez dovoljenja imetnika znamke označeno z znakom, ki je enak znamki, registrirani za takšno blago, ali ga v njegovih bistvenih lastnostih ni mogoče razlikovati od nje.

(4) Imetnik znamke nima več pravice iz prejšnjega odstavka, če deklarant ali imetnik blaga v teku postopka ugotavljanja kršitve pravic iz znamke, začete v skladu s predpisi Evropske unije o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov, dokaže, da imetnik znamke nima pravice prepovedati dajanja blaga na trg v končni namembni državi.«.

10. člen

Za 47. členom se doda nov 47.a člen, ki se glasi:

**»47.a člen
(prepoved pripravljalnih dejanj v zvezi z embalažo ali drugimi sredstvi)**

Če obstaja nevarnost, da bi se lahko embalaža, nalepke, listki, varnostne oznake ali naprave, oznake ali naprave za preverjanje pristnosti ali kakršnakoli druga sredstva, na katerih je nameščena znamka, uporabili v zvezi z blagom ali storitvami in bi takšna uporaba kršila pravice imetnika znamke iz prvega ali drugega odstavka prejšnjega člena, ima imetnik te znamke pravico prepovedati naslednja dejanja, če se izvajajo v gospodarskem prometu:

- a) namestitev znaka, ki je enak ali podoben znamki, na embalaži, nalepkah, listkih, varnostnih oznakah ali napravah, oznakah ali napravah za preverjanje pristnosti ali kakršnihkoli drugih sredstvih, na katere je mogoče namestiti znamko;
- b) ponujanje ali dajanje na trg ali skladiščenje v te namene, uvoz ali izvoz embalaže, nalepk, listkov, varnostnih oznak ali naprav, oznak ali naprav za preverjanje pristnosti ali kakršnihkoli drugih sredstev, na katerih je nameščena znamka.«.

11. člen

V 48. člen se v prvem odstavku v točki a) za besedo »svoje« doda beseda »osebno«, v točki b) pred besedo »označbe« doda besedilo »znake ali označbe, ki niso razlikovalni, ali« in v točki c) za besedo »znamko« doda besedilo »zaradi opredelitve ali navajanja blaga ali storitev kot lastnih imetniku te znamke, zlasti«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Znamka imetniku ne daje pravice, da bi tretji osebi v gospodarskem prometu prepovedal uporabo prejšnje pravice, ki velja le na določenem območju, če je ta pravica priznana v Republiki Sloveniji in če se uporablja znotraj meja ozemlja, na katerem je priznana.«.

12. člen

49. člen se spremeni tako, da se glasi:

»49. člen (omejitev pravic iz kolektivne znamke)

(1) Kolektivna znamka, ki označuje geografski izvor blaga, nosilcu ne daje pravice, da bi tretji osebi v gospodarskem prometu prepovedal uporabo takega znaka, če ga uporablja v skladu z dobrimi poslovnimi običaji, in tudi ne pravice, da prepove uporabo geografskega imena tretji osebi, ki je upravičena do tega.

(2) Nosilec kolektivne znamke, ki označuje geografski izvor blaga ali storitev, omogoči vsaki osebi, katere blago ali storitve izvirajo iz navedenega geografskega območja in ki ustrezajo v pravilniku navedenim pogojem za uporabo kolektivne znamke, da postane član nosilca kolektivne znamke.«.

13. člen

V 50. členu se v prvem odstavku besedi »Republiki Sloveniji« nadomestita z besedilom »Evropskem gospodarskem prostoru«.

Črta se tretji odstavek.

14. člen

V 51. členu se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Če je delo v elektronski obliki, zagotovi založnik to nemudoma.«.

15. člen

V 52. členu se v drugem odstavku za besedo »znamke« doda besedilo »ali katerakoli oseba, ki je po zakonu ali po pogodbi pooblaščen za to,«.

16. člen

Za 52. členom se dodajo novi 52.a, 52.b, 52.c, 52.d, 52.e in 52.f člen, ki se glasijo:

»52.a člen (prepoved uporabe in prenos znamke, registrirane na ime posrednika ali zastopnika)

(1) Če je bila znamka brez soglasja imetnika znamke registrirana na ime posrednika ali zastopnika osebe, ki je imetnik te znamke, ima imetnik znamke pravico, da ugovarja temu, da njegov posrednik ali zastopnik uporablja znamko, in tudi da zahteva, da se znamka prenese nanj.

(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja, če posrednik ali zastopnik upraviči svoje ravnanje.

52.b člen
(uporaba znamke)

(1) Če imetnik znamke v obdobju petih let od datuma vpisa znamke v register ni začel resno in dejansko uporabljati znamke v Republiki Sloveniji za blago ali storitve, za katere je registrirana, ali če je bila takšna uporaba prekinjena v obdobju petih zaporednih let, veljajo za znamko omejitve in sankcije iz 52.c, 102.a, 120. in 122.a člena tega zakona, razen če obstajajo upravičeni razlogi za njeno neuporabo.

(2) Kot uporaba znamke se šteje tudi:

- a) uporaba znamke v obliki, ki se glede na obliko, v kateri je bila registrirana, razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega učinka znamke, ne glede na to, ali je bila znamka v obliki, v kateri se uporablja, tudi registrirana v imenu imetnika znamke;
- b) namestitev znamke na blago ali njegovo embalažo v Republiki Sloveniji izključno za potrebe izvoza.

(3) Šteje se, da imetnik uporablja znamko, če se ta uporablja z njegovim soglasjem.

(4) Pri kolektivni znamki se šteje, da jo nosilec uporablja, če jo uporablja vsaj ena oseba, ki ima pravico do njene uporabe.

52.c člen
(neuporaba kot način obrambe v postopku za ugotovitev ničnosti)

(1) Imetnik kasnejše znamke, katere ugotovitev ničnosti zahteva imetnik prejšnje znamke, lahko zahteva, da imetnik prejšnje znamke predloži dokaze, da je v obdobju petih let pred datumom vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti, svojo znamko, ki je razlog za to zahtevo, v skladu s prejšnjim členom resno in dejansko uporabljal za blago ali storitve, za katere je registrirana, ali da obstajajo upravičeni razlogi za njeno neuporabo, pod pogojem, da je na datum vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti kasnejše znamke že poteklo pet let od datuma vpisa prejšnje znamke v register.

(2) Če je na datum vložitve prijave kasnejše znamke ali na datum prednostne pravice že poteklo obdobje petih let, v katerem bi moral imetnik prejšnjo znamko v skladu s prejšnjim členom začeti resno in dejansko uporabljati, imetnik prejšnje znamke predloži poleg dokazov iz prejšnjega odstavka tudi dokaze, da je znamko resno in dejansko začel uporabljati v obdobju petih let pred datumom vložitve prijave kasnejše znamke ali datumom prednostne pravice, ali da obstajajo upravičeni razlogi za njeno neuporabo.

(3) Če imetnik prejšnje znamke ne dokaže okoliščin iz prvega in prejšnjega odstavka, se zavrne zahteva za ugotovitev ničnosti kasnejše znamke na podlagi prejšnje znamke.

(4) Če se je prejšnja znamka uporabljala le za nekatero blago ali storitve, za katere je registrirana, se za namene preverjanja utemeljenosti zahteve za ugotovitev ničnosti šteje, da je registrirana le za to blago ali storitve.

52.d člen
(prekluzija ničnosti znamke kot posledica tihe privolitve)

(1) Če je imetnik prejšnje znamke v obdobju petih zaporednih let tiho privolil v uporabo kasnejše znamke, čeprav se je take uporabe zavedal, nima več pravice, da na podlagi svoje prejšnje znamke zahteva ugotovitev ničnosti kasnejše znamke za blago ali storitve, za katere se kasnejša znamka uporablja, razen če kasnejša znamka ni bila prijavljena v dobri veri.

(2) Imetnik kasnejše znamke dokazuje, da ni dovoljeno zahtevati ugotovitve ničnosti njegove znamke.

(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena imetnik kasnejše znamke nima več pravice ugovarjati uporabi prejšnje pravice, čeprav se ta ne more več uveljavljati proti kasnejši znamki.

52.e člen
(razlikovalni učinek in ugotovitev ničnosti znamke)

(1) Znamka se ne ugotovi za nično na podlagi točk b), c) ali d) prvega odstavka 43. člena tega zakona, če je pred datumom vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti z uporabo pridobila razlikovalni učinek.

(2) Zahtevi za ugotovitev ničnosti znamke, ki temelji na prejšnji znamki, se na datum vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti ne ugoti, če se ji glede na datum vložitve prijave kasnejše znamke ali datum prednostne pravice ne bi ugodilo iz enega izmed naslednjih razlogov:

a) prejšnja znamka se lahko ugotovi za nično na podlagi točke b), c) ali d) prvega odstavka 43. člena tega zakona, ker še ni pridobila razlikovalnega učinka;

b) zahteva za ugotovitev ničnosti temelji na točki b) prvega odstavka 44. člena tega zakona in prejšnja znamka še nima tolikšnega razlikovalnega učinka za utemeljitev verjetnosti zmede v smislu točke b) prvega odstavka 44. člena tega zakona;

c) zahteva za ugotovitev ničnosti temelji na točki c) prvega odstavka 44. člena tega zakona in prejšnja znamka še ni pridobila ugleda v smislu točke c) prvega odstavka 44. člena tega zakona.

52.f člen
(naknadno ugotavljanje ničnosti ali razveljavitve znamke)

Če se za znamko EU zahteva prednost starejše znamke, registrirane na podlagi nacionalne prijave ali mednarodnih pogodb, ki učinkujejo v Republiki Sloveniji, ki se ji je imetnik odpovedal ali dopustil, da njena veljavnost poteče, se lahko ničnost ali razveljavitve znamke, ki je podlaga zahteve po prednosti starejše znamke, ugotovi tudi po njenem prenehanju, če bi se njena ničnost ali razveljavitve lahko ugotovila takrat, ko se ji je imetnik znamke odpovedal ali dopustil, da njena registracija poteče. V tem primeru prednost starejše znamke preneha učinkovati.

17. člen

Za 54. členom se doda novi 54.a člen, ki se glasi:

»54.a člen
(uporaba mednarodne znamke)

(1) Pri znamki, ki je bila registrirana na podlagi mednarodnih pogodb, ki učinkujejo v Republiki Sloveniji, se obdobje petih let iz 52.b člena tega zakona šteje od datuma, ko znamke ni več mogoče zavrniti ali ji ugovarjati.

(2) V primeru ugovora zoper njeno registracijo ali njene začasne zavrnitve po uradni dolžnosti se obdobje petih let iz 52.b člena tega zakona šteje od datuma, ko je ugovor umaknjen ali ko je Urad odločil o zavrnitvi varstva znamke iz razlogov po 43. ali 44. členu tega zakona.

18. člen

V 61. členu se v prvem odstavku besedilo »Pariške unije ali WTO« nadomesti z besedilom »unije, ustanovljene na podlagi Pariške konvencije (v nadaljnjem besedilu: Pariška unija), ali Svetovne trgovinske organizacije (v nadaljnjem besedilu: WTO)«.

19. člen

V 66. členu se prvem odstavku črta beseda »največ«.

V drugem odstavku se beseda »petega« nadomesti z besedo »četrtga«.

20. člen

75. člen se spremeni tako, da se glasi:

**»75. člen
(prenos pravice)**

- (1) Imetnik patenta, modela ali znamke lahko s pogodbo ločeno od vsakega prenosa podjetja v delu ali v celoti prenaša svojo pravico.
- (2) Prenos celotnega podjetja, ki je dogovorjen s pogodbo, vključuje prenos patenta, modela ali znamke tega podjetja, razen če je dogovorjeno drugače ali če okoliščine jasno kažejo drugače.
- (3) Prvi in prejšnji odstavek se smiselno uporabljata za prijavitelja in prijave.
- (4) Kolektivna znamka se lahko prenese samo na osebo, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 45. člena tega zakona.
- (5) Prenos geografske označbe na drugo osebo ni dovoljen.«.

21. člen

Za 75. členom se dodajo novi 75.a, 75.b in 75.c člen, ki se glasijo:

**»75.a člen
(stvarne pravice)**

- (1) Patent, model ali znamka se lahko neodvisno od podjetja da v zavarovanje ali je predmet stvarnih pravic.
- (2) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja za prijave.

**75.b člen
(izvršba)**

- (1) Patent, model in znamka so lahko predmet izvršbe.
- (2) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja za prijave.

**75.c člen
(licenca)**

- (1) Patent, model ali znamka je lahko predmet licence v delu ali v celoti in za celotno ozemlje Republike Slovenije ali del njenega ozemlja. Licenca je lahko izključna ali neizključna.
- (2) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja za prijave.
- (3) Ne glede na določbe drugih predpisov lahko imetnik znamke uveljavlja pravice iz znamke proti pridobitelju licence, ki ravna v nasprotju s katerokoli določbo v licenčni pogodbi v zvezi:
 - (a) z njenim trajanjem;
 - (b) z obliko, obseženo z registracijo, v kateri se lahko uporablja znamka;
 - (c) z obsegom blaga ali storitev, za katere je podeljena licenca;
 - (d) z ozemljem, na katerem se znamka lahko uporabi, ali
 - (e) s kakovostjo blaga ali storitev, ki ga izdeluje ali jih opravlja pridobitelj licence.
- (4) Kolektivna znamka in geografska označba nista predmet licenčne pogodbe.«.

22. člen

Za 85. členom se dodata nova 85.a in 85.b člen, ki se glasita:

**»85.a člen
(podpis upravnih aktov in drugih dokumentov v upravnem postopku, ki
se izdelajo v elektronski obliki)**

- (1) Izvirnik odločbe podpiše uradna oseba, ki je odločala v zadevi.
- (2) Če se odločba izda v elektronski obliki, je elektronski podpis uradne osebe, ki je v skladu z zakonom, ki ureja elektronski podpis, enakovreden lastnoročnemu podpisu. Če je odločba, ki se izdela samodejno, izdana v elektronski obliki, ima namesto podpisa uradne osebe, ki je odločala v zadevi, faksimile podpisa, in namesto žiga Urada faksimile žiga Urada ali digitalni podpis Urada.
- (3) Na odločbi v elektronski obliki se označi, da je podpisana z elektronskim podpisom z navedbo podatkov o podpisniku, času podpisa, izdajatelju in identifikacijski številki elektronskega potrdila.
- (4) Fizični prepis odločbe se overi z oznako o točnosti prepisa in lastnoročnim podpisom uradne osebe, ki je opravila prepis, elektronski prepis odločbe pa se overi z elektronskim podpisom uradne osebe.
- (5) Overitev fizičnega prepisa odločbe, izdane v elektronski obliki, ni potrebna, če Urad zagotovi druge načine preverjanja istovetnosti fizičnega prepisa z elektronskim izvirnikom. Na odločbi se navede način preveritve istovetnosti.
- (6) Fizični prepis odločbe iz četrtega in prejšnjega odstavka tega člena ima enako dokazno vrednost kot izvirnik odločbe.
- (7) Izvirnik odločbe hrani Urad.
- (8) Ta člen se uporablja tudi za vse druge dokumente v upravnem postopku, ki jih izda Urad v elektronski obliki.

**85.b člen
(vročitev)**

- (1) Vse odločbe in sklepi ter drugi dokumenti Urada se vročajo z navadno vročitvijo. Vročitev je opravljena 15. dan od dneva odpreme.
- (2) Odločbe, sklepi in drugi dokumenti Urada se vročajo v fizičnem ali elektronskem izvirniku ali v fizičnem ali elektronskem (skeniranem) prepisu.«.

23. člen

V 97. členu se prvem odstavku spremeni točka c) tako, da se glasi:

»c) prikaz znaka, ki izpolnjuje pogoje iz točke b) prvega odstavka 42. člena tega zakona in je v formatih, ki jih sprejema Urad.«.

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(4) Na zahtevo prijavitelja se lahko prijava znamke razdeli v več prijav. Vsaka prijava obdrži datum vložitve prvotne prijave in datum prednostne pravice, če je ta zahtevana. Ta določba se smiselno uporablja za delitev znamke.«.

24. člen

98. člen se spremeni tako, da se glasi:

**»98. člen
(vsebina sestavin prijave znamke)**

(1) Zahteva za registracijo znamke vsebuje podatke o prijavitelju (priimek, ime in naslov oziroma firmo in sedež), navedbe o prijavljenem znaku, navedbo, če je prijava za kolektivno znamko, ter druge podatke, določene s podzakonskim predpisom, ki se nanašajo na prijavo.

(2) Blago in storitve, navedeni v seznamu blaga ali storitev, so razvrščeni po Nicejski klasifikaciji. Če prijavitelj zahteva registracijo za več kot en razred, blago in storitve razvrsti glede na razrede Nicejske klasifikacije, pri čemer pred vsako skupino blaga ali storitev navede številko razreda, v katerega spada ta skupina blaga ali storitev, različne skupine pa so navedene v vrstnem redu razredov.

(3) Prijavitelj navede blago in storitve tako jasno in natančno, da lahko pristojni organi in gospodarski subjekti izključno na tej podlagi določijo obseg zahtevanega varstva. Prijavitelj lahko pri tem uporabi splošne oznake, vključene v naslove razredov Nicejske klasifikacije, ali druge splošne izraze, če so v skladu z zahtevanimi standardi jasnosti in natančnosti, določenimi v tem členu.

(4) Šteje se, da uporaba splošnih izrazov, vključno s splošnimi oznakami v naslovih razredov Nicejske klasifikacije, vključuje vse blago ali storitve, ki so jasno zajeti z dobesednim pomenom oznake ali izraza. Uporaba takih izrazov ali oznak ne obsega zahtevka za blago ali storitve, ki jih ni mogoče tako razumeti.

(5) Za blago in storitve, ki so razvrščeni v isti razred po Nicejski klasifikaciji, ne velja domneva, da so si podobni. Za blago in storitve, ki so razvrščeni v različne razrede po Nicejski klasifikaciji, ne velja domneva, da si niso podobni.

25. člen

V 99. členu se v prvem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Pri prijavi kolektivne znamke Urad dodatno preveri, ali lahko glede na 45., 46. in 46.a člen tega zakona registrira kolektivno znamko.«.

V tretjem odstavku se za besedo »znak« doda besedilo »ali pravilnik iz 46. člena tega zakona«.

26. člen

V 100. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Katerakoli fizična ali pravna oseba in katerakoli skupina ali organ, ki predstavlja izdelovalce, proizvajalce, ponudnike storitev, trgovce ali potrošnike, lahko Uradu sporoči svoje mnenje, da prijavljenega znaka ob upoštevanju 43. člena tega zakona ni dovoljeno registrirati kot znamko, in navede razloge. Prav tako lahko sporoči svoje mnenje, da ob upoštevanju 46.a člena tega zakona ni dovoljeno registrirati kolektivne znamke, in navede razloge.«.

27. člen

V 101. členu se v prvem odstavku za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Kot pisni ugovor se šteje tudi ugovor, ki je vložen v elektronski obliki.«.

V drugem odstavku se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Ugovor lahko temelji na eni ali več prejšnjih pravicah, če je njihov imetnik isti in če se v delu ali v celoti nanašajo na blago ali storitve, za katere je prijavljena znamka, zoper katero je vložen ugovor.«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»3) Ugovor po prvem odstavku tega člena lahko vloži tudi:

- a) imetnik prej pridobljene neregistrirane znamke ali drugega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu, iz točke d) prvega odstavka 44. člena tega zakona;
- b) imetnik znamke iz točke e) prvega odstavka 44. člena tega zakona, ki jo je brez njegovega soglasja njegov posrednik ali zastopnik prijavil na svoje ime;
- c) oseba, ki je upravičena do uporabe prej registrirane označbe porekla ali geografske označbe iz točke f) prvega odstavka 44. člena tega zakona;
- d) imetnik druge prej pridobljene pravice iz točke g) prvega odstavka 44. člena tega zakona.«.

Četrty odstavek se črta.

Dosedanji peti, šesti in sedmi odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.

28. člen

102. člen se spremeni tako, da se glasi:

**»102. člen
(obvestilo o ugovoru)**

- (1) Urad obvesti prijavitelja znamke o vložnem ugovoru in ga pozove, da se v treh mesecih od vročitve ugovora izreče o razlogih iz ugovora.
- (2) Če se prijavitelj znamke v roku iz prejšnjega odstavka izreče o razlogih iz ugovora, Urad preveri, ali je ugovor utemeljen.
- (3) Če se prijavitelj znamke v roku iz prvega odstavka ne izreče o razlogih iz ugovora, Urad prijavo znamke zavrne v mejah razlogov, ki so navedeni v ugovoru.«.

