



Številka: 007-230/2018/31

Ljubljana, 21. 11. 2019

EVA: 2018-2130-0007

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

gp.gs@gov.si

ZADEVA: Novo gradivo št. 1 – Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini – predlog za obravnavo po skrajšanem postopku

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na seji dne pod točko sprejela sklep:

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po skrajšanem postopku.

Priloga:

- besedilo predloga zakona

Stojan Tramte
GENERALNI SEKRETAR

Prejmejo:

- ministrstva
- vladne službe

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:

Predlagatelj predlaga obravnavo in sprejem predloga zakona po skrajšanem postopku, saj gre v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 142. člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona. Spremembe in dopolnitve Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 100/13; v nadaljnjem besedilu: ZIL-1) so nujne tudi zaradi uskladitve z Direktivo 2015/2436/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2015/2436/EU), ki bi morala biti prenesena v slovenski pravni red do 14. januarja 2019, razen določbe 45. člena, za katero je rok za prenos 14. 1. 2023. Republika Slovenija zamuja s prenosom določb Direktive 2015/2436/EU, zato je že prejela uradni opomin Evropske komisije.

Predlagane spremembe in dopolnitve ZIL-1 so manj zahtevne, ker se v slovenski pravni red prenašajo določbe Direktive 2015/2436/EU, s katero so bile prenovljene določbe prej veljavne direktive o znamkah tako, da se nacionalne zakonodaje in postopkovna pravila na področju znamk usklajujejo s tistimi, ki že veljajo za blagovne znamke EU, ki jih registrira Urad Evropske unije za intelektualno lastnino. Strokovna javnost in prijavitelji znamk so zato s temi rešitvami že seznanjeni in zanje niso nove.

S predlogom zakona se v slovenski ravni red prenašajo obvezne določbe in tiste izbirne določbe Direktive 2015/2436/EU, ki jih ZIL-1 že ureja, pa jih je treba le ustrezno uskladiti s posamezno

določbo Direktive 2015/2436/EU. Ni pa predlagana uvedba povsem novih institutov, ki niso obvezni, kot na primer uvedba garancijske ali certifikacijske znamke.

S predlogom zakona se določa širša opredelitev znakov, ki lahko sestavljajo znamko, ker je zahteva, da je znak mogoče grafično predstaviti, nadomeščena z zahtevo, da je znak mogoče predstaviti tako, da pristojni organi in javnost jasno in natančno ugotovijo, kaj je predmet varstva. Razširjen je nabor absolutnih in relativnih razlogov za zavrnitev znamke, dodani so novi instituti, ki so povezani z uporabo znamke. Če imetnik znamke ne uporablja, ima to zanj isto posledico, kot do zdaj, in sicer razveljavitev znamke zaradi neuporabe. V primerjavi z zdaj veljavno ureditvijo je novo, da se petletno obdobje resne in dejanske uporabe znamke upošteva v postopkih ugotavljanja kršitev pravic iz znamke, kot obramba v postopkih za ugotovitev ničnosti znamke in kot obramba v postopkih ugovora zoper registracijo prijavljene znamke. Novost je tudi upoštevanje pridobljenega razlikovalnega učinka znamke v okviru ugotavljanja ničnosti znamke. ZIL-1 že ureja kolektivno znamko, vendar ne vsebuje vseh novih obveznih določb o kolektivni znamki, ki jih določa Direktiva 2015/2436/EU. Nove so določbe o stvarnih pravicah na znamkah, o znamki kot predmetu licence in znamki kot predmetu izvršbe, kar so do sedaj urejali drugi predpisi. Ker je predlagana ureditev ustrezna tudi za patent in model, se te določbe, kadar je to ustrezno, določajo enako tudi za ti pravici.

V predlogu zakona so tudi manj zahtevne spremembe, ki omogočajo Uradu RS za intelektualno lastnino postopni prehod na elektronsko poslovanje, optimizacijo procesov v uradu in večjo učinkovitost upravnih postopkov.

Predlagane so tudi manj zahtevne spremembe za odpravo pomanjkljivosti v zvezi s prekrški, kot so določitev glob v evrih, saj so te določene še v tolarjih, črtanje enega prekrška zaradi predlaganega črtanja določbe, na katero se sklicuje določba o prekršku in druge manj zahtevne uskladitve z Zakonom o prekrških.

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- Karla Pinter, v. d. generalne direktorice Direktorata za notranji trg
- dr. Vojko Toman, direktor Urada RS za intelektualno lastnino
- Mojca Pečar, sekretarka, Urad RS za intelektualno lastnino

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

Pri pripravi predloga zakona niso sodelovali zunanji strokovnjaki.

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

- Zdravko Počivalšek, minister
- Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka
- Aleš Cantarutti, državni sekretar
- Karla Pinter, v. d. generalne direktorice Direktorata za notranji trg
- dr. Vojko Toman, direktor Urada RS za intelektualno lastnino
- Mojca Pečar, sekretarka, Urad RS za intelektualno lastnino
- Mojca Kušej, podsekretarka, Urad RS za intelektualno lastnino

5. Kratek povzetek gradiva:

S predlogom zakona se v slovenski pravni red prenaša Direktiva (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami. Države članice morajo prenesti določbe Direktive 2015/2436/EU v svojo zakonodajo do 14. januarja 2019. Direktiva 2015/2436/EU je bila sprejeta z namenom uskladitve nacionalnih zakonodaj in postopkovnih pravil na področju znamk s tistimi, ki veljajo za registracijo blagovnih znamk v EU. S tem bo zagotovljeno, da bodo sistemi registracije blagovnih znamk po vsej EU dostopnejši in učinkovitejši za podjetja. Direktiva 2015/2436/EU določa širšo opredelitev znakov, ki lahko sestavljajo znamko. Natančneje določa razloge za zavrnitev znamke, kot obvezno vrsto znamke ureja kolektivno znamko ter omogoča uvedbo garancijske in certifikacijske znamke. Razširjen je nabor absolutnih razlogov, zaradi katerih Urad RS za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad) ne sme registrirati prijavljene znamke in jih po uradni dolžnosti preveri pri

vsaki prijavi znamke. Razlogi za zavrnitev ali ničnost znamke so po novem taksativno naštetih. Velik poudarek je na uporabi znamke. Če imetnik znamke ne uporablja, ima to zanj posledice, kot je razveljavitev znamke zaradi neuporabe. Direktiva določa obvezno ureditev razveljavitve in ničnosti znamke kot upravna postopka. Večine novosti, ki jih določa Direktiva 2015/2436/EU, 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. Postopki razveljavitve in ničnosti znamke tečejo zdaj pred sodiščem, do 14. 1. 2023 pa jih je treba prenesti na urad.

Novo gradivo št. 1 vsebuje dopolnitve k 2. točki obrazca vladnega gradiva ter hkrati v V. točki priloge 3 h gradivu, kjer je treba pojasniti razloge, zakaj se predlog zakona obravnava po nujnem oziroma skrajšanem postopku. Pri omenjenih točkah se torej dodatno pojasnjuje, da predlagatelj predlaga obravnavo in sprejem predloga zakona po skrajšanem postopku, ker gre v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 142. člena Poslovnika Državnega zbora za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona. H gradivu se posebej prilaga MSP test.

6. Presoja posledic za:

a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	<u>DA/NE</u>
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	<u>DA/NE</u>
c)	administrativne posledice	<u>DA/NE</u>
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	<u>DA/NE</u>
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	<u>DA/NE</u>
e)	socialno področje	<u>DA/NE</u>
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: <ul style="list-style-type: none"> – nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja – razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna – razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij 	<u>DA/NE</u>

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: /

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu				
	Teškoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna	/	/	/	/
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov	/	/	/	/
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna	/	/	/	/
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov	/	/	/	/
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva	/	/	/	/
II. Finančne posledice za državni proračun				
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
SKUPAJ			/	/
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
SKUPAJ			/	/
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:				
Novi prihodki	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1		
/	/	/		
/	/	/		
/	/	/		
SKUPAJ		/	/	
OBRAZLOŽITEV:				
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu				
/				
II. Finančne posledice za državni proračun:				
/				
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:				
/				
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:				

/	
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:	
/	
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:	
/	
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:	
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: <ul style="list-style-type: none"> - pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin. 	NE
Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: <ul style="list-style-type: none"> - Skupnosti občin Slovenije SOS: NE - Združenju občin Slovenije ZOS: NE - Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE 	
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:	
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:	DA
Datum objave: 21. 1. 2019 do 20. 2. 2019 na spletni strani ministrstva in na portalu E-demokracija.	
V razpravo so bili vključeni: <ul style="list-style-type: none"> - predstavniki zainteresirane javnosti, - predstavniki strokovne javnosti. 	
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte): <ul style="list-style-type: none"> - Upravno sodišče RS - Združenje slovenskih zastopnikov za intelektualno lastnino - Odvetniška zbornica Slovenije - Patentna pisarna d. o. o. - Gospodarska zbornica Slovenije 	
Upoštevani so bili: delno.	
Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:	
Pripombe k 3. členu Predlog Odvetniške zbornice Slovenije v zvezi z 42. členom ni sprejemljiv. Prijava zvočne znamke je mogoča že po veljavnem ZIL-1. Z veljavnim podzakonskim aktom so že zdaj opredeljene sestavine prijave zvočne znamke, ki pa bodo z novim podzakonskim aktom spremenjene v skladu z novo opredelitvijo znaka.	
Pripombe k 4. členu Predlog Patentne pisarne d. o. o. in Gospodarske zbornice Slovenije glede črtanja točke i) prvega odstavka 43. člena ni sprejemljiv. Direktiva	

¹ neuradno prečiščeno slovensko besedilo, kot velja od 1.9.2009:
http://www.uis-sipo.si/fileadmin/upload_folder/zakonodaja/MP_Madrid-pravilnik-2009.pdf

2015/2436/EU omogoča prenos take določbe, ki je v javnem interesu. Omogoča namreč zaščito znamenj, emblemov ali grbov, ki sicer niso obseženi s 6.ter členom Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine (Uradni list SFRJ-MP, št. 5/74 in 7/86, Uradni list RS št. 24/92, Uradni list RS-MP, št. 9/92 in 3/07; v nadaljnjem besedilu: Pariška konvencija), imajo pa poseben javni pomen. Enako določbo v točki k) prvega odstavka 43. člena vsebuje že veljavni ZIL-1, torej ne gre za novost.

Pripombe k 5. členu

Predlog Patentne pisarne d. o. o. in Gospodarske zbornice Slovenije, da se v točki c) prvega odstavka 44. člena črta besedilo »ali, v primeru znamke EU uživa ugled v Evropski uniji«, ni sprejemljiv, ker predlog zakona v tem delu upošteva dikcijo po točki a) tretjega odstavka 5. člena Direktive 2015/2436/EU.

Predlog Patentne pisarne d. o. o. za črtanje besede »nepošteno« v določbi točke c) prvega odstavka 44. člena ni sprejemljiv, ker predlagana določba upošteva določbo točke a) tretjega odstavka 5. člena Direktive 2015/2436/EU.

Predlog Združenja slovenskih zastopnikov za intelektualno lastnino v delu, ki se nanaša na točko d) drugega odstavka 44. člena, ni sprejemljiv, saj bi sprejetje predlaganega dodatka besedila vodilo v nepotrebno prenormiranje oziroma obremenjevanje zakonskega besedila. V pravu znamk velja splošno sprejeto načelo prednosti prve prijave, po katerem ima tisti prijavitelj, ki ima zgodnejši datum prijave ali prednostne pravice, če je ta zahtevana, prednost pred drugim prijaviteljem. To pomeni, da se prednostna pravica pri določitvi datuma, od katerega znamka uživa varstvo, že sedaj upošteva. Načelo prednosti prve prijave že vsebuje 4. člen ZIL-1, ki določa, da kadar dva ali več prijaviteljev vloži prijave za pridobitev varstva za isti izum, videz izdelka ali znak v Republiki Sloveniji, ima tisti prijavitelj, ki ima zgodnejši datum prijave ali prednostne pravice, če je ta zahtevana, prednost pred drugim prijaviteljem. Učinki prednostne pravice in njeno zahtevanje pa so določeni v 61. členu ZIL-1 in določbah 4. člena Pariške konvencije.

Pripombe k 9. členu

Predlog Patentne pisarne d. o. o. za črtanje besede »nepošteno« v določbi točke c) prvega odstavka 47. člena ni sprejemljiv, ker predlagana določba upošteva določbo točke c) prvega odstavka 10. člena Direktive 2015/2436/EU.

Predlog Odvetniške zbornice Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije, da bi se v prehodne določbe dodal dodatni rok za spremembo firme v povezavi s točko e) drugega odstavka 47. člena, ni sprejemljiv. Razreševanje sporov med imetniki znamk in podjetji urejata Zakon o gospodarskih družbah in ZIL-1. Deležniki imajo poleg tega že zdaj možnost sklenitve izvensodnega dogovora o ureditvi tega vprašanja. Točka e) drugega odstavka 47. člena le podrobneje opredeljuje substrat, ki je že v zdaj veljavni ureditvi prvega odstavka 47. člena ZIL-1 zajet z besedno zvezo »katerikoli znak«. Navedena dikcija je namreč vključevala tudi ime firme ali trgovsko ime, zaradi česar nova točka e) drugega

odstavka 47. člena vsebinsko ni novost.

Pripombe k 11. členu

Predlog Patentne pisarne d. o. o. za spremembo točke a) prvega odstavka 48. člena ni sprejemljiv, ker predlagano besedilo nedvoumno določa, da imetnik znamke ne more prepovedati tretji fizični osebi, da v gospodarskem prometu v skladu z dobrimi poslovnimi običaji uporablja svoje osebno ime ali naslov. Osebno ime se nanaša na fizično osebo, in ne na pravno osebo.

Predlog Patentne pisarne d. o. o. za črtanje drugega odstavka 48. člena ni sprejemljiv, saj predlagano določbo kot obvezno določa tretji odstavek 14. člena Direktive 2015/2436/EU.

Pripombe k 16. členu

Predlog Patentne pisarne d. o. o., da se doda stavek »Datum začetka petletnega obdobja iz prvega odstavka 52.b člena se vpiše v ustrezni register in/ali objavi v BIL-u«, ni sprejemljiv. Z nacionalno zakonodajo ni mogoče nalagati obveznosti Mednarodnemu uradu, ki deluje pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: WIPO). Predlagatelj ob tem pojasnjuje, da Mednarodni urad objavi datum obvestila o zahtevi za priznanje varstva mednarodno registrirane znamke v Republiki Sloveniji v glasilu Mednarodnega urada. Urad ne vodi posebnega registra mednarodno registriranih znamk, ker za to ni potrebe, saj vodi register mednarodno registriranih znamk Mednarodni urad, ki objavlja podatke v glasilu Mednarodnega urada in na spletišču WIPO.

Pripombe k 17. členu

Predlog Patentne pisarne d. o. o., da se doda stavek »Datum začetka petletnega obdobja iz prvega odstavka 52.b člena se vpiše v ustrezni register in/ali objavi v BIL-u«, ni sprejemljiv. Z nacionalno zakonodajo ni mogoče nalagati obveznosti Mednarodnemu uradu. Predlagatelj ob tem pojasnjuje, da Mednarodni urad objavi datum obvestila o zahtevi za priznanje varstva mednarodno registrirane znamke v Republiki Sloveniji v glasilu Mednarodnega urada. Urad ne vodi posebnega registra mednarodno registriranih znamk, ker za to ni potrebe, saj vodi register mednarodno registriranih znamk Mednarodni urad, ki objavlja podatke v glasilu Mednarodnega urada in na spletišču WIPO.

Predlog Gospodarske zbornice Slovenije, da bi se obdobje petih let štelo od pravnomočnosti odločbe, s katero je bilo v postopku varstva znamke odločeno o absolutnih ali relativnih razlogih za zavrnitev, je nesprejemljiv. Pravnomočnost odločbe namreč ni zagotovilo, da je znamka veljavna. Glede ene znamke namreč lahko hkrati teče več postopkov, na primer eden v zvezi z absolutnimi razlogi za zavrnitev in več v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev. Izdane so lahko tudi negativne odločbe, s katerimi se znamka zavrne. Objava pravnomočnosti take odločbe bi bila nesmiselna, saj zadevna znamka ni uspešno registrirana. Ko so v zvezi s posamezno znamko končani vsi postopki v Republiki Sloveniji, urad Mednarodnemu uradu pošlje izjavo o priznanju varstva mednarodno registrirane znamke v Republiki Sloveniji, ki je smiselno enakovredna odločbi o registraciji nacionalno registrirane znamke v Republiki Sloveniji v skladu z drugim odstavkom 103. člena veljavnega ZIL-1, ki se s tem predlogom ne

spreminja. Mednarodni urad objavi le izjavo urada o priznanju varstva mednarodno registrirane znamke v Republiki Sloveniji, ne pa tudi vseh dejstev v zvezi s posameznimi postopki, ki jih vodi urad. Postopek registracije mednarodnih znamk se vodi v skladu z Madridskim aranžmajem o mednarodnem registriranju znamk (Uradni list SFRJ-MP, št. 2/74, Uradni list RS št. 24/92, Uradni list RS-MP, št. 9/92 in 3/07), Protokolom k Madridskemu sporazumu o mednarodnem registriranju znamk (Uradni list RS-MP, št. 21/97) ter Skupnim pravilnikom po Madridskem sporazumu o mednarodnem registriranju znamk in protokolu k temu sporazumu o mednarodnem registriranju znamk (Uradni list RS-MP, št. 2/06).¹

Pripombe k 21. členu

Predloga Odvetniške zbornice Slovenije za spremembo 75.a in 75.b člena, da se stvarne pravice oziroma izvršba vpisujejo v register znamk, ni mogoče upoštevati, ker je to že urejeno. Urad že po veljavnem ZIL-1 (šesti odstavek 106. člena in prvi odstavek 107. člena) v register vpisuje tako stvarne pravice kakor tudi pravno pomembna dejstva v zvezi s postopki izvršbe, kar je razvidno tudi iz veljavnega Pravilnika o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici (Uradni list RS, št. 102/01). Prav tako se v register znamk vpisujejo vse spremembe in izbris stvarnih pravic. Načelo javnosti registra je zagotovljeno z možnostjo pridobitve izpisa iz registra pri uradu.

Predlog Odvetniške zbornice Slovenije za črtanje 75.c člena ni sprejemljiv, saj predlagano določbo za obvezno predvideva prvi odstavek 25. člena Direktive 2015/2436/EU.

Predlog Gospodarske zbornice Slovenije za natančnejšo opredelitev licence za del ozemlja RS ni sprejemljiv. Natančnejša geografska opredelitev licence je odvisna od pogodbeno izražene volje dajalca in pridobitelja licence v skladu z določili Obligacijskega zakonika.

Pripombe k 24. členu

Predlog Patentne pisarne d. o. o. in Gospodarske zbornice Slovenije za spremembo prvega odstavka 98. člena ni sprejemljiv, ker vsebino predlaganih sprememb že določa veljavni ZIL-1 v prvem in drugem odstavku 82. člena, ki se ne spreminja. Navedba Gospodarske zbornice Slovenije, da ni primerno med zahtevano vsebino sestavin prijave znamke navajati »ter druge podatke, določene s podzakonskim predpisom, ki se nanaša na prijavo« ni utemeljena, saj so ti podatki tisti, ki jih določa Pravilnik o vsebini prijave znamke (Uradni list RS, št. 102/01), veljaven v času vložitve prijave.

