

ZAKON

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O INDUSTRIJSKI LASTNINI (ZIL-1E)

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 biotehnoloških 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 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 s priimki in 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 njihovem 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 dosego 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 zavržen 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 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 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 Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: znamka 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 znamk iz točk a), b) in c) tega odstavka, 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 pravna oseba, ki združuje izdelovalce, proizvajalce, ponudnike storitev ali trgovce, 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 prvem odstavku besedilo »Vložnik prijave za registracijo« nadomesti z besedo »Prijavitelj«.

V drugem odstavku se 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 in predloži čistopis pravilnika. Urad v 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 spremembe v register.«.

8. člen

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

»46.a člen

(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 izpolnjuje pogojev 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 46. člena tega zakona 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 46. člena tega zakona 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 imetnika, 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 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 preprečiti tretjim osebam uporabo znaka 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 imetnika, 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 ali Evropskega gospodarskega prostora, 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 med postopkom ugotavljanja kršitve pravic iz znamke, začetim 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 pripravljalnih dejanj v zvezi z embalažo ali drugimi sredstvi)

Če obstaja nevarnost, da bi se lahko embalaža, nalepke, listki, varnostne oznake ali naprave, oznake ali naprave za preverjanje pristnosti ali 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 47. člena tega zakona, 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 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 drugih sredstev, na katerih je nameščena znamka.«.

11. člen

V 48. členu se v prvem odstavku v točki a) beseda »svoje« nadomesti z besedilom »svoj priimek in«, 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 do tega upravičena.

(2) Nosilec kolektivne znamke, ki označuje geografski izvor blaga ali storitev, omogoči vsaki osebi, katere blago ali storitve izvirajo iz navedenega geografskega območja in 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 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 na ime 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 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 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 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 z 52.b členom tega zakona začeti resno in dejansko uporabljati, imetnik prejšnje znamke poleg dokazov iz prejšnjega odstavka predloži 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

(prenehanje pravice zahtevati ugotovitev ničnosti znamke)

(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 ugodilo iz 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, ali
- 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

razveljavitev znamke, ki je podlaga zahteve za prednost starejše znamke, ugotovi tudi po njenem prenehanju, če bi se njena ničnost ali razveljavitev 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 mednarodno 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 »četrtega«.

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 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 izključna ali neizključna.

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

(3) Imetnik znamke lahko uveljavlja pravice iz znamke proti pridobitelju licence, ki ravna v nasprotju z 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) 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.

(2) Overitev fizičnega prepisa odločbe, izdane v elektronski obliki, ni potrebna, če Urad na odločbi navede spletni naslov, na katerem so objavljeni podatki o postopku preveritve istovetnosti.

(3) Fizični prepis odločbe iz prejšnjega odstavka ima enako dokazno vrednost kot izvirnik odločbe.

(4) Izvirnik odločbe hrani Urad.

(5) 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 firmo ter sedež), navedbe o prijavljenem znaku in navedbo, ali je prijava za kolektivno znamko.

(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 se lahko izključno na tej podlagi ugotovi 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) Kdorkoli 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 za to navede razloge.«.

27. člen

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

V drugem odstavku se 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.«.

Četrty odstavek se črta.

Dosedanji peti, šesti in sedmi odstavek postanejo četrty, 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 102. člena tega zakona 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 z odločbo zavrne ugovor.

(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. in 102.a člena tega zakona. 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 106. členu se v drugem odstavku za besedilom »Republiki Sloveniji oziroma« beseda »Skupnosti« nadomesti z besedilom »Evropski uniji ali Evropskem gospodarskem prostoru«, 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,«.

31. člen

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

32. 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 naslednji razlog:

- 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, ali
- c) prijavitelj znamke ni prijavil v dobri veri.

(2) Tožba za ugotovitev ničnosti kolektivne znamke se lahko 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 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.«.

33. člen

V 119. členu se v prvem odstavku točki a) in b) črtata, 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 naslednji razlog:

- 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, ali
- 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.

34. člen

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

»(1) Kdorkoli 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.

35. 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, smiselno pripadajo 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 s 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 s pravnim poslom pravice imetnika prenesene nanj.

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

36. člen

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

»121.b člen
(stranski udeleženec)

(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.«.

37. 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 člena, 52.d člena 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.«.

38. 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, ki:

1. 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;
2. 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.«.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

39. člen (postopki v teku)

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

40. člen (uskladitev podzakonskih predpisov)

(1) 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 s tem zakonom v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.

(2) Pravilniki iz prejšnjega odstavka se uporabljajo do uskladitve s tem zakonom, razen če so v nasprotju z določbami tega zakona.

41. člen (začetek veljavnosti)

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

Številka: 318-01/19-3/
Datum: 5. marec 2020
EPA 921-VIII

Državni zbor
Igor Zorčič
predsednik