29. člen

Za 102. členom se dodajo novi 102.a, 102.b in 102.c člen, ki se glasijo:

**»102.a člen
(neuporaba kot način obrambe v postopku ugovora)**

- (1) Prijavitelj znamke, zoper katero je bil vložen ugovor iz prvega odstavka 101. člena tega zakona, lahko v roku iz prvega odstavka prejšnjega člena zahteva, da imetnik znamke, ki je vložil ugovor zoper registracijo njegove znamke, predloži dokaze, da je v obdobju petih let pred datumom vložitve prijave ali datumom prednostne pravice svojo znamko, ki je razlog za ugovor, v skladu z 52.b členom tega zakona začel resno in dejansko uporabljati za blago ali storitve, za katere je registrirana, ali da obstajajo upravičeni razlogi za njeno neuporabo, pod pogojem, da je na datum vložitve prijave ali datum prednostne pravice kasneje prijavljene znamke že poteklo pet let od datuma vpisa prejšnje znamke v register.
- (2) Urad pozove imetnika prejšnje znamke, da se v roku treh mesecev od vročitve poziva izreče o zahtevi iz prejšnjega odstavka in predloži ustrezne dokaze.
- (3) Če se imetnik prejšnje znamke v roku iz prejšnjega odstavka ne izreče o zahtevi prijavitelja ali če ne dokaže uporabe svoje znamke v skladu z 52.b členom tega zakona ali da so obstajali upravičeni razlogi za njeno neuporabo, Urad zavrne ugovor z odločbo.
- (4) Če se je prejšnja znamka uporabljala le za nekatero blago ali storitve, za katere je registrirana, se za namene preverjanja utemeljenosti ugovora šteje, da je registrirana le za to blago ali storitve.

**102.b člen
(prekinitev postopka)**

- (1) Na skupno zahtevo vložnika ugovora iz 101. člena in prijavitelja znamke, da želita preučiti možnost sklenitve poravnave, Urad s sklepom za šest mesecev prekine postopek registracije znamke.
- (2) Če vložnik ugovora v času prekinitve postopka registracije znamke ne umakne ugovora v celoti, se postopek registracije znamke nadaljuje in urad preveri, ali je ugovor utemeljen.
- (3) V času prekinitve postopka ne tečejo roki iz 102. člena tega zakona in prejšnjega člena. Če se postopek nadaljuje, tečejo ti roki naprej do njihovega izteka.

**102.c člen
(odločanje o ugovoru)**

- (1) Urad preveri, ali je ugovor utemeljen, v mejah navedb vložnika ugovora in navedb prijavitelja znamke ter predloženih dokazov.
- (2) Če Urad ugotovi, da ugovor ni utemeljen, ga z odločbo zavrne in nadaljuje postopek registracije znamke.
- (3) Če Urad ugotovi, da je ugovor utemeljen in da znamke ni dovoljeno registrirati za vse blago ali storitve, za katere je znak prijavljen, z odločbo zavrne prijavo znamke v celoti.
- (4) Če Urad ugotovi, da je ugovor utemeljen in da znamke ni dovoljeno registrirati za nekatero blago ali storitve, za katere je znak prijavljen, z odločbo zavrne prijavo znamke za to blago ali storitve, za preostalo blago ali storitve pa se postopek registracije znamke nadaljuje.«.

30. člen

V 105. členu se v prvem odstavku za drugim stavkom doda nov tretji stavek, ki se glasi: »Registri so med seboj povezani.«.

31. člen

V 106. členu se v drugem odstavku v obeh primerih beseda »Skupnosti« nadomesti z besedama »Evropski uniji«.

V četrtem odstavku se za besedo »pravica« doda besedilo »podatki o pravilniku iz 46. člena tega zakona in njegovi spremembi,« in za besedo »klasifikaciji« doda besedilo »podatki o delitvi znamke«.

32. člen

V 109. členu se v drugem odstavku za prvim stavkom dodata nova drugi in tretji stavek, ki se glasita: »Urad obvesti imetnika znamke o datumu zapadlosti pristojbine vsaj šest mesecev pred tem datumom. Urad ne odgovarja, če tako obvestilo ni bilo dano.«.

33. člen

114. člen se spremeni tako, da se glasi:

»114. člen (tožba za ugotovitev ničnosti znamke)

(1) Tožba za ugotovitev ničnosti znamke v delu ali v celoti se lahko vloži, če je podan kateri izmed naslednjih razlogov:

- a) znamka je bila ob upoštevanju datuma vložitve prijave registrirana v nasprotju s 43. členom tega zakona;
- b) znamka je bila ob upoštevanju datuma vložitve prijave registrirana v nasprotju s 44. členom tega zakona razen, če je prejšnja znamka znamka EU, ki je bila prijavljena ali registrirana pred pristopom Republike Slovenije k Evropski uniji;
- c) prijavitelj znamke ni prijavil v dobri veri.

(2) Tožba za ugotovitev ničnosti kolektivne znamke se lahko poleg razlogov iz prejšnjega člena vloži tudi, če je bila ob upoštevanju datuma vložitve prijave kolektivna znamka registrirana v nasprotju s 45., 46. ali 46.a členom tega zakona.

(3) Če je bil razlog za tožbo iz prejšnjega odstavka registracija kolektivne znamke v nasprotju s 46. členom tega zakona, sodišče tožbo zavrže, če nosilec kolektivne znamke do izdaje sodne odločbe ustrezno popravi ali spremeni pravilnik iz 46. člena tega zakona.«.

34. člen

V 119. členu se v prvem odstavku črtata točki a) in b), točki c) in d) pa postaneta točki a) in b).

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Tožba za izbris kolektivne znamke iz registra in prepoved uporabe znaka se lahko poleg razlogov iz prejšnjega odstavka vloži tudi, če je na datum vložitve tožbe podan eden ali več izmed naslednjih razlogov:

- a) nosilec kolektivne znamke ne izvede razumnih ukrepov, da bi preprečil uporabo znamke na način, ki ni združljiv s pogoji uporabe iz pravilnika iz 46. člena tega zakona, vključno s spremembo pravilnika, vpisano v register;
- b) upravičenci do uporabe kolektivne znamke so znamko uporabljali tako, da je to povzročilo zavajanje javnosti v smislu točke b) 46.a člena tega zakona;
- c) sprememba pravilnika iz 46. člena tega zakona je navedena v registru v nasprotju s tretjim odstavkom 46. člena tega zakona, razen če nosilec kolektivne znamke z nadaljnjo spremembo pravilnika o uporabi izpolni zahteve iz tretjega odstavka 46. člena tega zakona.«.

Črtajo se tretji, četrti in šesti odstavek.

Peti in sedmi odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.

35. člen

V 120. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1)Vsak lahko s tožbo pri pristojnem sodišču zahteva razveljavitev znamke, če imetnik brez upravičenega razloga v neprekinjenem obdobju petih let ni v skladu z 52.b členom tega zakona resno in dejansko uporabljal v Republiki Sloveniji znamke za označevanje blaga ali storitev, za katere je znamka registrirana.«.

Črtajo se četrti, peti in šesti odstavek.

Dosedanji sedmi odstavek postane četrti odstavek.

36. člen

120.a člen se spremeni tako, da se glasi:

»120.a člen (legitimacija)

(1) Pravice do uveljavljanja sodnega varstva, ki jih ima imetnik pravice iz 18., 37., 47. ali 58. člena tega zakona, pripadajo smiselno tudi:

- a) upravičencu do uporabe kolektivne znamke, če nosilec kolektivne znamke s tem soglaša ali če v ustreznem obdobju po obvestilu nosilec kolektivne znamke ne začne postopka zaradi kršitve pravic;
- b) upravičencu do geografske označbe;
- c) pridobitelju licence, v obsegu, v katerem so z zakonom ali pravnim poslom pravice imetnika prenesene nanj, če imetnik pravice s tem soglaša;
- d) pridobitelju izključne licence, če imetnik pravice v ustreznem obdobju po obvestilu sam ne začne postopka zaradi kršitve pravic;
- e) poklicnemu združenju, ustanovljenemu za varstvo pravic industrijske lastnine, v obsegu v katerem so z zakonom ali pravnim poslom pravice imetnika prenesene nanj.

(2) Nosilec kolektivne znamke ima pravico, da v imenu upravičencev do uporabe kolektivne znamke zahteva nadomestilo za škodo, ki so jo utrpeli zaradi nepooblaščne uporabe kolektivne znamke.«.

37. člen

Za 121.a členom se doda nov 121.b člen, ki se glasi:

»121.b člen (stranski intervenient)

(1) Pridobitelj licence ima zaradi pridobitve nadomestila za škodo, ki jo je utrpel, pravico vstopiti v postopek zaradi kršitve pravic, ki ga sproži imetnik pravice.

(2) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja za upravičenca do uporabe kolektivne znamke«.

38. člen

Za 122. členom se dodata nova 122.a in 122.b člen, ki se glasita:

**»122.a člen
(neuporaba kot način obrambe v postopku zaradi kršitve znamke)**

(1) Imetnik znamke ima pravico prepovedati uporabo znaka, če v času vložitve tožbe zaradi kršitve pravic iz znamke, ne obstajajo razlogi iz 120. člena tega zakona za njeno razveljavitev zaradi neuporabe.

(2) Toženec lahko zahteva, da imetnik znamke, ki je zoper njega vložil tožbo zaradi kršitve pravic iz znamke, predloži dokaze, da je v obdobju petih let pred datumom vložitve tožbe svojo znamko, ki je razlog za tožbo, v skladu z 52.b členom tega zakona resno in dejansko uporabljal za blago ali storitve, za katere je registrirana, ali da obstajajo upravičeni razlogi za njeno neuporabo, pod pogojem, da je na datum vložitve tožbe zaradi kršitve pravic že poteklo pet let od datuma vpisa znamke v register.

**122.b člen
(način obrambe imetnika kasnejše znamke v postopku zaradi kršitve znamke)**

(1) V postopku zaradi kršitve pravic iz znamke imetnik znamke nima pravice prepovedati uporabe kasnejše znamke, če se kasnejša znamka ne bi ugotovila za nično ob upoštevanju tretjega odstavka 52.c, 52.d ali drugega odstavka 52.e člena tega zakona ali v primeru znamke EU predpisov Evropske unije, ki urejajo registracijo znamke EU.

(2) Če imetnik znamke glede na prejšnji odstavek nima pravice prepovedati uporabe kasnejše znamke, imetnik kasnejše znamke nima pravice v postopku zaradi kršitve pravic prepovedati uporabe prejšnje znamke, čeprav te prejšnje znamke ne more več uveljavljati zoper kasnejšo znamko.«.

39. člen

Dosedanji 122.a člen postane 122.c.člen

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

**40. člen
(postopki v teku)**

(1) Postopki registracije znamke, začeti pred začetkom veljavnosti tega zakona, se dokončajo po določbah tega zakona.

(2) Zadeve, glede katerih je bilo ob začetku veljavnosti tega zakona že vloženo pravno sredstvo oziroma začel upravni spor, se končajo po določbah do sedaj veljavnega zakona.

(3) Če je bil začel upravni spor po prejšnjem odstavku in je bila izdana odločba odpravljena in zadeva vrnjena v ponovni postopek, se postopek nadaljuje po tem zakonu.

**41. člen
(veljavnost znamk)**

Določbe tega zakona veljajo tudi za znamke, ki so bile registrirane pred uveljavitvijo tega zakona.

**42. člen
(uskladitev podzakonskih predpisov)**

Pravilnik o vsebini prijave znamke (Uradni list RS, št. 102/01), Pravilnik o elektronskem vlaganju prijav v postopkih registracije znamk in modelov (Uradni list RS, št. 3/15) in Pravilnik o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici (Uradni list RS, št. 102/01) se uskladijo z določbami tega zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.

**43. člen
(začetek veljavnosti)**

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

III. OBRAZLOŽITEV

K 1. členu

Tretji odstavek 1. člena se preoblikuje tako, da se direktive, ki se prenašajo v pravni red Republike Slovenije, razvrstijo po alinejah. S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2015/2436/EU, zato je v tretji alineji tretjega odstavka 1. člena za navedbo Prve direktive Sveta št. 89/104/ES z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 40 z dne 11. 2. 1989, str. 1), dodana njena navedba.

K 2. členu:

S predlaganimi spremembami se v drugem odstavku 35. člena ZIL-1 ukinja okrajšava »Skupnost« za Evropsko skupnost in namesto izraza Evropska skupnost oziroma okrajšave Skupnost navede ustreznejše besedilo »Evropska unija«.

K 3. členu:

S spremembo prvega odstavka 42. člena se v ZIL-1 prenašajo določbe 3. člena Direktive 2015/2436/EU. V primerjavi z veljavno ureditvijo se omogoča registracija novih vrst znamk, tudi za znake, ki jih ni mogoče ustrezno grafično prikazati, npr. multimedijske znake, nekatere zvočne znake. V primerjavi z zdaj veljavno določbo se izrecno določa, da je znamka lahko sestavljena tudi iz zvokov. Zaradi novih oblik znakov ni več pogoja, da morajo biti znaki taki, da jih je mogoče grafično prikazati. Namesto tega je določen pogoj, da se znaki v registru lahko prikažejo na način, ki uradu in drugim pristojnim organom ter javnosti omogoči jasno in natančno določitev predmeta varstva, ki je zagotovljeno njihovem imetniku. Nove tehnologije omogočajo prikaz znaka v različnih oblikah, vključno z elektronsko, zato bo mogoče ta pogoj izpolniti npr. s predložitvijo zvočnega posnetka ali prikaza znaka v elektronski obliki. Enako kot do zdaj bo urad smel registrirati kot znamko le znak, ki omogoča razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja, kar je osnovna funkcija znamke.

K 4. členu:

V 43. členu so v skladu s 4. členom Direktive 2015/2436/EU določeni absolutni razlogi, zaradi katerih urad ne sme registrirati prijavljene znamke in jih po uradni dolžnosti preveri pri vsaki prijavi znamke. Direktiva 2015/2436/EU določa absolutne razloge za zavrnitev znamke, ki jih morajo države članice določiti v svoji nacionalni zakonodaji, in tri absolutne razloge za zavrnitev znamke, ki jih države članice lahko določijo v svoji nacionalni zakonodaji. Drugih absolutnih razlogov za zavrnitev registracije znamke, kot so določeni v Direktivi 2015/2436/EU, država članica ne sme določiti.

Določbe točk a), b) c), d), f), g), h) in i) prvega odstavka 43. člena so enake določbam točk a), b) c), e), g), h), j) in k) prvega odstavka 43. člena zdaj veljavnega ZIL-1 in v teh delih ni nobene spremembe v primerjavi z veljavno ureditvijo, saj te določbe ustrezajo določbam točk a), b) c), d), f), g) in h) prvega odstavka in točke c) tretjega odstavka 4. člena Direktive 2015/2436/EU. Enako kot do zdaj se kot znamka ne bo registriral znak, ki ne more biti znamka (npr. ker ga ni mogoče ustrezno prikazati); ki je brez slehernega razlikovalnega učinka (npr. imena zgodovinskih osebnosti); ki lahko v gospodarskem prometu označuje izključno vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitev ali druge značilnosti blaga ali storitev (npr. beseda »KRUH« za označevanje kruha); ki sestoji izključno iz znakov ali označb, ki so postali običajni v jezikovni rabi ali v dobroverni in ustaljeni praksi trgovanja (npr. beseda »KREDIT« za storitve nudenja kreditov); ki nasprotuje javnemu redu ali morali (npr. vulgarni izrazi); ki zavaja javnost, zlasti glede narave, kakovosti ali geografskega izvora blaga ali storitev (npr. znak, ki vsebuje besedno zvezo »brez glutena«, za blago, ki vsebuje gluten); za katerega ni bilo izdano dovoljenje pristojnih organov in mora biti zavrnjen na podlagi 6.ter člena Pariške konvencije (npr. zastava); ki vsebuje ali posnema znamenja, embleme ali grbe, ki niso obseženi s 6.ter členom Pariške konvencije, vendar imajo poseben javni pomen, razen če so pristojni organi zanje izdali dovoljenje za registracijo (npr. drugi uradni znaki).

V primerjavi z zdajšnjo ureditvijo je dopolnjen že obstoječ razlog, črtani so nekateri razlogi za zavrnitev registracije znamke in dodani novi razlogi za zavrnitev registracije znamke, ki jih urad preveri po uradni dolžnosti pri vsaki prijavi znamke.

Spremenjena določba točke e) prvega odstavka 43. člena je v primerjavi z zdajšnjo točko f) prvega odstavka 43. člena ZIL-1 dopolnjena tako, da se zavrnili razlog nanaša ne le na obliko, ampak tudi na drugo značilnost, ki izhaja iz same narave blaga ali je nujna za doseg tehničnega učinka ali daje blagu bistveno vrednost. Na podlagi tako dopolnjene določbe se zavrne registracija znamke za podobo običajne steklenice z napisom »sok« za označevanje sokov. Potrošniki namreč v tem primeru podobe običajne steklenice ne bodo prepoznali kot razlikovalni element, beseda »sok« pa tudi opisuje le vsebino steklenice, kar potrošniki razumejo le kot opis blaga. Z dopolnitvijo navedene določbe je ustrežnejše prenesena točka e) prvega odstavka 4. člena Direktive 2015/2436/EU. V praksi to ne bo povzročilo sprememb, saj je urad registracijo takih znakov že zdaj lahko zavrnil zaradi pomanjkanja njihovega razlikovalnega učinka.

V primerjavi z veljavno določbo prvega odstavka 43. člena ZIL-1 je črtana določba točke i), ki določa zavrnitev znamke za znak, ki vsebuje uradne znake ali punce za kontrolo ali jamstvo kakovosti blaga ali jih posnema. Direktiva 2015/2436/EU tega zavrnilnega razloga ne določa več. Ne glede na to, bo urad morebitne prijave za takšen znak lahko zavrnil tudi na podlagi drugih razlogov, npr. zavajanja javnosti.

V skladu s točko i) prvega odstavka 4. člena Direktive 2015/2436/EU je v točki j) prvega odstavka 43. člena določen absolutni razlog za zavrnitev znamke zaradi nasprotovanja označbam porekla ali geografskim označbam (ta je zdaj določen v točkah d) in l) prvega odstavka 43. člena ZIL-1). Kot znamka se ne sme registrirati znak, ki je izključen iz registracije po predpisih Republike Slovenije ali Evropske unije ali po mednarodnih pogodbah, katerih pogodbenica je Republika Slovenija ali Evropska unija, ki zagotavljajo varstvo označb porekla in geografskih označbah. Urad bo na tej podlagi zavrnil registracijo znamke za npr. znak, ki vsebuje zgolj navedbo označbe porekla ali geografske označbe, ki je registrirana v Republiki Sloveniji, npr. Piranska sol. Slednje je nujno za zagotovitev ustreznega varstva označb porekla in geografskih označb ter zagotovitve razlikovanja med označbami porekla in geografskimi označbami na eni strani ter znamkami na drugi.

Po spremenjeni določbi točke k) 43. člena se v skladu s točko j) prvega odstavka 4. člena Direktive 2015/2436/EU kot znamka ne sme registrirati znak, ki je izključen iz registracije po predpisih Evropske unije ali mednarodnih pogodbah, katerih pogodbenica je Evropska unija, ki zagotavljajo varstvo tradicionalnih izrazov za vina. V ZIL-1 se s tem dodaja nov absolutni razlog, ki prepoveduje registracijo znamke za znake, ki so varovani kot tradicionalni izrazi za vina (npr. »kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom«, »penina«). Ker se ti izrazi uporabljajo za označevanje vina, morajo ostati v prosti uporabi.

Z novo točko l) prvega odstavka 43. člena je določen nov absolutni razlog v skladu z določbo točke j) prvega odstavka 4. člena Direktive 2015/2436/EU, in sicer se kot znamka ne bo registriral znak, ki je izključen iz registracije po predpisih Evropske unije ali mednarodnih pogodbah, katerih pogodbenica je Evropska unija, ki zagotavljajo varstvo zajamčenih tradicionalnih posebnosti. Z označbo zajamčena tradicionalna posebnost, ki je ena izmed shem kakovosti kmetijskih pridelkov in živil, se lahko označijo kmetijski pridelki ali živila, ki so proizvedeni iz tradicionalnih surovin, ali z značilno tradicionalno sestavo ali načinom pridelave oziroma predelave, in izpolnjujejo pogoje, določene s predpisi Evropske unije, npr. Prekmurska gibanica. Če bo urad ugotovil, da je prijavljena znamka enaka kateri izmed zajamčenih tradicionalnih posebnosti, bo zavrnil registracijo znamke za tak znak.