Predlog Patentne pisarne d. o. o. za črtanje četrtega odstavka 98. člena ni sprejemljiv, ker predlog zakona v tem delu upošteva dikcijo, ki je po petem odstavku 39. člena Direktive 2015/2436/EU obvezna.

Pripombe k 26. členu

Predlog Patentne pisarne d. o. o., da bi se členu dodal osmi odstavek z besedilom: »Urad nasprotujoče mnenje obravnava in v zvezi s tem izda ustrezni pravni akt, s katerim seznaniti vložnika tega sredstva«, ni sprejemljiv. Prvi odstavek 40. člena Direktive 2015/2436/EU izrecno

določa, da tretje osebe niso stranke v postopku, iz česar izhaja, da njihovo mnenje ni pravno sredstvo, iz katerega bi izhajala obveznost urada te tretje osebe vključevati v postopek in jih obveščati o njegovem poteku, kakor da so stranke postopka. Urad mora že po veljavni ureditvi obravnavati vse vloge, ki prispejo na urad in jih glede na njihovo vsebino ustrezno obravnavati.

Pripombe k 27. členu

Predlog Odvetniške zbornice Slovenije, da bi se krog oseb, upravičenih za vložitev ugovora, razširil tudi na imetnika licence, ni sprejemljiv. Imetnik pravice s prenosom določenih upravičenj na imetnika licence ne postane prost obveznosti, ki izhajajo iz temeljnih značilnosti lastninske pravice. Namen take ureditve je v tem, da imetnik pravice zadrži aktivno vlogo pri varstvu svoje pravice in ima možnost ukrepati tudi zoper imetnika licence, če bi ta ravnal v škodo imetnika pravice.

Pripombe k 29. členu

Predlog Upravnega sodišča Republike Slovenije, ki se nanaša na natančnejšo opredelitev izraza »resna uporaba« znamke, ni upoštevan, saj z zakonom ni mogoče in tudi ni smiselno primeroma zajeti potencialnih dejanskih stanj, ki bi lahko nastala v praksi, temveč je napolnitev tega pojma odvisna od presoje v vsakem konkretnem primeru posebej. Izraz »resna in dejanska uporaba« je uporabljen tudi v 120. členu veljavnega ZIL-1 ter v zvezi z njim že obstaja sodna praksa, ki odpravlja morebitno negotovost.

Pripombe k 36. členu

Predlog Odvetniške zbornice Slovenije, da bi se v točki c) prvega odstavka 120.a člena dodalo besedilo »ali vnaprej soglašal, ko je pravni posel sklenil«, ni sprejemljiv. Predlagana dikcija »pridobitelju licence, v obsegu, v katerem so z zakonom ali pravnim poslom pravice imetnika prenesene nanj, če imetnik pravice s tem soglašal« ne zamejuje soglasja na čas vložitve tožbe, temveč dopušča, da je tako soglasje podano tudi kadarkoli prej.

Predlog Patentne pisarne d. o. o., da bi se v točki d) prvega odstavka 120.a člena namesto »ustrezno obdobje« določil rok šestih mesecev od prejema obvestila od pridobitelja licence, ni sprejemljiv. Predlagana določba točke d) upošteva tretji odstavek 25. člena Direktive 2015/2436/EU.

Pripombe k 38. členu

Predlog Združenja slovenskih zastopnikov za intelektualno lastnino, da se v prvem odstavku b122.a člena doda nov stavek, da obstoj pogojev za uporabo izjeme po tem odstavku dokazuje imetnik kasnejše znamke, ali drugače določi, kdo dokazuje okoliščine za uporabo te izjeme, se ne sprejme. Iz vsebine in naslova nove določbe b122.a člena jasno izhaja, da gre za obrambo v korist imetnika kasnejše znamke in na katero se ta sklicuje, iz novih določb 52.c, 52.d in drugega odstavka 52.e pa podrobneje izhaja, katera stranka navaja posamezno trditveno podlago in na kateri stranki je dokazno breme, zato teh določb ni treba ponoviti v b122.a členu, saj se ta v prvem odstavku izrecno sklicuje nanje.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:	DA
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:	DA
Zdravko Počivalšek Minister	

**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 doslej štirikrat spremenjen, nazadnje 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, sodno varstvo, vključno s tožbo za ugotovitev ničnosti znamke, izpodbijanjem pravice do znamke, tožbo za izbris znamke iz registra in tožbo za razveljavitvev znamke zaradi neuporabe, ter 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 razhajanja, do katerih prihaja v sistemu blagovnih znamk v Evropi kot celoti, hkrati pa bi ohranili varstvo blagovne znamke na nacionalni ravni kot eno od privlačnih možnosti za prijavitelje. V zvezi s tem 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 dodatno usklajevanje pozitivno vplivalo 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 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. 1. 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 politiko Evropske unije glede 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 njihovemu 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, multimedijska 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 vino 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 vsebovala natančnih določb. Zdaj so določeni opredelitev izraza kolektivna znamka, 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. 10/96; 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). Cilja sprememb, ki jih uvaja Direktiva 2015/2436/EU, sta 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 ima imetnik blagovne znamke novo pravico, da tretjim osebam prepreči vnos blaga, ki krši pravice, in izvajanje kakršnihkoli 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 je brez poseganja v interese imetnika prejšnje blagovne znamke 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 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 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.

- Blagovne znamke so namenjene razlikovanju blaga ali storitev in potrošnikom omogočajo, da se na podlagi njih odločajo, vendar le, če se blagovne znamke dejansko uporabljajo na trgu. Zaradi zmanjšanja skupnega števila blagovnih znamk, registriranih in varovanih v Evropski uniji, ter zmanjšanja števila sporov med njimi, je določena zahteva, da se registrirane blagovne znamke dejansko uporabljajo v zvezi z blagom ali storitvami, za katero ali katere so registrirane, ali da se v primeru neuporabe v petih letih od datuma zaključka postopka registracije lahko razveljavijo. Registrirano blagovno znamko je treba 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.

Večine zgoraj navedenih novosti, z izjemo na primer kolektivne znamke in razveljavitve znamke zaradi neuporabe, 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 urada 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 pošljejo 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 izvorniku, temveč bo ob izpolnjevanju pogojev lahko pošiljal odločbe tudi kot fizični prepis elektronskega izvornika. Pri vpeljavi teh sprememb je urad upošteval ureditev v Zakonu 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, 13/18 – ZJF-H, 36/19 in 66/19; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) in Zakonu 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, 65/17 in 28/19; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2).

ZIL-1 pri prekrških še ni usklajen z Zakonom o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZP-1), pa tudi zneski še niso določeni v evrih. Zato so s tem predlogom predlagane manj zahtevne spremembe, s katerimi se te pomanjkljivosti odpravljajo. Sprememba določbe 134. člena ZIL-1 je nujna že zaradi črtanja določbe tretjega odstavka 43. člena ZIL-1, na katero se sklicuje določba 134. člena ZIL-1 o prekršku;

– 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. 3/15);
8. Pravilnik o postopku s prijavi 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)

– poglobljeni 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 z dne 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 4/86, Uradni list RS, št. 24/92, Uradni list RS – MP, št. 9/92, 3/01 in 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 in 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);²
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 in 3/07);
8. Dunajski sporazum o mednarodni klasifikaciji figurativnih elementov znamk (Uradni list RS – MP, št. 7/01 in 3/07);
9. Nairobijska pogodba o varstvu olimpijskega simbola (Uradni list RS-MP, št. 5/98).

Priporočila:

1. Skupna priporočila o določbah o varstvu dobro znanih znamk³

– 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 je rok za uskladitev z Direktivo 2015/2436/EU potekel 14. 1. 2019 oziroma bo za nekatere določbe (postopek za razveljavitve ali ugotovitve ničnosti) 14. 1. 2023, Sodišče Evropske unije še ni razsojalo o skladnosti nacionalnih zakonodaj z Direktivo 2015/2436/EU ali razlagalo posameznih določb te direktive.

Za področje, ki ga ureja zadevna direktiva, sta pomembni sodba v zadevah C-307/10 (»IP Translator«) in sodba v zadevi C-273/00 (»Sieckmann«). Sodba C-307/10 je bila podlaga za določbo 39. člena Direktive 2015/2436/EU, ki natančneje določa merila v zvezi z navedbo blaga in storitev, za katere se vloži prijava za registracijo znamke. Sodba C-273/00 je bila podlaga za določbo 3(b) člena Direktive 2015/2436/EU, s katero je odpravljena zahteva za grafični prikaz 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 sta nujni njegova sprememba in dopolnitev. S predlogom tega zakona se v ZIL-1 prenašajo določbe Direktive 2017/1564/EU. Rok za

² neuradno prečiščeno slovensko besedilo, kot velja od 1.9.2009:

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

³ 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 bil 14. 1. 2019, razen za 45. člen, za katerega je rok za uskladitev 14. 1. 2023.

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA

2.1 Cilji

Cilji predlaganega zakona so:

- uskladitev s pravom Evropske unije
- postopni 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:

- prednosti prejšnje znamke
- uporaba znamke
- pravna varnost imetnikov znamk
- učinkovitost postopka registracije 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 oziroma natančneje določen. V primerjavi z veljavno ureditvijo je večina razlogov za zavrnitev ohranjenih, nekaj jih je črtanih, ker niso več dovoljeni ali pa so spremenjeni, dodani pa so novi, kot na primer nasprotovanje tradicionalnim izrazom za vino, nasprotovanje zajamčenim tradicionalnim posebnostim, nasprotovanje žlahtniteljskim pravicam (spremenjen 43. člen).

- Institut pridobljenega razlikovalnega učinka znaka v okviru preizkusa absolutnih razlogov za zavrnitev registracije znamke v primerjavi z veljavno ureditvijo ni spremenjen. Novost je upoštevanje pridobljenega razlikovalnega učinka v okviru ugotavljanja ničnosti znamke – znamka ne sme biti razglašena 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 pozneje (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 z veljavno ureditvijo so nekateri razlogi za zavrnitev vsebinsko ohranjeni oziroma so samo opredeljeni jasneje in natančneje, nekateri pa so spremenjeni oziroma dopolnjeni. Dopolnjena je na primer določba o zavrnitvi registracije znamke v primerih, če je pred datumom vložitve prijave te znamke, nekdo drug pridobil pravico do neregistriranega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu, in mu ta neregistrirani znak daje pravico do prepovedi uporabe pozneje 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 pozneje, in ne le že registrirana označba porekla ali geografska označba. V primerjavi z zdaj veljavno določbo je jasneje določeno tudi, katere znamke so opredeljene z izrazom 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 za ugotovitev ničnosti ter kot obramba v postopkih ugovora, kar je novost v primerjavi z zdaj veljavno ureditvijo (novi 52.b člen).

- Nove so določbe o stvarnih pravicah na znamkah, o znamki kot predmetu licence in znamki kot predmetu izvršbe, dodane so 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, kadar je to ustrezno, določajo enako tudi za ti pravici (spremenjen 75. člen, nov 75.a člen, nov 75.b člen, nov 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, nov 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 sklenitve poravnave (nov 102.b člen);

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

Predlagane so spremembe, ki omogočajo uradu postopni prehod na elektronsko poslovanje v celoti (nov 85.a člen). V novem zalednem sistemu, ki ga pripravlja urad, bodo odločbe in drugi dokumenti nastajali v elektronski obliki, strankam pa bodo poslani 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 s kvalificiranim elektronskim podpisom. Predlagane so določbe o tem, kdaj overitev fizičnega prepisa elektronske odločbe (izvirnik je v elektronski obliki) ni potrebna, in o enaki dokazni vrednosti fizičnega prepisa odločbe, kot jo ima izvirnik odločbe. Dodana je tudi določba, da urad hrani izvirnik odločbe. Ker tega ZUP ne ureja, je treba to urediti v področnem predpisu, torej s tem zakonom.

Te predlagane določbe upoštevajo rešitve iz ZDavP-2 in ZPIZ-2, z izjemo določb, ki jih ZUP že ureja.

Z namenom poenostavitve postopka in zmanjšanja obremenitev za stranke in urad je spremenjena določba 66. člena o podaljševanju rokov tako, da bo urad na zahtevo stranke za podaljšanje roka vedno izdal sklep o podaljšanju roka za najdaljši možni rok treh mesecev. S tem je preprečeno, da bi stranke večkrat predlagale podaljšanje roka za krajši čas, na primer 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;

3. prekrški

Ugotovljene pomanjkljivosti v veljavni ureditvi se odpravljajo. Denarna kazen se določa kot globa, zneski, ki so v veljavnem ZIL-1 določeni še v tolarjih, pa se določijo v evrih. Črtan je prekršek, določen v točki a) prvega odstavka 134. člena ZIL-1, ker je predlagano črtanje določbe tretjega odstavka 43. člena ZIL-1, na katerega se sklicuje ta določba. Predlagane so tudi manj zahtevne uskladitve z ZP-1, kot so določitev prekrška za samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, in posameznika namesto fizične osebe;

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

Variantne rešitve so bile preučene 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, ki jih določa Direktiva 2015/2436/EU, ni smiselno, da se te določbe črtajo, 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 doslej ni urejal.

Enak pristop je predlagan pri drugih določbah Direktive 2015/2436/EU, ki niso zavezujoče. Če ZIL-1 posamezno določbo že vsebuje, se ta ohranja in ustrezno usklajuje z določbo Direktive 2015/2436/EU. Ni pa predlagana uvedba povsem novih institutov, ki niso obvezni, na primer 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. Če je to 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 (na primer s kolektivnimi pogodbami)

Ni takih vprašanj;

– vprašanja, v katera ni mogoče poseči s predpisi

S predpisi ni mogoče poseči v obvezna vprašanja, ki jih že urejajo mednarodne pogodbe, ki zavezujejo Republiko Slovenijo, in evropski pravni red;

– vprašanja, ki jih ni treba več urejati s predpisi

V 134. členu ZIL-1 je črtan prekršek, določen v točki a) prvega odstavka 134. člena ZIL-1, ker je predlagano črtanje določbe tretjega odstavka 43. člena ZIL-1, na katerega se sklicuje ta določba;

– 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 neuskklajenih 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. Najpozneje od 14. 1. 2023 bodo postopki razveljavitve ali ničnosti znamke tekli pred uradom in ne več pred sodiščem. V uradu bodo zato najpozneje konec leta 2022 nujne nove zaposlitve, zagotoviti pa bo treba tudi dodatna finančna sredstva. Ker bo zoper odločbe urada v teh postopkih dovoljen upravni spor, je mogoče pričakovati, da bo tudi Upravno sodišče RS bolj obremenjeno. To pomeni, da bodo tudi na Upravnem sodišču RS nujni nove zaposlitve, kadrovske okrepitve ter dodatno usposabljanje in izobraževanje.

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.

– 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 uskladiitev 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 treba grafično prikazati, je nadomeščena z zahtevo, da je znak treba prikazati tako, da lahko 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 vino 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 pozneje. 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. Opredeljeni so izraz kolektivna znamka, pravilnik o uporabi kolektivne znamke ter 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, da tretjim osebam prepreči 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 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 kadar 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 zaradi 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 ugovarjati poznejši blagovni znamki ali zahtevati ugotovitve njene ničnosti, če 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 nedvoumno zajeti v dobesednem pomenu izraza.
- Določena je obveznost, da je v postopku ugovora zoper registracijo blagovne znamke prijavitelju znamke in vložniku ugovora na njuno skupno zahtevo omogočeno, da lahko preučita možnost morebitne sklenitve poravnave;

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

Na Hrvaškem so bile določbe Direktive 2015/2436/EU v pravni red prenesene s sprejemom Zakona o žigu (NN, br. 14/19),⁴ ki velja od 15. 2. 2019 in s katerim se spreminja Zakon o žigu (NN, br. 173/03, 54/05, 76/07, 30/09, 49/11 in 46/18).

Veljavni zakon v poglavju Znaki, ki lahko sestavljajo znamko (prvi del, poglavje I, 6. člen) določa, da je znamka 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 pod pogojem, da so ti znaki primerni za: a) razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugih podjetij in b) prikazovanje v registru znamk na način, ki pristojnim organom in javnosti omogoča, da jasno in nedvoumno določijo predmet varstva, podeljenega njegovemu imetniku.

V okviru absolutnih razlogov za zavrnitev registracije znamke (drugi del, poglavje I, 9. člen) so v veljavnem zakonu prej obstoječim razlogom za zavrnitev dodani vsi novi obvezni razlogi za zavrnitev (na primer nasprotovanje tradicionalnim izrazom za vino, nasprotovanje zajamčenim tradicionalnim posebnostim, nasprotovanje žlahtniteljskim pravicam). Nekateri veljavni razlogi so spremenjeni in upoštevajo besedilo Direktive 2015/2436/EU (na primer znaki, ki niso zajeti v 6.ter členu Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine (Uradni list SFRJ – MP, št. 5/74 in 7/86, Uradni list RS, št. 24/92, Uradni list RS – MP, št. 9/92 in 3/07; v nadaljnjem besedilu: Pariška konvencija), pa vsebujejo ime, kratico, državni grb, emblem, zastavo ali drug uradni znak Republike Hrvaške ali njen del, razen če je bilo dano soglasje pristojnih organov Republike Hrvaške; 9. točka prvega odstavka 9. člena). Dodan je tudi nov neobvezni absolutni razlog za zavrnitev registracije, in sicer so to znaki, katerih uporaba se lahko prepove v skladu z določbami drugih predpisov, ki imajo učinek v Republiki Hrvaški (14. točka prvega odstavka 9. člena). V hrvaški pravni red nista prenesena neobvezna absolutna razloga za zavrnitev registracije znamke iz Direktive 2015/2436/EU: kadar prijavitelj vloži prijavo za registracijo znamke v slabi veri ter znak vsebuje znak visoke simbolične vrednosti, zlasti verski simbol.

Neobvezna določba Direktive 2015/2436/EU, da znamka lahko pridobi razlikovalni učinek tudi po datumu vložitve prijave za registracijo, vendar pred datumom registracije, v hrvaški pravni red ni bila prenesena. Institut pridobljenega razlikovalnega učinka znaka v okviru preizkusa absolutnih razlogov za zavrnitev registracije znamke v primerjavi s prejšnjo ureditvijo ni spremenjen in se ohranja prejšnja ureditev, v skladu s katero je obstoj pridobljenega razlikovalnega učinka vezan na datum vložitve prijave (drugi odstavek 9. člena).

⁴ https://www.dziv.hr/files/file/zastita_zig_HR.pdf

V okviru relativnih razlogov za zavrnitev registracije znamke (drugi del, poglavje I, 10. člen) so v veljavnem zakonu razlogom za zavrnitev dodani vsi novi obvezni razlogi za zavrnitev (na primer znak se ne registrira, če je bila prijava za registracijo označbe porekla ali geografske označbe vložena v skladu z zakonodajo Evropske unije ali predpisi Republike Hrvaške pred datumom prijave za registracijo znamke ali datumom prednostne pravice pod pogojem, da je ta pozneje registrirana; šesti odstavek 10. člena). Nekateri veljavni razlogi so spremenjeni v skladu z Direktivo 2015/2436/EU (na primer ne registrira se znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki, ne glede na to, ali so blago ali storitve iz prijave enaki, podobni ali niso podobni tistim, za katere je registrirana prejšnja znamka, če prejšnja znamka uživa ugled v Republiki Hrvaški in bi neupravičena uporaba poznejše znamke na nepošten način izkoriščala ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke; 3. točka prvega odstavka 10. člena). Enega od neobveznih razlogov za zavrnitev iz Direktive 2015/2436/EU (znak se ne registrira na podlagi prejšnjih: (i) pravice do imena; (ii) pravice do osebne podobe; (iii) avtorske pravice; (iv) druge pravice industrijske lastnine; tretji odstavek 10. člena) je vseboval že prejšnji zakon. Drugi neobvezni razlog, ki se nanaša na prejšnjo pravico do neregistrirane znamke ali drugega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu, veljavni zakon enako kakor prejšnji veže na ime gospodarske družbe (firmo), vpisano v sodni register, ter na klasifikacijo dejavnosti te gospodarske družbe (četrti odstavek 10. člena). Tretjega neobveznega razloga (znak se ne registrira, če bi se lahko zamenjal s prejšnjo znamko, ki je varovana v tujini, pod pogojem, da je prijavitelj na dan prijave deloval v slabi veri), Hrvaška v svoj pravni red ni prenesla.

Prej veljavni zakon je že vseboval določbe o kolektivni znamki (t. i. zajednički žig), zato so te določbe v veljavnem zakonu le razširjene in usklajene z besedilom Direktive 2015/2436/EU (sedmi del, poglavje I). V sklopu neobveznih določb Direktiva 2015/2436/EU omogoča državam članicam, da uredijo tudi možnost registracije garancijske in certifikacije znamke. Registracijo garancijske znamke (t. i. jamstveni žig) je omogočal že prej veljavni zakon in jo novi zakon le podrobneje ureja (sedmi del, poglavje II). Možnosti registracije certifikacijske znamke Hrvaška v svoj pravni red ni prenesla.

Neobvezno določbo Direktive 2015/2436/EU o nasprotujočem mnenju tretjih je vseboval že prej veljavni zakon, pri čemer je rok, v katerem ga lahko vložijo upravičene osebe, ki so v zakonu natančno določene, omejen na tri mesece od dneva objave prijave znamke (četrti del, poglavje II, 44. člen).

Neobvezne določbe Direktive 2015/2436/EU, da je dodelitev datuma vložitve prijave odvisna od plačila pristojbine, Hrvaška ni prenesla v svoj pravni red.

Določbe Direktive 2015/2436/EU o razveljavitvi in ničnosti znamke ter pravice in obveznosti strank v teh postopkih so prenesene v zakon (šesti del, poglavji II in III), pri čemer zakon določa tudi prenos pristojnosti za ničnost in razveljavitev znamk s sodišča na urad.

Hrvaški zakon podrobno ureja tudi štetje obdobja petih let, po katerem za imetnika mednarodne znamke zaradi neuporabe znamke lahko nastanejo negativne posledice, kot na primer razveljavitev znamke zaradi neuporabe (osmi del, poglavje III, 105. člen). Štetje tega roka je urejeno enako kakor v tem predlogu zakona.

Slovaška je določbe Direktive 2015/2436/EU v pravni red prenesla z Zakonom o znamkah (506/2009 Z. z.),⁵ ki velja od 14. 1. 2019 dalje.

Veljavni zakon v splošnih določbah (prvi del, § 2) določa, da so znamke lahko znaki katerekoli vrste, zlasti besede, vključno z osebnimi imeni, ali ilustracije, črke, številke, barve, oblike ali embalaže blaga ali zvoki, če so ti znaki: a) primerni za razlikovanje blaga ali storitev podjetja od tistih od drugih podjetij in b) so prikazani v registru znamk tako, da pristojni organi in javnost lahko jasno in nedvoumno določijo predmet varstva, podeljenega njegovemu imetniku.

V okviru absolutnih razlogov za zavrnitev registracije znamke (prvi del, § 5, prvi odstavek) so v veljavnem zakonu prejšnjim razlogom za zavrnitev registracije znamke dodani vsi novi obvezni razlogi za zavrnitev. Dodani so tudi trije novi neobvezni absolutni razlogi za zavrnitev znamke: znak vsebuje simbol visoke simbolične vrednosti, zlasti verski simbol; znak vsebuje znamenja, embleme in grbe, ki

⁵ <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/506/>

niso zajeti v členu 6.ter Pariške konvencije in ki so v javnem interesu; prijavitelj vloži prijavo za registracijo blagovne znamke v slabi veri. V slovaški pravni red ni prenesena neobvezna določba, da se znak ne registrira, če se lahko uporaba znamke prepove v skladu s predpisi, ki ne spadajo v okvir prava blagovnih znamk zadevne države članice ali Evropske unije.

Institut pridobljenega razlikovalnega učinka znaka v okviru preizkusa absolutnih razlogov za zavrnitev registracije znamke ni spremenjen, obstoj pridobljenega razlikovalnega učinka je še vedno vezan na datum vložitve prijave (prvi del, § 5, drugi odstavek).

V okviru relativnih razlogov za zavrnitev registracije znamke (prvi del, § 7) veljavni zakon določa vse obvezne relativne razloge za zavrnitev, ki jih določa Direktiva 2015/2436/EU. Določa tudi tri neobvezne relativne razloge za zavrnitev registracije znamke: če so bile pravice do neregistrirane znamke ali drugega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu, pridobljene pred datumom vložitve prijave znamke ali datumom zahtevane prednostne pravice, če je ta zahtevana, če zaradi enakosti ali podobnosti znamk in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko; na podlagi prejšnjih: (i) pravice do imena; (ii) pravice do osebne podobe; (iii) avtorske pravice; (iv) druge pravice industrijske lastnine; če prijava znamke ni bila vložena v dobri veri.

Veljavni zakon na novo uvaja institut kolektivne znamke (četrti del, § 43–§ 45a). Kolektivna znamka je urejena celovito, določeni so opredelitev izraza kolektivna znamka, pravilnik o uporabi kolektivne znamke ter pogoji za njeno registracijo, uporabo, ničnost in razveljavitev. V sklopu neobveznih določb Direktiva 2015/2436/EU omogoča državam članicam, da uredijo tudi možnost registracije garancijske in certifikacijske znamke, česar pa Slovaška v svoj pravni red ni prenesla.

Direktiva 2015/2436/EU ureja tudi razveljavitev in ničnost znamke ter pravice in obveznosti strank v teh postopkih. Te določbe so prenesene v zakon (tretji del, § 35–§ 37a), pri čemer je za ugotavljanje ničnosti in razveljavitve znamk pristojen urad.

V Avstriji so bile določbe Direktive 2015/2436/EU prenesene s sprejemom Zveznega zakona, s katerim se spreminja Zakon o varstvu znamk 1970 (Bundesgesetz, mit dem das Markenschutzgesetz 1970 geändert wird).⁶ Veljavni Zakon o varstvu znamk 1970 (Markenschutzgesetz 1970)⁷ v splošnih določbah (I. oddelek, § 1) določa, da so znamke lahko znaki katerekoli vrste, zlasti besede, vključno z osebnimi imeni, ali ilustracije, črke, številke, barve, oblike ali embalaže blaga ali zvoki, če so ti znaki: a) primerni za razlikovanje blaga ali storitev podjetja od tistih od drugih podjetij in b) so prikazani v registru znamk tako, da pristojni organi in javnost lahko jasno in nedvoumno določijo predmet varstva, podeljenega njegovemu imetniku.

Določeni so vsi obvezni absolutni razlogi za zavrnitev registracije znamke. V okviru absolutnih razlogov za zavrnitev registracije znamke so med drugim podrobno določeni razlogi v zvezi z znaki, ki vsebujejo na primer nacionalne embleme, zastave, grbe lokalnih oblasti, državne simbole, znake mednarodnih organizacij (I. oddelek, § 4 prvi odstavek, točke a), b), c) v povezavi s § 6). Neobveznih absolutnih razlogov za zavrnitev registracije zakon ne določa.

Neobvezna določba Direktive 2015/2436/EU, da znamka lahko pridobi razlikovalni učinek tudi po datumu vložitve prijave za registracijo, vendar pred datumom registracije, je prenesena v avstrijski pravni red (I. oddelek, § 4 drugi odstavek).

Določeni so obvezni relativni razlogi za zavrnitev registracije znamke (I. oddelek, § 10 prvi in drugi odstavek). Zakon vsebuje določbo, da brez privolitve upravičenca nihče ne sme uporabiti imena, firme ali posebnega znaka podjetja nekoga drugega za označevanje blaga ali storitev (I. oddelek, § 12). V zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije znamke zakon omogoča, da se skupaj z vložitvijo prijave znamke zahteva poizvedba o podobnosti prijavljene znamke. Patentni urad pripravi pisno informacijo, ali je prijavljena znamka enaka ali morda podobna prejšnjim znamkam, registriranim za

⁶ https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/RegV/REGV_COO_2026_100_2_1562409/REGV_COO_2026_100_2_1562409.pdf

⁷ <https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/10002180/Markenschutzgesetz%201970%2c%20Fassung%20vom%2018.10.2019.pdf>

blago ali storitve v istem razredu. Če so izpolnjeni tehnični in organizacijski pogoji, obsega ta proizvodnja registrirane znake, znamke EU in prijave za znamke EU. Prijavitelju se sporočijo enake ali morda podobne znamke skupaj z obvestilom, da bo znamka registrirana, če je to dovoljeno glede na absolutne razloge za zavrnitev registracije znamke (II. oddelek, § 21).

Zakon celovito ureja instituta kolektivne znamke in garancijske znamke (določbe o garancijski znamki po Direktivi 2015/2436/EU niso obvezne). Kolektivna znamka je lahko tudi znak ali označba, ki se v gospodarskem prometu lahko uporablja za označevanje geografskega izvora blaga ali storitev, kar ni obvezna določba Direktive 2015/2436/EU (VI. oddelek, § 62). Avstrija ne ureja certifikacijske znamke.

Zakon ureja tudi možnost vložitve nasprotujočega mnenja tretjih (neobvezna določba).

Zakon ureja prenehanje znamke, pri čemer ta postopek teče pri Patentnem uradu. O zahtevi za ničnost znamke odloča oddelek za ničnost, razlogi za ničnost znamke pa temeljijo na relativnih in absolutnih razlogih za zavrnitev registracije znamke (II. oddelek, 4. poglavje § 39 v povezavi s 3. poglavjem). Med temi razlogi so določeni tudi nekateri neobvezni relativni razlogi za zavrnitev registracije znamke, na primer če je zastopnik prijavil znamko na svoje ime in brez soglasja osebe, ki je pridobila znamko v tujini z registracijo ali uporabo (II. oddelek, 3. poglavje). V istem poglavju so med razlogi za prenehanje znamke določeni tudi razlogi za razveljavitev znamke zaradi neuporabe. Razveljavitev znamke je torej določena kot eden izmed razlogov za prenehanje znamke, o čemer odloča oddelek za ničnost Patentnega urada. O pritožbah oddelka za ničnost odloča Višje deželno sodišče na Dunaju (II. oddelek, 4. poglavje § 40).

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 so se ti postopki že pred sprejetjem Direktive 2015/2436/EU vodili pred njihovimi uradi (Avstrija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Poljska, Portugalska, Slovaška).

– 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

Izjava o skladnosti predloga zakonskega ali podzakonskega akta s pravnim redom EU

1.) Naslov predlaganega akta

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini

Prevod naslova predloga pravnega akta RS v angleščino

"Act Amending the Industrial Property Act"

2.) Enotna identifikacijska oznaka predloga akta (EVA)

2018-2130-0007

ID predpisa

ZAKO7768

ID izjave

2 (2)

Datum izjave

11.11.2019

3.) Skladnost predloga akta s predpisi EU

3.1) Direktive, ki jih delno ali v celoti prenaša predlog akta

	CELEX oznaka direktive	Naslov direktive ter slovenski predpisi, ki se navezujejo na to direktivo	Rok za prenos direktive	Rok, na katerega se nanaša prenos	Je za navedeni rok direktiva v celoti prenesena s tem aktom? (obrazložitev)
1.	32015L2436	Direktiva (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami	14.01.2019, 14.01.2023	14.01.2019	DA

4.) Ali je predlog pravnega akta tehnični predpis v smislu člena 8 direktive 31998L0034?

NE

5.) Razlogi za kreiranje nove izjave o skladnosti

Popravek.

Korelacijska tabela

1.) Naslov predlaganega akta

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini

Prevod naslova predloga pravnega akta RS v angleščino

"Act Amending the Industrial Property Act"

2.) Enotna identifikacijska oznaka predloga akta (EVA)

2018-2130-0007

ID predpisa

ZAKO7768

ID izjave

1 (1)

Datum izjave

11.11.2019

3.1) Direktive, ki jih delno ali v celoti prenaša predlog akta

	CELEX oznaka	Naslov predpisa
1.	32015L2436	Direktiva (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami

3.2) Skladnost predloga akta s predpisi EU

Nacionalni predpis	Evropski predpis	Opomba
1. člen		
2. člen		redakc.
3. člen	Člen 3, celex 32015L2436	
4. člen	Člen 4, odstavek 1, točka a, celex 32015L2436 Člen 4, odstavek 1, točka b, celex 32015L2436 Člen 4, odstavek 1, točka c, celex 32015L2436 Člen 4, odstavek 1, točka d, celex 32015L2436 Člen 4, odstavek 1, točka e, celex 32015L2436 Člen 4, odstavek 1, točka f, celex 32015L2436 Člen 4, odstavek 1, točka g, celex 32015L2436 Člen 4, odstavek 1, točka h, celex 32015L2436 Člen 4, odstavek 1, točka i, celex 32015L2436 Člen 4, odstavek 1, točka j, celex 32015L2436 Člen 4, odstavek 1, točka k, celex 32015L2436 Člen 4, odstavek 1, točka l, celex 32015L2436 Člen 4, odstavek 3, točka c, celex 32015L2436 Člen 4, odstavek 4, celex 32015L2436	
5. člen	Člen 5, odstavek 1, točka a, celex 32015L2436 Člen 5, odstavek 1, točka b, celex 32015L2436 Člen 5, odstavek 2, točka a, celex 32015L2436 Člen 5, odstavek 2, točka b, celex 32015L2436 Člen 5, odstavek 2, točka c, celex 32015L2436 Člen 5, odstavek 2, točka d, celex 32015L2436 Člen 5, odstavek 3, točka a, celex 32015L2436 Člen 5, odstavek 3, točka b, celex 32015L2436 Člen 5, odstavek 3, točka c, celex 32015L2436 Člen 5, odstavek 4, točka a, celex 32015L2436 Člen 5, odstavek 4, točka b, celex 32015L2436 Člen 5, odstavek 5, celex 32015L2436	
6. člen	Člen 27, točka b, celex 32015L2436 Člen 29, odstavek 2, celex 32015L2436 Člen 29, odstavek 3, celex 32015L2436	
7. člen	Člen 30, odstavek 1, celex 32015L2436 Člen 30, odstavek 2, celex 32015L2436 Člen 30, odstavek 3, celex 32015L2436	
8. člen	Člen 31, odstavek 1, celex 32015L2436 Člen 31, odstavek 2, celex 32015L2436 Člen 31, odstavek 3, celex 32015L2436	
9. člen	Člen 10, odstavek 1, celex 32015L2436 Člen 10, odstavek 2, celex 32015L2436 Člen 10, odstavek 3, celex 32015L2436 Člen 10, odstavek 4, celex 32015L2436	
10. člen	Člen 11, celex 32015L2436	
11. člen	Člen 14, odstavek 1, točka a, celex 32015L2436 Člen 14, odstavek 1, točka b, celex 32015L2436 Člen 14, odstavek 1, točka c, celex 32015L2436 Člen 14, odstavek 3, celex 32015L2436	
12. člen	Člen 29, odstavek 3, celex 32015L2436	
13. člen		redakc.
14. člen	Člen 12, celex 32015L2436	
15. člen	Člen 49, odstavek 1, celex 32015L2436	

Korelacijska tabela

Nacionalni predpis	Evropski predpis	Opomba
16. člen	Člen 4, odstavek 4, celex 32015L2436 Člen 6, odstavek 1, celex 32015L2436 Člen 8, odstavek 1, celex 32015L2436 Člen 9, odstavek 1, celex 32015L2436 Člen 9, odstavek 3, celex 32015L2436 Člen 13, odstavek 1, celex 32015L2436 Člen 13, odstavek 2, celex 32015L2436 Člen 16, odstavek 1, celex 32015L2436 Člen 16, odstavek 5, celex 32015L2436 Člen 16, odstavek 6, celex 32015L2436 Člen 32, odstavek 1, celex 32015L2436 Člen 46, odstavek 1, celex 32015L2436 Člen 46, odstavek 2, celex 32015L2436 Člen 46, odstavek 3, celex 32015L2436 Člen 46, odstavek 4, celex 32015L2436	Člen 32, odstavek 1 direktive prenaša novi 52.b člen. Člen 16, odstavek 6 direktive prenaša novi 52.b člen. Člen 16, odstavek 5 direktive prenaša novi 52.b člen. Člen 16, odstavek 2 direktive prenaša novi 52.b člen. Člen 13, odstavek 2 direktive prenaša novi 52.a člen. Člen 13, odstavek 1 direktive prenaša novi 52.a člen. Člen 4, odstavek 4 direktive prenaša novi 52.e člen. Člen 9, odstavek 3 direktive prenaša novi 52.d člen. Člen 9, odstavek 1 direktive prenaša novi 52.d člen. Člen 8, odstavek 1 direktive prenaša novi 52.e člen. Člen 46, odstavek 1 direktive prenaša novi 52.c člen. Člen 46, odstavek 2 direktive prenaša novi 52.c člen. Člen 46, odstavek 3 direktive prenaša novi 52.c člen. Člen 46, odstavek 4 direktive prenaša novi 52.c člen. Člen 6, odstavek 1 direktive prenaša novi 52.f člen.
17. člen	Člen 16, odstavek 3, celex 32015L2436	16 (2) CELEX 32015L2436 ne pride v poštev.
18. člen		redakc.
19. člen		
20. člen	Člen 22, odstavek 1, celex 32015L2436 Člen 22, odstavek 2, celex 32015L2436 Člen 26, celex 32015L2436	
21. člen	Člen 23, odstavek 2, celex 32015L2436 Člen 24, odstavek 1, celex 32015L2436 Člen 25, odstavek 1, celex 32015L2436 Člen 25, odstavek 2, celex 32015L2436 Člen 26, celex 32015L2436	Člen 25, odstavek 1 direktive prenaša novi 75.c člen. Člen 24, odstavek 1 direktive prenaša novi 75.b člen. Člen 23, odstavek 2 direktive prenaša novi 75.a člen. Člen 25, odstavek 2 direktive prenaša novi 75.c člen. Člen 26 direktive prenašajo novi členi 75.a, 75.b in 75.c.
22. člen		
23. člen, 1. odstavek	Člen 37, odstavek 1, točka d, celex 32015L2436 Člen 41, celex 32015L2436	
24. člen	Člen 39, odstavek 1, celex 32015L2436 Člen 39, odstavek 2, celex 32015L2436 Člen 39, odstavek 3, celex 32015L2436 Člen 39, odstavek 5, celex 32015L2436 Člen 39, odstavek 6, celex 32015L2436 Člen 39, odstavek 7, celex 32015L2436	
25. člen	Člen 31, odstavek 1, celex 32015L2436	
26. člen	Člen 40, odstavek 1, celex 32015L2436 Člen 40, odstavek 2, celex 32015L2436	
27. člen	Člen 43, odstavek 2, celex 32015L2436	
28. člen	Člen 43, odstavek 1, celex 32015L2436	
29. člen	Člen 43, odstavek 1, celex 32015L2436 Člen 43, odstavek 3, celex 32015L2436 Člen 44, odstavek 1, celex 32015L2436 Člen 44, odstavek 2, celex 32015L2436	Člen 43, odstavek 1 direktive prenaša novi 102.b člen. Člen 43, odstavek 3 direktive prenaša novi 102.b člen. Člen 44, odstavek 1 direktive prenaša novi 102.a člen. Člen 44, odstavek 2 direktive prenaša novi 102.a člen.
30. člen		