Nov absolutni razlog za zavrnitev znamke določa tudi določba nove točke m) prvega odstavka 43. člena: kot znamka se ne registrira znak, ki sestoji iz prej registriranega poimenovanja rastlinske sorte po predpisih Republike Slovenije ali Evropske unije ali mednarodnih pogodbah, katerih pogodbenica je Republika Slovenija ali Evropska unija, ki zagotavljajo varstvo žlahtniteljskih pravic, in se nanaša na rastlinske sorte iste ali zelo sorodne vrste, ali vsebuje bistvene elemente tega poimenovanja. Urad bo obstoj tega razloga preveril po uradni dolžnosti pri vsaki prijavi znamke in zavrnil registracijo znamke, če bo ugotovil, da se prijava nanaša na znak, ki sestoji oziroma je sestavljen iz poimenovanja rastlinske sorte, ki je bila registrirana pred vložitvijo prijave znamke, ali vsebuje njegove bistvene elemente, in za označevanje rastlinske sorte iste ali zelo sorodne vrste. ZIL-1 je do zdaj ta zavrnili razlog določal kot enega izmed relativnih razlogov za zavrnitev znamke (točka f) prvega odstavka 44. člena ZIL-1), ki ga je urad preveril, če je imetnik prej pridobljene žlahtniteljske pravice vložil ugovor zoper registracijo prijavljene znamke. Ker Direktiva 2015/2436/EU v točki l) prvega odstavka 4. člena

določa navedeni razlog kot obvezni absolutni razlog za zavrnitev znamke, se ta določba vnaša v prvi odstavek 43. člena, ustrezno pa se spreminja tudi točka f) prvega odstavka 44. člena ZIL-1.

Z novo točko n) prvega odstavka 43. člena se določa nov absolutni razlog za zavrnitev znamke (v skladu s točko a) tretjega odstavka 4. člena Direktive 2015/2436/EU), in sicer se bo zavrnila registracija znamke za znak, katerega uporabo kot znamko se lahko prepove na podlagi drugega predpisa Republike Slovenije ali Evropske unije. Npr. z Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (Uradni list RS, št. 9/17 in 29/17) je prepovedana uporaba znamke z videzom znaka, kot je registriran, za označevanje cigaret. Če je s predpisom določeno, da se določenega znaka ne sme uporabljati kot znamko, ni smiselno, da se dovoli njihova registracija, saj se s tem povzroča, da so v registru znamke, ki jih ni mogoče uporabiti, pa kljub temu do svoje razveljavitve veljajo.

Določba drugega odstavka 43. člena v primerjavi z zdaj veljavno določbo drugega odstavka 43. člena ZIL-1 bolj jasno in v skladu s četrtnim odstavkom 4. člena Direktive 2015/2436/EU določa, da se registracije znamke ne zavrne na podlagi določb točke b), c) ali d), če je pred datumom vložitve prijave z uporabo pridobila razlikovalni učinek. Določba se nanaša na tiste znake, ki bi jih moral urad zavrniti, ker so podani razlogi za njihovo zavrnitev po določbah točk b), c) ali d) prvega odstavka 43. člena, pa jih ne zavrne, če prijavitelj dokaže, da relevantni povprečni potrošnik njegov znak zaradi njegove uporabe pred datumom vložitve prijave dojema kot znamko. V takem primeru znak pridobi razlikovalni učinek z uporabo, npr. dolgotrajno ali v javnosti odmevno, in jo povprečni potrošnik dojema kot znamko še pred vložitvijo prijave znamke. Urad že zdaj upošteva pri odločanju o pridobljenem razlikovalnem učinku le uporabo znaka pred datumom vložitve prijave, ne pa tudi njegove uporabe po datumu vložitve prijave. Slednje izhaja že iz drugih določb ZIL-1, ki se navezujejo na datum vložitve prijave kot pomembno okoliščino pri odločanju o registraciji znamke (npr. prepoved širitve obsega prijave po datumu vložitve prijave - 65. člen ZIL-1, določitev datuma vložitve prijave – 82. člen ZIL-1, trajanje znamke – 52. člen ZIL-1). Čeprav sprememba drugega odstavka 43. člena ZIL-1 v praksi ne bo vplivala na odločanje urada, je ta nujna, da se jasno določi upoštevanje okoliščin uporabe znaka le pred datumom vložitve prijave.

Določba tretjega odstavka 43. člena se črta kot nepotrebna, ker je vključen nov absolutni razlog za zavrnitev znamke na podlagi točke n) prvega odstavka 43. člena, ki omogoča zavrnitev registracije znamke, ker njegovo uporabo kot znamko prepoveduje drug predpis Republike Slovenije ali Evropske unije, ne predpis s področja znamk. Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94) v 8. členu že prepoveduje uporabo grba, zastave ali njunih sestavnih delov oziroma slovenske narodne zastave ter besedila in notnega zapisa melodije himne kot znamko ter za označevanje blaga ali storitev, razen za kolektivne znamke, katerih nosilci so ministrstva ali Vlada Republike Slovenije. Tudi za uradne znake predpisi, ki jih določajo kot take, že določajo prepoved njihove uporabe na način, ki ni skladen z določbami predpisa (npr. Uredba o obliki in barvi zastave in znaka Finančne uprave Republike Slovenije ter njuni uporabi (Uradni list RS, št. 92/14)).

K 5. členu:

V besedilo 44. člena ZIL-1 se prenaša določba 5. člena Direktive 2015/2436/EU, ki določa relativne razloge za zavrnitev znamke. V primerjavi z veljavnim 44. členom ZIL-1 že iz napovednega stavka prvega odstavka izhaja, da je za zavrnitev znamke iz navedenih razlogov potrebno vložiti ugovor in da teh razlogov urad ne preveri po uradni dolžnosti.

Jasneje sta določena razloga za zavrnitev na podlagi točk a) in b) prvega odstavka 44. člena. Čeprav sta ti določbi nekoliko spremenjeni, po vsebini ne določata drugačnih razlogov za zavrnitev znamk v primerjavi z zdaj veljavnima določbama.

Določba točke c) prvega odstavka 44. člena je spremenjena v skladu z določbo točke a) tretjega odstavka 5. člena Direktive 2015/2436/EU, ki določa okoliščine zavrnitve prijavljene znamke zaradi enakosti ali podobnosti prijavljenega znaka z znamko z ugledom. Iz spremenjene določbe jasno izhaja, da se zavrne prijavljena znamka tudi, če so blago ali storitve, na katere se nanaša prijava znamke, enaki ali podobni tistim, za katere je registrirana prejšnja znamka. Za zavrnitev znamke iz tega razloga zato ni več treba preveriti, na katero blago ali storitve se nanašata prijavljena in prejšnja znamka. Pomembno je, ali prejšnja znamka uživa ugled (v Republiki Sloveniji ali v Evropski uniji, če je

to znamka EU) in ali bi uporaba prijavljenega znaka brez upravičenega razloga nepošteno izkoristila ali oškodovala razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke.

Spremenjena določba točke d) prvega odstavka 44. člena v skladu s točko a) četrtega odstavka 5. člena Direktive 2015/2436/EU določa zavrnitev registracije znamke v primerih, če je pred datumom vložitve te prijave (ali datumom prednostne pravice, če je ta zahtevana) nekdo drug pridobil pravico do neregistrirane znamke ali drugega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu, in mu ta neregistrirana znamka ali znak daje pravico do prepovedi uporabe kasnejše znamke. Spremenjena določba obsega zavrnilni razlog iz zdaj veljavne določbe točke d) prvega odstavka 44. člena ZIL-1: zavrnitev prijave znamke zaradi enakosti ali podobnosti znamki ali neregistriranemu znaku, ki je v Republiki Sloveniji znana znamka v smislu člena 6.bis Pariške konvencije ali tretjega odstavka 16. člena Sporazuma TRIPs (ki se navezuje na člen 6.bis Pariške konvencije). V skladu s Skupnimi priporočili o določbah o varstvu dobro znanih znamk, ki sta jih sprejeli Skupščina Pariške unije in Generalna skupščina Svetovne organizacije za intelektualno lastnino leta 1999, uživajo znamke, ki so dobro znane v posamezni državi, varstvo po določbah 6.bis člena Pariške konvencije in tretjega odstavka 16. člena Sporazuma TRIPs tudi, če niso registrirane, torej vpisane v register znamk. Imetnik take znamke lahko prepreči registracijo kasnejše znamke za znak, ki je enak ali podoben znani znamki, pomeni njen prevod, jo posnema ali vsebuje njen bistveni del, če bi to lahko povzročilo zmedo oziroma škodilo interesom imetnika znane znamke, in tudi prepove uporabo takega znaka. Pomembna okoliščina za zavrnitev je, da neregistrirana znamka ali drug znak, ki se uporablja v gospodarskem prometu, imetniku daje pravico do prepovedi uporabe kasnejše prijavljene znamke. Določba omogoča zavrnitev registracije znamke tudi, če se lahko uporabo znamke prepove na podlagi pravice do drugega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu, npr. firme. Ta razlog za zavrnitev se lahko uporabi le, če drug znak daje vložniku ugovora pravico, da prepove uporabo kasnejše prijavljene znamke.

Spremenjena določba točke e) prvega odstavka 44. člena sledi točki b) tretjega odstavka 5. člena Direktive 2015/2436/EU in razlogu za zavrnitev iz zdajšnje točke e) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. Na podlagi ugovora se znamka zavrne, če jo je posrednik ali zastopnik imetnika znamke prijavil v svojem imenu brez soglasja imetnika znamke, razen če posrednik ali zastopnik upraviči svoje ravnanje. Z določbo se omogoča imetniku znamke, da prepreči, da njegov zastopnik ali posrednik brez soglasja imetnika znamke prijavi njegovo znamko v svojem imenu. Urad znamke ne bo zavrnil, če bo posrednik ali zastopnik upravičil svoje ravnanje.

S spremenjeno določbo točke f) prvega odstavka 44. člena se v ZIL-1 prenaša določba točke c) tretjega odstavka 5. člena Direktive 2015/2436/EU. V primerjavi z zdaj veljavno določbo točke f) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 natančneje določa relativni razlog za zavrnitev registracije znamke zaradi nasprotovanja prej prijavljeni označbi porekla blaga ali geografski označbi. Urad zavrne registracijo znamke, če se lahko njegova uporaba prepove na podlagi prej prijavljene in registrirane označbe porekla ali geografske označbe. V takem primeru vloži ugovor zoper registracijo znake tista oseba, ki je po predpisu Republike Slovenije ali Evropske unije upravičena do uveljavljanja pravic iz označbe porekla ali geografske označbe. V primerjavi z zdaj veljavno določbo ima prednost pred prijavljeno znamko tudi prej prijavljena označba porekla ali geografska označba, čeprav je registrirana kasneje, in ne že pridobljena, torej že registrirana označba porekla ali geografska označba.

Določba točke g) prvega odstavka 44. člena sledi določbi točke b) četrtega odstavka 5. člena Direktive 2015/2436/EU in je v primerjavi z veljavno določbo ustrezno spremenjena glede na spremembe drugih zavrnilnih razlogov: nasprotovanje prej pridobljeni označbi za rastlinsko sorto je nov absolutni razlog po novi točki m) prvega odstavka 43. člena, nasprotovanje geografski označbi je spremenjeno v relativni razlog po točki f) prvega odstavka 44. člena. Spremenjena določba točke g) prvega odstavka 44. člena vsebuje preostale relativne razloge za zavrnitev registracije znamke iz zdaj veljavne točke f) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. V primerjavi z veljavno določbo ni določen vsebinsko nov relativni razlog. Registracija znamke se lahko zavrne, če se njeno uporabo lahko prepove na podlagi prej pridobljene pravice do imena (vključno s firmo), osebne podobe (oziroma prej osebnega potreta), avtorske pravice ali druge pravice industrijske lastnine, razen če je njen imetnik izrecno soglašal z registracijo take znamke. Če je imetnik prej pridobljene pravice izrecno soglašal z registracijo znamke, ne more preprečiti njene registracije. Ta omejitev je skladna z določbo petega odstavka 5. člena Direktive 2015/2436/EU.

Spremenjen drugi odstavek 44. člena v primerjavi z zdaj veljavno določbo jasneje določa, katere znamke so obsežene s pojmom prejšnja znamka. Določba smiselno sledi določbi drugega odstavka 5. člena Direktive 2015/2436/EU. Pojem prejšnja znamka obsega:

- znamko, ki je bila registrirana v Republiki Sloveniji na podlagi nacionalne prijave (t.i. nacionalna znamka), pred datumom vložitve kasnejše prijave znamke ali datumom prednostne pravice, če je ta zahtevana; to znamko registrira slovenski urad;
- znamko EU, ki je registrirana pred datumom vložitve kasnejše prijave znamke ali datumom prednostne pravice, če je ta zahtevana; znamka EU je registrirana v skladu s predpisi EU, ki urejajo registracijo znamke EU (zdaj velja Uredba 2017/1001/EU); to znamko registrira EUIPO);
- znamko, ki je bila registrirana na podlagi mednarodnih pogodb, ki učinkujejo v Republiki Sloveniji (t.i. mednarodna znamka), pred datumom vložitve kasnejše prijave znamke ali datumom prednostne pravice, če je ta zahtevana; ti mednarodni pogodbi sta Madridski aranžma o mednarodnem registriranju znamk (Uradni list SFRJ-MP, št. 2/74, Uradni list RS št. 24/92, Uradni list RS-MP, št. 9/92, št. 3/07; v nadaljnjem besedilu: Madridski aranžma) in Protokol k Madridskemu sporazumu o mednarodnem registriranju znamk (Uradni list RS-MP, št. 21/97; v nadaljnjem besedilu: Madridski protokol); to znamko registrira Mednarodni urad Svetovne organizacije za intelektualno lastnino, njeno varstvo pa se lahko v posamezni pogodbenici zavrne - po Madridskem aranžmaju so bile mednarodne znamke registrirane na podlagi zahteve za varstvo v Republiki Sloveniji, po Madridskem protokolu pa se lahko zahteva varstvo v Evropski uniji (in s tem tudi v Republiki Sloveniji) ali pa v Republiki Sloveniji; od tega, kje je zahtevano varstvo, je odvisno, kateri urad bo obravnaval takšno zahtevo: EUIPO ali slovenski urad;
- prijave za prej navedene znamke, ki so bile vložene pred datumom prijave kasnejše znamke ali datumom prednostne pravice, če je ta zahtevana, pod pogojem, da so registrirane;
- znamko, ki je znana znamka v smislu člena 6.bis Pariške konvencije, in sicer na datum vložitve prijave znamke datum prednostne pravice, če je ta zahtevana.

Prejšnje znamke so torej nacionalne znamke, znamke EU, vključno z znamkami EU, za katere je zahtevana prednost starejše znamke, in mednarodne znamke, ki učinkujejo v Republiki Sloveniji, ob upoštevanju datuma prijave in datuma prednostne pravice, če je zahtevana, in znane znamke v smislu 6.bis Pariške konvencije. Spremenjena določba drugega odstavka 44. člena je natančnejša, vendar ne prinaša novih vsebinskih rešitev, saj je bilo že ob upoštevanju drugega odstavka 3. člena in 139. člena ZIL-1 ter uredbe EU, ki ureja registracijo znamke Skupnosti – zdaj znamke EU - mogoče vložiti ugovor tudi na podlagi prejšnje znamke Skupnosti ali mednarodne znamke z zahtevo za mednarodno registriranje znamke v Evropski uniji ali le v Republiki Sloveniji, v skladu z zdaj veljavno točko d) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 pa tudi na podlagi znane znamke v smislu člena 6.bis Pariške konvencije.

K 6. členu:

V primerjavi z veljavno določbo 45. člena ZIL-1 sta spremenjena prvi in drugi odstavek, dopolnjen je četrti odstavek in dodan peti odstavek. V prvem odstavku 45. člena je pojem kolektivna znamka spremenjen glede na točko b) 27. člena Direktive 2015/2436/EU. V primerjavi z zdaj veljavno določbo prvega odstavka 45. člena je med drugim črtano besedilo »z ozirom na proizvodni ali geografski izvor, vrsto, kvaliteto ali kakšne druge značilnosti« kot okoliščina primernosti znaka za razlikovanje blaga ali storitev članov nosilca kolektivne znamke od blaga ali storitev drugih podjetij. Pri kolektivni znamki je bistveno, da je že ob vložitvi prijave navedeno, da je kolektivna znamka, in da ima njen nosilec člane, zato isto znamko uporablja več oseb.

Drugi odstavek 45. člena je spremenjen glede na drugi odstavek 29. člena Direktive 2015/2436/EU. Prijavitelj in kasneje nosilec kolektivne znamke je lahko poleg pravne osebe javnega prava tudi združenje izdelovalcev, proizvajalcev, ponudnikov storitev ali trgovcev, ki je po predpisu, ki ureja njegovo delovanje, sposobno postati nosilec pravic in obveznosti, sklepati pogodbe ali izvajati druga pravna dejanja ter tožiti in biti tožen. Spremenjena določba v primerjavi z zdaj veljavno določbo zožuje krog možnih prijaviteljev, saj kolektivne znamke ne bo več moglo prijaviti vsako društvo ali združenje pravnih ali fizičnih oseb, ampak le združenja izdelovalcev, proizvajalcev, ponudnikov storitev ali trgovcev.

Tretji odstavek 45. člena v primerjavi z zdaj veljavnim tretjim odstavkom 45. člena ZIL-1 ni spremenjen.

Enako kot do zdaj, je v četrtem odstavku določeno, da se za pridobitev kolektivne znamke uporabljajo določbe tega zakona, razen če ta zakon določa drugače. V primerjavi z zdaj veljavnimi določbami o kolektivni znamki je v drugem stavku četrtega odstavka jasnejše določeno, da se lahko s kolektivno znamko registrira tudi znak, ki označuje geografski izvor blaga ali storitev.

K 7. členu:

V drugem odstavku 46. člena je spremenjen napovedni stavek, ki zdaj ustrežnejše določa, da pravilnik (o uporabi kolektivne znamke) določa vsaj vsebino določb točk a) do e) oziroma zdaj tudi točke f), ki pa ne vsebujejo zgolj podatkov, kot izhaja iz zdaj veljavne določbe drugega odstavka 46. člena. Določene so obvezne sestavine pravilnika, prijavitelj pa lahko v pravilniku uredi tudi druga vprašanja. Določba je skladna z drugim odstavkom 30. člena Direktive 2015/2436/EU.

Z dodano novo točko d) je izrecno določeno, da so v pravilniku o uporabi kolektivne znamke določeni pogoji za uporabo znamke, kar je skladno z drugim odstavkom 30. člena Direktive 2015/2436/EU. Zaradi nove točke d), postaneta dosedanji točki d) in e) točki e) in f).

Tretji odstavek 46. člena, ki že zdaj ureja spremembo pravilnika, je dopolnjen v skladu s 30. členom Direktive 2015/2436/EU. Zdaj je natančneje določeno, da urad preveri spremembo pravilnika o uporabi kolektivne znamke in v register vpiše podatek o njegovi spremembi, razen če spremenjeni pravilnik ne ustreza zahtevam iz drugega odstavka 46. člena ali če je podan kateri izmed razlogov iz 46.a člena. V tem primeru bo urad zavrnil vpis spremembe pravilnika v register. Sprememba pravilnika učinkuje z datumom vpisa podatka o spremembi v register.

K 8. členu:

V novem 46.a členu so navedeni dodatni razlogi za zavrnitev kolektivne znamke, poleg razlogov iz 42., 43. in 44. člena, ki veljajo za vse znamke. Urad bo zavrnil prijavo kolektivne znamke in je ne bo registriral, če ne bo ustrezala zahtevam iz 45. in 46. člena – kar je že po zdaj veljavnem 99. členu razlog za zavrnitev kolektivne znamke. Direktiva 2015/2436/EU določa še dva nova razloga za zavrnitev kolektivne znamke, ki sta določena v točkah b) in c) 46.a člena.

Kolektivna znamka se po točki b) 46.a člena zavrne tudi, če lahko zavaja javnost glede značaja ali pomena znamke, zlasti če je verjetno, da jo bodo razumeli drugače kot kolektivno znamko, npr. kot individualno ali certifikacijsko znamko. Kolektivna znamka, ki jo uporabljajo samo člani združenja, bi lahko zavajala javnost glede pomena znamke, če bi dajala vtis, da jo lahko uporabljajo tudi drugi. Če pa iz pravilnika o uporabi kolektivne znamke izhaja, da bi se znamka uporabljala kot certifikacijska oznaka in ne kot znak, ki omogoča razlikovanje blaga in storitev, ki izvirajo od članov združenja, z blagom ali storitvami drugih podjetij, tega znaka ne dodo razumeli kot kolektivno znamko. Določba je skladna z drugim odstavkom 31. člena Direktive 2015/2436/EU.

V točki c) 46.a člena je določen nov razlog za zavrnitev kolektivne znamke, in sicer urad ne bo registriral kolektivne znamke, če pravilnik o kolektivni znamki nasprotuje javnemu redu ali morali. Prijava znamke pa ne bo zavrnjena, če bo prijavitelj s spremembo pravilnika odpravil to pomanjkljivost. Nova določba točke c) je skladna s prvim odstavkom in tretjim odstavkom 31. člena Direktive 2015/2436/EU.