Korelacijska tabela

Nacionalni predpis	Evropski predpis	Opomba
31. člen	Člen 33, odstavek 2, celex 32015L2436 Člen 33, odstavek 3, celex 32015L2436	
32. člen	Člen 49, odstavek 2, celex 32015L2436	
33. člen	Člen 4, odstavek 1, celex 32015L2436 Člen 4, odstavek 2, celex 32015L2436 Člen 4, odstavek 3, točka a, celex 32015L2436 Člen 4, odstavek 3, točka c, celex 32015L2436 Člen 5, odstavek 1, celex 32015L2436 Člen 5, odstavek 3, celex 32015L2436 Člen 5, odstavek 4, točka a, celex 32015L2436 Člen 5, odstavek 4, točka b, celex 32015L2436 Člen 7, celex 32015L2436 Člen 36, celex 32015L2436 Člen 38, celex 32015L2436	
34. člen	Člen 20, celex 32015L2436 Člen 35, celex 32015L2436	
35. člen	Člen 19, odstavek 1, celex 32015L2436 Člen 21, celex 32015L2436	
36. člen	Člen 25, odstavek 3, celex 32015L2436 Člen 34, odstavek 1, celex 32015L2436 Člen 34, odstavek 2, celex 32015L2436	
37. člen	Člen 25, odstavek 4, celex 32015L2436 Člen 34, odstavek 1, celex 32015L2436	
38. člen	Člen 17, celex 32015L2436 Člen 18, odstavek 1, celex 32015L2436 Člen 18, odstavek 2, celex 32015L2436 Člen 18, odstavek 3, celex 32015L2436	Člen 17 direktive prenaša novi a122.a člen. Člen 18, odstavek 1 direktive prenaša novi b122.a člen. Člen 18, odstavek 3 direktive prenaša novi b122.a člen. Člen 18, odstavek 2 direktive prenaša novi b122.a člen.
39. člen		
40. člen		
41. člen		
42. člen		

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 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 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 v svoj pravni red prenesti do 14. 1. 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;

– ukinitvev 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, na primer 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 dodatni rok za

izpolnitev obveznosti ali pripravo odgovora na dopis urada, urad pa mora o podaljšanju roka odločiti s sklepom. Cilji predlagane spremembe so 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 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;

– 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 ima podatke 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, na primer pri EUIPO (na primer eSearch plus ali TMview) ali pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: WIPO), na primer baza podatkov Madrid Monitor. Druge podatke in dokumente bodo tako kot doslej predložile stranke, na primer dokaze o uporabi znamke;

– ustanovitev novih organov, reorganizacija ali ukinitve obstoječih organov

Kot že navedeno, bosta z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami ZIL-1 do leta 2023 uvedena dva nova upravna postopka, in sicer 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 (na primer 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. Zoper te postopke bo dovoljen upravni spor pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije. 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 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami ZIL-1 do leta 2023, pričakovati večji obseg dela. Zaradi uvedbe novih postopkov bodo zato potrebni dodatne zaposlitve in usposabljanja in torej dodatna finančna sredstva.

Ker bo zoper odločbe urada v teh postopkih dovoljen upravni spor, je mogoče pričakovati, da bo tudi Upravno sodišče RS bolj obremenjeno. Zato bodo tudi na Upravnem sodišču RS potrebni nove zaposlitve, kadrovske okrepitve in dodatna usposabljanja in izobraževanja ter torej dodatna finančna sredstva;

– 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

Ko bo pristojnost za razveljavitev in ničnost znamke prenesena s sodišča na urad, bo predvidoma obseg dokumentacije manjši, kot se zahteva zdaj, ko tečejo postopki pred sodiščem, saj v upravnem postopku urad nekatere dokumente pridobi po uradni dolžnosti, medtem ko jih mora pravdna stranka v pravnem postopku predložiti sama;

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

Stranke bodo enako kot doslej 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.

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. Ko bo z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami ZIL-1 pristojnost za razveljavitev in ničnost znamke prenesena s sodišča na urad, je mogoče 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.

Predlagani zakon bo pozitivno vplival na gospodarstvo, saj bo z uvedbo elektronskega poslovanja postopek registracije hitrejši, prijaznejši za uporabnike 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 uporabi znamke. Nove določbe bodo prispevale k temu, da bodo imetniki znamk svoje znamke dejansko uporabljali, saj bodo zaradi dejanske neuporabe znamke za imetnika znamke nastale posledice, kakršna je na primer že zdaj razveljavitev znamke zaradi neuporabe. Taka ureditev bo omogočila, da imetnik, ki ne bo uporabljal svoje znamke, drugim ne bo

več mogel preprečevati uporabe takega znaka v gospodarskem prometu. Hkrati pa bo to na primer toženi stranki (domnevni 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 (poenostavljena bo na primer zahteva za podaljšanje roka, postopna uvedba elektronskega poslovanja), bo imetnik pravice svojo znamko hitreje registriral, kar mu bo omogočilo hitrejše in večjo prepoznavnost svojega blaga ali storitev na trgu in s tem večjo konkurenčnost. To pa lahko prinese večjo poslovno uspešnost in s tem tudi več možnosti za zaposlovanje.

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

– nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja

Predlog zakona neposredno ne vpliva na dokumente razvojnega načrtovanja, nadaljnje nujne spremembe in dopolnitve ZIL-1 pa bodo nanje vplivale, saj bodo postopki razveljavitve in ničnosti znamke do leta 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 21. 1. 2019 do 20. 2. 2019.

– 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):

- Upravno sodišče RS,
- Združenje slovenskih zastopnikov za intelektualno lastnino,
- Odvetniška zbornica Slovenije,
- Patentna pisarna d. o. o.,
- Gospodarska zbornica Slovenije;

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

Pripombe k 3. členu

Predlog Odvetniške zbornice Slovenije v zvezi z 42. členom ni sprejemljiv. Prijava zvočne znamke je mogoča že po veljavnem ZIL-1. Z veljavnim podzakonskim aktom so že zdaj opredeljene sestavine prijave zvočne znamke, ki pa bodo z novim podzakonskim aktom spremenjene v skladu z novo opredelitvijo znaka.

Pripombe k 4. členu

Predlog Patentne pisarne d. o. o. in Gospodarske zbornice Slovenije glede črtanja točke i) prvega odstavka 43. člena ni sprejemljiv. Direktiva 2015/2436/EU omogoča prenos take določbe, ki je v javnem interesu. Omogoča namreč zaščito znamenj, emblemov ali grbov, ki sicer niso obseženi s 6.ter členom Pariške konvencije, imajo pa poseben javni pomen. Enako določbo v točki k) prvega odstavka 43. člena vsebuje že veljavni ZIL-1, torej ne gre za novost.

Pripombe k 5. členu

Predlog Patentne pisarne d. o. o. in Gospodarske zbornice Slovenije, da se v točki c) prvega odstavka 44. člena črta besedilo »ali, v primeru znamke EU uživa ugled v Evropski uniji«, ni sprejemljiv, ker predlog zakona v tem delu upošteva dikcijo po točki a) tretjega odstavka 5. člena Direktive 2015/2436/EU.

Predlog Patentne pisarne d. o. o. za črtanje besede »nepošteno« v določbi točke c) prvega odstavka 44. člena ni sprejemljiv, ker predlagana določba upošteva določbo točke a) tretjega odstavka 5. člena Direktive 2015/2436/EU.

Predlog Združenja slovenskih zastopnikov za intelektualno lastnino v delu, ki se nanaša na točko d) drugega odstavka 44. člena, ni sprejemljiv, saj bi sprejetje predlaganega dodatka besedila vodilo v nepotrebno prenormiranje oziroma obremenjevanje zakonskega besedila. V pravu znamk velja splošno sprejeto načelo prednosti prve prijave, po katerem ima tisti prijavitelj, ki ima zgodnejši datum prijave ali prednostne pravice, če je ta zahtevana, prednost pred drugim prijaviteljem. To pomeni, da se prednostna pravica pri določitvi datuma, od katerega znamka uživa varstvo, že sedaj upošteva. Načelo prednosti prve prijave že vsebuje 4. člen ZIL-1, ki določa, da kadar dva ali več prijaviteljev vloži prijave za pridobitev varstva za isti izum, videz izdelka ali znak v Republiki Sloveniji, ima tisti prijavitelj, ki ima zgodnejši datum prijave ali prednostne pravice, če je ta zahtevana, prednost pred drugim prijaviteljem. Učinki prednostne pravice in njeno zahtevanje pa so določeni v 61. členu ZIL-1 in določbah 4. člena Pariške konvencije.

Pripombe k 9. členu

Predlog Patentne pisarne d. o. o. za črtanje besede »nepošteno« v določbi točke c) prvega odstavka 47. člena ni sprejemljiv, ker predlagana določba upošteva določbo točke c) prvega odstavka 10. člena Direktive 2015/2436/EU.

Predlog Odvetniške zbornice Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije, da bi se v prehodne določbe dodal dodatni rok za spremembo firme v povezavi s točko e) drugega odstavka 47. člena, ni sprejemljiv. Razreševanje sporov med imetniki znamk in podjetji urejata Zakon o gospodarskih družbah in ZIL-1. Deležniki imajo poleg tega že zdaj možnost sklenitve izvensodnega dogovora o

ureditvi tega vprašanja. Točka e) drugega odstavka 47. člena le podrobneje opredeljuje substrat, ki je že v zdaj veljavni ureditvi prvega odstavka 47. člena ZIL-1 zajet z besedno zvezo »katerikoli znak«. Navedena dikcija je namreč vključevala tudi ime firme ali trgovsko ime, zaradi česar nova točka e) drugega odstavka 47. člena vsebinsko ni novost.

Pripombe k 11. členu

Predlog Patentne pisarne d. o. o. za spremembo točke a) prvega odstavka 48. člena ni sprejemljiv, ker predlagano besedilo nedvoumno določa, da imetnik znamke ne more prepovedati tretji fizični osebi, da v gospodarskem prometu v skladu z dobrimi poslovnimi običaji uporablja svoje osebno ime ali naslov. Osebno ime se nanaša na fizično osebo, in ne na pravno osebo.

Predlog Patentne pisarne d. o. o. za črtanje drugega odstavka 48. člena ni sprejemljiv, saj predlagano določbo kot obvezno določa tretji odstavek 14. člena Direktive 2015/2436/EU.

Pripombe k 16. členu

Predlog Patentne pisarne d. o. o., da se doda stavek »Datum začetka petletnega obdobja iz prvega odstavka 52.b člena se vpiše v ustrezni register in/ali objavi v BIL-u«, ni sprejemljiv. Z nacionalno zakonodajo ni mogoče nalagati obveznosti Mednarodnemu uradu, ki deluje pri WIPO. Predlagatelj ob tem pojasnjuje, da Mednarodni urad objavi datum obvestila o zahtevi za priznanje varstva mednarodno registrirane znamke v Republiki Sloveniji v glasilu Mednarodnega urada. Urad ne vodi posebnega registra mednarodno registriranih znamk, ker za to ni potrebe, saj vodi register mednarodno registriranih znamk Mednarodni urad, ki objavlja podatke v glasilu Mednarodnega urada in na spletišču WIPO.

Pripombe k 17. členu

Predlog Patentne pisarne d. o. o., da se doda stavek »Datum začetka petletnega obdobja iz prvega odstavka 52.b člena se vpiše v ustrezni register in/ali objavi v BIL-u«, ni sprejemljiv. Z nacionalno zakonodajo ni mogoče nalagati obveznosti Mednarodnemu uradu. Predlagatelj ob tem pojasnjuje, da Mednarodni urad objavi datum obvestila o zahtevi za priznanje varstva mednarodno registrirane znamke v Republiki Sloveniji v glasilu Mednarodnega urada. Urad ne vodi posebnega registra mednarodno registriranih znamk, ker za to ni potrebe, saj vodi register mednarodno registriranih znamk Mednarodni urad, ki objavlja podatke v glasilu Mednarodnega urada in na spletišču WIPO.

Predlog Gospodarske zbornice Slovenije, da bi se obdobje petih let štelo od pravnomočnosti odločbe, s katero je bilo v postopku varstva znamke odločeno o absolutnih ali relativnih razlogih za zavrnitev, je nesprejemljiv. Pravnomočnost odločbe namreč ni zagotovilo, da je znamka veljavna. Glede ene znamke namreč lahko hkrati teče več postopkov, na primer eden v zvezi z absolutnimi razlogi za zavrnitev in več v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev. Izdane so lahko tudi negativne odločbe, s katerimi se znamka zavrne. Objava pravnomočnosti take odločbe bi bila nesmiselna, saj zadevna znamka ni uspešno registrirana. Ko so v zvezi s posamezno znamko končani vsi postopki v Republiki Sloveniji, urad Mednarodnemu uradu pošlje izjavo o priznanju varstva mednarodno registrirane znamke v Republiki Sloveniji, ki je smiselno enakovredna odločbi o registraciji nacionalno registrirane znamke v Republiki Sloveniji v skladu z drugim odstavkom 103. člena veljavnega ZIL-1, ki se s tem predlogom ne spreminja. Mednarodni urad objavi le izjavo urada o priznanju varstva mednarodno registrirane znamke v Republiki Sloveniji, ne pa tudi vseh dejstev v zvezi s posameznimi postopki, ki jih vodi urad. Postopek registracije mednarodnih znamk se vodi v skladu z Madridskim aranžmajem o mednarodnem registriranju znamk (Uradni list SFRJ – MP, št. 2/74, Uradni list RS, št. 24/92, Uradni list RS – MP, št. 9/92 in 3/07; v nadaljnjem besedilu: Madridski aranžma), Protokolom k Madridskemu sporazumu o mednarodnem registriranju znamk (Uradni list RS – MP, št. 21/97; v nadaljnjem besedilu: Madridski protokol) ter Skupnim pravilnikom po Madridskem sporazumu o mednarodnem

registriranju znamk in protokolu k temu sporazumu o mednarodnem registriranju znamk (Uradni list RS – MP, št. 2/06).⁸

Pripombe k 21. členu

Predloga Odvetniške zbornice Slovenije za spremembo 75.a in 75.b člena, da se stvarne pravice oziroma izvršba vpisujejo v register znamk, ni mogoče upoštevati, ker je to že urejeno. Urad že po veljavnem ZIL-1 (šesti odstavek 106. člena in prvi odstavek 107. člena) v register vpisuje tako stvarne pravice kakor tudi pravno pomembna dejstva v zvezi s postopki izvršbe, kar je razvidno tudi iz veljavnega Pravilnika o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilo o prednostni pravici (Uradni list RS, št. 102/01). Prav tako se v register znamk vpisujejo vse spremembe in izbris stvarnih pravic. Načelo javnosti registra je zagotovljeno z možnostjo pridobitve izpisa iz registra pri uradu.

Predlog Odvetniške zbornice Slovenije za črtanje 75.c člena ni sprejemljiv, saj predlagano določbo za obvezno predvideva prvi odstavek 25. člena Direktive 2015/2436/EU.

Predlog Gospodarske zbornice Slovenije za natančnejšo opredelitev licence za del ozemlja RS ni sprejemljiv. Natančnejša geografska opredelitev licence je odvisna od pogodbeno izražene volje dajalca in pridobitelja licence v skladu z določili Obligacijskega zakonika.

Pripombe k 24. členu

Predlog Patentne pisarne d. o. o. in Gospodarske zbornice Slovenije za spremembo prvega odstavka 98. člena ni sprejemljiv, ker vsebino predlaganih sprememb že določa veljavni ZIL-1 v prvem in drugem odstavku 82. člena, ki se ne spreminja. Navedba Gospodarske zbornice Slovenije, da ni primerno med zahtevano vsebino sestavin prijave znamke navajati »ter druge podatke, določene s podzakonskim predpisom, ki se nanaša na prijavo« ni utemeljena, saj so ti podatki tisti podatki, ki jih določa Pravilnik o vsebini prijave znamke (Uradni list RS, št. 102/01), veljaven v času vložitve prijave.

Predlog Patentne pisarne d. o. o. za črtanje četrtega odstavka 98. člena ni sprejemljiv, ker predlog zakona v tem delu upošteva dikcijo, ki je po petem odstavku 39. člena Direktive 2015/2436/EU obvezna.

Pripombe k 26. členu

Predlog Patentne pisarne d. o. o., da bi se členu dodal osmi odstavek z besedilom: »Urad nasprotujoče mnenje obravnava in v zvezi s tem izda ustrezni pravni akt, s katerim seznanjeni vložnik tega sredstva«, ni sprejemljiv. Prvi odstavek 40. člena Direktive 2015/2436/EU izrecno določa, da tretje osebe niso stranke v postopku, iz česar izhaja, da njihovo mnenje ni pravno sredstvo, iz katerega bi izhajala obveznost urada te tretje osebe vključevati v postopek in jih obveščati o njegovem poteku, kakor da so stranke postopka. Urad mora že po veljavni ureditvi obravnavati vse vloge, ki prispejo na urad in jih glede na njihovo vsebino ustrezno obravnavati.

Pripombe k 27. členu

Predlog Odvetniške zbornice Slovenije, da bi se krog oseb, upravičenih za vložitev ugovora, razširil tudi na imetnika licence, ni sprejemljiv. Imetnik pravice s prenosom določenih upravičenj na imetnika licence ne postane prost obveznosti, ki izhajajo iz temeljnih značilnosti lastninske pravice. Namen take ureditve je v tem, da imetnik pravice zadrži aktivno vlogo pri varstvu svoje pravice in ima možnost ukrepati tudi zoper imetnika licence, če bi ta ravnal v škodo imetnika pravice.

Pripombe k 29. členu

Predlog Upravnega sodišča Republike Slovenije, ki se nanaša na natančnejšo opredelitev izraza »resna uporaba« znamke, ni upoštevan, saj z zakonom ni mogoče in tudi ni smiselno primeroma zajeti

⁸ neuradno prečiščeno slovensko besedilo, kot velja od 1.9.2009:
http://www.uil-sipo.si/fileadmin/upload_folder/zakonodaja/MP_Madrid-pravilnik-2009.pdf

potencialnih dejanskih stanj, ki bi lahko nastala v praksi, temveč je napolnitev tega pojma odvisna od presoje v vsakem konkretnem primeru posebej. Izraz »resna in dejanska uporaba« je uporabljen tudi v 120. členu veljavnega ZIL-1 ter v zvezi z njim že obstaja sodna praksa, ki odpravlja morebitno negotovost.

Pripombe k 36. členu

Predlog Odvetniške zbornice Slovenije, da bi se v točki c) prvega odstavka 120.a člena dodalo besedilo »ali vnaprej soglašal, ko je pravni posel sklenil«, ni sprejemljiv. Predlagana dikcija »pridobitelju licence, v obsegu, v katerem so z zakonom ali pravnim poslom pravice imetnika prenesene nanj, če imetnik pravice s tem soglaša« ne zamejuje soglasja na čas vložitve tožbe, temveč dopušča, da je tako soglasje podano tudi kadarkoli prej.

Predlog Patentne pisarne d. o. o., da bi se v točki d) prvega odstavka 120.a člena namesto »ustrezno obdobje« določil rok šestih mesecev od prejema obvestila od pridobitelja licence, ni sprejemljiv. Predlagana določba točke d) upošteva tretji odstavek 25. člena Direktive 2015/2436/EU.

Pripombe k 38. členu

Predlog Združenja slovenskih zastopnikov za intelektualno lastnino, da se v prvem odstavku b122.a člena doda nov stavek, da obstoj pogojev za uporabo izjeme po tem odstavku dokazuje imetnik kasnejše znamke, ali drugače določi, kdo dokazuje okoliščine za uporabo te izjeme, se ne sprejme. Iz vsebine in naslova nove določbe b122.a člena jasno izhaja, da gre za obrambo v korist imetnika kasnejše znamke in na katero se slednji sklicuje, iz novih določb 52.c, 52.d in drugega odstavka 52.e pa podrobneje izhaja, katera stranka navaja posamezno trditveno podlago in na kateri stranki je dokazno breme, zato teh določb ni treba ponoviti v b122.a členu, saj se ta v prvem odstavku izrecno sklicuje nanje.

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

Pri pripravi predloga zakona niso sodelovali zunanji strokovnjaki.

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

- Zdravko Počivalšek, minister
- Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka
- Aleš Cantarutti, državni sekretar
- Karla Pinter, v. d. generalne direktorice Direktorata za notranji trg
- dr. Vojko Toman, direktor Urada RS za intelektualno lastnino
- Mojca Pečar, sekretarka, Urad RS za intelektualno lastnino
- Mojca Kušej, podsekretarka, Urad RS za intelektualno lastnino

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 Evropskega parlamenta in Sveta 98/44/ES 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),
- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL L št. 157 z dne 30. 4. 2004, str. 45) in
- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2015/2436/EU z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L št. 336 z dne 23. 12. 2015, str. 1).«.

2. člen

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

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 razlikuje ali 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 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 v skladu s predpisi Republike Slovenije ali Evropske unije ali mednarodnimi pogodbami, katerih pogodbenica je Republika Slovenija ali Evropska unija, ki zagotavljajo varstvo označb porekla in geografskih označbah;
- k) ki je izključen iz registracije v skladu s predpisi Evropske unije ali mednarodnimi pogodbami, katerih pogodbenica je Evropska unija, ki zagotavljajo varstvo tradicionalnih izrazov za vino;
- l) ki je izključen iz registracije v skladu s predpisi Evropske unije ali mednarodnimi pogodbami, katerih pogodbenica je Evropska unija, ki zagotavljajo varstvo zajamčenih tradicionalnih posebnosti;
- m) ki sestoji iz prej registriranega poimenovanja rastlinske sorte v skladu s predpisi Republike Slovenije ali Evropske unije ali mednarodnimi pogodbami, 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.

(2) Ne glede na točko b), c) in d) prejšnjega odstavka se registracija znamke ne zavrne, če je pred datumom vložitve prijave znak z uporabo pridobil razlikovalni učinek.«.

5. člen

44. člen se spremeni tako, da se glasi:

»44. člen (relativni razlogi za zavrnitev znamke)

- (1) Če je vložen ugovor v skladu s 101. členom tega zakona, se znamka 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, na katere se nanašata znak in znamka, 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 ima prejšnja znamka ugled v Republiki Sloveniji ali, ima v primeru znamke Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: znamka EU) 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 neregistriranega 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, ki urejajo varstvo 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 obvezujejo Republiko Slovenijo, pred datumom vložitve prijave kasnejše znamke ali datumom prednostne pravice, če je ta zahtevana;
 - d) prijave znank 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) neregistriran znak, ki je na datum vložitve prijave znamke ali datum prednostne pravice, če je ta zahtevana, v Republiki Sloveniji znana znamka po 6.bis členu 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 v skladu s predpisom, ki ureja njegovo delovanje, sposobno postati nosilec pravic in obveznosti, sklepati pogodbe ali izvajati druga pravna dejanja ter tožiti in biti tožen, ter pravna oseba javnega prava.

(3) Člani nosilca kolektivne znamke 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:«.

Za točko c) se doda nova točka d), ki se glasi:

»d) pogoje za uporabo kolektivne znamke;«.

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

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Prijavitelj ali nosilec kolektivne znamke Urad obvesti o vsaki spremembi pravilnika. Urad v ustreznem register vpiše 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 nov 46.a člen, ki se glasi:

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

(1) Kolektivna znamka se ne registrira, če je podan razlog iz 42., 43. ali 44. člena tega zakona in tudi, če:

a) ne ustreza zahtevam iz 45. in 46. člena tega zakona;

b) lahko zavaja javnost glede značaja ali pomena znamke, zlasti če je verjetno, da jo bodo razumeli drugače kakor kolektivno znamko;

c) pravilnik iz prejšnjega člena nasprotuje javnemu redu ali morali.

(2) Ne glede na točko c) prejšnjega odstavka se registracija kolektivne znamke ne zavrne, če prijavitelj s spremembo pravilnika iz prejšnjega člena odpravi ugotovljeno pomanjkljivost.«.

9. člen

47. člen se spremeni tako, da se glasi:

»47. člen

(pravice iz znamke)

(1) Znamka daje imetniku izključno pravico do njene uporabe in druge izključne pravice po tem zakonu. Brez poseganja v pravice imetnikov, ki so bile pridobljene pred datumom vložitve prijave znamke ali datumom prednostne pravice, ima imetnik znamke pravico preprečiti tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu v povezavi z blagom ali storitvami uporabljajo katerikoli znak:

- a) ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, ki so obseženi z znamko;
- b) 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) 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 zlasti prepoved:

- a) opremljanja blaga ali njegove 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 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 imetnikov, ki so bile pridobljene pred datumom vložitve prijave znamke ali datumom prednostne pravice, ima imetnik znamke 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, začetega v skladu s predpisi Evropske unije o carinskih ukrepih za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine, 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 pripravljanih 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 na kakršnihkoli drugih sredstvih, na katera 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. členu 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« črta vejica in 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 izpolnjujejo pogoje za uporabo kolektivne znamke, določene v pravilniku iz 46. člena tega zakona, da postane član nosilca kolektivne znamke.«.

13. člen

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

Tretji odstavek se črta.

14. člen

V 51. členu se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi:

»Če je delo v elektronski obliki, to založnik zagotovi nemudoma.«.

15. člen

V 52. členu se v drugem odstavku za besedo »znamke« doda besedilo »ali katerakoli oseba, ki je po zakonu ali 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 zahtevati prepoved uporabe te znamke svojemu posredniku ali zastopniku in tudi pravico zahtevati, da se znamka prenese nanj.

(2) Imetnik znamke nima pravice iz prejšnjega odstavka, 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) Za uporabo 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 na zahtevo imetnika kasnejše znamke ne dokaže okoliščin iz prvega in drugega odstavka tega člena, se zavrne zahteva za ugotovitev ničnosti kasnejše znamke na podlagi prejšnje znamke.

(4) Če se je prejšnja znamka uporabljala le za nekatero blago ali nekatere 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 privolitve)

(1) Če imetnik prejšnje znamke v obdobju petih zaporednih let ni nasprotoval uporabi 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 je svojo znamko uporabljal vsaj pet let zapored in da se je imetnik prejšnje znamke zavedal te uporabe.

(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena imetnik kasnejše znamke nima več pravice ugovarjati uporabi prejšnje znamke, 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, ki temelji na prejšnji znamki, za ugotovitev ničnosti kasnejše znamke, se na datum vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti ne ugodi, če se tej zahtevi glede na datum vložitve prijave kasnejše znamke ali datum prednostne pravice ne bi ugodelo 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 po točki 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 po točki 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 obvezujejo Republiko Slovenijo, ki se ji je imetnik odpovedal ali dopustil, da njena veljavnost poteče, se lahko ničnost ali razveljavitve znamke, ki je podlaga zahteve za prednost 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 nov 54.a člen, ki se glasi:

»54.a člen
(uporaba mednarodne znamke)

(1) Pri znamki, ki je bila registrirana na podlagi mednarodnih pogodb, ki obvezujejo Republiko Slovenijo, se obdobje petih let iz 52.b člena tega zakona šteje od datuma, ko je izjava Urada o priznanju varstva mednarodne registrirane znamke v Republiki Sloveniji objavljena v glasilu Mednarodnega urada.

(2) Če po poteku enoletnega roka od datuma obvestila Mednarodnega urada o zahtevi za varstvo mednarodno registrirane znamke v Republiki Sloveniji Urad ni obvestil Mednarodnega urada o začasni zavrnitvi varstva mednarodno registrirane znamke v Republiki Sloveniji ali če ni Mednarodnemu uradu posredoval izjave o priznanju varstva mednarodno registrirane znamke v Republiki Sloveniji, se obdobje petih let iz 52.b člena tega zakona prične šteti s prvim dnem po izteku enoletnega roka od datuma obvestila Mednarodnega urada o zahtevi za varstvo mednarodno registrirane znamke v Republiki Sloveniji.«.

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 prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

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

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 oziroma znamke tega podjetja, razen če je dogovorjeno drugače ali če okoliščine jasno kažejo drugače.

(3) Prvi in drugi odstavek tega člena se smiselno uporabljata za prijavitelja in prijave patenta, modela ali znamke.

(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 ločeno od podjetja da v zavarovanje ali je predmet stvarnih pravic.

(2) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja za prijave patenta, modela ali znamke.

75.b člen (izvršba)

(1) Patent, model in znamka so lahko predmet izvršbe.

(2) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja za prijave patenta, modela ali znamke.

75.c člen (licenca)

(1) Patent, model ali znamka je lahko v delu ali v celoti predmet licence in za celotno ozemlje Republike Slovenije ali del njenega ozemlja. Licenca je lahko izključna ali neizključna.

(2) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja za prijave patenta, modela ali znamke.

(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 ne smeta biti predmet licenčne pogodbe.«.

22. člen

Za 85. členom se doda nov 85.a člen, ki se glasi:

»85.a člen

(podpis upravnih aktov in drugih dokumentov ter dokumenti v elektronski obliki)

(1) Odločbo podpišeta uradna oseba, ki je odločala v zadevi, in uradna oseba, ki je vodila postopek oziroma pripravila osnutek odločbe.

(2) Če se odločba izda v elektronski obliki, jo uradna oseba podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom, ki je v skladu z zakonodajo, ki ureja elektronski podpis, enakovreden lastnoročnemu podpisu.

(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) Overitev fizičnega prepisa odločbe, izdane v elektronski obliki, ni potrebna, če Urad zagotovi druge načine preverjanja istovetnosti fizičnega prepisa z elektronskim izvornikom. Urad na odločbi navede spletni naslov, na katerem so objavljeni podatki o postopku preveritve istovetnosti.

(5) Fizični prepis odločbe iz prejšnjega odstavka ima enako dokazno vrednost kot izvornik odločbe.

(6) Izvornik odločbe hrani Urad.

(7) Ta člen se uporablja tudi za vse druge dokumente v upravnem postopku po tem zakonu, ki jih izda Urad v elektronski obliki.«.

23. člen

V 97. členu se prvem odstavku točka c) spremeni 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.«.

Četrty 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 firma ter sedež), navedbe o prijavljenem znaku, navedbo, ali 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 za to. 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:

»Za 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 pridobljenega neregistriranega 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 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.«.

Četrti 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)

Urad obvesti prijavitelja znamke o vloženem ugovoru. Prijavitelj se lahko v treh mesecih od prejema obvestila izreče o razlogih iz ugovora.«.

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 prejšnjega člena zahteva, da imetnik prejšnje znamke, ki je vložil ugovor zoper registracijo njegove znamke, predloži dokaze, da je v obdobju zadnjih petih zaporednih 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 treh mesecih od vročitve poziva izreče o zahtevi iz prejšnjega odstavka in predloži ustrezne dokaze.

(3) Če imetnik prejšnje znamke v roku iz prejšnjega odstavka 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 nekatere 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 tega zakona 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 nekatere 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 za besedilom »Republiki Sloveniji oziroma« beseda »Skupnosti« nadomesti z besedama »Evropski uniji«, za besedo »organ« pa se beseda »Skupnosti« nadomesti z besedama »Evropske unije«.

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

32. člen

V 109. členu se v drugem odstavku za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Urad obvesti imetnika znamke o datumu zapadlosti pristojbine vsaj šest mesecev pred tem datumom.«.

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 z 42. in 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 odstavka 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.

(4) Tožbo po točki b) prvega odstavka tega člena lahko vloži:

- a) imetnik prejšnje znamke;
- b) imetnik prej pridobljenega neregistriranega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu, iz točke d) prvega odstavka 44. člena tega zakona;
- c) 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;
- d) oseba, ki je upravičena do uporabe označbe porekla ali geografske označbe iz točke f) prvega odstavka 44. člena tega zakona;
- e) imetnik druge prej pridobljene pravice iz točke g) prvega odstavka 44. člena tega zakona.«.

34. člen

V 119. členu se v prvem odstavku črtata točki a) in b), dosedanji 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 za 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 po točki b) 46.a člena tega zakona;
- c) sprememba pravilnika iz 46. člena tega zakona je vpisana v register v nasprotju s tretjim odstavkom 46. člena tega zakona, razen če nosilec kolektivne znamke spremeni pravilnik iz 46. člena tega zakona tako, da ustreza zahtevam iz tretjega odstavka 46. člena tega zakona.«.

Tretji, četrti in šesti odstavek se črtajo.

Dosedanja 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.«.

Četrti, peti in šesti odstavek se črtajo.

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 nepooblaščen uporabe kolektivne znamke.«.

37. člen

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

»121.b člen (stranski intervenient)

(1) Šteje se, da ima pridobitelj licence zaradi uveljavljanja nadomestila za škodo, ki jo je utrpel, zakonit pravni interes, da vstopi v postopek, ki ga je sprožil imetnik pravice.

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

38. člen

Za 122. členom se dodata nova a122.a in b122.a člen, ki se glasita:

»a122.a člen

(neuporaba kot način obrambe v postopku zaradi kršitve znamke)

(1) Imetnik znamke ima pravico prepovedati uporabo znaka v obsegu, v katerem 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 zadnjih petih zaporednih 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.

b122.a 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 prejšnje znamke ni mogoče več uveljavljati zoper kasnejšo znamko.«.

39. člen

134. člen se spremeni tako, da se glasi:

»134. člen

(prekršek)

(1) Z globo od 4.000 do 40.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba:

- a) ki Uradu predloži ponarejeno ali neresnično dokazilo po 92. členu tega zakona ali ki s ponarejenim ali neresničnim obvestilom zahteva prekinitev postopka po tretjem odstavku 92. člena tega zakona;
- b) ki zastopa tretjo osebo v postopku pred Uradom, ne da bi bila vpisana v register iz 132. člena tega zakona.

(2) Z globo od 400 do 4.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo od 400 do 2.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 400 do 1.000 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

40. člen

(postopki v teku)

Zadeve, glede katerih je bilo ob uveljavitvi tega zakona že vloženo pravno sredstvo oziroma začet upravni spor ali drug sodni postopek, se končajo po dosedanjih predpisih.

41. 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 od uveljavitve tega zakona.

42. 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 dodana njena navedba. Popravljen je tudi podatek o objavi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine.

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 ustrežnejše 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, na primer 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 njihovemu imetniku. Nove tehnologije omogočajo prikaz znaka v različnih oblikah, vključno z elektronsko, zato bo mogoče ta pogoj izpolniti na primer s predložitvijo zvočnega posnetka ali prikaza znaka v elektronski obliki. Enako kakor doslej bo urad smel registrirati kot znamko le znak, ki omogoča razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja, kar je temeljni namen 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 doslej se kot znamka ne bo registriral znak, ki ne more biti znamka (na primer ker ga ni mogoče ustrezno prikazati); ki je brez slehernega razlikovalnega učinka (na primer 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 (na primer beseda »KRUH« za označevanje kruha); ki sestoji izključno iz znakov ali označb, ki so postali običajni v jezikovni rabi ali dobroverni in ustaljeni praksi trgovanja (na primer beseda »KREDIT« za storitve nujenja kreditov); ki nasprotuje javnemu redu ali morali (na primer vulgarni izrazi); ki zavaja javnost, zlasti glede narave, kakovosti ali geografskega izvora blaga ali storitev (na primer 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 (na primer 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 (na primer drugi uradni znaki).

V primerjavi z zdajšnjo ureditvijo je dopolnjen že veljavni 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 zavrnilni razlog nanaša ne le na obliko, ampak tudi

na drugo značilnost, ki izhaja iz same narave blaga ali je nujna za doseg tehičnega 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, na primer 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 v skladu s predpisi Republike Slovenije ali Evropske unije ali po mednarodnih pogodbah, katerih pogodbenica je Republika Slovenija ali Evropska unija, ki zagotavljajo varstvo označb porekla in geografskih označb. Urad bo na tej podlagi zavrnil registracijo znamke za na primer znak, ki vsebuje le navedbo označbe porekla ali geografske označbe, ki je registrirana v Republiki Sloveniji, na primer piranska sol. To 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 v skladu s predpisi Evropske unije ali mednarodnimi pogodbami, katerih pogodbenica je Evropska unija, ki zagotavljajo varstvo tradicionalnih izrazov za vino. V ZIL-1 se s tem dodaja nov absolutni razlog, ki prepoveduje registracijo znamke za znake, ki so varovani kot tradicionalni izrazi za vino (na primer »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 v skladu s predpisi Evropske unije ali mednarodnimi pogodbami, 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, na primer 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 v skladu s predpisi Republike Slovenije ali Evropske unije ali mednarodnimi pogodbami, 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 zavrnilni 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.

Novi absolutni razlogi za zavrnitev znamke so natančneje določene izpeljave veljavnih določb o zavrnitvi znamke za znak, ki je brez slehernega razlikovalnega učinka; ki označuje izključno vrsto, kakovost, namen ali druge značilnosti blaga ali storitev; ki sestoji izključno iz znakov ali označb, ki so postali običajni v jezikovni rabi ali v dobroverni in ustaljeni praksi trgovanja; ki zavajajo javnost, zlasti glede narave, kakovosti ali geografskega izvora blaga ali storitev; ali ki vsebujejo označbo porekla blaga ali geografsko označbo. Novo določeni absolutni razlogi za zavrnitev znamke zato ne bodo bistveno vplivali na delo urada, saj je urad že zdaj lahko zavrnil registracijo takih znamk, bodo pa povečali predvidljivost registracije znamk glede na absolutne razloge za zavrnitev.

Določba drugega odstavka 43. člena v primerjavi z zdaj veljavno določbo drugega odstavka 43. člena ZIL-1 jasneje in v skladu s četrtrim odstavkom 4. člena Direktive 2015/2436/EU določa, da se registracije znamke ne zavrne na podlagi določb točke b), c) in d), če je pred datumom vložitve prijave znak z uporabo pridobil 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 povprečni potrošnik njegov znak zaradi njegove uporabe pred datumom vložitve prijave dojema kot znamko. V takem primeru znak pridobi razlikovalni učinek z uporabo, na primer dolgotrajno ali v javnosti odmevno, in ga povprečni potrošnik dojema kot znamko še pred vložitvijo prijave znamke. Urad že zdaj pri odločanju o pridobljenem razlikovalnem učinku upošteva le uporabo znaka pred datumom vložitve prijave, ne pa tudi njegove uporabe po datumu vložitve prijave. To izhaja že iz drugih določb ZIL-1, ki se navezujejo na datum vložitve prijave kot pomembno okoliščino pri odločanju o registraciji znamke (na primer prepoved širitve obsega prijave po datumu vložitve prijave v 65. členu ZIL-1, določitev datuma vložitve prijave v 82. členu ZIL-1, trajanje znamke v 52. členu 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. 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 (na primer 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 treba 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, vsebinsko 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 ima prejšnja znamka 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 neregistriranega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu, in mu ta neregistriran 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 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 6.bis člen Pariške konvencije). V skladu s Skupnimi priporočili o določbah o varstvu dobro znanih znamk, ki sta jih sprejeli Skupščina Pariške unije in Generalna skupščina WIPO leta 1999, imajo 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 neregistrirani znak, ki se uporablja v gospodarskem prometu, imetniku daje pravico do prepovedi uporabe kasnejše prijavitelne znamke.