K 9. členu:

V 47. členu ZIL-1 so določene pravice, ki jih ima imetnik znamke. Ker je mogoč soobstoj enakih ali podobnih znamk, je zaradi zagotovitve pravne varnosti in skladnosti z načelom prednosti prej registrirane znamke pred kasneje registrirano znamko v skladu z drugim in četrtem odstavkom 10. člena Direktive 2015/2436/EU v prvem in tretjem odstavku 47. člena določeno, da imetnik znamke ne more poseči v prej pridobljene pravice. Razmejitev med znamkami je v skladu z načelom prednosti določena glede na datum vložitve prijave znamke ali datum prednostne pravice pri registrirani znamki. Imetnik znamke tako ne more prepovedati drugemu imetniku znamke, ki jo je ob upoštevanju datuma vložitve prijave oziroma datuma prednostne pravice pridobil pred njim, uporabe znaka, tudi če bi bile podane okoliščine iz točke a), b) ali c). Lahko pa prepove uporabo znaka tretjim osebam, npr. tistim, ki so znamko pridobili kasneje ali je nimajo.

Točki a) in b) prvega odstavka 47. člena v primerjavi z zdaj veljavno določbo nista spremenjeni. V točki c) prvega odstavka 47. člena ZIL-1 se v skladu s točko c) drugega odstavka 10. člena Direktive

2015/2436/EU spreminja del besedila, ki se nanaša na pogoj, da blago ali storitve niso podobni tistim, ki so obseženi z znamko z ugledom v Republiki Sloveniji. Če ima znamka ugled v Republiki Sloveniji, ima širše varstvo v primerjavi z znamkami, ki ga nimajo. Po spremenjeni določbi točke c) prvega odstavka lahko imetnik znamke z ugledom v Republiki Sloveniji zato prepove tretjemu uporabo kateregakoli znaka v gospodarskem prometu, ne glede na to, ali so blago ali storitve enaki, podobni ali niso podobni tistim, ki so obseženi z znamko, če bi uporaba takega znaka brez upravičenega razloga nepošteno izkoristila ali oškodovala razlikovalni učinek ali ugled znamke. Ta sprememba ne bo imela posebnih učinkov v praksi, saj je bilo že zdaj mogoče na podlagi točk a) in b) prvega odstavka 47. člena ZIL-1 prepovedati uporabo znaka, ki je enak ali podoben znamki (z ugledom), tudi za blago ali storitve, ki so enaki ali podobni tistim, ki so obseženi z znamko (z ugledom). V primerjavi z veljavno ureditvijo je v točki c) prvega odstavka beseda značaj (v smislu razlikovalnega značaja) ustrežnejše spremenjena v razlikovalni učinek.

V skladu s točkama d) in f) tretjega odstavka 10. člena Direktive 2015/2436/EU sta v drugi odstavki 47. člena ZIL-1 dodani novi točki e) in f), ki obsegata nova primera prepovedi uporabe znaka (po prvem odstavku 47. člena). Po točki e) drugega odstavka 47. člena lahko imetnik znamke v skladu s prvim odstavkom prepove uporabo znaka kot trgovskega imena ali firme podjetja ali kot dela trgovskega imena ali firme podjetja, s čimer se še dodatno razlikuje med znamko in trgovskim imenom ali firmo podjetja. Že zdaj veljavni pravni red ureja razlikovanje med znamko in firmo ter omogoča reševanje sporov glede znamke in firme (zdaj veljavna točka f) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 in 17. člen Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17)).

Po novi točki f) drugega odstavka 47. člena lahko imetnik znamke prepove uporabo znaka, ki je v primerjalnem oglaševanju v nasprotju s predpisi Republike Slovenije ali Evropske unije. Primerjalno oglaševanje po Direktivi 2006/114/ES pomeni vsako oglaševanje, ki izrecno ali z nakazovanjem določa identiteto konkurenta ali blaga oziroma storitev, ki jih ponuja konkurent. Uporaba znaka v primerjalnem oglaševanju v nasprotju z navedeno direktivo je lahko npr. nepošteno okoriščenje z ugledom znamke konkurenta, diskreditiranje znamk konkurenta, ustvarjanje zmede pri trgovcih med oglaševalcem in konkurenti.

V 47. člen sta dodana novi tretji in četrti odstavek, s katerima se v ZIL-1 prenašajo določbe četrtega odstavka 10. člena Direktive 2015/2436/EU. Imetnik znamke ima novo pravico, ki je povezana z uporabo carinskih ukrepov po Uredbi (EU) št. 608/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1383/2003 (UL L 181, z dne 29.6.2013, str. 15; v nadaljnjem besedilu: Uredba 608/2013/EU). Imetnik znamke (veljavne v Republiki Sloveniji) bo lahko tretjim osebam preprečil vnos blaga v gospodarskem prometu v Republiko Slovenijo, ne da bi bilo to sproščeno v prosti promet v Republiki Sloveniji, če blago, vključno z njegovo embalažo, prihaja iz držav, ki niso države članice Evropske unije, in je brez dovoljenja imetnika označeno z znakom, ki je enak znamki, registrirani za takšno blago, ali ga v njegovih bistvenih lastnostih ni mogoče razlikovati od nje. Določba se nanaša na blago, ki prihaja iz držav, ki niso članice Evropske unije, in ni namenjeno dajanju na trg v Republiki Sloveniji, zato tudi ni sproščeno za prosti promet v Republiki Sloveniji. To blago je na ozemlju Republike Slovenije npr. v tranzitu, pretovoru, skladiščenju, začasnem uvozu. Imetnik je upravičen do te prepovedi, ker je blago ali njegova embalaža označeno z znakom, ki je enak znamki, registrirani za takšno blago, ali ga v njegovih bistvenih lastnostih ni mogoče razlikovati od nje, in je zato ponarejeno blago po Uredbi 608/2013/EU. Z novo določbo se omogoči ukrepanje carinskih organov tudi v primeru, ko je blago na ozemlju Republike Slovenije, pa ni namenjeno temu trgu in ni v postopku sprostitve v prosti promet v Republiki Sloveniji. Če bodo carinski organi v postopkih po Uredbi 608/2013/EU odkrili takšno blago in ga začasno zadržali, bo moral imetnik znamke začeti postopek za ugotovitev, ali je bila kršena pravica iz znamke, torej vložiti tožbo zaradi kršitve pravic pri pristojnem sodišču. Če bo sodišče v postopku ugotovilo, da je deklarant ali imetnik blaga dokazal, da imetnik znamke nima pravice prepovedati dajanja blaga na trg v končni namembni državi (ker v tisti državi nima znamke), bo tožbo zavrnilo, carinski organi pa bodo prenehali zadrževati blago in ga bodo prepustili imetniku blaga ali deklarantu.

K 10. členu:

Uredba 608/2013/EU določa kot ponarejeno blago med drugim vsako embalažo, etiketo, nalepko, brošuro, navodila za uporabo, garancijski list ali drug podoben element, tudi če je predstavljen ločeno,

ki je podvržen dejanju, ki krši blagovno znamko ali geografsko označbo, ki vključuje znak, ime ali izraz, ki je bodisi enak veljavno registrirani blagovni znamki ali zaščiteni geografski označbi bodisi ga po njegovih bistvenih lastnostih ni mogoče ločiti od takšne blagovne znamke ali geografske označbe, in ki jo je mogoče uporabiti za enako vrsto blaga, za kakršno je bila registrirana blagovna znamka ali geografska označba. Carinski organi lahko zato prekinejo prepustitev v prosti promet npr. embalaže ali etiket, na katerih je znak, ki je enak ali podoben registrirani znamki, ali jih zadržijo, in sicer tudi, če blago še ni zapakirano v to embalažo ali etiketa še ni pritrjena nanj – zadržijo lahko torej tudi pošiljke, v katerih so samo embalaža ali etikete, na katerih je znak, ki je enak ali podoben registrirani znamki. Vendar pa glede na zdaj veljavni 47. člen ZIL-1, še ni podana kršitev pravic iz znamke, če je npr. na embalaži ali nalepki, znak, ki je enak ali podoben znamki, blago pa še ni zapakirano v to embalažo ali nalepka še ni pritrjena nanj, saj blago še ni opremljeno s spornim znakom. V praksi je neskladje med ureditvijo po Uredbi 608/2013/EU in prej veljavni Direktiva 2008/95/ES ter nacionalnimi zakoni privedlo do tega, da, kljub temu, da so carinski organi zadržali npr. embalažo ali etikete, ki so bili očitno namenjeni za kršitev pravic iz znamke, imetniki znamk niso uspeli v sporih zaradi kršitev pravic. Z novim 47.a členom, ki sledi 11. členu Direktive 2015/2436/EU, je to neskladje odpravljeno, saj je določena pravica imetnika znamke, da prepove izvajanje pripravljalnih dejanj kršitve pravic iz znamke v zvezi z embalažo ali drugimi sredstvi. Če obstaja nevarnost, da bi se lahko embalaža, nalepke, listki, varnostne oznake ali naprave, oznake ali naprave za preverjanje pristnosti ali kakršnakoli druga sredstva, na katerih je nameščena znamka, uporabili v zvezi z blagom ali storitvami in bi takšna uporaba kršila pravice imetnika znamke, ima imetnik te znamke pravico prepovedati namestitev znaka, ki je enak ali podoben znamki, na to embalažo ali kakršnakoli druga sredstva, ter ponujanje ali dajanje na trg ali skladiščenje v te namene, uvoz ali izvoz embalaže ali drugih sredstev, na katerih je nameščena znamka.

K 11. členu:

V točki a) prvega odstavka 48. člena se v skladu s točko a) prvega odstavka 14. člena Direktive 2015/2436/EU določa, da imetnik pravice ne more prepovedati tretjemu, da v skladu z dobrimi poslovnimi običaji uporablja svoje osebno ime ali naslov, s čimer se zdaj veljavna določba omeji le na fizične osebe. Določba je povezana s spremenjeno določbo točke e) drugega odstavka 47. člena, ki omogoča imetniku znamke, da prepove uporabo znaka kot trgovskega imena ali firme podjetja ali kot dela trgovskega imena ali firme podjetja (če je bilo pridobljeno po datumu vložitve prijave ali datumom prednostne pravice, če je ta zahtevana – prvi odstavek 47. člena).

V točki b) prvega odstavka 48. člena je v skladu s točko b) prvega odstavka 14. člena Direktive 2015/2436/EU dodano, da imetnik znamke ne more prepovedati tretjemu uporabe znakov ali označb, ki niso razlikovalni. Ti znaki in označbe so v prosti uporabi, zato imetnik znamke ne more prepovedati njihove uporabe.

V točki c) prvega odstavka 48. člena je v skladu s točko c) prvega odstavka 14. člena Direktive 2015/2436/EU dodano besedilo, ki tretjemu omogoča, da lahko uporablja znamko zaradi opredelitve ali navajanja blaga ali storitev kot lastnih imetniku te znamke, pri čemer je zdaj veljavna omejitev pravic imetnika znamke (znamko se lahko uporablja, če je potrebno z njo označiti namen proizvoda ali storitve, zlasti za dodatke ali nadomestne dele) določena kot primer takšne uporabe znamke.

S spremenjenim drugim odstavkom je dodana nova omejitev pravic iz znamke, in sicer imetnik nima pravice, da v gospodarskem prometu tretji osebi prepove uporabo prejšnje pravice, ki velja le na določenem območju, če je ta pravica priznana v Republiki Sloveniji in če se uporablja znotraj meja ozemlja, na katerem je priznana. Določba omogoča tretjim, da še naprej uporabljajo prej pridobljeno pravico, ki velja le na določenem območju Republike Slovenije.

K 12. členu:

V 49. člen ZIL-1 je v skladu s tretjim odstavkom 29. člena Direktive 2015/2436/EU v prvem odstavku dodana nova omejitev pravic iz kolektivne znamke, ki označuje geografski izvor blaga. Takšna kolektivna znamka imetniku ne daje pravice, da bi tretji osebi v gospodarskem prometu prepovedal uporabo takega znaka, če ga ta tretja oseba uporablja v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. Takšna kolektivna znamka tudi ne daje pravice prepovedi uporabe geografskega imena tretji osebi, ki je upravičena do njegove uporabe.

Drugi odstavek vsebuje smiselno enako določbo, kot zdaj veljavni 49. člen. Določba sledi tretjemu odstavku 29. člena Direktive 2015/2436/EU in je v primerjavi z zdaj veljavno določbo predvsem usklajena z novim pojmom kolektivne znamke.

K 13. členu:

Spremembe v 50. členu niso vsebinske narave. V prvem odstavku 50. člena se izčrpanje pravic iz znamke določi glede na Evropski gospodarski prostor, kar je skladno s sedanjim tretjim odstavkom 50. člena. Ker je s spremenjenim prvim odstavkom izčrpanje pravic že določeno glede na Evropski gospodarski prostor, tretji odstavek ni več potreben in se črta.

K 14. členu:

V 51. členu ZIL-1 je določena obveznost založnika slovarja, enciklopedije ali podobnega dela, da v določenih okoliščinah in na zahtevo imetnika znamke poskrbi za to, da je najkasneje v naslednji izdaji publikacije pri reprodukciji znamke v slovarju, enciklopediji ali podobnem delu oznaka, da gre za znamko. Z novim drugim stavkom v 51. členu je v skladu z 12. členom Direktive 2015/2436/EU založniku določen krajši rok za izpolnitev te obveznosti, če je delo v elektronski obliki, in sicer mora to obveznost izpolniti nemudoma. Če je slovar, enciklopedija ali podobno (referenčno) delo v elektronski obliki, bo zato založnik nemudoma (takoj) zagotovil, da je pri reprodukciji znamke oznaka, da gre za znamko, založnik dela, ki je v tiskani obliki, pa bo za to poskrbel v naslednji (tiskani) izdaji.

K 15. členu:

S spremembo drugega odstavka 52. člena se prenaša prvi odstavek 49. člena Direktive 2015/2436/EU. Poleg imetnika lahko znamko obnovi tudi katerakoli oseba, ki je po zakonu ali po pogodbi pooblaščen za to.

K 16. členu:

Nova določba 52.a člena, ki sledi 13. členu Direktive 2015/2436/EU, je povezana s točko e) prvega odstavka 44. člena, ki temelji na določbi člena 6septies Pariške konvencije. Če je posrednik ali zastopnik osebe, ki je imetnik znamke, brez soglasja imetnika te znamke prijavil znamko v svojem imenu in tega ravnanja ni upravičil, lahko imetnik take znamke zahteva, da se ugotovi, da je znamka nična, ker je bila registrirana v nasprotju s točko e) prvega odstavka 44. člena. Po novi določbi 52.a člena lahko s tožbo pri pristojnem sodišču tudi zahteva, da se posredniku ali zastopniku prepove uporaba te znamke - če bo sodišče tožbi ugodilo, bo znamka še naprej registrirana, vendar je posrednik ali zastopnik ne bo smel uporabljati. Lahko tudi zahteva, da se znamka prenese nanj. Če bo sodišče ugodilo tožbi, bo urad sodbo izvršil z ustreznim vpisom v registru znamk.

Določbe o uporabi znamke, ki so zdaj v četrtem, petem in šestem odstavku 120. člena ZIL-1, ki ureja razveljavitev znamke zaradi neuporabe, so prenesene v novi 52.b člen, ki vsebuje določbe o uporabi znamke, skladno s prvim, petim in šestim odstavkom 16. člena Direktive 2015/2436/EU. Prvi odstavek 52.b člena določa obveznost resne in dejanske uporabe znamke v neprekinjenem obdobju petih let od datuma vpisa znamke v register. Če imetnik znamke ne uporablja, trpi posledice, ki jih določajo 52.c, 102.a, 120. in 122.a člen. V drugi odstavek je prenesena določba šestega odstavka 120. člena, ki je v točki a) v primerjavi z do zdaj veljavno določbo dopolnjena. Kot uporaba znamke se šteje tudi uporaba znamke v obliki, ki se glede na obliko, v kateri je registrirana, razlikuje v elementih, ki pa ne spreminjajo njenega razlikovalnega učinka, pri čemer ni pomembno, ali je bila ta znamka v obliki, v kateri se uporablja, tudi registrirana v imenu imetnika. Kot uporaba znamke se zato šteje tudi uporaba neregistriranega znaka, ki se od znamke razlikuje v nebitvenih elementih. Določba točke b) drugega odstavka je enaka do zdaj veljavni določbi točke b) šestega odstavka 120. člena ZIL-1 – kot uporaba znamke se šteje tudi namestitev znamke na blago ali njegovo embalažo v Republiki Sloveniji, čeprav je blago namenjeno za izvoz. Tretji odstavek vsebuje določbo iz četrtega odstavka 120. člena ZIL-1, pri čemer je v primerjavi z zdaj veljavno ureditvijo črtan nepotreben del besedila. Določba, da se šteje, da imetnik uporablja znamko, če se ta uporablja z njegovim soglasjem, obsega tudi primer, ko znamko uporablja druga oseba, ki je za to pooblaščen, zato je ta del črtan. Četrti odstavek je enak do zdaj veljavni določbi petega odstavka 120. člena ZIL-1 in ureja uporabo kolektivne znamke.

Z novim 52.c členom se prenašajo določbe 46. člena Direktive 2015/2436/EU. Namen je, da se imetnik kasnejše znamke lahko obrani pred imetnikom prejšnje znamke, ki zahteva ugotovitev ničnosti kasnejše znamke na podlagi svoje znamke, ki je ne uporablja. Če imetnik prejšnje znamke predloži dokaze, da je v obdobju petih let pred datumom vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti resno in

dejansko uporabljal (v skladu z 52.b členom) svojo znamko, na kateri utemeljuje zahtevo za ugotovitev ničnosti. Če imetnik znamke ne uporablja, taka znamka ne opravlja svoje primarne funkcije razlikovanja blaga ali storitev v gospodarskem prometu, imetnik pa jo ima le za to, da drugim preprečuje uporabo takega znaka v gospodarskem prometu. Po novi določbi bo imetnik prejšnje znamke uspel z zahtevo za ugotovitev ničnosti kasnejše znamke le, če bo na zahtevo imetnika kasnejše znamke dokazal resno in dejansko uporabo svoje znamke v obdobju petih let pred datumom vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti, če je na datum vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti že poteklo pet let od datuma vpisa prejšnje znamke v register.

Če je na datum vložitve prijave kasnejše znamke ali datum prednostne pravice (če je ta zahtevana) že poteklo obdobje petih let, v katerem bi moral imetnik prejšnjo znamko začeti resno in dejansko uporabljati, imetnik prejšnje znamke predloži poleg dokazov iz prvega odstavka tudi dokaze, da je znamko resno in dejansko začel uporabljati v obdobju petih let pred datumom vložitve prijave kasnejše znamke ali datumom prednostne pravice, ali da obstajajo upravičeni razlogi za njeno neuporabo.

Če imetnik prejšnje znamke ne dokaže okoliščin uporabe znamke ali obstoja upravičenih razlogov za njeno neuporabo iz prvega in drugega odstavka, se zavrne zahteva za ugotovitev ničnosti kasnejše znamke na podlagi prejšnje znamke.

Če se je prejšnja znamka uporabljala le za nekatero blago ali storitve, za katere je registrirana, se za namene preverjanja utemeljenosti zahteve za ugotovitev ničnosti šteje, da je registrirana le za to blago ali storitve.

Z novim 52.d členom se prenašajo določbe 9. člena Direktive 2015/2436/EU. Podobna določba je v zdaj veljavnem drugem odstavku 48. člena ZIL-1. Določba ureja prekluzijo ugotovitve ničnosti kasnejše znamke kot posledico tihe privolitve imetnika prejšnje znamke k uporabi kasnejše znamke. Če se je imetnik prejšnje znamke ali znamke z ugledom zavedal uporabe kasnejše znamke in je v petih zaporednih letih tiho privolil v njeno uporabo, ker ji ni nasprotoval (ni vložil tožbe za ugotovitev ničnosti kasnejše znamke), po preteku tega roka ne more več zahtevati ugotovitve njene ničnosti. Ker imetnik prejšnje znamke ne more dokazovati negativnega dejstva, je določeno obrnjeno dokazno breme: imetnik kasnejše znamke dokazuje, da ni (več) dovoljeno zahtevati ugotovitve ničnosti njegove znamke. Tretji odstavek določa, da v primeru iz prvega odstavka tega člena imetnik kasnejše znamke nima več pravice ugovarjati uporabi prejšnje pravice, čeprav se ta ne more več uveljavljati proti kasnejši znamki. Posledica tihe privolitve imetnika prejšnje znamke k uporabi kasnejše znamke je, da obe znamki obstajata na trgu in da njuna imetnika ne moreta uporabiti nobenih sredstev zoper drugo znamko.

V novem 52.e členu so določeni razlogi, povezani z razlikovalnim učinkom znamk, zaradi katerih znamka ne bo ugotovljena za nično.