Spremenjena določba točke e) prvega odstavka 44. člena upošteva točko b) tretjega odstavka 5. člena Direktive 2015/2436/EU in razlog 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 je imetniku znamke omogočeno, da prepreči, da njegov zastopnik ali posrednik brez njegovega soglasja 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 znaka tista oseba, ki je v skladu s predpisi 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 upošteva določbo 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 druge 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 njena uporaba 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 v skladu z določbo petega odstavka 5. člena Direktive 2015/2436/EU.

Ker ZIL-1 že zdaj omogoča zavrnitev znamke iz razlogov, ki se zdaj le natančneje določajo, te spremembe ne prinašajo bistvenih sprememb pri delu urada ali za imetnike znamke.

Spremenjeni drugi odstavek 44. člena v primerjavi z zdaj veljavno določbo jasneje določa, katere znamke so zajete z izrazom prejšnja znamka. Določba smiselno upošteva določbo drugega odstavka 5. člena Direktive 2015/2436/EU. Izraz prejšnja znamka zajema:

- 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 obvezujejo Republiko Slovenijo (t. i. mednarodna znamka), pred datumom vložitve kasnejše prijave znamke ali datumom prednostne pravice, če je ta zahtevana; ti mednarodni pogodbi sta Madridski aranžma in Madridski protokol; to znamko registrira Mednarodni urad WIPO, 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;
- neregistriran znak, ki je v Republiki Sloveniji znana znamka po 6.bis členu Pariške konvencije, in sicer na datum vložitve prijave znamke ali 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 ta zahtevana, in znane znamke po 6.bis členu 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 po 6.bis členu Pariške konvencije.

K 6. členu:

V primerjavi z veljavno določbo 45. člena ZIL-1 sta spremenjena prvi in drugi odstavek ter dopolnjen četrti odstavek. V prvem odstavku 45. člena je izraz 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 gre za kolektivno znamko 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 pozneje nosilec kolektivne znamke je lahko poleg pravne osebe javnega prava tudi združenje izdelovalcev, proizvajalcev, ponudnikov storitev ali trgovcev, ki je v skladu s predpisom, 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 vsebinsko ni spremenjen.

Enako kot doslej 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 jasneje določeno, da se lahko s kolektivno znamko registrira tudi znak, ki označuje geografski izvor blaga ali storitev. Možnost registracije kolektivne znamke za znak, ki označuje geografski izvor blaga ali storitev, dopušča že zdaj veljavni prvi odstavek 45. člena ZIL-1.

K 7. členu:

V drugem odstavku 46. člena je spremenjen napovedni stavek, ki zdaj ustrezneje določa, da pravilnik (o uporabi kolektivne znamke) določa vsaj vsebino določb točk od a) do e) oziroma zdaj tudi točke f), ki pa ne vsebujejo le 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 v skladu 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 v skladu 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 ZIL-1 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 kakor kolektivno znamko, na primer 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 kolektivni znamki 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 potrošniki ne bodo razumeli kot kolektivno znamko. Če potrošniki ne dojemajo prijavljenega znaka kot kolektivno znamko, je urad lahko že na podlagi prvega odstavka 45. člena ZIL-1 zavrnil prijavo kolektivne znamke na podlagi opravljene celovite presoje primernosti znaka za razlikovanje blaga ali storitev članov nosilca kolektivne znamke od blaga ali storitev drugih podjetij glede na proizvodni ali geografski izvor, vrsto, kvaliteto ali kakšne druge značilnosti. Določba je v skladu 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. Ta določba ne bo povzročila spremembe pri delu urada, saj je ta že doslej preveril tudi vsebino pravilnika o kolektivni znamki, in sicer v povezavi s celovito presojo, ali je znak primeren za razlikovanje blaga ali storitev članov nosilca kolektivne znamke od blaga ali storitev drugih podjetij glede na proizvodni ali geografski izvor, vrsto, kvaliteto ali kakšne druge značilnosti (na podlagi prvega odstavka 45. člena ZIL-1). Ta merila so povezana tudi z določbami pravilnika o kolektivni znamki, ki določajo tudi pogoje in načine za pridobitev pravice do uporabe kolektivne znamke. Če je pravilnik o kolektivni znamki vseboval določbe, ki so nasprotovale javnemu redu ali morali, je urad zavrnil prijavo kolektivne znamke na podlagi prvega odstavka 45. člena ZIL-1. Prijava znamke pa ne bo zavrnjena, če bo prijavitelj s spremembo pravilnika odpravil ugotovljeno pomanjkljivost (drugi odstavek 46.a člena). Novi določbi točke c) in drugega odstavka sta v skladu s prvim in tretjim odstavkom 31. člena Direktive 2015/2436/EU.

K 9. členu:

V 47. členu ZIL-1 so določene pravice imetnika znamke. Ker je tudi zaradi novih določb v zvezi z uporabo znamke 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, če je ta zahtevana. 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, na primer tistim, ki so znamko pridobili pozneje ali je nimajo.

Točki a) in b) prvega odstavka 47. člena v primerjavi z zdaj veljavno določbo vsebinsko 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 pomenu besedne zveze razlikovalni značaj) ustrežnejše spremenjena v razlikovalni učinek.

V skladu s točkama d) in f) tretjega odstavka 10. člena Direktive 2015/2436/EU sta v drugi odstavek 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 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, 15/17 in 22/19 – ZPosS)).

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 na primer 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 v prosti promet v Republiki Sloveniji. To blago je na ozemlju Republike Slovenije na primer v tranzitu, pretovoru, skladiščenju, začasnem uvozu. Imetnik je upravičen do te prepovedi, ker je blago ali njegova embalaža označeno oziroma označena z znakom, ki je enak znamki, registrirani za takšno blago, ali ga v njegovih bistvenih lastnostih ni mogoče razlikovati od nje, zato je 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 sprostitev 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, da je ponarejeno blago med drugim vsaka embalaža, etiketa, nalepka, brošura, navodilo 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 prekinajo prepustitev v prosti promet na primer 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 na primer 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 Direktivi 2008/95/ES ter nacionalnimi zakoni privedlo do tega, da imetniki znamk niso uspeli v sporih zaradi kršitev pravic, čeprav so carinski organi zadržali na primer embalažo ali etikete, ki so bili očitno namenjeni za kršitev pravic iz znamke. Z novim 47.a členom, ki upošteva 11. člen Direktive 2015/2436/EU, je to neskladje odpravljeno, saj je določena pravica imetnika znamke, da prepove izvajanje pripravljanih 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 trговskega imena ali firme podjetja ali kot dela trговskega 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 (znamka se lahko uporablja, če je treba 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 upošteva tretji odstavek 29. člena Direktive 2015/2436/EU in je v primerjavi z zdaj veljavno določbo predvsem usklajena z novo opredelitvijo izraza kolektivna znamka.

K 13. členu:

Spremembe v 50. členu niso vsebinske. V prvem odstavku 50. člena se izčrpanje pravic iz znamke določi glede na Evropski gospodarski prostor, kar je v skladu z zdajšnjim 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 to zagotovil 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 pogodbi pooblaščen za to.

K 16. členu:

Nova določba 52.a člena, ki upošteva 13. člen Direktive 2015/2436/EU, je povezana s točko e) prvega odstavka 44. člena, ki temelji na določbi 6.septies člena 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 ničnost znamke, 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. Imetnik znamke pa nima te nove pravice, če posrednik ali zastopnik upraviči svoje ravnanje. Če bo sodišče ugodilo tožbi, bo urad sodbo izvršil z ustreznim vpisom v registru znamk. Izraz zahteva v tej določbi pomeni pravovarstveni zahtevek, podan v obliki tožbe na pristojno sodišče. Po prenosu določb 45. člena Direktive 2015/2436/EU bo pristojnost odločanja v postopkih za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti prenesena na urad, zato bo izraz zahteva pomenil pravovarstveni zahtevek v obliki vloge v postopku pred uradom.

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, v skladu 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 ali če je bila resna in dejanska uporaba znamke prekinjena v obdobju petih zaporednih let, ima to zanj 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 doslej veljavno določbo dopolnjena. Za uporabo 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. Za uporabo znamke se zato šteje tudi uporaba neregistriranega znaka, ki se od znamke razlikuje v nebitvenih elementih. Določba točke b) drugega odstavka je enaka doslej veljavni določbi točke b) šestega odstavka 120. člena ZIL-1 – kot uporaba znamke se šteje tudi namestitvev 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 nepotrebni 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 kakor doslej veljavna določba 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 znamke ne uporablja, taka

znamka ne opravlja svoje primarne vloge razlikovanja blaga ali storitev v gospodarskem prometu, imetnik pa jo ima le za to, da drugim preprečuje uporabo takega znaka v gospodarskem prometu. Imetnik kasnejše znamke ima zato novo procesno pravico, da lahko zahteva, da imetnik prejšnje znamke dokaže, da je svojo znamko uporabljal. Po novi določbi bo imetnik prejšnje znamke uspel z zahtevo za ugotovitev ničnosti kasnejše znamke le, če bo na zahtevo imetnika kasnejše znamke dokazal, da je resno in dejansko uporabljal svojo znamko (v skladu z 52.b členom) 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, ko 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 na zahtevo imetnika kasnejše 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. Imetnik prejšnje znamke bo še vedno v registru vpisan kot njen imetnik, vendar pa zato, ker svoje znamke ni uporabljal, ne bo uspel z zahtevo za ugotovitev ničnosti kasnejše znamke. Obe znamki, prejšnja in kasnejša, bosta zato lahko soobstajali na trgu, do na primer razveljavitve znamke zaradi njene neuporabe ali drugačnega prenehanja ene izmed znamk.

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 prvega in tretjega odstavka 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 privolitve imetnika prejšnje znamke k uporabi kasnejše znamke. Če imetnik prejšnje znamke v obdobju petih zaporednih letih ni nasprotoval uporabi kasnejše znamke (na primer imetnika kasnejše znamke ni opozoril na kršitev svojih pravic iz znamke ali ni pravočasno vložil tožbe za ugotovitev ničnosti kasnejše znamke), čeprav se je take uporabe zavedal, ne more več zahtevati ugotovitve ničnosti kasnejše znamke. Imetnik prejšnje znamke mora zato, da bi preprečil to prekluzijo, aktivno paziti na svojo znamko in pravočasno nasprotovati uporabi kasnejše znamke.

Ker ni mogoče pričakovati, da bo imetnik prejšnje znamke dokazoval dejstva, ki so v korist imetniku kasnejše znamke, je v drugem odstavku določeno obrnjeno dokazno breme glede dokazovanja nekaterih okoliščin: imetnik kasnejše znamke dokazuje, da je svojo znamko uporabljal vsaj pet let zapored in da se je imetnik prejšnje znamke zavedal te uporabe, na primer ker sta na istem sejmu razstavljal blago, označeno s svojo znamko. Imetnik prejšnje znamke pa se bo branil z dokazovanjem, da je nasprotoval uporabi kasnejše znamke.

Tretji odstavek določa, da v primeru iz prvega odstavka tega člena imetnik kasnejše znamke nima več pravice ugovarjati uporabi prejšnje znamke, čeprav se ta ne more več uveljavljati proti kasnejši znamki. Če imetnik prejšnje znamke ne nasprotuje uporabi kasnejše znamke in nastopi prekluzija ugotovitve ničnosti kasnejše znamke, obe znamki soobstajata na trgu, njuna imetnika pa ne moreta uporabiti nobenih sredstev v zvezi s prepovedjo uporabe druge znamke.

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 četrtem odstavkom 4. člena Direktive 2015/2436/EU določa, da se znamka ne ugotovi za nično na podlagi točke b), c) ali d) prvega odstavka 43. člena, če je pred vložitvijo zahteve oziroma 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 pozneje, vendar še pred vložitvijo zahteve za ugotovitev ničnosti, pridobila razlikovalni učinek in jo povprečni potrošnik dojema kot znamko, in ne kot na primer običajni

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 prijave (ali datum prednostne pravice) kasnejše znamke še nima zadostnega 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 na primer 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. Če na primer 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 drugim znamkam, čeprav tega razloga ob datumu vložitve prijave kasnejše znamke ne bi mogel uspešno uveljavljati.

Zahtevi, ki temelji na prejšnji znamki, za ugotovitev ničnosti kasnejše znamke se zato na datum vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti (kar se zahteva s tožbo) ne ugodijo, 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 po točki 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 po točki c) prvega odstavka 44. člena tega zakona. Ta določba varuje imetnika kasnejše znamke pred poznejšimi zahtevki imetnika prejšnje znamke, ki je šele po datumu vložitve prijave kasnejše znamke z uporabo pridobila razlikovalni učinek ali ugled, kar bi mu omogočilo 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 lahko ugotovi ničnost ali razveljavitev znamke, če bi se ta lahko ugotovila takrat, ko se ji je imetnik odpovedal ali je dopustil, da sta registracija znamke oziroma njeno trajanje varstva potekla, čeprav je znamka zaradi odpovedi ali poteka veljavnosti registracije oziroma trajanja varstva prenehala veljati (ker imetnik ni obnovil njene veljavnosti). To naknadno ugotavljanje ničnosti ali razveljavitve 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. senioriteto), 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 (iz 52.b člena), ko lahko zaradi neuporabe znamke nastanejo za imetnika znamke negativne posledice, na primer razveljavitev znamke zaradi neuporabe. Mednarodno registrirana znamka velja v Republiki Sloveniji že z datumom, ko jo registrira Mednarodni urad, razen če urad v predpisanem roku zavrne njeno varstvo. Zaradi posebnosti postopka mednarodne registracije znamk je začetek obdobja petih let (iz 52.b člena) določen različno.

S prvim odstavkom je določeno, da se obdobje petih let iz 52.b člena šteje od datuma, ko je izjava urada o priznanju varstva mednarodno registrirane znamke v Republiki Sloveniji objavljena v glasilu Mednarodnega urada. Urad lahko tako izjavo poda, če prizna varstvo te znamke v Republiki Sloveniji pred potekom enoletnega roka za zavrnitev znamke, ni pa mu te izjave treba dati. Izjavo o priznanju varstva v Republiki Sloveniji pa mora podati, če je pred tem podal izjavo o začasni zavrnitvi zahteve za varstvo v Republiki Sloveniji (na primer zaradi neizpolnjevanja formalnih pogojev za varstvo mednarodno registrirane znamke v Republiki Sloveniji, zaradi ugotovitve obstoja absolutnih razlogov za zavrnitev varstva mednarodno registrirane znamke v Republiki Sloveniji po uradni dolžnosti, na podlagi vložene ugovora zoper priznanje varstva mednarodno registrirane znamke v Republiki

Sloveniji), pa je pozneje v postopku ugotovil, da zavrnitev varstva v Republiki Sloveniji ni utemeljena (na primer če ugotovi, da ugovor zoper registracijo mednarodne znamke ni utemeljen). V tem primeru urad pošlje Mednarodnemu uradu izjavo o priznanju varstva mednarodno registrirane znamke v Republiki Sloveniji, Mednarodni urad pa jo vpiše v svoj register in objavi v svojem glasilu ter na spletišču WIPO. Javnost se šele z objavo izjave urada o priznanju varstva mednarodno registrirane znamke v Republiki Sloveniji seznanja s tem, da ima ta znamka varstvo v Republiki Sloveniji. Zato je določeno, da se za mednarodno znamko obdobje petih let iz 52.b člena začne šteti šele od datuma te objave.

Mednarodno registrirana znamka velja v Republiki Sloveniji že z datumom, ko jo je registriral Mednarodni urad, razen če urad zavrne njeno varstvo v Republiki Sloveniji. V drugem odstavku je zato urejen tudi začetek roka za primere, ko urad po poteku enoletnega roka od datuma obvestila Mednarodnega urada o zahtevi za varstvo mednarodno registrirane znamke v Republiki Sloveniji ni podal izjave o začasni zavrnitvi varstva znamke v Republiki Sloveniji in tudi ne izjave o priznanju varstva znamke v Republiki Sloveniji. Varstvo mednarodno registrirane znamke lahko urad zavrne le v navedenem enoletnem roku, v istem roku pa lahko poda (ne pa tudi mora podati) poda izjavo o priznanju varstva v Republiki Sloveniji. Če po poteku enoletnega roka od datuma obvestila Mednarodnega urada o zahtevi za varstvo mednarodno registrirane znamke v Republiki Sloveniji urad ni obvestil Mednarodnega urada o začasni zavrnitvi zahteve za varstvo mednarodno registrirane znamke v Republiki Sloveniji ali če Mednarodnemu uradu ni posredoval izjave o priznanju varstva mednarodno registrirane znamke v Republiki Sloveniji, se obdobje petih let iz 52.b člena tega zakona začne šteti s prvim dnem po izteku enoletnega roka od datuma obvestila Mednarodnega urada o zahtevi za priznanje varstva mednarodno registrirane znamke v Republiki Sloveniji. Šele s potekom navedenega enoletnega roka je znano, da bo znamka še naprej uživala varstvo v Republiki Sloveniji.

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 vsebinska.

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, na primer 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 dodatni rok za izpolnitev obveznosti ali pripravo odgovora na dopis urada, urad pa mora o podaljšanju roka odločiti s sklepom. Cilji predlagane spremembe prvega odstavka so 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.

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, da ju lahko imetnik prenese ločeno od prenosa podjetja, in sicer v delu ali v celoti.

V primerjavi z zdaj veljavnim 75. členom je nov drugi odstavek 75. člena, ki upošteva drugi odstavek 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 oziroma 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 patenta, modela ali znamke.

Nov četrti odstavek 75. člena ureja prenos kolektivne znamke. V primerjavi z dosedanjo 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.

Nov peti odstavek 75. člena ne prinaša novosti, saj vsebuje enako določbo že zdaj veljavni tretji odstavek 75. člena. 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 ločeno 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 patenta, modela ali znamke.

Z novim prvim 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 patenta, modela ali znamke. Določba upošteva določbo 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 v delu ali v celoti predmet licence 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 z zdaj veljavno ureditvijo.

Z novo določbo tretjega odstavka 75.c člena se prenaša določba drugega odstavka 25. člena Direktive 2015/2436/EU. Tretji odstavek 75.c člena določa, da lahko imetnik znamke ne glede na določbe drugih predpisov uveljavlja pravice iz znamke proti pridobitelju licence, ki ravna v nasprotju s katerokoli 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 uporablja, ali s kakovostjo blaga, ki ga izdeluje, ali storitev, ki 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 merila, 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 doslej kolektivna znamka in geografska označba ne smeta biti predmet licence, kar izhaja iz narave teh pravic. V obeh primerih je več upravičencev do te pravice, zato licenca ni smiselna.

K 22. členu:

Novi 85.a člen upošteva ureditev iz 84.a člena ZDavP-2 in 11.a člena ZPIZ-2.

Z novim 85.a členom je uradu omogočena izdaja odločb in drugih dokumentov tudi v elektronski obliki. Urad v sodelovanju z EUIPO izvaja projekt zamenjave obstoječega zalednega sistema, s katerim je podprto papirno poslovanje urada, z novim sistemom, ki bo temeljil na elektronskem poslovanju urada. S tem sistemom bodo odločbe in drugi dokumenti urada izdani v elektronski obliki, vendar pa se bodo do uvedbe ustreznih elektronskih sistemov za vročanje vročali v fizični obliki. Ker ZUP zahteva, da se odločbe vročajo stranki v izvorniku, fizični prepis elektronske odločbe pa ni izvornik, je treba dodati določbe, ki sicer pomenijo odmik od ZUP, vendar so nujno potrebne za zakonitost poslovanja urada. Zato so dodane določbe, ki jih ZUP ne ureja.

V prvem odstavku je določeno, da odločbo podpišeta uradna oseba, ki je odločala v zadevi, in uradna oseba, ki je vodila postopek oziroma pripravila osnutek odločbe. 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, jo uradna oseba podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom, ki je v skladu z zakonodajo, ki ureja elektronski podpis, enakovreden lastnoročnemu podpisu. 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. 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 in druge dokumente, ki so bili v dokumentarnem sistemu že elektronsko podpisani, pa bodo poslani naslovniku v fizični obliki, pred pošiljanjem 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 četrtem odstavku je zato 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 izvornikom. 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 bo dvomila o pristnosti odločbe, izdane kot fizični prepis elektronskega izvornika, preverila pristnost listine. V petem odstavku je določeno tudi, da ima tak fizični prepis elektronske odločbe enako dokazno vrednost kot izvornik odločbe. V šestem odstavku je določeno, da izvornik odločbe hrani urad, in v sedmem odstavku, da se ta člen uporablja tudi za vse druge dokumente v upravnem postopku po tem zakonu, ki jih izda urad v elektronski obliki.

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, na primer 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 razreda ali več razredov klasifikacije, ki je sprejeta z Nicejskim aranžmajem 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 in 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 doslej določeno, da se lahko zahteva ne le delitev prijave, ampak tudi delitev znamke. Določba je v skladu z 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 po Nicejski klasifikaciji v seznam blaga ali storitev v več razredih: najprej se navede številka razreda in nato blago ali storitve, ki spadajo v ta razred, vse pa po vrstnem

redu razredov (od prvega naprej). Določba v praksi ne prinaša novosti, saj smiselno enako določbo vsebuje že 5. člen Pravilnika o vsebini prijave znamke (Uradni list RS, št. 102/01).

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 glede jasnosti in natančnosti, določenimi v tem členu. Ker so prijavitelji vlagali prijave znamk z nejasnimi seznami blaga in storitev, kar je povzročalo težave v postopku registracije znamk, je zdaj izrecno določeno, da se blago in storitve navedejo tako jasno, da se le 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 dodana določba 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 dobesednim 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 o podobnosti ali nepodobnosti blaga ali storitev glede na njihovo razvrstitev po Nicejski klasifikaciji. Za blago in storitve, razvrščene v isti razred po Nicejski klasifikaciji, ne velja domneva, da so si podobni. Za blago in storitve, razvrščene v različne razrede po Nicejski klasifikaciji, ne velja domneva, da si niso podobni.

Čeprav je v 98. člen dodanih več določb, prinaša novost predvsem nov tretji odstavek. Druge določbe tega člena ne bodo povzročile sprememb pri 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 doslej 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 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, tako da je dodan sklic tudi na 46.a člen. Določba je v skladu 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 ustrezno 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 sporočitve 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 sta 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 vložil ugovor. Določba v praksi ne bo prinesla sprememb, saj je lahko vložnik ugovora že doslej vložil ugovor na podlagi več svojih prejšnjih pravic. ZIL-1 ne vsebuje nobene omejitve glede tega, 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, navedenih v 44. členu.

V zdaj veljavnem prvem odstavku 101. člena ZIL-1 je že določeno, da lahko ugovor vloži imetnik prejšnje znamke. V zdaj veljavnem tretjem odstavku 101. člena ZIL-1 pa so določeni vsi drugi vložniki, ki lahko glede na 44. člen ugovarjajo registraciji znamke. Drugi vložniki lahko vložijo ugovor po prvem odstavku 101. člena, torej v enakem roku kot imetnik prejšnje znamke, in prav tako v pisni (ali elektronski) obliki. Ugovor lahko vložijo: imetnik prej pridobljenega neregistriranega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu, iz točke d) prvega odstavka 44. člena; imetnik znamke iz točke e) prvega odstavka 44. člena, ki jo je brez njegovega soglasja njegov posrednik ali zastopnik prijavil na svoje ime; oseba, ki je upravičena do uporabe označbe porekla ali geografske označbe iz točke f) prvega odstavka 44. člena ali imetnik druge prej pridobljene pravice iz točke g) prvega odstavka 44. člena. Določba upošteva drugi odstavek 43. člena Direktive 2015/2436/EU.

Ker so poleg imetnika prejšnje znamke vsi drugi vložniki ugovora 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 dosedanji peti, šesti in sedmi odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.

K 28. členu:

Spremenjeni 102. člen vsebuje v primerjavi z zdaj veljavno določbo 102. člena ZIL-1 le še določbo prvega odstavka. Enako kot doslej bo urad obvestil prijavitelja znamke o vložnem ugovoru. Prijavitelj se bo lahko v treh mesecih po prejemu obvestila izrekel o razlogih iz ugovora. S tem je prijavitelju dana možnost, da se v skladu z 9. členom ZUP izjavi o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločbo, s čimer je zadoščeno načeloma kontradiktornosti in zaslišanja stranke.

Določbe zdaj veljavnega drugega, tretjega in četrtega odstavka 102. člena 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 (pozneje) prijavljeno znamko, predloži dokaze, da je svojo znamko začel resno in dejansko uporabljati v obdobju zadnjih petih zaporednih 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 treh mesecih od vročitve poziva izreče o zahtevi prijavitelja znamke (iz prvega odstavka) in predloži ustrezne dokaze (drugi odstavek 102.a člena). Če imetnik prejšnje znamke v določenem roku 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 se v primeru, če se je prejšnja znamka uporabljala le za nekatero blago ali storitve, za katere je registrirana, za namene preverjanja utemeljenosti ugovora šteje, da je registrirana le za to blago ali storitve. V postopku preverjanja utemeljenosti ugovora bo zato urad štel, 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. in 102.a člena. Če se postopek nadaljuje, tečejo ti roki naprej do njihovega izteka.

Zaradi sprememb 102. člena (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 doslej preveril le tiste relativne razloge za zavrnitev znamke iz prvega odstavka 44. člena, ki jih je vložnik navedel v ugovoru, ne pa tudi drugih. Pri odločanju bo upošteval tudi navedbe prijavitelja znamke in vse predložene dokaze, na primer predložene dokaze vložnika ugovora – imetnika prejšnje znamke o uporabi njegove znamke, ki je razlog za njegov ugovor. Enako kot doslej 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 doslej zavrnil prijavo znamke v celoti (tretji odstavek 102.c člena), če bo ugotovil, da je ugovor utemeljen in da znamke ni dovoljeno registrirati za vse blago ali storitve, za katero ali katere je znak prijavljen. Če bo ugotovil, da je ugovor utemeljen in da znamke ni dovoljeno registrirati le za nekatero blago ali nekatere storitve, za katere je znak prijavljen, bo z odločbo zavrnil prijavo znamke za to blago ali te storitve, za drugo 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 z osebnimi podatki o strankah, kar omogoča optimizacijo procesov v uradu. Nova določba je med drugim pravni temelj, da se lahko stranki ob prvi vlogi dodeli identifikacijska številka po 63. in 66. členu ZUP, ki se lahko uporablja za identifikacijo v vseh registrih in evidencah urada. Predlagana sprememba je zakonska podlaga 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 o 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 zdaj veljavnem drugem odstavku 109. člena ZIL-1 je določena obveznost plačila pristojbin v enem letu pred datumom zapadlosti. Z novim drugim 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. Direktiva 2015/2436/EU vsebuje tudi določbo, da urad ne odgovarja, če tako obvestilo ni bilo dano, česar pa ni treba izrecno določiti v tem zakonu, saj je vprašanje odgovornosti državnih organov urejeno že z Ustavo Republike Slovenije in Obligacijskim zakonikom (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).

K 33. členu:

Direktiva 2015/2436/EU v 4. in 5. členu določa, da se iz enakih 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. V novi točki a) prvega odstavka 114. člena je določen dosedanji razlog iz prvega odstavka 114. člena, ki se nanaša na vložitev tožbe za ugotovitev ničnosti znamke, ker je bila ta na datum vložitve prijave registrirana v nasprotju z 42. in 43. členom. 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 novi točki b) in c) prvega odstavka 114. člena kot razloga za ugotovitev ničnosti znamke. Po sedmem odstavku 119. člena ZIL-1 učinkuje izbris znamke z dnem pravnomočnosti sodbe, torej za naprej (*ex nunc*), kar za ta razloga ni ustrezno. Če ugotovitev, da je bila znamka registrirana v nasprotju s 44. členom (relativni razlog za zavrnitev znamke) ali da je prijavitelj ni prijavil v dobri veri, učinkuje za naprej (*ex nunc*), kot velja zdaj, se imetniku take znamke neupravičeno omogoča uveljavljanje pravic iz znamke od datuma njene vložitve do pravnomočnosti sodbe, s katero je bilo ugotovljeno, da 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 razlog 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 izvzet. 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 pozneje prijavljeno znamko, vendar le v postopku ugovora pred uradom, ne pa tudi v postopkih pred sodiščem. Ničnosti kasnejše znamke zato enako kot doslej ni mogoče zahtevati na podlagi znamke EU (prej znamke Skupnosti), ki je bila prijavljena ali registrirana pred pristopom Republike Slovenije k Evropski uniji.

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 tako, da se lahko vloži tožba za ugotovitev ničnosti tudi, če je bila kolektivna znamka registrirana v nasprotju s 46.a členom.

Tretji odstavek 114. člena je enak zdaj veljavnemu tretjemu odstavku 114. člena ZIL-1 in omogoča nosilcu kolektivne znamke, da v postopku na podlagi tožbe ustrezno popravi ali spremeni pravilnik iz 46. člena in tako prepreči, da bi bila kolektivna znamka ugotovljena za nično.

Dodan je nov četrti odstavek, v katerem so določene osebe, ki lahko vložijo tožbo po točki b) prvega odstavka, ki so enake osebam, ki lahko vložijo ugovor iz 101. člena ZIL-1.

K 34. členu:

Spremembe 119. člena ZIL-1 so nujne zaradi spremembe prvega odstavka 114. člena (33. člen predloga zakona). Razloga nedobrovernosti prijavitelja in registracije znamke v nasprotju s 44. členom sta zdaj določena kot razloga 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 točk a) in b), točki c) in d) pa postaneta točki a) in b). Zaradi prenosa določbe točke b) prvega odstavka 119. člena ZIL-1 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, vključno s spremembo pravilnika, vpisano v register; če so upravičenci do uporabe kolektivne znamke znamko uporabljali tako, da je to povzročilo zavajanje javnosti po točki b) 46.a člena; če je sprememba pravilnika iz 46. člena vpisana v register v nasprotju s tretjim odstavkom 46. člena, razen če nosilec kolektivne znamke spremeni pravilnik iz 46. člena tako, da ustreza zahtevam iz tretjega odstavka 46. člena.

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

K 35. členu:

V primerjavi z zdaj veljavnim 120. členom ZIL-1 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 vsebuje začetek teka obdobja petih let in druge določbe, povezane z uporabo znamke. Pri začetku teka roka obdobja petih let je treba upoštevati tudi določbe novega 54.a člena, ki zaradi posebnosti postopka mednarodne registracije znamk drugače določa začetek obdobja petih let (iz 52.b člena).

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 upoštevata tretji odstavek 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 jim je nastala zaradi nepooblaščenega 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 se šteje, da ima pridobitelj licence zaradi uveljavljanja nadomestila za škodo, ki mu je nastala, zakonit pravni interes, da vstopi v postopek, ki ga je sprožil imetnik pravice. Nova določba prvega odstavka 121.b člena se smiselno uporablja za upravičenca do uporabe kolektivne znamke. Smiselno enake določbe so že v Uredbi 2017/1001/EU (četrti 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 a122.a člena, s katerim se prenaša 17. člen Direktive 2015/2436/EU, je omogočiti tožencu – domnevnomu kršitelju znamke – da v svojo obrambo zahteva, da imetnik znamke predloži dokaze, da je v obdobju zadnjih zaporednih petih let resno in dejansko uporabljal svojo znamko, ki je razlog za tožbo. Če imetnik znamke ne uporablja, taka znamka ne opravlja svoje primarne vloge 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 a122.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 b122.a členom se v ZIL-1 prenaša določba 18. člena Direktive 2015/2436/EU, ki omogoča obrambo imetnika kasnejše znamke v tožbi zaradi kršitve pravic iz prejšnje znamke. Določba se bo uporabila le, če bo imetnik kasnejše znamke, ki bo tožen zaradi kršitve prejšnje znamke, uporabil nove institute iz 52.d člena, drugega odstavka 52.e ali 52.c člena glede na okoliščine primera. Če bo sodišče ugotovilo, da 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, ne bo ugodilo tožbi imetnika prejšnje znamke. Imetnik prejšnje znamke tako nima pravice prepovedati uporabe kasnejše znamke, če:

- kasnejša znamka ne bi bila ugotovljena za nično zaradi nastopa prekluzije ugotovitve ničnosti kasnejše znamke zaradi privolitve imetnika prejšnje znamke v uporabo kasnejše znamke (nov 52.d člen); ali

- se kasnejša znamka ne bi ugotovila za nično 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

- imetnik prejšnje znamke ne dokaže uporabe svoje znamke – neuporaba kot način obrambe v postopku za ugotovitev ničnosti (novi 52. c člen).

Če imetnik kasnejše znamke ne bo uporabil procesnih pravic ali trditvenih podlag, ki mu jih omogočajo novi instituti iz 52.c, 52.d in drugega odstavka 52.e člena, se nove določbe iz b122.a člena ne bodo uporabile. Trditvene podlage in dokazna bremena posamezne stranke izhajajo iz novih določb 52.c, 52.d in drugega odstavka 52.e člena.

Čeprav imetnik prejšnje znamke ne more prepovedati uporabe kasnejše znamke in uveljaviti pravic iz svoje znamke 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 predlaganega črtanja dosedanjega tretjega odstavka 43. člena ZIL-1, je nujna sprememba 134. člena, ki se v točki a) prvega odstavka sklicuje nanj. Zaradi črtanja točke a) prvega odstavka 134. člena sta dosednji točki b) in c) prvega odstavka 134. člena ZIL-1 postali točki a) in b), njune določbe pa v primerjavi z veljavno ureditvijo nista spremenjeni. Predlagane so tudi manj zahtevne uskladitve z ZP-1, kot so določitev globe namesto denarne kazni, določitev prekrška za samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, in posameznika namesto fizične osebe. Zneski glob so preračunani v evre in smiselno zaokroženi.

K 40. členu:

S prehodno določbo se določa, da se zadeve glede katerih je bilo ob uveljavitvi tega zakona že vloženo pravno sredstvo oziroma začel upravni spor ali (katerikoli) drug sodni postopek, končajo po dosedanjih predpisih.

K 41. členu:

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

K 42. 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 pravni 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 doseganje 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 pravicam 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 vložnem 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 ugotovi, 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) Razveljavitev 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 pripravami 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.

134. člen (prekršek)

(1) Z denarno kaznijo od 100.000 do 10.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba:

- a) ki brez soglasja Vlade Republike Slovenije v gospodarskem prometu uporablja znake iz tretjega odstavka 43. člena tega zakona;
- b) ki Uradu predloži ponarejeno ali neresnično dokazilo po 92. členu tega zakona ali ki s ponarejenim ali neresničnim obvestilom zahteva prekinitve postopka po tretjem odstavku 92. člena tega zakona;
- c) ki zastopa tretjo osebo v postopku pred Uradom, ne da bi bila vpisana v register iz 132. člena tega zakona.

(2) Z denarno kaznijo od 10.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba v pravni osebi, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z denarno kaznijo do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

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

Predlagatelj predlaga obravnavo in sprejem predloga zakona po skrajšanem postopku, saj gre v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 142. člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona. Spremembe in dopolnitve ZIL-1 so nujne tudi zaradi uskladitve z Direktivo 2015/2436/EU, ki bi morala biti prenesena v slovenski pravni red do 14. januarja 2019, razen določbe 45. člena, za katero je rok za prenos 14. 1. 2023. Republika Slovenija zamuja s prenosom določb Direktive 2015/2436/EU, zato je že prejela uradni opomin Evropske komisije.

Predlagane spremembe in dopolnitve ZIL-1 so manj zahtevne, ker se v slovenski pravni red prenašajo določbe Direktive 2015/2436/EU, s katero so bile prenovljene določbe prej veljavne direktive o znamkah tako, da se nacionalne zakonodaje in postopkovna pravila na področju znamk usklajujejo s tistimi, ki že veljajo za blagovne znamke EU, ki jih registrira Urad Evropske unije za intelektualno lastnino. Strokovna javnost in prijavitelji znamk so zato s temi rešitvami že seznanjeni in zanje niso nove.

S predlogom zakona se v slovenski ravni red prenašajo obvezne določbe in tiste izbirne določbe Direktive 2015/2436/EU, ki jih ZIL-1 že ureja, pa jih je treba le ustrezno uskladiti s posamezno določbo Direktive 2015/2436/EU. Ni pa predlagana uvedba povsem novih institutov, ki niso obvezni, kot na primer uvedba garancijske ali certifikacijske znamke.

S predlogom zakona se določa širša opredelitev znakov, ki lahko sestavljajo znamko, ker je zahteva, da je znak mogoče grafično predstaviti, nadomeščena z zahtevo, da je znak mogoče predstaviti tako, da pristojni organi in javnost jasno in natančno ugotovijo, kaj je predmet varstva. Razširjen je nabor absolutnih in relativnih razlogov za zavrnitev znamke, dodani so novi instituti, ki so povezani z uporabo znamke. Če imetnik znamke ne uporablja, ima to zanj isto posledico, kot do zdaj, in sicer razveljavitev znamke zaradi neuporabe. V primerjavi z zdaj veljavno ureditvijo je novo, da se petletno obdobje resne in dejanske uporabe znamke upošteva v postopkih ugotavljanja kršitev pravic iz znamke, kot obramba v postopkih za ugotovitev ničnosti znamke in kot obramba v postopkih ugovora zoper registracijo prijavljene znamke. Novost je tudi upoštevanje pridobljenega razlikovalnega učinka znamke v okviru ugotavljanja ničnosti znamke. ZIL-1 že ureja kolektivno znamko, vendar ne vsebuje vseh novih obveznih določb o kolektivni znamki, ki jih določa Direktiva 2015/2436/EU. Nove so določbe o stvarnih pravicah na znamkah, o znamki kot predmetu licence in znamki kot predmetu izvršbe, kar so do sedaj urejali drugi predpisi. Ker je predlagana ureditev ustrezna tudi za patent in model, se te določbe, kadar je to ustrezno, določajo enako tudi za ti pravici.

V predlogu zakona so tudi manj zahtevne spremembe, ki omogočajo Uradu RS za intelektualno lastnino postopni prehod na elektronsko poslovanje, optimizacijo procesov v uradu in večjo učinkovitost upravnih postopkov.

Predlagane so tudi manj zahtevne spremembe za odpravo pomanjkljivosti v zvezi s prekrški, kot so določitev glob v evrih, saj so te določene še v tolarjih, črtanje enega prekrška zaradi predlaganega črtanja določbe, na katero se sklicuje določba o prekršku in druge manj zahtevne uskladitve z Zakonom o prekrških.