Prvi odstavek 52.e člena v skladu s četrnim odstavkom 4. člena Direktive 2015/2436/EU določa, da se znamka ne ugotovi za nično na podlagi točk b), c) ali d) prvega odstavka 43. člena, če je pred vložitvijo tožbe za ugotovitev ničnosti z uporabo pridobila razlikovalni učinek. Čeprav je podan kateri izmed navedenih razlogov za ničnost znamke glede na njen datum vložitve prijave, ne bo ugotovljena za nično, ker je kasneje, vendar še pred vložitvijo zahteve za ugotovitev ničnosti, pridobila razlikovalni učinek in jo povprečni potrošnik dojema kot znamko ter ne kot npr. nek običajen znak, ki mora ostati v prosti uporabi. Po tej določbi se preverja razlikovalni učinek znamke, na katero se nanaša zahteva za ugotovitev ničnosti.

V drugem odstavku 52.e člena so v skladu z 8. členom Direktive 2015/2436/EU določeni razlogi, ki preprečujejo ugotovitev ničnosti kasnejše znamke, če se ugotovi, da prejšnja znamka na datum vložitve kasnejše znamke še nima tolikšnega razlikovalnega učinka ali ugleda. Po tej določbi se preverja razlikovalni učinek prejšnje znamke, ki je podlaga za zahtevo za ugotovitev ničnosti kasnejše znamke. V načelu ima prejšnja (prej prijavljena in registrirana) znamka prednost pred kasneje prijavljeno znamko, kar se lahko uveljavlja z ugovorom zoper registracijo kasnejše znamke ali s tožbo za ugotovitev ničnosti kasnejše znamke, če npr. imetnik prejšnje znamke ni vložil ugovora zoper registracijo kasnejše znamke. Vendar pa je treba pri ugotavljanju ničnosti kasnejše znamke upoštevati, da lahko znamke z uporabo pridobijo razlikovalni učinek ali ugled, zaradi česar so lahko okoliščine v času zahtevane ugotovitve ničnosti kasnejše znamke drugačne, kot so bile na datum

vložitve prijave te (kasnejše) znamke. Npr. če znamka z uporabo pridobi ugled, bi lahko njen imetnik zahteval ugotovitev ničnosti kasnejše znamke na podlagi določb, ki dajejo znamkam z ugledom širše varstvo kot druge znamke, čeprav tega razloga ob datumu vložitve prijave kasnejše znamke ne bi mogel uspešno uveljavljati.

Zahtevi za ugotovitev ničnosti znamke, ki temelji na prejšnji znamki, se zato na datum vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti ne ugoti, če se ji glede na datum vložitve prijave kasnejše znamke ali datum prednostne pravice ne bi ugodilo iz katerega izmed treh razlogov, in sicer, če se prejšnja znamka lahko ugotovi za nično na podlagi točke b), c) ali d) prvega odstavka 43. člena tega zakona, ker še ni pridobila razlikovalnega učinka; če zahteva za ugotovitev ničnosti temelji na točki b) prvega odstavka 44. člena tega zakona in prejšnja znamka še ni pridobila zadostnega razlikovalnega učinka za utemeljitev verjetnosti zmede v smislu točke b) prvega odstavka 44. člena tega zakona; ali če zahteva za ugotovitev ničnosti temelji na točki c) prvega odstavka 44. člena tega zakona in prejšnja znamka še ni pridobila ugleda v smislu točke c) prvega odstavka 44. člena tega zakona. Ta določba varuje imetnika kasnejše znamke pred kasnejšimi zahtevki imetnika prejšnje znamke, ki je šele po datumu vložitve prijave kasnejše znamke z uporabo pridobila razlikovalni učinek ali ugled in s tem možnost za uveljavljanje novega razloga za ničnost kasnejše znamke, ki ni obstajal na datum vložitve prijave kasnejše znamke ali datum prednostne pravice, če je ta zahtevana.

Z novim 52.f členom se prenaša 6. člen Direktive 2015/2436/EU. Namen te določbe je, da se kljub temu, da je znamka zaradi odpovedi ali poteka veljavnosti registracije oziroma trajanja varstva prenehala veljati, lahko ugotovi njena ničnost ali razveljavitev, če bi se ta lahko ugotovila takrat, ko se ji je imetnik odpovedal ali dopustil, da registracija znamke oziroma njeno trajanje varstva poteče, torej zato ker ni obnovil njene veljavnosti. To naknadno ugotavljanje ničnosti ali razveljavitev se lahko zahteva le za tisto nacionalno ali mednarodno znamko, ki učinkuje v Republiki Sloveniji, na podlagi katere je njen imetnik za znamko EU zahteval prednost starejše znamke (t.i. senioriteta), s čimer se omogoči izpodbijanje senioritete pri znamki EU. Če se ugotovi ničnost znamke, na podlagi katere je imetnik zahteval prednost starejše znamke, preneha učinkovati prednost starejše znamke oziroma njena senioriteta.

K 17. členu:

Z novim 54.a členom je v skladu s tretjim odstavkom 16. člena Direktive 2015/2436/EU določeno, kdaj se začne pri mednarodni znamki šteti obdobje petih let, po katerem lahko zaradi neuporabe znamke nastanejo za imetnika znamke negativne posledice, npr. razveljavitev znamke zaradi neuporabe. Obdobje petih let iz 52.b člena se šteje od datuma, ko znamke ni več mogoče zavrniti ali ji ugovarjati. Pri mednarodnih znamkah, ki so bile registrirane na podlagi Madridskega aranžmaja, se začne obdobje šteti od poteka enoletnega roka od datuma mednarodne registracije ali zahteve za naknadno imenovanje oziroma teritorialno razširitev mednarodne znamke (drugi odstavek 5. člena Madridskega aranžmaja). Enako velja pri mednarodnih znamkah, registriranih na podlagi Madridskega protokola in za katere je bilo zahtevano varstvo v Republiki Sloveniji (ne pa tudi v Evropski uniji), saj se Republika Slovenija ni odločila za daljši osemnajstmesečni rok za zavrnitev (točka a) drugega odstavka 5. člena Madridskega protokola). Pri mednarodnih znamkah, ki so bile registrirane na podlagi Madridskega protokola in za katere je zahtevano varstvo v Evropski uniji (in s tem tudi v Republiki Sloveniji), teče postopek preizkusa znamke pri EUIPO, ki lahko zavrne varstvo v osemnajstih mesecih od datuma mednarodne registracije (točka b) drugega odstavka Madridskega protokola). Pri teh znamkah bo zato obdobje petih let za uporabo znamke začelo teči kasneje. Če je bil zoper registracijo mednarodne znamke vložен ugovor ali če je EUIPO ali urad po uradni dolžnosti začasno zavrnil njeno registracijo, se obdobje petih let šteje od datuma, ko je ugovor umaknjen ali ko je urad odločil o zavrnitvi varstva znamke iz razlogov po 43. ali 44. členu tega zakona, torej o zavrnitvi varstva iz absolutnega ali relativnega razloga.

K 18. členu:

Predlagana sprememba prvega odstavka 61. člena ZIL-1 je povezana s spremembo točke e) drugega odstavka 44. člena ZIL, v kateri se črta besedilo »unije, ustanovljene na podlagi Pariške konvencije (v nadaljnjem besedilu: Pariška unija), ali Svetovne trgovinske organizacije (v nadaljnjem besedilu: WTO)« in s tem uvedba okrajšav za Pariško unijo in WTO. Te se zdaj uvajajo s predlagano spremembo prvega odstavka 61. člena ZIL-1. Predlagana sprememba ni vsebinske narave.

K 19. členu:

Dosedanja ureditev podaljšanja rokov dopušča večkratno podaljševanje roka do največ treh mesecev. V praksi je taka ureditev povzročila, da so nekatere stranke večkrat zahtevale podaljšanje roka za krajši čas od treh mesecev, npr. večkrat podaljšanje roka za en mesec. Večkratno podaljševanje roka za krajši čas od treh mesecev nepotrebno obremenjuje stranke in urad, saj mora stranka preverjati potek roka in vlagati novo zahtevo za podaljšanje roka, če potrebuje še dodaten rok za izpolnitev obveznosti ali pripravo odgovora na dopis urada, urad pa mora o podaljšanju roka odločiti s sklepom. Cilj predlagane spremembe prvega odstavka je zmanjšanje obsega dela urada pri podaljševanju rokov, poenostavitev postopka in povečanje njegove preglednosti. Urad bo o zahtevi za podaljšanje roka odločal samo enkrat in na podlagi ene zahteve podaljšal rok za tri mesece, s čimer bo tudi jasno določen končni rok, v katerem mora stranka izpolniti neko obveznost ali pa se izjaviti o ugotovitvah urada. Sprememba ne poslabšuje položaja stranke, saj bo urad na podlagi njene zahteve podaljšal rok za tri mesece, od nje pa je odvisno, kdaj v okviru podaljšanega trimesečnega roka bo izpolnila zahtevano obveznost ali odgovorila na dopis urada. Če se bo odzvala prej kot v treh mesecih, bo pospešila nadaljnji potek postopka.

Zaradi spremembe 101. člena (27. člen predloga zakona) in preštevilčenja odstavkov je v drugem odstavku popravljen sklic s petega odstavka na četrti odstavek 101. člena.

K 20. členu:

S spremenjeno določbo 75. člena ZIL-1 se prenašata določbi 22. in 26. člena Direktive 2015/2436/EU. Prvi odstavek 75. člena je spremenjen glede na prvi odstavek 22. člena Direktive 2015/2436/EU. V primerjavi z zdaj veljavno določbo prvega odstavka 75. člena je med drugim črtano besedilo o sklepanju licenčne pogodbe, saj se zdaj določba nanaša le na prenos pravice, licence pa so urejene v novem 75.c členu (21. člen predloga zakona). Prvi odstavek 22. člena Direktive 2015/2436/EU določa prenos pravice le za znamko, vendar je enako določeno tudi za patent in model, saj tudi za ti pravici velja enako.

V primerjavi z zdaj veljavnim 75. členom je nov drugi odstavek 75. člena, ki sledi drugemu odstavku 22. člena Direktive 2015/2436/EU. Novi drugi odstavek 75. člena določa, da prenos celotnega podjetja, ki je dogovorjen s pogodbo, vključuje prenos patenta, modela ali znamke tega podjetja, razen če je dogovorjeno drugače ali če okoliščine jasno kažejo drugače. V praksi je urad takšne prenose pravic že vpisoval v registre, zato nova določba ne prinaša novosti pri izvajanju zakona.

Tretji odstavek 75. člena smiselno ustreza zdaj veljavnemu drugemu odstavku 75. člena ZIL-1 in določbi 26. člena Direktive 2015/2436/EU. Določa, da se določbe prvega in drugega odstavka smiselno uporabljajo za prijavitelje in prijave.

Novi četrti odstavek 75. člena ureja prenos kolektivne znamke. V primerjavi z dosedanja ureditvijo v tretjem odstavku 75. člena, ki določa, da kolektivne znamke ni mogoče prenesti, novi četrti odstavek 75. člena dopušča prenos kolektivne znamke. Z odstopanjem od določb, ki urejajo prenos znamke, nova določba četrtega odstavka 75. člena določa, da se lahko kolektivna znamka prenese samo na osebo, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 45. člena tega zakona.

Novi peti odstavek 75. člena ne prinaša novosti, saj vsebuje enako določbo že zdaj veljavni tretji odstavek 75. člena. Novi peti odstavek 75. člena določa, da prenos geografske označbe na drugo osebo ni dovoljen.

K 21. členu:

Z novim prvim odstavkom 75.a člena se prenaša prvi odstavek 23. člena Direktive 2015/2436/EU, ki določa, da se znamka lahko neodvisno od podjetja da v zavarovanje ali pa je predmet stvarnih pravic. Enako je določeno tudi za patent in model, saj sta lahko enako kot znamka dana v zavarovanje ali pa sta predmet stvarnih pravic. Drugi odstavek 75.a člena je dodan v skladu z določbo 26. člena Direktive 2015/2436/EU in določa, da se prejšnji odstavek smiselno uporablja za prijave.

Z novim prvi odstavkom 75.b člena je v skladu s prvim odstavkom 24. člena Direktive 2015/2436/EU določeno, da je znamka lahko predmet izvršbe. Predmet izvršbe sta lahko tudi patent in model, zato je enako določeno tudi za ti pravici. Z novim drugim odstavkom 75.b člena je določeno, da se prejšnji odstavek smiselno uporablja za prijave. Določba sledi določbi 26. člena Direktive 2015/2436/EU.

Z novo določbo 75.c člena se prenašata določbi 25. in 26. člena Direktive 2015/2436/EU. Prvi odstavek 75.c člena v skladu s prvim odstavkom 25. člena Direktive 2015/2436/EU določa, da je patent, model ali znamka lahko predmet licence v delu ali v celoti in za celotno ozemlje ali posamezni del ozemlja Republike Slovenije. Ker sta tudi patent in model lahko predmet take licence, se določba nanaša tudi na ti pravici. Licenca je lahko izključna ali neizključna.

Drugi odstavek 75.c člena v skladu z določbo 26. člena Direktive 2015/2436/EU določa, da se prejšnji odstavek smiselno uporablja za prijave, kar ni novost v primerjavi zdaj veljavno ureditvijo.

Z novo določbo tretjega odstavka 75.c člena se prenaša določba drugega odstavka 25. člena Direktive 2015/2436/EU. Novi tretji odstavek 75.c člena določa, da ne glede na določbe drugih predpisov, lahko imetnik znamke uveljavlja pravice iz znamke proti pridobitelju licence, ki ravna v nasprotju s katero koli določbo v licenčni pogodbi, v zvezi z njenim trajanjem; z obliko, obseženo z registracijo, v kateri se lahko uporablja znamka; z obsegom blaga ali storitev, za katere je podeljena licenca; z ozemljem, na katerem se znamka lahko uporabi, ali s kakovostjo blaga ali storitev, ki ga izdeluje ali jih opravlja pridobitelj licence. V primerjavi z določbami o licenčni pogodbi, ki so urejene v Obligacijskem zakoniku (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) od 704. do 724. člena, določba tretjega odstavka 75.c člena podrobneje določa kriterije, v zvezi s katerimi lahko imetnik znamke uveljavlja pravice iz znamke proti pridobitelju licence.

Nova določba četrtega odstavka 75.c člena je enaka zdaj veljavnemu tretjemu odstavku 75. člena ZIL-1 in je le prenesena v novi 75.c člen. Enako kot do zdaj kolektivna znamka in geografska označba nista predmet licence, kar izhaja iz narave teh pravic. V obeh primerih je več upravičencev do te pravice, zato licenca ni smiselna.

K 22. členu:

Nova 85.a in 85.b člena sledita vzoru ureditve iz 84.a člena ZDavP-2 in 11. člena ZPIZ-2.

Z novim 85.a členom je uradu omogočena izdaja odločb in drugih dokumentov v elektronski obliki. V prvem odstavku je določeno, da odločbo podpiše uradna oseba, ki odloča v zadevi. V drugem odstavku je določen način podpisovanja odločb, sklepov in drugih dokumentov, ki jih urad izda v elektronski obliki. Če se odločba izda v elektronski obliki, se podpiše v skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZEPT in 46/14). V tem primeru je podpis enakovreden lastnoročnemu podpisu. Če je odločba, ki se izdela samodejno, izdana v elektronski obliki, ima lahko namesto podpisa uradne osebe, ki je odločala v zadevi, faksimile podpisa, in namesto žiga urada faksimile žiga urada ali digitalni podpis urada. Na odločbi, ki je izdana v elektronski obliki, je treba označiti, da je podpisana z elektronskim podpisom, ter navesti podatke o podpisniku, času podpisa, izdajatelju in identifikacijski številki elektronskega potrdila. Fizični prepis odločbe se overi z oznako o točnosti prepisa in z lastnoročnim podpisom uradne osebe, ki je opravila prepis, elektronski pa z elektronskim podpisom uradne osebe. S tako ureditvijo je določen odstop od ureditve, ki jo določa ZUP, kar bo uradu omogočilo poenostavitev in optimizacijo procesov dela. Po določbah ZUP je treba tudi odločbe, ki so bile v dokumentarnem sistemu že elektronsko podpisane, in so poslane naslovniku v papirju, še enkrat lastnoročno podpisati, kar bi uradu po prehodu na elektronsko poslovanje povzročalo nepotrebne obremenitve in s tem podaljševalo čas izdaje odločb in drugih dokumentov. V petem odstavku je določen pogoj, ki mora biti izpolnjen, da ni potrebna overitev fizičnega prepisa odločbe, izdane v elektronski obliki. Ta pogoj je, da urad zagotavlja možnost preverjanja istovetnosti fizičnega prepisa z elektronskim izvirnikom. Če urad to možnost zagotovi, na odločbi navede spletni naslov, na katerem so objavljeni podatki o postopku preveritve istovetnosti. Tako bo lahko stranka v postopku, ki dvomi v pristnost odločbe, izdane kot fizični prepis elektronskega izvirnika, preverila pristnost listine na spletnem naslovu ali osebno pri uradu. V šestem odstavku je določeno tudi, da ima fizični prepis elektronske odločbe ob izpolnjevanju zakonskih pogojev enako dokazno vrednost kot izvirnik odločbe. V sedmem odstavku je določeno, da izvirnik odločbe hrani urad, in v osmem odstavku, da se ta člen uporablja tudi za sklepe in druge dokumente v upravnem postopku, ki jih izda urad v elektronski obliki.

Iz razlogov ekonomičnosti in nižanja stroškov ter s ciljem povečati učinkovitost poslovanja urada, se z novo ureditvijo v 85.b členu ureja način vročanja drugače, kot to določa ZUP. V prvem odstavku je določeno, da se vse odločbe, sklepi in drugi dokumenti urada vročajo z navadno vročitvijo. Jasno je določeno, da se vročitev šteje za opravljeno 15. dan od dneva odpreme, torej od dneva, ko je bil

poslan iz urada. Ker bo urad postopno v celoti prešel na elektronsko poslovanje, v katerem odločbe in drugi dokumenti nastajajo v elektronski obliki, strankam pa teh dokumentov še ne bo mogel elektronsko vročiti, je nujno, da se uredi vročitev fizičnega prepisa dokumenta, izdanega v elektronski obliki, saj bodo ti strankam odpremljeni po pošti. Ker bo urad postopno prešel na elektronsko izdajanje dokumentov, je nujno, da se omogoči uradu vročanje dokumentov na različne načine. Urad bo strankam enako kot do zdaj vročal (fizične) izvirnike dokumentov - izvirnik odločbe, ki jo je lastnoročno podpisala uradna oseba. Po prehodu na elektronsko poslovanje bo strankam vročal izvirnike v elektronski obliki (ko bodo vzpostavljeni ustrezni elektronski predali za sprejem in vročanje) ali pa fizične ali elektronske (skenirane) prepise izvirnika. Fizični prepis izvirnika bo natisnjena elektronsko izdana odločba. Ne glede na elektronsko poslovanje urada bodo stranke še vedno lahko prejele izvirnik dokumenta v fizični obliki. Cilj teh sprememb je učinkovitejše in enostavnejše poslovanje urada, saj bodo z brezpapirnim poslovanjem zagotovljene iste storitve kot s klasičnim poslovanjem, vendar z nižjimi stroški ter hitrejšo obdelavo podatkov, s čimer bo standard kakovosti storitev višji, poleg tega bo zagotovljena boljša podpora pri pridobivanju informacij.

K 23. členu:

Ker glede na spremenjeni 42. člen ni več nujen pogoj, da se lahko znak grafično prikaže, je nujna sprememba točke c) prvega odstavka. Prijavitelj bo znak prikazal tako, da se ta znak v registru lahko prikaže na način, ki uradu in drugim pristojnim organom, npr. sodišču, ter javnosti omogoči jasno in natančno določitev predmeta varstva, ki je zagotovljeno njegovemu imetniku. Prikaz znaka je lahko v formatih, ki jih sprejema urad. Določba je v skladu s točko d) 37. člena Direktive 2015/2436/EU.

V četrtem odstavku 97. člena je v primerjavi z zdaj veljavno določbo spremenjen prvi stavek tako, da je delitev prijave znamke zdaj mogoča pri katerikoli prijavi, ne le pri tistih prijavah znamk, pri katerih so blago ali storitve razvrščeni v dva ali več razredov klasifikacije, ki je sprejeta po Nicejskem aranžmaju o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk (Uradni list SFRJ-MP, št. 51/74, Uradni list RS št. 24/92, Uradni list RS-MP, št. 9/92, št. 3/07) – v nadaljnjem besedilu: Nicejska klasifikacija. Prijavitelj bo tako lahko zahteval delitev prijave znamk na več prijav tudi, če so blago ali storitve v prijavi razvrščeni v le en razred Nicejske klasifikacije. Dodan je tudi nov tretji stavek, da se ta določba smiselno uporablja za delitev znamke, s čimer je ustreznije kot do zdaj določeno, da se lahko zahteva ne le delitev prijave, ampak tudi delitev znamke. Določba je skladna s 41. členom Direktive 2015/2436/EU. V praksi sprememba 97. člena ne bo povzročila spremembe prakse urada, saj urad že v okviru 107. člena ZIL-1 izvede tudi delitev znamke in podatek o tem vpiše v register znamk. Postopek delitve prijav ali znamk natančneje ureja 9. člen Pravilnika o vsebini prijave znamke (Uradni list RS, št. 102/01).

K 24. členu:

V primerjavi z zdaj veljavno določbo so v prvem odstavku manjše spremembe glede navedb o znaku. V drugem odstavku je v skladu s šestim odstavkom 39. člena Direktive 2015/2436/EU dodana določba o razvrščanju blaga in storitev iz Nicejske klasifikacije v seznam blaga ali storitev z več razredi: najprej se navede številko razreda in nato blago ali storitve, ki spadajo v ta razred, vse pa po vrstnem redu razredov (od 1 naprej). Določba v praksi ne prinaša novosti, saj smiselno določbo vsebuje že Pravilnik o vsebini prijave znamke (Uradni list RS, št. 45/01).

V novem tretjem odstavku 98. člena je v skladu z drugim in tretjim odstavkom 39. člena Direktive 2015/2436/EU določeno, da prijavitelj navede blago in storitve tako jasno in natančno, da lahko pristojni organi in gospodarski subjekti izključno na tej podlagi določijo obseg zahtevanega varstva, in da lahko pri tem uporabi splošne oznake, vključene v naslove razredov Nicejske klasifikacije, ali druge splošne izraze, če so v skladu z zahtevanimi standardi jasnosti in natančnosti, določenimi v tem členu. Ker so prijavitelji vlagali prijave znamk z nejasnimi seznamami blaga in storitev, kar je povzročalo težave v postopku registracije znamk, je zdaj izrecno določeno, da se blago in storitve navede tako jasno, da se zgolj na tej podlagi lahko ugotovi, kakšen je obseg zahtevanega varstva.

V novem četrtem odstavku 98. člena je v skladu s petim odstavkom 39. člena Direktive 2015/2436/EU dodan novi četrti odstavek glede uporabe splošnih izrazov iz Nicejske klasifikacije. Šteje se, da uporaba splošnih izrazov, vključno s splošnimi oznakami v naslovih razredov Nicejske klasifikacije, vključuje vse blago ali storitve, ki so jasno zajeti z dobresednim pomenom oznake ali izraza. Uporaba takih izrazov ali oznak ne obsega zahtevka za blago ali storitve, ki jih ni mogoče tako razumeti.

V novem petem odstavku 98. člena je v skladu s sedmim odstavkom 39. člena Direktive 2015/2436/EU dodana še določba glede podobnosti ali nepodobnosti blaga ali storitev glede na njihovo razvrstitev po Nicejski klasifikaciji. Za blago in storitve, ki so razvrščeni v isti razred po Nicejski klasifikaciji, ne velja domneva, da so si podobni. Za blago in storitve, ki so razvrščeni v različne razrede po Nicejski klasifikaciji, ne velja domneva, da si niso podobni.

Čeprav je v 98. člen dodanih več določb, prinaša novost predvsem novi tretji odstavek. Ostale določbe ne bodo povzročile sprememb v delu urada.

K 25. členu:

Določba je povezana z novim 46.a členom (8. člen predloga zakona), ki določa dodatne razloge za zavrnitev kolektivne znamke. Enako kot do zdaj bo urad preveril tudi pri prijavi kolektivne znamke, ali so podani razlogi za zavrnitev znamke glede na 42. (predmet varstva znamke) in 43. člen (absolutni razlogi za zavrnitev znamke) ter glede na 45. (kolektivna znamka) in 46. člen (pravilnik o kolektivni znamki). Ker so v 46.a členu določeni dodatni razlogi za zavrnitev, ki se nanašajo samo na kolektivne znamke, je spremenjen drugi stavek prvega odstavka. Določba je skladna s prvim odstavkom 31. člena Direktive 2015/2436/EU. Ker se lahko razlog za zavrnitev kolektivne znamke nanaša tudi na pravilnik o uporabi kolektivne znamke, je dopolnjen tretji odstavek 99. člena.

K 26. členu:

Prvi odstavek 100. člena o nasprotujočem mnenju tretjih je usklajen s prvim in drugim odstavkom 40. člena Direktive 2015/2436/EU. V primerjavi z zdaj veljavno določbo je namesto besede »vsakdo« določeno, da lahko nasprotujoče mnenje sporoči katerakoli fizična ali pravna oseba in katerakoli skupina ali organ, ki predstavlja izdelovalce, proizvajalce, ponudnike storitev, trgovce ali potrošnike. Dodana je tudi možnost nasprotujočega mnenja glede registracije kolektivne znamke. Uradu se lahko sporoči mnenje, da ob upoštevanju 46.a člena ni dovoljeno registrirati kolektivne znamke in tako opozori na razloge, ki jih je morda urad v preizkusu absolutnih razlogov za zavrnitev spregledal.

K 27. členu:

V prvem odstavku je dodan nov drugi stavek, ki omogoča vložitev ugovora zoper registracijo znamke tudi v elektronski obliki, s čimer je omogočena poenostavitev vložitve ugovora in optimizacija procesov urada.

V drugem odstavku 101. člena je glede na drugi odstavek 43. člena Direktive 2015/2436/EU dodano, da lahko ugovor temelji na eni ali več prejšnjih pravicah, če je njihov imetnik isti in če se v delu ali v celoti nanašajo na blago ali storitve, za katere je prijavljena znamka, zoper katero je vložen ugovor. Določba v praksi ne bo prinesla sprememb, saj je lahko vložnik ugovora že do zdaj vložil ugovor na podlagi več svojih prejšnjih pravic. ZIL-1 ne vsebuje nobene omejitve v smislu, da se lahko v enem ugovoru ugovarja le na podlagi ene prejšnje pravice. Pomembno je, da lahko vložnik ugovarja registraciji prijavljene znamke le iz razlogov, ki so navedeni v 44. členu.

Sedanji tretji odstavek se spremeni tako, da so določeni drugi vložniki ugovora, poleg imetnika prejšnje znamke, ki lahko glede na 44. člen ugovarjajo registraciji znamke iz drugih razlogov, kot je nasprotovanje registraciji na podlagi pravic iz prejšnje znamke. Drugi vložniki lahko vložijo ugovor po prvem odstavku 101. člena, torej v istem roku kot imetnik prejšnje znamke in prav tako v pisni (ali elektronski) obliki. Ugovor lahko vložijo imetnik prej pridobljene neregistrirane znamke ali drugega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu, iz točke d) prvega odstavka 44. člena tega zakona; imetnik znamke iz točke e) prvega odstavka 44. člena tega zakona, ki jo je brez njegovega soglasja njegov posrednik ali zastopnik prijavil na svoje ime; oseba, ki je upravičena do uporabe prej registrirane označbe porekla ali geografske označbe iz točke f) prvega odstavka 44. člena tega zakona ali imetnik druge prej pridobljene pravice iz točke g) prvega odstavka 44. člena tega zakona. Določba sledi drugemu odstavku 43. člena Direktive 2015/2436/EU.

Ker so vsi drugi vložniki ugovora, poleg imetnika prejšnje znamke, navedeni v spremenjenem tretjem odstavku 101. člena, tudi imetnik prej pridobljene pravice (prej iz točke f) prvega odstavka 44. člena - zdaj iz točke g) prvega odstavka 44. člena), določba četrtega odstavka ni več potrebna, saj je njena vsebina obsežena s spremenjenim tretjim odstavkom 101. člena.

Zaradi črtanja četrtega odstavka dosedanja peti, šesti in sedmi odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.

K 28. členu:

Spremenjeni 102. člen v primerjavi z zdaj veljavno določbo določa obveznost prijavitelja znamke, da se v treh mesecih od vročitve ugovora izreče o razlogih iz ugovora. Če se bo prijavitelj znamke v tem roku izrekel o razlogih iz ugovora, bo urad preveril, ali je ugovor utemeljen. Če pa se prijavitelj v tem roku ne bo izrekel o razlogih iz ugovora, bo urad prijavo znamke zavrnil v mejah razlogov, ki so navedeni v ugovoru. Spremenjena določba 102. člena terja, da je prijavitelj znamke aktiven in da se izreče o razlogih iz ugovora. Če prijavitelj znamke ne bo aktiven, bo urad brez nadaljnega preverjanja prijavo v delu ali celoti, odvisno od razlogov v ugovoru, zavrnil. Nova določba bo prispevala k hitrejšemu reševanju ugovorov, saj bo urad vsebinsko obravnaval ugovor le, če bo prijavitelj podal svoje mnenje o ugovoru in s tem izrazil interes, da urad registrira njegov prijavljeni znak kot znamko v obsegu zahtevanega seznama blaga in storitev. Taka ureditev bo preprečila primere, ko se prijavitelj na vložen ugovor ne odzove, pa urad kljub temu vsebinsko obravnava ugovor, ga v delu ali celoti zavrne ter pozove prijavitelja znamke k plačilu pristojbine za registracijo znamke, prijavitelj pa tega ne stori, zaradi česar urad znamke ne registrira. V takih primerih je očitno, da je urad izvedel preizkus ugovora pri prijavi znamke, za katero prijavitelj nima več interesa, da bi jo pridobil. Navedene spremembe bodo prispevale k optimizaciji procesov dela v uradu in so skladne z določbo prvega odstavka 43. člena Direktive 2015/2436/EU, po kateri države članice zagotovijo v svojih uradih učinkovit in hiter postopek ugovora registraciji prijavljene znamke.

Določbe zdaj veljavnega drugega, tretjega in četrtega odstavka 102. so smiselno prenesene v novi 102.c člen (29.člen predloga zakona).

K 29. členu:

Z novim 102.a členom se v ZIL-1 prenašajo določbe 44. člena Direktive 2015/2436/EU. Bistvene novosti, ki jih prinaša Direktiva 2015/2436/EU, so določbe o uporabi znamke in negativnih posledicah, ki nastanejo za imetnika znamke, če svoje znamke v obdobju petih (zaporednih let) ne uporablja resno in dejansko (novi 52.b člen). V prvem odstavku je določena možnost prijavitelja znamke, da v trimesečnem roku iz 102. člena v postopku ugovora zahteva, da imetnik prejšnje znamke, ki je vložil ugovor zoper njegovo (kasneje) prijavljeno znamko, predloži dokaze, da je svojo znamko začel resno in dejansko uporabljati v obdobju petih let pred datumom vložitve (prijaviteljeve) kasnejše znamke ali datumom prednostne pravice (v skladu z novim 52.b členom). Prijavitelj lahko to zahteva le v roku iz prvega odstavka 102. člena in če je na datum vložitve njegove prijave ali datum prednostne pravice (če jo zahteva) že poteklo pet let od datuma vpisa prejšnje znamke v register. Če to obdobje še ni poteklo, prijavitelj ne more uspeti s takšno zahtevo.

Če urad prejme takšno zahtevo prijavitelja, pozove imetnika prejšnje znamke, da se v roku treh mesecev od vročitve poziva izreče o zahtevi prijavitelja znamke iz prejšnjega odstavka in predloži ustrezne dokaze (drugi odstavek 102.a člena). Če se imetnik prejšnje znamke v določenem roku ne bo izrekel o zahtevi prijavitelja ali če ne bo dokazal uporabe svoje znamke v skladu z 52.b členom ali da so obstajali upravičeni razlogi za njeno neuporabo, bo urad ugovor z odločbo zavrnil (tretji odstavek 102.a člena).

V skladu z drugim odstavkom 44. člena Direktive 2015/2436/EU je v četrtem odstavku določeno, da, če se je prejšnja znamka uporabljala le za nekatero blago ali storitve, za katere je registrirana, se za namene preverjanja utemeljenosti ugovora šteje, da je registrirana le za to blago ali storitve. V postopku preverjanja utemeljenosti ugovora bo zato urad štel, kot da znamka za blago ali storitve, za katere njen imetnik ni dokazal uporabe, ni registrirana, ne bo pa zaradi te ugotovitve razveljavil znamke zaradi neuporabe.

Z novim 102.b členom je v skladu s tretjim odstavkom 43. člena Direktive 2015/2436/EU določena možnost mirne rešitve spora med vložnikom ugovora iz 101. člena in prijaviteljem znamke. Če vložita skupno zahtevo, torej zahtevo, ki jo vložita oba, da želita preučiti možnost sklenitve poravnave, urad s sklepom za šest mesecev prekine postopek registracije znamke. Postopek registracije znamke se nadaljuje, če v času prekinitve postopka vložnik ugovora ne umakne ugovora v celoti. V nadaljevanju postopka registracije urad preveri, ali je ugovor utemeljen. v času prekinitve postopka ne tečejo roki iz

102. člena in 102.a člena tega zakona. Če se postopek nadaljuje, tečejo ti roki naprej do njihovega izteka.

Zaradi sprememb 102. člena ZIL-1 (28. člen predloga zakona) in novih določb v zvezi z ugovorom je preizkus prijave po ugovoru oziroma odločanje o ugovoru zdaj določeno v novem 102.c členu. V prvem odstavku je določeno, da urad preveri, ali je ugovor utemeljen, in sicer v mejah navedb vložnika ugovora in navedb prijavitelja ter predloženih dokazov. Urad bo enako kot do zdaj preveril le tiste relativne razloge iz prvega odstavka 44. člena za zavrnitev znamke, ki jih je vložnik navedel v ugovoru, ne pa tudi ostalih. Pri odločanju bo upošteval tudi navedbe prijavitelja znamke ter vse predložene dokaze, npr. predložene dokaze vložnika ugovora – imetnika prejšnje znamke - o uporabi njegove znamke, ki je razlog za njegov ugovor. Enako kot do zdaj bo urad, če bo ugotovil, da ugovor ni utemeljen, ugovor z odločbo zavrnil in nadaljeval postopek registracije znamke (drugi odstavek 102.c člena). Prav tako bo, enako kot do zdaj, če bo ugotovil, da je ugovor utemeljen in da znamke ni dovoljeno registrirati za vse blago ali storitve, za katere je znak prijavljen, zavrnil prijavo znamke v celoti (tretji odstavek 102.c člena). Če bo ugotovil, da je ugovor utemeljen in da znamke ni dovoljeno registrirati za nekatero blago ali storitve, za katere je znak prijavljen, bo z odločbo zavrne prijavo znamke za to blago ali storitve, za preostalo blago ali storitve pa se bo postopek registracije znamke nadaljeval (četrti odstavek 102.c člena).

K 30. členu:

Predlagana sprememba omogoča optimizacijo dela pri vodenju registrov. Povezano vodenje registrov v enotnem informacijskem sistemu omogoča obdelavo vseh podatkov, vključno osebnih podatkov o strankah, in omogoča optimizacijo procesov v uradu. Nova določba je med drugim pravni temelj, da se lahko stranki ob prvi vlogi dodeli identifikacijska številka v smislu določbe 63. in 66. člena ZUP, ki se lahko uporablja za identifikacijo v vseh registrih in evidencah urada. Predlagana sprememba predstavlja zakonsko osnovo za učinkovito in ekonomično vodenje registrov industrijske lastnine v informacijskem sistemu urada.

K 31. členu:

Predlagana sprememba je povezana s spremembo drugega odstavka 35. člena ZIL-1, s katero se ukinja okrajšava »Skupnost« za »Evropsko skupnost« (2. člen Predloga zakona). V drugem odstavku 106. člena ZIL-1 se zato na dveh mestih namesto izraza Skupnost uporabi ustrežnejša besedna zveza »Evropska unija«.

V četrtem odstavku, ki vsebuje podatke, ki se vpišejo v register znamk, je dodano, da se vpišejo podatki o pravilniku iz 46. člena tega zakona in njegovi spremembi, kar je povezano s spremembo tretjega odstavka 46. člena (7. člen predloga zakona) in drugim ter tretjim odstavkom 33. člena Direktive 2015/2436/EU. Dodano je tudi, da se v register znamk vpišejo podatki o delitvi znamke, ker se lahko znamka ali prijava znamke na zahtevo prijavitelja ali imetnika znamke razdeli na več prijav ali znamk.

K 32. členu:

V sedanjem drugem odstavku 109. člena ZIL-1 je določena obveznost plačila pristojbin v enem letu pred datumom zapadlosti. Z novim drugim in tretjim stavkom v drugem odstavku 109. člena je v skladu z drugim odstavkom 49. člena Direktive 2015/2436/EU določeno, da urad imetnika znamke obvesti o datumu zapadlosti pristojbine, torej izteku registracije, vsaj šest mesecev pred tem datumom. Urad ne odgovarja, če tako obvestilo ni bilo dano.

K 33. členu:

Direktiva 2015/2436/EU v 4. in 5. členu določa, da se iz istih razlogov, kot se zavrne registracija znamke, registrirana znamka ugotovi za nično, zato so razlogi za ugotovitev ničnosti določeni s sklicevanjem na člene, ki določajo absolutne in relativne razloge za zavrnitev registracije znamke. Glede na to, da je že v točki a) 43. člena določeno, da se ne registrira znak, ki ne more biti znamka, ni treba še dodatno določiti, da se ugotovi ničnost znamke tudi, če nasprotuje 42. členu, zato je v primerjavi z veljavno določbo črtan sklic na 42. člen. Razloga iz točk a) in b) prvega odstavka 119. člena ZIL-1, ki sta zdaj določena kot razloga za vložitev tožbe za izbris znamke iz registra, sta v skladu z Direktivo 2015/2436/EU prenesena v prvi odstavek 114. člena kot razloga za ugotovitev ničnosti. Po sedmem odstavku 119. člena ZIL-1 učinkuje izbris znamke z dnem pravomočnosti sodbe, torej za naprej (ex nunc), kar za ta razloga ni ustrezno. Če ugotovitev, da je bila znamka registrirana v

nasprotju s 44. členom ali da je prijavitelj ni prijavil v dobri veri, učinkuje za naprej (ex tunc), kot velja zdaj, se imetniku take znamke neupravičeno omogoča uveljavljanje pravic iz znamke od datuma njene vložitve do pravomočnosti sodbe, s katero je bilo ugotovljeno, da je nična, ker glede na 44. člen ne bi smela biti registrirana. Če se ugotovi, da je bila znamka registrirana v nasprotju s 44. členom, ker je bil na datum vložitve prijave podan eden ali več relativnih razlogov za zavrnitev njene registracije, ali da je prijavitelj ni prijavil v dobri veri, mora taka ugotovitev učinkovati za nazaj (ex tunc), kot da znamka ni bila registrirana in iz njene registracije niso nastali nobeni učinki.

Veljavnost znamk EU, ki so bile prijavljene ali registrirane pred pristopom Republike Slovenije k Evropski uniji, je bila s pristopom k Evropski uniji razširjena tudi na Republiko Slovenijo, zato je mogoče, da veljata hkrati nacionalna znamka in znamka EU, ki sta si enaki ali podobni in sta bili obe registrirani pred pristopom Republike Slovenije k Evropski uniji. Če je razlog za ugotovitev ničnosti, da je bila znamka ob upoštevanju datuma vložitve prijave registrirana v nasprotju s 44. členom, je treba preprečiti, da bi se lahko ugotovila ničnost znamke na podlagi prejšnje znamke, ki je znamka EU, ki je bila prijavljena ali registrirana pred pristopom Republike Slovenije k Evropski uniji, zato je ta primer v novi točki b) prvega odstavka 114. člena izzet. S tem so izvzeti tudi primeri iz 139. člena ZIL-1, kot določa zdaj veljavna točka b) prvega odstavka 119. člena ZIL-1. 139. člen ZIL-1 je omogočal vložitev ugovora zoper registracijo nacionalne znamke na podlagi prijavljene ali registrirane znamke Skupnosti še pred pristopom Republike Slovenije k Evropski uniji, s čimer je bilo od uveljavitve ZIL-1 omogočeno reševanje morebitnih nasprotij med prejšnjo znamko Skupnosti in kasneje prijavljeno znamko, vendar le v postopku ugovora pred uradom, ne pa tudi v postopkih pred sodiščem.

V primerjavi z veljavno določbo je glede na spremembo prvega odstavka 114. člena ustrezno spremenjen tudi drugi odstavek. Razlogi za ugotovitev ničnosti kolektivne znamke so dopolnjeni v skladu s 35. členom Direktive 2015/2436/EU. Ker že točka a) prvega odstavka 43. člena določa, da se ne registrira znak, ki ne more biti znamka, sklic na 42. člen ni potreben.

Tretji odstavek 114. člena je enak zdaj veljavnemu tretjemu odstavku 114. člena ZIL-1.

K 34. členu:

Spremembe 119. člena ZIL-1 so nujne zaradi spremembe prvega odstavka 114. člena ZIL-1 (33. člen predloga zakona). Razlogi nedobrovernosti prijavitelja in registracije znamke v nasprotju s 44. členom so zdaj določeni kot razlogi za ničnost znamke z učinkom za nazaj (ex tunc), ne več z učinkom za naprej. V prvem odstavku 119. člena ZIL-1 sta zato črtani določbi točke a) in b), točki c) in d) pa postaneta točki a) in b). Zaradi prenosa razlogov iz točke b) v 114. člen, se črtajo tretji, četrti in šesti odstavek, ki so povezani z določbo točke b) prvega odstavka 119. člena - da je bila znamka registrirana v nasprotju s 44. členom.

V drugem odstavku so v skladu s 35. členom Direktive 2015/2436/EU določeni dodatni razlogi za izbris znamke iz registra: če nosilec kolektivne znamke ne izvede razumnih ukrepov, da bi preprečil uporabo znamke na način, ki ni združljiv s pogoji uporabe iz pravilnika iz 46. člena tega zakona, vključno s spremembo pravilnika, vpisano v register; če so upravičenci do uporabe kolektivne znamke znamko uporabljali tako, da je to povzročilo zavajanje javnosti v smislu točke b) 46.a člena tega zakona; če je sprememba pravilnika iz 46. člena tega zakona navedena v registru v nasprotju s tretjim odstavkom 46. člena tega zakona, razen če nosilec kolektivne znamke z nadaljnjo spremembo pravilnika o uporabi izpolni zahteve iz tretjega odstavka 46. člena tega zakona.

Zaradi prej navedenih sprememb peti in sedmi odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.

K 35. členu:

V primerjavi z zdaj veljavnim 120. členom je spremenjeno besedilo prvega odstavka, v katerem je črtan del besedila glede začetka teka obdobja petih let in namesto tega določen sklic na 52.b člen, ki določa obdobje petih let, začetek teka tega obdobja od datuma vpisa v register, vsebuje pa tudi druge določbe povezane z uporabo znamke. Pri začetku teka roka uporabe je treba upoštevati tudi določbe novega 54.a člena, ki za mednarodno znamko drugače določa začetek teka obdobja petih let uporabe.

Ker so določbe o uporabi znamke iz dosedanjega četrtega, petega in šestega odstavka 120. člena prenesene v novi 52.b člen, se v 120. členu črtajo četrti, peti in šesti odstavek, sedmi odstavek pa postane četrti odstavek.

K 36. členu:

V 120.a členu je določeno, kdo lahko poleg imetnika pravice uveljavlja sodno varstvo. V primerjavi z zdaj veljavno določbo so dodane določbe pri upravičencu do uporabe kolektivne znamke in pridobitelju licence. Upravičenec do uporabe kolektivne znamke lahko vloži tožbo zaradi kršitve, če nosilec kolektivne znamke s tem soglaša ali če v ustreznem obdobju po obvestilu nosilec kolektivne znamke ne začne postopka zaradi kršitve pravic (točka a) prvega odstavka 120.a člena). Določba je v skladu s prvim odstavkom 34. člena Direktive 2015/2436/EU. Pridobitelj licence lahko v obsegu, v katerem so z zakonom ali pravnim poslom pravice imetnika prenesene nanj, vloži tožbo, vendar le če imetnik pravice s tem soglaša (točka c) prvega odstavka 120.a člena). Pridobitelj izključne licence pa lahko vloži tožbo, če imetnik pravice v ustreznem obdobju po obvestilu sam ne začne postopka zaradi kršitve pravic (točka d) prvega odstavka 120.a člena). Obe določbi sledita tretjemu odstavku 25. člena Direktive 2015/2436/EU.

V skladu z drugim odstavkom 34. člena Direktive 2015/2436/EU je dodan nov drugi odstavek, da ima nosilec kolektivne znamke pravico, da v imenu upravičencev do uporabe kolektivne znamke zahteva nadomestilo za škodo, ki so jo utrpeli zaradi nepooblaščen uporabe kolektivne znamke.

K 37. členu:

Z novim 121.b členom je v skladu s četrtem odstavkom 25. člena Direktive 2015/2436/EU določeno, da ima pridobitelj licence zaradi pridobitve nadomestila za škodo, ki jo je utrpel, pravico vstopiti v postopek zaradi kršitve pravic, ki ga sproži imetnik pravice. Nova določba prvega odstavka 121.b člena se smiselno uporablja za upravičenca do uporabe kolektivne znamke. Enake določbe so že v Uredbi 2017/1001/EU (četrty odstavek 25. člena in prvi odstavek 80. člena). Z novim 121.b členom je položaj pridobitelja licence za nacionalno in mednarodno znamko, ki učinkuje enako kot nacionalna znamka, izenačen s položajem, ki ga ima pridobitelj licence za znamko EU. Enako je položaj upravičenca do uporabe nacionalne in mednarodne kolektivne znamke izenačen s položajem upravičenca do kolektivne znamke EU.

K 38. členu:

Namen novega 122.a člena, s katerim se prenaša 17. člen Direktive 2015/2436/EU, je omogočiti tožencu – domnevemu kršitelju znamke – da v svojo obrambo zahteva, da imetnik znamke predloži dokaze, da je v obdobju petih let resno in dejansko uporabljal svojo znamko, ki je razlog za tožbo. Če imetnik znamke ne uporablja, taka znamka ne opravlja svoje primarne funkcije razlikovanja blaga ali storitev v gospodarskem prometu, imetnik pa jo ima le za to, da drugim preprečuje uporabo takega znaka v gospodarskem prometu. Po novi določbi bo imetnik znamke lahko drugemu prepovedal uporabo znaka le, če na datum vložitve tožbe zaradi kršitve njegove znamke, ni bilo razlogov za njeno razveljavitev zaradi neuporabe. Toženec – domnevni kršitelj znamke – bo lahko zahteval, da imetnik znamke predloži dokaze o tem, da je v obdobju petih let resno in dejansko uporabljal znamko ali da obstajajo upravičeni razlogi za njeno neuporabo, vendar le, če je že poteklo pet let od datuma vpisa znamke v register. Novi 122.a člen bo omogočil, da se bo že v tožbi zaradi kršitve znamke na zahtevo toženca lahko upoštevala okoliščina neuporabe znamke, s čimer bi se toženec lahko razbremenil svoje odgovornosti za kršitev znamke.

Z novim 122.b členom se v ZIL-1 prenaša določba 18. člena Direktive 2015/2436/EU. Imetnik kasnejše znamke, ki je tožen zaradi kršitve prejšnje znamke, lahko ugovarja, da imetnik prejšnje znamke nima pravice prepovedati njegove kasnejše znamke, če se ta ne bi ugotovila za nično zaradi prekluzije ugotovitve ničnosti kasnejše znamke kot posledice tihe privolitve imetnika prejšnje znamke k uporabi kasnejše znamke (novi 52.d člen) ali prekluzije ugotovitve ničnosti kasnejše znamke zaradi pomanjkanja razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke na datum vložitve kasnejše prijave znamke ali datum prednostne pravice, če je ta zahtevana (drugi odstavek novega 52.e člena), ali če imetnik prejšnje znamke ne dokaže uporabe svoje znamke – neuporaba kot način obrambe v postopku za ugotovitev ničnosti (novi 52. c člen).

Čeprav imetnik prejšnje znamke ne more prepovedati uporabe kasnejše znamke in je uveljaviti zoper kasnejšo znamko, tudi imetnik kasnejše znamke nima pravice prepovedati uporabe prejšnje znamke. Obe znamki, prejšnja in kasnejša, bosta zato soobstajali na trgu.

K 39. členu:

Zaradi vključitve novih 122.a in 122.b člena postane dosedanji 122.a člen 122.c člen.

K 40. členu:

S prehodnima določbama prvega in drugega odstavka tega člena se določa veljavnost materialnih določb, ki urejajo tako postopek registracije znamke pri uradu kot tudi postopke sodnega varstva in uveljavljanja pravice do znamke, ki tečejo pri pristojnem sodišču. Tretji odstavek tega člena določa uporabo tega zakona za nadaljevanje postopkov registracije znamke, v katerih je bil upravni spor začel po drugem odstavku tega člena, pa je bila izdana odločba urada v tem upravnem sporu odpravljena in je bila upravna zadeva vrnjena v ponovni postopek.

K 41. členu:

Ker so spremenjene materialne določbe o znamkah in določeni drugačni razlogi za njeno razveljavitev ali ničnost, je določeno, da veljajo določbe tega zakona tudi za znamke, ki so bile registrirane pred uveljavitvijo tega zakona.

K 42. členu:

S prehodno določbo se določi uskladitveni rok treh mesecev, znotraj katerega se morajo navedeni pravilniki uskladiti z določbami tega zakona.

K 43. členu:

S končno določbo se določa začetek veljavnosti predlaganih sprememb zakona, in sicer petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO

1. člen (vsebina zakona)

(1) Ta zakon določa vrste pravic industrijske lastnine po tem zakonu in postopke za podelitev in registracijo teh pravic, sodno varstvo pravic in zastopanje strank v postopkih po tem zakonu.

(2) Pravice industrijske lastnine po tem zakonu so patent, dodatni varstveni certifikat, model, znamka in geografska označba.

(3) Ta zakon prenaša v pravni red Republike Slovenije določbe Direktive št. 98/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 1998 o pravnem varstvu biotehnoloških izumov (UL L št. 213, z dne 30. 7. 1998, str. 13), Direktive št. 98/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o pravnem varstvu modelov (UL L št. 289, z dne 28. 10. 1998, str. 28), Prve direktive 89/104/ES z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L št. 40, z dne 11. 2. 1989, str. 1) in Direktive 2004/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL L št. 195, z dne 2. 6. 2004, str. 16).

35. člen (razkritje videza izdelka)

(1) Pri uporabi 34. člena tega zakona se šteje, da je bil videz izdelka dostopen javnosti, če je bil objavljen v postopku registracije oziroma kako drugače ali razstavljen, uporabljen pri trgovanju ali drugače razkrit pred datumom vložitve prijave ali datumom prednostne pravice, če je ta zahtevana, razen če ti dogodki ne bi mogli postati znani v normalnem poteku poslovanja specializiranim krogom zadevnega področja, ki delujejo v Evropski skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Skupnost). Videz izdelka ne šteje za dostopnega javnosti zgolj zato, ker je bil razkrit tretji osebi pod izrecnimi ali neizrecnimi pogoji zaupnosti.

(2) Pri uporabi 34. člena tega zakona se razkritje ne upošteva, če je bil videz izdelka, za katerega se zahteva varstvo z modelom, dostopen javnosti v Skupnosti:

- a) zaradi podatkov, ki jih je dal oblikovalec, njegov pravi naslednik ali tretja oseba, ali zaradi dejanja oblikovalca ali njegovega pravnega naslednika; in
- b) v obdobju dvanajstih mesecev pred vložitvijo prijave, ali datumom prednostne pravice, če je ta zahtevana.

(3) Prejšnji odstavek se uporablja tudi, če je bil videz izdelka dostopen javnosti kot posledica zlorabe v odnosu do oblikovalca ali njegovega pravnega naslednika.

42. člen (predmet varstva znamke)

(1) Kot znamka se sme 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.

(2) Pri presoji, ali se znak lahko registrira kot znamka, se upoštevajo vse dejanske okoliščine, zlasti trajanje uporabe znaka.

(3) Narava blaga ali storitev, na katere se nanaša znamka, ne sme biti v nobenem primeru ovira za registracijo.

43. člen
(absolutni razlogi za zavrnitev znamke)

(1) Kot znamka se ne sme registrirati znak:

- a) ki ne more biti znamka;
- b) ki je brez slehernega razlikovalnega učinka;
- c) ki lahko v gospodarskem prometu označuje izključno vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitev ali druge značilnosti blaga ali storitev;
- d) ki vsebuje ali sestoji iz geografske označbe, ki označuje vina ali žgane pijače, če se prijava znamke nanaša na vina ali žgane pijače, ki nimajo takega izvora;
- e) ki sestoji izključno iz znakov ali označb, ki so postali običajni v jezikovni rabi ali v dobroverni in ustaljeni praksi trgovanja;
- f) ki sestoji izključno iz oblike, ki izhaja iz same narave blaga ali je nujna za dosego tehničnega učinka ali daje blagu bistveno vrednost;
- g) ki nasprotuje javnemu redu ali morali;
- h) ki zavaja javnost, zlasti glede narave, kakovosti ali geografskega izvora blaga ali storitev;
- i) ki vsebuje uradne znake ali punce za kontrolo ali jamstvo kakovosti blaga ali jih posnema;
- j) za katerega ni bilo izdano dovoljenje pristojnih organov in mora biti zavržen na podlagi 6.ter člena Pariške konvencije;
- k) ki vsebuje ali posnema znamenja, embleme ali grbe, ki niso obseženi s 6.ter členom Pariške konvencije, vendar imajo poseben javni pomen, razen če so pristojni organi zanje izdali dovoljenje za registracijo;
- l) ki vsebuje označbo porekla blaga ali geografsko označbo, registrirano v skladu z Uredbo (EGS) št. 2081/92 z dne 14. julija 1992 o varstvu geografskih označb in označb izvora za kmetijske proizvode in živila (UL L 208/92, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2081/92/EGS), ali je iz nje sestavljen, če so podane okoliščine iz 13. člena Uredbe 2081/92/EGS, in se nanaša na isto vrsto blaga, pod pogojem, da je bila prijava znamke vložena po datumu vložitve prijave za registracijo označbe porekla blaga ali geografske označbe pri Komisiji.

(2) Za znamke, ki so pridobile razlikovalni učinek z dolgotrajno uporabo, se ne uporabljajo točke b), c) in e) prejšnjega odstavka.

(3) Znak, ki ne sme biti registriran zaradi nasprotovanja določbam j) in k) prvega odstavka tega člena, ker vsebuje ime, kratico, državni grb, emblema, zastavo ali kakšen drug uradni znak Republike Slovenije ali njegov del, ni dovoljeno uporabljati v gospodarskem prometu brez soglasja Vlade Republike Slovenije.

44. člen
(relativni razlogi za zavrnitev znamke)

(1) Kot znamka se nadalje ne sme registrirati znak:

- a) ki je enak prejšnji znamki druge osebe in če so blago ali storitve, za katere je registracija zahtevana, enaki blagu ali storitvam, za katere je registrirana prejšnja znamka;
- b) ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe in če so blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko;
- c) ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe, ki je registrirana za blago ali storitve, ki niso enaki ali podobni blagu ali storitvam, za katere je bila registracija zahtevana, če bi uporaba takega znaka brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke ali če bi uporaba takega znaka nakazovala povezanost med blagom ali storitvami in imetnikom prejšnje znamke in bi to utegnilo škodovati interesom imetnika prejšnje znamke;
- d) če je enak ali podoben znamki ali neregistriranemu znaku, ki je v Republiki Sloveniji znana znamka v smislu člena 6.bis Pariške konvencije ali tretjega odstavka 16. člena Sporazuma TRIPS;
- e) če imetnik znamke, registrirane v kakšni državi članici unije, ustanovljene na podlagi Pariške konvencije (v nadaljnjem besedilu: Pariška unija), ali Svetovne trgovinske organizacije (v nadaljnjem besedilu: WTO), dokaže, da je ta znak brez njegovega pooblastila prijavil njegov posrednik ali zastopnik na svoje ime;
- f) če bi njegova uporaba nasprotovala prej pridobljenim pravicom do imena, osebnega portreta, označbe za rastlinsko sorto, geografske označbe ali drugi pravici industrijske lastnine ali prej

pridobljeni avtorski pravici, razen če je imetnik prej pridobljene pravice izrecno soglašal z registracijo takega znaka.

(2) Prejšnja znamka po prejšnjem odstavku pomeni:

- a) znamko, ki je bila prijavljena ali registrirana v Republiki Sloveniji na podlagi nacionalne prijave pred datumom vložitve prijave kasnejše znamke ali datumom prednostne pravice, če je ta zahtevana;
- b) znamko, za katero je bilo zahtevano varstvo v Republiki Sloveniji na podlagi mednarodne prijave pred datumom vložitve prijave kasnejše znamke ali datumom prednostne pravice, če je ta zahtevana.

45. člen **(predmet varstva kolektivne znamke)**

(1) Kot kolektivna znamka se lahko registrira vsak znak, ki ustreza zahtevam po 42. členu tega zakona in je primeren za razlikovanje blaga ali storitev članov nosilca kolektivne znamke od blaga ali storitev drugih podjetij z ozirom na proizvodni ali geografski izvor, vrsto, kvaliteto ali kakšne druge značilnosti.

(2) Prijavitelj oziroma nosilec kolektivne znamke je lahko vsako društvo ali združenje pravnih ali fizičnih oseb, vključno z zvezo društev ali združenj, ki ima lastnost pravne osebe (v nadaljnjem besedilu: društvo), ali pravna oseba javnega prava.

(3) Člani nosilca lahko v skladu s pravilnikom iz 46. člena tega zakona uporabljajo kolektivno znamko.

(4) Za pridobitev kolektivne znamke se uporabljajo določbe tega zakona, razen če ta zakon določa drugače.

46. člen **(pravilnik o kolektivni znamki)**

(1) Vložnik prijave za registracijo kolektivne znamke mora skupaj s prijavo predložiti pravilnik o kolektivni znamki.

(2) Pravilnik iz prejšnjega odstavka mora vsebovati vsaj naslednje podatke:

- a) naziv in sedež prijavitelja;
- b) dejavnost prijavitelja in podatke o tem, koga uradno oziroma statutarно predstavlja ali zastopa;
- c) pogoje za pridobitev članstva;
- d) podatke o krogu upravičencev do uporabe kolektivne znamke;
- e) določbe o pravicah in obveznostih članov v primeru kršitve kolektivne znamke.

(3) Prijavitelj oziroma nosilec kolektivne znamke je dolžan Urad nemudoma obvestiti o vsaki spremembi ali dopolnitvi pravilnika. Urad preveri, ali sprememba oziroma dopolnitev pravilnika ustreza določbam drugega odstavka tega člena.

(4) Pravilnik je javen in je vpogled vanj dovoljen vsakomur.

47. člen **(pravice iz znamke)**

(1) Znamka daje imetniku izključno pravico do njene uporabe in druge izključne pravice po tem zakonu. Imetnik znamke je upravičen preprečiti tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo:

- a) katerikoli znak, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, ki so obseženi z znamko;
- b) katerikoli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, obseženih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko;
- c) katerikoli znak, ki je enak ali podoben znamki za blago ali storitve, ki niso podobne tistim, ki so obseženi z znamko, če ima znamka v Republiki Sloveniji ugled, in če bi uporaba takega znaka brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala značaj ali ugled znamke.

(2) Pravica iz prejšnjega odstavka obsega med drugim prepoved:

- a) opremljanja blaga ali njihove embalaže z znakom;
- b) ponujanja blaga, označenega s tem znakom, njegovega dajanja na trg ali skladiščenja v te namene oziroma ponujanja ali oskrbovanja s storitvami pod tem znakom;
- c) uvoza ali izvoza blaga pod tem znakom;
- d) uporabe znaka na poslovni dokumentaciji in v oglaševanju.

48. člen
(omejitev pravic iz znamke)

(1) Imetnik znamke ne more prepovedati tretjemu v gospodarskem prometu, da v skladu z dobrimi poslovnimi običaji uporablja:

- a) svoje ime ali naslov;
- b) označbe glede vrste, kakovosti, količine, namena, vrednosti, geografskega izvora, časa proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali drugih značilnosti blaga ali storitev;
- c) znamko, če je potrebno z njo označiti namen proizvoda ali storitve, zlasti za dodatke ali nadomestne dele;
- d) znak, ki je enak ali podoben znamki, če ga je tretji začel uporabljati v dobri veri pred datumom vložitve prijave oziroma pred datumom prednostne pravice, če je ta v prijavi zahtevana.

(2) Če imetnik prejšnje znamke iz drugega odstavka 44. člena tega zakona v obdobju petih zaporednih let ni nasprotoval uporabi kasnejše znamke, čeprav je vedel za njeno uporabo, ne more na podlagi svoje prejšnje znamke vložiti tožbe po 114. ali 119. členu tega zakona ali prepovedati uporabe kasnejše znamke za blago ali storitve, za katere se kasnejša znamka uporablja, razen če kasnejša znamka ni bila prijavljena v dobri veri.

49. člen
(omejitev pravic iz kolektivne znamke)

Nosilec kolektivne znamke, ki označuje tudi geografski izvor blaga, mora omogočiti vsaki osebi, katere blago ali storitve izvirajo iz navedenega geografskega območja in ki ustrezajo v pravilniku navedenim pogojem za uporabo kolektivne znamke, da postane član društva, ki je nosilec te znamke.

50. člen
(izčrpanje pravic iz znamke)

(1) Znamka ne daje imetniku pravice, da prepove njeno uporabo v zvezi z blagom, ki ga je imetnik dal na trg v Republiki Sloveniji ali se je to zgodilo z njegovim soglasjem.

(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja, če obstajajo utemeljeni razlogi za imetnikovo nasprotovanje nadaljnji komercializaciji blaga, zlasti če se je stanje tega blaga spremenilo ali poslabšalo, potem ko je bilo dano na trg.

(3) Izčrpanje pravic iz znamke po prvem odstavku tega člena se lahko razširi prek ozemlja Republike Slovenije, če je to v skladu z mednarodno pogodbo, ki obvezuje Republiko Slovenijo.

51. člen
(reprodukcije znamk v slovarjih)

Če daje reprodukcija znamke v slovarju, enciklopediji ali podobnem delu vtis, da gre za generično ime blaga ali storitev, za katere je znak registriran, mora založnik dela na zahtevo imetnika znamke poskrbeti za to, da je najkasneje v naslednji izdaji publikacije pri reprodukciji znamke oznaka, da gre za znamko.

52. člen
(trajanje znamke)

(1) Znamka traja deset let od datuma vložitve prijave.

(2) Ob upoštevanju ustreznih določb 109. člena tega zakona lahko imetnik znamke poljubno

mnogokrat obnovi znamko za obdobje naslednjih deset let, šteto od datuma vložitve prijave.

(3) Znamka se lahko obnovi v skladu s prejšnjim odstavkom za vse blago ali storitve ali v zoženem obsegu le za nekatero blago ali storitve.

61. člen **(unijska prednostna pravica)**

(1) Kdor pravilno vloži prvo prijavo patenta, modela ali znamke v državi članici Pariške unije ali WTO, ima ob vložitvi prijave v Republiki Sloveniji prednostno pravico. Rok za uveljavljanje prednostne pravice je za patent dvanajst mesecev ter za modele in znamke šest mesecev od dneva vložitve prve prijave.

(2) Oseba, ki zahteva prednostno pravico iz prejšnjega odstavka, mora ob vložitvi prijave v Republiki Sloveniji navesti datum zahtevane prednostne pravice. V treh mesecih po vložitvi prijave morata biti Uradu sporočena številka prve prijave in država oziroma urad vložitve prve prijave. Če prijavitelj ne ravna po določbah tega odstavka, se šteje, da prednostna pravica ni bila zahtevana.

(3) Na zahtevo Urada, ali v primeru spora, na zahtevo sodišča, mora tisti, ki zahteva prednostno pravico, predložiti prepis prve prijave, ki ga overi pristojni organ države članice Pariške unije ali WTO, v kateri je bila prva prijava vložena. Prepisa prve prijave ni mogoče zahtevati pred potekom šestnajstih mesecev od datuma vložitve prve prijave.

(4) Če prepis prve prijave iz prejšnjega odstavka ni v slovenskem jeziku in je veljavnost zahtevane prednostne pravice bistvena za odločitev, ali je zadevni izum mogoče zavarovati s patentom, lahko Urad, ali v primeru spora, sodišče, zahteva, da tisti, ki zahteva prednostno pravico, v treh mesecih od vročitve poziva predloži prevod prve prijave v slovenskem jeziku.

(5) Prijavitelj se lahko sklicuje na večkratno prednostno pravico, ki temelji na različnih prejšnjih prijavah, vloženi v eni ali več državah.

(6) Prijavitelj lahko v patentni prijavi zahteva prednostno pravico na podlagi prijave za varstvo uporabnega modela.

(7) Urad izda na zahtevo in ob plačilu takse po zakonu, ki ureja upravne takse, potrdilo o prednostni pravici. Minister, pristojen za področje industrijske lastnine, s podzakonskim predpisom natančneje določi vsebino potrdila o prednostni pravici in postopek izdaje potrdila.

66. člen **(podaljšanje rokov)**

(1) Prijavitelj ali imetnik lahko pred iztekom roka po tem zakonu zahteva njegovo podaljšanje za največ tri mesece.

(2) Roki za vložitev tožbe in roki iz prejšnjega odstavka, prvega odstavka 13., drugega odstavka 27. člena, drugega odstavka 35., prvega odstavka 61., prvega odstavka 62., prvega odstavka 63., drugega odstavka 64., drugega odstavka 67., drugega odstavka 68., tretjega odstavka 80., tretjega odstavka 86., prvega odstavka 91., tretjega odstavka 92., drugega in tretjega odstavka 94., prvega in petega odstavka 101., 109., 110., prvega odstavka 117., drugega odstavka 130. ter drugega odstavka 137. člena, niso podaljšljivi.

75. člen **(prenos in licenca pravic)**

(1) Imetnik patenta, modela ali znamke lahko v delu ali v celoti s pogodbo prenaša svojo pravico in sklepa licenčne pogodbe.

(2) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja za prijavitelja.

(3) Kolektivne znamke in geografske označbe ni mogoče prenesti in ne moreta biti predmet licenčne pogodbe.

97. člen
(sestavine prijave znamke)

(1) Prijava znamke mora imeti naslednje sestavine:

- a) zahtevo za registracijo znamke;
- b) seznam blaga ali storitev, za katere se zahteva varstvo;
- c) prikaz znaka v številu izvodov, predpisanim s podzakonskim predpisom.

(2) Prijava kolektivne znamke mora poleg sestavin iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi pravilnik iz 46. člena tega zakona.

(3) Za vsak znak se vloži posebna prijava. Prijavitelj sme z eno prijavo zahtevati registracijo znamke za več vrst blaga ali storitev. Prijavitelj lahko z več prijavi zahteva tudi registracijo več različnih ali podobnih znamk za isto vrsto blaga ali storitev.

(4) Na zahtevo prijavitelja se lahko prijava znamke za blago ali storitve, ki so razvrščeni v dva ali več razredov po Nicejski klasifikaciji, med postopkom registracije, vključno z upravnim sporom, razdeli v več prijav. Vsaka prijava obdrži datum vložitve prvotne prijave in datum prednostne pravice, če je ta zahtevana.

98. člen
(vsebina sestavin prijave znamke)

(1) Zahteva za registracijo znamke mora vsebovati podatke o prijavitelju (priimek, ime in naslov oziroma firmo in sedež), navedbo barv, če se prijava nanaša na znak v barvah, navedbo, če se prijava nanaša na tridimenzionalni znak, navedbo, če je prijava za kolektivno znamko, ter druge podatke, določene s podzakonskim predpisom, ki se nanašajo na prijavo.

(2) Blago in storitve, navedeni v seznamu blaga ali storitev, morajo biti razvrščeni po Nicejski klasifikaciji.

99. člen
(preizkus prijave na absolutne pogoje za zavrnitev znamke)

(1) Urad pred objavo prijave znamke preveri, ali je ob upoštevanju 42. in 43. člena tega zakona prijavljeni znak mogoče registrirati kot znamko. Pri prijavi kolektivne znamke Urad dodatno preveri, ali prijava ustreza zahtevam iz 45. in 46. člena tega zakona.

(2) Če Urad ugotovi, da prijavljeni znak ustreza zahtevam iz prejšnjega odstavka, objavi prijavo znamke.

(3) Če Urad ugotovi, da prijavljeni znak ne ustreza zahtevam iz prvega odstavka tega člena, prijavo znamke v delu ali v celoti zavrne.

100. člen
(nasprotujoče mnenje tretjih)

(1) Po objavi prijave znamke lahko vsakdo Uradu sporoči svoje mnenje, da prijavljenega znaka ob upoštevanju 42. in 43. člena tega zakona ni mogoče registrirati kot znamko, in navede razloge.

(2) Oseba, ki predloži takšno mnenje Uradu, ni stranka v postopku pred Uradom.

(3) Urad obvesti prijavitelja znamke o mnenju tretjih iz prvega odstavka tega člena. Prijavitelj lahko Uradu odgovori in navede svoje razloge glede prejetega mnenja tretjih.

101. člen
(ugovor zoper registracijo znamke)

- (1) V treh mesecih od dneva objave prijave znamke lahko imetnik prejšnje znamke pri Uradu vloži pisni ugovor zoper registracijo znamke.
- (2) Ugovor lahko temelji le na razlogih iz 44. člena tega zakona in mora vsebovati ustrezne dokaze.
- (3) Ugovor po prvem odstavku tega člena lahko vloži tudi imetnik znamke, ki je registrirana v kakšni državi članici Pariške unije ali WTO in ki jo je v Republiki Sloveniji prijavil njegov posrednik ali zastopnik brez njegovega soglasja.
- (4) Če je podlaga za ugovor točka f) prvega odstavka 44. člena tega zakona, lahko ugovor po tem členu vloži tudi imetnik prej pridobljene pravice iz točke f) prvega odstavka 44. člena tega zakona.
- (5) Hkrati z vložitvijo ugovora ali najkasneje v treh mesecih od vročitve poziva Urada se plača pristojbina za ugovor in predloži pooblastilo za zastopanje, če je ugovor vložen po zastopniku.
- (6) Če vložnik umakne ugovor, umika kasneje ne more preklicati.
- (7) Če ugovor ne izpolnjuje pogojev iz tega člena, se šteje, da ni bil vložen.

102. člen
(preizkus prijave po ugovoru)

- (1) Urad obvesti prijavitelja znamke o vloženem ugovoru. Prijavitelj se lahko v treh mesecih po prejemu obvestila izreče o razlogih iz ugovora.
- (2) Na podlagi ugovora in morebitnega mnenja prijavitelja iz prejšnjega odstavka Urad preveri utemeljenost navedb v ugovoru.
- (3) Če Urad v preizkusu navedb iz ugovora ugotovi, da ugovor ni utemeljen in da je znamko mogoče registrirati za prijavljeno blago ali storitve, se ugovor zavrne.
- (4) Če Urad v preizkusu navedb iz ugovora ugotovi, da je ugovor utemeljen in da znamke ni mogoče registrirati za vse ali le za nekatero blago ali storitve, za katere je znak prijavljen, se prijava znamke v celoti ali delno zavrne.

105. člen
(registri)

- (1) Urad vodi registre patentov, dodatnih varstvenih certifikatov, modelov, znamk in geografskih označb ter registre prijav za navedene pravice. Registri so javni, razen če ta zakon določa drugače.
- (2) Za datum vpisa pravice v register se šteje datum podelitve patenta ali dodatnega varstvenega certifikata oziroma datum izdaje odločbe o registraciji modela, znamke ali geografske označbe.
- (3) Urad na zahtevo vložnika in ob plačilu takse po zakonu, ki ureja upravne takse, izdaja potrdila iz registrov.
- (4) Minister, pristojen za področje industrijske lastnine, s podzakonskim predpisom natančneje določi vsebino registrov, vsebino zahtev za vpis spremembe v register, postopek vpisa spremembe v register, vsebino potrdil iz registra in postopek izdaje potrdil iz registra.

106. člen
(vsebina registrov)

- (1) V register patentov se vpišejo predvsem naslednji podatki: registrska številka, datum vložitve in številka prijave, zahtevana prednostna pravica, datum objave, datum vpisa v register, številka in

datum izdaje ugotovitvene odločbe po 93. členu tega zakona, podatki o imetniku (priimek, ime in naslov oziroma firma in sedež), vrsta patenta, podatki o izumitelju (priimek, ime in naslov), naziv izuma, podatki o vzdrževanju patenta, datum prenehanja patenta.

(2) V register dodatnih varstvenih certifikatov se vpišejo predvsem naslednji podatki: registrska številka, datum vložitve in številka prijave, datum objave prijave in dodatnega varstvenega certifikata, datum vpisa v register, podatki o prijavitelju in imetniku dodatnega varstvenega certifikata (priimek, ime in naslov oziroma firma in sedež), naziv proizvoda oziroma sredstva, registrska številka patenta, na podlagi katerega je podeljen dodatni varstveni certifikat, številka in datum prve odobritve, da se da proizvod oziroma sredstvo na trg kot zdravilo oziroma fitofarmacevtsko sredstvo v Republiki Sloveniji oziroma Skupnosti, navedba države, če odobritve ni izdal pristojni organ Skupnosti po centraliziranem postopku, datum, do katerega velja certifikat, podatki o vzdrževanju certifikata, datum prenehanja dodatnega varstvenega certifikata.

(3) V register modelov se vpišejo predvsem naslednji podatki: registrska številka, datum vložitve prijave, zahtevana prednostna pravica, datum objave, datum vpisa v register, podatki o imetniku (priimek, ime in naslov oziroma firma in sedež), podatki o oblikovalcu (priimek, ime in naslov), če oblikovalec to želi, navedba izdelka, število izdelkov, razvrstitev po Locarnski klasifikaciji, podatki o obnovitvi modela, datum prenehanja modela.

(4) V register znamk se vpišejo predvsem naslednji podatki: registrska številka, datum vložitve prijave, zahtevana prednostna pravica, datum objave prijave in registracije znamke, podatki o nasprotujočem mnenju tretjih, podatki o ugovoru in vložniku ugovora, datum vpisa v register, podatki o imetniku oziroma nosilcu (priimek, ime in naslov oziroma firma in sedež), videz znamke, seznam blaga oziroma storitev in razvrstitev blaga oziroma storitev po Nicejski klasifikaciji, podatki o mednarodni registraciji, podatki o obnovitvi znamke, podatki o razveljavitvi znamke, datum prenehanja znamke.

(5) V register geografskih označb se vpišejo predvsem naslednji podatki: registrska številka, datum vložitve zahteve, datum objave, datum vpisa v register, geografska označba, vrsta blaga in kraj, na katerega se oznaka nanaša.

(6) Po uradni dolžnosti se v registre iz prvega odstavka 105. člena tega zakona vpišejo podatki o sodnih sporih, o katerih je Urad obveščen, in pravnomočnih sodbah.

(7) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo za registre prijav.

109. člen **(pristojbine za vzdrževanje)**

(1) Za vzdrževanje pravic se plačujejo pristojbine, ki zapadejo v plačilo, šteto od datuma vložitve prijave:

- a) za patent: vsako leto za naslednje leto veljavnosti;
- b) za model: vsakih pet let za naslednjih pet let veljavnosti;
- c) za znamko: vsakih deset let za naslednjih deset let veljavnosti.

(2) Pristojbine po prejšnjem odstavku se plačajo v enem letu pred datumom zapadlosti.

(3) Pristojbina za patentno prijavo vključuje pristojbino za vzdrževanje patenta za prva tri leta njegovega trajanja. Pristojbina za prijavo modela vključuje pristojbino za vzdrževanje modela za prvih pet let njegovega trajanja.

(4) Če traja postopek podelitve patenta več kot tri leta od datuma vložitve prijave oziroma postopek registracije modela več kot pet let od datuma vložitve prijave, se za patentno prijavo oziroma prijavo modela smiselno uporabljajo določbe prvega in drugega odstavka tega člena.

114. člen **(tožba za ugotovitev ničnosti znamke)**

(1) Tožba za ugotovitev ničnosti znamke se lahko vloži, če je bila ob upoštevanju datuma vložitve

prijave znamka registrirana v nasprotju z 42. ali 43. členom tega zakona.

(2) Tožba za ugotovitev ničnosti kolektivne znamke se lahko vloži, če je bila ob upoštevanju datuma vložitve prijave kolektivna znamka registrirana v nasprotju z 42., 43., 45. ali 46. členom tega zakona.

(3) Če je bil razlog za tožbo iz prejšnjega odstavka registracija kolektivne znamke v nasprotju s 46. členom tega zakona, sodišče tožbo zavrže, če nosilec kolektivne znamke do izdaje sodne odločbe ustrezno popravi ali spremeni pravilnik iz 46. člena tega zakona.

119. člen **(tožba za izbris znamke iz registra)**

(1) Tožba za izbris znamke iz registra in prepoved uporabe znaka se lahko vloži pri pristojnem sodišču, če je podan eden izmed naslednjih razlogov:

- a) da prijavitelj znamke ni prijavil v dobri veri;
- b) da je bila znamka ob upoštevanju datuma vložitve prijave registrirana v nasprotju s 44. členom tega zakona razen v primerih iz 139. člena tega zakona;
- c) če je zaradi dejanj ali dopustitve imetnika postala znamka običajno ime v trgovini za blago ali storitve, za katere je registrirana;
- d) če imetnik znamke ali kdo drug z njegovim soglasjem uporablja znamko za blago ali storitve, za katere je registrirana, tako da zavaja javnost, zlasti glede narave, kakovosti ali geografskega izvora tega blaga ali storitev.

(2) Tožba za izbris kolektivne znamke iz registra in prepoved uporabe znaka se lahko poleg razlogov iz prejšnjega odstavka vloži tudi, če je podan eden ali več izmed naslednjih razlogov:

- a) če je nosilec kolektivne znamke prenehal obstajati;
- b) če se kolektivna znamka uporablja v nasprotju s pravilnikom iz 46. člena tega zakona;
- c) če je pravilnik o kolektivni znamki po registraciji kolektivne znamke spremenjen tako, da nasprotuje 46. členu tega zakona.

(3) Sodišče tožbi, vloženi po točki b) prvega odstavka tega člena, ne ugodi, če tožena stranka dokaže, da obstajajo razlogi iz 120. člena tega zakona za razveljavitev prejšnje znamke iz 44. člena tega zakona.

(4) Če je razlog za tožbo iz prvega ali drugega odstavka tega člena točka c), d) ali e) prvega odstavka 44. člena tega zakona, lahko tožnik namesto izbrisa znamke iz registra zahteva prenos znamke na svoje ime.

(5) V primeru iz točke c) drugega odstavka tega člena se smiselno uporablja tretji odstavek 114. člena tega zakona.

(6) Tožba iz točke b) prvega odstavka tega člena ni dopustna po preteku petih let od datuma vpisa pravice v register, razen če prijavitelj znamke ni prijavil v dobri veri.

(7) Znamka se izbriše iz registra znank z dnem pravnomočnosti sodbe.

120. člen **(tožba za razveljavitev znamke zaradi neuporabe)**

(1) Zainteresirana oseba lahko s tožbo pri pristojnem sodišču zahteva razveljavitev znamke, če imetnik brez upravičenega razloga neprekinjeno več kot pet let od datuma vpisa znamke v register oziroma od dneva, ko je bila zadnjič resno in dejansko uporabljena v Republiki Sloveniji, ne uporablja znamke za označevanje blaga ali storitev, za katere je znamka registrirana.

(2) Razveljavitve znamke ni mogoče zahtevati, če je imetnik začel ali ponovno začel resno in dejansko uporabljati znamko v obdobju med iztekom neprekinjenega petletnega obdobja iz prvega odstavka tega člena in vložitvijo tožbe za razveljavitev znamke. Na to okoliščino se ne more sklicevati tisti imetnik znamke, ki je začel znamko uporabljati ali jo ponovno uporabljati v roku treh mesecev pred vložitvijo tožbe, šteto najprej od izteka roka iz prvega odstavka tega člena, če je začel s pripravi na

uporabo znamke ali njeno ponovno uporabo šele, ko se je zavedal, da mu grozi vložitev tožbe za razveljavitev njegove znamke.

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

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

(5) Pri kolektivni znamki se šteje, da jo nosilec uporablja, če kolektivno znamko uporablja vsaj ena oseba, ki ima pravico do njene uporabe.

(6) Kot uporaba znamke se šteje tudi:

a) uporaba znamke v obliki, ki se glede na obliko, v kateri je bila registrirana, razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja znamke;

b) namestitev znamke na blago ali njegovo embalažo v Republiki Sloveniji izključno za potrebe izvoza.

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

120.a člen (legitimacija)

Pravice do uveljavljanja sodnega varstva, ki jih ima imetnik pravice iz 18., 37., 47. ali 58. člena tega zakona, pripadajo smiselno tudi:

a) upravičencu do uporabe kolektivne znamke;

b) upravičencu do geografske označbe;

c) pridobitelju izključne licence, v obsegu, v katerem so z zakonom ali pravnim poslom pravice imetnika prenesene nanj, in

d) poklicnemu združenju, ustanovljenemu za varstvo pravic industrijske lastnine, v obsegu v katerem so z zakonom ali pravnim poslom pravice imetnika prenesene nanj.

122.a člen (predložitev dokazov)

(1) Če je sodišče odločilo, da bo izvedlo predlagani dokaz, predlagana dokazna sredstva pa so pri nasprotni stranki, mora nasprotna stranka na zahtevo sodišča predložiti dokazna sredstva, s katerimi razpolaga.

(2) Prejšnji odstavek velja tudi glede bančnih, finančnih in poslovnih listin, ki so pod nadzorom nasprotne stranke, če gre za kršitev v gospodarskem obsegu. Šteje se, da je bilo dejanje storjeno v gospodarskem obsegu, če se izvaja za neposredno ali posredno gospodarsko korist.

(3) V postopku predložitve dokazov se uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek, če ni s tem zakonom drugače določeno.

(4) Sodišče mora po izvedbi dokaza iz prvega odstavka tega člena zagotoviti varstvo zaupnih podatkov pravnih strank ter zagotoviti, da se sodni postopki ne uporabljajo v slabi veri z izključnim namenom pridobiti zaupne podatke nasprotne stranke.

V. PREDLOG, DA SE PREDLOG ZAKONA OBRAVNAVA PO NUJNEM OZIROMA SKRAJŠANEM POSTOPKU

Predlagatelj predlaga obravnavo in sprejem predloga zakona po skrajšanem postopku v skladu s prvim odstavkom 142. člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17). Spremembe in dopolnitve zakona so nujne zaradi uskladitve Zakona o industrijski lastnini z Direktivo 2015/2436/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami, ki mora biti prenesena v slovenski pravni red do 14. januarja 2019, razen določbe 45. člena.