VI. PRILOGE

- osnutek sprememb in dopolnitev Pravilnika o elektronskem vlaganju prijav v postopkih registracije znamk in modelov
- osnutek sprememb in dopolnitev Pravilnika o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici
- osnutek Pravilnika o vsebini prijave znamke

Na podlagi drugega odstavka 80. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 100/13 in ...) minister za gospodarski razvoj in tehnologijo izdaja

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o elektronskem vlaganju prijav v postopkih registracije znamk in modelov

1. člen

V Pravilniku o elektronskem vlaganju prijav v postopkih registracije znamk in modelov (Uradni list RS, št. 3/15) se 6. člen spremeni tako, da se glasi:

»6. člen

(priloge k e-vlogi)

K e-vlogi so lahko priložene priloge v formatih, ki jih sprejema urad.«.

2. člen

(začetek veljavnosti)

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

Št. ...
Ljubljana, dne ...
EVA

Zdravko Počivalšek
minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo

Na podlagi sedmega odstavka 61. člena in četrtega odstavka 105. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 100/13 in ...) minister za gospodarski razvoj in tehnologijo izdaja

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o
prednostni pravici

1. člen

V Pravilniku o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici (Uradni list RS, št. 102/01) se v 4. členu za točko o) doda nova točka p), ki se glasi:

»p) podatki o delitvi prijave znamke: številka prvotne prijave in številke novonastalih prijav znamk;«.

Dosedanje točke p), q), r) in s) postanejo točke q), r), s) in t).

2. člen

V 8. členu se v točki r) za besedo »znamki« doda besedilo: »in datum vpisa tega podatka v register«.

Za točko r) se doda nova točka s), ki se glasi:

»s) podatki o delitvi znamke: številka prvotne znamke in številke novonastalih znamk;«.

Dosedanje točke s), t), u), v), w), x) in y) postanejo točke t), u), v), w), x), y) in z).

3. člen

V 10. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo za vpis podatkov o izvršbi.«.

4. člen

V 11. členu se za točko f) doda nova točka g), ki se glasi:

»g) sprememba ali dopolnitev pravilnika o kolektivni znamki;«.

Dosedanja točka g) postane točka h).

5. člen

V 12. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka se lahko vloži na obrazcu, ki je objavljen na spletišču urada.«.

6. člen

Črta se priloga obrazec SIPO-R1 oziroma zahteva za vpis spremembe v register kot sestavni del pravilnika.

7. člen

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

Št. ...

Ljubljana, dne ...

EVA

Zdravko Počivalšek
minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo

Na podlagi tretjega odstavka 79. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 100/13 in ...; v nadaljnjem besedilu: zakon) minister za gospodarski razvoj in tehnologijo izdaja

PRAVILNIK
o vsebini prijave znamke

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa bistvene elemente in način sestavljanja prijave znamke, ki se vloži pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad), dopolnitve prijave, njeno objavo, sestavine ugovora in delitev prijave ali znamke.

2. člen
(vsebina prijave znamke)

(1) Prijava znamke vsebuje:

- a) zahtevo za registracijo znamke;
- b) prikaz znaka v skladu s 4. členom tega pravilnika in v formatih, ki jih sprejema urad;
- c) seznam blaga ali storitev, za katere se zahteva varstvo;
- d) če se zahteva registracija kolektivne znamke iz 45. člena zakona, prijava vsebuje pravilnik o kolektivni znamki iz drugega odstavka 46. člena zakona.

(2) Prijava znamke vsebuje tudi:

- a) pooblastilo zastopniku, kadar je prijava vložena po zastopniku;
- b) besedilo prijave v slovenskem jeziku, če je bila prijava vložena po drugem odstavku 81. člena zakona v tujem jeziku;
- c) potrdilo o plačilu celotnega zneska prijavnih pristojbin;
- d) pisno potrdilo iz drugega odstavka 62. člena zakona, kadar se zahteva razstavna prednostna pravica.

3. člen
(zahteva za registracijo znamke)

(1) Zahteva za registracijo znamke iz točke a) prvega odstavka prejšnjega člena tega pravilnika vsebuje:

- a) navedbo, da se zahteva registracija znamke;
- b) naslov za obveščanje, kamor Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad) pošilja pisanja, ter telefonsko številko, številko telefaksa, e-naslov in morebitno šifro akta;
- c) podatke o prijavitelju: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firmo in sedež, če gre za pravno osebo;
- d) podatke o morebitnem zastopniku, ki mora biti vpisan v register zastopnikov pri uradu: priimek in ime oziroma firmo in registrsko številko zastopnika;
- e) podatke o znaku, za katerega se zahteva registracija: označbo, ali se zahteva registracija znaka v črno-beli tehniki, označbo, ali se zahteva registracija znaka v barvi in navedbo barve oziroma kombinacije barv znaka ter označbo, ali je znak tridimenzionalen;
- f) navedbo transkripcije znaka, če je mogoča;
- g) označba, ali je prijava za kolektivno znamko;
- h) druge navedbe o znaku, če je to glede na prikaz znaka potrebno;
- i) navedbo razreda oziroma razredov po nicejski klasifikaciji blaga ali storitev, sprejeti z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk (Uradni list SFRJ - MP, št. 51/74, Uradni list RS-MP, št. 9/92, v nadaljnjem besedilu: nicejska klasifikacija);
- j) podatke o zahtevani prednostni pravici in podlagi zanjo: če se zahteva unijska prednostna pravica po 61. členu zakona, se navedejo datum, številka in država oziroma mednarodni urad vložitve prve prijave; če se zahteva razstavna prednostna pravica po 62. členu zakona, se navedejo datum prve razstavitve oziroma uporabe znaka, država, kraj in navedba uradne ali uradno priznane mednarodne razstave ter datum njenega odprtja in zaprtja;

k) označbo o izjavi o skupnem predstavniku, kadar je več prijaviteljev in določijo skupnega predstavnika;

l) podatke o prilogah:

- označbo, ali je priložen prikaz znaka z navedbo;
- označbo, ali je priložen seznam blaga ali storitev;
- označbo, ali je priloženo potrdilo o plačilu prijavnje pristojbine;
- označbo, ali je priloženo pooblastilo zastopniku, če se prijava vloži po zastopniku;
- označbo, ali je priložen pravilnik o kolektivni znamki, če gre za kolektivno znamko;
- označbo, ali je priloženo potrdilo o razstavnih prednostnih pravicah;
- označbo, ali so priloženi podatki o drugih prijaviteljih, če je več prijaviteljev;
- označbo, ali je priložen opis znaka;
- označbo o drugih prilogah, ki se navedejo;
- označbo, ali je bila prijava posredovana po faksu ali v elektronski obliki;
- priimek in ime ter podpis prijavitelja ali njegovega zastopnika oziroma, če je več prijaviteljev, ki imajo skupnega predstavnika, se podpiše skupni predstavnik, če pa je več prijaviteljev, ki nimajo skupnega predstavnika, se podpišejo vsi prijavitelji; če je prijavitelj pravna oseba, se pri podpisu navedeta tudi ime in priimek zakonitega zastopnika, ki je za pravno osebo podpisal zahtevo.

(2) Naslov za obveščanje iz točke b) prejšnjega odstavka tega člena mora biti v Republiki Sloveniji in je:

a) naslov prijavitelja ali njegovega zastopnika;

b) naslov skupnega predstavnika, če je prijaviteljev več in imajo skupnega predstavnika, nimajo pa zastopnika;

c) če je prijaviteljev več in nimajo niti skupnega predstavnika niti zastopnika, je naslov za obveščanje naslov prvonavedenega prijavitelja;

d) če je zastopnikov več, je naslov za obveščanje naslov prvonavedenega zastopnika;

e) naslov za obveščanje, ki ga sporoči tuja oseba v primeru iz tretjega odstavka 129. člena zakona.

(3) Če je znak ali del znaka sestavljen iz črk, ki niso v latinici, ali števil, ki niso arabske ali rimske, se navede transkripcija znaka ali njegovega dela s črkami v latinici ali z arabskimi številkami.

(4) Zahteva za registracijo znamke se lahko vloži na obrazcu, ki je objavljen na spletišču urada.

(5) Zahtevani podatki se lahko priložijo kot posebna priloga k zahtevi za registracijo znamke oziroma obrazcu.

4. člen **(prikaz znaka)**

(1) Znak se prikaže v kakršni koli ustrezni obliki, pri kateri se uporabi splošno dostopna tehnologija, pod pogojem, da jo je v registru mogoče prikazati na jasen, natančen, samozadosten, zlahka dostopen, razumljiv, trajen in objektivni način, tako da lahko urad, pristojni organi in javnost jasno in natančno določijo predmet varstva, ki se zagotovi imetniku znamke.

(2) Če je prikazu znaka priložen opis znaka, ta ne razširja njegovega obsega varstva.

(3) Kadar se prijava nanaša na vrste znakov, navedenih v točkah (a) do (j) tega odstavka, vsebuje navedbo v ta namen. Vrsta znaka in njegov prikaz se med seboj ujemata, kot sledi:

a) znak, sestavljen izključno iz besed ali črk, števil, drugih standardnih tipografskih znakov ali kombinacije le-teh (znak v besedi), se prikaže s predložitvijo prikaza znaka v navadni pisavi in razporeditvi, brez kakršnih koli grafičnih posebnosti ali barve;

b) znak, pri katerem se uporabijo nestandardni znaki, stilizacija ali razporeditev znakov ali grafična posebnost ali barva (figurativni znak), vključno z znaki, ki jih sestavljajo izključno figurativni elementi ali kombinacija besednih in figurativnih elementov, se prikaže s predložitvijo prikaza znaka, ki prikazuje vse njegove elemente ter barve, če je znak v barvi.

c) znak, ki je sestavljen iz tridimenzionalne oblike, vključno s posodo, embalažo, samim proizvodom ali njihovim videzom (tridimenzionalni znak), se prikaže s predložitvijo grafičnega prikaza oblike, vključno z računalniško ustvarjenimi slikami, ali fotografijo. Grafični prikaz ali fotografija lahko vsebuje različne poglede. Kadar se prikaz ne predloži elektronsko, lahko vsebuje do šest različnih pogledov;

- d) znak, ki je sestavljen iz posebnega načina, na katerega je znak nameščen ali pritrjen na blago (pozicijski znak), se prikaže s predložitvijo prikaza, ki prikazuje položaj, velikost in razmerje znaka glede na blago. Elementi, ki niso obseženi z znakom, se vizualno ločijo, na primer s prekinjenimi ali pikčastimi črtami. Prikazu je lahko priložen opis s podrobnostmi o tem, kako je znak pritrjen na blago;
- e) znak, ki je sestavljen izključno iz niza elementov, ki se redno ponavljajo (znak z vzorcem), se prikaže s predložitvijo prikaza, ki prikazuje vzorec ponavljanja. Prikazu je lahko priložen opis s podrobnostmi o tem, kako se njegovi elementi redno ponavljajo;
- f) v primeru barvnega znaka:
- če je znak sestavljen izključno iz ene barve brez robov, se prikaže s predložitvijo prikaza, iz katerega je razvidna barva in opredelitvijo te barve z navedbo splošno priznane barvne kode;
 - če je znak sestavljen iz kombinacije barv brez robov, se prikaže s predložitvijo prikaza, ki prikazuje sistematično razporeditev barvne kombinacije na enoten, vnaprej določen način, in opredelitvijo teh barv s splošno priznano barvno kodo. Prikazu je lahko priložen opis sistematične razporeditve barv;
- g) znak, ki je sestavljen izključno iz zvoka ali kombinacije zvokov (zvočni znak), se prikaže s predložitvijo zvočne datoteke, ki reproducira zvok, ali z natančnim prikazom zvoka v notnem zapisu;
- h) znak, ki je sestavljen iz gibanja ali spremembe položaja elementov znaka (znak gibanja), se prikaže s predložitvijo video datoteke ali vrsto zaporednih mirujočih slik, ki prikazujejo gibanje ali spremembo položaja. Kadar se uporabijo mirujoče slike, so te lahko oštevilčene ali jih lahko spremlja opis, ki pojasnjuje zaporedje;
- i) znak, ki je sestavljen iz kombinacije slike in zvoka (multimedijski znak), se prikaže s predložitvijo zvočno-vizualne datoteke, ki vsebuje kombinacijo slike in zvoka;
- j) znak, ki je sestavljen iz elementov s hologrfskimi značilnostmi (hologrfski znak), se prikaže s predložitvijo video datoteke ali grafične ali fotografske reprodukcije, ki vsebuje poglede, ki so potrebni za zadovoljivo opredelitev hologrfskega učinka v celoti.

(4) Če znak ni zajet z določbami prejšnjega odstavka, se ga prikaže na način, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena, pri čemer se prikazu znaka lahko priloži opis.

(5) Urad na svoji spletni strani objavi formate, velikost elektronske datoteke in vse druge ustrezne tehnične specifikacije glede predložitve prikaza znaka v elektronski obliki.

(6) Če prikaz ni predložen v elektronski obliki, se znak prikaže na ločenem listu papirja, ločenem od lista, na katerem je besedilo prijave. List, na katerem je prikazan znak, vsebuje vse relevantne poglede ali slike in ni večji od velikosti formata A4 (višina 29,7 cm, širina 21 cm). Povsod mora biti rob širok vsaj 2,5 cm.

(7) Če pravilna orientacija znaka ni razvidna, se navede z dodajanjem besede „zgoraj“ pri vsakem prikazu.

(8) Prikaz znaka je take kvalitete, da ga je mogoče:

- a) zmanjšati na velikost s širino najmanj 8 cm in višino najmanj 8 cm ali
- b) povečati na velikost s širino največ 8 cm in višino največ 8 cm.

(9) Vložitev vzorca ali primerka ni ustrezen prikaz znaka.

(10) Prikaz znaka ne sme vsebovati črtnih kod, splošno znanih kratic za označevanje pravic intelektualne lastnine, kot so na primer R v krogu, TM, C v krogu ali podobno.

5. člen **(seznam blaga ali storitev)**

(1) V seznamu blaga ali storitev iz točke c) prvega odstavka 2. člena se z njihovim dejanskim nazivom navedejo blago ali storitve, za katere se zahteva znamka.

(2) Blago ali storitve so razvrščeni in označeni po nicejski klasifikaciji, in sicer tako, da se najprej navedejo številke razredov nato blago ali storitve, zajeti s temi razredi. Priporočljivo je, da se pri navedbi blaga ali storitev uporabljajo izrazi iz nicejske klasifikacije.

(3) Blago ali storitve, ki jih je glede na nicejsko klasifikacijo mogoče razvrstiti v dva ali več razredov, so navedeni z izrazi, uporabljenimi v nicejski klasifikaciji, tako da je mogoče iz formulacije sklepati, v kateri razred spadajo.

6. člen (dopolnitve prijave)

(1) Določbe 4. in prejšnjega člena tega pravilnika se uporabljajo tudi za dopolnitve prijave, s katerimi se nadomestijo prej vložene sestavine prijave znamke.

(2) Vse vloge, ki so priložene ob dopolnitvi prijave, so podpisane in označene s številko prijave znamke.

7. člen (objava prijave znamke)

Urad v uradnem glasilu urada objavi prijavo znamke, in sicer:

- a) številko prijave;
- b) datum vložitve prijave;
- c) datum objave prijave;
- d) podatke o prijavitelju: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firma in sedež, če gre za pravno osebo;
- e) podatke o morebitnem zastopniku: priimek in ime oziroma firma;
- f) razvrstitev znaka po mednarodni klasifikaciji figurativnih elementov, sprejeti z Dunajskim sporazumom o mednarodni klasifikaciji figurativnih elementov znamk (Uradni list RS, št. 21/01 - MP, št. 7/01);
- g) navedbo barv ali kombinacije barv, če je znak v barvi;
- h) navedbo o vrsti znaka;
- i) prikaz znaka;
- j) navedbo, ali je prijava vložena za kolektivno znamko;
- k) podatke o zahtevani prednostni pravici: datum, številko in državo oziroma mednarodni urad vložitve prve prijave, če se zahteva unijska prednostna pravica po 61. členu zakona, oziroma datum prve razstavitve oziroma uporabe znaka, državo, kraj in navedbo uradne ali uradno priznane mednarodne razstave ter datum njenega odprtja in zaprtja, če se zahteva razstavna prednostna pravica po 62. členu zakona;
- l) seznam blaga ali storitev;
- m) podatki o morebitni delitvi prijave in druge podatke, ki se nanašajo na prijavo ali prijavitelja, če je to potrebno.

8. člen (ugovor zoper registracijo znamke)

(1) Ugovor zoper registracijo znamke se vloži v dveh izvodih in vsebuje:

- a) podatke o vložniku ugovora: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firmo in njen sedež, če gre za pravno osebo;
- b) podatke o morebitnem zastopniku vložnika ugovora;
- c) razloge oziroma obrazložitve ugovora;
- d) podatke o prejšnji znamki: številka prijave oziroma registracije, če se sklicuje na točke a) ali b) ali c) ali e) prvega odstavka 44. člena zakona, in druge podatke, iz katerih je mogoče ugotoviti podatke o prejšnji znamki;
- e) podatke o neregistriranemu znaku, ki se uporablja v gospodarskem prometu, če se sklicuje na točko d) prvega odstavka 44. člena zakona;
- f) podatke o registrirani označbi porekla ali geografski označbi, če se sklicuje na točko f) prvega odstavka 44. člena zakona;
- g) podatke o prej pridobljeni pravici do imena, osebne podobe, avtorske pravice ali druge pravice industrijske lastnine, če se sklicuje na točko g) prvega odstavka 44. člena zakona;
- h) navedbo blaga ali storitev, ki so predmet ugovora, oziroma izjavo, da se ugovor nanaša na vse prijavljeno blago ali storitve;
- i) dokazi o utemeljenosti ugovora;
- j) pooblastilo zastopniku, če se ugovor vloži po zastopniku;

k) potrdilo o plačilu pristojbine za ugovor.

(2) Če se ugotovi, da se podatki, ki so v registru znamk, ne ujemajo s podatki o vložniku ugovora, mora vložnik ugovora predložiti ustrezne dokaze o upravičenosti do vložitve ugovora.

(3) Dokazi iz točke i) prvega odstavka tega člena se morajo nanašati na znamko, kot je bila prijavljena oziroma vpisana v register, in ne na njene kombinacije.

(4) Če je dokazov več, jih je treba oštevilčiti po vrstnem redu z arabskimi številkami. K dokazom je potrebno priložiti še popis dokazov.

(5) Dokazi iz točke i) prvega odstavka tega člena se pošljejo v dveh izvodih.

9. člen (delitev prijave)

(1) Zahteva za delitev prijave znamke oziroma znamke v več prijav oziroma znamk mora vsebovati:

- a) podatke o prijavitelju oziroma imetniku znamke: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firmo in njen sedež, če gre za pravno osebo;
- b) seznam blaga ali storitev, ki so predmet delitve, z razvrstitvijo, ki je v skladu z zakonom in tem pravilnikom;
- c) če se deli prijava znamke ali znamka, je potrebno predložiti toliko popolnih prijav, kolikor jih nastane z delitvijo, v skladu z zakonom in tem pravilnikom;
- d) potrdilo o plačilu pristojbine.

(2) Za vsako prijavo znamke ali znamko, ki nastane iz delitve, se plačajo ustrezne pristojbine.

10. člen (prehodna določba)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopku za priznanje znamke (Uradni list RS, št. 102/01).

11. člen (končna določba)

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

Št. ...
Ljubljana, dne ...
EVA

Zdravko Počivalšek
minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo