

**CONCETTO SPAZIALE: PRODAJA IZDELKA Z
LASTNOSTMI, VAROVANIMI KOT INTELEKTUALNA
LASTNINA, NA TRG ZDA** PROJEKT V OKVIRU 2. RAZPISA JAVNEGA
SKLADA RS ZA RAZVOJ KADROV IN ŠTIPENDIJE »PO KREATIVNI POTI DO
PRAKTIČNEGA ZNANJA«

Lucija Barišić, Ekonomska fakulteta UL
Miha Gornik, Pravna fakulteta UL
Maja Jamnik, Pravna fakulteta UL
Glorija Meglič, Pravna fakulteta UL
Anja Pitamic, Naravoslovnotehniška fakulteta UL
Uroš Rangus, Pravna fakulteta UL
Anže Skodlar, Pravna fakulteta UL
Nebojša Vučković, Pravna fakulteta UL
Matija Zupančič, Pravna fakulteta UL

V sodelovanju s podjetjem
D.I.F.F. d.o.o.

in mentorji
Prof. dr. Klemen Podobnik, Pravna fakulteta UL, pedagoški mentor
As. dr. Rok Stritar, Ekonomska fakulteta UL, pedagoški mentor
Mag. Simona Rataj, Gospodarska zbornica Slovenije, delovna mentorica
Tine Slabe, D.I.F.F. d.o.o., delovni mentor

Ob podpori



Univerza v Ljubljani



JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA RAZVOJ KADROV IN ŠTIPENDIJE



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski socialni sklad

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter prednostne usmeritve« 1.3. »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«.

KAZALO VSEBINE

A. REZERVACIJE	6
B. OKRAJŠAVE	7
C. SEZNAM PRILOG	9
D. VSEBINA (SUMMARY)	10
1. KLJUČNE UGOTOVITVE ZA POSLOVNO ODLOČITEV	11
1.1. <i>Blagovna znamka Concetto Spaziale</i>	11
1.2. <i>Pravna analiza</i>	11
1.2.1. Postopek registracije	11
1.2.2. Registrabilnost	12
1.2.3. Avtorskopравни vidiki	12
1.2.4. Uvoz	13
1.2.5. Dodatno varstvo	13
1.3. <i>Tržna analiza</i>	13
E. ZNAMKA CONCETTO SPAZIALE	14
1. LUCIO FONTANA (1899-1968): NJEGOVO ŽIVLJENJE IN DELO	14
2. DEFINICIJA BESEDNE ZVEZE CONCETTO SPAZIALE	17
3. FONTANINO USTVARJANJE KOT NAVDIH	17
3.1. <i>Zora Stančič</i>	17
3.2. <i>Logotip za televizijsko postajo</i>	18
3.3. <i>Vpliv umetniških del Lucia Fontane na modni svet</i>	19
4. CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA ZNAMKE CONCETTO SPAZIALE	20
4.1. <i>Razvoj logotipa znamke Concetto Spaziale</i>	20
4.2. <i>Elementi celostne grafične podobe znamke Concetto Spaziale</i>	23
5. PRIMER UPORABE LOGOTIPA NA ROČKI OČAL	29
6. PROMOCIJSKI MATERIAL	30
F. PRAVNA ANALIZA	34
1. POSTOPEK REGISTRACIJE ZNAMKE	34
1.1. <i>Madridski sistem: Registracija blagovne znamke preko sistema za mednarodno registracijo</i>	34
1.1.1. Pravna podlaga	34
1.1.1.1. Glavne razlike med Madridskim sporazumom in Protokolom	35
1.1.1.2. Madridski sistem	36
1.1.2. Postopek mednarodne registracije znamke	36
1.1.2.1. Vložnik zahteve za mednarodno registracijo znamke	36
1.1.2.2. Prijava za mednarodno registracijo znamke oz. mednarodna prijava	37
1.1.2.2.1. Vsebinske in oblikovne zahteve Mednarodne prijave	37
1.1.2.2.2. »Preuranjena« prijava	38
1.1.2.2.3. Nepravilnosti v prijavi	38
1.1.2.3. Potek postopka mednarodne registracije	38
1.1.2.3.1. Postopek pred Uradom izvora	38
1.1.2.3.2. Postopek pred mednarodnim uradom	39
1.1.2.3.3. Postopek pred nacionalnim uradom države, kjer se išče zaščita (v nadaljevanju: Urad pogodbenice ali Zadevni urad)	39
1.1.2.4. Učinki mednarodne registracije znamke	40
1.1.2.5. Odvisnost mednarodne registracije znamke od osnovne prijave ali registracije znamke	40
1.1.2.6. »Ozemeljska razširitev« varstva iz mednarodne registracije	41
1.1.2.7. Trajanje veljavnosti mednarodne registracije	42

1.1.2.8. Podaljšanje mednarodne registracije.....	42
1.1.2.9. Mednarodne pristojbine.....	42
1.1.3. Prednosti Madridskega sistema	44
1.1.4. Slabosti Madridskega sistema	45
1.1.5. Posebnosti mednarodne registracije za ozemlje ZDA	45
1.1.5.1. Posebnosti postopka mednarodne registracije za ozemlje ZDA	45
1.1.5.2. Posebnosti vsebinskih zahtev prijave za mednarodno registracijo za ozemlje ZDA.....	46
1.1.6. Posebnosti mednarodne registracije za ozemlje Evropske Unije.....	47
1.1.7. Vložitev zahteve za mednarodno registracijo znamke pri Uradu RS za intelektualno lastnino	48
1.2. Postopek registracije znamke pred UIL	50
1.2.1. Pravna podlaga	50
1.2.2. Prijava za registracijo znamke	51
1.2.2.1. Zakonska ureditev prijave za registracijo znamke	51
1.2.2.2. Opis priprave prijave za registracijo znamke	51
1.2.3. Vložitev prijave	52
1.2.3.1. Vložitev prijave v pisni obliki osebno	52
1.2.3.2. Vložitev prijave preko sistema za e-vlaganje.....	52
1.2.4. Določitev datuma vložitve prijave.....	52
1.2.5. Formalni preizkus.....	53
1.2.6. Materialni preizkus	53
1.2.7. Pristojbine	53
1.2.8. Registracija znamke	54
1.2.9. Sklep.....	54
1.3. Registracija blagovne znamke neposredno pri United States Patent and Trademark Office (USPTO)	56
1.3.1. Pristojni organ in pravna podlaga	56
1.3.2. Pogoji čezmejnega elementa pri uporabi blagovne znamke (<i>Interstate commercial use</i>).....	56
1.3.3. Postopek registracije.....	57
1.3.3.1. Zastopanje tujega prijavitelja znamke.....	57
1.3.3.2. Vnaprejšnja registracija pred začetkom uporabe znamke (Registration based on Intent to use).....	58
1.3.3.3. Naknadna registracija: Application based on use in commerce	63
1.3.3.4. Naknadni postopek pred USPTO v primeru razširitve mednarodne registracije na ZDA po Madridskem protokolu	65
1.3.4. Načini vlaganja vlog pri organu	67
1.3.4.1. TEAS Regular	67
1.3.4.2. TEAS Reduced fee (RF)	68
1.3.4.3. TEAS Plus	68
1.3.5. Obveznosti po registraciji v primeru neposredne registracije pred USPTO (maintenance)	69
1.3.5.1. Izjava o uporabi	69
1.3.5.2. Periodično obnavljanje registracije.....	69
1.3.6. Stroški	69
1.3.6.1. Čas postopka pred USPTO (lokalni postopek)	69
1.3.6.2. Stroški.....	69
1.3.7. Sklep.....	71
1.4. Pridobitev prednostne pravice v skladu s Pariško konvencijo	72
1.4.1. Nevezanost na postopek po Madridskem protokolu	72
1.4.2. Čas pridobitve prednostne pravice in trajanje.....	72
1.4.3. Potrebni akti vložnika za uveljavljanje prednostne pravice	73
1.4.3.1. Izjava namena o uporabi znamke.....	74
1.4.3.2. Izjava o uveljavljanju prednostne pravice (Claim of Priority)	74
1.4.3.3. Navedba podatkov o prijavi	75
1.4.4. Neobveznost dokončanja postopka registracije v državi izvora	75
1.4.5. Sklep.....	76
2. REGISTRABILNOST ZNAMKE (REGISTRABILITY OF TRADEMARKS).....	76
2.1. Izhodišča in pravna podlaga registrabilnosti znamke	76

2.1.1. Pogoji registrabilnosti po nacionalni zakonodaji RS	77
2.1.2. Pogoji registrabilnosti pri mednarodni prijavi znamke v ZDA	79
2.1.2.1. Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine	79
2.1.2.2. The Lanham Act	80
2.2. <i>Konkretna analiza registrabilnosti znamke Concetto Spaziale</i>	81
2.2.1. Registrabilnost znamke Concetto Spaziale v postopku pred UIL	81
2.2.2. Registrabilnost znamke Concetto Spaziale pri mednarodni prijavi znamke v ZDA	82
2.2.2.1. Ali znamka Concetto Spaziale lažno prikazuje povezavo z osebo (tj. z umetnikom Luciom Fontano)	82
2.2.2.2. Ali bi znamka lahko kršila pravice imetnikov že obstoječih blagovnih znamk (Likelihood of Confusion)	85
2.2.2.2.1. Splošna opredelitev tega pogoja registrabilnosti	85
2.2.2.2.2. Analiza že obstoječih znamk, ki bi utegnile povzročiti kolizijo z znamko Concetto Spaziale na trgu ZDA	87
2.2.2.2.3. Možnost ustvarjanja zmede pri potrošnikih kljub nepovezanosti produktov	88
2.2.2.3. Ali gre za znamko, ki bi lahko zavajala glede lastnosti produkta	92
2.2.2.4. Ali bi znamka lahko predstavljala generično ime (Generic Trademark)	93
2.2.2.4.1. Splošno o generičnosti znamk	93
2.2.2.4.2. Generičnost izraza Concetto Spaziale	95
2.2.2.5. Ali bi znamka lahko povzročila zameglitev (blurring) ali oslabitev (dilution) prepoznavne blagovne znamke	96
2.3. <i>Sklep</i>	97
3. AVTORSKO PRAVO	97
3.1. <i>Avtorska dela</i>	97
3.1.1. Moderna umetnost	98
3.1.1.1. Razlika med kontinentalno doktrino in ameriškim sistemom	99
3.1.2. Rezbarstvo in gravura	99
3.1.3. Fraza Concetto Spaziale	100
3.2. <i>Avtorska pravica</i>	101
3.2.1. Upravičenja	101
3.2.2. Primerjava avtorske pravice in znamke	101
3.2.3. Čas trajanja	102
3.3. <i>Avtorsko pravo in kolizijsko pravo</i>	103
3.3.1. Splošno	103
3.3.2. Načelo teritorialnosti	104
3.3.3. Kolizija med avtorsko pravico ter znamko	104
3.3.4. Kolizijsko pravo v ZDA	105
3.4. <i>Poudarki iz relevantnih pravnih virov</i>	105
3.4.1. Bernska konvencija	106
3.4.2. Copyright Act	106
3.4.3. Diritto d'autore ter Codice Civile	106
3.4.4. Evropski vplivi	107
3.5. <i>Raziskava po bazah</i>	107
3.6. <i>Sklep</i>	108
4. PRODAJA	109
4.1. <i>Uvoz izdelka</i>	109
4.1.1. Ugotavljanje carinske obveznosti	109
4.1.1.1. Klasifikacija blaga in določanje carinske stopnje	109
4.1.1.2. Ugotavljanje vrednosti blaga	111
4.1.2. Postopek uvoza	112
4.1.2.1. Informacije, ki jih mora vsebovati račun za vsako uvoženo blago	116
4.1.2.2. Uvoz s pomočjo poštnih storitev	117
4.1.3. Posebnosti glede blaga varovanega z intelektualno lastnino	117
4.1.3.1. Prijava intelektualne lastnine pri CBP	118
4.1.4. Zaključek	119
4.2. <i>Dodatno pogodbeno varstvo</i>	120

4.2.1 Pravna podlaga	120
4.2.2. Pogodba o zaupnosti (<i>Non Disclosure Agreement</i> , v nadaljevanju: <i>NDA</i>)	120
4.2.2.1. Splošno	120
4.2.2.2. Vsebina pogodbe o zaupnosti	121
4.2.2.3. Pogodba o zaupnosti v praksi	122
G. TRŽNA ANALIZA.....	124
1. TRG ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE	124
1.1. <i>Gospodarsko sodelovanje s Slovenijo</i>	126
1.2. <i>Priložnost za slovenska podjetja na ameriškem trgu</i>	126
2. TRG OČAL V ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE	127
2.1. <i>Blagovne znamke in podjetja</i>	128
2.2. <i>Cena sončnih očal v ZDA</i>	129
2.3. <i>Distribucija očal v ZDA</i>	129
2.4. <i>Potrošniki v ZDA in njihovo zaznavanje sončnih očal</i>	131
3. IZVOZNA STRATEGIJA.....	132
3.1. <i>Pridobivanje partnerjev in predstavitev izdelka</i>	133
3.2. <i>Vstopna strategija in prodaja</i>	134
3.2.1. Posredni izvoz	134
3.2.2. Spletna prodaja.....	134
3.3. <i>Trženjska strategija</i>	135
3.3.1. Cena	136
3.3.2. Trženjski pristop.....	136
H. LITERATURA	138
1. LITERATURA GRAFIČNEGA IN EKONOMSKEGA DELA:	138
1.1. <i>Viri na medmrežju:</i>	138
1.2. <i>Knjižni viri</i>	141
2. PRAVNI VIRI	141
2.1. <i>Znanstvene monografije</i>	141
2.2. <i>Članki</i>	142
2.3. <i>Priročniki</i>	142
2.4. <i>Drugi internetni viri</i>	143
2.5. <i>Dokumentacija</i>	144
2.5.1. Javno objavljena dokumentacija USPTO	144
2.5.2. Javno objavljena dokumentacija Mednarodne organizacije za intelektualno lastnino	145
2.5.3. Javno objavljena dokumentacija Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino	146

A. REZERVACIJE

Poročilo odgovarja in je vezano izključno na projekt študentov *Concetto Spaziale: Prodaja izdelka z lastnostmi, varovanimi kot intelektualna lastnina, na trg ZDA*. Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter prednostne usmeritve« 1.3. »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«. Poročilo je namenjeno izključno poučitvi sodelujočega podjetja in pridobitvi praktičnega znanja študentov. Poročilo ni namenjeno uporabi v sodnih, upravnih ali drugih uradnih postopkih.

Poročilo predstavlja strokovno stališče avtorjev in je pripravljeno na podlagi najboljšega znanja in osebne presoje. Pravna in ekonomska analiza temeljita na zastavljenih vprašanjih in smernicah sodelujočega podjetja in sta bili opravljeni v skladu s skrbnostjo, ki se zahteva za tovrstna opravila. Avtorji sodelujoče podjetje izrecno opozarjajo, da kljub temu da je poročilo ustvarjeno po najboljšem znanju, ugotovitve ne pomenijo, da organi, ki bi morebiti presojali obravnavano zadevo, ne bi mogli odločiti drugače, kar velja tudi v primeru, če je v poročilu navedena ocena ali stopnja zaupanja v mnenje njenih avtorjev.

To poročilo je preliminarno in ne dokončno. Ni izključeno, da bi poglobljena analiza privedla do modificiranih ali drugačnih sklepov. Razlogi za to so izobraževalna narava projekta in omejenost sredstev, ki so bila na voljo za raziskavo relevantne tuje dokumentacije.

B. OKRAJŠAVE

ABI	Automated Broker Interface
ACS	Automated Commercial System
CBP	U.S Custom and Border Protection
CGP	celostna grafična podoba
EA	Examination Attorney
ex ante	vnaprej, predhodno
HTS	Harmonized Tariff Schedule
ID Manual	USPTO's Acceptable Identification of Goods and Services Manual
itd.	in tako dalje
NDA	Non-disclosure Agreement
NOA	Notice of Allowance
npr.	na primer
OG	Trademark Official Gazette
Oz.	oziroma
RS	Republika Slovenija
SIAE	Società Italiana degli Autori ed Editori
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
SOU	Statement of Use

TEAS	Trademark Electronic Application System
tj.	to je
TSDR	Trademark Status & Document Retrieval
TTAB	Trademark Trial and Appeal Board
UIL	Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
USD	United States Dollar
USPTO	United States Patent and Trademark Office
USITC	United States International Trade Commission
WCO	World Customs Organization
WIPO	World Intellectual Property Organisation
ZDA	Združene države Amerike

C. SEZNAM PRILOG

Priloga 1	BZ Different UIL
Priloga 2	Mednarodne pristojbine
Priloga 3	Obrazec MM2
Priloga 4	Obrazec MM4
Priloga 5	Obrazec MM11
Priloga 6	Obrazec MM16
Priloga 7	Obrazec MM17
Priloga 8	Obrazec MM18
Priloga 9	Pogodba o zaupnosti (<i>Non Disclosure Agreement</i>)
Priloga 10	SIPO-Z1
Priloga 11	SIPO-Z2
Priloga 12	UVIL MZ-1/1

D. VSEBINA (SUMMARY)

Podjetje D.I.F.F. d.o.o. želi oblikovati linijo sončnih očal, navdahnjeno z delom umetnika Lucia Fontane. Linija bi se zavarovala z znamko, poimenovano po umetniškem konceptu omenjenega umetnika, tj. *Concetto Spaziale*. Z omenjeno znamko želi podjetje prodreti na trg ZDA. Sledeče poročilo zajema pravno in ekonomsko analizo registracije in trženja ter predlog celostne grafične podobe znamke *Concetto Spaziale*. V okviru pravne analize je problem razčlenjen na več sklopov pravnih vprašanj. Prvi del pravne analize tako zajema primerjavo postopka in stroške registracije blagovne znamke preko mednarodne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) in preko ameriškega nacionalnega urada (USPTO). Kot nujni del postopka WIPO, je obravnavan tudi postopek pred Uradom RS za intelektualno lastnino. Formalnim izsledkom glede postopka registracije sledi materialna oz. vsebinska analiza registracije znamke, tj. analiza registrabilnosti blagovne znamke *Concetto Spaziale* na trgu ZDA. V ta namen smo s pomočjo literature in sodne prakse sodišč ZDA preverili, ali obstaja okoliščina, ki bi lahko preprečila registracijo omenjene blagovne znamke. Opravljen je bil tudi pregled ameriške baze blagovnih znamk, za primer, če bi morebitna obstoječa znamka lahko predstavljala spor z znamko *Concetto Spaziale* in tako otežila registracijo. Nadaljnji sklop pravne analize zajema relevantna pravna vprašanja s področja avtorskega prava. Ker je bil Lucio Fontana velik umetnik, smo raziskali, ali bi uporaba fraze *Concetto Spaziale*, s katero so označena tudi umetniška dela navedenega avtorja, lahko pomenila kršitev kakšne avtorske pravice. V sklopu avtorskega prava je zajeto tudi vprašanje primernosti grafične podobe logotipa znamke *Concetto Spaziale*. Nazadnje pravna analiza zajema prodajo dobrin v ZDA in obravnavo carinskih dajatev. Pripravili pa smo tudi osnutek pogodbe o zaupnosti, ki jo podjetje D.I.F.F. d.o.o. želi uporabljati v praksi. V okviru ekonomske analize so najprej predstavljene glavne značilnosti trga ZDA, gospodarsko sodelovanje s Slovenijo in priložnosti, ki jih visokokonkurenčni ameriški trg ponuja slovenskim podjetjem. V nadaljevanju je ekonomska analiza osredotočena na trg očal v ZDA. V tem sklopu je prikazano gibanje prodaje in gibanje povprečne cene očal v zadnjih letih. Ugotovili smo, da je trg očal le navidezno popolnokonkurenčna struktura. S tržno analizo smo potrdili, da je na trgu prisotno veliko število blagovnih znamk, ki so pod okriljem peščice podjetij, zato so vstopne ovire za nova podjetja visoke. Na koncu sledi izvozna strategija za podjetje D.I.F.F. d.o.o.

1. KLJUČNE UGOTOVITVE ZA POSLOVNO ODLOČITEV

1.1. BLAGOVNA ZNAMKA CONCETTO SPAZIALE

Lucio Fontana (1899-1968), kipar in slikar italijanskega rodu, rojen v Argentini, je v petdesetih letih 20. stoletja raziskoval prostor in se ukvarjal s prostorskimi koncepti. Poznan je kot ustanovitelj *spacializma*, njegova najbolj znana dela pa so na sredini slike prerezana platna, ki nosijo ime **Concetto spaziale**. Izraz *concetto spaziale* v italijanskem jeziku pomeni *prostorski koncept* in se nanaša na prostorske odnose zgoraj-spodaj, levo-desno in spredaj-zadaj. Poleg tega se izraz *spaziale*, kot tudi angleški prevod *spatial*, lahko prevaja tudi kot *vesoljsko* in se nanaša na vizionarske ideje Lucie Fontane in njegovo navdušenje nad osvajanjem vesolja.

Poročilo v prvem delu obravnava **predlog celostne grafične podobe** (CGP), ki bo lahko uporabljena pri trženju linije sončnih očal, zavarovanih pod blagovno znamko *Concetto Spaziale*. V okviru CGP so oblikovani **predlog logotipa** z napotki za pravilno rabo¹ le-tega, **primeri njegove rabe** ter **promocijski material**.

1.2. PRAVNA ANALIZA

1.2.1. Postopek registracije

Izmed več možnih poti za registracijo blagovne znamke, ki bo varovana na območju ZDA, izhajajoč iz raziskave in upoštevajoč poslovne načrte družbe D.I.F.F. d.o.o., vključno z zanimanjem za naknadno razširitev teritorialnega varstva znamke, kot optimalno svetujemo **mednarodno registracijo preko sistema Svetovne organizacije za intelektualno lastnino** (v nadaljevanju: *WIPO*) **z vložitvijo nacionalne vloge in hkratne razširitvene vloge za ZDA pri Uradu za intelektualno lastnino RS** (*t.i. Madridski sistem*). V primerjavi z alternativnimi postopki je navedeni postopek stroškovno predvidljiv, obenem pa enako kot drugi registrski postopki s pridobitvijo prednostne pravice omogoča varstvo tudi pred deležniki, ki bi se še pred izvedbo trženja in prodaje nujno seznanili s poslovnimi informacijami (npr. proizvajalec). V primeru nadaljnje razširitve območja varstva na druge države, bo slednje za D.I.F.F. d.o.o. manj obremenjujoče, saj bo s postopkom že dodobra seznanjeno. Namreč postopek razširitve varstva na dodatne države poteka po enakem sistemu in zelo podobno, kot bo teklen postopek registracije znamke pred slovenskim Uradom za intelektualno lastnino z razširitvijo varstva na ZDA.

V nekaterih pogledih je temeljni registrski strošek registracije po Madridskem sistemu sicer malenkost višji kot neposredna registracija znamke pri organu USPTO v ZDA. Vendar pa je potrebno upoštevati, da se stroški pri registraciji pred USPTO nujno povečajo še za strošek kvalificiranega zastopanja, ki je za

¹ *Pravilna raba logotipa* so priporočila in določila v zvezi z aplikacijo logotipa na različne medije.

razliko od registracije po Madridskem sistemu obvezno (po nekaterih podatkih se ta strošek giblje od 650 USD dalje²). Pri registraciji oz. razširitvi varstva na ZDA preko Madridskega sistema bo kot zastopnik deloval že sam Mednarodni urad WIPO, brez dodatnih stroškov. Obenem je morebitno povečanje stroškov pri neposredni registraciji pred USPTO prav zaradi obveznega zastopanja manj predvidljivo, še posebej v primeru zapletov.

Poslovanje z Mednarodnim uradom WIPO je obenem priročno, saj poteka s posredovanjem lokalnega slovenskega Urada za intelektualno lastnino. S tem se podjetju prav tako ne bo potrebno seznanjati s tujim sistemom elektronskega vročanja, ki ga uporablja USPTO v primeru neposrednih registracij v ZDA. Končno je v RS na voljo usposobljen kader, ki lahko priskoči na pomoč v primeru zapletov pri postopku pred WIPO, medtem ko je dostopnost lokalnih strokovnjakov za neposredni postopek pred organom USPTO vprašljiva (pri tem izhajamo tudi iz dejstva, da se tudi večina vodilnih odvetniških pisarn ne ukvarja s pravnim svetovanjem v postopkih po tujem pravu).

1.2.2. Registrabilnost

Znamka *Concetto Spaziale* načeloma izpolnjuje potrebne materialne oz. vsebinske pogoje za registracijo, kljub temu bi izpostavili morebitne zaplete pri določenih pogojih registrabilnosti. Znamka ne predstavlja generičnega izraza, zato registracija s tega vidika ni ovirana. Registracija znamke tudi ni ovirana zaradi razloga *zavajanja potrošnikov*. Možen zaplet z registracijo pa bi se lahko pojavil, če bi šlo za lažno prikazovanje povezave z osebo (tj. z umetnikom Luciom Fontana) in registracija le-te ne bi bila mogoča. Naslednji možni zaplet bi se lahko pojavil zaradi spora z drugo znamko na trgu. Morebitni zapleti so podrobno pojasnjeni v razdelku 2.2. pravne analize.

1.2.3. Avtorskopravni vidiki

Odgovor na vprašanje, ali lahko pride pri registraciji znamke *Concetto Spaziale* do morebitnih kolizij z drugimi avtorskimi pravicami, je načeloma nikalen, če se bo za registracijo uporabila načrtovana grafična podoba. Fraza *Concetto Spaziale* ni avtorskopravno varovana, saj ne ustreza kategoriji avtorskega dela. Tudi logotip omenjene znamke ne predstavlja reprodukcije del umetnika Lucia Fontane. Podjetja lahko pri gospodarskem izkoriščanju uporabijo koncepte slikanja, ki so podobni tistim, ki jih umetniško gibanje *Spacializem* uporablja, kajti slednji glede na določbe *Copyright Act-a* in prakso sodišč niso v domeni avtorskega prava.

² INTA, The Madrid Protocol: Impact of U.S. Adherence on Trademark Law and Practice (2003), str. 34.

1.2.4. Uvoz

Za izdelek, ki ga ima podjetje D.I.F.F d.o.o. namen uvažati v ZDA velja 2% uvozna carinska stopnja, saj izdelek sodi v kategorijo, ki je označena z osemštevilkno kodo: 9004.10.00. V kolikor vrednost uvoženega blaga ne presega 2500 USD, je uvoz dovoljen brez formalnega postopka, s pomočjo poštnih storitev. V primeru, da vrednost blaga presega to mejo, se zahteva formalen postopek uvoza, ki bo podrobneje predstavljen v nadaljevanju. Za blago, ki je zaščiteno z intelektualno lastnino ni predvidenih dodatnih finančnih obveznosti, lahko pa uvoznik svojo intelektualno lastnino dodatno zaščiti s prijavo pri *U.S Custom and Border Protection*.

1.2.5. Dodatno varstvo

Z zgoraj navedeno prednostno pravico je doseženo varstvo v razmerju do tretjih oseb na področju upravnega prava, poleg tega pa se lahko sklenejo tudi zasebni dogovori za varovanje tudi na civilnopravnem področju. Dodatno pogodbeno varstvo blagovne znamke, pred registracijo, se med drugim lahko doseže tudi s pogodbo o zaupnosti med strankami, tj. *Non Disclosure Agreement*, ki se s to pogodbo zavežejo k nerazkritju in neuporabi informacij in podatkov, pridobljenih v času pogodbenih pogajanj.

1.3. TRŽNA ANALIZA

ZDA so visokotehnoška in tržno usmerjena država. Njihov trg predstavlja visoko stopnjo konkurence, zato morajo biti podjetja za vstop dobro pripravljena. Na ameriškem trgu so najbolj uspešna podjetja z izdelki visoke kakovosti. Pomembna sta tudi inovativnost in dizajn. Podjetju D.I.F.F. d.o.o. je uspelo doseči oboje. Linija sončnih očal, zavarovana z znamko *Concetto Spaziale*, ima velik potencial na trgu očal, če uspe podjetju izbrati primerno izvozno in tržno strategijo. Trg očal v ZDA dosega pozitivno rast in je na prvi pogled trg, ki se približuje popolni konkurenci. Natančna tržna analiza očal v ZDA razkriva, da trg obvladuje majhno število podjetij, ki ponujajo večje število blagovnih znamk. Skoraj oligopolne razmere zahtevajo za majhna podjetja, ki si želijo uspešno prodreti na trg, inovativno tržno strategijo in visoko stopnjo fleksibilnosti.

E. ZNAMKA CONCETTO SPAZIALE

Vsebinski del poročila začenjamo s poglavjem o znamki *Concetto Spaziale*. Linijo očal, ki bo nastala pod blagovno znamko *Concetto Spaziale*, so navdahnili dela umetnika Lucia Fontane. To poglavje bo na začetku vsebovalo ključne informacije o umetniku Luciu Fontani ter njegovem življenju in delu [1.]. Temu bo sledila definicija besedne zveze *Concetto Spaziale* [2.], predstavljeni pa bodo tudi nekateri umetniki oz. umetniška dela, ki so črpala navdih v umetninah Lucia Fontane [3.]. V drugem delu bo obravnavan predlog celostne grafične podobe (v nadaljevanju: CGP), ki bo lahko uporabljena pri trženju sončnih očal z blagovno znamko *Concetto Spaziale*. V okviru CGP so oblikovani predlog logotipa z napotki za pravilno rabo³ le-tega [4.], primeri njegove rabe [5.] ter promocijski material [6.].

1. LUCIO FONTANA (1899-1968): NJEGOVO ŽIVLJENJE IN DELO

Lucio Fontana (1899-1968), kipar in slikar italijanskega rodu, rojen v Argentini, je v petdesetih letih 20. stoletja raziskoval prostor in se ukvarjal s prostorskimi koncepti. Iskal je nove možnosti uprizoritve prostora. Ko je Fontana prvič zarezal v platno, je odprl prostor in tako popeljal pogled v neskončnost prostora. Njegovo rezanje platna z britvijo se lahko razume kot ustvarjanje in uničenje, oboje hkrati⁴. Bil je pionir umetniškega gibanja **spacializem** (ital. *spazialismo*), ki združuje zamisli dadaizma, tahizma in konkretne umetnosti. Želel je ustvarjati umetnine za *novo dobo*, ki bi prikazovale resničen odsev prostora sveta. Njegova najbolj znana dela so na sredini slike prerezana platna⁵.

Lucio Fontana se je šolal v Milanu, na Tehničnem inštitutu *Carlo Cattaneo*, nato pa študiral kiparstvo na Akademiji. Kasneje se je vrnil v Argentino, kjer je leta 1947 ustanovil zasebno akademijo *Altamira* in skupaj s svojimi učenci na akademiji sestavil *Manifesto Blanco* (beli manifest), ki zahteva sintezo umetniških zvrsti in odrekanje tradicionalnim materialom⁶.

Ko se je leta 1947 vrnil v Milano, je ustanovil *Movimento spaziale* (prostorsko gibanje) in napisal *Primo Manifesto dello Spazialismo* (prvi manifest o spacializmu), ki zahteva novo obliko prostorsko usmerjene umetnosti. Dve leti kasneje je realiziral projekta *Ambiente nero* (črno okolje) in prvi *Ambiente spaziale* (prostorsko oz. vesoljsko okolje) v *Galleria del Naviglione*: predmete, poslikane s fluorescenčnimi barvami v zatemnjenem prostoru je osvetlil z ultravijolično svetlobo. Istega leta je skomponiral drugi manifest za spacializem, sledil mu je tretji v letu 1950 in četrti v letu 1951.

³ *Pravilna raba logotipa* so priporočila in določila v zvezi z aplikacijo logotipa na različne medije.

⁴ Teržan, Zora Stančič, URL: <http://www.mladina.si/50833/zora-stancic/>.

⁵ A. K., Danes je prvi oktober, potujem v Pariz,

URL: <http://www.rtvsl.si/kultura/razstave/danes-je-prvi-oktober-potujem-v-pariz/216351>.

⁶ Art directory - Lucio Fontana, URL: <http://www.lucio-fontana.com/>.



Slika 1: Lucio Fontana med ustvarjanjem zareze na platnu; vir: Lucio Fontana 1899-1968 »A New Fact in Sculpture«.

Prva perforirana platna je ustvaril leta 1948, vsa nosijo naziv *Concetto spaziale*⁷ (prostorski oz. vesoljski koncept). Lucio Fontana v svojih delih prebode platno, s čimer odpira območje slike, vtis tretje dimenzije dosega brez tipičnimi iluzionističnih kompozicij in tehnik.

Ideja Lucie Fontane o spacializmu je temeljila na načelu, da je treba materijo pretvoriti v energijo, v kolikor želimo, da vdre v vesolje v dinamični obliki. To teorijo uporablja na vročičen, nasilen, subverziven in radikalen način, v kateri je sintetiziral različne elemente njegove umetnosti⁸. Za tovrstno umetniško izražanje je Fontana oblikoval generični naziv *Concetto spaziale* (prostorski oz. vesoljski koncept) in ga uporabljal skoraj za vse svoje poznejše slike. Te lahko razdelimo na širše kategorije: *Buchi* (luknje), ki se začnejo leta 1949, in *Tagli* (zareze), nastanejo sredi leta 1950. Pri obeh vrstah slik Fontana napade dotlej sveto površino platna, bodisi tako, da naredi luknje v njej ali jo reže in tako ustvarja ostre linearne zareze.⁹

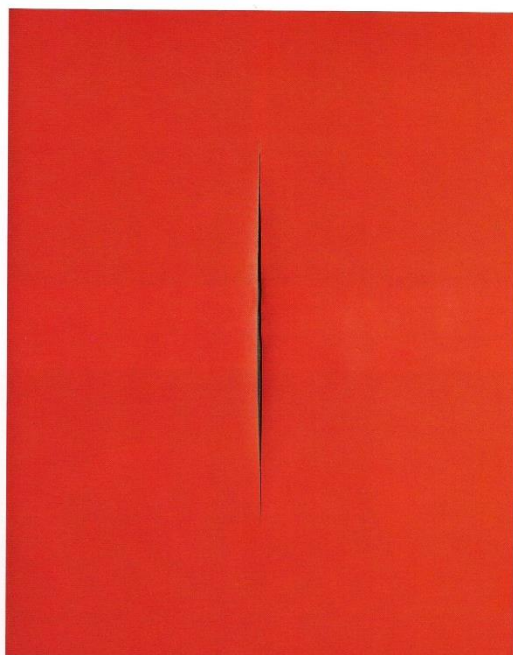
Lucio Fontana sodi med najpomembnejše in najbolj vplivne italijanske umetnike, je začetnik *spacializma* in eden izmed pionirjev abstrakcije v italijanski umetnosti. Sam sicer ne spada med *zvezdniška* umetniška imena 20. stoletja, vendar pa je s svojim vizionarskim delom vplival na umetnike, kot so Yves Klein, Cy Twombly in Thomas Schütte¹⁰.

⁷ Hess, LUCIO FONTANA 1899-1968 »A NEW FACT IN SCULPTURE« (2006), str. 24.

⁸ Lucio Fontana, URL: http://www.moma.org/collection/artist.php?artist_id=1930.

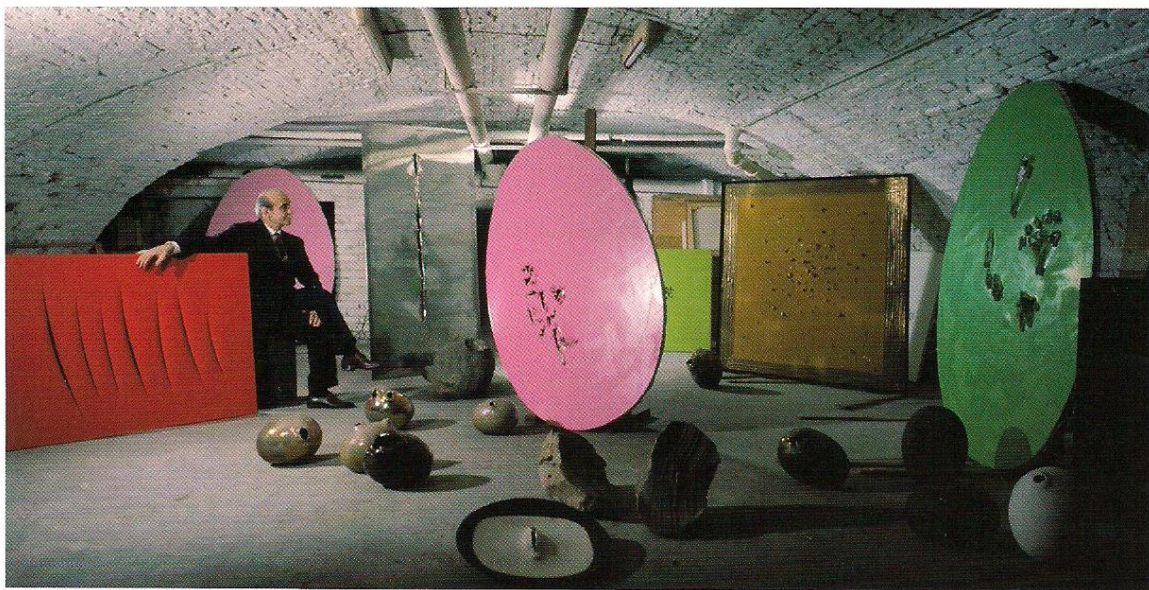
⁹ Harper, On Never Mistaking Culture for an End - The Influence of Cultural aestetis in architectural conservation, URL: https://academiccommons.columbia.edu/download/fedora_content/download/ac:147463/CONTENT/PeterHarper_Thesis_2012.pdf, str. 144.

¹⁰ M.K., Lucio Fontana - med abstrakcijo in kičem - Retrospektiva v pariškem Muzeju moderne umetnosti, URL: <http://www.rtvsllo.si/kultura/razstave/lucio-fontana-med-abstrakcijo-in-kicem/335767>.



Concetto spaziale, Attesa (Spatial Concept, Expectation), 1967
Wasserdür on canvas and lacquered wooden frame, 180,5 x 140 cm
Zürich, Kunsthaus Zürich

Slika 2: Fontanino delo *Concetto spaziale, Attesa*, 1967, vir: Barbara Hess *LUCIO FONTANA 1899-1968: A New Fact in Sculpture* (2006).



Slika 3: Lucio Fontana med svojimi deli, vir: Barbara Hess *LUCIO FONTANA 1899-1968 »A New Fact in Sculpture«* (2006).

2. DEFINICIJA BESEDNE ZVEZE CONCETTO SPAZIALE

Prevod italijanskega izraza *concetto spaziale* pomeni **prostorski oz. vesoljski koncept**.¹¹ Izraz se nanaša na orientacijo v prostoru, prostorske odnose zgoraj-spodaj, levo-desno, spredaj-zadaj, itd. Poleg tega se beseda *spaziale*, kot tudi angleški prevod *spatial*, lahko prevede kot vesoljsko in se nanaša na vizionarske ideje Lucia Fontane in njegovo navdušenje nad osvajanjem vesolja.

3. FONTANINO USTVARJANJE KOT NAVDIH

Fontana je s svojimi deli in vizionarskimi mišljenji spremenil in pretresel umetniške vode in vplival na mnoge umetnike 20. stoletja. Poleg tega je njegov pečat še vedno močno prisoten in ga najdemo v različnih oblikah v delih naših sodobnikov. Spodaj je izpostavljenih nekaj primerov, v katerih sta opus in ustvarjanje Lucia Fontane vzeta kot navdih. V nadaljevanju bo tako predstavljen vpliv umetniških del Lucia Fontane na umetnico Zoro Stančič [3.1.], vpliv umetniških del na oblikovanje logotipa za televizijsko postajo [3.2.] in vpliv umetniških del na modni svet [3.3.].

3.1. ZORA STANČIČ



Slika 4: Borut Peterlin - Zora Stančič,
vir: <http://www.mladina.si/50833/zora-stancic/>.

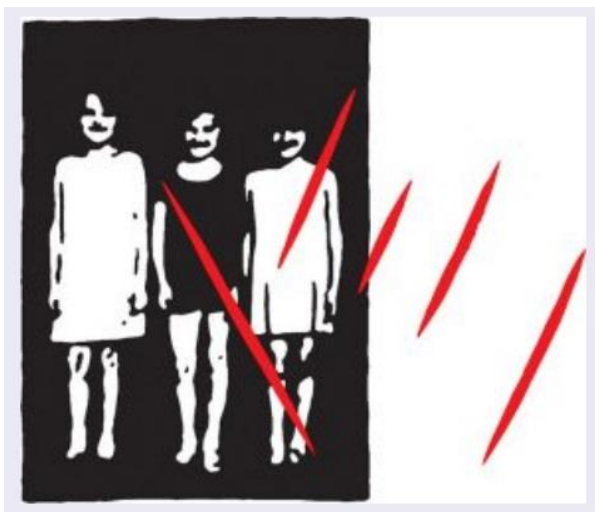
Najprej je ustvarila svoj znakovni sistem, svoj grafični jezik, izdala tri knjige in eno revijo. Nato je začela iskati prostor, eno izmed poti ji je pokazal Lucio Fontana¹². V galeriji Škuc je imela razstavo z naslovom Rez.

Dela so nadgradnja linorezov, ki jih umetnica ustvarja že vse življenje¹³. Reze je simulirala tako, da je na podlagi Fontaninega dela naredila šablono, s katero je z rdečim sprejem prenesla reze na steno galerije tudi preko fotografije iz njenega otroštva.

¹¹ Spletni slovar PONS, URL: <http://sl.pons.com/prevod?q=concetto+spaziale&in=&l=itsl>.

¹² Teržan, Zora Stančič, URL: <http://www.mladina.si/50833/zora-stancic/>.

¹³ STA, V galeriji Škuc razstava Rez Zore Stančič,
URL: http://www.siol.net/scena/druzabna_kronika/2010/06/v_galeriji_skuc_razstava_rez_zore_stancic.aspx.



Slika 5: Zora Stančič – Rez, vir: <http://www.mladina.si/50833/zora-stancic/>.

Reze lahko razumemo kot simbolne rane, zarezane v sliko mladosti in hkrati v *posvečeni* galerijski prostor, ali kot iskanje prostora onkraj galerije in pretres zgodovine umetnosti skozi Fontanove špranje in luknje v platnu oz. steni, seveda pa zareza pomeni tudi njeno osnovno gesto pri ustvarjanju grafik.

3.2. LOGOTIP ZA TELEVIZIJSKO POSTAJO

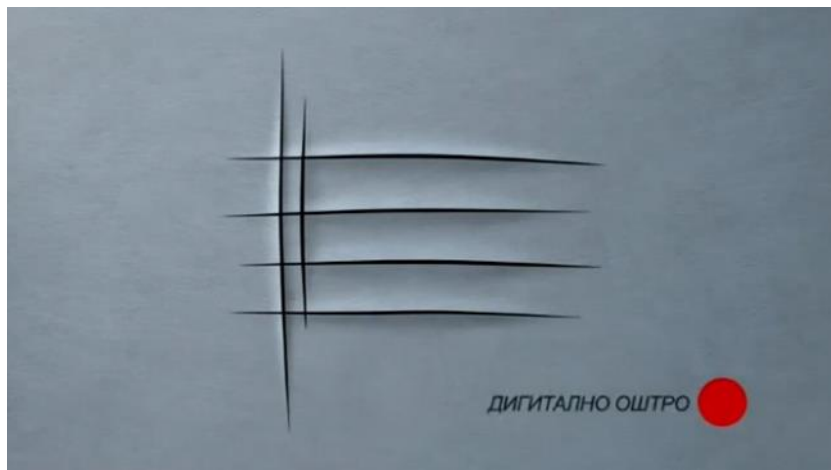
RTS Digital¹⁴ je del srbskega omrežja Radia-televizie Srbije. Gre za kanal namenjen kulturi in umetnosti, ki predvaja klasično glasbo, jazz predstave, različne koncerte in balet. Oblikovalski studio Bojke & Me je za kanal ustvaril vizualno podobo, ki se zgleduje po delu Lucia Fontane¹⁵. Celotna grafična podoba je osnovana na Fontaninih zrezah vključno z animacijami, ki posnemajo rezanje platna.



Slika 6: Bojke&Me: RTS DIGITAL. Digitaly sharp., vir: <http://bojke.com/rts-digital/>.

¹⁴ PTC je zapis kratice RTS v cirilici.

¹⁵ Bojke&Me, RTS DIGITAL, Digitaly sharp., URL: <http://bojke.com/rts-digital/>.



Slika 7: Animacija RTS Digital, vir: <https://www.youtube.com/watch?v=BiHfxBCRMFk>

3.3. VPLIV UMETNIŠKIH DEL LUCIA FONTANE NA MODNI SVET

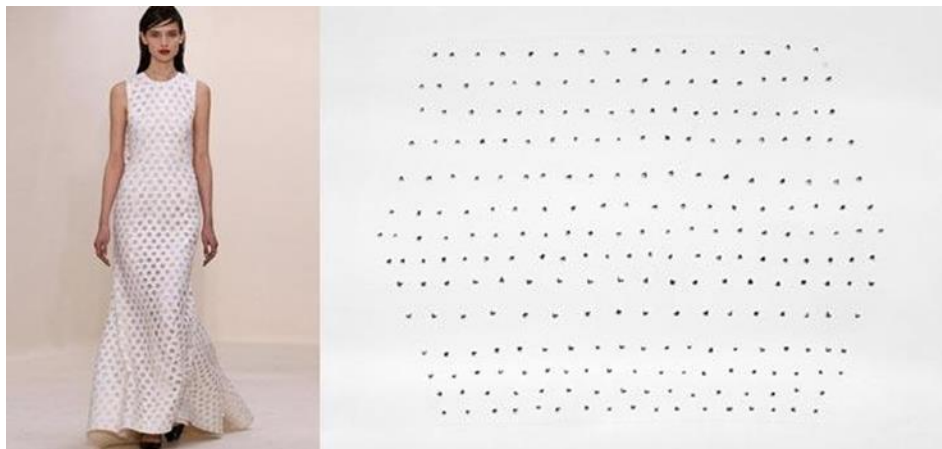
Pečat, ki ga je pustil Lucio Fontana s svojim ustvarjanjem sega tudi v svet mode, kjer so dela iz opusa *Concetto spaziale* večkrat vzeta kot navdih. Tak primer je kreacija Alexander Wang za jesen/zimo 2011/12. Tudi Diorjeve modne kreacije za sezono pomlad/poletje 2014, s tridimenzionalnimi, perforiranimi tkaninami ravno tako predstavljajo pravo odo spacializmu.



Slika 9: Lucio Fontana 1960... Alexander Wang FW 2011/12 vir: <http://www.intothefashion.com/2011/04/inspiration-lucio-fontana-1960.html>.



Slika 8: Art à porter, vir: <https://www.themall.it/en/outlet-italy/my-mall-magazine/fashion/trends/art-a-porter-fashion-is-painting.html>.



Slika 10: *Art à porter*, vir: <https://www.themall.it/en/outlet-italy/my-mall-magazine/fashion/trends/art-a-porter-fashion-is-painting.html>.

4. CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA ZNAMKE CONCETTO SPAZIALE

Za predstavitev linije očal, ki bodo nastale pod imenom *Concetto Spaziale*, pod okriljem blagovne znamke Different, podajamo predlog celostne grafične podobe (CGP). V okviru CGP-ja smo oblikovali logotip, napotke za pravilno rabo le tega in primere njegove rabe. Pri oblikovanju logotipa je bil upoštevan tako vizualen vtis, kakor tudi pravni vidik uporabe določenih likovnih prvin in nenavsezadnje tudi želje podjetja D.I.F.F. Na podlagi ugotovitev in mnenj, s številnimi popravki in spremembami, je nastala končna verzija logotipa, ki ustreza vsem danim pogojem in predstavlja linijo očal. V nadaljevanju bodo predstavljeni razvoj logotipa znamke *Concetto Spaziale* [4.1.] in elementi celostne grafične podobe znamke *Concetto Spaziale* [4.2.].

4.1. RAZVOJ LOGOTIPA ZNAMKE CONCETTO SPAZIALE

Pri oblikovanju logotipa smo izhajali iz zarez na delih Fontane, ki so skupne platnom ustvarjenim pod imenom *Concetto spaziale*. Odločili smo se za tekstovni logotip, pri katerem smo v črkovne poteze vključili vizualni izgled zarezanega platna.

Ker je večina potez v likovnih delih navpičnih, smo se odločili za pisavo s poudarjenimi in izrazitimi navpičnimi linijami. Razvili in oblikovali smo svojo avtorsko pisavo in po različnih variacijah prišli do končne verzije, s katero smo bili zadovoljni.

Proces oblikovanja logotipa se je začel s svinčnikom in papirjem ter izrisom prve skice. Nadaljevanje je sledilo v računalniškem programu za oblikovanje vektorske grafike. Za prvi vtis in prvo pretvorbo v digitalni zapis smo na spletu poiskali *Opentype* pisavo avtorja Andreasa Leonidou, ki je vsaj približno,

zelo v grobem sovpadala z našo vizijo. Nato smo se lotili risanja črk z vektorskimi krivuljami. Za logotip je nujno, da je vektorsko oblikovan, saj ga le tako lahko poljubno povečujemo in zmanjšujemo, ne da bi pri tem izgubili kvaliteto resolucije.



Slika 11: osnutek logotipa z generično pisavo *AltAlternative light* oblikovano pod copyrightom Andreasa Leonidou.

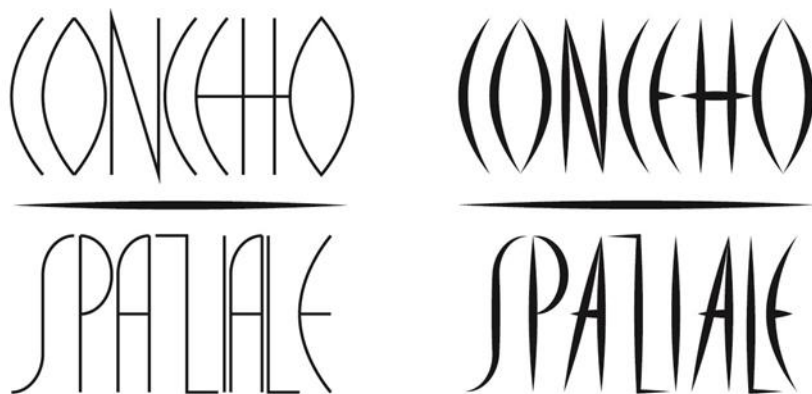
Sprva smo vizualni izgled zareze, s katero je Fontana znova in znova preoblikoval platno, vzeli le kot navdih in izhodišče za oblikovanje pisave. Kasneje, tekom razvoja logotipa, smo v črke vključili tudi osnovne značilnosti le-te. Pri črkah smo vključili stanjšane ošiljene konice, poteze črk smo oblikovali tako, da oponašajo potek zareze, skoraj popolna zareza je npr. črka »I«. Poleg posameznih potez črk, smo tudi samo obliko črke prilagodili in oblikovala tako, da njihov izgled spominja na obliko zarez v platnih. Npr. črka »O« ni okrogla temveč smo jo v zgornjem in spodnjem delu zašilili in tako dodali ostri kot.

Tipografija (torej pisava) v logotipu je zelo ozka, saj tako pridejo do izraza navpične poteze. Pisava je *sans-serifna*, kar pomeni da nima *serifov* (tj. nestrukturalnih podrobnosti oz. dodatkov na koncu črk). Primer *neserifne* pisave je pisava Arial. Večinoma je logotip sestavljen iz majuskul (tj. velikih črk), izjema je zgolj črka »t«, ki je oblikovana kot minuskula (tj. mala črka). Tak način smo izbrali zaradi vizualnega izgleda, saj je pri mali črki »t« zgornji del ožji in v sklopu celotne besede deluje bolj uravnoteženo. Zaradi podvojenosti črke »T« smo vodoravni potezi združili v eno in s tem poudarili videz zarezanosti.



Slika 12: osnutka logotipa in primerjava različice z vodoravno potezo ali brez nje

Sprva smo oblikovali linearno pisavo, kar pomeni, da je poteza ves čas enake debeline. Kasneje smo se odločili za več-debelinsko pisavo. Osnovna poteza je oblikovana tako, da bi bila čim bolj podobna zarezam v platnih Lucia Fontane.



Slika 13: pregled različnih osnutkov logotipa - razlika v osnovni potezi, ki je pri levem linearna pri desnem pa večdebelinska.

Zaradi raznolike rabe logotipa, od velikosti nekaj milimetrov v odtisu na ročki očal do velikosti plakatov, smo oblikovali dve različici, ki se med seboj razlikujeta v delitvi besed. Primarna postavitev logotipa je v dveh vrsticah, ki ju med seboj loči vodoravna poteza, ki deluje kot protiutež ozki pisavi in pripomore k lažji čitljivosti, saj vodi oko od črke do črke. Hkrati združuje in razdeli posamezni besedi med sabo.

Poleg tega vodoravna poteza ponazarja tudi drug pomen, ki ga ima besedna zveza *concetto spaziale*: predstavlja prostorski koncept, in sicer ločuje osnovna prostorska pojma spodaj in zgoraj.

Sprva je vodoravna poteza imela dodano senco, ki je ustvarjala vtis tridimenzionalnosti, ki je edinstvena zarezam Fontane. Vendar smo se je v kasnejših različicah znebili, ker brez nje logotip deluje bolj izčiščeno in elegantno.



Slika 14: pregled osnutka logotipa pri različnih velikostih

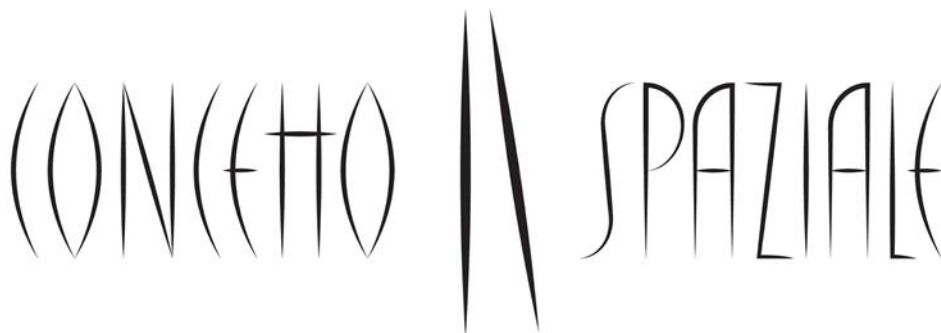
4.2. ELEMENTI CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE ZNAMKE CONCETTO SPAZIALE

Celostna grafična podoba vsebuje prikaz različnih verzij logotipa, napotke in priporočila za pravilno rabo le tega. Poleg tega vsebuje tudi različne osnutke promocijskega materiala, ki bi spremljal predstavitev nove linije očal pod znamko Concetto spaziale

a. Logotip *Concetto Spaziale*: **primarna postavitev**

Pri primarni postavitvi sta besedi *CONCETTO* in *SPAZIALE* postavljeni ena nad drugo in sredinsko poravnani, loči ju vodoravna poteza.

Primarna konfiguracija: Elementov logotipa se ne sme ločevati. Uporabljati se mora originalen logotip, kar pomeni, da ga ne smemo prerisovati, skenirati ali modificirati. Primarno se uporablja v pozitivu. Ta konfiguracija se uporablja na vseh materialih.

b. Logotip *Concetto Spaziale*: **sekundarna postavitev**

Pri sekundarni postavitvi sta besedi *CONCETTO* in *SPAZIALE* postavljeni ena za drugo, vmes ju ločita dve navpični potezi. Leva poteza je popolnoma navpična pod kotom 90 stopinj glede na napis, medtem je desna za 5 stopinj zasukana v nasprotni smeri urinega kazalca v primerjavi z levo.

Sekundarna konfiguracija: Takšno konfiguracijo logotipa uporabljamo v vseh primerih, kjer je površina omejena z drugimi elementi oz. kjer zaradi velikosti upodobljenega materiala ne moremo uporabiti primarnega logotipa. Primer take uporabe je na ročki očal. Taka verzija logotipa je priporočena tudi v primerih, ko zaradi oblikovnih in vizualnih elementov sekundarna verzija logotipa bolj ustreza in se sklada z oblikovanjem.

c. Logotip *Concetto Spaziale*: **negativna verzija**



Negativna verzija logotipa je bela različica logotipa. Uporabimo jo lahko, če je ozadje kamor hočemo upodobiti logotip pretemno in zato ne moremo uporabiti črne različice.

d. Mreža logotipa in osnovni prostor okoli logotipa



Razmerja črk in njihove medsebojne korelacije izhajajo iz črk samih in so zasnovana tako, da logotip deluje čim bolj enakomerno in uravnoteženo. S tem je dosežena dobra čitljivost in berljivost logotipa pri različnih velikostih.



Minimalen prazen prostor okoli napisa, ki ga je potrebno upoštevati, je pas širine enote A v vse smeri, ki je enaka širini črke O, iz katere izhajajo tudi druga razmerja v logotipu. Sredinska zareza sega v prazen prostor za A/2 na vsaki strani, zato dejanski prostor okoli logotipa je enota A v višino in A/2 v širino.

Priporočeno je vsekakor več praznega prostora okoli logotipa, vendar je ta mera minimalna potreba za razločnost logotipa.

e. Prepovedane oblike logotipa

Zaradi ohranjanja konsistence in prepoznavnosti je pomembno, da se pri uporabi logotipa ne krši določenih pravil, ki se neposredno nanašajo na postavitev in naklon logotipa. Prav tako logotipa ne smemo spreminjati, ga ožati ali širiti ali kako drugače deformirati. To velja tako za primarno in kot za sekundarno obliko logotipa.



~~CONCETTO // SPAZIALE~~

~~CONCETTO // SPAZIALE~~

~~CONCETTO // SPAZIALE~~

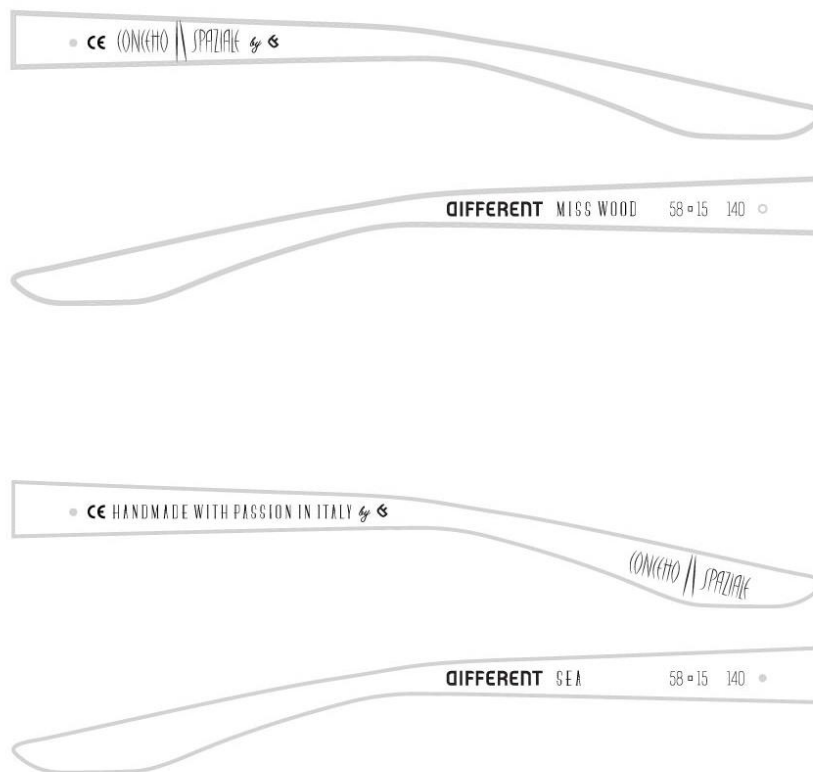
~~CONCETTO // SPAZIALE~~

~~CONCETTO // SPAZIALE~~

~~CONCETTO // SPAZIALE~~

5. PRIMER UPORABE LOGOTIPA NA ROČKI OČAL

Pogosta uporaba in upodobitev logotipa na material, ki ne spada med tiskane ali digitalne medije in je zaradi svoje velikosti precej specifična, je ročka očal. Zato je v nadaljevanju pripravljen primer aplikacije logotipa na ročko očal.



Slika 15: postavitve napisov na ročki očal

Primer sekundarne postavitve logotipa na notranjo stran ročke, kjer so navadno napisi in specifikacije očal. Logotip je čitljiv tudi pri majhni velikosti. Najmanjša predvidena velikost je višina črk 4 milimetre, pri čemer velja upoštevati, da sredinske poteze segajo nad in pod črkovni pas.

Predvideni sta dve postavitvi logotipa na samo ročko, in sicer obe na notranji strani, ena na začetku in druga na koncu ročke.

6. PROMOCIJSKI MATERIAL

Oblikovanje osnutkov reklamnega materiala so navdahnili konkretna dela Lucia Fontane in predstavljajo glavne značilnosti le-teh. Zato je bil primeren minimalističen pristop k oblikovanju osnutkov. Gre za monokromatično ozadje pri katerem je bila barva izbirana na podlagi Fontaninih del.



Concetto spaziale, Ellisse, 1967
Lacquered wood, 173 x 72 cm
Brussels, Galerie Françoise Mayer

Na levi je predlog oblikovanja plakata, na desni pa je slika Fontaninega dela¹⁶, ki je bila vzeta kot navdih. Predlog oblikovanja je pokončna različica, pri katerem lahko barvo ozadja poljubno spreminjamo. Za rumeno-črno kombinacijo smo se odločili tudi zato, ker je uporabljena že znotraj znamke Different¹⁷.

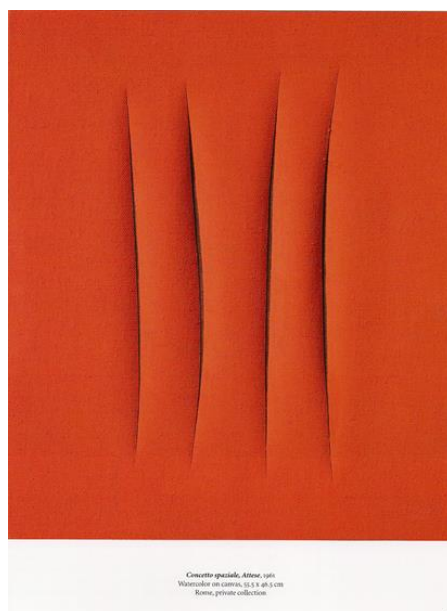
¹⁶ Hess, Lucio Fontana 1899-1968 »A New Fact in Sculpture« (2006).

¹⁷ Different je znamka pod katero se prodajajo izdelki podjetja D.I.F.F.

Elementi oblikovanja so logotip *Concetto Spaziale* in logotip *Different*¹⁸ ter zapis, da gre za novo kolekcijo.



Podobne značilnosti najdemo tudi v tej verziji, s tem da gre tukaj za ležečo različico. Pri obeh je napis NEW COLLECTION FROM DIFFERENT, pri katerem je z negativnim prostorom ustvarjen videz zareze, ki poteka vodoravno po črkah.



¹⁸ Logotip Different je sestavljen iz znaka in napisa Different in je viden v spodnjem robu obeh variacij reklamnega materiala.

Pripravili smo tudi predloge reklamnega materiala, ki vključuje fotografije. Fotografija je vključena tako, da se razkriva skozi zareze, ki potekajo na sicer enobarvnem ozadju. Oblikovanje je še vedno minimalistično s poudarkom na kompoziciji in barvi.

Uporabljene so fotografije že obstoječih modelov očal podjetja D.I.F.F. pod znamko Different.



Barve ozadij takih oblikovnih rešitev lahko poljubno spreminjamo, da sovpadajo s fotografijo, modeli očal in tudi barvno paleto Fontaninih del.



F. PRAVNA ANALIZA

V tem delu poročila sledi pravna analiza registracije znamke *Concetto Spaziale*. Poglavje je razdeljeno v štiri sklope, ki se ukvarjajo s štirimi ključnimi pravnimi vidiki, ki jih je potrebno upoštevati za učinkovito registracijo in prodajo izdelka, ob hkratni zagotovitvi varstva pravic intelektualne lastnine. V tem delu bodo najprej pojasnjene različne možnosti glede postopka registracije blagovne znamke [1.]. V nadaljevanju bo sledila materialna oz. vsebinska presoja registrabilnosti želene blagovne znamke v luči možnih zavrnitvenih razlogov [2.]. Nato bodo pojasnjeni avtorskopравни vidiki, ki so relevantni zaradi specifičnih značilnosti projekta [3.]. Na koncu sledijo pojasnila izbranih upravnopravnih in pogodbenih vidikov izvedbe projekta, upoštevajoč značilnosti produkta [4.].

1. POSTOPEK REGISTRACIJE ZNAMKE

Varstvo znamke v ZDA je mogoče doseči na dva načina. Znamko je mogoče registrirati preko sistema za mednarodno registracijo znamk, t.i. Madridskega sistema, ki ga vodi Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (*World Intellectual Property Organisation*, v nadaljevanju: *WIPO*) [1.1.]. Registracija znamke preko mednarodnega sistema mora temeljiti na osnovi registraciji znamke oz. prijavi osnovne registracije znamke na enem izmed nacionalnih uradov, zato je predstavljen tudi postopek registracije znamke pred Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljevanju: *UIL*) [1.2.]. Znamko pa je mogoče registrirati tudi neposredno pri nacionalnem uradu ZDA (*United States Patent and Trademark Office*, v nadaljevanju: *USPTO*) [1.3.]. V zaključnem delu razdelka je predstavljen še pomen pridobitve prednostne pravice po Pariški konvenciji [1.4.].

1.1. MADRIDSKI SISTEM: REGISTRACIJA BLAGOVNE ZNAMKE PREKO SISTEMA ZA MEDNARODNO REGISTRACIJO

1.1.1. Pravna podlaga

Madridski sistem je sistem mednarodne zaščite blagovne znamke. Delovanje tega sistema omogočata naslednja mednarodno pravna akta:

- Madridski aranžma o mednarodnem registriranju znamk (Uradni list SFRJ-MP, št. 2/1974, Uradni list RS št. 24/1992, Uradni list RS-MP, št. 9/1992, št. 3/2007) in
- Protokol k Madridskemu sporazumu o mednarodnem registriranju znamk (Uradni list RS-MP, št. 21/1997).

Madridski aranžma ali Madridski sporazum o mednarodnem registriranju znamk je mednarodnopravni akt (v nadaljevanju: *Madridski sporazum*), ki je bil sprejet leta 1981 in je v veljavi od leta 1982. Z njim se je

vzpostavila t.i. Madridska unija, v okviru katere lahko pripadniki vsake države pogodbenice v vseh drugih državah pogodbenicah zagotovijo varstvo svojih znamk, ki jih uporabljajo za proizvode in storitve, registrirane v državi izvora¹⁹. Navedene znamke s posredovanjem administracije države izvora registrirajo pri Mednarodnem uradu za intelektualno lastnino (*International Bureau*, v nadaljevanju: *Mednarodni urad*) iz konvencije o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino.

Madridski sporazum je bil kasneje dopolnjen s Protokolom k Madridskemu sporazumu o mednarodnem registriranju znamk (v nadaljevanju: *Madridski protokol ali Protokol*), z namenom odprave nekaterih pomanjkljivosti Madridskega sporazuma.²⁰

1.1.1.1. Glavne razlike med Madridskim sporazumom in Protokolom²¹

Madridski protokol je bil sprejet, da bi odpravil nekatere pomanjkljivosti Madridskega sporazuma in je prinesel naslednje inovacije:

- Prijavitelj lahko opre svojo zahtevo za registracijo blagovne znamke na podlagi poprej vložene nacionalne prijave za registracijo znamke, torej z mednarodno registracijo znamke ni potrebno čakati do uspešne registracije znamke pred nacionalnim uradom.
- Podaljšala se je doba, v kateri lahko nacionalni urad obvesti Mednarodni urad, da zadevni znamki ne priznava varstva na svojem ozemlju. Z 12 mesecev se je ta doba podaljšala na 18 mesecev (oz. lahko tudi dlje, če je podlaga za nasprotovanje urada ugovor zoper registracijo).
- Nacionalni uradi lahko zaračunavajo višje pristojbine po Protokolu kot po Madridskem sporazumu. Torej prijavitelji lahko pričakujejo, da bodo pristojbine višje v kolikor podajo prijavo na podlagi Protokola.
- Prijave za registracijo znamke, ki so vložene pod Protokolom, so lahko vložene v angleškem, francoskem in španskem jeziku, medtem ko so prijave za registracijo znamke pod Madridskim sporazumom lahko vložene le v francoskem jeziku.
- V kolikor je v prvih petih letih od vložitve prijave za mednarodno registracijo znamke, mednarodna registracija ali nacionalna registracija znamke na podlagi katere je izdana mednarodna registracija znamke zavrnjena, umaknjena ali ukinjena, lahko mednarodna registracija in povezane prijave konvertirajo v nacionalno prijavo in ohranijo prednostni vrstni red mednarodne registracije. Pod Madridskim sporazumom to ni mogoče.

¹⁹ Madridski sporazum ima 36 držav podpisnic, Lista držav podpisnic Madridskega sporazuma WIPO, URL: http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=3.

²⁰ Madridski protokol ima 94 držav podpisnic, Lista držav podpisnic Madridskega protokola, URL: http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?country_id=ALL&start_year=ANY&end_year=ANY&search_what=C&treaty_id=8.

²¹ WIPO, Objectives, Main Features, Advantages (2012), str. 15.

- Protokol omogoča, da so podpisnice tudi medvladne organizacije. Evropska Unija je podpisnica Protokola, kar omogoča, da se preko mednarodne registracije znamke pridobi zaščita znamke CTM.

1.1.1.2. Madridski sistem

Oba pravna akta tako Madridski sporazum in pa Madridski protokol tvorita t.i. Madridski sistem za mednarodno registriranje znamke. Madridski sistem upravlja Mednarodni urad za intelektualno lastnino Svetovne organizacije za intelektualno lastnino v Ženevi, Švica.

Članice Madridskega sporazuma in Madridskega protokola tvorijo t.i. Madridsko unijo, ki je posebna unija v pomenu člena 19. Pariške konvencije. Vsak član Madridske unije je tudi član Skupščine (*Assembly*), ki skrbi za program in proračun Unije in sprejem in modifikacijo pravil, vključno z določitvijo pristojbin za Madridski sistem.

Prijavitelji lahko na podlagi Madridskega sporazuma in Protokola zagotovijo varstvo svojih znamk s posredovanjem Urada RS za intelektualno lastnino (UIL) v vseh državah pogodbenicah, kot tudi na območju Evropske unije.

Lastnosti mednarodne registracije:²²

1. Omogoča **zaščito znamk** (blagovne in storitvene znamke).
2. Mednarodna registracija znamke je **skupek nacionalnih registracij**, ki jih prijavitelj lahko obnavlja ali spreminja z enim samim postopkom preko Mednarodnega urada. V kolikor bi si prijavitelj želel spremembe znamke le v nekaterih državah podpisnicah je Madridski sistem dovolj fleksibilen in omogoča tudi tako spremembo.

1.1.2. Postopek mednarodne registracije znamke

1.1.2.1. Vložnik zahteve za mednarodno registracijo znamke

Zahtevo za mednarodno registracijo lahko v državi podpisnici vloži tisti, ki ima v tej državi podpisnici resno in dejansko podjetje ali stalno prebivališče ali njeno državljanstvo.

Zahtevo za spremembo mednarodne znamke lahko vloži tisti, ki je pri Mednarodnem uradu vpisan kot imetnik znamke.

²² WIPO, Guide to the International Registration of Marks, str. A1-A7.

1.1.2.2. Prijava za mednarodno registracijo znamke oz. mednarodna prijava

1.1.2.2.1. Vsebinske in oblikovne zahteve Mednarodne prijave²³

Pogoj za pridobitev mednarodne registracije je poprejšnja vložitev prijave za registracijo znamke ali registracija le-te na enem izmed **nacionalnih uradov**. Mednarodna prijava mora biti vložena na Mednarodni urad preko nacionalnega urada, pri katerem je vložena osnovna prijava za registracijo znamke ali pri katerem je osnovna znamka registrirana (v nadaljevanju: *Urad izvora*). Mednarodna prijava, ki bi bila naslovljena direktno na Mednarodni urad s strani prijavitelja, ni obravnavana in je vrnjena pošiljatelju.

Mednarodna prijava je lahko vložena v **angleškem, francoskem ali španskem** jeziku. Mednarodna prijava, ki ni vložena v enem izmed naštetih jezikov, ni obravnavana in je vrnjena pošiljatelju.

Mednarodna prijava mora biti predložena na **ustreznem obrazcu**. Vsaka mednarodna prijava, vložena po Madridskem sporazumu, mora biti predložena na obrazcu **MM1**. Vsaka mednarodna prijava, vložena po Protokolu, mora biti predložena na obrazcu **MM2**. Vsaka mednarodna prijava, vložena po Madridskem sporazumu in Protokolu, mora biti predložena na obrazcu **MM3**. Prijava za mednarodno registracijo znamke vložena prek UIL za zahtevo varstva v ZDA, mora biti predložena na Obrazcu **MM2** (glej priložo: Obrazec MM2).

Mednarodna prijava mora biti identična osnovni registraciji in osnovni prijavi. Vsebovati mora **seznam vseh izdelkov in storitev** za katero se zasleduje varstvo, in če je možno, ustrezen razred ali razrede po klasifikaciji (v nadaljevanju: *Nicejska klasifikacija*), sprejeti z Nicejskim sporazumom o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev za registracijo znamk²⁴ (v nadaljevanju: *Nicejski sporazum*).

V mednarodni prijavi se lahko uveljavlja prednostna pravica iz 4. člena Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine²⁵ (v nadaljevanju: *Pariška konvencija*) ali od dneva vložitve prijave pri Uradu izvora ali od dneva vložitve prijave pri uradu katerekoli druge države podpisnice Pariške konvencije (več v razdelku 1.5.).

Prijava mora vsebovati označbo, za katere podpisnice Madridskega sporazuma oz. Protokola naj se znamka zavaruje. Če je država Urada izvora podpisnica samo Madridskega sporazuma in ne Protokola, se lahko vloži zahteva za zaščito samo v državi, ki je tudi podpisnica Madridskega sporazuma. Če je država Urada izvora podpisnica samo Protokola in ne Madridskega sporazuma, se lahko vloži zahteva za zaščito samo v državi, ki je tudi podpisnica Protokola.

²³ WIPO, Guide to the International Registration of Marks, str. B.II.6 – B.II.22.

²⁴ Nicejski aranžma o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk, Uradni list SFRJ-MP, št. 51/1974, Uradni list RS št. 24/1992, Uradni list RS-MP, št. 9/1992, št. 3/20.

²⁵ Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine, Uradni list SFRJ-MP, št. 5/1974, št. 7/1986, Uradni list RS št. 24/1992, Uradni list RS-MP, št. 9/1992, št. 3/2007.

Prijava za mednarodno registracijo znamke, vložena prek UIL za zahtevo varstva v ZDA, se presoja po Madridskemu protokolu. Razlog temu je, da se prijava za mednarodno registracijo presoja po Protokolu, v kolikor sta država izvora (v našem primeru Slovenija) in zadevna država (v našem primeru ZDA) obe podpisnici Protokola.

Datum mednarodne registracije je datum prejema mednarodne prijave na uradu izvora, če Mednarodni urad prejme mednarodno prijavo v dveh mesecih od tega datuma. Če je v tem roku ne prejme, je datum mednarodne prijave datum, ko jo je Mednarodni urad prejel.

1.1.2.2.2. »Preuranjena« prijava

Medtem ko prijava mednarodne registracije, ki se presoja po Madridskem sporazumu, lahko temelji le na osnovi že registrirane osnovne znamke, pa prijava mednarodne registracije, ki se presoja izključno po Madridskem protokolu, lahko temelji ali na osnovi že registrirane osnovne znamke pri Uradu izvora ali pa na podlagi vložitve prijave za registracijo osnovne znamke pri Uradu izvora.²⁶ Posledica tega je, da ohrani datum vložitve prijave na dan prejema prijave na Uradu izvora.

Prijava za mednarodno registracijo znamke vložena prek UIL za zahtevo varstva v ZDA, se lahko vloži že na podlagi prijave znamke pri UIL.

1.1.2.2.3. Nepravilnosti v prijavi

V primeru vložitve nepopolne prijave za mednarodno registracijo znamke Mednarodni urad o nepravilnostih v zahtevi obvesti prijavitelja ter Urad izvora. V roku treh mesecev morajo biti neskladja odpravljena, drugače se prijava šteje za umaknjeno. V kolikor klasifikacija razredov v mednarodni prijavi ni podana ali je pomanjkljiva, Mednarodni urad razvrsti proizvode in storitve v ustrezne razrede omenjene klasifikacije.

1.1.2.3. Potek postopka mednarodne registracije

Postopek za mednarodno registracijo znamke poteka v treh fazah.

1.1.2.3.1. Postopek pred Uradom izvora

Mednarodna prijava se vloži s posredovanjem Urada izvora. Urad izvora potrdi, da podatki v mednarodni prijavi v času potrditve ustrezajo, odvisno od primera, podatkom iz osnovne prijave ali osnovne registracije. Urad izvora navede pri osnovni prijavi datum in številko prijave ali pri osnovni registraciji datum in številko registracije kot tudi datum in številko prijave, iz katere osnovna registracija izhaja. Urad izvora navede tudi datum mednarodne prijave.²⁷

²⁶ WIPO, Guide to the International Registration of Marks, str. B.II.25.

²⁷ WIPO, Guide to the International Registration of Marks, str. B.II.1-B.II.7.

1.1.2.3.2. Postopek pred mednarodnim uradom

Mednarodni urad vsebinsko ne presoja prijave, opravi le presojo procesnih predpostavk po Protokolu. V sodelovanju z Uradom izvora opravi presojo glede klasifikacije blaga in storitev po Nicejski konvenciji. V primeru neskladij obvesti prijavitelja in Urad izvora, v roku treh mesecev morajo biti neskladja odpravljena, drugače se prijava zavrže. V kolikor klasifikacija razredov v mednarodni prijavi ni podana, Mednarodni urad razvrsti proizvode in storitve v ustrezne razrede omenjene klasifikacije.²⁸ V kolikor prijava za mednarodno registracijo znamke ustreza zahtevam, se zadevna znamka takoj registrira in objavi v Uradnem listu mednarodnih registracij znamk (*Gazette of International Marks*). Mednarodni urad o tem obvesti državo podpisnico, v kateri je iskana zaščita. V kolikor Urad pogodbenice utemeljeno uporabi pravico zavrnitve varstva znamke na njihovem območju, je to objavljano v Uradnem listu mednarodnih registracij znamk. Mednarodni urad o tem obvesti prijavitelja. Prijavitelj ima na to na voljo enak pritožbeni postopek, kakor če bi bila zavrnjena prijava vložena neposredno pri nacionalnem uradu.

1.1.2.3.3. Postopek pred nacionalnim uradom države, kjer se išče zaščita (v nadaljevanju: Urad pogodbenice ali Zadevni urad)

Urad pogodbenice je obveščen o razširitvi varstva, ki izhaja iz mednarodne registracije, na to pogodbenico s strani Mednarodnega urada.

Urad pogodbenice opravi presojo utemeljenosti varstva znamke, kakor če bi bila zahteva za varstvo znamke vložena direktno pri tem uradu. V kolikor Urad pogodbenice po presoji ugotovi, da ni ovir za priznavanje zaščite znamke na njegovem ozemlju, mora nemudoma obvestiti Mednarodni urad, da priznava razširitev varstva znamke. To obvestilo je objavljeno v Uradnem listu in posredovano nosilcu mednarodne registracije.

Urad pogodbenice ima pravico izjaviti, da v omenjeni pogodbenici ni mogoče priznati varstva znamke, na katero se nanaša ta razširitev. Pod pogojem, da zavrnitev temelji na podlagi razlogov, ki bi se uporabili tudi pri znamki, vloženi neposredno pri zadevnem uradu. Zavrnitev mora biti sporočena v roku 12 mesecev od datuma, ko je Mednarodni urad uradno obvestil zadevni urad o razširitvi varstva znamke. Ta rok je lahko tudi 18 mesecev, če se država pogodbenica tako odloči. Vsak urad, ki Mednarodnega urada v omenjenem roku ne obvesti uradno o začasni ali dokončni zavrnitvi izgubi to pravico.

USPTO mora obvestiti Mednarodni urad o zavrnitvi podelitve varstva na njegovem ozemlju v 18 mesecih od dneva, ko ga je Mednarodni urad obvestil o širitvi varstva na njegovo območje, sicer ne more več nasprotovati.

²⁸ WIPO, Guide to the International Registration of Marks, str. B.II.23-B.II.32.

Prijavitelj ima enaka pravna sredstva, kot če bi znamko prijavil neposredno pri zadevnem uradu. Torej, nadaljnji pritožbeni postopek se odvija samo med Uradom pogodbenice in prijaviteljem. Mora pa Urad pogodbenice po pravnomočnem končanju postopka obvestiti Mednarodni urad o: ali dokončni zavrnitvi varstva ali pa o delnem ali celotnem priznanju varstva znamke. To obvestilo je objavljeno v Uradnem listu in posredovano nosilcu mednarodne registracije.

1.1.2.4. Učinki mednarodne registracije znamke

Mednarodna registracija znamke ima na ozemlju države pogodbenice, v kateri je bila iskana zaščita znamke, **enake učinke** kot če bi bila zahteva za varstvo znamke vložena in odobrena direktno pred nacionalnim uradom te države pogodbenice.

Mednarodna registracija znamke je torej ekvivalentna **skupku nacionalnih registracij znamke**. Ne glede na to da, se lahko varstvo znamke pridobi v več državah pogodbenicah samo z eno prijavo in registracijo, pa to **varstvo ni medsebojno odvisno**.²⁹

Zavrnitev zaščite znamke v eni državi pogodbenici ne vpliva na varstvo znamke v drugi državi pogodbenici. Torej varstvo znamke je lahko zavrnjeno ali priznано v omejenem obsegu le v nekaterih državah pogodbenicah in to ne vpliva na zaščito znamke v drugih državah pogodbenicah. Enako velja, če je registracija znamke v eni državi pogodbenici odpovedana, izbrisana ali razveljavljena. Že na tej točki velja opozoriti, da to ne velja, v kolikor je osnovna registracija znamke, na kateri temelji mednarodna registracija znamke odpovedana, izbrisana ali razveljavljena (*glej razdelek: 1.1.2.5.*). Smiselno enako velja za prenos imetništva mednarodne registracije znamke. Tudi ukrepi pri kršitvah znamke se morajo sprožiti v vsaki državi pogodbenici posebej.

1.1.2.5. Odvisnost mednarodne registracije znamke od osnovne prijave ali registracije znamke

»Na varstvo, ki izhaja iz mednarodne registracije, ne glede na to, ali je bila prenesena ali ne, se ne bo več mogoče sklicevati, če je bila pred iztekom petih let od dneva mednarodne registracije osnovna prijava ali registracija, ki iz nje izhaja, ali osnovna registracija, odvisno od primera, umaknjena, če je prenehala ali je bila odpovedana ali je bila glede nje sprejeta dokončna odločitev o zavrnitvi, preklicu, izbrisu ali razveljavitvi glede na vse ali le nekatere proizvode in storitve, naštetе v mednarodni registraciji.«³⁰

Za obdobje petih let od datuma mednarodne registracije znamke, je torej mednarodna registracija znamke **odvisna od osnovne prijave ali osnovne registracije znamke** na Uradu izvora. Na varstvo znamke, ki izhaja iz mednarodne registracije, se ni mogoče več sklicevati v obsegu, v katerem je bila osnovna registracija preklicana, izbrisana ali razveljavljena s strani Urada izvora ali sodišča, prostovoljno odpovedana ali ne obnovljena v obdobju prvih petih let od datuma mednarodne registracije znamke.

²⁹ WIPO, Guide to the International Registration of Marks, str. B.II.33-B.II.36.

³⁰ 3. odstavek 6. člena Madridskega protokola.

Kadar mednarodna registracija temelji na podlagi osnovne prijave, se na varstvo iz mednarodne registracije ni mogoče več sklicevati, če je bila osnovna prijava zavrnjena ali umaknjena v omenjenem petletnem roku.³¹

Po izteku petih let od datuma mednarodne registracije postane taka registracija neodvisna od osnovne prijave ali registracije, razen v nekaterih primerih³².

Ukinitve varstva iz mednarodne registracije je objavljena v Uradnem listu mednarodnih registracij znamk, Mednarodni urad pa o tem obvesti Zadevne urade držav pogodbenic.

Imetnik mednarodne registracije znamke lahko v treh mesecih od omenjene ukinitve varstva vloži zahtevo za registracijo znamke na nacionalnem uradu države pogodbenice in taka prijava se obravnava kot da bi bila vložena z datumom mednarodne registracije znamke. To možnost imajo samo tisti, ki jim je bila prejšnja mednarodna registracija podeljena pod Protokolom. Madridski sporazum tega ne omogoča. Vložnik prijave za mednarodno registracijo znamke, ki je vložena prek UIL ima tako možnost pred USPTO.

1.1.2.6. »Ozemeljska razširitev« varstva iz mednarodne registracije

Madridski sistem omogoča tudi naknadno razširitev varstva, ki izhaja iz mednarodne registracije na ozemlje države pogodbenice, v kateri s prijavo za mednarodno registracijo zaščita ni bila iskana.

Imetnik mednarodne registracije mora vložiti zahtevo za ozemeljsko razširitev na obrazcu MM4 (*glej prilogo: Obrazec MM4*). Tudi v času vložitve zahteve za ozemeljsko razširitev mora izpolnjevati pogoj, da ima v tisti državi podpisnici Madridskega sporazuma ali Madridskega Protokola v kateri vlaga zahtevo, resno in dejansko podjetje ali stalno prebivališče ali njeno državljanstvo. Tudi za ozemeljsko razširitev veljajo vse omejitve navedene za prijavo mednarodne registracije (*glej razdelek: 1.1.2.2.*).

Zahteva za ozemeljsko razširitev se lahko posreduje Mednarodnemu uradu preko Urada izvora, enako kot prijava za mednarodno registracijo. Lahko pa se zahteva za ozemeljsko razširitev pošlje direktno na Mednarodni urad v Ženevi:

→ po pošti na naslov:

**World Intellectual Property Organization
34, chemin des Colombettes, P.O. Box 18
1211 Geneva 20, Switzerland**

→ ali po telefaksu na: ++41 22 740 1429

³¹ WIPO, Guide to the International Registration of Marks, str. B.II.90-B.II.98.

³² 6. člen Madridskega protokola.

→ ali po e-pošti na: **intreg.mail@wipo.int**

Datum ozemeljske razširitve mednarodne registracije je datum prejema zahteve za ozemeljsko razširitev na Mednarodnem uradu, če je bila zahteva poslana direktno oz. datum prejema zahteve na Uradu izvora, če Mednarodni urad prejme mednarodno prijavo v dveh mesecih od tega datuma. Če je v tem roku ne prejme, je datum ozemeljske razširitve datum, ko jo je Mednarodni urad prejel.³³

Ozemeljska razširitev preneha veljati s prenehanjem mednarodne registracije, na katero se nanaša. Torej v kolikor imetnik mednarodne registracije, po treh letih te registracije, vloži zahtevo za ozemeljsko razširitev na tretjo državo pogodbenico, to varstvo velja samo 7 let in ne 10 let, kolikor je doba mednarodne registracije.

1.1.2.7. Trajanje veljavnosti mednarodne registracije

Posamezna znamka se registrira pri Mednarodnem uradu za **deset let** z možnostjo obnovitve.

1.1.2.8. Podaljšanje mednarodne registracije

Vsako mednarodno registracijo je možno podaljšati za obdobje **deset let** od izteka predhodnega obdobja zgolj s plačilom osnovne pristojbine. Ob podaljšanju niso možne nobene spremembe glede na zadnje stanje mednarodne registracije. Šest mesecev pred iztekom varstvenega roka Mednarodni urad neuradno spomni nosilca mednarodne registracije in njegovega morebitnega zastopnika na točen datum izteka tega roka.³⁴

Zahteva za podaljšanje registracije mora biti vložena na predpisanem Obrazcu **MM11** (glej prilogo: Obrazec MM11).

1.1.2.9. Mednarodne pristojbine³⁵

Mednarodne pristojbine za pridobitev mednarodne registracije so določene z Mednarodnim pravilnikom za izvajanje mednarodne registracije³⁶ (glej prilogo: Mednarodne pristojbine) in se vnaprej plačujejo v švicarskih frankih na račun Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO): IBAN: CH51 0483 5048 7080 8100 0 pri Crédit Suisse, CH-1211 Genève 70, Swift/BIC: CRESCHZZ80A.

³³ WIPO, Guide to the International Registration of Marks, str. B.II.50-B.II.62.

³⁴ WIPO, Guide to the International Registration of Marks, str. B.II.83-B.II.89.

³⁵ Mednarodne pristojbine so računan v skladu z interesi družbe D.I.F.F. d.o.o. Podjetja si lahko pri izračunu mednarodnih pristojbin pomagajo s Kalkulatorjem mednarodnih pristojbin, dostopnim na: URL: <http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp>. Slovenija ne spada med države pri katerih lahko podjetja zaprosijo za znižane pristojbine mednarodne registracije. Glej: WIPO, Reduction of Fees for International Applications Originating from Least Developed Countries (2015), str. 1.

³⁶ Common Regulations under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement - WIPO (1996).

Mednarodna pristojbina je sestavljena iz:

→ **Osnovne pristojbine**

Črno-beli znak je 653 CHF,

Barvni znak 903 CHF

→ **Suplementarne pristojbine**

Za vsaka državo pogodbenico, v kateri se zahteva varstvo: 100 CHF po državi³⁷, če gre za državo članico Sporazuma in Protokola, medtem ko se za državo, ki je članica le Protokola, uporabljajo posebne višje tarife.

→ **Komplementarne pristojbine**

Glede na število razredov, za katere se zahteva varstvo: do vključno treh razredov ni komplementarne pristojbine, za vsak naslednji razred pa znaša 100 CHF³⁸, medtem ko za države, ki so članice le Protokola, veljajo posebne tarife.

Dopolnilne pristojbine (suplementarne in kompletmentarne) si lahko podpisnice Madridskega protokola določijo kot enotno individualno dopolnilno pristojbino³⁹, ki je drugačna od predpisane suplementarne ali komplementarne pristojbine. Za registracijo znamke preko Madridskega sistema za ozemlje ZDA je tako potrebno poleg osnovne pristojbine, ki znaša 653 CHF, odšteti še 301 CHF za vsak razred, za tri razrede torej 903 CHF. Za registracijo znamke preko Madridskega sistema za ozemlje EU pa je poleg osnovne pristojbine, ki znaša 653 CHF, odšteti še individualno dopolnilno pristojbino 1.111 CHF za tri razrede ter 192 CHF za vsak dodaten razred.

Mednarodna pristojbina za ozemeljsko razširitev varstva:

→ **Osnovna pristojbina**

Črno-beli in barvni znak: 300 CHF,

→ **Suplementarne pristojbine**

Za vsaka državo pogodbenico, v kateri se zahteva varstvo: 100 CHF po državi⁴⁰, če gre za državo članico Sporazuma in Protokola, medtem ko se za državo, ki je članica le Protokola, uporabljajo posebne višje tarife.

→ **Komplementarne pristojbine**

³⁷ Velja tudi za Nemčijo in Francijo.

³⁸ Velja tudi za Nemčijo in Francijo.

³⁹ Seznam vseh individualnih dopolnilnih pristojb in je dostopen na:

URL: http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/ind_taxes.html.

⁴⁰ Velja tudi za Nemčijo in Francijo.

Glede na število razredov, za katere se zahteva varstvo: do vključno treh razredov ni komplementarne pristojbine, za vsak naslednji razred pa znaša 100 CHF⁴¹, medtem ko za države, ki so članice le Protokola, veljajo posebne tarife.

Za ozemeljsko razširitev varstva mednarodne registracija na ozemlje EU znaša pristojbina 1.212 CHF za tri razrede. Za ozemeljsko razširitev varstva mednarodne registracija na ozemlje Nemčije (enako velja za Francijo) znaša pristojbina 400 CHF. Za ozemeljsko razširitev varstva mednarodne registracija na ozemlje Velike Britanije znaša pristojbina 708 CHF za tri razrede.

1.1.3. Prednosti Madridskega sistema

Največja prednost Madridskega sistema je **poenostavljen postopek registracije znamke**, saj omogoča izogib formalnim postopkom pri posameznih nacionalnih uradih ter izogib plačevanju pristojbin v vsaki državi posebej. Madridski sistem namreč vložniku omogoča, da poda samo eno prijavo v enem jeziku in plača eno pristojbino za registracijo znamke na ozemljih več držav članic Madridske Unije. Velika prednost Madridskega sistema je, da pri vložitvi prijave za mednarodno registracijo **ne zahteva obveznega zastopanja po registriranih zastopnikih**, medtem ko veliko nacionalnih uradov zahteva obvezno zastopanje. Naslednja velika prednost Madridskega sistema je tudi v tem, da ima Zadevni urad omejeno obdobje v katerem lahko zavrne mednarodno registracijo znamke na svojem ozemlju. V kolikor Zadevni urad v roku 12 oz. 18 mesecev Mednarodnemu uradu ne sporoči zavrnitve varstva, je znamka varovana. Prednost Madridskega je tudi v enostavnejšem spreminjanju podatkov mednarodne registracije znamke, kot so ime in naslov nosilca upravičenj, lastništvo znamke. Prav tako Madridski sistem zahteva samo **en postopek obnove mednarodne registracije znamke**, na območjih vseh držav pogodbenice pri katerih je registrirana mednarodna znamka.⁴²

Velika prednost Madridskega sistema je tudi v tem, da dovoljuje **naknadno razširitev varstva** že registrirane mednarodne znamke na ozemlje države pogodbenice, za katero imetnik mednarodno registrirane znamke še ni zahteval varstva.⁴³

Madridski sistem pa ponuja tudi različna spletna orodja, ki pomagajo pri nadzoru registracije znamke, in sicer monitoring statusov mednarodnih registracij znamk (*Madrid Real-time Status* - MRS), preglede profilov mednarodnih registracij znamk (*Madrid Portfolio Manager* - MPM) ter elektronsko obveščanje o spremembah regulacije (*Madrid Electronic Alert* - MEA).⁴⁴

⁴¹ Velja tudi za Nemčijo in Francijo.

⁴² INTA, The Madrid System (2000), str. 8.

⁴³ Ozemeljska razširitev varstva iz mednarodne registracije znamke velja samo dokler velja osnovna mednarodna registracija znamke – torej če je mednarodna znamka stara 5 let, razširitev velja samo 5 let.

⁴⁴ WIPO, Objectives, Main Features, Advantages (2012), str. 15.

1.1.4. Slabosti Madridskega sistema

Največja slabost Madridskega sistema je **odvisnost mednarodne registracije znamke** od osnovne registracije znamke. Prvih pet let je mednarodna registracija znamke odvisna od osnovne registracije znamke pri Uradu izvora. Mednarodna registracija znamke tudi ni uspešna, če osnovna prijava znamke na podlagi katere je vložena mednarodna registracija, ni odobrena.

1.1.5. Posebnosti mednarodne registracije za ozemlje ZDA

1.1.5.1. Posebnosti postopka mednarodne registracije za ozemlje ZDA

USPTO sprejema vloge za registracijo tradicionalnih in netradicionalnih znamk, kot tudi vloge za registracijo kolektivnih in certifikacijskih znamk.

Postopek mednarodne registracije za pridobitev zaščite znamke na ozemlju ZDA odstopa od osnovnega postopka po Madridskem protokolu. *The Lanham Act* za vsak postopek vložitve prijave za zaščito znamke zahteva posebno izjavo o uporabi oz. o nameri uporabe (*Verified statement of intent to use*).

The Lanham Act določa 5 možnosti prijave znamke na ozemlju ZDA. Peta možnost je zahteva za zaščito znamke z razširitvijo varstva z mednarodno registracijo.⁴⁵ V tem primeru se izjava o nameri uporabe poda skupaj s prijavo za mednarodno registracijo znamke na Mednarodni urad.

Posebna izjava o nameri uporabe (*Verified statement of intent to use*) mora zatrjevati:⁴⁶

- Da ima prijavitelj namen uporabiti znamko, za katero išče zaščito, v gospodarstvu ZDA, ki ga Kongres ZDA regulira direktno ali v povezavi z blagom ali storitvami, ki so identificirani v mednarodni prijavi.
- Da ima podpisnik izjave sposobnost dati tako izjavo v imenu prijavitelja oz. imetnika znamke.
- Da podpisnik izjave verjame, da je prijavitelj oz. imetnik upravičen uporabiti znamko v gospodarstvu ZDA, ki ga Kongres ZDA regulira direktno ali v povezavi z blagom ali storitvami, ki so identificirani v mednarodni prijavi.
- Da se podpisnik ne zaveda, da bi katera druga fizična ali pravna oseba imela pravico uporabljati tako ali podobno znamko v gospodarstvu ZDA, ki ga Kongres ZDA regulira direktno ali v povezavi z blagom ali storitvami, ki so identificirani v mednarodni prijavi, ter da bi uporaba znamke, ki jo želi zaščititi prijavitelj povzročila zmedo med potrošniki in jih zavajala.

Posebna izjava o nameri uporabe more biti predložena na Obrazcu **MM18** (glej prilogo: Obrazec MM18).

⁴⁵ §66 *The Lanham Act*.

⁴⁶ USPTO, Rules of Practise & Federal Statutes (2015), str. 26.

Posebnost postopka je tudi v tem, da bo USPTO vedno izdal formalni certifikat, ki potrjuje razširitev varstva na ozemlje ZDA (*Certificate of Extension of Protection*).

Poleg certifikata USPTO imetniku znamke pošlje tudi obvestilo o obveznosti predložitve Izjave o uporabi znamke po preteku petih let od mednarodne registracije (*Declaration of Use/Excusable Nonuse*, glej razdelek: 1.3.3.4.) - vendar odsotnost tega obvestila ne odvezuje imetnika znamke te obveznosti.

Posebnost je torej tudi, da mora imetnik mednarodne registracije za namene vzdrževanja znamke posredovati Izjavo o uporabi znamke (*Declaration of Use/Excusable Nonuse*) USPTO:

- po preteku petih let od registracije mednarodne znamke in pred iztekom šestih let od omenjenega datuma;
- po preteku desetih letih od mednarodne registracije, v roku enega leta;
- po preteku 6 mesecev iz prejšnjih dveh točk, v kolikor imetnik plača posebno pristojbino pri USPTO (višina pristojbine je 100 USD za vsak razred).

V kolikor USPTO v omenjenih rokih ne prejeme predmetne izjave, ukine zaščito znamke na ozemlju ZDA. Za vložitev predmetne prijave USPTO zaračuna 100 USD na razred.

1.1.5.2 Posebnosti vsebinskih zahtev prijave za mednarodno registracijo za ozemlje ZDA

Po Madriskem sistemu Urad pogodbenice opravi presojo utemeljenosti varstva znamke, kakor če bi bila zahteva za varstvo znamke vložena direktno pri tem uradu. USPTO torej presoja utemeljenost prijave za mednarodno registracijo znamke enako kot če bila ta prijava vložena direktno pri USPTO, zato mora mednarodna prijava znamke zadoščati vsem vsebinskim zahtevam pravne ureditve znamke v ZDA.

Pri oblikovanju prijave za mednarodno registracijo je potrebno posebej paziti na naslednje:⁴⁷

1. napačna ali nepopolna navedba državljanstva fizične osebe oz. statusa pravne osebe;
2. napačen ali nepopoln prevod besed ali besed vsebovanih v figurativnih znakih;
3. napačna ali nepopolna navedba barve oz. opisa barve v primeru registracije barvnega znaka;
4. odsotnost soglasja za registracijo imena, portreta ali podpisa še živečega posameznika;
5. uporaba preširokih izrazov za klasifikacijo blaga in storitev;
6. neuspešna poprava preširokih izrazov za klasifikacijo blaga in storitev.

Zgoraj naštetih so najpogostejši razlogi vračanje prijav v dopolnitev in s tem podaljševanje postopka ter za zavrnitev prijave za mednarodno registracijo pred USPTO.

USPTO zahteva, da je v prijavi navedeno državljanstvo vlagatelja; ali, če je vlagatelj pravna oseba, združenje, ali druga organizacija, navedbo pod katerim pravom je ustanovljena.⁴⁸

⁴⁷ WIPO, Tips for Holders of International Registrations Seeking Extension of Protection to the United States of America: Avoiding Provisional Refusals (2009), str. 1-5.

Prijavi za mednarodno registracijo figurativnega znaka ali znaka, ki se registrira v drugi pisavi kot latinici, zahteva USPTO tako prevod v angleščino kot tudi prečrkovanje in fonetični zapis z latinskimi znaki, kako se znamka izgovori.⁴⁹

USPTO zahteva, da je prijavi za mednarodno registracijo barvnega znaka priložen barvni prikaz znaka, navedba barve ter opis, kje se barva pojavlja v znaku. Vlagatelj mora prav tako navesti, da so barve bistvena značilnost znamke. Vse barve v znaku morajo biti navede in opisane, razen če je izrecno pojasnjeno, da katera izmed barv ni bistvena značilnost znamke.⁵⁰

USPTO zahteva, da je prijavi za mednarodno registracijo imena, portreta ali podpisa še živečega posameznika priloženo njegovo soglasje.⁵¹

Kljub temu da so ZDA podpisnice Nicejskega sporazuma in priznavajo razvrstitev razredov po Nicejski klasifikaciji, pa ne priznavajo opisa blaga in storitev⁵². V ameriškem pravnem prostoru se zahteva ožji opis blaga in produktov⁵³.

Ker so ZDA podpisnice Madridskega Protokola, je lahko prijava za mednarodno registracijo znamke za ozemlje ZDA, v kolikor je država Urada izvora tudi podpisnica Madridskega Protokola, vložena na podlagi že uspešne registracije osnovne znamke ali pa na podlagi vložene prijave za osnovno registracijo znamke pri nacionalnem uradu.

1.1.6. Posebnosti mednarodne registracije za ozemlje Evropske Unije

Madridski Protokol omogoča mednarodno registracijo znamke tudi za celotno ozemlje Evropske Unije (v nadaljevanju: EU). Na ozemlju EU je namreč mogoče registrirati samo eno znamko in pridobiti varstvo za to znamko na ozemlju vseh držav članic EU. Prijava mednarodne registracije znamke za ozemlje EU, ki jo pokriva Urad za usklajevanje na notranjem trgu (*Organization for Harmonisation on Internal Market*, v nadaljevanju: OHIM) ima predvsem naslednje tri posebnosti.

Prva posebnost je, da je v prijavi za mednarodno registracijo znamke za varstvo v Evropski Uniji, ki se vloži na splošnem obrazcu **MM2**, potrebno navesti tudi drugi jezik. Ta drugi jezik mora biti eden izmed petih uradnih jezikov OHIM-a. Navedba drugega jezika je relevantna samo glede določitve jezika, v

⁴⁸ Člen 2.32, 37. poglavja zakona *Code of Federal Regulations*.

⁴⁹ Člen 2.61(b), 37. poglavja zakona *Code of Federal Regulations*.

⁵⁰ Člen 2.52(b)(1), 37. poglavja zakona *Code of Federal Regulations*.

⁵¹ Člen 1052(c), 15. poglavja zakona *United States Code*.

⁵² WIPO, *Indication of goods and services: United States of America* (2003), str. 1.

⁵³ Npr.: v razredu 6 Nicejske klasifikacije (kovinski izdelki) bi Mednarodni urad verjetno sprejel samo opis lestev ter sam sklepal, da gre za lestev iz kovine, USPTO ta opis ne bo zadoščal, vendar bi bilo potrebno navesti lestev iz kovine.

katerem lahko nato tretje stranke vlagajo ugovore proti registraciji znamke ter ostale vloge v postopkih pred OHIM.

Druga posebnost pa je, da tudi Madridski sistem omogoča konverzijo registracije mednarodne znamke po vzoru konverzije znamke skupnosti. Sistem znamke skupnosti EU (ang. *Community Trademark system*, v nadaljevanju: *CTM*) namreč omogoča, da kadar registracija CTM znamke ni uspešna, je umaknjena ali ukinjena, lahko vložnik prijave za znamko skupnosti zahteva konverzijo prijave za znamko skupnosti v prijavi za nacionalno registracijo znamke v katerikoli državi članici EU ter s tem ohrani datum vložitve prvotne prijave. Madridski sistem za registracijo znamke to omogoča tako, da lahko vložnik prijave za mednarodno registracijo znamke na ozemlju EU, ki ni uspešna, je umaknjena ali ukinjena, zahteva konverzijo mednarodne prijave znamke v nacionalno pri nacionalnem uradu ene izmed držav članic EU ali pa mu omogoča da vloži zahtevo za ozemeljsko razširitev varstva mednarodne registracije znamke na katerokoli državo članico EU. V obeh primerih vložnik ohrani datum vložitve prvotne prijave.

Zahteva za ozemeljsko razširitev varstva, ki je posledica konverzije mednarodne prijave za registracijo znamke na ozemlju EU mora biti vložena na obrazcu **MM16** (glej prilogo: Obrazec MM16), ki se razlikuje od osnovnega obrazca za vložitev zahteve za ozemeljsko razširitev varstva **MM4** (glej prilogo). Zahteva za ozemeljsko razširitev varstva, ki je posledica konverzije mednarodne prijave za registracijo znamke na ozemlju EU mora biti vložena preko OHIM-a⁵⁴. OHIM preveri ali je bila zahteva vložena v rokih predpisanih za konverzijo prijave znamke skupnosti.

Tretja posebnost je, da mora biti zahteva za priznanje prednostne pravice v zvezi z prijavo mednarodne registracije znamke za ozemlje EU vložena na posebnem Obrazcu **MM17** (glej prilogo: MM17). Razlog je v tem, da kadar je vložena zahteva za priznanje prednostne pravice za ozemlje EU, je taka zahteva posredovana OHIM-u v pregled. OHIM lahko odobri ali zavrne tako zahtevo v skladu z zakonodajo, ki ureja priznanje prednostne pravice pri registraciji znamke skupnosti. Slednja omogoča vlaganje zahtev za priznanje prednostne pravice tudi po že uspešni registraciji znamke skupnosti. Smiselno enako, mora Mednarodni urad posredovati zahtevo za priznanje prednostne pravice v zvezi z prijavo mednarodne registracije znamke za ozemlje EU OHIM-u tudi po koncu postopka mednarodne registracije.

1.1.7. Vložitev zahteve za mednarodno registracijo znamke pri Uradu RS za intelektualno lastnino

Na podlagi Madridskega sporazuma in Madridskega Protokola lahko prijavitelji zagotovijo varstvo svojih znamk, s posredovanjem Urada RS za intelektualno lastnino, v vseh državah pogodbenicah, kot tudi na območju Evropske unije, ki je prav tako članica pogodbe.

⁵⁴ Zahteva se pošlje na naslov: Avenida de Europa, 4, E-03008 Alicante, Španija.

Pogoj za pridobitev mednarodne registracije je poprejšnja vložitev prijave za registracijo znamke ali registracija le-te v Sloveniji.

Zahtevo za mednarodno registracijo lahko vloži tisti, ki ima v RS resno in dejansko podjetje ali stalno prebivališče ali slovensko državljanstvo.

Za mednarodni del postopka, ki poteka med UIL in Mednarodnim uradom ni obvezna uporaba registriranih zastopnikov, v kolikor pa se vložnik odloči za nastopanje po zastopniku pa veljajo enake zahteve kot pri nacionalni prijavi, torej praviloma prek zastopnika, ki je vpisan v register nacionalnega urada.

Zahteva za mednarodno registracijo se pošlje Uradu RS za intelektualno lastnino, Kotnikova 6, 1000 Ljubljana ali vloži v sprejemni pisarni urada od ponedeljka do petka med 10. in 14. uro.

Zahteva za mednarodno registracijo mora vsebovati:⁵⁵

- zahtevo za mednarodno registracijo na izpolnjenem obrazcu UVIL MZ-1/1 v enem izvodu (*glej prilogo: UVIL MZ-1/1*);
- videz znaka, kot je registriran ali prijavljen v Sloveniji v dveh izvodih – en izvod videza znaka se nalepi na obrazec, en izvod se priloži;
- dokazilo o plačilu mednarodnih pristojbin;
- potrdilo o plačilu pristojbino za posredovanje prijave za mednarodno registracijo;
- pooblastilo zastopniku, če se zahteva vloži po zastopniku;
- prevod seznama proizvodov in/ali storitev v angleškem ali francoskem jeziku v enem izvodu;
- v primeru, da je zahtevano varstvo v ZDA, je potrebno predložiti izpolnjen obrazec **MM18** (izjava o namenu uporabe znamke).

Ob vložitvi prijave mora prijavitelj plačati UIL tudi pristojbino za posredovanje prijave za mednarodno registracijo znamke v višini 60 EUR. Pristojbina se plača na račun št. 01100-1000307004, namen plačila: za mednarodno registracijo, z navedbo številke nacionalne znamke ali prijave. Če vložnik v roku treh mesecev od vročitve poziva UIL ne plača pristojbine se šteje, da je zahteva umaknjena.

UIL najprej preveri ali je zahteva sestavljena v skladu z Madrskim sporazumom oz. Madridskim Protokolom. Če zahteva ni sestavljena v skladu z Madridskim sporazumom oz. Madridskim Protokolom, UIL pozove vložnika, naj jo v treh mesecih od vročitve poziva ustrezno dopolni ali popravi. Če vložnik v tem roku ne popravi ali dopolni ustrezno svoje zahteve, se šteje, da je zahteva umaknjena.

UIL takoj, ko je prijava popolno prijavo posreduje Mednarodnemu uradu.

⁵⁵ UIL, Informacija o zahtevi za mednarodno registracijo znamk (2014), str. 1-3.

1.2. POSTOPEK REGISTRACIJE ZNAMKE PRED UIL

Mednarodna registracija znamke preko Madridskega sistema mora temeljiti na osnovi registraciji znamke pri enem izmed nacionalnih uradov. Po Madridskem sistemu ni omejitve, da bi mednarodna registracija znamke morala temeljiti na osnovni registraciji znamke pri nacionalnem uradu za intelektualno lastnino države katere državljan je prosilec oz. v kateri ima pravna oseba sedež.

Predpostavljamo, da bo zaradi bližine, domačega jezika, poznavanja pravnega prostora, lažje komunikacije, boljšega razumevanja domačega postopka, delovanja na slovenskem trgu ter podobnih razlogov, slovensko podjetje vložilo prijavo za registracijo mednarodne znamke na podlagi poprejšnje osnovne registracije znamke ali pa hkrati s prijavo za registracijo osnovne znamke pri slovenskem nacionalnem uradu za intelektualno lastnino.

1.2.1. Pravna podlaga

V slovenskem pravnem prostoru postopek priznanja blagovne oz. storitvene znamke določajo:

- Zakon o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/2006 – uradno prečiščeno besedilo in 100/13) (v nadaljevanju: *ZIL-1*),
- Pravilnik o vsebini prijave znamke (Uradni list RS, št. 102/2001),
- Pravilnik o elektronskem vlaganju prijav v postopkih registracije znamk in modelov (Uradni list RS, št. 3/2015)
- Uredba o pristojbinah urada RS za intelektualno lastnino (Uradni list RS, št. 128/2006).
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, št. 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010) in Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/2005, 106/2005, 30/2006, 86/2006, 32/2007, 63/2007, 115/2007 (122/2007 popr.), 31/2008, 35/2009, 58/2010, 101/2010)
- Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010 – uradno prečiščeno besedilo)
- Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/2006)

Postopek za registracijo se začne s prijavo pri Uradu RS za intelektualno lastnino, ki jo lahko slovenski prijavitelji vložijo sami ali prek zastopnika, ki je vpisan v register zastopnikov pri uradu, tuji pa samo preko zastopnika⁵⁶.

⁵⁶ Seznam zastopnikov je dostopen na spletni strani UIL,
URL: <http://www.uil-sipo.si/uil/dodatno/koristni-viri/seznam-zastopnikov/>

1.2.2. Prijava za registracijo znamke

1.2.2.1. Zakonska ureditev prijave za registracijo znamke

Sestavine prijave za registracijo znamke vsebuje ZIL-1 v 79. členu, podrobneje pa jih določa Pravilnik o vsebini znamke v 2. in 3. členu.

Prijava znamke mora vsebovati:

- zahtevo za registracijo znamke (praviloma se vloži na obrazcu SIPO-Z1, *(glej prilogo: SIPO-Z1)*);
- prikaz znaka (v petih izvodih);
- seznam blaga ali storitev, za katere se zahteva varstvo (po Nicejski klasifikaciji) (v dveh izvodih);
- pooblastilo zastopniku, če je prijava vložena po zastopniku;
- besedilo prijave v slovenskem jeziku, če je bila prijava vložena v tujem jeziku (v petih izvodih);
- potrdilo o plačilu celotnega zneska prijavnice (v dveh izvodih).

Prijavitelj mora za registracijo vsakega znaka, ki ga želi zavarovati, vložiti svojo prijavo. Lahko pa z eno prijavo zahteva registracijo znamke za več vrst blaga ali storitev.

1.2.2.2. Opis priprave prijave za registracijo znamke

Zahteva za registracijo znamke se praviloma vloži na obrazcu **SIPO-Z1** (*glej prilogo: SIPO-Z1*), ki že vsebuje vse zgoraj naštetje relevantne sestavine. Zahteva za registracijo znamke se vloži v treh izvodih.

Na obrazcu SIPO-Z1 v rubriki 9 lahko prijavitelj navede seznam blaga in storitev. V seznamu blaga ali storitev se z njihovim dejanskim nazivom naštejejo proizvodi oz. storitve, ki se bodo označevali s prijavljenim znakom. Proizvodi in storitve morajo biti razvrščeni in označeni po Nicejski klasifikaciji, in sicer tako, da se najprej navede številka razreda iz te klasifikacije, nato pa proizvodi oz. storitve, zajeti s temi razredi. V kolikor je okence na obrazcu premajhno za navedbo vseh razredov, mora prijavitelj poleg zahteve za registracijo znamke na obrazcu SIPO-Z1 priložiti seznam blaga in storitev razvrščenih po Nicejski klasifikaciji v dveh izvodih. Priporočljivo je, da se pri navedbi blaga ali storitev uporabljajo izrazi iz nicejske klasifikacije. Seznam proizvodov in storitev se kasneje ne sme dopolniti oz. razširiti z novimi proizvodi ali storitvami.

Tudi prikaz znaka se načeloma lahko navede na obrazcu SIPO v rubriki 5. Za znak, ki vsebuje figurativni element se prikaz znaka nalepi na prvi, drugi in tretji list obrazca SIPO Z-1 (rubrika 5). Dodatno se priložita še dva izvoda prikaza znaka.

Znak mora biti izdelan tako, da gre v kvadrat s stranico 80 mm, pri čemer razdalja med dvema najbolj oddaljenima točkama na znaku (vodoravno, navpično ali v premer) ne sme biti manjša od 15 mm. Znak mora biti jasen, izdelan na kakovostnem papirju ter primeren za reprodukcijo. Prikaz znaka ne sme

vsebovati črtnih kod, splošno znanih kratic za označevanje pravic industrijske lastnine, kot so npr. R v krogu, TM ali podobno.

1.2.3. Vložitev prijave

Prijava se lahko vloži v pisni obliki osebno ali po pošti, po telefaksu ali drugih elektronskih medijih.

Če prijava, ki je bila vložena po telefaksu ali drugem elektronskem mediju, ni čitljiva ali je ni mogoče jasno in primerno reproducirati, Urad pozove prijavitelja, naj v treh mesecih od vročitve poziva predloži nov izvod iste prijave v pisni obliki. Če Urad v tem roku ne prejme zahtevanega izvoda prijave, se šteje, da je prijava umaknjena.

Prijava se lahko vloži tudi preko informacijskega sistema za elektronsko vlaganje (v nadaljevanju: *sistem za e-vlaganje*), ki ga upravlja UIL.

1.2.3.1. Vložitev prijave v pisni obliki osebno

Prijava se pošlje na naslov Urad RS za intelektualno lastnino, Kotnikova 6, p.p. 206, 1000 Ljubljana, ali odda v sprejemni pisarni urada. Uradne ure so vsak dan od 9.00 do 14.30, razen srede (med 9. in 15.30) in petka (med 9. in 14.00). Urad v roku enega tedna v pisni obliki potrdi prejem prijave na prijaviteljev naslov za obveščanje. Naknadno vložene sestavine prijave znamke oz. dopolnitve prijave morajo vsebovati podpis prijavitelja oz. njegovega zastopnika in biti označene s številko prijave znamke.

1.2.3.2. Vložitev prijave preko sistema za e-vlaganje

Prijavitelj lahko vloži prijavo za registracijo tudi preko sistema za e-vlaganje. E-vloga se vloži ali podpisana s kvalificiranim potrdilom ali pa se lastnoročno podpisan izpis e-vloge, izdelan preko sistema za e-vlaganje pošlje na UIL po pošti. E-vlogo pa prijavitelj izpolni tako, da v sistemu za e-vlaganje izbere ustrezno e-opravilo in v zaslonski obrazec vnese zahtevane podatke in priloge.

1.2.4. Določitev datuma vložitve prijave

Določitev datuma vložitve prijave je izjemno pomembna, ker velja načelo prednosti prve prijave.

Datum vložitve prijave je datum, ko je UIL dobil vse nujne sestavine. Nujne sestavine prijave so navedba, da se zahteva pridobitev varstva znamke, podatki o prijavitelju ter prikaz znaka in navedba blaga ali storitev, za katere se zahteva varstvo. Če se zahteva registracija kolektivne znamke, se kot nujna sestavina obravnava tudi pravilnik o kolektivni znamki.

Če je prijava nepopolna in ne vsebuje nujnih sestavin, UIL takoj, ko prejme podatke, ki omogočajo vzpostavitev stika s prijaviteljem, o tem obvesti prijavitelja in ga pozove, naj v treh mesecih od vročitve poziva prijavo dopolni. Prijava se šteje za vloženo na dan, ko prijavitelj dopolni prijavo, v kolikor tega v

treh mesecih od prejema poziva UIL ne naredi, se prijava šteje za umaknjeno. UIL o tem obvesti prijavitelja.

1.2.5. Formalni preizkus

Po vložitvi prijave sledi formalni preizkus prijave, pri katerem UIL preveri ali prijava vsebuje vse zakonsko zahtevane elemente opisane v razdelku 1.2.1.1. V kolikor je prijava nepopolna in so ugotovljene pomanjkljivosti, UIL pozove prijavitelja naj prijavo dopolni v roku 3 mesecev. V primeru, da UIL do izteka roka ne prejme dopolnitve prijave, se prijava šteje za umaknjeno.

Ko UIL ugotovi, da prijava nima nobenih pomanjkljivosti, nadaljuje postopek in opravi vsebinski preizkus prijave.⁵⁷

1.2.6. Materialni preizkus

Sledeči vsebinski preizkus je omejen na preizkus obstoja absolutnih in relativnih razlogov za zavrnitev znamke (več v razdelku 2.1.1. pravne analize). Pri preizkusu na absolutne razloge UIL pazi po uradni dolžnosti, medtem ko se relativni razlogi uveljavljajo z ugovorom prizadetih oseb.

1.2.7. Pristojbine

Višina prijavne pristojbine je odvisna od števila razredov po Nicejski klasifikaciji, za katere zahteve prijavitelj varstvo.

Osnovna pristojbina za registracijo znamke za prve tri razrede z veljavnostjo za prvih deset let znaša 150 EUR, za vsak nadaljnji razred pa dodatnih 50 EUR. Prijavna pristojbina za vzdrževanje znamke za prvih 10 let za vključno tri razrede pa znaša 100 EUR, za vsak nadaljnji razred pa še 20 EUR. Torej **osnovna registracija znamke za tri razrede** pred UIL znaša **250 EUR**.

Pristojbine se plačujejo na račun pri Upravi RS za javna plačila št. 01100-1000307004, sklic (11) 21318-7111045 - oznaka prijave (IBAN: SI56011001000307004, SWIFT/BIC: BSLJSI2X, UPN koda namena: GOVT). Kot oznaka prijave se vpiše ničla, zadnjih 5 cifer iz številke prijave in dvoštevilčna letnica iz številke prijave (prvi dve cifri oz. pri 9-mestni številki prijave 3. in 4. cifra). Če številka prijave še ni določena, se kot oznaka prijave vpišejo štiri ničle in cela letnica vložitve prijave. Namen plačila npr.: »za prijavo znamke št. ...«.

Potrdilo o plačilu pristojbine je potrebno predložiti UIL.

⁵⁷ Repas, PRAVO BLAGOVNIH IN STORITVENIH ZNAMK (2007), str. 163.

1.2.8. Registracija znamke

Veljavnost znamke traja 10 let od datuma vložitve prijave in se lahko poljubnokrat obnovi za novo obdobje 10 let. Zahteva za obnovitev varstva mora biti vložena na predpisanem obrazcu **SIPO-Z2** (glej prilogo: SIPO-Z2).

1.2.9. Sklep

Mednarodna registracija figurativne blagovne znamke *DIFFERENT* za ozemlje ZDA bi potekala na podlagi zahteve za mednarodno registracijo znamke na podlagi osnovne registracije znamke pri UIL.

Mednarodna registracija znamke bi torej morala biti identična osnovni registraciji št. 201371506 pri UIL (glej prilogo: BZ Different UIL). Osnovna registracija znamke pri UIL je registrirana za tri razrede po Nicejski klasifikaciji, in sicer za razrede 9, 25 in 28 (glej prilogo: BZ Different UIL). Po dogovoru s podjetjem bi tudi mednarodno registracijo vložili za te tri razrede.

Zahteva za registracijo znamke *Concetto Spaziale* bi lahko temeljila na osnovni prijavi te znamke pri UIL, pri čemer lahko podjetje uveljavlja prednostno pravico (glej razdelek: 1.5). V kolikor registracija te znamke pred UIL ne bi bila uspešna, tudi mednarodna registracija ne bi bila uspešna.

Prijavo za registracijo figurativne znamke *Concetto Spaziale* mora podjetje izpolniti kot je opisano v razdelku 1.2.2.2. Podjetje bi znamko registriralo za tri razrede po Nicejski klasifikaciji, in sicer za razrede 9, 25 in 28. Pristojbine za registracijo znamke *Concetto Spaziale* **pred UIL znašajo 250 EUR**.

Družba D.I.F.F. d.o.o. mora za mednarodno registracijo znamke vložiti zahteve za registracijo na UIL. Zahteve za mednarodno registracijo se pošljejo Uradu RS za intelektualno lastnino, Kotnikova 6, 1000 Ljubljana ali vloži v sprejemni pisarni urada od ponedeljka do petka med 10. in 14. uro.

Vsaka zahteva za mednarodno registracijo mora vsebovati:

- zahtevo za mednarodno registracijo na izpolnjenem obrazcu UVIL MZ-1/1 v enem izvodu (glej prilogo: UVIL MZ-1/1);
- videz znaka, kot je registriran ali prijavljen v Sloveniji v dveh izvodih – en izvod videza znaka se nalepi na obrazec, en izvod se priloži;
- dokazilo o plačilu mednarodnih pristojbin;
- potrdilo o plačilu pristojbine 60 EUR na račun št. 01100-1000307004, (namen plačila: za mednarodno registracijo, z navedbo številke nacionalne znamke ali prijave);
- pooblastilo zastopniku, če se zahteva vloži po zastopniku (to ni obvezno, zgolj opcija);
- prevod seznama proizvodov in/ali storitev v angleškem ali francoskem jeziku v enem izvodu – za mednarodno registracijo znamke na ozemlju ZDA morajo biti dokumenti v angleškem jeziku;

- poleg zahteve za varstvo znamke na ozemlju ZDA, je potrebno predložiti izpolnjeno izjavo o namenu uporabe znamke (glej prilogo: Obrazec MM18).

Mednarodne pristojbine za pridobitev mednarodne registracije za registracijo figurativne znamke *DIFFERENT* ter figurativne znamke *Concetto Spaziale* bi za zaščito znamke na ozemlju ZDA za vsako posebej znašale 1.556 CHF (**cca. 1.493,00 EUR⁵⁸**), skupaj torej 3.112 CHF (**cca. 2.986,00 EUR**). Te pristojbine se plačujejo v švicarskih frankih na račun Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO): IBAN: CH51 0483 5048 7080 8100 0 pri Crédit Suisse, CH-1211 Genève 70, Swift/BIC: CRESCHZZ80A.

Podjetje bi moralo plačati tudi **pristojbino za posredovanje zahteve** za mednarodno registracijo znamke pri UIL v višini **60 EUR**. Za prijavi dveh mednarodnih registracij torej **120 EUR**.

Postopek bi trajal najdlje 18 mesecev od dneva prejema obvestila USPTO o odobritvi mednarodne registracije znamke s strani Mednarodnega urada. V kolikor USPTO v tem roku ne bi obvestil Mednarodnega Urada o zavrnitvi varstva na njihovem ozemlju bi bila mednarodna registracija uspešna.

Možnosti in verjetnost zavrnitve figurativne blagovne znamke so predstavljene v razdelku 4.

V kolikor bi USPTO zavrnil varstvo znamke, bi podjetje imelo pravico do pritožbe. Pritožbeni postopek je enak kot pri nacionalni prijavi znamke.

Izrecno je potrebno izpostaviti odvisnost mednarodne registracije od osnovne registracije znamke. Če je torej osnovna znamka registrirana pri UIL v roku petih let od datuma mednarodne registracije znamke preklicna, odpovedana ali umaknjena, bo ukinjena tudi mednarodna registracija. Vendar ima podjetje v tem primeru možnost, da v roku treh mesecev od omenjene ukinitve varstva vloži zahtevo za registracijo znamke na USPTO in se tako ohrani datum mednarodne registracije znamke.

Po petih letih in pred iztekom 6 let od uspešne mednarodne registracije mora podjetje posredovati USPTO Izjavo o uporabi znamke za vsak razred po Nicejski klasifikaciji posebej. V ta namen mora poravnati tudi pristojbino v višini 100 USD (cca. 90,65 EUR) za vsak razred pri USPTO. Torej konkretno bi bile pristojbine za Izjavo o uporabi znamke (*Declaration of Use/Excusable Non-use*) za podjetje D.I.F.F. 300 USD (**cca. 271,96 EUR**) za eno mednarodno registracijo. Za obe znamki (*DIFFERENT* in *Concetto Spaziale*) torej 600 USD (**cca. 543,92 EUR**).

Mednarodna registracija znamke velja 10 let. Mednarodna registracija se po poteku 10-ih let lahko podaljša zgolj s plačilom pristojbine. Za vsako znamko posebej bi pristojbina znašala 1.763 CHF (**cca. 1.691,61 EUR**), skupaj torej 3.526 CHF (**cca. 3.383.22 EUR**).

⁵⁸ Vse mednarodne pristojbine so preračunane v EUR po Tečajni listi z dne 14.7.2015 Banke Slovenije, dostopno na URL: <http://www.bsi.si/podatki/tec-bs.asp>.

Tudi ob obnovi znamke, torej po preteku 10-ih let od datuma mednarodne registracije, mora podjetje posredovati USPTO Izjavo o uporabi znamke za vsak razred po Nicejski klasifikaciji posebej. V ta namen mora poravnati tudi pristojbino v višini 100 USD (cca. 90,65 EUR) za vsak razred pri USPTO. Torej konkretno bi bile pristojbine za Izjavo o uporabi znamke za podjetje D.I.F.F. 300 USD (**cca. 271,96 EUR**) za eno mednarodno registracijo. Za obe znamki (DIFFERENT in *Concetto Spaziale*) torej 600 USD (**cca. 543,92 EUR**).

1.3. REGISTRACIJA BLAGOVNE ZNAMKE NEPOSREDNO PRI UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE (USPTO)

Izmed več možnosti za registracijo blagovne znamke, ki bo imela varovalne učinke na teritoriju ZDA, bo v sledečem delu predstavljena pot registracije neposredno pred USPTO, tj. ameriškim organom, pristojnim za registracijo blagovnih znamk na zvezni ravni v ZDA. Predstavljena bo pravna podlaga za registracijo [1.3.1.], pogoj mednarodnega elementa [1.3.2.], možni postopki registracije [1.3.3.], poregistrske obveznosti vzdrževanja znamke [1.3.4.], ter časovni in materialni strošek registracije [1.3.5.].

1.3.1. Pristojni organ in pravna podlaga

Registrski postopek se vodi pri **USPTO**, kije ameriški zvezni upravni organ, pristojen za registracijo blagovnih in storitvenih znamk za teritorij ZDA, tj. za registracije, s katerimi so znamke varovane na celotnem zveznem teritoriju. Sledeča analiza postopka registracije temelji na naslednjih predpisih:

- a. *The Trademark Act (1946)*⁵⁹, poznan tudi kot *The Lanham Act*, ki predstavlja zakonodajni okvir in
- b. *Rules of Practice in Trademark Cases (2015)*⁶⁰, podzakonski predpis, ki postopke podrobneje ureja.

1.3.2. Pogoj čezmejnega elementa pri uporabi blagovne znamke (*Interstate commercial use*)

V luči ustrezne interpretacije 45. člena *Lanham Act*⁶¹, je pogoj za registracijo blagovne znamke pred USPTO z vidika teritorialne uporabe znamke, **da uporaba vključuje čezmejni element**. *Lanham Act* namreč v 45. členu omejuje uporabo zakona na tiste komercialne aktivnosti, ki jih je pristojen regulirati Kongres - ta pa je pristojen regulirati notranjo čezmejno poslovanje in poslovanje s tretjimi državami (*Interstate commercial use in Foreign commerce*). Če slednje ni izpolnjeno, lahko prijavitelj zaprosi le za registracijo pred uradi posameznih zveznih držav (s čimer je varstvo omejeno na zadevno zvezno državo), ne more pa zaprositi za registracijo pred zveznim uradom.

⁵⁹ Besedilo dostopno na URL: http://www.uspto.gov/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf.

⁶⁰ Besedilo dostopno na URL: <http://www.uspto.gov/sites/default/files/tmlaw.pdf>.

⁶¹ §45 *The Lanham Act*: ».../ The word 'commerce' means all commerce which may lawfully be regulated by Congress.« Gre za pridobitev blagovne znamke po zveznem predpisu (tj. *Lanham Act*), pri čemer ima federacija v skladu z ameriško Ustavo pristojnost urejati le trgovino in poslovne odnose s čezmejnim elementom; gl. npr. članek na URL: http://ipmall.info/hosted_resources/IDEA/p327.Christensen.pdf.

Pogoj čezmejnosti je tako izpolnjen, ko so poslovni elementi v zvezi s produktom prisotni (a) **v vsaj dveh zveznih državah ZDA** ali (b) v vsaj **eni zvezni državi in v tretji državi, nečlanici ZDA**.

V preteklosti je v praksi⁶² obstajala dilema, kdaj je izpolnjen pogoj čezmejnega element, tj. v kakšni intenzivnosti morajo poslovni elementi ali učinki vplivati na okolje več jurisdikcij. Upoštevajoč pojasnila USPTO menimo, da je čezmejni element podan že v primeru proizvodnje produkta v jurisdikciji, različni od jurisdikcije posamezne federalne enote, v kateri se produkt izključno ponuja naprodaj:

POJASNILO USPTO⁶³ - What is "interstate commerce"?

For goods, "interstate commerce" generally involves sending the goods across state lines with the mark displayed on the goods or the packaging for the goods. With services, "interstate commerce" generally involves rendering a service to customers in another state or rendering a service that affects interstate commerce (e.g., restaurants, gas stations, hotels).

Če zgornje pojasnilo smiselno uporabimo tudi za t.i. *Foreign commerce*, **izpolnjevanje pogoja čezmejnosti v primeru proizvodnje produkta v evropski državi in prodaje v vsaj eni zvezni enoti ZDA, ne bi smelo predstavljati težav**.

1.3.3. Postopek registracije

V postopku registracije je potrebno zagotoviti ustrezno zastopanje tujega prijavitelja znamke [1.3.3.1.], sam postopek pa se nekoliko razlikuje, če želi prijavitelj pridobiti vnaprejšnjo registracijo, tj. pred začetkom uporabe znamke v poslovanju [1.3.3.2.], ali če želi prijavitelj registrirati blagovno znamko, ki jo že uporablja [1.3.3.3.]. V zaključnem delu tega sklopa je predstavljen še naknadni postopek pred USPTO v primeru razširitve mednarodne registracije na ZDA [1.3.3.4.].

1.3.3.1. Zastopanje tujega prijavitelja znamke

Ker družba D.I.F.F. d.o.o. kot prijavitelj nima prebivališča oz. sedeža na območju ZDA, mora za učinkovito postopanje **določiti pooblaščenca**⁶⁴ s pisnim pooblastilom (*Power of Attorney*), podpisanim s strani zakonitega ali pooblaščenega zastopnika vložnika. Pooblaščenec mora biti **ustrezno kvalificiran**, da ustreza enemu od pogojev, ki jih določa člen 11.14 *Rules of practice*:

- a. Je odvetnik; ali
- b. Ni odvetnik, vendar je zastopnik za znamke s potrdilom za nastopanje v postopkih s trgovskimi znamkami pred USPTO, pridobljeno pred 1. januarjem 1957; ali

⁶² Razvoj prakse na tem področju je temeljito razdelan v članku Christensen, Tucker: *The Use in Commerce Requirement for Trademark Registration after Larry Harmon Pictures*, URL: http://ipmall.info/hosted_resources/IDEA/p327.Christensen.pdf.

⁶³ Dostopno na URL: <http://www.uspto.gov/learning-and-resources/trademark-faqs>.

⁶⁴ Gl. člen 2.24 *Rules of Practice*.

c. Je tujec nerezident ZDA, ki je odvetnik ali zastopnik za znamke, in ki vloži vlogo za recipročno priznavanje in izpolni posebne pogoje po alineji (c) člena 11.14 Rules of Practice⁶⁵.

USPTO brezplačno nudi že izdelane obrazce za komunikacijo z zastopnikom, ki so na voljo na spletni strani⁶⁶.

1.3.3.2. Vnaprejšnja registracija pred začetkom uporabe znamke (*Registration based on Intent to use*)

Postopek vnaprejšnje registracije (*Registration based on Intent to Use*), je namenjen prijavitelju, ki blagovne znamke še ne uporablja pri trženju svojih izdelkov, želi pa pridobiti registracijo še pred začetkom nastopanja z znamko na trgu. Obrazci za postopek vnaprejšnje registracije so na voljo na spletni strani USPTO⁶⁷, postopek pa poteka po naslednjih korakih⁶⁸:

1. Vlogi je najprej dodeljena **serijska številka**, ki se lahko uporablja za nadzor statusa prijave (preko spletnega portala *Trademark Status & Document Retrieval – TSDR*⁶⁹).

2. Če vloga izpolnjuje formalne predpostavke, se dodeli uradniku (*Examining attorney - EA*). Ta preveri **pogoje za registrabilnost**.⁷⁰

3a. Če niso podani razlogi za zavrnitev registracije in če uradnik ne določi stranki dodatnih zahtev za izpolnitev, uradnik **odobri objavo prijavljene blagovne znamke v glasilu** (*Trademark Official Gazette – OG*⁷¹), ki izhaja tedensko. V približno mesecu dni je opravljena objava. V 30 dneh lahko zainteresirana 3. oseba nasprotuje registraciji pred pritožbenim odborom (*Trademark Trial and Appeal Board - TTAB*).

⁶⁵ §11.14 /.../ (c) *Foreigners. Any foreign attorney or agent not a resident of the United States who shall file a written application for reciprocal recognition under paragraph (f) of this section and prove to the satisfaction of the OED Director that he or she is registered or in good standing before the patent or trademark office of the country in which he or she resides and practices and is possessed of good moral character and reputation, may be recognized for the limited purpose of representing parties located in such country before the Office in the presentation and prosecution of trademark matters, provided: the patent or trademark office of such country allows substantially reciprocal privileges to those permitted to practice in trademark matters before the Office. Recognition under this paragraph shall continue only during the period that the conditions specified in this paragraph obtain.*

⁶⁶ URL: <http://www.uspto.gov/trademarks-application-process/filing-online/correspondence-and-attorneydomestic-representative>.

⁶⁷ URL: <http://www.uspto.gov/trademarks-application-process/filing-online/intent-use-itu-forms>.

⁶⁸ URL: <http://www.uspto.gov/trademark/trademark-timelines/section-1b-timeline-application-based-intent-use>.

⁶⁹ Spletni portal deluje na URL: <http://tsdr.uspto.gov/>.

⁷⁰ Že vnaprej je prijavitelju z namenom preventivnih ukrepov proti zavrnitvi vloge lahko v pomoč priročnik, ki ga uradniki uporabljajo pri preverjanju pogojev: *Trademark Manual of Examining Procedure*, ki je prosto dostopen na URL: <http://www.uspto.gov/trademark/guides-and-manuals/trademark-manual-examining-procedure-april-2014>.

⁷¹ Publikacija je dostopna na spletnem naslovu.

- *Nadaljevanje na korak 8*

ALI 3b. Če po mnenju uradnika **obstajajo zavrnitveni razlogi ali je potrebna izpolnitev dodatnih zahtev**, ta omenjeno navede v dopisu stranki, ki mora na navedbe odgovoriti v 6 mesecih. Za odgovor so na spletu na voljo obrazci (*Response forms*)⁷².

Če je potrebna izpolnitev dodatnih zahtev pri TEAS RF in Plus je cena vloge 50 USD/razred

- *Nadaljevanje na korak 4a/b*

4a. Če prijavitelj **pravočasno poda odgovor**, EA preuči navedbe v roku 1 – 2 mesecev.

- *Nadaljevanje na korak 5a/b*

ALI 4b. Če se prijavitelj **ne odzove**, se postopek **ustavi**. V 2 mesecih je na prošnjo prijavitelja možna **oživitev** postopka, sicer je potrebno začeti nov postopek.

5a. Če je zadovoljiva utemeljitev prijavitelja, da niso podani razlogi za zavrnitev in če prijavitelj izpolni dodatne zahteve, EA **odobri objavo blagovne znamke v OG**– gl. smiselno korak 3a.

- *Nadaljevanje na korak 8*

ALI 5b. Če utemeljitev ni zadovoljiva oz. prijavitelj ne izpolni zahtev, USPTO izda končno **pisno obvestilo o obstoju preostalih zavrnitvenih razlogov in zahtev**. Prijavitelj lahko zopet poda **pojasnila in/ali izpolni zahteve ali se pritoži** na pritožbeni odbor (TTAB).

6a. Prijavitelj se mora pravočasno odzvati na vse navedbe **in/ali** vložiti pritožbo. Prijavitelj lahko tudi **hkrati** z odgovorom oz. odzivom vloži pritožbo, ki se obravnava podredno, v primeru da EA ne ugotovi odprave zavrnitvenih razlogov oz. izpolnitve zahtev. Pritožbena vloga na TTAB se lahko vloži preko spleta⁷³.

Če hkratna pritožba ni bila vložena in zahteve niso izpolnjene, se postopek **ustavi**.

Če je bila hkrati vložena pritožbena vloga, se v primeru ugotovitve, da zahteve niso izpolnjene, prijava in pritožba posreduje TTAB.

- *Nadaljevanje na korak 7a/b*

ALI 6b. Če se prijavitelj ne odzove na pisno obvestilo, se postopek ustavi (gl. smiselno

⁷² URL: <http://www.uspto.gov/trademarks-application-process/filing-online/response-forms>.

⁷³ Vložitev pritožbe je omogočena na URL: <http://esta.uspto.gov/>.

korak 4b).

7a. Če so bili zavrnitveni razlogi odpravljeni oz. zahteve iz končnega obvestila izpolnjene, EA odobri objavo v OG (gl. smiselno korak 3b).

ALI 7b. Če po mnenju EA zavrnitveni razlogi niso bili odpravljeni oz. zahteve iz končnega obvestila izpolnjene in je bila vložena pritožba, se ta posreduje v obravnavo TTAB.

8. V dveh mesecih po objavi v OG se izda **obvestilo o ugoditvi (Notice of Allowance – NOA)**. Slednje še **ni ugodilna odločba o registraciji**. NOA izkazuje, da bo prijavljeno znamko dovoljeno registrirati po vložitvi ustrezne izjave o uporabi znamke (**Statement of Use – SOU⁷⁴**), ki mora biti vložena v 6 mesecih od izdaje NOA (na prošnjo prijavitelja se lahko rok podaljša za 6 mesecev, če je prošnja za podaljšanje vložena v istem roku). Možno je večkratno podaljšanje.

-> *Nadaljevanje na korak 9a/b/c*

9a. Če prijavitelj še ne uporablja znamke v prometu v okviru vsega blaga oz. storitev, navedenih v NOA, mora vložiti **prošnjo za podaljšanje roka** in vplačati takse. Podaljšanja roka so ugodena za 6-mesečna obdobja, skupaj je možno vložiti največ 5 prošenj za podaljšanje.

9b. Če prijavitelj uporablja znamko v prometu v okviru vsega blaga oz. storitev, navedenih v NOA, mora vložiti **SOU** in vplačati takse. Možno je eno podaljšanje roka za dopolnitve.

9c. Če prijavitelj **ne vloži pravočasno SOU ali prošnje za podaljšanje, se postopek ustavi**. Postopek se lahko nadaljuje, če prijavitelj vloži prošnjo za nadaljevanje postopka (*po vsebini gre za prošnjo za vrnitev v prejšnje stanje*) v roku dveh mesecev od dneva ustavitve postopka.

10. Če prijavitelj uporablja znamko v prometu v okviru vsega blaga oz. storitev, navedenih v NOA v času podaljšanega roka, je postopek enak kot pri koraku 9b.

11. EA pri USPTO pregleda SOU z vidika prava (registrabilnost) – trajanje pribl. 1 mesec.

⁷⁴ Izjavni obrazec na voljo na:

URL: http://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/madrid/SampleSection71_Declaration_of_Use_of_a_Mark_under.pdf.

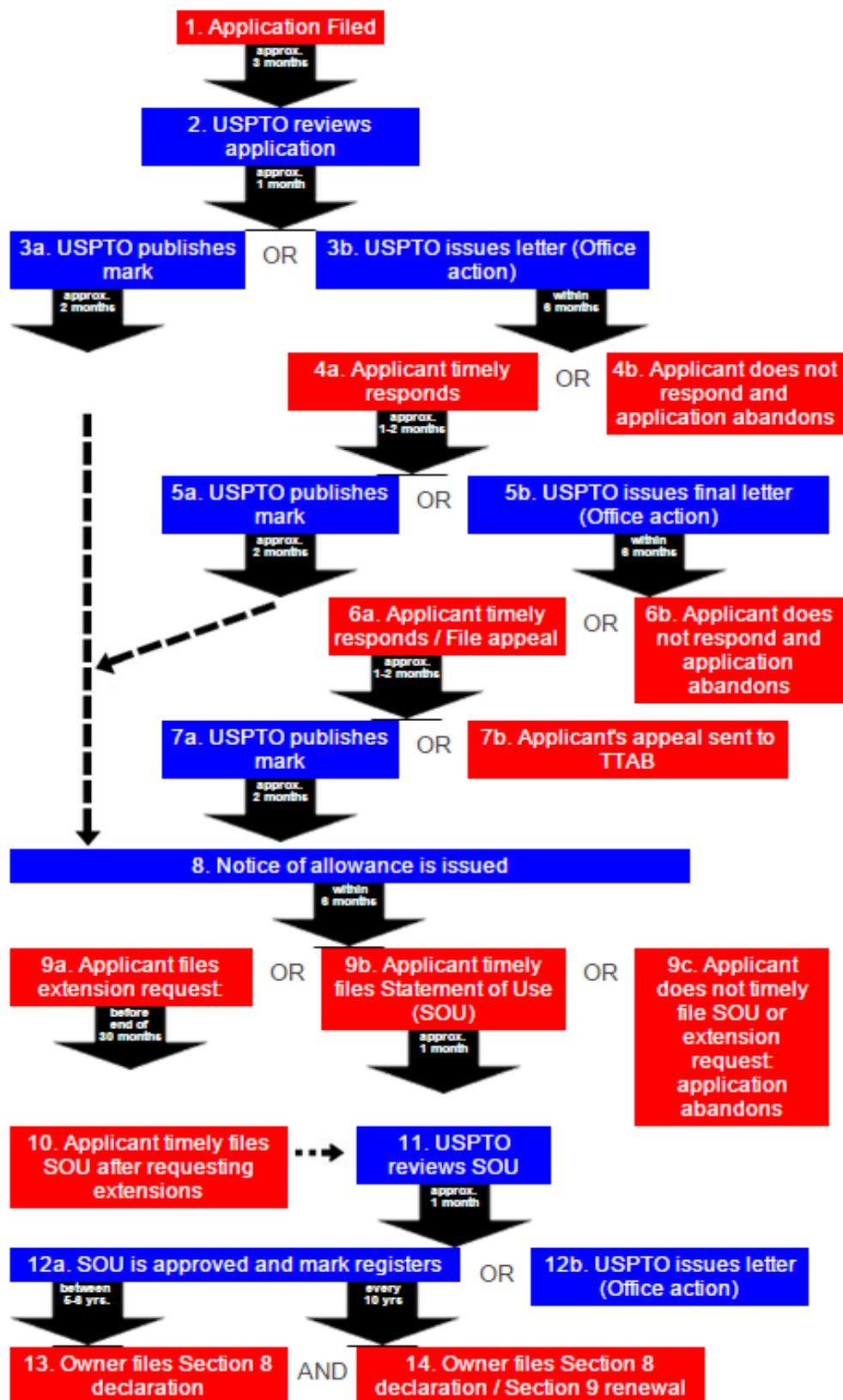
-> Nadaljevanje na korak 12a/b

12a. Če ni ugotovljenih zavrnitvenih razlogov in ni dodatnih zahtev, EA odobri SOU. V dveh mesecih po odobritvi USPTO izda **odločbo o registraciji** (sledi vlaganje »*maintenance documents*« po 5-6 letih in nato vsakih 10 let).

12b. Če je potrebno odpraviti zavrnitvene razloge ali izpolniti dodatne zahteve, EA izda poziv prijavitelju. Če razlogi niso odpravljeni oz. zahteve niso izpolnjene, se postopek ustavi. Če so razlogi odpravljeni in zahteve izpolnjene, USPTO izda **odločbo o registraciji** v okviru približno 2 mesecev.

13. Pred potekom 6 let od dneva registracije (oz. v času 6-mesečnega podaljšanja po izteku 6. leta), mora prijavitelj vložiti izjavo o uporabi znamke (***Declaration of Use or Excusable Nonuse***). V primeru opustitve vložitve se registracija razveljavi.

14. V času zadnjega leta pred iztekom 10 let od dneva registracije (ali v okviru 6-mesečnega podaljšanja), mora prijavitelj vložiti vlogo ***Combined Declaration of Use or Excusable Nonuse/Application for Renewal***. V primeru opustitve se registracija razveljavi oz. izteče s potekom 10-letnega obdobje.



Slika 16: Shema postopka vnaprejšnje registracije (vir: USPTO).

1.3.3.3. Naknadna registracija: *Application based on use in commerce*

Če poslovni subjekt že posluje na trgu z blagovno znamko, želi pa pridobiti varstvo z registracijo, se mora poslužiti postopka *Application based on use in commerce*. V večini dejanj je postopek enak kot pri vnaprejšnjem registrskemu postopku⁷⁵, obstajajo pa nekatere razlike⁷⁶:

Koraki 1 - 7b so enaki kot pri vnaprejšnji registraciji.

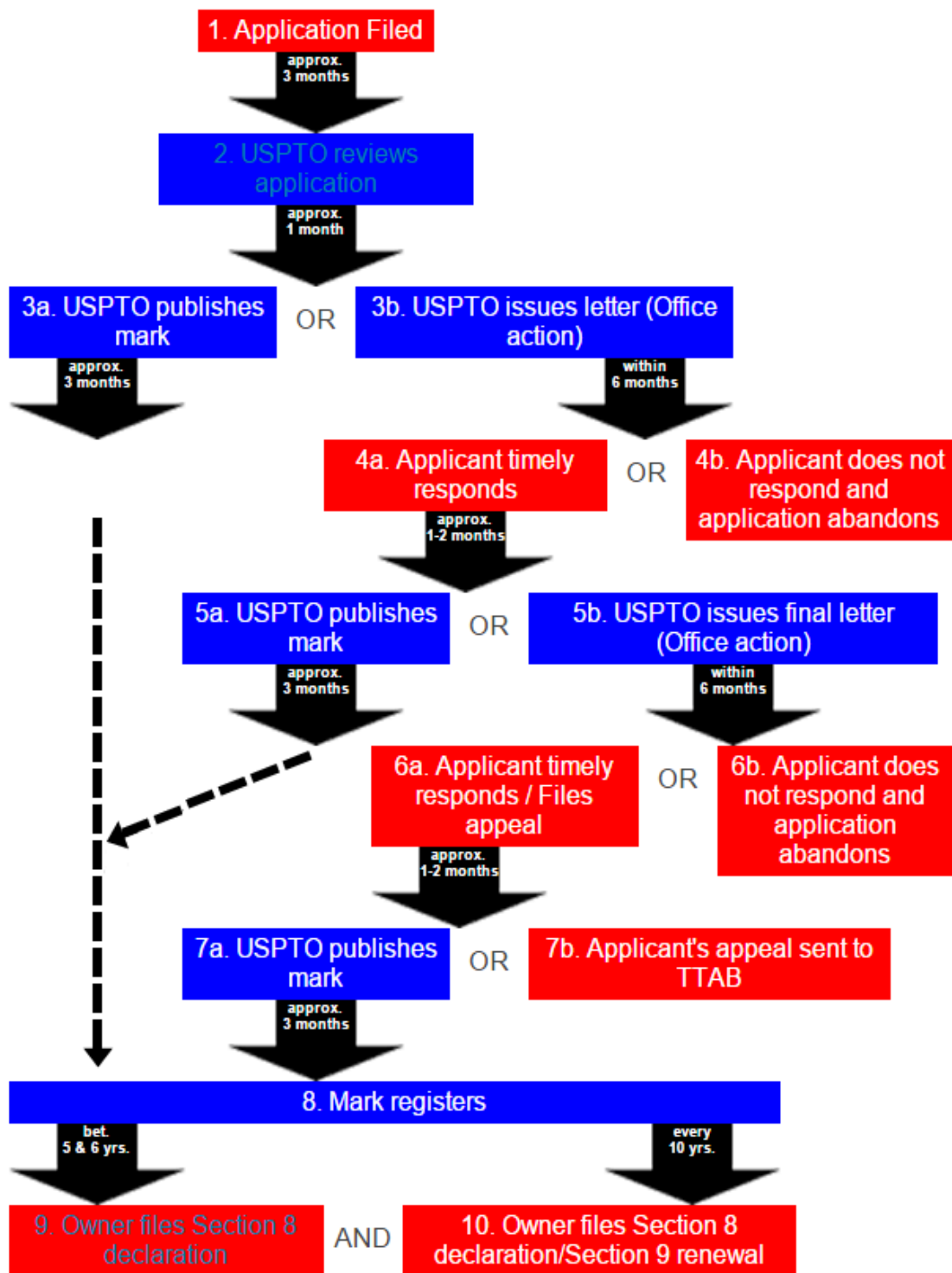
8. Če tretje osebe **niso izpodbijale** blagovne znamke po objavi v OG, v približno 3 mesecih USPTO izda **odločbo o registraciji**.

Če izpodbijanje ni bilo uspešno, je **znamka registrirana potem, ko TTAB zavrne izpodbijanje**.

Sledi vlaganje »maintenance documents«, kjer je postopek enak kot pri vnaprejšnji registraciji (gl. korake 9 in 10 pri vnaprejšnjem registrskem postopku)

⁷⁵ Točka 1.3.3.2.

⁷⁶ URL: <http://www.uspto.gov/trademark/trademark-timelines/section-1a-timeline-application-based-use-commerce>.



Slika 17: Shema postopka Registration based of Use in Commerce (vir: USPTO)

1.3.3.4. Naknadni postopek pred USPTO v primeru razširitve mednarodne registracije na ZDA po Madridskem protokolu

V primeru registracije preko sistema WIPO je potrebno ob prijavi pri domačem uradu podati ustrezno razširitveno vlogo, tj. prijavo za mednarodno registracijo za ozemlje ZDA (glej razdelek: 1.1.). V tem primeru steče pred USPTO s posredovanjem Mednarodnega urada (WIPO) postopek registracije, praktično enak predhodno opisanemu ameriškemu nacionalnemu postopku (glej razdelek: 1.3.3.)⁷⁷ pri čemer Mednarodni urad WIPO deluje kot agent prijavitelja. Po izdaji registracije pa ima prijavitelj še nekatere obveznosti predložitve dokumentov⁷⁸.

Po izdaji ameriške registracije mora za vzdrževanje registracije imetnik blagovne znamke vložiti **Declaration of use / excusable nonuse** (Sec. 71), ki je obvezni dokument za predložitev po registraciji. **Roki za vložitev** se izračunavajo na podlagi datuma, navedenega na *U.S. registration certificate* (pozor – roki za obnavljanje registracije pred Mednarodnim uradom WIPO se izračunavajo na podlagi dneva mednarodne registracije).

Za vložitev *Declaration of use or excusable nonuse* veljajo naslednje zahteve:

- vložiti jo je potrebno med **petim in šestim letom po registraciji v ZDA** (ali v 6 mesečnem podaljšanju po 6. letu proti plačilu dodatne takse),
- vložitev **neposredno pri USPTO**,
- plačilo takse,
- **vzorčni prikaz** uporabe (predložitev *specimens of use*).

V nadaljevanju je potrebna **ponovna vložitev Declaration of use or excusable nonuse med 9. In 10. Letom po datumu registracije in vsako nadaljnje enako obdobje** (postopek je enak kot sicer).

Posledica nevložitve prve ali nadaljnjih *Declarations of use or excusable nonuse* je **preklic ameriške registracije in razveljavitev razširitve zaščite mednarodne registracije na ZDA**. Poleg tega mora biti mednarodna registracija **podaljšana tudi pri Mednarodnem uradu WIPO vsakih 10 let**. Tudi opustitev slednjega ima za posledico preklic registracije v ZDA.

Poleg navedenega dokumenta lahko imetnik **opcijsko (neobvezno za vzdrževanje registracije)** tudi:

⁷⁷ Podrobnosti postopka so na voljo tudi na URL: <http://www.uspto.gov/trademark/trademark-timelines/section-66a-timeline-application-based-madrid-protocol>.

⁷⁸ URL: <http://www.uspto.gov/trademark/trademark-timelines/post-registration-timeline-madrid-protocol-based-registrations>.

- a. zaprosi za dvojnik certifikata o imetništvu znamke (*Request for new U.S. registration certificate*)⁷⁹
- b. se v celoti ali delno (za določene produkte oz. storitve) odpove pravici do znamke (*Voluntary surrender of U.S. registration*)⁸⁰
- c. vloži prošnjo za spremembo ali popravek registracije (*Amendment and correction of U.S. registration*)⁸¹
- d. zaprosi za **izdajo *Declaration of incontestability***⁸² za doseg boljšega statusa zaščite znamke

Imetnik **z izdajo *Declaration of incontestability* pridobi poseben status, ki mu zagotavlja večje varstvo, ki izključuje izpodbijanja s strani tretjih oseb iz določenih izpodbijnih razlogov** (citirano v izvornem jeziku zaradi doslednosti):

With incontestable status, you are protected from challenges that your trademark is:

(1) not inherently distinctive and lacks secondary meaning;

(2) confusingly similar to a trademark that someone else began using prior to the owner's registration;
and

*(3) simply functional.*⁸³

Pogoji za pridobitev *Declaration of incontestability* so (1.) **kontinuirana uporaba** (*continuous use*) v prometu v obdobju zaporednih 5 let po datumu ameriške registracije, (2.) **odsotnost negativnih (tj. imetniku škodljivih) odločb** zoper imetnišvo znamke in (3.) **odsotnost odprtih sporov** v zvezi s pravicami iz znamke ali v zvezi s samo znamko.

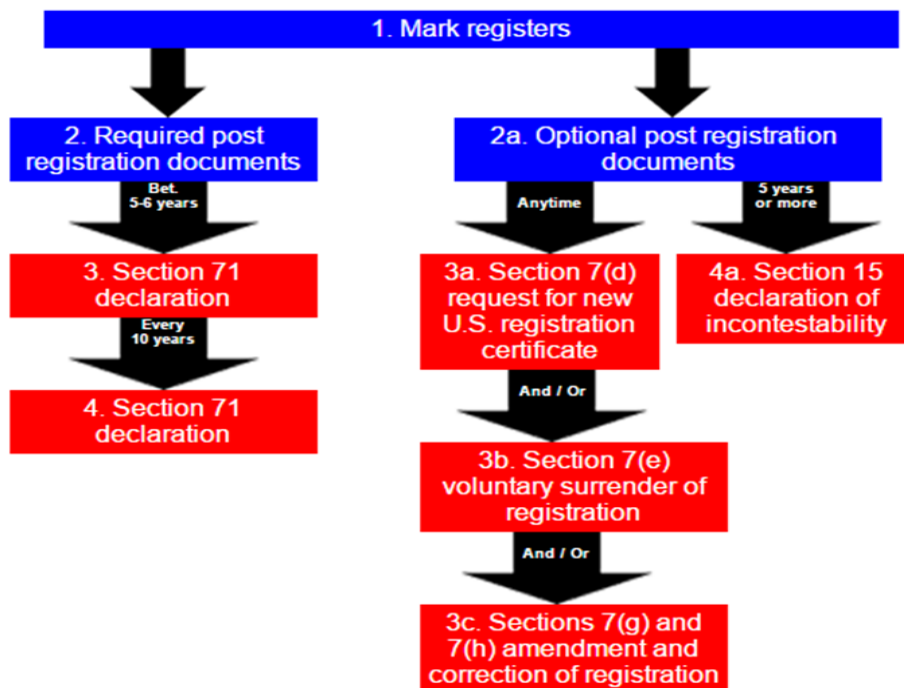
⁷⁹ Za dvojnik certifikata o imetništvu se plačuje taksa, imetnik znamke pa lahko nov certifikat le za preostalo obdobje trajanja registracijo.

⁸⁰ Takse se v primeru odpovedi ne plačujejo.

⁸¹ Imetnik znamke v ZDA lahko vloži prošnjo za spremembo ali popravilo ameriške registracije le v okoliščinah kjer sprememba vpliva na razširitev zaščite na ZDA. Ne morejo biti predlagane spremembe v smislu razširitve za dodatne produkte oz. storitve. Plačuje se taksa, razen v primeru odprave napake, ki jo je naredil USPTO.

⁸² Možna je tudi vložitev enotne vloge *Declaration of Use (sec. 8)/Declaration of incontestability*.

⁸³ URL: <http://www.legalzoom.com/trademarks-section8-guide/5-declaration-of-incontestability.html>,
URL: <http://www.marklaw.com/trademark-FAQ/benefits.htm>.



Slika 18: Shema naknadnega postopka pred USPTO v primeru razširitve mednarodne registracije na ZDA po Madridskem protokolu.

1.3.4. Načini vlaganja vlog pri organu

Vloge se vloga preko spletnega elektronskega sistema (*Trademark Electronic Application System*, v nadaljevanju: *TEAS*). Obstojijo tri variacije postopka: *TEAS Regular* [1.3.4.1.], *TEAS Reduced Fee* [1.3.4.2.] in *TEAS Plus* [1.3.4.3.], pri čemer je prvi sistem najdražji, a z najmanj posebnimi zahtevami, nasprotno velja za zadnje navedenega.

1.3.4.1. *TEAS Regular*

Prednost vloge *TEAS Regular* je, da ima najmanjšo stopnjo formalnih zahtev, vendar pa je stroškovno najmanj ugodna. Vloži se preko spleta (*TEAS Regular Application*⁸⁴, na voljo je tudi vzorčni obrazec⁸⁵). Vloga *TEAS Regular* mora vsebovati naslednje:

- i. Ime oz. naziv prijavitelja;
- ii. naziv in naslov za vročanje ter korespondenco;
- iii. skico znamke; ter
- iv. navedbo blaga in storitev.

⁸⁴ URL: <http://teas.uspto.gov/forms/bas/>.

⁸⁵ URL: http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/new_tetas.pdf.

1.3.4.2. TEAS Reduced fee (RF)

Januarja 2015 je bil uveden postopek *TEAS Reduced fee (RF)*, katerega prednost je nižja taksa po razredu v primerjavi s *TEAS Regular*. Tudi ta se vloži elektronsko preko spleta⁸⁶, na voljo pa je vzorčni obrazec⁸⁷. Poleg minimalnih zahtev za *TEAS Regular* application, mora vložnik *TEAS RF* vloge izpolnjevati **dodatne pogoje**. Tako se mora vložnik za obračunanje nižje takse strinjati, da:

- i. »Bo vlagal tudi nadaljnjo korespondenco elektronsko preko sistema TEAS« (npr. odgovor na akt organa - *Response to Office action*);
- ii. in avtorizirati mora komunikacijo preko e-pošte: navesti mora veljavni e-mail naslov ter se strinjati, »da USPTO pošilja korespondenco preko e-pošte v zvezi z vlogo«.

Če v nadaljevanju vložnik ne bi več izpolnjeval teh pogojev, mora plačati dodatno takso v višini 50 USD po razredu.

1.3.4.3. TEAS Plus

Vloga TEAS Plus ima najnižjo takso (225 USD po razredu). Poleg pogojev za vlaganje TEAS Regular in pogojev za TEAS RF mora vložnik izpolnjevati še dodatne pogoje. Za vložitev vloge TEAS Plus (ki se prav tako vlaga elektronsko preko spleta, na voljo pa je vzorčni obrazec) se mora vložnik strinjati, da:

- i. Že v začetku vloži popolno vlogo (natančen seznam zahtev⁸⁸);
- ii. že v času vložitve vplača takso za vse zelene razrede
- iii. in izpolni 3. pogoj: **Use the ID Manual**, ki ga zaradi jasnosti navajam v izvirnem jeziku:

»You must be able to **select an entry or entries from the USPTO's Acceptable Identification of Goods and Services Manual. (ID Manual)** that accurately describe your goods/services. If you do not find a listing that accurately identifies your goods/services in the ID Manual, you may request that an identification be added by e-mailing TMIDSUGGEST@uspto.gov; however, you could not file immediately.⁸⁹«

Za sončna očala izpolnjevanje zadnjega pogoja ni težava, saj že obstaja natančna klasifikacija po *ID Manual*. Za morebitno naknadno neizpolnjevanje posebnih pogojev velja doplačilo dodatne takse v višini 50 USD po razredu, enako kot pri TEAS RF.

⁸⁶ URL: <http://teas.uspto.gov/forms/bas/>.

⁸⁷ URL: http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/TEAS_RF.pdf.

⁸⁸ Seznam je dostopen na URL: <http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/0800.htm/T819>.

⁸⁹ Gre za pogoj, ki zahteva da vložnik sam opravi klasifikacijo blaga, ki bo varovano z blagovno znamko, v skladu s klasifikacijskim priročnikom, ki ga uporablja USPTO, glej URL: <http://www.uspto.gov/trademarks-application-process/filing-online/initial-application-forms>.

1.3.5. Obveznosti po registraciji v primeru neposredne registracije pred USPTO (maintenance)

Po uspešni registraciji ima imetnik znamke še obveznost predložitve Izjave o uporabi ali opravičljivi neuporabi znamke (*Declaration of Use or Excusable Nonuse*) [1.3.5.1.], prav tako pa mora skrbeti za periodično obnavljanje registracije [1.3.5.2.]. Obrazci za izpolnitev navedenih obveznosti so na voljo na spletni strani USPTO⁹⁰.

1.3.5.1. Izjava o uporabi

Izjavo o uporabi (*Declaration of Use or Excusable Nonuse*⁹¹) je potrebno vložiti **pred potekom 6 let od dneva registracije** (oz. v času možnega 6-mesečnega podaljšanja po izteku 6 let). V primeru opustitve vložitve se registracija **razveljavi**⁹².

1.3.5.2. Periodično obnavljanje registracije

V času **zadnjega leta pred iztekom 10 let od dneva registracije** (ali v okviru 6-mesečnega podaljšanja), mora prijavitelj vložiti vlogo *Combined Declaration of Use or Excusable Nonuse/Application for Renewal*⁹³. V primeru opustitve se registracija **razveljavi** oz. **izteče** s potekom 10-letnega obdobja⁹⁴.

1.3.6. Stroški

1.3.6.1. Čas postopka pred USPTO (lokalni postopek)

Postopek od vložitve vloge do registracije traja lahko od manj kot enega leta tudi do več let, odvisno od tipa postopka, potrebnih dopolnitev, morebitnih izpodbijanj znamke s strani tretjih oseb ipd⁹⁵. Po nekaterih neuradnih zasebnih virih postopek povprečno traja od 10 do 18 mesecev⁹⁶.

1.3.6.2. Stroški

Ker so spričo zgoraj navedenega možne poti za registracijo blagovne znamke preko nacionalnega urada USPTO različne, bomo stroške prikazali za osnovno registracijo oz. goli minimum, ki je potreben za registracijo. Ob tem opozarjamo, da je še veliko faktorjev, kot je npr. izpodbijanje znamke s strani tretjih oseb, ki lahko vplivajo na končni strošek registracije.

⁹⁰ Obrazci so dostopni na URL: <http://www.uspto.gov/trademarks-application-process/filing-online/registration-maintenancerenewalcorrection-forms>.

⁹¹ Vzorec obrazca je dostopen na URL: http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/8_and_9.pdf.

⁹² URL: <http://www.uspto.gov/trademark/trademark-timelines/post-registration-timeline-all-registrations-except-madrid-protocol>.

⁹³ Obrazec je na voljo na URL: <http://teas.uspto.gov/postreg/s08n09>.

⁹⁴ URL: <http://www.uspto.gov/trademark/trademark-timelines/post-registration-timeline-all-registrations-except-madrid-protocol>.

⁹⁵ URL: <http://www.uspto.gov/learning-and-resources/general-faqs>.

⁹⁶ Npr.: URL: <http://www.registeringatrademark.com/time-for-registration.shtml>,

URL: <http://www.4trademark.com/faqs.html>.

Cena vloge *TEAS Plus* (ki je najugodnejša) za en razred znaša 225 USD, za tri razrede pa je **675 USD**. Če je s tako vlogo vse v redu (če ni, lahko nastanejo novi stroški), naslednji strošek predstavlja Vloga izjave o uporabi znamke (ki mora biti vložena v roku 6 mesecev, vloga za podaljšanje tega roka ali pa sprememba izjave predstavljata dodaten strošek) 100 USD/razred, torej v našem konkretnem primeru **300 USD**. Sledeč obvezni strošek je vloga izjave o uporabi znamke pred potekom 6 let od dneva registracije, ki znaša tudi 100 USD/razred, torej v našem primeru treh razredov **300 USD** (popravki napak v izjavi ali podaljšanje roka so dodatni stroški). Skupaj obvezni stroški za registracijo blagovne znamke v treh razredih znesejo torej **1275 USD**, kar je preračunanih **1149,47 EUR**.

Strošek elektronske vloge za obnovo blagovne znamke za en razred znaša 300 USD, torej v našem primeru **900 USD** kar je preračunanih **811,39 EUR** in se periodično obnavlja vsakih 10 let.

Pomembno je poudariti, da se zgornji izračun nanaša na najbolj optimalno pot registracije, brez kakršnih koli zapletov, podaljševanj rokov, sprememb vlog, itd. Velja še enkrat omeniti tudi, da je pri registraciji blagovne znamke preko nacionalnega urada, tako kot pri nas, obvezno zastopstvo, strošek le-tega pa je seveda stvar dogovora.

Samo plačilo se lahko opravi s kreditno kartico, preko USPTO depozitnega računa, elektronskega prenosa sredstev ali s čekom oz. nakazilom.

Fizična vloga za registracijo blagovne znamke	375\$ / razred	340,53 EUR / razred
Elektronska vloga za registracijo blagovne znamke TEAS	325\$ / razred	295,12 EUR / razred
Elektronska vloga za registracijo blagovne znamke TEAS RF ("Reduced fee")	275\$ / razred	249,72 EUR / razred
Elektronska vloga za registracijo blagovne znamke TEAS Plus	225\$ / razred	204,32 EUR / razred
Prošnja za obnovitev postopka	\$100	90,81 EUR
Izjave o uporabi znamke	100\$ / razred	90,81 EUR / razred
Prošnja prijavitelja za podaljšanje roka	\$150	136,21 EUR
Sprememba izjave o uporabi znamke	100\$ / razred	90,81 EUR / razred

Doplačilo v primeru vloge v času 6-mesečnega podaljšanja	100\$ / razred	90,81 EUR / razred
Vloga za obnovo registracije blagovne znamke (fizična oblika)	400\$ / razred	363,23 EUR / razred
Vloga za obnovo registracije blagovne znamke (elektronska oblika)	300\$ / razred	272,42 EUR / razred

1.3.7. Sklep

Registracija blagovne znamke neposredno preko USPTO po zaključku postopka zagotavlja ustrezno pravno varstvo. Vendar pa je glede na okoliščine, upoštevajoč druge alternativne možnosti z enakovrednim rezultatom, **smiselno neposrednega postopanja preko USPTO za relativno majhno gospodarsko družbo s sedežem izven ZDA, vprašljiva**. Zagotoviti je namreč potrebno zastopanje, s čimer nastane strošek zastopnika, poleg tega pa neposredni postopek pred USPTO brez vključitve sistema WIPO ne prinaša prihrankov. Na drugi strani postopanje preko sistema WIPO eliminira obveznost najema zasebnega zastopnika, sam postopek je enostavnejši za uporabnika, poleg tega pa v RS ni težko najti izkušenega pravnega strokovnjaka, ki bi pri mednarodni registraciji preko sistema WIPO po potrebi nudil storitve - v primeru postopka neposredno pred USPTO je dosegljivost ekspertize najverjetnejše težja. Poleg navedenega je v primeru postopanja pred USPTO potrebna prilagoditev postopkom vročanja, ki ni običajno v primerjavi s slovenskimi postopki, pri postopku preko sistema WIPO pa neposredna korespondenca med vložnikom in USPTO v postopku registracije ni potrebna. Nadalje je za družbo veliko enostavnejša naknadna razširitev varstva na druge države, če je temeljna registracija opravljena v RS, kot pa v ZDA. Namreč, če bi elementarna registracija bila podana lokalno pred USPTO, bi moral postopek razširitve na drugo evropsko (četudi sosednjo) državo, moral teči z vmesnim posredovanjem USPTO, kar bi najverjetneje povzročilo tako s formalnega, kot tudi stroškovnega vidika, nesorazmerno velik zaplet.

Upošteva se navedeno, glede na okoliščine in primernejše alternative, neposredni postopek pred USPTO odsvetujemo.

1.4. PRIDOBITEV PREDNOSTNE PRAVICE V SKLADU S PARIŠKO KONVENCIJO

V nadaljevanju je predstavljena opcija za zagotovitev ustrezne zaščite bodoče znamke pred tretjimi osebami s pomočjo pridobitve prednostne pravice. Postopek podjetje prične z vložitvijo nacionalne prijave pred UIL v Sloveniji, ki vložniku zagotovi **prednostno pravico za začetek registracije v vseh državah podpisnicah Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine**⁹⁷ (v nadaljevanju: *Pariška konvencija*). Države podpisnice tvorijo **unijo za varstvo intelektualne lastnine** (v nadaljevanju: **unija**)⁹⁸, pri čemer sta članici tako RS kot tudi ZDA⁹⁹.

1.4.1. Nevezanost na postopek po Madridskem protokolu

Pravila uveljavljanja prednostne pravice pri registrskem organu tuje države članice unije na podlagi prijave blagovne znamke v državi izvora, veljajo ne glede na to ali se postopek registracije pred tujim registrskim organom opravlja neposredno (lokalno) pred tujim organom - tj. USPTO v primeru ZDA, ali kot razširitev varovanja na druge države preko sistema WIPO po določbah Madridskega protokola¹⁰⁰.

Ne glede na zgoraj navedeno pa velja poudariti, da bo za postopanje po tej opciji, ob predpostavki namena minimalnih stroškov, potrebno prvo prijavo podati kot **nacionalno prijavo** pred UIL RS in ne kot mednarodno prijavo¹⁰¹. Vloži se torej (nacionalno) *Zahtevo za registracijo znamke*¹⁰².

Ob naknadni odločitvi razširitve prijave po sistemu WIPO bo potrebno nacionalno prijavo nadgraditi z mednarodno prijavo. Za razširitev ZDA je poleg vložitve *Zahteve za mednarodno registracijo znamke*¹⁰³ z ustrezno označitvijo držav potrebno vložiti tudi obrazec *Declaration of Intention to Use the Mark (United States of America)* - obrazec WIPO **MM18** (glej prilogo: MM18)¹⁰⁴.

1.4.2. Čas pridobitve prednostne pravice in trajanje

V skladu z A(1) odstavkom 4. člena Pariške konvencije pridobi vložnik **z dnem pravilne**¹⁰⁵ **vložitve prijave** za registracijo blagovne znamke v katerikoli članici unije, prednostno pravico v vseh drugih

⁹⁷ Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine (1883, nazadnje revidirana l. 1967), Uradni list SFRJ-MP, št. 5/1974, št. 7/1986, Uradni list RS št. 24/1992, Uradni list RS-MP, št. 9/1992, št. 3/2007.

⁹⁸ 1. in 2. odstavek Pariške konvencije.

⁹⁹ RS je stranka konvencije kot pravna naslednica Socialistične federativne republike Jugoslavije; konvencija se v RS uporablja od 25. junija 1991. Tudi ZDA so stranka konvencije, kjer se le-ta se uporablja od 30. maja 1887. Več na URL: http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2.

¹⁰⁰ Besedilo dostopno na URL: <http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlimpid=199769>.

¹⁰¹ V primeru mednarodne prijave bi bilo namreč potrebno ob prijavi vplačati tudi mednarodne pristojbine in ne le nacionalne.

¹⁰² Obrazec na voljo na URL: http://www.uil-sipo.si/uploads/media/uil_obrazec_SIPO_Z1.doc.

¹⁰³ Obrazec je na voljo na URL: http://www.uil-sipo.si/uploads/media/uil_obrazec_Madrid.pdf.

¹⁰⁴ Na voljo na URL: http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm18-editable1.pdf.

¹⁰⁵ Prijava se šteje za pravilno, če je pravilna po nacionalni zakonodaji države vložitve vloge.

članicah, ne glede na poznejšo usodo vloge v državi vložitve¹⁰⁶. Konvencija prednostno varstvo izrecno določa v razmerju do morebitnih drugih **vložnikov prijav** ali **uporabnikov znamke** v času trajanja prednostne pravice prvotnega vložnika¹⁰⁷.

Za blagovne znamke traja prednostna pravica v skladu s 4. členom Pariške konvencije **6 mesecev od dneva prve prijave**¹⁰⁸.

1.4.3. Potrebni akti vložnika za uveljavljanje prednostne pravice

Na podlagi 4. člena Pariške konvencije mora vložnik prve prijave, ki želi uveljavljati prednostno pravico po prej vloženi prijavi, predložiti **izjavo z navedbo datuma in države prijave**. Vsaka država odredi **rok**, za predložitev te izjave. Izjavo administrativni organ objavi v publikaciji. Kdor se sklicuje na prednostno pravico prejšnje prijave, mora navesti njeno **številko**, ki je tudi predmet objave.

Država unije *sme* zahtevati od vložnika izjave o prednostni pravici, da priloži **prepis prej vložene prijave**. Lahko se tudi zahteva predložitev **potrdila o datumu vložitve prijave**, ki ga izda pristojni prijavni urad ter **prevod**. Drugih **formalnosti** država ne sme zahtevati, dopušča pa konvencija naknadne zahteve po drugih **dokazih**.

Na podlagi konvencijskih določb pravila v ZDA določata *The Trademark Act (The Lanham Act)*¹⁰⁹ ter *Rules of Practice in Trademark Cases*¹¹⁰. Za učinkovito uveljavljanje prednostne pravice poleg pogoja **pravočasnosti** (vložitev v ZDA oz. razširitev na ZDA preko sistema WIPO v 6 mesecih¹¹¹), zgoraj omenjena predpisa vsebujeta naslednje formalne zahteve:

i. Izjava namena o uporabi znamke [1.5.3.1.]

ii. Izjava o uveljavljanju prednostne pravice (*Claim of Priority*) [1.5.3.2.]

iii. Navedba določenih podatkov o prijavi [1.5.3.3.]

¹⁰⁶ Tj. tudi če je kasneje v državi vložitve registracija zavrnjena, ali se postopek ne dokonča, slednje ne izniči pridobitve prednostne pravice.

¹⁰⁷ 4. člen Pariške konvencije, B odstavek.

¹⁰⁸ Dolžino trajanja in s tem rok za uveljavljanje določa 4. člen Pariške konvencije, odstavek C(1). Rok začne teči naslednji dan po dnevu vložitve in se konča z iztekom zadnjega dne roka. Pri mesečni določitvi rokov se šteje za zadnji dan roka tisti dan, ki po številki v mesecu sovпада z številko dneva v začetnem mesecu. Če je zadnji dan roka praznik oz. dan, ko urad v državi zaprositve za varstvo ni odprt za sprejemanje prijavnih vlog, se rok podaljša do prvega naslednjega dne.

¹⁰⁹ Na voljo na URL: http://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf.

¹¹⁰ Na voljo na URL: <http://www.uspto.gov/sites/default/files/tmlaw.pdf>.

¹¹¹ Kot določa konvencija in tudi člen 1126 *The Lanham Act*.

1.4.3.1. Izjava namena o uporabi znamke

Obveznost določa *The Trademark Act v 15 U.S. Code §1126* (za primer razširitve preko WIPO pa je pravna podlaga te zahteve vsebovana v *15 U.S. Code §1141* - citiran v naslednji točki):

15 U.S. Code §1126 - International conventions

/.../

(b) Benefits of section to persons whose country of origin is party to convention or treaty

Any person whose country of origin is a party to any convention or treaty relating to trademarks, trade or commercial names, or the repression of unfair competition, to which the United States is also a party, or extends reciprocal rights to nationals of the United States by law, shall be entitled to the benefits of this section under the conditions expressed herein to the extent necessary to give effect to any provision of such convention, treaty or reciprocal law, in addition to the rights to which any owner of a mark is otherwise entitled by this chapter.

/.../

(d) Right of priority

An application for registration of a mark under section 1051, 1053, 1054, or 1091 of this title or under subsection (e) of this section, filed by a person described in subsection (b) of this section who has previously duly filed an application for registration of the same mark in one of the countries described in subsection (b) of this section shall be accorded the same force and effect as would be accorded to the same application if filed in the United States on the same date on which the application was first filed in such foreign country: Provided, That—

(1) the application in the United States is filed within six months from the date on which the application was first filed in the foreign country;

*(2) the application conforms as nearly as practicable to the requirements of this chapter, **including a statement that the applicant has a bona fide intention to use the mark in commerce;***

/.../

V primeru lokalnega postopka pred USPTO obstaja za izpolnitev zahteve **poseben obrazec, ki se ga priloži vlogi** (glej opis postopka pred USPTO), v postopku razširitve preko sistema WIPO pa se zahteva izpolni z vložitvijo že prej opisanega obrazca WIPO MM-18 (glej prilogo: MM18).

1.4.3.2. Izjava o uveljavljanju prednostne pravice (Claim of Priority)

Vložnik razširitve varstva na ZDA preko sistema WIPO mora ob vlogi za razširitev varstva **navesti, da uveljavlja prednostno pravico**. Obveznost določa *The Trademark Act v §1141 (g)*:

15 U.S. Code §1141 (g) - Right of priority for request for extension of protection to the United States

The holder of an international registration with a request for an extension of protection to the United States shall be entitled to claim a date of priority based on a right of priority within the meaning of Article 4 of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property if—

(1) *the request for extension of protection contains a claim of priority; and*

(2) *the date of international registration or the date of the recordal of the request for extension of protection to the United States is not later than 6 months after the date of the first regular national filing (within the meaning of Article 4(A)(3) of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property) or a subsequent application (within the meaning of Article 4(C)(4) of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property).*

1.4.3.3. Navedba podatkov o prijavi

Poleg zgornjih obveznosti dajanja izjav ima vložnik razširitve varstva na ZDA, ki uveljavlja prednostno pravico, še dolžnost navesti **naslednje podatke o prijavi v državi izvora:**

i. datum vložitve prijave

ii. številka prijave (serial number)

iii. država prijave

Navedena obveznost izhaja iz podzakonskega predpisa (§7.27 Rules of Practice):

§7.27 Priority claim of extension of protection for purposes of examination in the Office.

An extension of protection of an international registration to the United States is entitled to a claim of priority under section 67 of the Act if:

(a) The request for extension of protection contains a claim of priority;

*(b) The request for extension of protection specifies the **filing date, serial number** and the **country of the application** that forms the basis for the claim of priority; and*

*(c) **The date of the international registration or the date of recording of the subsequent designation at the International Bureau of the request for extension of protection to the United States is not later than six months after the filing date** of the application that forms the basis for the claim of priority.*

1.4.4. Neobveznost dokončanja postopka registracije v državi izvora

V primeru sprožitve postopka registracije in registraciji v drugih državah unije, konvencija določa, da znamke, ki jo pripadnik posamezne države prijavi v katerikoli državi unije, ni mogoče zavrniti ali razveljaviti zgolj zato, ker ni bila prijavljena, registrirana ali obnovljena v državi izvora (6. člen Pariške konvencije). To pomeni, da morebitna **nedokončana registracija pred UIL RS ne more biti sama po sebi razlog za razveljavitev prijave pred USPTO v ZDA.**

Opozarjamo, da je zgoraj navedeno je **relevantno v primeru sklicevanja na prednostno pravico v registrskem postopku neposredno pred USPTO** (v primeru Madridskega sistema s posredovanjem WIPO je namreč potrebna uspešna registracija v državi izvora).

1.4.5. Sklep

Vložitev prijave pri UIL s pridobitvijo prednostne pravice zagotovi zadovoljivo varovanje, ki za dobo 6 mesecev preprečuje tretjim osebam učinkovito vložitev vloge za registracijo blagovne znamke. Postopanje po tej opciji je v številnih pogledih optimalno, saj je ekonomsko učinkovito in zagotavlja varstvo tudi pred deležniki, ki bi se še pred izvedbo prodaje nujno seznanili s poslovnimi informacijami (npr. proizvajalec). Z navedeno prednostno pravico je doseženo varovanje na področju upravnega prava, poleg tega pa se lahko sklenejo tudi zasebni dogovori za varovanje tudi na civilnopravnem področju¹¹².

2. REGISTRABILNOST ZNAMKE (REGISTRABILITY OF TRADEMARKS)

Ko je v postopku registracije znamke opravljen formalni preizkus vložene prijave (*glej razdelek: 1.2.5. pravne analize*), pristojni organ nadaljuje z materialnim oz. vsebinskim preizkusom registracije željene znamke. Vsebinski preizkus je omejen na preizkus obstoja absolutnih in relativnih razlogov za zavrnitev znamke. Gre za vprašanje t.i. registrabilnosti znamke (*Registrability of Trademarks*), ki se mu bomo posvetili v tem sklopu. V nadaljevanju bodo tako predstavljena izhodišča in pravna podlaga registrabilnosti znamke [2.1.] ter konkretna analiza registrabilnosti znamke *Concetto Spaziale* [2.2.]. Na podlagi ugotovitev iz prvih dveh delov glede registrabilnosti bo na koncu sledil zaključni sklep [2.3.].

2.1. IZHODIŠČA IN PRAVNA PODLAGA REGISTRABILNOSTI ZNAMKE

Izbrani znak je lahko registriran kot znamka, če izpolnjuje določene pogoje, tj. pogoje registrabilnosti. Ti pogoji se lahko razlikujejo po državah, odvisno od značilne zakonodaje in sistema registracije znamke v posamezni državi. Načeloma razlikujemo dve skupini pogojev. Prva se nanaša na glavno funkcijo znamke, torej na funkcijo razlikovanja produkta ali storitve enega podjetja od produkta ali storitve drugih podjetij. Iz tega sledi, da mora znak oz. znamka vsebovati **razlikovalni element**. Druga vrsta pogojev se nanaša na potencialne negativne posledice znamke, če je znamka npr. zavajajoča ali nasprotuje javnemu redu ali morali.¹¹³ Ti dve glavni skupini pogojev najdemo v skoraj vseh nacionalnih pravnih ureditvah znamke.

Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da je izbrani znak lahko registriran kot znamka v točno določeni državi, je odvisno od relevantne zakonodaje, ki določa postopek registracije in pogoje registrabilnosti. V nadaljevanju bodo predstavljeni pogoji registrabilnosti, ki jih določa nacionalna zakonodaja RS [2.1.1.] ter pogoji registrabilnosti, ki pridejo v poštev pri mednarodni registraciji znamke v ZDA [2.1.2.].

¹¹² Npr. Non-disclosure agreement, več v okviru pravne analize v razdelku 4.2.

¹¹³ WIPO/STrad/INF/5, str. 2,

URL: http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/meetings/pdf/wipo_strad_inf_5.pdf.

2.1.1. Pogoji registrabilnosti po nacionalni zakonodaji RS

Postopek registracije znamke je v RS urejen z Zakonom o industrijski lastnini (v nadaljevanju: *ZIL-1*). Po *ZIL-1* je za registracijo znamk v RS zadolžen Urad RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju: *UIL*). Ko *UIL* presodi formalno pravilnosti prijave, nadalje preveri materialno oz. vsebinsko ustreznost vložene prijave, tj. registrabilnost znamke. V ta namen *UIL* **po uradni dolžnosti** preveri, če je morda podan kateri od t.i. *absolutnih razlogov za zavrnitev znamke*. Kot znamka se sme registrirati kakršenkoli znak, ki omogoča razlikovanje blaga oz. storitev enega podjetja od blaga oz. storitev drugega podjetja ter ga je mogoče grafično prikazati.¹¹⁴ Pri presoji, ali se znak lahko registrira kot znamka, se upoštevajo vse dejanske okoliščine, zlasti trajanje uporabe znaka.¹¹⁵ Kljub temu pa določenih znakov ni mogoče zavarovati z znamko - gre za absolutne (izključitvene) razloge, ki narekujejo zavrnitev znamk.¹¹⁶ Absolutni razlogi za zavrnitev znamke so določeni s 43. členom *ZIL-1*¹¹⁷. Primeri absolutnih razlogov so, da je znak generičen ali povsem opisovalne narave, je zavajajoč glede na prijavljeno blago in storitve, je povsem nerazlikovalen (tj. ne opravlja funkcije razlikovanja), nasprotuje morali, itd.¹¹⁸

43. člen (absolutni razlogi za zavrnitev znamke)

(1) Kot znamka se ne sme registrirati znak:

- a) ki ne more biti znamka;
- b) ki je brez slehernega razlikovalnega učinka;
- c) ki lahko v gospodarskem prometu označuje izključno vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitev ali druge značilnosti blaga ali storitev;
- d) ki vsebuje ali sestoji iz geografske označbe, ki označuje vina ali žgane pijače, če se prijava znamke nanaša na vina ali žgane pijače, ki nimajo takega izvora;
- e) ki sestoji izključno iz znakov ali označb, ki so postali običajni v jezikovni rabi ali v dobroverni in ustaljeni praksi trgovanja;
- f) ki sestoji izključno iz oblike, ki izhaja iz same narave blaga ali je nujna za dosego tehničnega učinka ali daje blagu bistveno vrednost;
- g) ki nasprotuje javnemu redu ali morali;
- h) ki zavaja javnost, zlasti glede narave, kakovosti ali geografskega izvora blaga ali storitev;
- i) ki vsebuje uradne znake ali punce za kontrolo ali jamstvo kakovosti blaga ali jih posnema;
- j) za katerega ni bilo izdano dovoljenje pristojnih organov in mora biti zavrtnjen na podlagi 6.ter člena *Pariške konvencije*;
- k) ki vsebuje ali posnema znamenja, embleme ali grbe, /.../

¹¹⁴ Prvi odstavek 42. člena *ZIL-1*.

¹¹⁵ Drugi odstavek 42. člena *ZIL-1*.

¹¹⁶ X Ips 142/2013, z dne 19.11.2013.

¹¹⁷ Glej 43. člen *ZIL-1*.

¹¹⁸ Černivec, Neznosna lahkost (ne)registriranja blagovnih oz. storitvenih znamk, URL: http://www.uil-sipo.si/fileadmin/upload_folder/prispevki-mnenja/slaboverne-znamke.pdf.

l) ki vsebuje označbo porekla blaga ali geografsko označbo, registrirano v skladu z Uredbo (EGS) št. 2081/92 /.../, 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; /.../

Med absolutne razloge za zavrnitev znamke pa ne sodi obstoj prejšnjih pravic drugih subjektov na trgu. V ta namen 44. člen ZIL-1 določa *relativne razloge* za zavrnitev registracije prijavljene znamke. Relativnih razlogov za zavrnitev registracije znamke UIL **ne preverja po uradni dolžnosti**¹¹⁹. Imetniki že obstoječih pravic morajo relativne razloge zatrjevati sami, tako da v treh mesecih od dneva objave prijave znamke pri uradu vložijo pisni ugovor zoper registracijo znamke¹²⁰. Kot znamka se tako ne sme registrirati znak, ki je *enak* prejšnji znamki druge osebe, če znaka pokrivata isto blago oz. storitev. 44. člen ZIL-1 nadalje vsebuje tudi pravilo podobnosti¹²¹, ki določa, da kot znamka ne more biti registriran znak, ki je *enak ali podoben* že obstoječi znamki (za enako ali podobno blago ali storitve), če bi takšen znak povzročil verjetnost zmede v javnosti zaradi povezovanja z že obstoječo znamko.

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) /.../*
- 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;*

¹¹⁹ UIL, URL: <http://www.uil-sipo.si/uil/dejavnosti/znamke/varstvo-znamke-v-sloveniji/>.

¹²⁰ UIL, URL: <http://www.uil-sipo.si/uil/dejavnosti/znamke/ugovor-zoper-registracijo/>.

¹²¹ Repas, Problematika podobnih znamk, v: Podjetje in delo 8 (2005), str. 19-48.

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.

2.1.2. Pogoji registrabilnosti pri mednarodni prijavi znamke v ZDA

Če podjetje želi znamko registrirati v tujini, lahko to stori na tri načine: z nacionalno prijavo v izbrani državi, mednarodno prijavo ali evropsko prijavo¹²². Za registracijo znamke konkretno v Združenih državah Amerike, ima podjetje dve možnosti. V prvem primeru podjetje lahko registrira znamko **neposredno preko zastopnika pred Ameriškim uradom za patente in znamke (USPTO, glej razdelek: 1.3. pravne analize)**.

Druga možnost je, da podjetje vloži zahtevo za mednarodno registracijo znamke pri UIL. Postopek mednarodne prijave znamke se tako **začne pred slovenskim uradom in nadaljuje pri Mednarodnem uradu svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO, glej razdelek: 1.2. pravne analize) v Ženevi**¹²³. Mednarodno registracijo preko sistema WIPO urejata Madridski sporazum¹²⁴ in protokol k Madridskemu sporazumu¹²⁵. Ko WIPO prejme zahtevo za mednarodno prijavo od nacionalnega urada, preveri ali se zahteva formalno sklada z Madridskim sporazumom ter s protokolom k Madridskemu sporazumu. Ko WIPO ugotovi, da je zahteva skladna z omenjenima predpisoma, jo pošlje naprej državi, ki je imenovana za registracijo znamke. Zahteva za registracijo mora biti v tej državi obravnavana, kot da je bila vložena neposredno pred nacionalnim uradom te države. Država nato preveri zahtevo za registracijo (tj. pogoje registrabilnosti) po svojih nacionalnih kriterijih¹²⁶.

Za registracijo znamke v ZDA so torej v obeh primerih registracije (neposredno preko zastopnika in preko sistema WIPO) relevantni pogoji registrabilnosti, ki jih določa ameriška nacionalna zakonodaja¹²⁷. Relevantna pravna vira pogojev registrabilnosti pri mednarodni registraciji znamke v ZDA sta tako Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine [2.1.2.1.] in *The Lanham (Trademark) Act* [2.1.2.2.].

2.1.2.1. Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine

Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) določa osnovne pogoje za registracijo znamke ter primeroma našteva, kdaj blagovna znamka ne more biti registrirana. 6. člen konvencije prepušča podrobnejšo ureditev pogojev registrabilnosti državam

¹²² UIL, URL: <http://www.uil-sipo.si/uil/dejavnosti/znamke/varstvo-znamke-v-tujini/>.

¹²³ UIL, URL: <http://www.uil-sipo.si/uil/dejavnosti/znamke/varstvo-znamke-v-tujini/>

¹²⁴ V Sloveniji velja od 25. junija 1991. ZDA niso članice Madridskega sporazuma.

¹²⁵ V Sloveniji velja od 12. marca 1998. ZDA so pristopile k protokolu k Madridskemu sporazumu 2. avgusta 2003.

¹²⁶ Bently, Sherman, *INTELLECTUAL PROPERTY LAW* (2004), str. 802.

¹²⁷ *The Trademark Act of 1946, The Lanham Act*,

URL: http://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf.

pogodbenicam¹²⁸, zato se konkretizirani pogoji za registracijo znamke v ZDA nahajajo v *The Lanham Act-u*.

2.1.2.2. *The Lanham Act*

V ZDA prijavo znamke preverjajo *examining attorneys*. Njihova naloga je, da preverijo, če ima vložena prijava vse potrebne sestavine ter pogoje registrabilnosti - tako absolutne kot tudi relativne. Registracijo znamke ureja *The Trademark Act of 1946* oz. *The Lanham Act*.¹²⁹

The Lanham Act določa, da kot znamka ne more biti registrirana znamka,

- a. ki ima nemoralno, varljivo ali škandalozno vsebino;
- b. znamka, ki omalovažuje ali lažno nakazuje povezavo z osebo (živo ali mrtvo);
- c. znamka, ki omalovažuje ali lažno nakazuje povezavo z institucijami, vero ali narodne simbole ali le-te spravi na slab glas;
- d. znamka, ki kot poreklo izdelka, ki ga označuje, predstavlja drug kraj od dejanskega (v povezavi z vini ali žganimi pijačami);
- e. znamka, ki vsebuje državno zastavo ali grb ZDA, enote lokalne samouprave v ZDA ali katerega koli drugega naroda; ali posnemanje grba ali zastave;
- f. znamka, ki vsebuje ali predstavlja ime, portret ali podpis žive osebe (razen z njegovim pisnim soglasjem) ali ime pokojnega predsednika ZDA, če je njegova vdova še živa (razen s pisnim soglasjem njegove vdove);
- g. znamka, ki vsebuje ali predstavlja blagovno znamko, ki tako močno spominja na blagovno znamko, registrirano v ZDA ali nekdanje uporabljano v ZDA in ne opuščen, da bi za uporabo v povezavi z izdelki, ki jih predstavlja povzročila zmedo, zmoto ali varljivost (relativni pogoj registrabilnosti);
- h. znamka, ki zgolj opisuje lastnosti produkta ali jih lažno prikazuje;
- i. znamka, ki zgolj opisuje geografsko poreklo produkta ali lažno nakazuje geografsko poreklo;
- j. znamka, ki predstavlja zgolj priimek;
- k. znamka, ki opisuje zgolj funkcijo produkt in znamka, ki bi lahko povzročila zameglitev (*blurring*) ali oslabitev (*dilution*) prepoznavne blagovne znamke.¹³⁰

¹²⁸ *The conditions for the filing and registration of trademarks shall be determined in each country of the Union by its domestic legislation.*

¹²⁹ WIPO, URL: http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct21/ref_us.pdf.

¹³⁰ §1052 *The Lanham Act*.

2.2. KONKRETNA ANALIZA REGISTRABILNOSTI ZNAMKE CONCETTO SPAZIALE

V nadaljevanju bo predstavljena konkretna analiza registrabilnosti znamke *Concetto Spaziale*. Najprej bo sledil pregled izpolnjevanja pogojev registrabilnosti pred UIL, torej po nacionalni zakonodaji [2.2.1.], nato pa sled analiza registrabilnosti znamke *Concetto Spaziale* pri mednarodni prijavi znamke v ZDA [2.2.2.].

2.2.1. Registrabilnost znamke Concetto Spaziale v postopku pred UIL

V tem delu bo podan odgovor na vprašanje, ali bi lahko UIL zavrnil registracijo znamke iz absolutni oz. iz relativnih razlogov, če bi prišlo do pravočasnega ugovora tretjih.

UIL bo **po uradni dolžnosti** preveril, če je morda podan kateri od t.i. *absolutnih razlogov za zavrnitev znamke*, ki jih določa 43. člen ZIL-1. Absolutni razlog za zavrnitev znamke, ki bi na prvi pogled utegnil povzročiti težave pri registraciji znamke *Concetto Spaziale* je, da gre za izraz, ki je brez slehernega razlikovalnega učinka.

Vrhovno sodišče RS je v sodbi X, Ips 142/2013 z dne, 19.11. 2013 odločilo, da je pri presoji razlikovalnega učinka znaka odločilno, kako proizvod, ki je naveden v prijavi za registracijo, zaznavajo povprečni potrošniki, ki so običajno osveščeni in razumno pozorni ter preudarni. Po mnenju sodišča že **minimalna stopnja razlikovalnega učinka zadostuje**, da se zavrnilni razlog iz točke b prvega odstavka 43. člena ZIL-1 **ne uporabi**. Povprečni potrošniki, ki so običajno osveščeni in razumno pozorni ter preudarni verjetno niso seznanjeni z delom Lucia Fontane ter umetniškim konceptom *Concetto Spaziale*. Ker na slovenskem trgu tudi ni registrirane znamke z enakim ali podobnim izrazom (*glej naslednji odstavek*), tudi ni nevarnosti, da bi povprečni potrošnik izraz *Concetto Spaziale* povezal s produktom oz. storitvijo drugega podjetja. Tako lahko zaključimo, da je podana določena stopnja razlikovalnega učinka in da se znamka *Concetto Spaziale* ne bi smela zavrniti iz navedenega zavrnitvenega razloga.

Glede na relativne razloge za zavrnitev znamke se kot znamka ne sme registrirati znak, ki je **enak prejšnji znamki druge osebe**, če znaka pokrivata isto blago oz. storitev. Pravilo podobnosti pa nadalje določa, da kot znamka ne more biti registriran znak, ki je **enak ali podoben že obstoječi znamki** (za enako ali podobno blago ali storitve), če bi takšen znak povzročil verjetnost **zmede v javnosti** zaradi povezovanja z že obstoječo znamko. Za ugotovitev, ali je registracija znamke *Concetto Spaziale* ogrožena zaradi morebitnega obstoja enake oz. podobne (že obstoječe) znamke, je bila opravljena raziskava po bazi podatkov v Sloveniji veljavnih pravic (tj. po bazi **SIPO-DS**¹³¹). Izsledki raziskave so sledeči:

- V bazi ni znamke, ki bi bila registrirana z izrazom *Concetto Spaziale*.
- V bazi ni znamke, ki bi bila registrirana z izrazom *Concetto*.

¹³¹ UIL, URL: <http://www2.uil-sipo.si/>.

- V bazi najdemo dve znamki, ki vsebujeta izraz *koncept*. Prva znamka, imenovana KONCEPT, pokriva produkte 3, 4, 6, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 41 po Nicejski klasifikaciji. Druga znamka, imenovana PRO KONCEPT, pokriva produkte 19, 35, 37, 42 po Nicejski klasifikaciji. Prijava znamke PRO KONCEPT je trenutno umaknjena. Nobena od navedenih znamk **ne** pokriva produkta sončnih očal, zato registracija sončnih očal pod znamko *Concetto Spaziale* po našem mnenju ni ogrožena.
- V bazi ni znamke, ki bi bila registrirana z izrazom *Spaziale*.
- V bazi ni znamke, ki bi bila registrirana z izrazom *prostorski*.
- V bazi najdemo štiri znamke, ki so registrirane z izrazom *prostor*. Nobena od obstoječih znamk pa **ne** pokriva produkta sončnih očal, zato registracija sončnih očal pod znamko *Concetto Spaziale* po našem mnenju tudi v tem primeru ni ogrožena.

Glede na navedeno lahko zaključimo, da registracija znamke *Concetto Spaziale* v postopku pred UIL ni ogrožena.

2.2.2. Registrabilnost znamke *Concetto Spaziale* pri mednarodni prijavi znamke v ZDA

Glede na pogoje registrabilnosti, ki jih določa *The Lanham Act*, v nadaljevanju sledi konkretna analiza registrabilnosti znamke *Concetto Spaziale*. Analiza bo opravljena zgolj pri pogojih registrabilnosti, ki bi utegnili povzročiti težave pri registraciji znamke *Concetto Spaziale*. Pogoji, ki se zdijo na prvi pogled sporni so, da znamka *Concetto Spaziale* lažno prikazuje povezavo z osebo (tj. z umetnikom Luciom Fontano) [2.2.2.1.]; da gre za znamko, ki močno spominja na blagovno znamko, registrirano v ZDA, da bi z uporabo v povezavi z izdelki, ki jih predstavlja povzročila zmedo, zmoto ali varljivost [2.2.2.2.]; da gre za znamko, ki bi lahko zavajala glede lastnosti produkta [2.2.2.3.]; da gre za znamko, ki bi lahko bila generična [2.2.2.4.]; da gre za znamko, ki bi lahko povzročila zameglitev ali oslabitev prepoznavne blagovne znamke [2.2.2.5.]. Ti razlogi so v *The Lanham Act*-u skopo opisani, zato bo pri analizi registrabilnosti upoštevana tudi relevantna sodna praksa, ki je pogoje natančneje definirala.

2.2.2.1. Ali znamka *Concetto Spaziale* lažno prikazuje povezavo z osebo (tj. z umetnikom Luciom Fontano)

»No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it: Consists of or comprises matter which may disparage or falsely suggest a connection with persons, living or dead.«¹³²

Besedna zveza *Concetto Spaziale* je močno povezana z italijanskim umetnikom Luciom Fontano, ki je s tem izrazom poimenoval svoj umetniški koncept. Sama blagovna znamka sicer ne vsebuje njegovega

¹³² §1052(a), *The Lanham Act*.

imena ali priimka, vendar pa praksa ameriškega pritožbenega tribunala za blagovne znamke (*Trademark Trial and Appeal Board*, v nadaljevanju: *TTAB*) kaže, da tudi brez tega lahko pride do lažnega prikazovanja povezave z osebo. To utemeljujeta tudi sledeči sodbi *Buffet v. Chi-Chi'S*¹³³ ter *Carson v. Here's Johnny Portable Toilets*¹³⁴.

V sodbi *Buffet v. Chi-Chi'S* je podjetje poskušalo registrirati blagovno znamko *Margaritaville* za svojo verigo restavracij. Registraciji je nasprotoval pevec Jimmy Buffet, avtor istoimenske skladbe. Po njegovem mnenju naj bi izraz *Margaritaville* predstavljal tako unikatno povezavo s pevcem, da bi uporaba izraza povzročila prepričanje o povezanosti pevca in verige restavracij. *TTAB* je ugotovilo, da gre za lažno prikazovanje povezave z osebo in odločilo v korist Buffet-a.

V sodbi *Carson v. Here's Johnny Portable Toilets* pa je podjetje želelo registrirati blagovno znamko *Here's Johnny Portable Toilets*, s čimer se ni strinjal TV-voditelj Johnny Carson, čigar oddaje so se vedno začele z besedami *Here's Johnny*. Tudi v tem primeru je *TTAB* odločilo v prid Carsona in postavilo kriterij, po katerem znamka lahko nakazuje lažno povezavo z osebo, čeprav izrecno ne vsebuje njegovega imena ali slike.¹³⁵

Ameriško sodišče je v zadevi *University of Notre Dame du Lac v. J.C. Gourmet Food Imports Co., Inc*¹³⁶ (v nadaljevanju: *zadeva University of Notre Dame*) vzpostavilo splošne **kriterije, ki morajo biti upoštevani pri presojanju registracije znamke, pri kateri je sporno, ali gre za lažno prikazovanje povezave z določeno osebo**. Kriteriji so sledeči:

- a. blagovna znamka je enaka ali izredno podobna imenu ali identiteti, ki jo je v preteklosti uporabljala neka oseba;**
- b. blagovna znamka bi bila kot takšna tudi prepoznana, saj unikatno in nedvoumno nakazuje na to osebo;**
- c. oseba poimenovana s to znamko nima nobene zveze z dejavnostjo, ki jo opravlja podjetje pod to blagovno znamko;**
- d. imetnik imena ali identitete je dovolj prepoznaven ali ugleden, da bi se v primeru uporabe blagovne znamke domnevala povezava z njim.**¹³⁷

¹³³ *TTAB*, 226 U.S.P.Q. 428, 430, 1985.

¹³⁴ United States Court of Appeals, Sixth Circuit, No. 80-1720, 1.2.1983.

¹³⁵ *Carson's identity may be exploited even if his name, John W. Carson, or his picture is not used.*

¹³⁶ United States Court of Appeals, Federal Circuit, 703 F.2d 1372, 1983.

¹³⁷ 1. The mark is the same as, or a close approximation of, the name of or identity previously used by another person; 2. The mark would be recognized as such because it points uniquely and unmistakably to that person; 3. The person named by the mark is not connected with the activities performed by the applicant under the mark; and, 4. The prior user's name or identity is of sufficient fame or reputation that a connection with such person would be presumed when applicant's mark is used on applicant's goods.

Glede na navedeno prakso, bi bila lahko registracija znamke *Concetto Spaziale* otežena, saj gre za poimenovanje umetniškega koncepta umetnika Lucia Fontane in vključuje dele njegovih slik. Izraz *Concetto Spaziale* namreč lahko predstavlja identiteto Lucia Fontane, saj gre za izraz, s katerim je umetnik poimenoval svoj ustvarjalni opus. Poleg tega umetniški koncept *Concetto Spaziale* nima nobene zveze z dejavnostjo, ki jo opravlja podjetje pod to blagovno znamko. Obstaja torej možnost, da bi v postopku registracije ugotovili obstoj prvega in tretjega kriterija.

Posvetimo se torej drugemu kriteriju – ali blagovna znamka unikatno in nedvoumno nakazuje na Lucia Fontano. V prej omenjeni sodbi *University of Notre Dame* je podjetje Gourmet Food Imports želelo z blagovno znamko *Notre dame* poimenovati svoje uvožene francoske sire. Ko je temu nasprotovala Notredamska Univerza, češ da gre pri tem za lažno nakazovanje z njeno (pravno) osebnostjo, je sodišče ta argument zavrnilo. *Notre dame* po mnenju sodišča namreč ne označuje zgolj Univerze, marveč tudi religiozno osebnost ter veliko število sakralnih objektov in torej pod nobenim pogojem ne more biti unikatno in nedvoumno.¹³⁸ Vendar pa, vsaj glede na naše rezultate brskanja po internetu, *Concetto spaziale* označuje zgolj dela Lucia Fontane in bi torej lahko šlo za unikatno in nedvoumno nakazovanje na njegovo osebo.

Vseeno pa bi tudi v primeru, da bi besedna zveza *Concetto Spaziale* označevala ali nakazovala tudi na neko drugo osebo ali stvar, organi, pristojni za registracijo blagovne znamke, lahko v skladu z odločitvijo v zadevi *The Hermitage Group, Inc.*¹³⁹ ugotovili nedvoumno in unikatno nakazovanje na osebo umetnika. V tej zadevi je bila zavrnjena registracija, blagovne znamke *Hermitage*, ker naj bi lažno nakazovala povezavo s slavnim istoimenskim ruskim muzejem likovne umetnosti. Kljub temu, da je podjetje Hermitage Group kot dokaz predložilo deset angleških slovarjev, v katerih je imela beseda *Hermitage* drugačen pomen, je bila registracija zavrnjena in ugotovljen kriterij nedvoumnega in unikatnega nakazovanja. Grafična podoba podjetja je namreč vsebovala čopič in paleto, ostali pomeni besede pa z umetnostjo niso bili povezani.¹⁴⁰ Mislimo, da je v primeru *Concetto Spaziale* to celo bolj poudarjeno, saj logotip le-te vsebuje celo del umetnikove slike.

Še več – v zadevi *University of Notre Dame* je bil poudarjen tudi pomen *naklepa*¹⁴¹ pri presojanju tega kriterija. Prisotnost le-tega sicer za ugotovitev lažnega nakazovanja povezave z osebnostjo sicer ni potrebna, toda, če se dokaže, da je nekdo z blagovno znamko dejansko želel identificirati neko drugo

¹³⁸ »*Notre Dame*« is not a name solely associated with the University. It serves to identify a famous and sacred religious figure and is used in the names of churches dedicated to Notre Dame, such as the Cathedral of Notre Dame in Paris, France. Thus, it cannot be said that the only "person" which the name possibly identifies is the University and that the mere use of NOTRE DAME by another appropriates its identity.

¹³⁹ TTAB, 75/533,137, 15.1.2002.

¹⁴⁰ In this case, the design which applicant has adopted reinforces that the mark will be identified with the renowned art museum because it depicts an artist's palette and brushes.

¹⁴¹ Intent.

osebo in imeti koristi na račun njenega dobrega imena¹⁴², se ta kriterij v šteje za izpolnjenega¹⁴³. Menimo, da bi se v postopku registracije blagovne, zlasti zaradi uporabe delov slik Lucia Fontane, lahko presojala tudi prisotnost naklepa.

Po našem mnenju in v luči zgoraj navedenih odločb torej ni izključeno, da bi organi, pristojni za registracijo blagovnih znamk, ugotovili tudi podanost drugega kriterija.

Vendar pa je vprašanje, ali je Lucio Fontana v ZDA sploh dovolj prepoznaven, da bi bil izpolnjen tudi zadnji pogoj. V svojih odločitvah je TTAB glede lažnega prikazovanja povezave z znano osebo za prepoznavne osebe določilo boksarja Muhammada Ali-ja¹⁴⁴, model Twiggy¹⁴⁵ ipd. V večini primerov gre za zvezdnike, prepoznavne po celotnem ZDA.

Italijanski umetnik Lucio Fontana na območju ZDA ni tako znan kot navedeni osebi. Glede na to, da Lucia Fontane povprečni ameriški potrošnik sploh ne pozna, mu najverjetneje tudi besedna zveza *Concetto Spaziale* ne bi nakazovala lažne povezave z umetnikovo osebo. Kljub temu, da verjetno obstaja le majhna možnost za ugotovitev obstoja lažnega povezovanja z znano osebo, pa ne moremo z gotovostjo potrditi, da ta pogoj registrabilnosti ne bo predstavljal težav.

2.2.2.2. Ali bi znamka lahko kršila pravice imetnikov že obstoječih blagovnih znamk (Likelihood of Confusion)

Gre za vprašanje, ali znamka močno spominja na znamko, ki je bila predhodno registrirana v ZDA, da bi z njeno uporabo v povezavi z izdelki, ki jih predstavlja povzročila zmedo, zmoto ali varljivost. V nadaljevanju sledi splošna opredelitev tega pogoja registrabilnosti [2.2.2.2.1.] in analiza že obstoječih znamk, ki bi utegnile povzročiti spor z znamko *Concetto Spaziale* na trgu ZDA [2.2.2.2.2.]. Sledila bo tudi razjasnitev vprašanja, ali lahko znamka *Concetto Spaziale* ustvari zmedo pri potrošnikih zaradi podobnosti z že obstoječo znamko, kljub temu da so produkti znamk nepovezani [2.2.2.2.3.].

2.2.2.2.1 Splošna opredelitev tega pogoja registrabilnosti

»No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it - Consists of or comprises a mark which so resembles a mark registered in the Patent and Trademark Office, or a mark or trade name previously used in the United States by another and not abandoned, as to be likely, when used on or in connection with the goods of the applicant, to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive.«¹⁴⁶

¹⁴² Goodwill.

¹⁴³ However, evidence of such an intent could be highly persuasive that the public would make the intended false association.

¹⁴⁴ S.D.N.Y, *Ali v. Playgirl, Inc.*, 447 F.Supp. 723, 3.3.1978.

¹⁴⁵ TTAB, *Lesley Hornby a/k/a Lesley Lawson a/k/a Twiggy v. TJX Companies, Inc.*, 2008.

¹⁴⁶ §1052 (d) *The Lanham Act*.

Kot znamka se glede na določbo *The Lanham Act-a* ne more registrirati znamka, ki vsebuje ali predstavlja blagovno znamko, ki tako močno spominja na blagovno znamko, registrirano v ZDA ali nekdanj uporabljano v ZDA in ne opuščen, da bi za uporabo v povezavi z izdelki, ki jih predstavlja povzročila zmedo, zmoto ali varljivost.

V sodbi *A&H Sportswear, Inc. v. Victoria's Secret Stores, Inc.*¹⁴⁷ je ameriško sodišče določilo **dva pogoja**, pod katerima se lahko prepreči registracija blagovne znamke zaradi kršitve pravic imetnika predhodno registrirane znamke. Registracija znamke se v skladu z navedeno sodbo ne dopusti, kadar je kršena veljavna znamka, ki je pravno varovana in kadar bi uporaba znamke za označitev blaga ali storitev pri potrošnikih lahko povzročila zmedo (*likelihood of confusion*). **Prvi kriterij je izpolnjen, kadar je blagovna znamka ustrezno registrirana v enem izmed relevantnih registrov.** V izjemnih primerih zakonodaja ZDA nudi določeno mero zaščite tudi neregistriranim blagovnim znamkam¹⁴⁸. **Drugi kriterij, torej povzročitev zmede pri potrošnikih**, pa je nejasno opredeljen in ga je vsebinsko napolnila ameriška sodna praksa.

Kriterij, po katerem se presoja, ali bo blagovna znamka povzročila možnost zmede pri potrošnikih je sodišče določilo s sodbo v zadevi *Interpace Corp. v. Lapp*.¹⁴⁹ Kriterij presoje je znan tudi kot **The Lapp Test**. Pri presoji se upoštevajo:

- a. moč (*the strenght of the trademark owner's mark*, tj. unikatnost, inovativnost) že registrirane blagovne znamke;
- b. stopnja podobnosti med že registrirano blagovno znamko ter blagovno znamko, ki naj bi z registracijo kršila pravice njenih lastnikov¹⁵⁰;
- c. dokazi dejansko ustvarjene zmede pri potrošnikih¹⁵¹;
- d. način trženja, ki je bil uporabljen¹⁵²;
- e. vrsta z blagovno znamko zaščiteneh produktov in stopnja skrbnosti, s katero bo po vsej verjetnosti ravnal potrošnik¹⁵³;
- f. namen domnevnega kršitelja (torej tistega, ki poskuša registrirati podobno znamko) pri izbiri blagovne znamke¹⁵⁴;

¹⁴⁷ United States Court of Appeals, Third Circuit., 99-1734, 99-1735, 1.12.2000.

¹⁴⁸ §1125 *The Lanham Act*.

¹⁴⁹ U.S. Court of Appeals for the Third Circuit, 721 F.2d 460, 18.11. 1983.

¹⁵⁰ *The degree of similarity between the trademark owner's mark and the allegedly infringing mark.*

¹⁵¹ *Evidence of actual consumer confusion*

¹⁵² *Marketing channel used.*

¹⁵³ *The type of goods involved and the degree of care likely to be exercised by the purchaser.*

¹⁵⁴ *The alleged infringer's intent in selecting the mark.*

g. druga dejstva, ki kažejo na to, da bodo potrošniki verjetno pričakovali, da bo lastnik obstoječe blagovne znamke proizvajal produkte na trgu domnevnega kršitelja, ali da obstaja verjetnost, da bo svojo dejavnost širil na ta trg.¹⁵⁵

h. podobnost produktov¹⁵⁶

2.2.2.2. Analiza že obstoječih znamk, ki bi utegnile povzročiti kolizijo z znamko Concetto Spaziale na trgu ZDA

Z namenom odgovora na vprašanje, ali je na ameriškem trgu že registrirana znamka, ki je podobna izrazu *Concetto Spaziale*, je bila opravljena raziskava po ameriški bazi blagovnih znamk (*TESS - Trademark Electronic Search System*). Izsledki raziskave so sledeči.

V ameriški bazi ni znamke, ki bi bila registrirana z izrazom *Concetto Spaziale*.

V ameriški bazi najdemo štiri znamke, registrirane z izrazom *Concetto*. Od tega sta dve znamki še obstoječi: *ALEOCA LE ITALIANO CONCETTO EST. 1996* (znamka pokriva naslednje proizvode: kolesa, tricikle, motocikle, itd.) in *CONCETTO* (znamka pokriva gradbeni material). Nobena od znamk ne pokriva produkta sončnih očal, zato ni spora z navedenima znamkama.

V ameriški bazi najdemo štiri znamke, registrirane z izrazom *Spaziale*. Od tega so tri znamke še obstoječe: *SPAZIALE SPLENDY* (dišave, razna kozmetika), *LA SPAZIALE* (električni kavomati ter produkti in storitve povezane s kavo), *SCI SPATIAL CONCEPTS INC.* (gradbeni material) in *LA SPAZIALE* (električni kavomati). Edina znamka, katere produkti so podobni produktom znamke *Concetto Spaziale* je znamka *Spaziale Splendy*¹⁵⁷, ki pokriva dišave, nakit, kozmetiko, kopalne plašče in nekatere izdelke za na plažo.

Po analizi podatkovnih baz smo ugotovili, da večina produktov blagovnih znamk, ki so poimensko podobne znamki *Concetto spaziale* ne pokriva produkta sončnih očal. Glede na ameriško sodbo *AMF, Inc. v. Sleekcraft Boats*¹⁵⁸ med blagovnimi znamkami, katerih produkti so popolnoma nepovezani, do spora ne more priti: »Če so produkti popolnoma nepovezani, ne more priti do kršitve, saj ne obstaja verjetno nastanka zmede pri potrošnikih«. ¹⁵⁹ Na podlagi te sodbe lahko zaključimo, da obstoj podobnosti med drugimi blagovnimi znamkami in blagovno znamko *Concetto Spaziale*, v večini primerov ne bo vplival na registracijo znamke ali je preprečil.

¹⁵⁵ Other facts showing that the consuming public is likely to expect the trademark owner to manufacture a product in the alleged infringer's market, or is likely to expand into that market.

¹⁵⁶ Proximity of the goods.

¹⁵⁷ URL: <http://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4808:hhv78d.2.1>

¹⁵⁸ United States Court of Appeals, Ninth Circuit, 599 F.2d 341, 1979.

¹⁵⁹ If the goods are totally unrelated, there can be no infringement because confusion is unlikely.

Kot že omenjeno je edina znamka, ki bi lahko predstavljala spor znamki *Concetto Spaziale* znamka *Spaziale Splendy*,¹⁶⁰ ki pokriva dišave, nakit, kozmetiko, kopalne plašče in nekatere izdelke za na plažo. Po ameriškem pravu se namreč povezanost produktov presoja precej ohlapno. V zadevi *Safety-Kleen Corp. v. Dresser Indus., Inc.*¹⁶¹ je bilo tako odločeno, da se čistilec orodja¹⁶² in mehansko orodje štejeta za povezana produkta, saj bi bili potrošniki lahko zavedeni, da gre pri teh dveh produktih za istega proizvajalca.¹⁶³

Na potencialno ustvarjanje zmede pri potrošnikih kaže tudi primer *Martin's Famous Pastry shop, inc.*¹⁶⁴. V navedeni zadevi je ameriško sodišče ugotovilo, da produkta kruh in sir sicer nimata veliko skupnega, vendar se pogosto uporabljata hkrati, poleg tega sta v izložbah razstavljena sta na podobnih mestih in imata podobno ceno, kar bi lahko hitro ustvarilo zmedo pri potrošnikih.

Spaziale Splendy med drugim ustvarja tudi brisače in druge izdelke za na plažo, ki se pogosto uporabljajo hkrati s sončnimi očali. Obe podjetji svoja izdelke tudi predstavljata kot modne dodatke, kar bi še dodatno lahko otežilo registracijo znamke *Concetto Spaziale*. Vseeno pa je po pregledu spletne strani podjetja *Spaziale Splendy*¹⁶⁵ očitno, da se podjetje, kljub registraciji blagovne znamke za številne druge izdelke, ukvarja skoraj izključno z izdelovanjem kopalnih plaščev, namenjenih za notranje bazene ali kopalnice. Tako lahko zaključimo, da povezanost produktov teh dveh blagovnih znamk ne obstaja.

2.2.2.2.3. Možnost ustvarjanja zmede pri potrošnikih kljub nepovezanosti produktov

Kot je bilo ugotovljeno v prejšnji točki, zaradi nepovezanosti produktov pod blagovno znamko *Concetto Spaziale* s produkti ostalih blagovnih znamk, ustvarjanje zmede pri potrošnikih najverjetneje ne bo ugotovljeno.

Vendar pa pri presojanju, ali je podana verjetno nastanka zmede pri potrošnikih, ameriški organi v nekaterih primerih sploh ne zahtevajo povezanosti med produkti oz. jo upoštevajo v zelo majhni meri. V zadevi *Shell Oil Co*¹⁶⁶ je sodišče tako odločilo, da večja kot je podobnost med blagovnima znamkama, manjša povezanost med produkti je potrebna za ugotovitev možnosti nastanka zmede pri potrošnikih¹⁶⁷. V

¹⁶⁰ URL: <http://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4808:hhv78d.2.1>.

¹⁶¹ The United States Court of Customs and Patent Appeals (CCPA), 1975.

¹⁶² *Parts cleaner*.

¹⁶³ *The issue is not whether the goods will be confused with each other, but rather whether the public will be confused about their source.*

¹⁶⁴ United States Court of Appeals, Federal Circuit, 27.11.1984.

¹⁶⁵ URL: <http://www.spazialesplendy.it/>.

¹⁶⁶ United States Court of Appeals, Federal Circuit, , 992 F.2d 1204, 1207, 26 USPQ2d 1687, 1689, (1983).

¹⁶⁷ *In assessing the relatedness of the goods and/or services, the more similar the marks at issue, the less similar the goods or services need to be to support a finding of likelihood of confusion.*

zadevi *Sloppy Joe's Int'l Inc*¹⁶⁸ pa so sodniki naredili korak naprej in podali mnenje, da pri uporabi identičnih znamk lahko pride do nastanka zmede pri potrošnikih, tudi če produkti sploh niso povezani¹⁶⁹.

Ali bi torej organi, pristojni za registracijo, lahko ugotovili, da so v prejšnji točki navedene blagovne znamke tako podobne znamki *Concetto Spaziale*, da bi lahko bila registracija, iz razloga opisanega na tem mestu zavrnjena, kljub nepovezanosti produktov?

Pri presojanju podobnosti med besednimi blagovnimi znamkami se načeloma upoštevajo 3 kriteriji: njihov izgled, zvok in pomen¹⁷⁰. Neko splošno pravilo za uporabo teh kriterijev ne obstaja, saj se presojajo od primera do primera, vendar je včasih že prisotnost enega izmed kriterijev (seveda ob hkratni prisotnosti drugih pogojev iz prej omenjenega *Lapp testa*), dovolj za ugotovitev povzročanja zmede pri potrošnikih¹⁷¹.

a. **Izgled** - Glede izgleda se ameriška sodišča opredeljujejo precej ozko. Tako so npr. ugotovila dovolj veliko podobnost med blagovnimi znamkami:

- *COMMCASH* in *COMMUNICASH*¹⁷²
- *TMM* in *TMS*¹⁷³
- *TRUCOOL* in *TURCOOL*¹⁷⁴

Podobnih primerov, ki kažejo na to, da je za izpolnitev tega kriterija potrebno, da sta si blagovni znamk različni zgolj v nekaj črkah, je še veliko. Če torej vzamemo v obzir dejstvo, da so produkti blagovne znamke podjetja in ostalih popolnoma nepovezani (torej bi blagovne znamke za ugotovitev možnosti nastanka zmede pri potrošnikih morale biti praktično identične), menimo, da ta kriterij ni izpolnjen, saj nobena od potencialno spornih blagovnih znamk vizualno ni praktično identična *Concetto Spaziale*.

b. **Zvok** - Za auralno presojo velja enako kot v prejšnji točki. Podobnost je bila npr. ugotovljena med blagovnimi znamkami *I-SHINE* in *ICE-SHINE*¹⁷⁵. Podana mora biti torej velika mera sličnosti med zvenom blagovnih znamk, da sodišče ugotovi podobnost, ki bi lahko zavajala potrošnike. Po našem mnenju med znamko *Concetto Spaziale* in ostalimi, potencialno spornimi blagovnimi znamkami (upoštevajoč dejstvo, da so produkti popolnoma nepovezani) ta velika mera sličnosti ni prisotna.

¹⁶⁸ TTAB, 43 USPQ2d 1350, 1356, (1997).

¹⁶⁹ *The use of identical marks on seemingly unrelated goods and services could result in a likelihood of confusion.*

¹⁷⁰ *Appearance, Sound, Meaning.*

¹⁷¹ TTAB, Thor Tech, Inc., 90 USPQ2d 1634, 1635 (2009).

¹⁷² Court of appeals, federal circuit, Canadian Imperial Bank of Commerce v. Wells Fargo Bank, N.A., 811 F.2d 1490, 1 USPQ2d 1813, 1987.

¹⁷³ Court of Appeals, Federal circuit, Weiss Assocs. Inc. v. HRL Assocs. Inc., 902 F.2d 1546, 14 USPQ2d 1840, (1990)

¹⁷⁴ TTAB, In re Pix of Am., Inc., 225 USPQ 691 (1985).

¹⁷⁵ TTAB In re Lamson Oil Co., 6 USPQ2d 1041 (1987).

Pri presojanju, ali blagovni znamki zvenita podobno, je sicer v skladu s sodbo v zadevi *Viterro inc.*¹⁷⁶ obveljalo pravilo, da pravilna izgovorjava ne obstaja. Ni pomembno, kako bi bilo ime blagovne znamke potrebno pravilno izgovoriti, marveč kako bi ga izgovarjala ameriška javnost¹⁷⁷. Vendar menimo, da tudi v primeru, da javnost v ZDA *amerikanizira* izgovorjavo blagovne znamke *Concetto Spaziale*, to ne bo bistveno vplivalo na našo ugotovitev iz prejšnjega odstavka.

c. **Pomen** - Posvetimo se torej še zadnjemu kriteriju za presojanje podobnosti med blagovnimi znamkami – njihovu pomenu. Že na prvi pogled je jasno, da ima večina od potencialno spornih blagovnih znamk tudi v italijanščini drugačen pomen kot *Concetto Spaziale*, torej ta kriterij pri njih ni podan. Po našem mnenju je edina blagovna znamka, ki bi lahko bila sporna iz tega vidika, *SCI SPATIAL CONCEPTS INC.* Le-ta ima namreč v angleščini skoraj identični pomen, kot ga ima blagovna znamka podjetja v italijanščini.

Pri presojanju podobnosti med pomenom blagovnih znamk se v določenih primerih namreč lahko uporabi tudi pomen, ki ga ima blagovna znamka v drugem jeziku. Gre za t.i. doktrino tujih ekvivalentov¹⁷⁸, ki se po besedah sodišča v zadevi *Palm Bay Imps., Inc. v. Veuve Clicquot Ponsardin Maison*¹⁷⁹, pri presojanju možnosti nastanka zmede pri potrošnikih ne uporablja kot pravilo, marveč bolj kot nekakšne smernice, pa še to le v primeru, ko bi povprečni ameriški potrošnik videč blagovno znamko obstal in jo prevedel v ustrezno angleško besedo.¹⁸⁰ V isti zadevi je bilo odločeno, da povprečni potrošnik tega ne bi storil pri francoski besedi *Veuve* (vdova). Na podlagi tega lahko sklepamo, da če se doktrina tujih ekvivalentov ne uporabi pri tako splošni besedi kot je *vdova*, se bo pri besedni zvezi *prostorski koncept*, še toliko manj.

Vendar kot že rečeno, nekega jasnega pravila o uporabi doktrine tujih ekvivalentov ni, zato ni mogoče z gotovostjo potrditi, da na njeni podlagi pristojni organi ne bodo ugotovili podobnosti med pomenom blagovnih znamk *Concetto Spaziale* in *Spatial Concepts*.

Za v izogib dvomu na tem mestu še pojasnjujemo, zakaj ni bila ugotovljena podobnost z znamkama *Concetto* in *La Spaziale*, čeprav le-ti vsebujeta celo identično besedo kot blagovna znamka *Concetto Spaziale*.

V skladu s sodbo v zadevi *Dixie Rests., Inc.*¹⁸¹ se ime blagovne znamke, kadar vsebuje več besed, načeloma presoja kot celota. Ena beseda se lahko *izlušči* iz besedne zveze in samostojno uporabi za

¹⁷⁶ Court of appeals, Federal Circuit, 671 F.3d 1358, 1367, 101 USPQ2d 1905, 1912, (2012).

¹⁷⁷ There is no "correct" pronunciation of a mark because it is impossible to predict how the public will pronounce a particular mark; therefore, "correct" pronunciation cannot be relied on to avoid a likelihood of confusion.

¹⁷⁸ Doctrine of foreign equivalents.

¹⁷⁹ Court of Appeals, Federal Circuit, 1772, 396 F.3d 1369, 1377, 73 USPQ2d 1689, 1696, (2005).

¹⁸⁰ Although words from modern languages are generally translated into English, the doctrine of foreign equivalents has evolved into a guideline, not an absolute rule, and is applied only when the "ordinary American purchaser" would "stop and translate" the foreign wording in a mark into its English equivalent.

¹⁸¹ Court of Appeals, Federal circuit, 105 F.3d 1405, 1407, 41 USPQ2d 1531, 1533-34 Fed. Cir. (1997).

presojanje podobnosti, zgolj kadar jo lahko označimo za dominantno (v tem primeru se je v blagovni znamki *Delta cafe* kot dominantna uporabila beseda *Delta*), ker so npr. ostale besede, ki sestavljajo blagovno znamko generične ali opisujoče¹⁸². Če torej primerjamo besedno zvezo *Concetto Spaziale* v celoti s prej omenjenima blagovnima znamkama, je jasno, da skorajšnja identičnost ni podana.

Ena izmed potencialno spornih blagovnih znamk, ALEOCA LE ITALIANO CONCETTO EST. 1996, pa ni zgolj besedna znamka, ampak spada med kombinirane¹⁸³, t.j. tiste, ki vsebujejo tako grafično podobo kot besedilo. V takih primerih se v skladu z odločitvijo v zadevi *In re Max Capital Grp. Ltd.*,¹⁸⁴ večji pomen pri presojanju daje besedilu kombinirane blagovne znamke¹⁸⁵, za katerega je bilo že predhodno ugotovljeno, da ni dovolj podobno besedni zvezi *Concetto Spaziale*. Kot običajno pa tudi tu, kot pravi ameriško sodišče v zadevi *In re Electrolyte Labs. Inc.*,¹⁸⁶ neko konkretno pravilo ne obstaja¹⁸⁷ in obstaja tudi možnost, da bodo organi, pristojni za registracijo, pri presojanju podobnosti večji pomen dali grafikama blagovnih znamk.

Slika 19: Logotip znamke ALEOCA LE ITALIANO CONCETTO EST. 1996.



Vir: <https://trademarks.justia.com/860/57/aleoca-le-italiano-concetto-est-86057776.html>.

Vendar pa menimo, da je povsem jasno, da med belim bikom na črnem grbu pod napisom *Aleoca* in *rezom*, obdanim z besedama *Concetto Spaziale*, ne more biti ugotovljena nikakršna podobnost.

Na koncu lahko zaključimo, da ne obstaja velika verjetnost, da bi organi, pristojni za registracijo blagovnih znamk, ugotovili povzročanje zmede pri potrošnikih zaradi podobnosti blagovne znamke *Concetto Spaziale* z ostalimi, saj v nobenem primeru nista hkrati podana oba, za to ključna kriterija – povezanost produktov in podobnost blagovnih znamk. Resda bi ob uporabi *Doktrine tujih ekvivalentov* lahko bila ugotovljena identičnost pomena blagovne znamke podjetja *Different* in blagovne znamke *SCI SPATIAL CONCEPTS INC*, vendar tudi tu, ob ustrezni uporabi prej omenjenega *Lapp testa*, hitro pridemo do enakega zaključka, saj razen stopnje podobnosti, nobeden od drugih faktorjev ni podan:

¹⁸² Consumers would be more likely to perceive a fanciful or arbitrary term, rather than a descriptive or generic term, as the source-indicating feature of the mark.

¹⁸³ Combined.

¹⁸⁴ TTAB,93 USPQ2d 1243, 1247, (2010).

¹⁸⁵ If a mark comprises both wording and a design, greater weight is often given to the wording, because it is the wording that purchasers would use to refer to or request the goods or services.

¹⁸⁶ Court of appeals, federal circuit, 929 F.2d 645, 647, 16 USPQ2d 1239, 1240 (1990).

¹⁸⁷ There is no general rule as to whether letters or designs will dominate in composite marks.

- produkti so namreč povsem različni,
- način trženja gradbenega materiala nima nič skupnega s trženjem sončnih očal,
- kupci prav gotovo nimajo istega motiva za nakup enega in drugega produkta,
- podjetje Different ni poimenovalo znamke *Concetto Spaziale*, da bi izkoristilo znano ime blagovne znamke *Spatial Concepts*,
- prav gotovo se blagovno znamka tudi v prihodnosti ne bo razširila na področje gradbenega materiala.

2.2.2.3. Ali gre za znamko, ki bi lahko zavajala glede lastnosti produkta

»No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it: Consists of or comprises immoral, **deceptive**, or scandalous matter. When used on or in connection with the goods of the applicant is merely descriptive or **deceptively misdescriptive** of them.«¹⁸⁸

Pri tem pogoju registrabilnosti se postavlja vprašanje, ali bi organi, pristojni za registracijo blagovne znamke, lahko presodili, da ta zavaja glede narave izdelka. Podjetje bo namreč pod blagovno znamko *Concetto Spaziale* tržilo sončna očala in sorodne produkte, navedeni izraz pa označuje umetniško delo Lucia Fontane. Obstaja torej možnost, da bi potrošniki napačno dojeli izdelke podjetja, kot npr. umetniško delo.

TTAB je v zadevi *Intex Plastics Corp*¹⁸⁹ definiralo, kdaj je blagovna znamka zavajajoča. V skladu z navedeno zadevo so zavajajoče blagovne znamke tiste, ki **napačno opisujejo vsebino produkta**.¹⁹⁰

Podrobnejše kriterije za presojo, kdaj gre za zavajajočo blagovno znamko je ameriško zvezno sodišče opredelilo v zadevi *Budge manufacturing inc*¹⁹¹. Z navedeno sodbo je odločilo, da *Lovee Lamb* kot blagovna znamka za sedežna pregrinjala zavaja potrošnike, saj le-ta dejansko niso izdelana iz jagnječje kože. **Kriteriji za presojo** na podlagi navedene sodbe so sledeči:

- a. blagovna znamka napačno opisuje lastnosti, kvaliteto, funkcijo, sestavo ali uporabo izdelka;
- b. obstaja verjetnost, da bodo potencialni potrošniki dejansko verjeli v napačen opis izdelka;
- c. obstaja verjetnost, da se bo na podlagi napačnega opisa, potrošnik odločil za nakup izdelka.¹⁹²

Da je znamka lahko določena kot zavajajoča, morajo biti podani **vsi trije pogoji kumulativno**.

¹⁸⁸ §1052(e), The Lanham Act.

¹⁸⁹ TTAB, 215 USPQ 1045, 1982.

¹⁹⁰ *Deceptive marks may include marks that falsely describe the material content of a product.*

¹⁹¹ United States Court of Appeals, Federal Circuit., 857 F.2d 773, 21.9.1988.

¹⁹² (1) *Is the term misdescriptive of the character, quality, function, composition or use of the goods?*
 (2) *If so, are prospective purchasers likely to believe that the misdescription actually describes the goods?*
 (3) *If so, is the misdescription likely to affect the decision to purchase?*

V konkretnem primeru pri registraciji znamke *Concetto Spaziale* ti pogoji niso izpolnjeni, saj je zelo malo verjetno, da bi potencialni potrošniki dejansko verjeli v napačen opis izdelka in se na podlagi tega odločili za njegov nakup.

V zvezi s povedanim je zlasti pomemben kriterij določitve *potencialnega potrošnika*. Prva možnost je, da vzamemo kriterij *velike večine povprečnih potrošnikov*, kot ga je uporabilo zvezno sodišče v zadevi *Spirits Int'l, N.V.*¹⁹³ Hitro lahko pridemo do logične ugotovitve, da velike večine povprečnih ameriških potrošnikov zavajajoče opisovanje lastnosti produkta kot umetniškega dela ne bi prepričalo v nakup, ker umetniškega opusa Lucia Fontane in njegovega opusa velika večina povprečnih potrošnikov sončnih očal ne pozna. Druga možnost je, da ni nujno, da vzamemo ravno kriterij povprečnega kupca. V zadevi *House of Windsor, Inc.*¹⁹⁴ je bilo namreč poudarjeno, da gre lahko za zavajanje tudi v primeru, da so zavedeni tisti potrošniki, ki imajo znanje na relevantnem področju¹⁹⁵. Vendar pa tudi v primeru, da uporabimo drugi kriterij, pogoji za zavajajočo znamko ne bi bili izpolnjeni. Potrošniku, ki ima znanje na področju likovne umetnosti, bi bilo takoj jasno, da Lucio Fontana ni izdeloval komercialnih, novodobnih, sončnih očal in torej ne bi verjel zavajajočemu opisu. Zaključimo lahko, da *zavajanje potrošnikov* ni eden od razlogov, zaradi katerih bi pristojni organi lahko zavrnilo registracijo blagovne znamke *Concetto Spaziale*.

2.2.2.4. Ali bi znamka lahko predstavljala generično ime (Generic Trademark)

O generični znamki govorimo takrat, kadar znamka označuje zgolj vrsto proizvoda. Pri presoji generičnosti znamke se upošteva prvotni pomen sporne besede. Poleg tega besedna znamka lahko postane generična, če se njen pomen nanaša na tip proizvoda, namesto na izdelovalca. Znamka, ki postane generična, se izbriše iz registra, saj izgubi razlikovalni oz. distinktivni učinek.¹⁹⁶ V nadaljevanju bo pojem generičnosti znamk najprej splošno pojasnjen [2.2.2.4.1.], nato sledi vprašanje generičnosti izraza *Concetto Spaziale* [2.2.2.4.2.].

2.2.2.4.1. Splošno o generičnosti znamk

Generičnost znamke je absolutni razlog za zavrnitev znamke. O generični znamki govorimo takrat, kadar znamka **označuje zgolj vrsto proizvoda, namesto da bi označevala točno določen produkt določenega proizvajalca.**¹⁹⁷ Primeri generičnih znamk so npr. Aspirin¹⁹⁸, Jo-jo, linolej in celofan. Takšna znamka ne razlikuje več proizvodov oz. storitev enega proizvajalca od proizvodov oz. storitev drugega

¹⁹³ United states Court of appeals, Federal Circuit No 2008-1369, 563 F.2d 1347, 2009

¹⁹⁴ TTAB, House of Windsor, Inc., 221 USPQ 53, 55, 1983

¹⁹⁵ *The fact that only those knowledgeable in the relevant trade, and not average purchasers, would be deceived does not preclude a finding that a mark comprises deceptive matter.*

¹⁹⁶ Jadek Pensa, ZNAMKA, NJEN UGLED IN VARSTVO (2008), str. 35.

¹⁹⁷ Bently, Sherman, INTELLECTUAL PROPERTY LAW (2004), str. 839, 907.

¹⁹⁸ V ZDA.

proizvajalca.¹⁹⁹ Takšna znamka nima razlikovalnega oz. distinktivnega učinka in zato ne more biti registrirana. Znamka, ki je bila registrirana in je kasneje postala generična, se iz registra izbriše.²⁰⁰

»No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it

- when used on or in connection with the goods of the applicant is merely descriptive of them

*- comprises any matter that, as a whole, is functional«.*²⁰¹

Generičnost je opredeljena tudi z *The Lanham Act*-om. Ta določa, da blagovna znamka, ki zgolj opisuje lastnosti ali produkte, ne more biti registrirana, ker je generična. Zakonska opredelitev pojma generičnosti je zgolj vodilo, zato je kriterije za presojanje generičnosti postavilo zvezno sodišče v zadevi *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World*.²⁰² Z navedeno zadevo je sodišče uvedlo presojanje blagovnih znamk skozi t.i. *spekter razlikovalnosti*.²⁰³ Znamke tako deli v pet kategorij:

Generične znamke - Generične blagovne znamke so tiste, ki vsebujejo splošno ime, ki se uporablja za produkte, ki so z njimi povezani. Takšnih blagovnih znamk v nobenem primeru ni mogoče registrirati.

Opisujoče znamke²⁰⁴ - Opisujoče blagovne znamke so po mnenju ameriškega sodišča²⁰⁵ tiste, ki neposredno opisujejo lastnosti produktov ali dejavnosti v povezavi z njimi. Opisujoče blagovne znamke se lahko registrirajo zgolj v primeru obstoja njihove predhodne dolgotrajne uporabe. Potrebno je namreč dokazati, da zaradi dolgotrajne uporabe znamke, potrošniki ne razumejo več blagovne znamke kot opis produkta, temveč kot unikatno blagovno znamko.²⁰⁶

Sugestivne znamke - Sugestivne blagovne znamke so tiste, ki na nek način omenjajo lastnosti produkt ali dejavnosti, vendar pa jih ne opisujejo neposredno. Za razliko od opisujočih znamk, je sugestivne blagovne znamke načeloma možno zavarovati. Ker pa obe vrsti blagovni znamk na nek način označujeta lastnosti produktov, je potrebno natančno razlikovanje med njima. Kdaj se blagovna znamka lahko šteje za sugestivno je bilo definirano v zadevi *Stix Products, Inc. v. United Merchants*²⁰⁷. V skladu z navedeno

¹⁹⁹ Bently, Sherman, INTELLECTUAL PROPERTY LAW (2004), str. 839, 907.

²⁰⁰ Jadek Pensa, ZNAMKA, NJEN UGLED IN VARSTVO (2008), str. 35.

²⁰¹ *The Lanham Act*.

²⁰² *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World - safari »spectrum of distinctiveness*.

²⁰³ »spectrum of distinctiveness«.

²⁰⁴ Descriptive.

²⁰⁵ United States court of appeals, second circuit, 537 F.2d 4, 1976.

²⁰⁶ *It can be shown that distinctive character has been established in the term through extensive use in the marketplace.*

²⁰⁷ US district court, S.D.N.Y., 295 F.Supp. 479, 488, 1968.

zadevo je izraz sugestiven, če potrebuje domišljijo, misel in dožemanje, da potrošniki sklepajo o lastnostih produkta. Izraz pa je je opisujoč, kadar izzove takojšnjo idejo o vsebini, kvaliteti in lastnostih produkta.²⁰⁸

Arbitrarne znamke - Arbitrarne blagovne znamke so tiste, ki so sestavljene iz dejanskih besed, vendar nimajo nobene zveze s produkti ali dejavnostjo. Primer arbitrarne blagovne znamke je npr. *Apple* kot blagovna znamka za elektroniko. Te blagovne znamke, uživajo visoko raven zaščite in se lahko registrirajo brez kakršnihkoli ovir (če so seveda izpolnjeni vsi ostali pogoji za registracijo).

Izmišljene znamke²⁰⁹ - To so blagovne znamke, ki so sestavljeni iz izrazov, ki sploh niso besede ali blagovne znamke, sestavljene iz kombinacije različnih besed, npr. *Kodak*. Takšne blagovne znamke so načeloma registrabilne (če so seveda izpolnjeni vsi ostali pogoji za registracijo).

2.2.2.4.2. Generičnost izraza *Concetto Spaziale*

Odgovor na vprašanje, ali kombinacija besed *Concetto Spaziale* lahko predstavlja generičen izraz in bi to lahko povzročilo težave pri registraciji, je po našem mnenju nikalen. Podjetje D.I.F.F. želi z znamko *Concetto Spaziale* zaščititi svojo linijo sončnih očal. Izraz *Concetto Spaziale* se v nobenem znanem primeru ne povezuje s sončnimi očali. Ker ne gre za splošno znano označbo za proizvod sončnih očal, ga povprečni potrošnik na ameriškem trgu, ne bo razumel kot tip proizvoda. Zato ni strahu, da bi znamka izgubila razlikovalni oz. distinktivni učinek in bila označena kot generična. Glede na preučeno domačo in tujo literaturo glede generičnosti znamk tako lahko zaključimo, da izraz *Concetto Spaziale* ne bi smel predstavljati ovir pri registraciji zaradi morebitne generičnosti.

Izraz *Concetto Spaziale* je v originalu v italijanskem jeziku. V ameriški sodni praksi se je pri takšnih primerih uveljavila t.i. doktrina tujih ekvivalentov (*Doctrine of Foreign Equivalents*) po kateri se blagovna znamka označi glede na pomen, ki ga ima v tujem jeziku. Torej, če bi za povprečnega ameriškega kupca, ki govori tuj jezik (kriterij določen v zadevi *Thomas* in tudi v priročniku urada USPTO²¹⁰), ta znamka lahko bila opisujoča ali generična, bi se ji lahko odrekla registracija.

Tudi, če bi se organi, pristojni za registracijo odločili za uporabo doktrine tujih ekvivalentov, pa po našem mnenju to ne bi imelo vpliva na registrabilnost blagovne znamke *Concetto Spaziale*. Ta bi se v angleščino prevedla kot *Spatial Concept* in bi glede na zgoraj omenjeni spekter razlikovalnosti sodila v kategorijo arbitrarnih blagovnih znamk, ki jim ni mogoče zavrniti registracije iz razloga generičnosti.

²⁰⁸ A term is suggestive if it requires imagination, thought and perception to reach a conclusion as to the nature of goods. A term is descriptive if it forthwith conveys an immediate idea of the ingredients, qualities or characteristics of the goods.

²⁰⁹ Fanciful.

²¹⁰ Trademark manual of examining procedure, 7th edition, UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE (2015).

2.2.2.5. Ali bi znamka lahko povzročila zameglitev (blurring) ali oslabitev (dilution) prepoznavne blagovne znamke

»Subject to the principles of equity, the owner of a famous mark that is distinctive, inherently or through acquired distinctiveness, shall be entitled to an injunction against another person who, at any time after the owner's mark has become famous, commences use of a mark or trade name in commerce that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of the **famous mark**, regardless of the presence or absence of actual or likely confusion, of competition, or of actual economic injury.«²¹¹

Če je torej določena blagovna znamka *sloveča*, je lahko prepovedana uporaba podobne blagovne znamke, kljub temu da ta ne ustvari zmede pri potrošnikih in tudi v primeru, da podobna znamka ščiti popolnoma nepovezane produkte ali storitve. Uporaba podobne, manj znane blagovne znamke, bi namreč lahko zmanjšala unikatnost že obstoječe *sloveče* znamke.

Zaradi t.i. *zameglitve* bi torej lahko tudi lastniki blagovnih znamk, ki so podobne znamki *Concetto Spaziale*, imeli zahteve proti podjetju, če so seveda njihove blagovne znamke dovolj ugledne in *sloveče*.

Kriterije za določitev, kdaj je določena znamka *sloveča*, vsebuje že sam *The Lanham Act*. Pri določanju, kdaj ima znamka določeno stopnjo prepoznavnosti mora sodišče upoštevati **vse relevantne faktorje**, še zlasti pa:

- a. trajanje in geografsko obsežnost oglaševanja in publicitete znamke;
- b. vrednost in geografsko obsežnost prodaje produktov ali storitev, ki jih pokriva znamka;
- c. obsežnost dejanske prepoznavnosti znamke.²¹²

Do leta 2006 so bili kriteriji, po katerih se je določalo, katera znamka velja za *slovečo* precej široki. Vendar pa je ameriški *Trademark Dilution Revision Act*²¹³ to spremenil z določbo, po kateri je kot *slovečim* zaščita na tem področju priznana samo blagovnim znamkam, ki so prepoznavne splošni javnosti.²¹⁴ Nedvomno nobena izmed blagovnih znamk, ki so podobne blagovni znamki *Concetto Spaziale*, ni dovolj prepoznavna v ameriški javnosti, da bi lahko uživala zaščito pred *zameglitvijo*. Tako lahko zaključimo, da registracija blagovne znamke *Concetto Spaziale* iz tega razloga registrabilnosti, ne bi smela biti ogrožena.

²¹¹ § 1125 (c) *The Lanham Act*.

²¹² URL: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1125>.

²¹³ Trademark Dilution Revision Act of 2006 (H.R. 683).

²¹⁴ *Protection from trademark dilution to those recognised by a member of the general public*.

2.3. SKLEP

Znamka *Concetto Spaziale* načeloma izpolnjuje potrebne materialne oz. vsebinske pogoje za registracijo, kljub temu bi izpostavili morebitne zaplete pri določenih pogojih registrabilnosti. Znamka ne predstavlja generičnega izraza zato registracija s tega vidika ni ovirana. Registracija znamke tudi ni ovirana zaradi razloga *zavajanja potrošnikov*. Možen zaplet z registracijo pa bi se lahko pojavil, če bi šlo za lažno prikazovanje povezave z osebo (tj. z umetnikom Luciom Fontano) in registracija le-te ne bi bila mogoča. Naslednji možni zaplet bi se lahko pojavil zaradi kolizije z drugo znamko na trgu. Gre za znamko *Spaziale Splendy*, ki pokriva dišave, nakit, kozmetiko, kopalne plašče in nekatere izdelke za na plažo.

3. AVTORSKO PRAVO

V tem delu se bo pravna analiza osredotočila na relevantna vprašanja avtorskega prava v povezavi z navodili in smernicami podjetja. Avtorskopravna analiza vsebuje bistvene povzetke mednarodnopravnih aktov, ameriške zakonodaje, pravil Skupnosti ter slovenskih predpisov ob upoštevanju doktrinalnih stališč in sodne prakse na področju avtorskega prava. Na začetku bo opredeljen pojem avtorskega dela [3.1.], sledila bo opredelitev avtorske pravice [3.2.] ter opredelitev avtorskega in kolizijskega avtorskega prava [3.3.]. V nadaljevanju bodo izpostavljeni poudarki iz pravnih virov [3.4.] in izsledki raziskave baz [3.5.]. Na koncu sledi zaključni sklep glede vprašanj, povezanih z avtorskim pravom [3.6.].

3.1. AVTORSKA DELA

V nadaljevanju sledi razjasnitev vprašanj, kaj je avtorsko varovano delo in katere so izjeme, ki izključujejo priznanje te kvalitete. V tem delu bodo predstavljeni moderna umetnost [3.1.1.] ter rezbarstvo in gravura [3.1.2.]. Na koncu sledi odgovor na vprašanje, ali je fraza *Concetto Spaziale* lahko varovana kot avtorsko delo [3.1.3.].

Določitev, kaj se šteje za avtorsko delo, je opredeljena v 2. členu Bernske konvencije:

»1) Izrazi »književna in umetniška dela« zajemajo vse stvaritve s književnega, znanstvenega in umetniškega področja, ne glede na način in obliko njihovega izražanja, kot so: knjige, brošure in drugi spisi; predavanja, govori, besede in druga dela enake narave; dramska ali dramsko-glasbena dela; koreografska in pantomimska dela; glasbene skladbe z besedilom ali brez besedila; kinematografska dela in z njimi izenačena dela, izražena s postopkom, ki je podoben kinematografiji; dela s področja risanja, slikarstva, arhitekture, kiparstva, rezbarstva, litografije; dela s področja fotografije in z njimi izenačena dela, izražena s postopkom, ki je podoben fotografiranju; dela uporabne umetnosti, ilustracije, zemljevidi, načrti, skice in plastična dela, ki se nanašajo na zemljepisje, topografijo, arhitekturo ali znanost.«

Avtorska pravica ustvarja in zagotavlja **izključno oblast avtorja nad njegovo stvaritvijo**. Zato je ob njenih daljnosežnih posledicah nemogoče zajeti splošne okoliščine likovnega ustvarjanja, kot so npr. slikarski material, stil, tehnika, manira, metoda, itd. Naj bodo ti še tako izvirni in jih je prvič uporabil in razvil prav določen avtor, kajti **šlo bi namreč za ugasnitev svobode umetniškega ustvarjanja ter monopoliziranje slikarskih in grafičnih tehnik**. To pa zagotovo ni cilj avtorskega prava.

Na ustavni ravni pride do kolizije med 59. členom Ustave Republike Slovenije (v nadaljevanju: *URS*), ki omogoča svobodo znanstvenega in umetniškega ustvarjanja ter 60. členom *URS*, ki zagotavlja pravice iz ustvarjalnosti. Doktrina in sodna praksa sta načeloma enotni pri izključitvi upravičenj ter se nagibata k svobodi znanstvenega in umetniškega ustvarjanja, v primerih, ko določen umetnik želi uveljavljati izključne pravice na nekem žanru oz. umetniškem stilu, ki ga je morda celo sam razvil. Skladno s to doktrinacijo so **tehnike, kot so prerezi skozi platno, slikarska gravura ter razni podobni načini likovnega izražanja, izvzeti iz domene avtorskega varstva**. Nadaljnje vprašanje je, ali navedeno velja tudi za metodo ali šolo likovnega ustvarjanja. Torej, ali je manifestacija idejnih konceptov, kot je npr. gibanje *Spacializem*²¹⁵, lahko del kroga pravic, ki jih obsega avtorsko pravo. Tudi v tem primeru je avtorsko varstvo izključeno, kajti sam objekt varovanja je **zaščiten avtorsko delo**, ki predstavlja končni rezultat individualne stvaritve ter se kaže v konkretnem primeru likovne umetnosti, **ne pa metoda ali šola**, po kateri oz. s pomočjo katere, je bilo to delo ustvarjeno.

3.1.1. Moderna umetnost

Pripoznava moderne umetnosti, t.i. *avantgarde*, kot mejnik v načrtanih tokovih umetnosti, ter pripis kvalitete vrhunskosti reprezentativnim delom te umetnostne smeri, je priznana globalno v širši umetnostni sferi, izvzemši pogledom nekih izoliranih skupin iz sveta umetnosti. Sodna praksa pa kljub temu, pri pripoznavi avtorskopravne zaščite, deluje bolj pragmatično in pri nujenju varstva tako izvzema tudi izjemna dela velikih umetnikov, med katere lahko štejemo tudi umetnika Lucia Fontano. Samo avtorsko delo je normativni pojem, na katerega ne moremo gledati skozi enako prizmo, ki služi kot orodje merjenja vrednosti s področja umetnosti, umetnostne zgodovine, estetike filozofije itd., kajti smisel prava ni v kategorizaciji umetnosti. Tako torej Malevičev *Črni kvadrat na belem polju* (1915), ki je nekakšen manifest supermatizma, futuristične avantgardne vizije, nima ustreznega avtorsko pravnega varstva priznanega v kontinentalni doktrini.²¹⁶ V umetnostni zgodovini tudi *Giottov krog*, kreacija takrat 14-letnega pastirja, ki je tako spretno narisal krog, da je bil v vseh elementih perfekten, ni v domeni avtorskega prava.

²¹⁵ URL: <http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/s/spazialismo>.

²¹⁶ Schricker, URHEBERRECHT KOMMENTAR (2006), 2. del tč. 148.

Iz slednjih izhajanj je potreben tudi dotični primeren pristop, ki sledi ustaljeni doktrini in praksi sodišč, ki pragmatično presojuje primere na konkretni ravni z zapolnjevanjem vsebine do praga avtorskega varstva. Splošne formule, ki bi kategorizirala, katero delo ustreza objektu varstva, namreč ni.²¹⁷

Avtorska dela slikarja Lucia Fontane, kot so npr. dela pod imenom *Concetto Spaziale – Attese*,²¹⁸ so izražanje umetnika, ki preko minimalističnih posegov v prostorski koncept spreminja dimenzijo realnosti, čez abstraktno formo v idejni percepciji opazovalca. Gre za monokromatično slikanje, kjer je uporabljenih več odtenkov ene same barve v stvaritvi, platno je prerezano. Podobnim delom monokromnega slikarstva, kot so slike Yvesa Kleina²¹⁹, Manzoni, Barneta Neumana itd., **pravno varstvo ni bilo priznano**.²²⁰ Stališče je, da **predpostavka individualne duhovne stvaritve, ki jo avtorsko pravo v temelju zahteva, ni**. Glede na primerjavo dela slikarja Lucia Fontane z njegovimi sodobniki avantgardne umetnosti, tudi na njegovi kreaciji ni potrebnega razlikovalnega elementa, ki bi predstavljal manjkajoči člen potrebne kategorialne opredelitve znotraj okvirjev pravnih normativov.

3.1.1.1. Razlika med kontinentalno doktrino in ameriškim sistemom

Zgoraj navedenih ugotovitev se, zaradi drugačnega pristopa ameriških sodišč, ne more uporabiti kot relevanten pravni vir na ameriškem trgu. Kljub temu pa bi doktrina pravnih strokovnjakov bila upoštevana na nemškem trgu in v pravnih redih, ki sledijo tovrstni kontinentalni doktrini. Presoja originalnosti in drugih elementov avtorskega dela v ZDA je namreč zelo nizka in tudi tamkajšnja sodišča so ponavadi nagnjena k priznanju obstoja pravice, predvsem ob upoštevanju ekonomske vrednosti stvaritve. Sicer pa velja, da so zakonske določbe v ameriškem pravu, ko izključujejo pravno varstvo glede slikarskih tehnik, jasne, zato je za samo reprodukcijo potreben skoraj identičen aranžma in kompozicija.

3.1.2. Rezbarstvo in gravura

V zadnjih desetletjih je sodna praksa razvila širši domet pravnega varstva v primerih rezbarstva oz. gravure kot avtorskega dela (tj. duhovne stvaritve oz. izraza ideje na določen materialni nosilec oz. stvar). Odmevni primer je v primerjalno-pravni praksi ustvarilo novozelandsko pritožbeno sodišče²²¹, ko je odločilo, da sta kalup, ki je uporabljen za graviranje, ter podlaga (v tem primeru je šlo za igračo *frizbi*) oba *objekt*, ki ga varuje avtorsko pravo. Kljub pomislekom ostalih zveznih sodišč, je bilo tovrstno razlogovanje zasledovano tudi v podobni sodbi²²², kjer je sodnik²²³ utemeljeval, da gumijaste preproge in

²¹⁷ Trampuž, AVTORSKO PRAVO IN LIKOVNA UMETNOSTI (1996), str. 56, 57.

²¹⁸ Nastala med leti 1958 in 1968.

²¹⁹ Primerjaj delo Yves-a Klein-a: Blue Epoch.

²²⁰ Schriker, URHEBERRECHT KOMMENTAR (2006), 2. del tč. 148.

²²¹ *Wham-O v. Lincoln Industries* (1984).

²²² *Hi-Tech Autoparts v. Towergate Two Ltd.* (2002).

²²³ *Christopher Floyd QC*.

kalup za izdelavo, sodijo v domeno graviranega dela, brezobzirno glede na njihovo artistično vrednost. Ta pa je namreč potrebna, v kolikor bi šlo za delo artistične obrtne izdelave.²²⁴

Ob povedanem obstaja možnost (sicer zelo majhna), da bi se izdelek v kolekciji sončnih očal, štel kot avtorsko delo, v kolikor bi bile izpolnjene določene predpostavke (*custom made*s ter celo izdelki strojne obdelave, če je podana neka artistična komponenta), a tovrstno varovanje se ponavadi v praksi izvaja preko pravice industrijske lastnine - *modela*, če gre za nek nov videz, ki na potrošnika naredi drugačen vtis. Zaskrat v ameriškem pravu ne obstaja koncept modnih modelov (*fashion model*), ki bi bil najbolj primeren za sončna očala, a morda se bo to v prihodnosti spremenilo.

3.1.3. Fraza *Concetto Spaziale*

Na vprašanje, ali obstaja avtorska pravica na besedni zvezi *Concetto Spaziale*, je odgovor nikalen. Tekst je sicer lahko avtorsko varovan, ampak v tem primeru namen avtorja ni bil v uporabi poimenovanja na področju književne umetnosti.²²⁵ Tudi samo vprašanje, ali je zadostno izražena potrebna predpostavka duhovnosti, deluje nesmiselno. Po ameriškem avtorskem pravu imena, naslovi in ostale kratke fraze, ne dosejajo potrebne stopnje za avtorsko varstvo.²²⁶ Tovrstno naziranje je potrdil tudi Ameriški urad za avtorske pravice v svojem obvestilu za javnost. Dejstvo, da naslov ni varovan po avtorskem pravu, ne pomeni, da je povsem nevarovan. V primeru, da zadostuje pogojem, se ga še vedno lahko zavaruje za blagovno znamko, ki je pravica industrijske lastnine. Izumljene besede, imena in naslovi so izrazi v pisanju ali tisku, ti pa so večinoma izključeni iz avtorskopravnega varstva po domeni literarnih del, kljub temu da lahko dosejajo veliko vrednost v denarnih zneskih.²²⁷

V slovenski zakonodaji naslovi uživajo enako varstvo kot samo delo po 6. členu ZASP, v istem členu pa obstaja tudi izključitev pravice uporabe naslova dela, če bi tako prišlo do zmede glede izvora dela. Ker se poimenovanje *Concetto Spaziale* ne uporablja kot naslov specifičnega avtorskega dela, menimo, da v tem primeru do kršitve ne bi prišlo. Glede na to, da bi se poimenovanje uporabilo za kolekcijo sončnih očal, identičen naslov tako tudi ne bi ustvaril zmede, saj v tem primeru ne bi šlo za delo enake vrste.

²²⁴ Bently, Sherman, INTELLECTUAL PROPERTY LAW (2004), str.str. 71.

²²⁵ URL: <http://www.writersdigest.com/online-editor/can-you-use-a-book-title-thats-been-used-before>

²²⁶ Člen 102 *Copyright Act*.

²²⁷ *Exxon Corp. v. Exxon Insurance* (1982).

3.2. AVTORSKA PRAVICA

V nadaljevanju bo podrobneje predstavljeno, kaj vse omogoča avtorska pravica in katera upravičenja so z njo povezana [3.2.1.]. Prikazana bo tudi primerjava med avtorsko pravico in znamko [3.2.2.] ter pojasnjeno, koliko časa trajajo upravičenja avtorske pravice [3.2.3.].

3.2.1. Upravičenja

Avtorska pravica daje imetniku pravico, da se upre vsakršni nedovoljeni uporabi svojega dela. Ta lastnost (*absolutnost*) je podobna lastninski pravici, zato tukaj govorimo o kvazi-lastninskem upravičenju. Enako kot lastninsko pravico, je tudi avtorsko pravico možno prenašati oz. odsvojiti. Sama pravica se tako prenaša na podlagi volje strank (pogodbeni prenosi, oporočno dedovanje) ali po samem zakonu (zakonite licence, zakonito dedovanje). Nekatera upravičenja (moralne pravice), ki jih avtorska pravica vsebuje pa so neprenosljive in vezane na osebo stvaritelja. Ena od takih upravičenj je tudi izrecno izpostavljena na spletni strani fundacije²²⁸, izhaja pa iz tega, da je na podlagi avtorjeve volje (ki mora biti izkazana), reprodukcija hrbtni strani slik nedovoljena.

3.2.2. Primerjava avtorske pravice in znamke

Avtorska pravica varuje avtorja le pred posnemanjem, medtem ko **pravice industrijske lastnine** zagotavljajo imetniku izključno pravico uporabe predmeta njihovega varstva in pravico izključiti vse tretje osebe od njihove gospodarske rabe.

Kljub temu pa lahko posamezno delo uživa dvojno varstvo, torej je sočasno varovano s pravico industrijske lastnine (znamka, patent, itd.) ter z avtorsko pravico, če izpolnjuje za to potrebne pogoje.²²⁹

Na konceptualni ravni je prvotni smisel in prvenstvena funkcija varstva znamk v zagotavljanju pravil za urejeno trženje, s tem da so izdelki in njihov izvor identificirani²³⁰, medtem ko naj bi bil pomen avtorskega prava v varovanju avtorske ustvarjalnosti in ustvarjalnih dosežkov na avtorskih delih, ki izvirajo in nastajajo iz osebne duhovne kreacije.²³¹ Kljub načrtanim načelnim izhodiščem, pa sedaj varstvo znamk bolj kot ne zagotavlja ekonomsko spodbudo upravičenim nosilcem, kar pa je tudi korak naprej od načrtanega varstva duhovne stvaritve, kot ga pozna avtorsko pravo. Tako je praktičen cilj, ki ga obe varovani kategoriji zasledujeta, v ekonomskem izkoriščanju nastalih upravičenj.

²²⁸ Lucio Fontana Foundation: »In no circumstances does the Lucio Fontana Foundation authorize publication of images that reproduce the reverse side of pictures.«

²²⁹ Vuga, KAKO ZAVAROVATI INDUSTRIJSKO LASTNINO (2015), str. 30.

²³⁰ Besen, Raskind, *An Introduction to the Law and Economics of Intellectual Property*, v: *The Journal of Economic Perspectives* (1991), str. 3-27.

²³¹ *Designers Guild v. Williams* (2001) uveljavlja teorijo nagrade: »Law of copyright rest on a very clear principle; that anyone who by his or her own skill and labour creates an original work of whatever character shall, for a limited period, enjoy an exclusive right to copy that work. No one else may for a season reap what the the copyright owner has sown«.

3.2.3 Čas trajanja

Najprej smo preučili, kako je s trajanjem avtorskih pravic v konkretnem primeru. Trajanje avtorskih pravic urejata člen²³² 103 *Copyright Acta* ter Bernska konvencija. Po Bernski konvenciji so avtorska dela varovana še 50 let po smrti avtorja. Ob dejstvu, da je Lucio Fontana umrl 8. septembra 1968, naj bi varstvo po konvenciji trajalo do septembra leta 2018. Vendar pa moramo, zaradi trženja v ZDA, dodatno upoštevati še ameriško zakonodajo. Tudi sama Bernska konvencija v zadnjem odstavku 5. člena določa, da je trajanje opredeljeno glede na pravni sistem, v katerem se pravica uveljavlja. Ameriška zakonodaja sedaj predvideva daljše trajanje avtorskih pravic (načeloma 70 let po smrti avtorja).²³³

V ZDA je včasih veljal dvodelni sistem podaljševanja pravic avtorskega prava. Smisel tega sistema je bila ugasnitev avtorskih pravic, v primerih, ko ni prišlo do pravočasnega podaljšanja. Nato pa je Kongres leta 1992 opustil zahtevo za podaljšanje za vsa dela, ustvarjena pred letom 1978 in dopustil najdaljše možno trajanje pravic, ki je takrat obstajalo. Po zakonu iz leta 1995 znanem kot *Sonny Bono Act* je varstvo lahko trajalo tudi 95 let. Te spremembe so imele drastičen vpliv na avtorsko pravo. Leta 1973 svojih avtorskih pravic ni podaljšalo več kot 85% imetnikov avtorskih pravic. To pomeni, da je avtorska pravica v povprečju trajala le 32,2 leta. Zaradi ukinitve zahteve po podaljšanju, sedaj avtorska pravica traja povprečno najdaljše možno obdobje. V 30 letih se je povprečno trajanje potrojilo, z 32,2 leta na 95 let.²³⁴

Posebna ureditev velja za dela, ki so bila objavljena pred letom 1978, saj za njih še vedno velja stari sistem trajanja avtorskih pravic iz leta 1909, ki je bil le delno posodobljen.²³⁵ Avtorska pravica tako traja vsaj 28 let po smrti avtorja, če se obnovi, pa lahko skupaj traja kar 95 let, saj se pravica podaljša še za 67 let. Pri tem velja poudariti, da se delom, nastalim med leti 1964-1978, doba varovanja avtomatično podaljša.²³⁶ Vprašljiva so torej le dela, ki so nastala pred letom 1964, saj nam ni uspelo z gotovostjo izvedeti, kako je bilo z njihovo obnovitvijo.

Tudi po obvestilu *Copyright Office-a*²³⁷ velja, da v kolikor avtorska pravica, pridobljena pred januarjem 1964, ni bila pravočasno obnovljena, slednja poteče po 28 letih. Po obvestilu urada: »*If a copyright originally secured before January 1, 1964, was not renewed at the proper time, copyright protection expired at the end of the 28th calendar year of the copyright and could not be restored.*« Glede na teritorialno naravo avtorskega varstva ter glede na vsebino določb mednarodnih konvencij, bi bilo možno, da je varstvo v USA poteklo. Tudi Svetovna konvencija o avtorski pravici²³⁸ (podobno kot Bernska) v 4. členu predpisuje, da trajanje določa država, v kateri se zahteva pravno varstvo, varstvo pa mora trajati

²³² Section.

²³³ Sekcija 302 U.S. *Copyright Act*.

²³⁴ Lessig, Svobodna kultura (2005), str. 153-154.

²³⁵ URL: <http://www.copyright.gov/circs/circ15a.pdf>.

²³⁶ URL: <http://copyright.gov/circs/circ15.pdf>.

²³⁷ *Copyright Office*: ameriški urad za avtorsko pravo.

²³⁸ *WIPO Copyright Treaty*; sprejet leta 1996, stopil v veljavo 2002.

vsaj 25 let po avtorjevi smrti. Če povzamemo napisano, bo po ameriški ureditvi (ki je po našem mnenju v skladu z mednarodnimi konvencijami) avtorsko varstvo trajalo še precej let, vendar za dela, objavljena pred letom 1964 le pod pogojem, da je varstvo dejansko bilo obnovljeno, to pa se lahko preveri ob predložitvi ustreznih pristojbin k *Copyright Office-u*.

3.3. AVTORSKO PRAVO IN KOLIZIJSKO PRAVO

V nadaljevanju bodo predstavljeni poudarki glede samega avtorskega prava ter bistveni elementi, ki so ključni v sodnem postopku. Najprej sledita splošni del o avtorskem pravu [3.3.1.] ter opredelitev načela teritorialnosti [3.3.2.]. Nato bo pojasnjena kolizija med avtorsko pravico in znamko [3.3.3.], na koncu pa sledi del o kolizijskem pravu v ZDA [3.3.4.].

3.3.1. Splošno

Avtorsko pravo ima izjemen gospodarski pomen. Na celotnem območju evropskega trga znaša delež trgovine z avtorskimi pravicami med 5 in 7% bruto domačega proizvoda. Instrumentalna vloga avtorskega prava pa naj bi bila značilna predvsem za ZDA, kjer je maksima o pospeševanju napredka s pomočjo podeljevanja izključnih pravic, zapisana že v ustavi²³⁹. Po tem pojmovanju je primarni namen avtorske pravice spodbuditi in pospešiti kulturno produkcijo (tj. ustvarjanje znanstvenih in umetniških del) ter razširjati znanje in sicer tako, da si podjetja s pridobljenim monopolom (tj. izključnimi pravicami) povrnejo vložene investicije. Nagrada avtorjem za njihov družbeni prispevek je šele sekundarnega pomena.

Tako se torej v skladu z načeli utilitarizma utemeljuje potreba po avtorski pravici z naravo informacij. Informacije oz. podatki pa so zaradi svoje nematerialnosti in ubikvitete *javna dobrina*. Javna dobrina je blago, ki se ne more zagotavljati na trgu, ker je:

- i. neizčrpljivo in
- ii. neizključljivo.²⁴⁰

Neizčrpljivost izhaja iz tega, ker raba avtorskega dela s strani enega potrošnika ne izključuje od rabe vseh ostalih, neizključljivo pa, ker posamezniku ne moremo učinkovito preprečiti uporabe avtorskega dela.²⁴¹ Slednje je povzeto, da se predstavi logika ameriških sodišč.

²³⁹ Člen I, sekcija 8, točka 8 U. S. Constitution, »The Congress shall have the power.... to promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries.«

²⁴⁰ Pretnar, INTELEKTUALNA LASTNINA V SODOBNI KONKURENCI IN POSLOVANJU (2002).

²⁴¹ Mežnar, Avtorsko kolizijsko pravo (2005), str. 39.

3.3.2. Načelo teritorialnosti

Avtorska pravica nima univerzalne veljave, velja da je nacionalno zamejena. V svetovnem merilu se varstvo avtorjev zagotavlja preko mednarodnih konvencij, ki vsebujejo zaveze kot je npr. enaka obravnava tujih in domačih avtorjev. V kolikor ni recipročnosti v zagotavljanju varstva na ravni držav, velja *lex loci protectionis* (tj. presoja jurisdikcije po dejstvu uveljavljanja avtorskega varstva).

3.3.3. Kolizija med avtorsko pravico ter znamko

V kolikor pride do kolizije med avtorsko pravico in znamko, je slednja v slovenskem pravnem redu v podrejenem položaju. To je s sodbo potrdilo tudi Višje sodišče v Ljubljani, kjer je dejalo: »ZIL-1 daje torej močnejšo zaščito avtorski pravici napram pravici do znamke. Razlog takšne ureditve je v sami naravi avtorske pravice, ki je človekova, ustavno zajamčena pravica, ki temelji na naravnem pravu, in pripada avtorju na podlagi same stvaritve.«²⁴²

Navedeno avtorju daje možnost, da odloča o svojem delu ter prepove posege tretjih oseb, med drugim tudi posege, ki bi nastali z uporabo njegove stvaritve kot znamke nekoga drugega. Tukaj velja tudi opozoriti, da v slovenskem pravu velja sprejet sistem kumulativnega varstva: če so izpolnjeni pogoji po avtorskem in industrijskem statutu, se ta kumulativno varuje po ZASP in ZIL-1. Povedano velja tudi za ZDA, kajti dojemanje narave avtorske pravice, ki nastane s fiksacijo dela na materialnega nosilca, je skorajda identično med državami podpisnicami Bernske konvencije. Vprašanje, ali do obstoja pravice iz znamke lahko pride pred stvaritvijo avtorskega dela, je samo po sebi logičen nesmisel, saj je za registracijo potrebna predložitev ustrezne grafične podobe in tudi prvotna upravičenja (ki jih omogočajo avtorske pravice) varujejo pred kasnejšimi nedovoljenimi posegi. Avtorska pravica bi tako lahko razveljavila znamko, če bi bila priznana, ampak za takšno priznanje mora biti najprej sprožen sodni postopek. Gre se predvsem za to, da se pravice industrijske lastnine (znamka), zaradi izrazite odvisnosti od državnih organov, pri svojem nastanku bistveno razlikujejo od avtorske pravice. Akti državnega organa, ki so konstitutivnega pomena za priznanje patenta ali blagovne znamke, ustvarjajo teritorialno vez pravice z državo, pravice industrijske lastnine pa so kljub njihovi nesporni imaterialni naravi *lokalizirane* na območju države.²⁴³

Povedano drugače, ima sama avtorska pravica skorajda določene univerzalne prvine, ki so bile opredeljene v mednarodnih konvencijah, ter so tako varovane načeloma povsod po svetu²⁴⁴. Slednja daje močnejše varstvo, medtem ko blagovne znamke veljajo le na območju, kjer so bile registrirane po izdaji aktov državnih organov. Je pa izkaz obstoja blagovne znamke veliko preprostejši, kot je to v primeru

²⁴² I Cpg 1118/2005, z dne 12.01.2006.

²⁴³ Mežnar, Avtorsko kolizijsko pravo (2005), str. 25.

²⁴⁴ Izvzemši države kot so Tajvan, ki niso podpisale Bernske konvencije.

avtorskih pravic, kajti za slednje je potrebna sodna odločba. V konkretnem primeru bi znamka lahko bila razveljavljena, če bi prišlo do sodne odločbe, ki bi dala pravno varstvo ustreznemu tožniku, vendar se tovrstni scenarij po našem mnenju zdi malo verjeten.

3.3.4. Kolizijsko pravo v ZDA

ZDA so ene od tistih držav, kjer se avtorsko kolizijsko pravo razvija predvsem v sodni praksi in teoriji, zakonodaja pa ne vsebuje posebnih pravil. Zaradi prevladujočega teritorialnega pogleda na avtorske pravice²⁴⁵, se je podobno kot v Evropi glede kršitev avtorskih pravic uveljavilo pravilo *lex loci protectionis* oz. *lex loci delicti* (tj. presoja jurisdikcije sodišča po nastanku škodnega dogodka).²⁴⁶ Skladno z njimi se za posege v avtorske pravice, do katerih je prišlo zunaj teritorija ZDA, ne more uporabiti ameriško pravo. Vendar pa je v ameriški praksi nedavno prišlo do odmika od tovrstnih stališč z vpeljavo *načela univerzalnosti*. Ta določa, da mora ob tem obstajati element navezovanja na državo izvora avtorskega dela za presojo prvotnega imetništva. Sporni sta dve situaciji, ki lahko nastaneta:

- i. škodno ravnanje na tujih tleh rezultira v škodi na ameriškem ozemlju in obratno,
- ii. škodno ravnanje na domačem območju ima za posledico kršitev avtorskih pravic v tujini.

Primer *Itar-Tass Russian News Agenc v. Russian Kurier, Inc.*, orisuje problematiko, ko je sodišče sledilo načelu univerzalnosti in je merodajno razsodilo o vprašanju prvotnega imetništva, tuje (rusko) pravo²⁴⁷ pa opredelilo, da ima s spornim razmerjem najtesnejše zvezo. Ko je sodišče odločilo, kdo je upravičen zahtevati varstvo, je v nadaljevanju uporabilo ameriško pravo kot *lex loci protectionis*, saj je do kršitev prišlo na območju ZDA. Iz povedanega izhaja, da bi se v primeru tožbe presojala vprašanja, kot so prvo lastništvo oz. imetništvo, po italijanskem pravu, medtem ko bi se obstoj avtorske pravice in upravičenja presojala po ameriškem pravu.

3.4. Poudarki iz relevantnih pravnih virov

V nadaljevanju bodo predstavljeni poudarki iz sledečih pravnih virov: Bernske konvencije [3.4.1.], *Copyright Act-a* [3.4.2.], *Diritt-a d' autore* ter *Codice Civile* [3.4.3]. Na koncu sledijo tudi poudarki iz evropskih vplivov na avtorsko pravo [3.4.4.].

²⁴⁵ Geller, *International Intellectual Property, Conflicts of Law, and Internet Remedies* (2000), str. 29 – 31.

²⁴⁶ *Lex loci protectionis* - V odšk. pravu - lex presoja jurisdikcije kjer škodni dogodek nastane.

²⁴⁷ *Lex originis*: pravo izvora.

3.4.1. Bernska konvencija

Pomembna mednarodnopravna konvencija na področju avtorskega prava je Bernska konvencija²⁴⁸, ki določa, na kakšen način so avtorska dela, objavljena v eni državi, varovana v drugih državah (članicah Konvencije). V prvem odstavku 5. člena konvencija določa: »*Na delih, za katera jim daje varstvo ta konvencija, uživajo avtorji v državah Unije, razen v državi izvora dela, pravice, ki jih zakoni v teh državah priznavajo ali jih bodo pozneje priznavali svojim državljanom, kot tudi pravice, specialno priznane s to konvencijo.*«

Iz navedenega lahko povzamemo, da relevantna zakonodaja obsega pravo konvencije in ameriško pravo. Konvencijo je skupaj z revizijami od leta 1886 ratificiralo 151 držav, glavno področje urejanja pa so literarna in umetniška dela. Zaradi potrebe po dopolnitvah je mednarodna organizacija sprejela *WIPO Copyright Treaty*²⁴⁹, ki je nadgradnja do sedaj zavezujočih konvencij v digitalni dobi.

3.4.2. Copyright Act

Temeljni statut, ki ureja ameriško avtorsko pravo je *Copyright Act*. V oddelku 102 omenjeni zakon določa, da ideje, sistemi, procesi, koncepti in principi ne morejo biti avtorsko varovani. Za naš primer torej velja, da uporaba samega koncepta ne more kršiti avtorskih pravic fundacije.²⁵⁰

Takšno naziranje je npr. potrdila tudi sodba *Lotus Dev. Corp. v. Borland Intl., Inc.*, ki se je sicer nanašala na programsko opremo. Med drugim je sodišče dejalo: »*In holding that expression that is part of a "method of operation" cannot be copyrighted, we do not understand ourselves to go against the Supreme Court's holding in Feist*«. Sodišče je torej odločilo, da sama metoda ne more biti avtorsko zaščitena. Tudi Pogodba svetovne organizacije za intelektualno lastnino o avtorski pravici v drugem členu določa, da se zaščita avtorske pravice ne nanaša na ideje, postopke, procese in matematične koncepte.²⁵¹ Sankcije za nespoštovanje slednjih določil so ekonomske na mednarodni ravni, v primerih, da države teh določil ne bi implementirale v svojo zakonodajo.

3.4.3. Diritto d'autore ter Codice Civile²⁵²

Pomembna so določila, ki so navezna okoliščina v koliziji avtorskih pravic glede izključnega imetništva pravice, v primeru da bi prišlo do sodne presoje.²⁵³

²⁴⁸ URL: <http://copyright.gov/circs/circ34.pdf>.

²⁴⁹ Mednarodni statut (*WIPO Copyright treaty*), je bil sprejet v Ženevi. Konvencija WIPO predstavlja posebni sporazum v smislu 20. člena BK in ne vpliva na izponjevanje obvenosti, ki jih imajo med seboj države članice BU.

²⁵⁰ §102 (b) Copyright Act: »*In no case does copyright protection for an original work of authorship extend to any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work.*«

²⁵¹ URL: <http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlmpid=199977>.

²⁵² URL: http://portal.unesco.org/culture/en/files/30289/11419173013it_copyright_2003_en.pdf/it_copyright_2003_en.pdf.

3.4.4. Evropski vplivi

Na ravni Evropske unije je sodišče v sodbi *Emi Electrola GmbH v. Patricia*²⁵⁴ določilo, da je v pomanjkanju harmonizacije, v domeni nacionalne zakonodaje, ki same specificirajo pogoje in pravila za tovrstno varstvo na področju avtorskih pravic. Temu je sledilo sprejetje *Duration Directive*, zaveza državam članicam, da so sprejele ustrezno zakonodajo na nacionalni ravni.

3.5. RAZISKAVA PO BAZAH

Na spletni strani fundacije Lucia Fontane²⁵⁵ je mogoče zaslediti zgolj splošno pravno obvestilo, da je fundacija nosilec avtorskih pravic na delih Lucia Fontane ter da reprodukcija del v kakršnemkoli formatu ni dovoljena. Prošnjo za avtorizacijo je potrebno vložiti pri fundaciji ter pri Italijanskem združenju avtorjev in založnikov (v nadaljevanju: *SIAE*)²⁵⁶. Za nadaljnje informacije smo preučili še spletno bazo podatkov na spletni strani *SIAE*²⁵⁷. Na podlagi te baze je možno ugotoviti, da so med varovanimi deli tudi dela Lucia Fontana. Podrobnosti o varovanih delih na spletu niso na voljo, zato smo se odločili, da se z vprašanji obrnemo neposredno na *SIAE*. Dostop do informacij so pogojili s prijavo v njihovo združenje. Poseg v avtorsko pravico drugega lahko povzroči tožbo upravičenega nosilca pravice, a v italijanskem redu načelo publicitete niti ni dosledno zasledovano, kot je to npr. v ameriškem. Informiranje je relevantno, saj se nezmožnost pridobitve podatkov upošteva pri določanju višine odškodnin v sodnem postopku, če bi do njega prišlo.

V raziskavi baz ameriškega sistema za avtorske pravice (*United States Copyright Office*) so podatki načeloma dostopni preko spletnih brskalnikov. Z digitalizacijo sistema je možen pregled del, katere prijave so bile predložene po letu 1978. Po izbranih iskalnih ključih pri pregledu baze ni bilo nobenih zadetkov, ki bi bili relevantni za naše iskanje, nismo pa izključili možnosti, da se v nedigitaliziranih arhivih lahko najdejo prijave avtorskega dela, ki bi omogočile obstoj varstva še danes. Za vsa nadaljnja poizvedovanja je potrebno plačati pristojbino.

²⁵³ Relevantni členi: 2575 - 2583, ter AZit.

²⁵⁴ Različne določila v trajanju avtorskih pravic med nemško zakonodajo, ki je zahtevala publikacijo dela, ter dansko zakonodajo, ki je dala prednost fiksaciji dela.

²⁵⁵ URL: <http://www.fondazioneLucioFontana.it/index.php/en/en-copyright>.

²⁵⁶ *Società italiana degli autori ed editori; Section OLAF* (vizualna umetnost).

²⁵⁷ URL: <https://online.siae.it/IRM/Public/Search.aspx?Classe=WA>.

3.6. SKLEP

Ko umetniki z inovacijo pri ustvarjanju uničujejo forme ter posegajo v dimenzijo slike, pravo še vedno previdno koraka po poteh formalizma. Nove dimenzije umetnosti tudi preko minimalističnih tehnik predstavljajo področje nedojemljivega za pravno sfero in temu je kontinentalna doktrina odrekla varstvo in veljavo po avtorskem pravu. Povedano pa ne velja za ameriška sodišča, ki so v primerih konkretne presoje, bolj nepredvidljiva. Prag se tako niža ob vpeljavi ekonomskih spodbud iz naslova avtorskih upravičenj v dano enačbo, te spodbude pa znajo biti tudi zelo visoke, kot so tudi v našem primeru. Tako do same kategorične izključitve obstoja avtorske pravice ne more priti, dokler ne pride do sodne presoje o tem vprašanju. Kot lahko v umetnosti nastopi slikar, ki naredi destrukcijo materialnega nosilca na katerega je delo fiksirano, tako lahko tudi v sodni praksi, ki temelji na *Case-Law*, nastopi sodišče brez obzira na kažipote juristične doktrine, kot je bilo podobno izkazano v primeru *Wham O v. Industries*.

Kljub blokadam, na katere smo naleteli pri raziskavi baz, obstaja možnost, da bi lahko podjetje v podjetnem izkoriščanju avtorskih upravičenj zasledovalo začrtane koncepte, ki so nam bili predstavljeni, četudi bi varstvo avtorske pravice po času trajanja še teklo. Po našem mnenju in mnenju prof. Johna Crossa²⁵⁸, bi zadostovala samo drugačna razporeditev in kompozicija derivata (sekundarne stvaritve)²⁵⁹, da do reprodukcije, in s tem kršitve, ne bi prišlo. Obstaja tudi možnost, da avtorska pravica ni bila obnovljena v potrebnem obdobju v ZDA²⁶⁰, kar bi pomenilo, da je avtorska pravica tako ugasnila. Dejstvo obstoja se lahko preveri ob predložitvi ustreznih pristojbin Uradu za avtorske pravice v ZDA. Dani logotip in fraza sta izključena iz kriterija reprodukcije avtorskega dela, okvirji, ki pa so bili soočeni v dani raziskavi, pa dovoljujejo možnost, da bi podjetje lahko odprlo *Concept store*, kot ga med drugimi pozna *Apple, inc.*

²⁵⁸ prof. John Cross, University of Louisville, strokovnjak iz področja ameriškega avtorskega prava.

²⁵⁹ V primeru, da bi bila originalna kreacija monokromatična slika iz kolekcije »Concetto Spaziale – Atesse«, bi moral derivat vsebovati drugačno razporeditev prerezov.

²⁶⁰ Kot se ni zgodilo v 85 % tovrstnih primerov.

4. PRODAJA

V tem delu se bo pravna analiza osredotočila na pravna vprašanja glede prodaje, ki smo jih preučili glede na želje in interese podjetja. Sklop o prodaji je razdeljen na dva dela. Najprej sledijo podrobnosti glede uvoza izdelka [4.1.], nato pa sledi predstavitev dodatnega pogodbenega varstva [4.2.].

4.1. UVOZ IZDELKA

Za vnaprejšnje ugotavljanje predvidene carinske obveznosti je potrebno ugotoviti dva bistvena faktorja, ki vplivata na višino carinske obveznosti. Prvi bistven faktor je *klasifikacija blaga*, kar se stori z ugotovitvijo primerne kategorije v *Harmonized Tariff Schedule*, vsaka klasifikacija ima nato predpisano carinsko stopnjo, ki velja za dotično blago. Drugi bistven faktor je *ugotovitev vrednosti blaga*, s pomočjo obeh faktorjev se nato določi carinska obveznost uvoznika [4.1.1.]. Obstaja več načinov vstopa uvoženega blaga v ZDA, opisali bomo postopek uvoza z namenom direktne sprostitve v uporabo ter postopek uvoza s pomočjo poštnih storitev, saj sta omenjena postopka najskladnejša s potrebami podjetja D.I.F.F. d.o.o.. V tem delu izpostavimo številne formalne in vsebinske zahteve, ki so del uvoznega postopka [4.1.2.]. Ugotovili smo, da za blago varovano z intelektualno lastnino ni predvidenih dodatnih finančnih obveznosti. Poudarili smo nekatere druge posebnosti, predvsem možnost dodatnega varstva intelektualne lastnine za katero lahko zaprosi vsak uvoznik [4.1.3.]. Na kocu sledi zaključek glede ugotovitev upravnega dela [4.1.4.].

4.1.1. Ugotavljanje carinske obveznosti

Za vnaprejšnje ugotavljanje predvidene carinske obveznosti je potrebno ugotoviti dva bistvena faktorja, ki vplivata na višino carinske obveznosti. Prvi bistven faktor je klasifikacija blaga, kar se stori z ugotovitvijo primerne kategorije v *Harmonized Tariff Schedule*, vsaka klasifikacija ima nato predpisano carinsko stopnjo, ki velja za dotično blago [4.1.1.1.]. Drugi bistven faktor je ugotovitev vrednosti blaga [4.1.1.2.]. S pomočjo obeh faktorjev se nato določi carinska obveznost uvoznika.

4.1.1.1. Klasifikacija blaga in določanje carinske stopnje

Za vse produkte, ki se uvažajo v ZDA je potrebno upoštevati določbe *Harmonized Tariff Schedule*²⁶¹ (v nadaljevanju: *HTS*). Omenjeni tarifni program sprejema *United States International Trade Commission*²⁶² (v nadaljevanju: *USITC*). Skladno s členom 1204 (c) *Trade Act*, so določbe tega tarifnega programa zavezujoče. Tovrsten sistem klasifikacije je široko sprejet s strani držav, ki so članice *World Customs*

²⁶¹ Usklajeni tarifni program Združenih držav Amerike.

²⁶² Ameriška mednarodna trgovinska komisija.

Organization (WCO), vseeno pa se lahko med državami pojavijo manjša odstopanja, ki so posledica sodnih ali zakonodajnih odločitev posameznih držav članic.²⁶³ Tudi ZDA so članice WCO.²⁶⁴

Pri ugotavljanju klasifikacije posameznega izdelka, si je potrebno pomagati s pravili za interpretacijo. HTS je namreč hierarhičen sistem opisovanja produktov, posameznemu izdelku tako lahko ustreza več klasifikacij, zato je potrebno aplikativne določbe primerjati med seboj in ugotoviti, katera je najbolj specialna.²⁶⁵

Skladno s splošnimi interpretacijskimi pravili, ki jih je objavila agencija, je potrebno, kadar je možno uporabiti več določb, izbrati bolj specifičen opis, pred tistim, ki je bolj generalen. Hkrati velja, da se vsaka izmed aplikativnih klasifikacij, ki se nanaša zgolj na del produkta, šteje za enako specifično, tudi če ena bolj natančno opisuje izdelek. Kadar na podlagi tega pravila ni mogoče izbrati ustrezne klasifikacije, velja subsidiarno pravilo, da prevlada komponenta ali material, ki daje izdelku bistvene značilnosti oz. naravo. V primeru, da tudi po tem kriteriju ni mogoče izbrati klasifikacije, se izbere razdelek, ki je numerično označen kot zadnji.²⁶⁶

V primeru izdelka, ki zadeva naš projekt, po našem mnenju ni večjih dilem, v kateri razdelek HTS ga umestiti. Res je, da je izdelek sestavljen iz različnih materialov, vendar v 90. poglavju HTS obstaja posebna kategorija prav za sončna očala, zato je naše mnenje, da izdelek sodi v to kategorijo.²⁶⁷ Natančneje izdelek sodi v kategorijo, ki je označena z osemštevilčno kodo: 9004.10.00, zanjo velja 2% carinska stopnja. Enaka ugotovitev izhaja tudi iz odločb *U.S. Custom and Border Protection* (v nadaljevanju: *CBP*), ki je v zadevah objavljenih v svoji spletni bazi večkrat odločil, da sončna očala narejena iz različnih materialov sodijo v to kategorijo.²⁶⁸ Enaka carinska stopnja velja tudi za morebitna manjša dopolnila očalom (npr. vrečka iz blaga s katero se zaščiti očala), če sodijo v komplet in v kolikor so sončna očala bistvena sestavina tega kompleta. Pravilna klasifikacija je odgovornost uvoznika, ki mora pri tem izkazati potrebno skrbnost.²⁶⁹

Opozarjamo, da poleg carin, *CBP* lahko zaračuna tudi svoje storitve, ki so povezane z uvozom.²⁷⁰ Potrebno je računati tudi na procesne stroške uvoza, ki znašajo 0.3464% *ad valorem* vrednosti formalno uvoženega blaga, ne glede na prejšnjo določbo, minimalni znesek znaša 25 USD, maksimalni pa 485 USD.²⁷¹

²⁶³ *CBP, Introduction to the Harmonized Tariff Schedule (2015), str.2.*

²⁶⁴ Seznam držav članic, URL: <http://www.wcoomd.org/en/about-us/wco-members/membership.aspx>.

²⁶⁵ *CBP, Introduction to the Harmonized Tariff Schedule (2015), str.2.*

²⁶⁶ *USITC, HTS, General Rules of Interpretation (2014), str.1.*

²⁶⁷ *USITC, HTS, URL: http://www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htm.*

²⁶⁸ *CBP: NY L81594, z dne 20.1. 2005.*

²⁶⁹ 1484. člen 19. poglavja zakona *United States Code*.

²⁷⁰ 24.22. člen 19. poglavja zakona *Code of Federal Regulations*.

²⁷¹ 24.23. člen 19. poglavja zakona *Code of Federal Regulations*.

4.1.1.2. Ugotavljanje vrednosti blaga

Za ustrezno določitev carinskih obveznosti je poleg carinske stopnje potrebno poznati tudi vrednost uvoženega blaga. Tudi pri ugotavljanju vrednosti velja, da mora uvoznik z ustrezno skrbnostjo oceniti vrednost blaga ter zagotoviti ostale potrebne informacije. Končno mnenje oz. potrditev o vrednosti blaga mora podati uradnik CBP.²⁷² Primarno se vrednost blaga določa glede na njegovo transakcijsko vrednost, subsidiarno predvidene ostale metode so:

- Transakcijska vrednost identičnega blaga
- Transakcijska vrednost podobnega blaga
- Vrednost ugotovljena po deduktivni metodi
- Izračunana vrednost²⁷³

Transakcijska vrednost blaga je cena, ki je bila dejansko plačana za blago oz. cena, ki je bila dogovorjena. Gre za indirektno in direktno ceno uvoza, ki jo kupec (uvoznik) plača prodajalcu v državi izvoza.²⁷⁴ Takšna dogovorjena ali plačana cena se upošteva ne glede na njeno podstat, nanjo lahko vplivajo popusti, podražitve pogajanja in podobno. V kolikor niso vključeni v ceno, se k transakcijski vrednosti blaga prištejejo še:

- Stroški pakiranja, če jih nosi kupec
- Prodajna provizija
- vrednost vsakršne pomoči
- plačilo licenčnine ali drugih pristojbin, ki jih je kupec dolžan plačati kot pogoj za prodajo
- izkupiček, ki pripada prodajalcu od nadaljnje prodaje blaga ali njegove rabe

V transakcijsko vrednost pa se ne štejejo:

- stroški transporta zavarovanja in podobnih dejavnosti povezanih z prevozom blaga iz države izvoza v državo uvoza
- stroški konstrukcije, postavljanja sestavljanja, vzdrževanja ter ostala tehnična asistenca, ki se zagotavlja po uvozu v ZDA in;
- stroški transporta blaga do končne lokacije po uvozu
- zneski carin, davkov povezanih z uvozom ter ostalih dajatev, ki jih običajno nosi prodajalec²⁷⁵

Zakon kot okoliščine, zaradi katerih se transakcijske vrednosti ne more uporabiti našteva:

²⁷² CBP, Importing into the United States, A Guide for Commercial Importers (2006), str. 83.

²⁷³ 152.101. člen 19. poglavja zakona *Code of Federal Regulations*.

²⁷⁴ 152.102. člen 19. poglavja zakona *Code of Federal Regulations*.

²⁷⁵ 152.103. člen. 19. poglavja zakona *Code of Federal Regulations*.

- Omejitve glede distribucije in rabe blaga, predpisane s strani prodajalca, npr. geografska omejitev distribucije, razen, če nimajo bistvenega vpliva na vrednost blaga
- Pogoji in obveznosti, ki jih ni mogoče ovrednotiti
- Pogodbene določbe, da je prodajalec udeležen pri deležu dobička od nadaljnje prodaje ali rabe, v kolikor se tega dobička ne da primerno oceniti
- Povezanost prodajalca in kupca, v kolikor transakcijska vrednost ni sprejemljiva. Vrednost je sprejemljiva, v kolikor ne odstopa od vrednosti podobnega ali identičnega blaga, kar nakazuje, da povezanost ni vplivala na ceno blaga²⁷⁶

V kolikor se ugotovi, da uvoznikovo blago zaradi naštetih omejitev ne more biti ocenjeno s kriterijem transakcijske vrednosti, se uporabi eno izmed zgoraj naštetih alternativnih metod (po enakem vrstnem redu kot so našteje, uvoznik lahko zamenja vrstni red le med deduktivno metodo ter metodo izračunane vrednosti).²⁷⁷

4.1.2. Postopek uvoza

Za vsakega uvoznika je izjemnega pomena določba 1484 (a). člena 19. poglavja *United States Code*, ki izraža načelo, da mora vsak uvoznik k postopku pristopiti z ustrezno skrbnostjo (*reasonable care*). Omenjeno načelo velja pri posredovanju vseh potrebnih točnih informacij ter vsakem postopanju pri uvozu nasploh. Po pravu se šteje, da je blago (zakonito) vstopilo v ZDA šele, ko prispe v vstopno luko, kjer ga mora odobriti CBP, nato pa morajo biti zanj plačane predpisane obveznosti. Skladno s predhodno omenjenim načelom je dolžnost uvoznika, da uredi vse potrebno za cenitev in odobritev uvoženega blaga.

Zakonska ureditev kot možne uvoznike predvideva: lastnike blaga, kupce blaga, prevzemnike blaga ali pa carinske posrednike.²⁷⁸ Zelo pomembna je funkcija carinskih posrednikov, to so fizične ali pravne osebe, ki imajo potrebno dovoljenje s strani CBP, da lahko v imenu uvoznikov pomagajo pri postopku uvoza.²⁷⁹ Pravno podlago in podroben opis njihovega delovanja določa 1641. člen 19. poglavja *United States Code*. Uporaba carinskega posrednika je precej pogosta in priporočljiva, še posebej ker lahko za uvoznika uredijo carinsko garancijo, ki je za blago nad vrednostjo 2500 USD obvezna.²⁸⁰ V svojih odgovorih, zaradi zapletenosti postopka, uporabo carinskega posrednika redno priporoča tudi CBP.²⁸¹

²⁷⁶ 152.103. člen. 19. poglavja zakona *Code of Federal Regulations*.

²⁷⁷ CBP, Importing into the United States, A Guide for Commercial Importers (2006), str. 82 in 83.

²⁷⁸ 101.1 člen 19. poglavja zakona *Code of Federal Regulations*.

²⁷⁹ CBP, Becoming a custom broker, URL: <http://www.cbp.gov/trade/broker/overview>.

²⁸⁰ FredrikGrönkvist, US Customs Procedures Explained (2014),

URL: <http://www.chinainportal.com/blog/us-customs-procedures-explained-importers-must-know/>.

²⁸¹ URL: [https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/214/~/filing-a-formal-entry-\(for-goods-valued-at-\\$2500-or-more\)](https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/214/~/filing-a-formal-entry-(for-goods-valued-at-$2500-or-more))

Blago uvoznika lahko prispe z namenom direktne sprostitev v uporabo, možno pa je tudi, da blago vstopi z namenom, da se shrani v skladišču pristanišča, lahko pa se blago *in-bond* transportira v drugo pristanišče, kjer vstopi v ZDA pod istimi pogoji. V zadnjem primeru je potrebno pričakovati dodatne stroške prevoza v želeno pristanišče. Uvoznik mora urediti potrebno že pred prihodom blaga. Skladno z zanimanji podjetja D.I.F.F. d.o.o., bomo v nadaljevanju opisali postopek uvoza z namenom direktne sprostitev v uporabo (ta postopek je osnova tudi v ostalih primerih formalnega uvoza), ter omenili možnost uvoza blaga s pomočjo izvajalca poštnih storitev.²⁸²

Postopek uvoza blaga je mogoče razdeliti na dva dela. Prvi del pomeni vložitev in pripravo dokumentov potrebnih za ocenitev ali bo CBP sploh dovolil uvoz (oz. sprostil blago iz svojega skrbništva). Drugi del pomeni predložitev dokumentov, na podlagi katerih se ugotavljajo carinske in morebitne ostale obveznosti. Informacije pridobljene na podlagi teh dokumentov se uporabljajo tudi v statistične namene.²⁸³ Celoten postopek lahko olajša in pospeši elektronsko poslovanje, ki ga predvideva 1484 (a) člen 19. poglavja *United States Code*. V ta namen je CBP vzpostavil elektronski sistem, ki olajšuje celotno poslovanje. Sistem se imenuje: *Automated Commercial System* (ACS), njegov ključni del pa je *Automated Broker Interface* (ABI), ki pooblaščenim osebam omogoča elektronsko vlaganje zahtevanih uvoznih dokumentov.²⁸⁴

Formalni postopek uvoza je zahtevan za blago, ki presega vrednost 2500 USD²⁸⁵, uvoznik mora skladno s tem postopkom poskrbeti za naslednje dokumente:

- Dokaz o pravici do uvoza, za kar se lahko uporabi: enotni tovorni list (*A bill of lading*), letalski tovorni list (*airway bill*) ali pa tovorniški certifikat (*carrier's certificate*).
- Trgovinski račun, ki ga priskrbi prodajalec, slednji mora izkazovati vrednost in opis blaga.
- Poseben obrazec o uvozu blaga (*Entry manifest; Customs Form 7533*), namesto njega je mogoče uporabiti obrazec z imenom: *Entry/Immediate Delivery (Customs Form 3461)*.
- Neobvezna, vendar priporočljiva priloga je tudi dobavnica (*Packing lists*), po potrebi pa še ostali dokumenti, ki so lahko v pomoč pri ugotavljanju ali se dovoli uvoz.
- CBP na svoji spletni strani dodatno predpisuje še obrazec št. 5106, s katerim se zaprosi za številko uvoznika ali pa se to številko zgolj sporoči.

Vse zahtevane dokumente je potrebno vložiti najkasneje v 15 dneh od dneva prihoda blaga, možno pa je to storiti že prej, vendar največ 7 dni pred predvidenim prihodom blaga.²⁸⁶ V kolikor je namen, sprostitev

²⁸² CBP, Importing into the United States: A Guide for Commercial Importers (2006), str. 11.

²⁸³ CBP, Importing into the United States: A Guide for Commercial Importers (2006), str. 12.

²⁸⁴ URL do obeh sistemov: <http://www.cbp.gov/trade/acs>.

²⁸⁵ 143.21. člen 19. poglavja *zakona Code of Federal Regulations*.

²⁸⁶ CBP, Filing a formal entry, URL: [https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/214/~/filing-a-formal-entry-\(for-goods-valued-at-\\$2500-or-more\)](https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/214/~/filing-a-formal-entry-(for-goods-valued-at-$2500-or-more)).

blaga s skrbništva CBP je potrebno urediti tudi vstopno deklaracijo (*Entry Summary Documentation*). Po pregledu in odobritvi uvoznih dokumentov (kar predvidoma traja do 8 ur), se CBP lahko odloči za natančen pregled blaga ali pa dokončno odobri uvoz in blago sprostí iz svojega skrbništva. V primeru pregleda blaga se uvoz odobri, v kolikor se ne ugotovi nobenih kršitev in nepravilnosti. Od odobritve naprej je v 10 dneh potrebno urediti vstopno deklaracijo, kar obsega: vrnitev blaga uvozniku, izpolnitev obrazca z imenom *Entry summary (CBP Form 7501)* ter vse račune in dokumente, ki so potrebni za ocenitev zneska carin ter ugotovitev, da je uvoznik izpolnil vse predpisane zahteve. Celoten postopek se lahko poenostavi z uporabo aplikacije ABI.²⁸⁷ Blago je potrebno prevzeti v roku 15 dni od prihoda, drugače se ga shrani v skladišče, za kar uvoznik dodatno plača. V primeru, da blago ni prevzeto niti po šestih mesecih, se lahko proda na dražbi.²⁸⁸

Bistven pogoj, ki ga mora izpolniti vsak uvoznik, je nudenje ustreznega zagotovila, da bo plačana carina ter morebitne kazni. Slednje zagotovilo ima CBP pravico zahtevati skladno z 1623 (a). členom 19 U.S. C. V ta namen mora vsak uvoznik predložiti dokazilo, da je bila izdana carinska obveznica kot varstvo za terjatve glede obveznosti, ki nastanejo tekom postopka uvoza. Obveznice se lahko zagotovi samo preko ameriškega podjetja, ki ima potrebno dovoljenje za izdajo CBP obveznic, pogosto so to zavarovalnice, to dejavnost pa izvajajo tudi carinski posredniki. Potrebno je torej imeti poroščenika, ki je rezident ZDA in je pooblaščen za izdajanje tovrstnih obveznic.²⁸⁹ Seznam oseb, ki imajo dovoljenje za dajanje takšnih garancij objavlja *Department of the Treasury* na svoji spletni strani.²⁹⁰ Gre za eno bistvenih zahtev, ki jih mora izpolniti uvoznik.

Višina carinske obveznosti je odvisna od vrste blaga, ki se uvaža. Pri enkratnih carinskih obveznicah, je njihova višina navadno enaka skupnemu znesku carinskih in ostalih obveznosti uvoznika. Obstajata dve vrsti carinskih obveznic. Prve so enkratne obveznice, ki so namenjene enkratnemu uvozu, ta opcija je najprimernejša za podjetja z malo posameznimi uvozi na leto. Višino določi pristanišče, kjer se izvaja postopek uvoza. Za velike uvoznike pa je bolj primerna stalna carinska obveznica, za njeno pridobitev je potrebno zaprositi za dovoljenje. Takšna obveznica velja eno leto in se avtomatsko obnavlja. Minimalni znesek za stalno obveznico je 50.000 dolarjev ali 10% plačanih obveznosti v preteklem letu, izmed obeh vedno velja obveznost, ki je višja. Obrazec za obveznico, ki ga morata podpisati obe stranki, je mogoče najti na spletni strani CBP, ime obrazca: *CBP Form 301*.²⁹¹

Pri pregledovanju blaga in dokumentov agentje CBP ugotavljajo predvsem naslednja dejstva:

²⁸⁷ CBP, *Importing into the United States: A Guide for Commercial Importers* (2006), str. 13.

²⁸⁸ CBP, *Filing a formal entry*, URL: [https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/214/~/filing-a-formal-entry-\(for-goods-valued-at-\\$2500-or-more\)](https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/214/~/filing-a-formal-entry-(for-goods-valued-at-$2500-or-more)).

²⁸⁹ CBP, *Importing into the United States: A Guide for Commercial Importers* (2006), str. 14.

²⁹⁰ URL: <https://www.fiscal.treasury.gov/fsreports/ref/suretyBnd/c570.htm>.

²⁹¹ Povzeto po: CBP, *Questions and Answers on CBP Bonds* (2006), str. 1-5.

- Vrednost blaga, ki je podlaga za carinjenje, ugotavlja se tudi, če je blago sploh obdavčljivo
- Ali bi moralo biti blago označeno z državo izvora ter ali so zahtevane druge posebne označbe, v kolikor je temu tako, se ugotavlja, ali so označbe blaga ustrezne
- Ali pošiljka vsebuje blago, ki ga je prepovedano uvažati
- Ali so priloženi računi pravilni
- Ali se količina blaga sklada s količino navedeno na računih
- Ali pošiljka vsebuje prepovedane droge

Pred dokončno odobritvijo uvoza se odbere še reprezentativno količino blaga, ki ga pregledajo uslužbenci CBP. Uslužbenci morajo blago pregledati na način, ki je blagu neškodljiv. CBP svetuje, da se blago zapakira na pregleden način, vsako enoto pa posebej označi in oštevilči, na ta način lahko CBP uradniki lažje in hitreje ocenijo in primerjajo količino blaga.²⁹² V kolikor uradniki odkrijejo blago, ki ni bilo označeno na računu in ocenijo, da je bilo to storjeno namenoma ali iz malomarnosti lahko predpišejo ustrezno kazen, v določenih primerih pa blago tudi zasežejo.²⁹³

Kar se tiče podrobnosti glede načina pakiranja CBP priporoča, da se uvozniki obrnejo na pristanišča, prevoznike, razna navodila in podobno. CBP je izdal splošna navodila glede pakiranja, njivo upoštevanje omogoča uradnikom CBP, da hitro in brez težav pregledajo blago. S ciljem pospešitve postopkov pregledovanja blaga, CBP glede pakiranja priporoča:

- Račune je potrebno predložiti na sistematičen način.
- Potrebno je označiti natančno količino vsake vrste blaga na vsaki škatli, paketu in drugih oblikah pakiranja.
- Označiti in oštevilčiti je potrebno vsak paket posebej.
- Potrebno je tudi izkazati označbe in številke na računih, ki se ujemajo s tistimi na označbah blaga, ki se uvažajo.

Za pospešitev in poenostavitev procesa je prav tako zelo priporočljivo, da se blago razdeli na pakete, ki so si po vsebini in količini enaki. V primeru, da so si paketi med seboj različni in niso poenoteni, so možnosti zapletov namreč precej večje. Prav tako se zelo priporoča uporaba palet, saj to olajša uporabo viličarjev.²⁹⁴ Velja opozoriti, da se v primeru, ko je pomešano blago, ki sodi v različne carinske razrede, upošteva najvišja carinska stopnja,²⁹⁵ zato je treba raznovrstno blago ločiti na primeren način. Uvoznik lahko uveljavlja izjemo od tega pravila, če dokaže, da bi ločitev blaga povzročila veliko izgubo, da blago ne bo ločeno pred njegovo dokončno uporabo ter njegov namen ni bil izogibanje carinam. Drugo izjemo

²⁹² Povzeto po: CBP, Importing into the United States, A Guide for Commercial Importers (2006), str. 20-22.

²⁹³ 1592. člen 19. poglavja zakona *United States Code*.

²⁹⁴ Povzeto po: Importing into the United States, A Guide for Commercial Importers (2006), str. 22 in 23.

²⁹⁵ 152.13. člen 19. poglavja zakona *Code of Federal Regulations*.

od pravila najvišje carine je mogoče uveljaviti v primeru, da bi bila skupna vrednost blaga v primeru ločitve manjša, da bi ločitev povzročila visoke stroške ter da blago ne bo ločeno pred njegovo uporabo v proizvodnji. Tudi v tem primeru je dodatno treba dokazati, da uvoznikov namen ni izogibanje predpisanim carinam. Za vsak izdelek, ki prihaja iz tujine je skladno z zakonodajo potrebno označiti tudi državo izvora blaga,²⁹⁶ to zahtevo večkrat izrecno poudarja tudi CBP v svojih navodilih.²⁹⁷

4.1.2.1. Informacije, ki jih mora vsebovati račun za vsako uvoženo blago

Vsak uvoznik mora skladno z zahtevami o ustrezni skrbnosti, ki jih CBP nenehno poudarja, na računu navesti naslednje informacije:

- Vstopno točko uvoza, kamor je blago namenjeno
- V kolikor je blago prodano oz. obstaja dogovor o prodaji je potrebno navesti čas in kraj prodaje ter ime kupca in prodajalca, v kolikor to še ni bilo dogovorjeno se navede čas in izvor pošiljke ter ime pošiljatelja in prejemnika
- Natančen popis blaga, ki vsebuje: ime blaga, razred kvalitete, označbe, številke in simbole pod katerimi se blago prodaja, ter označbe paketov, v katere je blago zapakirano
- Kvantiteta, teža in mere
- Če je prodaja dogovorjena: nakupna cena vsakega predmeta v valuti prodaje
- Če se blago zgolj pošilja: običajna cena blaga, v običajni valuti, značilni za takšne posle
- Navedba valute
- Vsi stroški povezani z uvozom blaga, skupaj z njihovim poimenovanjem in višino: stroški prevoza, zavarovanja, provizije, vsi stroški pakiranja.
- Vsi rabati, popusti in nagrade dovoljeni v zvezi z uvozom blaga
- Država izvora
- Vse storitve (in blago), uporabljene za proizvodnjo blaga, ki niso vključene v končno ceno

Vsak račun, ki mora biti v angleščini (oz. imeti angleški prevod), mora izkazovati natančno vsebino vsakega posameznega paketa. Uvoznik trpi stroške, če je zaradi pomanjkljivosti računa potrebno pridobiti dodatne informacije (npr. tehtanje blaga). Naštete morajo biti vse posamezne vrste blaga in vse klasifikacije, enako velja za vse popuste. Vse informacije morajo biti, bodisi na računu, bodisi na priponki.²⁹⁸ Določen račun se lahko uporabi le za posamezno pošiljko. Izjema od tega pravila so pošiljke istega naročila, ki prispejo v razmiku 10 dni (*Installment Shipments*).²⁹⁹

²⁹⁶ 1304. člen 19. poglavja zakona *United States Code*.

²⁹⁷ Npr.: CBP, Importing into the United States, A Guide for Commercial Importers (2006), str. 29.

²⁹⁸ Povzeto po: 141.86. členu 19. poglavja zakona *Code of Federal Regulations*.

²⁹⁹ 141.82. člen 19. poglavja zakona *Code of Federal Regulations*.

4.1.2.2. Uvoz s pomočjo poštnih storitev

V kolikor se uvoznik odloči za uvoz manjše količine blaga, je zelo smotrno za uvoz uporabiti poštno storitve (*mail entry*). Prednosti omenjenega postopka je mogoče zares izkoristiti le, v kolikor vrednost blaga ne presega 2,500 USD, saj nad to mejo ameriška zakonodaja zahteva formalen postopek uvoza.³⁰⁰ Omenjena meja velja tudi za pošiljke, poslane preko poštnih storitev.³⁰¹ Glede odločanja o formalnem postopku uvoza imajo posamezna pristanišča oz. letališča diskrecijo, zato je v določenih primerih možno, da se izvede formalen postopek tudi v primeru uvoza manjše vrednosti,³⁰² priporočamo, da se o tem pozanima neposredno pred pošiljanjem.

Blagu, ki se uvaža na ta način, je potrebno priložiti carinsko deklaracijo, na obrazcu, ki ga priskrbi izvajalec poštno storitve države izvoza. Prav tako je potrebno priložiti račun ali izjavo o komercialni vrednosti blaga. Pošiljke brez teh dveh prilog, se lahko zasežejo.³⁰³ Višina carine se odmeri po tarifi, veljavni v času, ko se pošiljka pripravi in odpravi do končne destinacije.³⁰⁴ Za vsak ocarinjen paket je potrebno plačati procesne stroške v višini 5.50 USD.³⁰⁵ Uradniki CBP namreč izpolnijo še obrazec za neformalni uvoz (*CBP Form 3419 ali 3419A*) ter ga nato izročijo nazaj izvajalcu poštno storitve, da blago dostavi do zelene lokacije. Pri tem se plača še predpisana carina.³⁰⁶

Glavne prednosti opisanega postopka:

- Poenostavitev postopka pred CBP, carine na pakete pod vrednostjo 2500 USD odvede izvajalec poštnih storitev.
- Prihranek pri stroških transporta (manjši, manj vredni paketi so pogosto poslani ceneje preko izvajalca poštnih storitev).
- Ni formalnega postopka uvoza.
- Pri postopku ni potrebno sodelovati osebno ali preko posrednika.
- Ni carinskih obveznic.³⁰⁷

4.1.3. Posebnosti glede blaga varovanega z intelektualno lastnino

Za blago, varovano z intelektualno lastnino (to velja tako za avtorske pravice kot industrijsko lastnino) ni predvidenih dodatnih carinskih obveznosti. Prav tako ni predvidenih drugih finančnih obveznosti, ki bi

³⁰⁰ 143.21. člen 19. poglavja zakona *Code of Federal Regulations*.

³⁰¹ Za nekatere izdelke našete v 99. poglavju HTS je meja postavljena na \$250.

³⁰² 145.12. člen 19. poglavja zakona *Code of Federal Regulations*.

³⁰³ 145.11. člen 19. poglavja zakona *Code of Federal Regulations*.

³⁰⁴ 145.12. člen 19. poglavja zakona *Code of Federal Regulations*.

³⁰⁵ 24.22. člen 19. poglavja zakona *Code of Federal Regulations*.

³⁰⁶ 145.12. člen 19. poglavja zakona *Code of Federal Regulations*.

³⁰⁷ CBP, Importing into the United States, A Guide for Commercial Importers (2006), str. 15.

bile neposredno povezane z uvozom takšnega blaga. Opozarjamo pa na nekatere druge vidike, na katere mora biti uvoznik pozoren.

Skladno z ameriško zakonodajo je prepovedano uvažati blago, ki nosi blagovno znamko, ki je že ustrezno registrirana v ZDA. Prav tako je prepovedano uvažati izdelke, ki kršijo kako drugo znamko registrirano v ZDA.³⁰⁸ Za takšno kršitev gre, če je znamka na izdelku identična, ali bistveno podobna registrirani znamki.³⁰⁹ Izdelki, ki kršijo že registrirane znamke so lahko zaseženi, uvoznika pa lahko doleti civilna kazen v obliki globe.³¹⁰

Skladno s členom 602. *Copyright Act-a* je prepovedan uvoz izdelkov varovanih z avtorsko pravico, v kolikor v to ne privoli njihov avtor, šteje se za kršitev ekskluzivne pravice do distribucije in kopiranja.³¹¹ Uvoženo blago, za katero se ugotovi, da krši avtorske pravice, se zaseže, na koncu pa tudi uniči.³¹² Tudi CBP poudarja, da se ponaredki, nedovoljene kopije ter piratske verzije avtorsko varovanih izdelkov zasežejo in uničijo.³¹³

4.1.3.1. Prijava intelektualne lastnine pri CBP

Na drugi strani se lahko uvozniki tudi dodatno zaščitijo pred možnostjo zlorabe njihove intelektualne lastnine in zavarujejo svojo znamko ali avtorske pravice tako, da jo prijavijo pri CBP³¹⁴. Slednji to vnese v svojo bazo podatkov in tako učinkoviteje preprečuje uvoz izdelkov, ki posegajo v zaščitene pravice.³¹⁵ Po naših ugotovitvah, v tej bazi podatkov ni znamk in imen, ki bi lahko vplivale na podjetje D.I.F.F. d.o.o.. Potrebno je ponovno poudariti, da ta baza pomeni zgolj dodatno zaščito, zato velike večine zaščitениh znamk in avtorskih del v njej ni moč najti.

Predpogoj za prijavo intelektualne lastnine pri CBP je registracija znamke pri USPTO ali avtorske pravice pri *U.S Copyright office*. Ko uvoznik to uredi je potrebno zgolj vložiti spletno prijavo za dodatno zaščito pri CBP. Za prijavo so potrebne naslednje informacije:

- Registracijska številka zaščitene znamke ali avtorske pravice
- Ime, celoten poslovni naslov ter državljanstvo imetnika pravice
- Kraj proizvodnje

³⁰⁸ 1526. člen 19 poglavja zakona *United States Code*.

³⁰⁹ 1127. člen 15. poglavja zakona *United States Code* in 133.21. člen 19. poglavja zakona *Code of Federal Regulations*.

³¹⁰ 1526. člen 19 poglavja zakona *United States Code*.

³¹¹ 602. člen 17. poglavja zakona *United States Code*.

³¹² 603. člen 17. poglavja zakona *United States Code*.

³¹³ Povzeto po: CBP, *Importing into the United States, A Guide for Commercial Importers* (2006), str. 129.

³¹⁴ Pravna podlaga za znamke: 133.119. člen 19. poglavja zakona *Code of Federal Regulations*, pravna podlaga za avtorske pravice: 133.31 člen 19. poglavja zakona *Code of Federal Regulations*.

³¹⁵ Bazo podatkov, kjer je mogoče preveriti intelektualno lastnino, ki je bila dodatno zaščitena še pri CBP je mogoče najti na tej povezavi, URL: <http://iprs.cbp.gov/index.asp>.

- Imena in naslovi oseb, ki imajo pravico uporabljati zaščiteno znamko ali avtorsko pravico
- Ime starševske ali hčerinske družbe, ki ima pravico uporabljati zaščiteno znamko ali avtorsko pravico³¹⁶

Poleg tega je potrebno priložiti še kopijo certifikata registracije s strani ustreznega urada (USPTO ali *U.S Copyright office*). Potrebno je plačati tudi ustrezno takso, slednja znaša 190 USD (172,65 EUR). Pri znamkah velja, da se doplača za vsako dodatno klasifikacijo blaga. Če se torej določena znamka uporablja za tri vrste blaga, ki sodijo v različne skupine, se znesek plača za vsako klasifikacijo blaga posebej.³¹⁷

Velika prednost takšne dodatne zaščite je dosegljivost vseh informacij glede zaščitene intelektualne lastnine na pristaniščih in drugih točkah uvoza, kar CBP uradnikom omogoča lažje ugotavljanje kršitev. Uvoznik se izogne tudi vlaganju dokumentacije v papirnati obliki, poleg tega je mogoče naložiti slikovni material zaščitene materialne lastnine. CBP spodbuja tudi možnost, da nosilci pravic obvestijo urad o informacijah glede pošilk, ki kršijo njihove pravice iz intelektualne lastnine. CBP je v ta namen vzpostavil spletni prijavni sistem, ki omogoča tudi anonimne prijave (sistem se imenuje: *e-Allegations*).³¹⁸

4.1.4. Zaključek

Skladno z navedenimi ugotovitvami je potrebno pri postopku uvoza izhajati iz načela dolžne skrbnosti, kar pomeni, da je potrebno biti pozoren na vse podrobnosti pri izpolnjevanju dokumentov, ter pripraviti vse potrebne dokumente, ki so naštet v besedilu. Skladno s priporočili CBP, se je pri tem priporočljivo obrniti na pristanišče ali letališče, kjer bo potekal uvoz, da se razrešijo tehnične podrobnosti uvoza. Glede na naše ugotovitve bo zelo priporočljivo uporabiti storitve carinskega posrednika, saj so lahko morebitne komplikacije za podjetje veliko dražje, kakor plačilo za carinskega posrednika. Za olajšanje in pospešitev postopka prav tako priporočamo uporabo spletne aplikacij (ACS in ABI), ki jih je vzpostavil CBP.

Kar se tiče višine carine smo ugotovili, da očala, ki jih podjetje D.I.F.F. d.o.o. želi izvažati v ZDA, sodijo v klasifikacijo, ki je označena z osemštevilčno kodo: 9004.10.00, za katero velja 2% carinska stopnja. CBP šteje, da uvoznik izpolni dolžno skrbnost glede klasifikacije (enako velja za vrednost blaga), če se o tem pozanima pri strokovnjaku na tem področju ter v primeru dvoma zahteva predhodno odredbo glede klasifikacije s strani urada. Glede ostalih obveznostih bi opozorili na procesne stroške, ki jih zaračuna CBS (0.3464% vrednosti blaga) predvsem pa na obveznost izdaje carinske obveznice, za kar je načeloma potrebno pooblastiti nekoga v ZDA, ki ima dovoljenje za izvajanje tovrstne dejavnosti (zavarovalnice ali borzni posredniki).

³¹⁶ 133.2 in 133.32 člen 19. poglavja zakona *Code of Federal Regulations*.

³¹⁷ 133.33 in 133.3 člen 19. poglavja zakona *Code of Federal Regulations*.

³¹⁸ Povzeto po: CBP, Intellectual Property Rights Enforcement, How Businesses Can Partner with CBP to Protect their Rights.

Posebej smo raziskali še posebnosti glede uvoza blaga, varovanega z intelektualno lastnino in ugotovili, da to dejstvo ne povzroča dodatnih stroškov uvozniku. Le v primerih, ko gre za zlorabo intelektualne lastnine drugih, je takšno blago lahko zaseženo in tudi uničeno. Ima pa uvoznik tudi možnost, da svojo intelektualno lastnino dodatno zaščiti s prijavo CBP. To stori s spletno prijavo, za tem, ko je takšna intelektualna lastnina že registrirana. Za takšno prijavo je potrebno plačati tudi ustrezno takso.

4.2. DODATNO POGODBENO VARSTVO

4.2.1 Pravna podlaga

V skladu s 1. odstavkom 1. člena Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga, se ta konvencija neposredno uporablja kot merodajno pravo v primerih prodaje blaga med strankami, ki imajo svoje sedeže na ozemlju različnih držav pogodbenic te konvencije ali pa v primerih, ko pravila mednarodnega zasebnega prava napotujejo na uporabo prava države pogodbenice te konvencije. Glede na dejstvo, da sta obe državi, tako Slovenija kot tudi ZDA, podpisnici Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga, se bo v primeru poslovanja podjetja D.I.F.F., ki je podjetje s sedežem v Sloveniji, s podjetjem, ki ima sedež v ZDA, ob odsotnosti nasprotnega dogovora, za sklenjene prodajne pogodbe uporabila ta konvencija kot merodajno pravo. V skladu s 6. členom Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga pa stranke lahko tudi izključijo uporabo te konvencije, vendar v tem primeru v izogib nejasnostim, priporočamo izrecno izključitev s klavzulo:

»Te pogodbo ne ureja Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga.« oz. »The provisions of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods shall not apply.«

V skladu s 6. členom konvencije, stranke lahko tudi odstopijo od katerekoli posamezne določbe ali jo v pogodbi uredijo drugače.

4.2.2. Pogodba o zaupnosti (*Non Disclosure Agreement*, v nadaljevanju: **NDA**)

4.2.2.1. Splošno

Ker bo podjetje D.I.F.F. d.o.o. vstopilo na trg ZDA s posebnim konceptom prodaje in popolnoma novim izdelkom, ki ima specifičen dizajn in blagovno znamko, se mora podjetje zaščititi pred zlorabo informacij, konceptov in idej s strani oseb, katerim bodo te razkrite v okviru pogajanj. Tako zaščito podjetju D.I.F.F. svetujemo s pomočjo *pogodbe o zaupanju*. Pogodba o zaupanju, v poslovnem svetu bolj znana kot *Non disclosure agreement* ali *Confidentiality agreement*, je pogodba sklenjena med dvema ali več strankami (običajno gospodarskimi družbami), ki so v fazi pogajanj in med katerimi lahko pride do izmenjave zaupnih informacij poslovne, tehnološke ali drugačne narave. V pogodbi se določijo

informacije, ki si jih stranke za voljo poslovnih odnosov želijo druga drugi razkriti, vendar pa ne želijo, da bi te postale znane tudi tretjim osebam ali uporabljene na kakšen drug, nedovoljen način. S pogodbo se stranke zavežejo, da ne bodo razkrile ali/in uporabile zaupnih informacij določenih v pogodbi tretjim osebam. Določi se tudi odgovornost za morebitne kršitve. Lahko gre za obojestransko zavezujočo pogodbo, v kateri sta obe stranki zavezani k nerazkrivanju, lahko pa ima to obveznost le ena stranka.

4.2.2.2. Vsebina pogodbe o zaupnosti

Vsaka pogodba vsebuje vsaj 5 tipičnih sestavin:

- določitev strank zvezanih s pogodbo
- določitev zaupnih vsebin
- izjeme zaupnih vsebin
- obveznosti pogodbenih strank
- časovna veljavnost pogodbe
- določitev pristojnega sodišča ali razsodišča in merodajnega prava za primere spora

a. Določitev zaupnih vsebin

Da bi pogodba o nerazkritju informacij služila svojemu namen, mora najprej vsebovati **izčrpno in nedvoumno določitev informacij, ki so zaupne narave** in se izmenjujejo med subjekti. Te je potrebno določno opredeliti, da se stranki izogneta nejasnostim oz. različnim razlagam pogodbenih določb, in s tem morebitnim sodnim sporom. Informacije, ki so običajno v praksi določene kot zaupne narave so npr. podatki o še ne prijavljenih patentih, **blagovnih znamkah**, podatki o finančnem položaju udeleženih družb, razni **načrti** in projekcije, *know-how*, ter **poslovne strategije**. Poslovna strategija, blagovna znamka in že omenjeni koncept prodaje so relevantni v našem primeru podjetja D.I.F.F. d.o.o., ki bo dejansko vstopilo v poslovna pogajanja s subjekti na trgu ZDA, še predno pride do realizacije projekta.

b. Izjeme zaupnih vsebin, ki jih stranka lahko razkrije

Stranki pogosto določita izjeme, v katerih primerih zavezanec k nerazkritju zaupnih vsebin **ni več zavezan**. Ponavadi so to informacije, ki so bile zavezancu znane že pred podpisom pogodbe o nerazkritju, informacije, ki naknadno postanejo znane javnosti brez krivde zavezanca, informacije do katerih je zavezanec prišel v skladu s pravom, itd.

c. Obveznosti glede ravnanja z zaupnimi informacijami

V pogodbi se stranke dogovorijo tudi glede obveznosti v zvezi z uporabo zaupnih informacij. Omeji se njihova **uporaba za namen, določen v pogodbi**. Običajno se določi, da je dovoljeno razkriti informacije le osebam v gospodarski družbi, katerim morajo biti razkrile, da se lahko sledi namenu uporabe, pa tudi

varnostni ukrepi, ki jih mora zavezanec sprejeti pri varovanju zaupnih informacij in standard skrbnosti, s katerim mora ravnati z zaupnimi podatki.

d. Oblika

Pogodba o nerazkritju informacij je lahko sklenjena v ustni obliki, vendar pa taka oblika v praksi ni pogosta in je ne priporočamo. Že sama zahteva, da se v pogodbi obveznosti strank natančno določijo in se s tem zagotovi pravna varnost pogodbenikov, nalaga, da je pogodba sklenjena v pisni obliki. Pisna oblika seveda omogoča tudi lažje dokazovanje strank v morebitnem sporu.

4.2.2.3. Pogodba o zaupnosti v praksi

Pri podpisu pogodbe o nerazkritju informacij je najbolj pomembno, da stranka, ki zahteva sklenitev pogodbe o zaupnosti, čim bolj natančno opredeli za katere informacije zahteva zaupnost. Dobro je, da v pogodbo vključi vse tipe informacij, katerih razkritje bi družbo spravilo v tržno slabši položaj, konkurenti na trgu pa bi imeli zaradi tega koristi, ali katerih razkritje bi lahko na kakršenkoli drug način škodoval gospodarski družbi. Informacije so lahko predmet pogodbe o nerazkritju, če izpolnjujejo tri pogoje: niso znane javnosti, zagotavljajo neko ekonomsko vrednost za družbo in vložen trud posameznikov, ter da ostanejo skrite in nedostopne tretjim osebam.

Če je predmet zaupnosti natančno opredeljen, si pogodbenik zagotovi pravice, ki jih želi v poslu imeti. Poleg tega je natančnost pogodbenih določil, sploh pa vsebina zaupnih informacij, pomembna, da se stranki izogneta sporom v zvezi z razlago pogodbe. Na drugi strani pomanjkljiva opredelitev določil, lahko vodi do tega, da si pogodbenik ne zagotovi pravic, se ne zaščiti pred razkritjem informacij in se v primeru razkritja, s težavo spopade z dokazovanjem kršitve pogodbe.

Prednosti sklenitve pogodbe o nerazkritju informacij izhajajo iz zgoraj navedenega. Če se v pogodbi natančno določi katere informacije imajo oznako zaupnosti potem je družba, ki je zavezana k zaupnosti, natančno in jasno seznanjena, katere informacije lahko razkrije in katerih ne. V tem primeru do nejasnosti in sporov v praksi ne prihaja. Druga prednost sklenitve pogodbe je v tem, da se stranke lahko dogovorijo, da sporov v zvezi z zaupnimi informacijami ne bodo reševale pred sodišči, temveč pred arbitražnim razsodiščem. S t.i. arbitražno klavzulo, ki jo priporočamo, stranke pridobijo na hitrosti in tajnosti reševanja morebitnih sporov. Zaradi narave pogodbe o zaupnosti, sta tako element tajnosti kot tudi element hitrosti pri reševanju spora, lahko izjemno pomembna in koristna.

Če pogodbeni stranka razkrije del informacij določenih v pogodbi in tako pride do kršitve pogodbe, ima sopogodbena stranka na voljo tožbeni zahtevek zaradi kršitve pogodbe. Upravičena je do povrnitve škode, ki ji je v zvezi s tem nastala, poleg tega pa sodišče, ob ustreznem zahtevku, lahko naloži tudi prepoved nadaljnjega razkrivanja zaupnih informacij. Problem, ki se v zvezi s tem pojavlja v praksi, pa je dejanski.

Tožnik težko dokaže zaupnost in tajnost podatka pa tudi dejstvo, da je toženec s svojim ravnanjem res kršil pogodbeno določila in je zaradi tega odgovoren. **V praksi je tudi posebej težko izničiti vse negativne posledice razkritja informacije.** Četudi sodišče nasprotni stranki naloži prepoved nadaljnjega razkrivanja zaupnih informacij, je ponavadi vrnitev v prejšnje stanje nemogoča, narava teh podatkov pa je lahko taka, da že samo razkritje lahko kritično oškoduje gospodarsko družbo. Problematični pa so lahko tudi dolgi in dragi sodni postopki, ki si jih marsikatera majhna stranka, ki ima potrebo po pogodbi o nerazkritju (in uporabi) informacij, ne more privoščiti. Posledično pogodba v takem primeru ne sledi svojemu namenu.

Glede na navedeno, pogodbo o zaupnosti podjetju D.I.F.F. d.o.o. v teku pogodbenih pogajanj vsekakor svetujemo, vendar ob tem opozarjamo, da mora biti le-ta dobro in natančno opredeljena, predvsem v poglavju o določitvi zaupnih informacij. Poudarjamo tudi, da se zaradi omenjenih problemov v praksi, kljub pogodbi, k razkrivanju občutljivih informacij pristopi z razumno in smiselno mero zadržanosti.

Primer pogodbe o zaupnosti, ki jo podjetje lahko uporabi tekom pogajanj se nahaja v prilogi (*glej prilogo: Pogodba o zaupnosti*).

G. TRŽNA ANALIZA

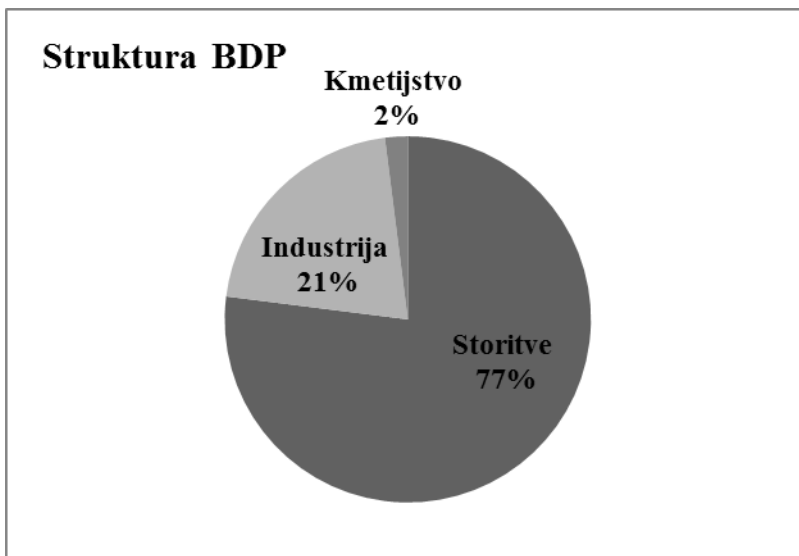
Podjetja morajo za uspešen prodor na trg temeljito raziskati trg, na katerega vstopajo, podrobno spoznati konkurenco in definirati ciljne kupce. Naslednje poglavje je razdeljeno v tri sklope, ki se ukvarjajo z analizo ameriškega trga. V prvem sklopu so pojasnjene značilnosti trga ZDA. Izpostavljeni so gospodarsko sodelovanje ZDA in Slovenije, ter priložnosti, ki jih ameriški trg prinaša slovenskim podjetjem [1.]. V drugem sklopu je podrobneje predstavljen trg očal v ZDA [2.]. V sklopu *Izvozna strategija* sta na podlagi SWOT analize za podjetje D.I.F.F. d.o.o. oblikovani vstopna in trženjska strategija [3.].

1. TRG ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE

Trg ZDA predstavlja za slovenska podjetja velik potencial. Po podatkih *Central Intelligence Agency*³¹⁹ so ZDA visokotehnoška in tržno usmerjena država. Njihov trg predstavlja visoko stopnjo konkurence, zato morajo biti podjetja za vstop na trg dobro pripravljena.

ZDA so še vedno najmočnejša gospodarska sila na svetu. Njihov bruto domači proizvod na prebivalca je v letu 2014 znašal 41.078 €.

Slika 20: Struktura BDP v ZDA.



Vir: Izvozno okno, *Gospodarske panoge ZDA*, 2015.

Izvozno okno³²⁰ poroča, da so ZDA v letu 2013 izvozile za 1.197,1 milijarde €, uvozile pa za 1.725,2 milijarde € blaga. Uvažali so največ mineralna goriva, strojno, električno in elektronsko opremo, vozila ter optično, tehnično in medicinsko opremo, in sicer iz Kitajske, Kanade, Mehike, Japonske in Nemčije.

³¹⁹ Central Intelligence Agency, The World Factbook,
URL: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html>

SWOT matrika³²¹ (strengths, weaknesses, opportunities, threats) prikazuje povzetek zunanjih in notranjih faktorjev, ki predstavljajo prednosti in slabosti trga ZDA, ter priložnosti in nevarnosti za podjetja, ki na njem poslujejo.

Slika 21: SWOT matrika ZDA

Prednosti -Najmočnejša gospodarska sila na svetu in največji nominalni BDP. -Največja prejemnica tujih neposrednih investicij.	Priložnosti - Manjša energetska odvisnost zaradi domače proizvodnje nafte in zemeljskega plina. -Napoved rasti zasebne potrošnje.
Slabosti -Visok javni dolg. -Primanjkljaj v blagovni menjavi zaradi večjega obsega uvoza blaga.	Nevarnosti -Možnost nezaupanja investorjev zaradi povečanih izdatkov za socialno varnost in slabe fiskalne politike.

Vir: Euromonitor International, Risk and Vulnerabilities: USA, 2015.

Ameriška družba je raznolika in dinamična. Avtor David Koprivšek³²² v svojem delu *Potrošniška kultura v ZDA* poudarja nagnjenost ameriške družbe k prekomernemu trošenju in k tekmovalnosti v trošenju. Trg v ZDA ni enovit in se deli na ekonomske razrede in etnične skupine. V članku *Mosaic USA: Targeting and engaging the new American consumer*³²³ poudarjajo, da je sodobni ameriški potrošnik redni uporabnik sodobne tehnologije, obenem pa se vrača k naravi (*Green Awareness*) in poudarja zdrav način življenja. Ameriške potrošnike razdelijo v 19 segmentnih skupin, na katere lahko podjetje cilja: od *Power Elite*, *Flourishing Families* pa vse do *Economic Challenges*. Skupina, ki se mi zdi posebno zanimiva in bi lahko sovpadala s konceptom Different je *Young, City Solos*, ki sta ji dodana opisa *Status Seeking Singles* in *Urban Edge*.

³²⁰ Izvozno okno, Države, ZDA,

URL: http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Podatki_o_drzavah/ZDA/Predstavitev_drzave_4233.aspx

³²¹ Euromonitor International, Risk and Vulnerabilities: USA, str. 1.

³²² David Koprivšek, Diplomsko delo: *Potrošniška kultura v ZDA* (2008), str. 11 – 15.

³²³ Experian Marketing Services, *Mosaic USA: Targeting and engaging the new American consumer* (2011).

1.1. GOSPODARSKO SODELOVANJE S SLOVENIJO

Iz tabele trgovinske bilance Slovenije, ki je objavljena na spletni strani Statističnega urada RS³²⁴, je v letu 2014 znašal izvoz v 1000 € 22.935.649, uvoz v 1000 € pa 22.580.164. Izvoz Slovenije v ZDA je v letu 2014 v 1000 € znašal 436.411, uvoz iz ZDA v Slovenijo v 1000 € pa je znašal 264.422. Čeprav je izvoz Slovenije po letu 2008 padel, je nato spet začel naraščati in v letu 2014 dosegel 436.299 (v 1000€). Na vodilnem mestu glede na število izvoza se nahajajo farmacevtski proizvodi (18 %), sledijo električni stroji in oprema (16%), jedrski reaktorji (16%), železo in jeklo (11%), igrače, rekviziti za družabne igre in šport (6%) in optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati (5%)³²⁵.

Tabela 1: Blagovna menjava med Slovenijo in ZDA 2009 – 2015 (v 1.000 €)

Blagovna menjava med Slovenijo in ZDA 2009 – 2015 (v 1.000 EUR)

Leto	Izvoz blaga	Uvoz blaga	Skupaj	Saldo
2009	214.601	323.117	537.718	-108.516
2010	296.358	269.195	565.553	27.163
2011	327.121	486.193	813.314	-159.072
2012	339.043	288.340	627.383	50.703
2013	364.248	393.484	757.732	-29.236
2014	436.411	264.442	700.853	171.969
2015*	104.873	74.344	179.217	30.529

Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-mar (posodobljeno junij 2015).

Vir: Izvozno okno, Bilateralni ekonomski odnosi ZDA s Slovenijo, 2015.

1.2. PRILOŽNOST ZA SLOVENSKA PODJETJA NA AMERIŠKEM TRGU

Marko Jare z Gospodarske Zbornice Slovenije opozarja v članku *Visoko rast v ZDA bi lahko izkoristila tudi naša podjetja*³²⁶ na poslovno priložnost za slovenska podjetja, ki jo ponuja ameriški trg zaradi petodstotne gospodarske rasti v tretjem lanskem četrtletju. Poudarja, da so na ameriškem trgu najbolj uspešna tista podjetja z izdelki odlične kakovosti. Pomembna sta tudi inovativnost in dizajn. Ključnega pomena je sposobnost podjetij, da količinsko zadostijo zahtevam ameriških kupcev. Za uspeh na ameriškem trgu so potrebni temeljita priprava za predstavitev produkta, čas, delo in pogum. K uspešnemu

³²⁴ Statistični urad RS, Ekonomski odnosi s tujino, URL: www.stat.si/.

³²⁵ Izvozno okno, Države, ZDA, Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo, URL: http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Podatki_o_drzavah/ZDA/Bilateralni_ekonomski_odnosi_s_Slovenijo_4224.aspx.

³²⁶ Đurić, Visoko rast v ZDA bi lahko izkoristila tudi naša podjetja, v: Delo (2015).

preboju na trg velikokrat pripomorejo tudi priporočila. Avtorica članka svetuje podjetjem, naj s potencialnimi poslovnimi partnerji, vzpostavijo osebni stik.

Na spletni strani Veleposlaništva RS v Washingtonu³²⁷ podjetnikom predlagajo, da se zaradi velikosti trga osredotočijo na eno oz. manjše število zveznih držav. Trg ZDA velja za visokokonkurenčnega, med drugim tudi zaradi konkurence izdelkov proizvedenih na Kitajskem, zato so učinkovita komunikacija, trženjsko pozicioniranje in hitra odzivnost ključnega pomena.

Portal Izvozno okno³²⁸ svetuje, da podjetja s ciljnim kupci komunicirajo preko klasičnih in elektronskih medijev. Poudarjajo, da je tržno komuniciranje v ZDA zapleteno, oglaševalska industrija pa dobro razvita.

2. TRG OČAL V ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE

Trg očal v ZDA dosega pozitivno rast. Ker očala predstavljajo nujo, sta ponudba in povpraševanje po letih stabilna. Do manjših nihanj prihaja zaradi modnih trendov in tehnološkega razvoja v industriji. Na povečano povpraševanje po očalih vpliva tudi staranje prebivalstva in vpliv *hipster* trenda, ki se je pojavil v letu 2012³²⁹.

Tabela 2: Prodaja očal v ZDA od leta 2009 do leta 2014 (količina).

mn units	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Contact Lenses	1,096.6	1,145.4	1,298.5	1,441.8	1,522.0	1,600.9
Spectacles	358.3	354.7	360.6	366.8	378.3	388.6
Eyewear	1,454.9	1,500.1	1,659.0	1,808.6	1,900.3	1,989.6

Vir: Euromonitor International, Eyewear in the US, 2014.

Tabela 3: Gibanje prodaje očal v ZDA od leta 2009 do leta 2014

% volume growth	2013/14	2009-14 CAGR	2009/14 Total
Contact Lenses	5.2	7.9	46.0
Spectacles	2.7	1.6	8.5
Eyewear	4.7	6.5	36.8

Vir: Euromonitor International, Eyewear in the US, 2014.

³²⁷ Spletna stran Veleposlaništva RS v Washingtonu, Gospodarske zadeve, URL: <http://washington.embassy.si/index.php?id=390&L=1%27A%3D0>.

³²⁸ Izvozno okno, Države, ZDA, Poslovanje, URL: http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Podatki_o_drzavah/ZDA/Poslovanje/Prodaja_1250.aspx.

³²⁹ Euromonitor International, Eyewear in the US, 18 november 2014, str.1.

2.1. BLAGOVNE ZNAMKE IN PODJETJA

Na prvi pogled se zdi, da na trgu ZDA nastopa veliko število podjetij, ki ponujajo različne blagovne znamke očal kupcem. Tako kot na svetovnem trgu, je tudi na trgu ZDA resnica drugačna. Trg očal je še vedno visokokonkurenčen in težko dostopen³³⁰.

V spodnji tabeli so prikazani deleži, ki si ga lastijo največji igralci na trgu ZDA. Iz tabele je razvidno, da imajo nekatera podjetja velik tržni delež. Največjo moč ima na trgu podjetje *Luxottica*, ki narekuje modne trende in ima vpliv na ceno. Velik tržni delež majhnega števila podjetij kaže zametek oligopolne tržne strukture. Ekonomska teorija pojasnjuje oligopol kot tržno strukturo, kjer si konkurira manjše število proizvajalcev. Podjetja v panogi imajo praviloma visoke dobičke, ker je vstop v panogo otežen.

Tabela 4: Delež podjetij (vrednostno) na trgu ZDA v letih 2009 -2013.

% retail value rsp	2009	2010	2011	2012	2013
Luxottica US Holdings Corp	12.4	13.3	14.1	14.0	13.6
Essilor of America Inc	12.9	13.3	13.5	13.5	13.4
Johnson & Johnson Vision Care Inc	7.2	7.2	7.1	7.2	7.0
Safilo USA Inc	5.1	5.5	5.6	5.3	4.9
Ciba Vision Corp	3.9	4.2	3.8	3.7	3.7
CooperVision Inc	2.6	2.7	3.3	3.4	3.6
Oakley Inc	2.7	3.0	3.3	3.5	3.6
Carl Zeiss Vision Inc	2.5	2.6	2.7	2.6	2.6
Marchon Eyewear Inc	3.3	3.0	2.9	2.7	2.6
Hoya Vision North America	2.0	2.3	2.3	2.3	2.5
FGX International Inc	1.7	1.8	1.8	1.8	1.9
Bausch & Lomb Inc	1.8	1.5	1.8	1.6	1.7
Stylemark Inc	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7
Others	40.9	38.8	37.0	37.6	38.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

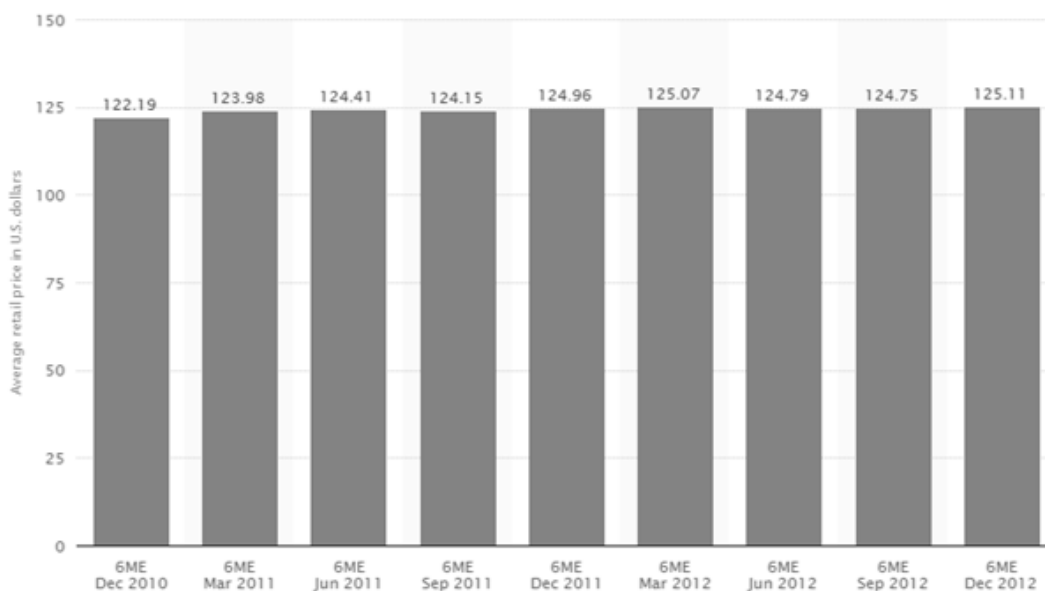
Vir: Euromonitor International, Eyewear in the US, 2014.

Čeprav imajo nekatera podjetja velik tržni delež in skoraj oligopolni položaj, kar predstavlja visoke vstopne ovire za mala podjetja, ostaja na trgu vedno prostor za podjetja, ki so inovativna in znajo poiskati pravo tržno nišo.

³³⁰ Euromonitor International, Eyewear in the US, 18 november 2014, str.1.

2.2. CENA SONČNIH OČAL V ZDA

Slika 22: Povprečna cena očal v ZDA od leta 2010 do leta 2012 v ameriških dolarjih.



Vir: Statista, The Statistical Portal, 2013.

Kot je razvidno iz tabele je cena očal na trgu ZDA dokaj stabilna in se z leti ne spreminja veliko. Na ceno poleg makroekonomskih dejavnikov vpliva tudi tržna moč podjetij, ki dominirajo na trgu. Dominantni položaj vodi manjša podjetja, da prilagajajo svojo ceno. Izjema so inovativna podjetja, ki pritegnejo kupce z drugačnim trženjskim pristopom in ne ponujajo kupcu le očala, temveč tudi identiteto in zgodbo³³¹.

2.3. DISTRIBUCIJA OČAL V ZDA

Očala in leče v ZDA zahtevajo zdravniški recept, ki ne sme biti starejši od enega leta. Spletna prodaja leč narašča in vpliva na zniževanje cen v optičnih trgovinah. Ker kupci cenijo hitro in enostavno nakupovanje iz domačega naslonjača, tržni analitiki napovedujejo, da bo spletna prodaja leč v prihodnjih letih še rasla. Podobnega trenda v primeru očal in okvirjev očal ni zaznati. Tržna analiza predstavlja tudi, da so v letu 2014 bila očala in okvirji očal prodani največ v optičnih trgovinah (67%), predvsem zaradi potrebe kupcev, da očala pomerijo zaradi ustreznega videza. Pričakovati je tudi, da bodo optične trgovine znižale ceno in se tako še bolj uprle spletni prodaji³³².

³³¹ Statista, The Statistical Portal, Facts on the eyewear industry in the U.S., URL: <http://www.statista.com/topics/1470/eyewear-in-the-us>.

³³² Euromonitor International, Eyewear in the US, 18 november 2014, str.8.

Tabela 5: Distribucija očal v ZDA od leta 2009 - 2014

% retail value rsp	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Store-Based Retailing	95.5	95.3	94.9	94.6	94.2	94.0
Grocery Retailers	12.9	12.5	12.6	12.6	12.5	12.4
Modern Grocery Retailers	12.9	12.5	12.6	12.6	12.5	12.4
Convenience Stores	-	-	-	-	-	-
Discounters	-	-	-	-	-	-
Forecourt retailing	-	-	-	-	-	-
Supermarkets	-	-	-	-	-	-
Hypermarkets	12.9	12.5	12.6	12.6	12.5	12.4
Traditional Grocery Retailers	-	-	-	-	-	-
Non-Grocery Retailers	82.6	82.7	82.3	82.0	81.8	81.6
Apparel specialist retailers	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Health and Beauty Specialist Retailers	70.0	70.5	70.0	69.6	69.4	69.3
Chemists/Pharmacies	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Optical Goods Stores	67.9	68.4	67.8	67.4	67.2	67.1
Parapharmacies/Drugstores	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0
Other Health and Beauty Specialist retailers	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Leisure and personal goods retailers	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4
Bags and Luggage Specialist Retailers	-	-	-	-	-	-
Jewellery & Watch Specialist Retailers	-	-	-	-	-	-
Stationers/Office Supply Stores	-	-	-	-	-	-
Other Leisure and Personal Goods Specialist Retailers	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4
Mixed Retailers	10.3	10.0	10.1	10.2	10.1	10.1
Department Stores	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
Mass Merchandisers	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Variety Stores	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Warehouse Clubs	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
Other Non-Grocery Retailers	-	-	-	-	-	-
Non-Store Retailing	4.5	4.7	5.1	5.4	5.8	6.0
Direct Selling	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Homeshopping	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Internet Retailing	3.1	3.3	3.7	4.0	4.4	4.6
Vending	-	-	-	-	-	-
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

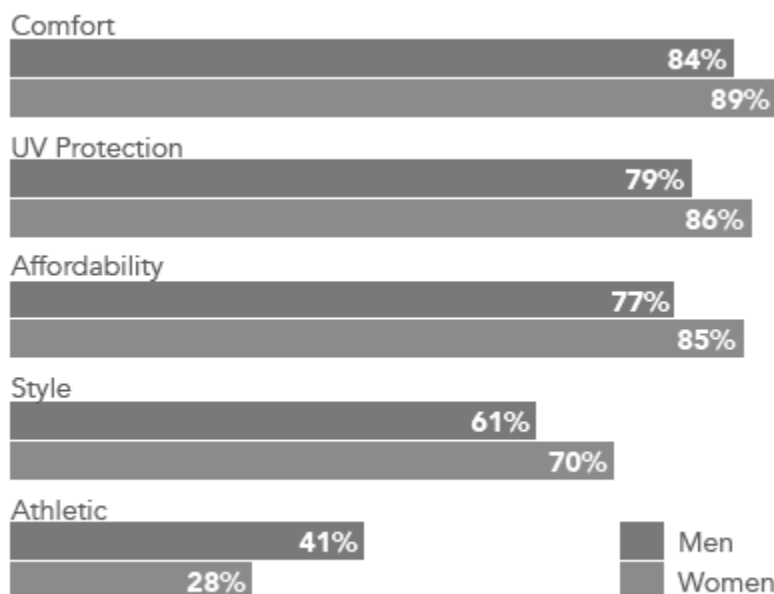
Vir: Euromonitor International, Eyewear in the US, 2014.

2.4. POTROŠNIKI V ZDA IN NJIHOVO ZAZNAVANJE SONČNIH OČAL

Trg sončnih očal predstavlja kompleks, kjer se združijo in prepletajo moda, šport, zdravstveni vidik in tehnološki napredek³³³. Očala predstavljajo za potrošnika predvsem neizbežen pripomoček, s katerim si posameznik olajša vsakdanja opravila. Posameznik jih zazna tudi kot modni dodatek in zato izbiri pravega okvirja posveti veliko časa in pozornosti.

Letno poročilo: 2015 *The UV Protection Report*³³⁴, ki ga je pripravil *The Vision Council*, v katerem poroča o potrošniških navadah Američanov pri nakupu sončnih očal, razkriva, da 65% vprašanih Američanov vidi sončna očala kot modni dodatek, 26% vprašanih Američanoma redkokdaj nosi sončna očala, 66 % Američanov svojih oči ne zaščiti v oblačnem dnevu, 33 % Američanov pa si oči ne zaščiti pozimi, kljub prisotnosti UV-žarkov.

Slika 23: Vzrok nakupa sončnih očal Američanov.



Source: Harris Poll on behalf of The Vision Council

Vir: The Vision Council, 2015 The UV Protection Report, 2015.

Zgornja tabela prikazuje faktorje, ki jih kupci upoštevajo pri nakupu sončnih očal. Razvidno je, da je kupcem pomembnejše udobje očal, kot pa njihova UV zaščita. Pomembno vlogo igrata tudi cena in izgled.

³³³ Aguirre, Understanding the eyewear market,

URL: <http://www.boardsportsource.com/#!/article/sunglasses-report-understanding-the-eyewear-market>.

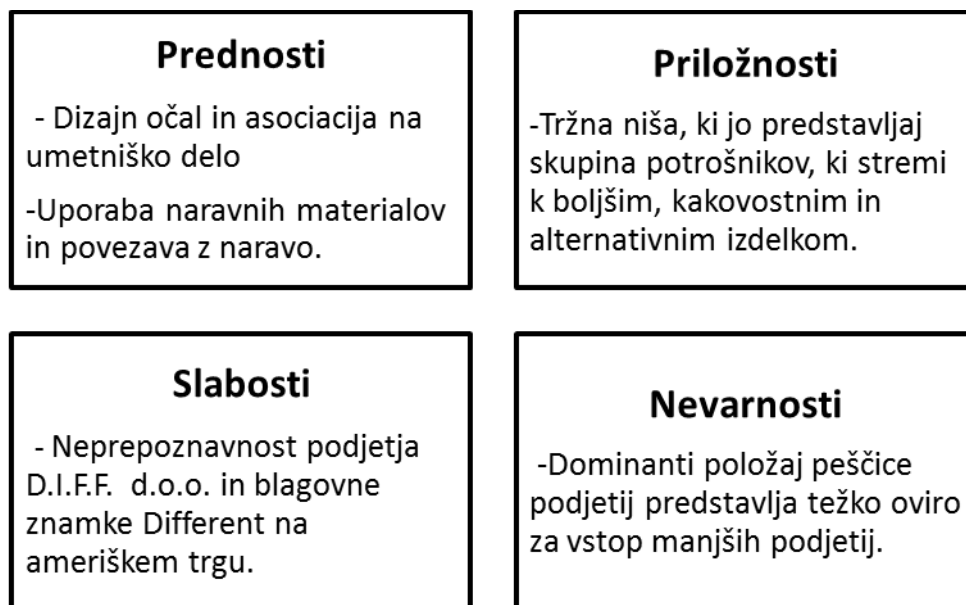
³³⁴ The Vision Council, 2015 The UV Protection Report, URL: www.thevisioncouncil.org/.

Raziskava tudi razkriva, da različne generacije gledajo različno na pomen sočnih očal, generacije delijo na *Millennials* (rojeni 1981-1996), *Generation X* (rojeni 1965-1980), *Baby Boomers* (rojeni 1946-1964), *Beyond Boomers* (rojeni 1945 ali prej)³³⁵.

3. IZVOZNA STRATEGIJA

Preden podjetje vstopi na tuji trg in začne izvažati, mora imeti jasno izoblikovano strategijo in natančno določene cilje. *SWOT*³³⁶ matrika prikaže interne in eksterne faktorje, ki odražajo konkurenčno stanje podjetja. Prednosti in slabosti so interni faktorji, priložnosti in nevarnosti pa eksterni. Na podlagi obeh podjetje oblikuje svoje cilje, pričakovanja in nadaljnje korake za uspešen izvoz. Na podlagi analize iz prejšnjih poglavij lahko povzamemo, da so prednosti očal *Different* njihov dizajn, njihova povezava z naravo in asociacija na umetniško delo. Iz teh prednosti lahko podjetje poišče tržno nišo, ki jo predstavlja skupina potrošnikov, ki stremi k boljšim, kakovostnim, a še vedno alternativnim izdelkom. Ciljni kupec prebiva v modni prestolnici (New York, Los Angeles), sledi modnim ciljem in je za želeni produkt, pripravljen plačati višjo ceno od povprečne.

Slika 24: SWOT matrika podjetja D.I.F.F. d.o.o.



Vir: Community Tool Box: SWOT Analysis: Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats.

Glavna slabost podjetja D.I.F.F. in očal *Different* je neprepoznavnost znamke na ameriškem trgu. Majno slovensko podjetje se bo soočilo z visoko konkurenco na ameriškem trgu, ki ga obvladuje nekaj podjetij.

³³⁵ The Vision Council, 2015 The UV Protection Report, str. 2.

³³⁶ Community Tool Box: SWOT Analysis: SWOT Analysis: Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats.

Podjetje *Luxottica*, ki je pridobilo licenco za proizvodnjo priznanih znamk³³⁷ (*Burberry, Chanel, Versace, Bulgari, Polo Ralph Lauren, Paul Smith, Miu Miu, Stella McCartney, Tiffany, Armani, Prada, Dolce & Gabbana...*) predstavlja težko oviro za manjša podjetja. Podjetje bo moralo izbrati pravilno tržno strategijo za pridobivanje strank in tržnega deleža.

3.1. PRIDOBIVANJE PARTNERJEV IN PREDSTAVITEV IZDELKA

Zaradi velikosti ameriškega trga in njegove raznolikosti, majhno podjetje težko zadovolji vse njegove potrebe. Očala *Different* se morajo osredotočiti na določeno tržno nišo in se usmeriti na ciljno skupino potrošnikov, ki sledi modnim trendom, a hkrati prisega na unikatnost. Očala *Different* so kakovosten izdelek, ki končnemu kupcu predstavlja visoko dodano vrednost. Izdelek se tako cenovno, kot tudi zaradi kakovosti same uvršča v višji cenovni razred in se približuje trgu luksuznih dobrin. Raziskave *EuromonitorInternational: Luxury Brands and the Irresistible Rise of Cities*³³⁸, uvršča mesti New York in Los Angeles med najbogatejša mesta, primerna za trženje luksuznih dobrin, zato je za podjetje D.I.F.F. d.o.o. priporočljivo, da se osredotoči na omenjeni mesti.

Najboljši način, da se podjetje predstavi, pridobi poslovne partnerje in uspešno vstopi na tuji trg, je nastop na sejmu. Nastop na sejmu predstavlja za podjetje edinstveno možnost, da naveže stike s potencialnimi partnerji. Je del tržne strategije in pomembna oblika komunikacije s kupci. Avtor članka *Kako na sejem* meni, da je nastop na sejmu pomemben del tržne strategije³³⁹. Spletna aplikacija *Sejemski vseved*³⁴⁰ je oblikovana za pomoč podjetjem pri pripravi za učinkovit sejmski nastop. Ponuja izračun terminskega načrta organizacije aktivnosti. Aktivnosti razdeli v strateške odločitve; priprava na sejem; priprava razstavnega prostora; mailing; osebje in delovanje stojnice; tiskovna konferenca in odnosi z javnostmi; publikacije, video, predstave in oglaševanje. Terminski načrt pokaže, da je za uspešen nastop na sejmu potreba večmesečna temeljita priprava.

Na trgu ZDA se vsako leto odvije veliko število sejmov³⁴¹, npr. *ASD MARKET Week - Consumer Goods Trade Show*; *IFJAG-International Fashion Jewelry and Accessory Show*; *TRANOŮ New York-International Women's Fashion Fair*; *Green Festival Los Angeles-Green Consumer & B2B Event*; *Accessories TheShow*; *Designers & Agents - Fashion Fair*; *Liberty NY -Fashion and Lifestyle Fair*. Najpomembnejša sejma za predstavitve očal na ameriškem trgu sta *International Vision Expo West* in *International Vision Expo East*.

³³⁷ Prijatelj, *Luxottica: velika optična in potrošniška prevara*,

URL: <http://www.delo.si/druzba/kult/luxottica-velika-opticna-in-potrosniska-prevara.html>

³³⁸ Euromonitor International: *Luxury Brands and the Irresistible Rise of Cities*, 30 september 2014, str. 1.

³³⁹ Jerše, *Kako na sejem*, URL: <http://www.poslovni-bazar.si/?mod=articles&article=958>.

³⁴⁰ Izvozno okno, *Pomoč izvoznikom, Sejmi*,

URL: http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Nase_storitve/Sejmi_3938.aspx.

³⁴¹ ExpoDataBase, URL: <http://www.expodatabase.com/>.

Mednarodni sejem optike *International Vision Expo West*³⁴² se bo odvijal od 17. do 19. septembra 2015 v Las Vegasu, *International Vision Expo East* pa se bo dogajal v New Yorku od 15. do 17. aprila 2016. Dogodka se odvijata vsako leto. Sejmov se vsako leto udeleži več kot 30.000 ljudi iz industrije očal. Udeležba na sejmih omogoča lansiranje novega proizvoda, pregled nad konkurenco, vzpostavljanje novih partnerstev, pregled novih trendov v industriji, srečanje s ključnimi kupci in ključnimi partnerji. Uspešen nastop na sejmih zahteva dolgoročno pripravo.

3.2. VSTOPNA STRATEGIJA IN PRODAJA

3.2.1. Posredni izvoz

Spletni portal Izvozno okno svetuje podjetjem, da pred vstopom na trg ZDA poiščejo primerne poslovnega partnerja, ki bo dobro poznal izdelek in potencial ameriškega trga³⁴³.

Podjetje ima številne možnosti vstopa na tuji trg: direktni izvoz, posredni izvoz, licencništvo, franšize, pogodbeno proizvodnjo, strateške povezave in direktne investicije.³⁴⁴

Posredni izvoz je za majhna podjetja, ki vstopajo na nov trg najboljša rešitev. V predstavitvi trga očal v ZDA so predstavljena podjetja, ki so glavni igralci na ameriškem trgu očal. Podjetje, ki je potencialno zanimiv partner za distribucijo očal Different, je podjetje *Marchon Eyewear Inc*³⁴⁵. Sedež Podjetja je v New Yorku. Podjetje zaposluje več kot 2.300 ljudi. Poslujejo v Avstraliji, Braziliji, Kanadi, Franciji, Nemčiji, Grčiji, Hong Kongu, Italiji, na Japonskem, v Mehiki, na Nizozemskem, na Novi Zelandiji, Portugalskem, v Švici, Turčiji, ZAE, v UK, in ZDA. Njihov portfolio vključuje vrsto prestižnih in modnih blagovnih znamk. Februarja je podjetje *Marchon Eyewear Inc* oznanilo sodelovanje z *Modern Creation München*.

3.2.2. Spletna prodaja

James Cann poudarja v članku *How best to effectively sell your product*³⁴⁶, da mora biti podjetje prisotno na svetovnem spletu, če želi uspešno tržiti in prodajati svoj produkt. Spletna prodaja leč narašča, ker je nakup kupcu prijazen in cenovno ugoden. Nakup sončnih očal je bolj zapleten proces.

Podjetje *Warby Parker*³⁴⁷ kupcem omogoča, da na njihovi spletni strani izberejo pet okvirjev očal, ki jih potem brezplačno dostavijo na dom. Kupci se nato odločijo za pravi par in opravijo nakup. Dober način

³⁴² International Vision Expo, Show Info, URL: <http://www.visionexpowest.com/>.

³⁴³ Izvozno okno, Države, ZDA, Poslovanje, URL: http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Podatki_o_drzavah/ZDA/Poslovanje/Prodaja_1250.aspx.

³⁴⁴ Deloitte & Japti, Priročnik za izvoznike, 2008, str. 38 – 40.

³⁴⁵ Marchon, Aboout, URL: <http://www.marchon.com/HTML/thecompany.asp>.

³⁴⁶ Caan, How best to effectively sell your product, URL: <http://www.theguardian.com/small-business-network/2013/may/22/how-to-sell-your-product>.

poenostavitve nakupa očal, je tudi aplikacija, s pomočjo katere lahko potencialni kupci naložijo svojo sliko na spletno stran in virtualno pomerijo očala. Aplikacija omogoča lažji spletni nakup, hkrati pa tudi olajša proces izbire v trgovini, saj kupec že predhodno izbere nekaj najprimernejših očal.

Slika 25: Spletna aplikacija za izbor očal.



Vir: How Warby Parker disrupted the eyewear category, 2014.

3.3. TRŽENJSKA STRATEGIJA

Vstopiti na ameriški trg zahteva temeljito pripravljenost podjetja. Poznavanje trga je ključnega pomena za uspešen nastop na tujem trgu. Pravilen trženjski pristop igra pomembno vlogo za uspešen prodor določenega izdelka na želeni trg. Podjetniški portal³⁴⁸ opredeli trženjsko strategijo kot ključni element pri realizaciji zastavljenih ciljev. Vsako podjetje mora jasno začrtati svoj trženjski splet (4P): *Product* (Izdelek); *Price* (Cena); *Promotion* (Tržno komuniciranje); *Place* (Prodajna pot). V članku *Marketing and the 7Ps: A brief summary of marketing and how it works*³⁴⁹, ki ga je objavil *The Chartered Institute of Marketing* avtor dodaja klasičnemu trženjskemu spletu 4P še tri pomembne dejavnike (3P), ki so neizogibni za uspešno pozicioniranje na trgu: *People*, *Process* in *Physical evidence*.

³⁴⁷ Whiteside, How Warby Parker disrupted the eyewear category, str. 2 – 5.

³⁴⁸ Podjetniški portal, Določitev trženjske strategije za dosego ciljev, URL: <http://www.podjetniski-portal.si>.

³⁴⁹ The Chartered Institute of Marketing, Marketing and the 7Ps: A brief summary of marketing and how it works, URL: <http://www.cim.co.uk/insight/marketing-library-resources/>.

Trženje sončnih očal Different

Očala Different so visokokakovostna očala, ki so namenjena osebam, ki želijo poudariti svojo drugačnost. *Product* je v povezavi s *Promotion* in *People* v našem primeru ključnega pomena. Očala naslavljajo kupce, ki se želijo s svojim drugačnim modni stilom identificirati in povezati z naravo, ter ustvarjajo skupnost podobno mislečih (*People*).

3.3.1. Cena

Kupci se velikokrat odločajo za nakup izdelka na podlagi cene. Cena igra velikokrat pomembno vlogo, še posebej v primeru neuveljavljene blagovne znamke. Cena očal Different (približno 250€) je višja od povprečne cene očal v ZDA. Cena izdelka torej ne predstavlja tržne prednosti podjetja. Podjetje bo zato za uspešen prodor na trg ZDA moralo oblikovati jasno sporočilo, ki bo sporočalo kvaliteto in dodano vrednost izdelka za končnega kupca. Kupcu očala ne bodo prinesla samo izdelka, temveč celotno zgodbo in izkušnjo.

Za postavitev cene očal je potrebno poznati stroške. Podjetje *Luxottica*, ni želelo razkriti natančno svoje marže. Leta 2013 so novinarju CBS News razkrili, da si na vsak dolar od prodaje vzamejo 64 centov. Okvirji očal priznanih modnih znamk stanejo do 20-krat več od proizvodnih stroškov³⁵⁰. Za predstavitev očal Different na ameriškem trgu predlagamo, da podjetje posnema podjetje *Grown Design*³⁵¹, ki je ob lansiranju podjetja na trg ponudilo svojim strankam za vsak *tweet* o podjetju popust pri nakupu očal.

3.3.2. Trženjski pristop

Očala Different potrebujejo za uspešen vstop na ameriški trg jasno trženjsko strategijo. Učinkovita trženjska strategija sestavljena iz tradicionalnega in kreativnega dela. Avtorica članka *Creative Marketing Strategies for the Fashion Industry*³⁵² Tivi Jones meni, da se mora podjetje vedno zlit z okolico, sodelovati z lokalnimi podjetji in predstavniki drugimi organizacij. Poudari, da mora podjetje imeti svojega ambasadorja, ki bo nagovarjal ciljne kupce. Očala Different predstavljajo nekateri znani obrazi, zato mora podjetje razmisliti, kdo jih bo predstavljal na ameriškem trgu. Podjetje D.I.F.F. d.o.o. mora svoja očala Different predstaviti ameriški ciljni skupini s pomočjo lokalnih predstavnikov. Osebni stik je v ameriški družbi zelo pomemben, zato bi bilo za podjetje ključnega pomena nastop na lokalnem sejmu z namenom pridobivanja partnerjem in predstavitve kupcem. Tudi oglaševalska industrija je v ZDA zato zelo dobro razvita. Združenje oglaševalskih agencij ponuja na svoji spletni strani seznam oglaševalskih

³⁵⁰ Prijatelj, Luxottica: velika optična in potrošniška prevara,

URL: <http://www.delo.si/druzba/kult/luxottica-velika-opticna-in-potrosniska-prevara.html>.

³⁵¹ Euromonitor International, Wooden Eyewear – Creative Marketing and Brand Positioning, str. 1-2.

³⁵² Jones, Creative Marketing Strategies for the Fashion Industry, URL: <http://yourbusiness.azcentral.com/>.

agencij in omogoča primerjavo med njimi. Za izbiro najprimernejše je priporočljivo, da se slovensko podjetje, ki ameriškega trga ne pozna, posvetuje z ameriškim partnerjem³⁵³.

Sončna očala Different morajo pritegniti ameriško ciljno publiko. Kupci se morajo z njimi poistovetiti, zato je najprimernejše, da jih predstavlja lokalni ambasador, oseba, ki jo kupci poznajo in ji zaupajo. Primer uspešnega pristopa so raybanke, ki so last italijanskega podjetja *Luxottica*. Večina Američanov verjame, da so raybanke izdelek domačega porekla. Čeprav so jih Američani razvili za svoje vojake in so jih nato nosili predsedniki od Johna F. Kennedyja, toda že od leta 1999 jih izdeluje italijansko podjetje *Luxottica*³⁵⁴.

³⁵³ Izvozno okno, Države, ZDA, Poslovanje,

URL: http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Podatki_o_drzavah/ZDA/Poslovanje/Prodaja_1250.aspx

³⁵⁴ Prijatelj, Luxottica: velika optična in potrošniška prevara,

URL: <http://www.delo.si/druzba/kult/luxottica-velika-opticna-in-potrosniska-prevara.html>.

H. LITERATURA

1. LITERATURA GRAFIČNEGA IN EKONOMSKEGA DELA:

1.1. VIRI NA MEDMREŽJU:

- A. K.: Danes je prvi oktober, potujem v Pariz - Retrospektiva Lucia Fontane v galeriji Tornabuoni, URL: <http://www.rtvsl.si/kultura/razstave/danes-je-prvi-10.-potujem-v-pariz/216351> (7.11. 2009).
- Agency Search, 4A's, URL: www.aaaa.org (1.6. 2015).
- Aguirre, Iker: Understanding the eyewear market, URL: <http://www.boardsportsource.com/#!/article/sunglasses-report-understanding-the-eyewear-market> (23. 5. 2015).
- AUMA, URL: <http://www.auma.de/> (14. junij 2015).
- Berman, Craig: Marketing Strategies for Sunglasses, URL: <http://smallbusiness.chron.com/marketing-strategies-sunglasses-71476.html> (23. 5. 2015).
- Bojković, Dejan: RTS DIGITAL. Digitaly sharp., URL: <http://bojke.com/rts-digital> (25. 5. 2015).
- Caan, How best to effectively sell your product, URL: <http://www.theguardian.com/small-business-network/2013/may/22/how-to-sell-your-product> (23. junij 2015).
- Central Intelligence Agency, The World Factbook, URL: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html> (14. 3. 2015).
- Christensen, Peter C., Tucker, Teresa C.: The "Use in Commerce" Requirement for Trademark Registration after Larry Harmon Pictures, URL: http://ipmall.info/hosted_resources/IDEA/p327.Christensen.pdf (1992).
- Ciba Vision Corp, URL: <http://www.alcon.com/features/alcon-cibavision.aspx> (4. 5. 2015).
- Community Tool Box, SWOT Analysis: SWOT Analysis: Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats, URL: <http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/assessment/assessing-community-needs-and-resources/swot-analysis/main> (1. 7. 2015).
- CooperVision Inc, URL: <http://coopervision.com> (4. 5. 2015).
- Deloitte & Japti, Priročnik za izvoznike, 7. 11. 2008, URL: www.izvoznookno.si (13. 6. 2015).
- Đurić, Ljiljana: Visoko rast v ZDA bi lahko izkoristila tudi naša podjetja, v: Delo, URL: <http://www.delo.si/gospodarstvo/podjetja/visoko-rast-v-zda-bi-lahko-izkoristila-tudi-nasa-podjetja.html> (14. 3. 2015).
- Experian Marketing Services, Mosaic USA: Targeting and engaging the new American consumer, 2011, URL: www.experian.com/mosaic (15. 3. 2015).
- FGX International Inc, URL: <http://www.fgxi.com> (4. 5. 2015).

- Glossove promocije: Očala Different, Gloss 29. 5. 2013 , URL: <http://www.gloss.si/glossove-promocije/ocala-different> (4. 3. 2015).
- Grönkvist Fredrik, US Customs Procedures Explained: What Importers Must Know, URL: <http://www.chinainportal.com/blog/us-customs-procedures-explained-importers-must-know> (5. 3. 2015).
- Hill, Brian: Marketing Strategies for Sunglasses, URL: <http://yourbusiness.azcentral.com> (16. 5. 2015).
- International Vision Expo, Show Info, URL: <http://www.visionexpowest.com> (18. 6. 2015).
- Izvozno okno, Države, ZDA, URL: http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Podatki_o_drzavah/ZDA/Predstavitev_drzave_4233.aspx (13. 3. 2015).
- Izvozno okno, Države, ZDA, Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo, URL: http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Podatki_o_drzavah/ZDA/Bilateralni_ekonomski_odnosi_s_Slovenijo_4224.aspx (9. 7. 2015).
- Izvozno okno, Države, ZDA, Poslovanje, URL: http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Podatki_o_drzavah/ZDA/Poslovanje/Prodaja_1250.aspx (13. 6. 2015).
- Izvozno okno, Pomoč izvoznikom, Sejmi, URL: http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Svetujemo_vam/Sejemski_vseved_1294.aspx (19. 6. 2015).
- Jerše, Borut: Kako na sejem, v: Poslovni bazar, URL: <http://www.poslovni-bazar.si/?mod=articles&article=958> (19. 6. 2015).
- Jones, Tivi: Creative Marketing Strategies for the Fashion Industry, URL: <http://yourbusiness.azcentral.com> (16. 5. 2015).
- Koprivšek, David: Diplomsko delo: Potrošniška kultura v ZDA (2008), URL: http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/koprivsek3241.pdf (15. 3. 2015).
- Kovacich-Harper, Peter: On Never Mistaking Culture for an End - The Influence of Cultural aestetis in architectural conservation, URL: https://academiccommons.columbia.edu/download/fedora_content/download/ac:147463/CONTENT/PeterHarper_Thesis_2012.pdf (5. 6. 2015).
- M.K.: Lucio Fontana - med abstrakcijo in kičem - Retrospektiva v pariškem Muzeju moderne umetnosti, URL: <http://www.rtvsllo.si/kultura/razstave/lucio-fontana-med-abstrakcijo-in-kicem/335767> (4. 5. 2015).
- M+A ExpoDataBase, URL: <http://www.expodatabase.com> (14. 6. 2015).

- Madhwal, Sulabh: Research Monitor – Euromonitor International, Sunglasses Competition Set to Heat Up (2013), URL: <http://www.euromonitor.com> (18. 4. 2015).
- Marchon, URL: <http://www.marchon.com/HTML/thecompany.asp> (4. 5. 2015).
- Neznani avtor, Art directory - Lucio Fontana, URL: <http://www.lucio-fontana.com> (4. 5. 2015).
- Neznani avtor, Lucio Fontana, URL: http://www.moma.org/collection/artist.php?artist_id=1930 (4. 5. 2015).
- Podjetniški portal: Določitev trženjske strategije za doseg ciljev, URL: <http://www.podjetniski-portal.si> (7. 3. 2015).
- Prijatelj, Maja: Luxottica: velika optična in potrošniška prevara, Delo(2013), URL: <http://www.delo.si/druzba/kult/luxottica-velika-opticna-in-potrosniska-prevara.html> (1. 5. 2013).
- Ray Ban, Optics, URL: <http://www.ray-ban.com/international/products/optics> (8. 3. 2015).
- Research Monitor – Euromonitor International, Euromonitor International: Luxury Brands and the Irresistible Rise of Cities, 30. 9. 2014, URL: <http://www.euromonitor.com/> (18. 4. 2015).
- Research Monitor – Euromonitor International, Eyewear in the US, 18. 11. 2014, URL: <http://www.euromonitor.com/> (18. 4. 2015).
- Research Monitor – Euromonitor International, Luxury Goods in the US, 12. 2. 2015, URL: <http://www.euromonitor.com/> (18. 4. 2015).
- Research Monitor - Euromonitor International, New Eyewear Research: What is it Telling Us?, 18. 8. 2013, URL: <http://www.euromonitor.com/> (18. 4. 2015).
- Research Monitor - Euromonitor International, Private Label and In-House Eyewear Brands Growing in Popularity, 24. 5. 2014, URL: <http://www.euromonitor.com/> (18. 4. 2015).
- Research Monitor - Euromonitor International, Risk and Vulnerabilities: USA, 4. 3. 2015, URL: <http://www.euromonitor.com/> (9. 7. 2015).
- Research Monitor - Euromonitor International, Wooden Eyewear – Creative Marketing and Brand Positioning, 3. 5. 2013, URL: <http://www.euromonitor.com/> (1. 4. 2015).
- Sailer, John: Key Optical Players Ranked by U.S. Sales in 2014, Vision Monday, URL: <http://www.visionmonday.com/> (9. 5. 2015).
- spletni slovar PONS, concetto spaziale URL: <http://sl.pons.com/prevod?q=concetto+spaziale&in=&l=itsl> (7. 3. 2015).
- STA, V galeriji Škuc razstava Rez Zore Stančič, URL: http://www.siol.net/scena/druzaba_kronika/2010/06/v_galeriji_skuc_razstava_rez_zore_stancic.aspx (5. 6. 2015).
- Statista, The Statistical Portal, Facts on the eyewear industry in the U.S., URL: <http://www.statista.com/topics/1470/eyewear-in-the-us/> (16. 4. 2015).
- Statistični urad RS, Ekonomski odnosi s tujino, URL: www.stat.si (7. 7. 2015).

- Teržan, Vesna: Zora Stančič, URL: <http://www.mladina.si/50833/zora-stancic/> (10. 6. 2015).
- The American Academy of Optometry, URL: <http://www.aaopt.org/> (1. 5. 2015).
- The Chartered Institute of Marketing, Marketing and the 7Ps: A brief summary of marketing and how it works, 2009, URL: <http://www.cim.co.uk/insight/marketing-library-resources/> (7. 3. 2015).
- The Vision Council, 2015 The UV Protection Report, URL: www.thevisioncouncil.org/ (8. 4. 2015).
- U.S. Small Business Administration – SBA, Advertising & Marketing Law, URL: <https://www.sba.gov/content/advertising-and-marketing-law> (3. 6. 2015).
- US Traditional Media Advertising Outlook, 2013-2018, Marketing Charts, URL: www.marketingcharts.com (3. 6. 2015).
- Veleposlaništvo Republike Slovenije v Washingtonu, Gospodarske zadeve, URL: <http://washington.embassy.si/index.php?id=390&L=1%27A%3D0> (13. 3. 2015).
- Whiteside, Stephen: How Warby Parker disrupted the eyewear category, Warc Event Reports, 3. 2014, URL: <http://www.warc.com/> (18. 4. 2015).

1.2. KNJIŽNI VIRI

- Hess, Barbara: LUCIO FONTANA, 1899-1968 »A NEW FACT IN SCULPTURE«, Taschen, Hong Kong; London (2006).

2. PRAVNI VIRI

2.1. ZNANSTVENE MONOGRAFIJE

- Bently, L., Sherman, B.: INTELLECTUAL PROPERTY LAW, Oxford University Press (2004).
- Cornish W., Llewelyn D.: INTELLECTUAL PROPERTY: PATENTS, COPYRIGHT, TRADE MARKS & ALLIED RIGHTS, Sweet & Maxwell (Sixth edition), London (2007).
- Jadek Pensa, Dunja: ZNAMKA, NJEN UGLED IN VARSTVO, Uradni list RS, Ljubljana (2008).
- Lessig, Lawrence: SVOBODNA KULTURA, NARAVA IN PRIHODNOST USTVARJALNOSTI, Krtina, Ljubljana (2005).
- Mežnar, Špelca: AVTORSKO KOLIZIJSKO PRAVO, Cankarjeva Založba, Ljubljana (2004).
- Možina, Damjan; Juhart, Miha; Novak, Barbara; Polajnar-Pavčnik, Ada; Žnidaršič, Viktorija: UVOD V CIVILNO PRAVO, GV Založba, Ljubljana (2011).

- Pretnar, Bojan: INTELEKTUALNA LASTNINA V SODOBNI KONKURENCI IN POSLOVANJU, GV Založba, Ljubljana (2002).
- Repas, Martina: PRAVO BLAGOVNIH IN STORITVENIH ZNAMK, GV Založba, Ljubljana (2007).
- Trampuž, Miha: AVTORSKO PRAVO IN LIKOVNA UMETNOST, Uradni list RS, Ljubljana (1996).
- Vuga, Tanja: KAKO ZAVAROVATI INDUSTRIJSKO LASTNINO, IUS Software, GV Založba, Ljubljana (2015).

2.2. ČLANKI

- Černivec, Andreja: Neznosna lahkost (ne)registriranja blagovnih oz. storitvenih znamk, URL: http://www.uil-sipo.si/fileadmin/upload_folder/prispevki-mnenja/slaboverne-znamke.pdf (15. 3. 2015).
- Geller, Paul Edward: Internation Intellectual Property, Conflicts of Laws, and Internet Remedies, v: European Intellectual Property Review (EIPR), Vol. 22 (2000).
- Repas, Martina: Problematika podobnih znamk – analiza odločbe SABEL v PUMA, v: Podjetje in delo, št. 8 (2005).

2.3. PRIROČNIKI

- CBP, Importing into the United States: A Guide for Commercial Importers (2006), URL: <http://www.cbp.gov/document/publications/importing-united-states> (5. 3. 2015).
- CBP, Intellectual Property Rights Enforcement: How Businesses Can Partner with CBP to Protect their Rights (2006), URL: <http://www.cbp.gov/trade/priority-issues/ipr/protection> (15. 4. 2015).
- CBP, Questions and Answers on CBP Bonds (2006), URL: <http://www.cbp.gov/document/faqs/questions-and-answers-cbp-bonds> (30. 5. 2015).
- International Trademark Association: The Madrid Protocol: Impact of U.S. Adherence on Trademark Law and Practice, New York (2003).
- International Trademark Association: The Madrid System for the International Registration of Marks, New York (2000).
- Trademark Manual of Examining Procedure, (2015), URL: http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/TMEP%201.y%202015_.pdf.zip (20. 7. 2015).
- USPTO Rules of Practice in Trademark Cases (2015); URL: <http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Trademark-Rules-Statutes-01-17-2015.pdf> (20. 7. 2015).

- USPTO's Acceptable Identification of Goods and Services Manual, URL:
<http://tess2.uspto.gov/netahhtml/tidm.html> (20. 7. 2015).
- World Intellectual Property Organization: Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol, št. 455(E), Ženeva (2014).
- World Intellectual Property Organization: Madrid Agreement and the Protocol Concerning the International Registration of Marks - Amendment to the Schedule of Fees – Reduction of Fees for International Applications Originating from Least Developed Countries, Information Notice No. 17/2015, Ženeva (2015).
- World Intellectual Property Organization: Madrid Agreement and the Protocol Concerning the International Registration of Marks - Tips for Holders of International Registrations Seeking Extension of Protection to the United States of America: Avoiding Provisional Refusals, Information Notice No. 4/2009, Ženeva (2009).
- World Intellectual Property Organization: Madrid Agreement and the Protocol Concerning the International Registration of Marks - Indication of goods and services: United States of America, Information Notice No. 24/2003, Ženeva (2003).
- World Intellectual Property Organization: The Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement: Objectives, Main Features, Advantages, št. 418(5), Ženeva (2012).

2.4. DRUGI INTERNETNI VIRI

- <http://iprs.cbp.gov/> (20. 7. 2015).
- <http://www.4trademark.com/faqs.html>
- <http://www.legalzoom.com/trademarks-section8-guide/5-declaration-of-incontestability.html> (20. 7. 2015).
- <http://www.marklaw.com/trademark-FAQ/benefits.htm> (20. 7. 2015).
- <http://www.registeringatrademark.com/time-for-registration.shtml> (20. 7. 2015).
- <http://www.usitc.gov/> (20. 7. 2015).
- www.cbp.gov/ (20. 7. 2015).
- www.fiscal.treasury.gov (20. 7. 2015).
- www.inta.org (20. 7. 2015).
- www.uil-sipo.si (20. 7. 2015).
- www.uspto.gov (20. 7. 2015).
- www.wcoomd.org/ (20. 7. 2015).
- www.wipo.int (20. 7. 2015).

2.5. DOKUMENTACIJA

2.5.1. Javno objavljena dokumentacija USPTO

- <http://estta.uspto.gov/> (20. 7. 2015).
- <http://teas.uspto.gov/forms/bas/> (20. 7. 2015).
- <http://teas.uspto.gov/forms/teasplus> (20. 7. 2015).
- <http://teas.uspto.gov/postreg/s08n09> (20. 7. 2015).
- <http://tsdr.uspeto.gov/> (20. 7. 2015).
- <http://www.uspto.gov/learning-and-resources/general-faqs> (20. 7. 2015).
- <http://www.uspto.gov/learning-and-resources/trademark-faqs> (20. 7. 2015).
- http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/8_and_9.pdf (20. 7. 2015).
- http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/new_tetas.pdf (20. 7. 2015).
- http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/TEAS_Plus.pdf (20. 7. 2015).
- <http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/0800.htm/T819> (20. 7. 2015).
- http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/TEAS_RF.pdf (20. 7. 2015).
- <http://www.uspto.gov/sites/default/files/tmlaw.pdf> (20. 7. 2015).
- http://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/madrid/Sample_Section_71_Declaration_of_Use_of_a_Mark_under.pdf (20. 7. 2015).
- http://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf (20. 7. 2015).
- <http://www.uspto.gov/trademark/guides-and-manuals/trademark-manual-examining-procedure-4.-2014> (20. 7. 2015).
- <http://www.uspto.gov/trademark/trademark-timelines/post-registration-timeline-madrid-protocol-based-registrations> (20. 7. 2015).
- <http://www.uspto.gov/trademark/trademark-timelines/post-registration-timeline-all-registrations-except-madrid-protocol> (20. 7. 2015).
- <http://www.uspto.gov/trademark/trademark-timelines/post-registration-timeline-all-registrations-except-madrid-protocol> (20. 7. 2015).
- <http://www.uspto.gov/trademark/trademark-timelines/section-1a-timeline-application-based-use-commerce> (20. 7. 2015).
- <http://www.uspto.gov/trademark/trademark-timelines/section-66a-timeline-application-based-madrid-protocol> (20. 7. 2015).
- <http://www.uspto.gov/trademarks-application-process/filing-online/correspondence-and-attorneydomestic-representative> (20. 7. 2015).
- <http://www.uspto.gov/trademarks-application-process/filing-online/intent-use-itu-forms>

(20. 7. 2015).

- <http://www.uspto.gov/trademarks-application-process/filing-online/response-forms>

(20. 7. 2015).

- <http://www.uspto.gov/trademarks-application-process/filing-online/initial-application-forms>

(20. 7. 2015).

- <http://www.uspto.gov/trademarks-application-process/filing-online/registration-maintenancerenewalcorrection-forms> (20. 7. 2015).

2.5.2. Javno objavljena dokumentacija Mednarodne organizacije za intelektualno lastnino

- http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2 (20. 7. 2015).
- http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm18-editable1.pdf (20. 7. 2015).
- <http://www.wipo.int/classifications/nice/en/index.html> (20. 7. 2015).
- http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/418/wipo_pub_418.pdf (20. 7. 2015).
- http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm2.pdf (20. 7. 2015).
- http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm4.pdf (20. 7. 2015).
- http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm11.pdf (20. 7. 2015).
- http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm16.pdf (20. 7. 2015).
- http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm17.pdf (20. 7. 2015).
- http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm18.pdf (20. 7. 2015).
- http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/making_the_most_of_the_madrid_system_mm_forms.pdf (20. 7. 2015).
- <http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp> (20. 7. 2015).
- <http://www.wipo.int/madrid/en/fees/sched.html> (20. 7. 2015).
- <http://www.wipo.int/madrid/en/guide/> (20. 7. 2015).
- http://www.wipo.int/madrid/en/how_madrid_works.html (20. 7. 2015).
- http://www.wipo.int/madrid/en/how_to/file/ (20. 7. 2015).
- http://www.wipo.int/madrid/en/how_to/file/requirements.html (20. 7. 2015).
- http://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/designation.html (20. 7. 2015).
- http://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/renewal.html (20. 7. 2015).
- http://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/representation.html (20. 7. 2015).
- http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/index_taxes.html (20. 7. 2015).
- <http://www.wipo.int/trademarks/en/> (20. 7. 2015).
- <http://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid/> (20. 7. 2015).
- http://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid/summary_madrid_marks.html (20. 7. 2015).

- http://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid_protocol/ (20. 7. 2015).
- http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&search_what=B&bo_id=20 (20. 7. 2015).
- http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=21 (20. 7. 2015).
- http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=8 (20. 7. 2015).

2.5.3. Javno objavljena dokumentacija Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino

- <http://www.uil-sipo.si/uil/dejavnosti/znamke/ugovor-zoper-registracijo/> (20. 7. 2015).
- <http://www.uil-sipo.si/uil/dejavnosti/znamke/varstvo-znamke-v-sloveniji/> (20. 7. 2015).
- <http://www.uil-sipo.si/uil/dejavnosti/znamke/varstvo-znamke-v-tujini/> (20. 7. 2015).
- http://www.uil-sipo.si/uploads/media/uil_informacija_Madrid.pdf (20. 7. 2015).
- http://www.uil-sipo.si/uploads/media/uil_informacija_Znamke.pdf (20. 7. 2015).
- http://www.uil-sipo.si/uploads/media/uil_obrazec_Madrid.pdf (20. 7. 2015).
- http://www.uil-sipo.si/uploads/media/uil_obrazec_SIPO_Z1.doc (20. 7. 2015).

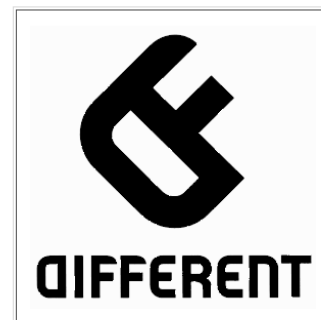
Priloga 1

✓ Zadelek 2 od skupno 3 izbranih zapisov

[^ Seznam zadetkov](#) [< Zadelek nazaj](#) [Zadelek naprej >](#)

Registrirana znamka

(111) Registrska številka: **201371506**
(151) Datum registracije: 28.08.2014
(180) Velja do: 31.12.2023
(210) Številka prijave: 201371506
(220) Datum prijave: 31.12.2013
(300) Prednostna pravica: -----
(441) Objava prijave: 31.01.2014
(450) Objava registracije: 30.10.2014
(511) Nicejska klasifikacija: **9, 25, 28**
(531) Dunajska klasifikacija: 27.5.1,10,17
(731) Prijavitelj: *glej (732)*
(732) Imetnik: **D.I.F.F. d.o.o.**,
Šolska ulica 10, 6000 Koper, SI (Slovenija)
(510,511) Seznam blaga/storitev:



Priloga 2

SCHEDULE OF FEES

(in force on January 1, 2015)

Swiss francs

1. *International applications governed exclusively by the Agreement*

The following fees shall be payable and shall cover 10 years:

1.1 Basic fee (Article 8(2)(a) of the Agreement)*

1.1.1 where no reproduction of the mark is in color 653

1.1.2 where any reproduction of the mark is in color 903

1.2 Supplementary fee for each class of goods and services beyond three classes (Article 8(2)(b) of the Agreement) 100

1.3 Complementary fee for the designation of each designated Contracting State (Article 8(2)(c) of the Agreement) 100

2. *International applications governed exclusively by the Protocol*

The following fees shall be payable and shall cover 10 years:

2.1 Basic fee (Article 8(2)(i) of the Protocol)*

2.1.1 where no reproduction of the mark is in color 653

2.1.2 where any reproduction of the mark is in color 903

2.2 Supplementary fee for each class of goods and services beyond three classes (Article 8(2)(ii) of the Protocol), except if only Contracting Parties in respect of which individual fees (see 2.4, below) are payable are designated (see Article 8(7)(a)(i) of the Protocol) 100

*

For international applications filed by applicants whose country of origin is a Least Developed Country, in accordance with the list established by the United Nations, the basic fee is reduced to 10% of the prescribed amount (rounded to the nearest full figure). In such case, the basic fee will amount to 65 Swiss francs (where no reproduction of the mark is in color) or to 90 Swiss francs (where any reproduction of the mark is in color).

Swiss francs

2.3	Complementary fee for the designation of each designated Contracting Party (Article 8(2)(iii) of the Protocol), except if the designated Contracting Party is a Contracting Party in respect of which an individual fee is payable (see 2.4 below) (see Article 8(7)(a)(ii) of the Protocol)	100
2.4	Individual fee for the designation of each designated Contracting Party in respect of which an individual fee (rather than a complementary fee) is payable (see Article 8(7)(a) of the Protocol) except where the designated Contracting Party is a State bound (also) by the Agreement and the Office of origin is the Office of a State bound (also) by the Agreement (in respect of such a Contracting Party, a complementary fee is payable): the amount of the individual fee is fixed by each Contracting Party concerned	
3.	<i>International applications governed by both the Agreement and the Protocol</i>	
	The following fees shall be payable and shall cover 10 years:	
3.1	Basic fee *	
3.1.1	where no reproduction of the mark is in color	653
3.1.2	where any reproduction of the mark is in color	903
3.2	Supplementary fee for each class of goods and services beyond three classes	100
3.3	Complementary fee for the designation of each designated Contracting Party in respect of which an individual fee is not payable (see 3.4, below)	100
3.4	Individual fee for the designation of each designated Contracting Party in respect of which an individual fee is payable (see Article 8(7)(a) of the Protocol), except where the designated Contracting Party is a State bound (also) by the Agreement and the Office of origin is the Office of a State bound (also) by the Agreement (in respect of such a Contracting Party, a complementary fee is payable): the amount of the individual fee is fixed by each Contracting Party concerned	

*

For international applications filed by applicants whose country of origin is a Least Developed Country, in accordance with the list established by the United Nations, the basic fee is reduced to 10% of the prescribed amount (rounded to the nearest full figure). In such case, the basic fee will amount to 65 Swiss francs (where no reproduction of the mark is in color) or to 90 Swiss francs (where any reproduction of the mark is in color).

Swiss francs

4. *Irregularities with respect to the classification of goods and services*

The following fees shall be payable (Rule 12(1)(b)):

- | | | |
|-----|--|---|
| 4.1 | Where the goods and services are not grouped in classes | 77 plus 4 per term
in excess of 20 |
| 4.2 | Where the classification, as appearing in the application, of one or more terms is incorrect | 20 plus 4
per incorrectly
classified term |

provided that, where the total amount due under this item in respect of an international application is less than 150 Swiss francs, no fees shall be payable

5. *Designation subsequent to international registration*

The following fees shall be payable and shall cover the period between the effective date of the designation and the expiry of the then current term of the international registration:

- | | | |
|-----|--|-----|
| 5.1 | Basic fee | 300 |
| 5.2 | Complementary fee for each designated Contracting Party indicated in the same request where an individual fee is not payable in respect of such designated Contracting Party (see 5.3, below) | 100 |
| 5.3 | Individual fee for the designation of each designated Contracting Party in respect of which an individual fee (rather than a complementary fee) is payable (see Article 8(7)(a) of the Protocol) except where the designated Contracting Party is a State bound (also) by the Agreement and the Office of the Contracting Party of the holder is the Office of a State bound (also) by the Agreement (in respect of such a Contracting Party, a complementary fee is payable): the amount of the individual fee is fixed by each Contracting Party concerned | |

Swiss francs

6. *Renewal*

The following fees shall be payable and shall cover 10 years:

6.1	Basic fee	653
6.2	Supplementary fee, except if the renewal is made only for designated Contracting Parties in respect of which individual fees are payable (see 6.4, below)	100
6.3	Complementary fee for each designated Contracting Party in respect of which an individual fee is not payable (see 6.4, below)	100
6.4	Individual fee for the designation of each designated Contracting Party in respect of which an individual fee (rather than a complementary fee) is payable (see Article 8(7)(a) of the Protocol) except where the designated Contracting Party is a State bound (also) by the Agreement and the Office of the Contracting Party of the holder is the Office of a State bound (also) by the Agreement (in respect of such a Contracting Party, a complementary fee is payable): the amount of the individual fee is fixed by each Contracting Party concerned	
6.5	Surcharge for the use of the period of grace	50% of the amount of the fee payable under item 6.1

7. *Miscellaneous recordings*

7.1	Total transfer of an international registration	177
7.2	Partial transfer (for some of the goods and services or for some of the Contracting Parties) of an international registration	177
7.3	Limitation requested by the holder subsequent to international registration, provided that, if the limitation affects more than one Contracting Party, it is the same for all	177
7.4	Change of name and/or address of the holder of one or more international registrations for which recordal of the same change is requested in the same request	150
7.5	Recording of a license in respect of an international registration or amendment of the recording of a license	177
7.6	Request for a continued processing under Rule 5bis(1)	200

Swiss francs

8. *Information concerning international registrations*

- 8.1 Establishing a certified extract from the International Register consisting of an analysis of the situation of an international registration (detailed certified extract),

up to three pages 155

for each page after the third 10

- 8.2 Establishing a certified extract from the International Register consisting of a copy of all publications, and of all notifications of refusal, made with respect to an international registration (simple certified extract),

up to three pages 77

for each page after the third 2

- 8.3 A single attestation or information in writing

for a single international registration 77

for each additional international registration if the same information is requested in the same request 10

- 8.4 Reprint or photocopy of the publication of an international registration, per page 5

9. *Special services*

The International Bureau is authorized to collect a fee, whose amount it shall itself fix, for operations to be performed urgently and for services not covered by this Schedule of Fees.

Priloga 3

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
URAD RS ZA INTELEKTUALNO LASTNINO

ZAHTEVA ZA MEDNARODNO REGISTRACIJO ZNAMKE

1. DRŽAVA POGODBENICA: Slovenija

2. VLOŽNIK

(podatki o nosilcu znamke, vpisane v register urada):

a) Ime:

b) Naslov:

c) Naslov za dopisovanje:

d) Telefon: Faks:

e) E-pošta:

3. UPRAVIČEN DO VLOŽITVE

a) Označite ustrezno:

☐ Vložnik ima resno in dejansko podjetje v državi pogodbenici

☐ Vložnik ima stalno prebivališče v državi pogodbenici

☐ Vložnik je državljan države pogodbenice

4. ZASTOPNIK

Ime:

Naslov:

Telefon: Faks:

5. DOMAČA REGISTRACIJA

Številka domače prijave ali registracije:

Datum vložitve domače prijave:

6. PREDNOSTNA PRAVICA

☐ Vložnik uveljavlja prednostno pravico

Urad, pri katerem je bila vložena prijava: URAD RS ZA INTELEKTUALNO LASTNINO

Številka prijave:

Datum prijave:

V primeru, da se prednostna pravica zahteva le za del proizvodov in storitev, navedite, za katere proizvode in storitve se zahteva:

.....

7. VIDEZ ZNAMKE

a) Videz znamke — tak, kot je v nacionalnem registru:

b) ☐ Vložnik izjavlja, da je znak v besedi z običajnimi črkami

8. BARVE

☐ Zahtevana barva ali kombinacija barv (navedite v primeru, ko znamka ni črno-bela):

.....

9. RAZNO

a) Transliteracija znamke, če je potrebno:

b) Prevod znamke v francoščino, če je mogoč:

c) Če je potrebno, s križcem označite ustrezno:

☐ Trodimenzionalna znamka

☐ Kolektivna znamka

10. SEZNAM BLAGA IN STORITEV

a) Navedite razred in seznam blaga in storitev, za katere se zahteva varstvo

Blago in storitve:

[illegible]

b) ☐ Vložnik vlaga omejen seznam blaga in storitev za eno ali več držav pogodbenic:

Blago in storitve:

[illegible]

☐ če je za seznam na obrazcu premalo prostora, označite s križcem in uporabite dodatni list

11. DRŽAVE POGODBENICE

Označite s križcem države, v katerih se zahteva varstvo:

A = država, članica Aranžmaja

P = država, članica Protokola

A+P = država, članica Aranžmaja in Protokola

☐ AG Antigua in Barbuda (P)	☐ EE Estonija (P)	☐ LR Liberija (A)	☐ RW Ruanda (P)
☐ AL Albanija (A+P)	☐ EG Egipt (A)	☐ LS Lesoto (A+P)	☐ SD Sudan (A)
☐ AM Armenija (A+P)	☐ EU Evropska skupnost (P) ¹	☐ LT Litva (P)	☐ SE Švedska (P)
☐ AU Avstralija (P)	☐ ES Španija (A+P)	☐ LV Latvija (A+P)	☐ SG Singapur (P) ²
☐ AT Avstrija (A+P)	☐ FI Finska (P)	☐ MA Maroko (A+P)	☐ SK Slovaška (A+P)
☐ AZ Azerbajdžan (A)	☐ FR Francija (A+P)	☐ MC Monako (A+P)	☐ SL Sierra Leone (A+P)
☐ BA Bosna in Hercegovina (A+P)	☐ GB Združeno kraljestvo (P) ²	☐ MD Moldavija (A+P)	☐ SM San Marino (A)
☐ BG Bolgarija (A+P)	☐ GE Gruzija (P)	☐ ME Črna gora (A+P)	☐ ST Demokratična republika Sao Tome in Principe (P)
☐ BH Bahrein (P)	☐ GH Gana (P) ⁴	☐ MG Madagaskar (P)	☐ SY Arabska sirska republika (A+P)
☐ BQ Otoki Bonaire, Saba in St. Eustatius (P)	☐ GR Grčija (P)	☐ MK Makedonija (A+P)	☐ SZ Svazi (A+P)
☐ BT Butan (A+P)	☐ HR Hrvaška (A+P)	☐ MN Mongolija (A+P)	☐ SX St. Maarten (A+ P) ⁵
☐ BW Bocvana (P)	☐ HU Madžarska (A+P)	☐ MX Mehika (P)	☐ TJ Tadžikistan (A)
☐ BX Beneluks (A+P)	☐ IE Irska (P) ²	☐ MZ Mozambik (A+P)	☐ TM Turkmenistan (P)
☐ BY Belorusija (A+P)	☐ IL Izrael (P)	☐ NA Namibija (A+P)	☐ TN Tunizija (P)
☐ CH Švica (A+P)	☐ IN Indija (P) ²	☐ NO Norveška (P)	☐ TR Turčija (P)
☐ CN Kitajska (A+P)	☐ IS Islandija (P)	☐ NZ Nova Zelandija (P) ²	☐ UA Ukrajina (A+P)
☐ CO Kolumbija (P)	☐ IR Iran (Islam. rep.) (A+P)	☐ OA Afriška organizacija za intelektualno lastnino – OAPI (P)	☐ US Združene države Amerike (P) ³
☐ CU Kuba (A+P) ⁴	☐ IT Italija (A+P)	☐ OM Sultanat Oman (P)	☐ UZ Uzbekistan (A+P)
☐ CW Curaçao (P)	☐ JP Japonska (P) ⁴	☐ PH Filipini (P)	☐ VN Vietnam (A+P)
☐ CY Ciper (A+P)	☐ KE Kenija (A+P)	☐ PL Poljska (A+P)	☐ ZM Zambija (P)
☐ CZ Češka republika (A+P)	☐ KG Kirgizistan (A+P)	☐ PT Portugalska (A+P)	☐ ZW Zimbabve (P)
☐ DE Nemčija (A+P)	☐ KP Demokratična ljudska republika Koreja (A+P)	☐ RO Romunija (A+P)	
☐ DK Danska (P)	☐ KR Republika Koreja (P)	☐ RS Srbija (A+P)	
☐ DZ Alžirija (A)	☐ KZ Kazahstan (A)	☐ RU Ruska federacija (A+P)	
	☐ LI Lihtenštajn (A+P)		

¹ Označitev varstva v Evropski skupnosti (**EU**) – obvezno označiti jezik, v katerem želite, da teče postopek registracije na uradu Evropske skupnosti.

☐ francoščina ☐ nemščina ☐ angleščina ☐ španščina ☐ italijanščina

² Označitev varstva v **IN**, **GB**, **NZ**, **IE** ali **SG** pomeni hkrati izjavo vložnika, da bo znamko uporabljal.

³ Označitev varstva **US** (ZDA): obvezno je potrebno predložiti obrazec MM18 – izjava o namenu uporabe znamke.

⁴ Za Kubo, Gano in Japonsko (**CU**, **GH**, **JP**) so pristojbine plačljive v dveh delih. Prvi del se poravnava ob vložitvi, o datumu in znesku plačila drugega dela pa se imetnika mednarodne registracije obvesti ob registraciji znamke, če bo ta registrirana.

⁵ Ozemlje, ki je pripadalo nekdanjim Nizozemskim Antilom.

12. PODPIS VLOŽNIKA ALI ZASTOPNIKA

Podpis:

Datum:

13. POTRDITEV PRAVILNOSTI PODATKOV

IZPOLNI URAD

MADRID AGREEMENT AND PROTOCOL CONCERNING THE
INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS

DESIGNATION SUBSEQUENT TO THE INTERNATIONAL REGISTRATION

(Rule 24 of the Common Regulations)

IMPORTANT

1. This subsequent designation must be presented to the International Bureau:
 - (a) through the Office of the Contracting Party of the holder where any Contracting Party is designated under the Madrid Agreement;
 - (b) in all other cases, either directly by the holder to the International Bureau or through the Office of the Contracting Party of the holder.
2. The period of protection of a subsequent designation expires on the same date as the international registration to which it relates.

World Intellectual Property Organization
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland
Tel. (Madrid Customer Service): +41 (0)22 338 8686
Fax (Madrid Registry): +41 (0)22 740 1429
e-mail: intreg.mail@wipo.int – Internet: www.wipo.int

DESIGNATION SUBSEQUENT TO THE INTERNATIONAL REGISTRATION

<u>For use by the holder</u>	<u>For use by the Office</u>
This subsequent designation includes the following number of: – continuation sheets: – MM17 forms: Holder's reference:	Office's reference:

1	INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER
----------	---

2	HOLDER OF THE INTERNATIONAL REGISTRATION (as recorded in the International Register) Name: Address: E-mail address: By providing an e-mail address, any further correspondence from the International Bureau related to this international registration will be sent only electronically and, therefore, you will no longer receive any paper correspondence. Likewise, any further correspondence from the International Bureau related to other international applications or international registrations for which the same e-mail address has been, or will be, provided will also be sent only electronically. Please note that, for the purpose of electronic communication, there can be only one e-mail address recorded per each international registration.
----------	---

3	APPOINTMENT OF A (NEW) REPRESENTATIVE (only complete this item if you are appointing a (new) representative) Name: Address: Telephone: Fax: E-mail address: By providing an e-mail address, any further correspondence from the International Bureau related to this international registration will be sent only electronically and, therefore, you will no longer receive any paper correspondence. Likewise, any further correspondence from the International Bureau related to other international applications or international registrations for which the same e-mail address has been, or will be, provided will also be sent only electronically. Please note that, for the purpose of electronic communication, there can be only one e-mail address recorded per each international registration. SIGNATURE OF THE HOLDER APPOINTING THE ABOVE (NEW) REPRESENTATIVE
----------	---

4**CONTRACTING PARTIES DESIGNATED SUBSEQUENTLY**

(Information concerning national or regional procedures for each Contracting Party designated may be found at the following website: www.wipo.int/madrid/en/members/ipoffices_info.html. Additional information may be found in the information notices available at: www.wipo.int/madrid/en/notices/.)

Check the corresponding boxes:

- | | | | |
|---|--|---|---|
| ☐ AG Antigua and Barbuda | ☐ EE Estonia ⁷ | ☐ LI Liechtenstein | ☐ RS Serbia |
| ☐ AL Albania | ☐ EG Egypt | ☐ LR Liberia | ☐ RU Russian Federation |
| ☐ AM Armenia | ☐ EM European Union ¹ | ☐ LS Lesotho | ☐ RW Rwanda |
| ☐ AT Austria | ☐ ES Spain | ☐ LT Lithuania | ☐ SD Sudan |
| ☐ AU Australia | ☐ FI Finland | ☐ LV Latvia | ☐ SE Sweden |
| ☐ AZ Azerbaijan | ☐ FR France | ☐ MA Morocco | ☐ SG Singapore ² |
| ☐ BA Bosnia and Herzegovina | ☐ GB United Kingdom ² | ☐ MC Monaco | ☐ SI Slovenia |
| ☐ BG Bulgaria | ☐ GE Georgia | ☐ MD Republic of Moldova | ☐ SK Slovakia |
| ☐ BH Bahrain | ☐ GH Ghana ⁵ | ☐ ME Montenegro | ☐ SL Sierra Leone |
| ☐ BQ Bonaire, Saint Eustatius and Saba ⁶ | ☐ GR Greece | ☐ MG Madagascar | ☐ SM San Marino |
| ☐ BT Bhutan | ☐ HR Croatia | ☐ MK The former Yugoslav Rep. of Macedonia | ☐ ST Sao Tome and Principe |
| ☐ BW Botswana | ☐ HU Hungary | ☐ MN Mongolia | ☐ SX Sint Maarten (Dutch Part) ⁶ |
| ☐ BX Benelux | ☐ IE Ireland ² | ☐ MX Mexico | ☐ SY Syrian Arab Republic |
| ☐ BY Belarus | ☐ IL Israel | ☐ MZ Mozambique | ☐ SZ Swaziland |
| ☐ CH Switzerland | ☐ IN India ^{2, 7} | ☐ NA Namibia ⁷ | ☐ TJ Tajikistan |
| ☐ CN China | ☐ IR Iran (Islamic Republic of) | ☐ NO Norway | ☐ TM Turkmenistan |
| ☐ CO Colombia | ☐ IS Iceland | ☐ NZ New Zealand ² | ☐ TN Tunisia |
| ☐ CU Cuba ⁵ | ☐ IT Italy | ☐ OA African Intellectual Property Organization (OAPI) ³ | ☐ TR Turkey ⁷ |
| ☐ CW Curaçao ⁶ | ☐ JP Japan ⁵ | ☐ OM Oman | ☐ UA Ukraine |
| ☐ CY Cyprus | ☐ KE Kenya | ☐ PH Philippines ⁷ | ☐ US United States of America ⁴ |
| ☐ CZ Czech Republic | ☐ KG Kyrgyzstan | ☐ PL Poland | ☐ UZ Uzbekistan |
| ☐ DE Germany | ☐ KH Cambodia | ☐ PT Portugal | ☐ VN Viet Nam |
| ☐ DK Denmark | ☐ KP Democratic People's Republic of Korea | ☐ RO Romania | ☐ ZM Zambia |
| ☐ DZ Algeria | ☐ KR Republic of Korea | | ☐ ZW Zimbabwe |
| | ☐ KZ Kazakhstan | | |

Others:

¹ The designation of the European Union covers the following Member States: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom.

If the **European Union** is designated, it is compulsory to indicate a second language before the Office of the European Union. The second language must be chosen from among the following five languages, but may not be the language of the international application from which the international registration indicated in item 1 resulted, regardless of the language of the present subsequent designation. Thus, for example, if the international application was filed in French and this subsequent designation is in English, French may not be selected as the second language (check one box only):

☐ English ☐ French ☐ German ☐ Italian ☐ Spanish

Moreover, if the holder wishes to claim the seniority of an earlier mark registered in, or for, a Member State of the European Union, the official form MM17 must be annexed to the present subsequent designation.

² By designating **India, Ireland, New Zealand, Singapore** or the **United Kingdom**, the holder declares that he has the intention that the mark will be used by him or with his consent in that country in connection with the goods and services identified in the present subsequent designation.

³ The designation of the African Intellectual Property Organization covers the following Member States: Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Côte d'Ivoire, Equatorial Guinea, Gabon, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Togo.

⁴ If the **United States of America** is designated, it is compulsory to annex to the present subsequent designation the official form (MM18) containing the declaration of intention to use the mark required by this Contracting Party. Item 6(a) of the present form should also be completed.

⁵ **Cuba, Ghana** and **Japan** have made a notification under Rule 34(3)(a) of the Common Regulations. Their respective **individual fees are payable in two parts**. Therefore, if **Cuba, Ghana** or **Japan** is designated, only the first part of the applicable individual fee is payable at the time of filing the present international application. The second part will have to be paid only if the Office of the Contracting Party concerned is satisfied that the mark which is the subject of the international registration qualifies for protection. The date by which the second part must be paid, and the amount due, will be notified to the holder of the international registration at a later stage.

⁶ Territorial entity previously part of the former Netherlands Antilles.

⁷ **Estonia, India, Namibia, Philippines** and **Turkey** have made the declaration referred to in Article 14(5) of the Protocol. Accordingly, it is not possible to subsequently designate **Estonia** in respect of international registrations effected prior to November 18, 1998, **India** in respect of international registrations effected prior to July 8, 2013, **Namibia** in respect of international registrations effected prior to June 30, 2004, the **Philippines** in respect of international registrations effected prior to July 25, 2012 and **Turkey** in respect of international registrations effected prior to January 1, 1999.

5 GOODS AND SERVICES CONCERNED BY THE SUBSEQUENT DESIGNATION (check only one box)

- (a) ☐ the subsequent designation is made, in respect of **all** the Contracting Parties designated in item 4, for **all** the goods and services listed in the international registration indicated in item 1; or
- (b) ☐ the subsequent designation is made, in respect of **all** the Contracting Parties designated in item 4, only for those goods and services listed in the continuation sheet (which must be grouped in the appropriate class(es)); or
- (c) ☐ the subsequent designation is only for those goods and services listed in the continuation sheet in respect of the Contracting Parties identified in the said continuation sheet; in respect of the other Contracting Parties designated in item 4, the subsequent designation is for all the goods and services listed in the international registration identified in item 1.

You can find indications that are pre-accepted by the International Bureau in the Madrid Goods & Services Manager (MGS) at www.wipo.int/mgs/. By using these indications you can avoid possible irregularities concerning the classification of goods and services and a delay in the recording of the international registration.

**Please make consistent use of a semicolon (;) to clearly specify the goods and services indications in your list, e.g.:
09 Scientific, optical and electronic apparatus and instruments; screens for photoengraving; computers.
35 Advertising; compilation of statistics; commercial information agencies.**

Please use font “Courier New” or “Times New Roman”, size 12 pt, or above.

6 MISCELLANEOUS INDICATIONS

- (a) Indications concerning the holder (as may be required by certain designated Contracting Parties; for example, if the **United States of America** is designated, it is necessary to include these indications):
- (i) if the holder is a natural person, nationality of the holder:
- (ii) if the holder is a legal entity:
- legal nature of the legal entity:
- State and, where applicable, territorial unit within that State, under the law of which the legal entity is organized:
- (b) Indication, for each color, of the principal parts of the mark that are in that color (as may be required by certain designated Contracting Parties):
-
-
-
-
- (c) Translation of the mark (as may be required by certain designated Contracting Parties):
- (i) into English:
- (ii) into French:
- (iii) into Spanish:
- (d) ☐ Check this box if the words contained in the mark have no meaning (and therefore cannot be translated).

7 DATE OF EFFECT OF THE SUBSEQUENT DESIGNATION

(if neither of these boxes is checked, the date of this subsequent designation will be the date of its receipt by the International Bureau or, if it has been presented through the intermediary of an Office, the date of receipt by that Office)

- (a) ☐ this subsequent designation shall take effect immediately after the renewal of the international registration indicated in item 1;
- (b) ☐ this subsequent designation shall take effect immediately after the recording in the International Register of the following change concerning the international registration indicated in item 1 (specify the change):
-
-
-

8

SIGNATURE BY THE HOLDER AND/OR HIS REPRESENTATIVE

Holder

(as recorded in the International Register)

Name:

Signature:

Representative of the holder

(as recorded in the International Register or herein appointed)

Name:

Signature:

9

DATE OF RECEIPT AND DECLARATION BY THE OFFICE OF THE CONTRACTING PARTY OF THE HOLDER PRESENTING THE SUBSEQUENT DESIGNATION

(where the subsequent designation is presented through an Office)

(a) Date of receipt of the subsequent designation by the Office: (dd/mm/yyyy)

(b) Declaration that the basic application has matured to registration (only applicable where the international registration was based on a basic application and the present subsequent designation is designating a Contracting Party under the Agreement)

(i) Date of the registration resulting from the basic application: (dd/mm/yyyy)

(ii) Number of the registration resulting from the basic application:

10

OFFICE PRESENTING THE SUBSEQUENT DESIGNATION

(if applicable)

Name of the Office:

.....

Name and signature of the official signing on behalf of the Office:

.....

Name and e-mail address of the contact person in the Office:

.....

FEE CALCULATION SHEET

(a) INSTRUCTIONS TO DEBIT FROM A CURRENT ACCOUNT

☐ The International Bureau is hereby instructed to debit the required amount of fees from a current account opened with the International Bureau (if this box is checked, it is not necessary to complete (b)).

Holder of the account: Account number:

Identity of the party giving the instructions:

(b) AMOUNT OF FEES (see Fee Calculator: www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp)

Basic fee (Swiss francs) 300.--

Complementary fees:

Number of designations for
which complementary fee
is applicable

Complementary fee

Total amount of the
complementary fees

..... x 100 Swiss francs = =>

Individual fees (Swiss francs):

Designated Contracting Parties

Individual fee

Designated Contracting Parties

Individual fee

.....

.....

.....

.....

.....

Total individual fees =>

GRAND TOTAL (Swiss francs)

(c) METHOD OF PAYMENT

Identity of the party effecting the payment:

Payment received and acknowledged by WIPO

☐

WIPO receipt number

.....

Payment made to WIPO bank account
IBAN No. CH51 0483 5048 7080 8100 0
Crédit Suisse, CH-1211 Geneva 70
Swift/BIC: CRESCHZZ80A

☐

Payment identification

dd/mm/yyyy

.....

Payment made to WIPO postal account
(within Europe only)
IBAN No. CH03 0900 0000 1200 5000 8
Swift/BIC: POFICHBE

☐

Payment identification

dd/mm/yyyy

.....

MADRID AGREEMENT AND PROTOCOL CONCERNING THE
INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS

RENEWAL OF THE INTERNATIONAL REGISTRATION

(Rule 30 of the Common Regulations)

IMPORTANT

1. The use of this form is optional. We strongly recommend that you use E-renewal, when paying with a credit card or debiting from a WIPO current account. E-renewal is available at: https://webaccess.wipo.int/trademarks_ren/erenewal_en.jsp.
2. You can present this request directly to the International Bureau.
3. You cannot renew the international registration for goods and services in respect of which the international registration is **cancelled** or in respect of any designated Contracting Party for which a **total invalidation** or a **renunciation** has been recorded; in addition, you cannot renew the international registration in respect of any designated Contracting Party for goods and services affected by **partial invalidation** or **limitation**.
4. You can renew the international registration in respect of any designated Contracting Party that has **refused** protection, under Rule 18^{ter} of the Common Regulations, but you must indicate so in items 3 and, where applicable, 4 of this form and pay the corresponding fees.

World Intellectual Property Organization
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland
Tel. (Madrid Customer Service): +41 (0)22 338 8686
Fax (Madrid Registry): +41 (0)22 740 1429
e-mail: intreg.mail@wipo.int – Internet: www.wipo.int

RENEWAL OF THE INTERNATIONAL REGISTRATION

<u>For use by the holder</u> This renewal contains the following number of continuation sheets: Holder's reference:	<u>For use by the Office</u> Office's reference:
1 INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER 	
2 NAME OF THE HOLDER (as recorded in the International Register) 	

3

CONTRACTING PARTIES FOR WHICH RENEWAL IS REQUESTED

You must indicate below **ALL** the designated Contracting Parties for which you want to renew this international registration.

You may renew the international registration in respect of a Contracting Party that has **refused protection for all goods and services**, following the recording of a statement sent under Rule 18^{ter} of the Common Regulations. The registration will be renewed in respect of that Contracting Party for all the goods and services, by filling in this item solely. This may be useful, pending the outcome of further proceedings in the Contracting Party concerned.

You may also renew the international registration in respect of a Contracting Party that has refused protection **for some of the goods and services**, following the recording of a statement sent under the aforementioned Rule, by filling in this item solely. The registration will be renewed in respect of that Contracting Party for only the goods and services protected. However, if you want to renew the international registration in respect of this Contracting Party **for all goods and services**, you must, in addition to this indication, provide the indication required in item 4 of this form.

- | | | | |
|---|--|---|---|
| ☐ AG Antigua and Barbuda | ☐ EE Estonia | ☐ LI Liechtenstein | ☐ RS Serbia |
| ☐ AL Albania | ☐ EG Egypt | ☐ LR Liberia | ☐ RU Russian Federation |
| ☐ AM Armenia | ☐ EM European Union ² | ☐ LS Lesotho | ☐ RW Rwanda |
| ☐ AT Austria | ☐ ES Spain | ☐ LT Lithuania | ☐ SD Sudan |
| ☐ AU Australia | ☐ FI Finland | ☐ LV Latvia | ☐ SE Sweden |
| ☐ AZ Azerbaijan | ☐ FR France | ☐ MA Morocco | ☐ SG Singapore |
| ☐ BA Bosnia and Herzegovina | ☐ GB United Kingdom | ☐ MC Monaco | ☐ SI Slovenia |
| ☐ BG Bulgaria | ☐ GE Georgia | ☐ MD Republic of Moldova | ☐ SK Slovakia |
| ☐ BH Bahrain | ☐ GH Ghana | ☐ ME Montenegro | ☐ SL Sierra Leone |
| ☐ BQ Bonaire, Saint Eustatius and Saba ¹ | ☐ GR Greece | ☐ MG Madagascar | ☐ SM San Marino |
| ☐ BT Bhutan | ☐ HR Croatia | ☐ MK The former Yugoslav Rep. of Macedonia | ☐ ST Sao Tome and Principe |
| ☐ BW Botswana | ☐ HU Hungary | ☐ MN Mongolia | ☐ SX Sint Maarten (Dutch part) ¹ |
| ☐ BX Benelux | ☐ IE Ireland | ☐ MX Mexico | ☐ SY Syrian Arab Republic |
| ☐ BY Belarus | ☐ IL Israel | ☐ MZ Mozambique | ☐ SZ Swaziland |
| ☐ CH Switzerland | ☐ IN India | ☐ NA Namibia | ☐ TJ Tajikistan |
| ☐ CN China | ☐ IR Iran (Islamic Republic of) | ☐ NO Norway | ☐ TM Turkmenistan |
| ☐ CO Colombia | ☐ IS Iceland | ☐ NZ New Zealand | ☐ TN Tunisia |
| ☐ CU Cuba | ☐ IT Italy | ☐ OA African Intellectual Property Organization (OAPI) ³ | ☐ TR Turkey |
| ☐ CW Curaçao ¹ | ☐ JP Japan | ☐ OM Oman | ☐ UA Ukraine |
| ☐ CY Cyprus | ☐ KE Kenya | ☐ PH Philippines | ☐ US United States of America |
| ☐ CZ Czech Republic | ☐ KG Kyrgyzstan | ☐ PL Poland | ☐ UZ Uzbekistan |
| ☐ DE Germany | ☐ KH Cambodia | ☐ PT Portugal | ☐ VN Viet Nam |
| ☐ DK Denmark | ☐ KP Democratic People's Republic of Korea | ☐ RO Romania | ☐ ZM Zambia |
| ☐ DZ Algeria | ☐ KR Republic of Korea | | ☐ ZW Zimbabwe |
| | ☐ KZ Kazakhstan | | |

Others:

¹ Territorial entity previously part of the Netherlands Antilles.

² The designation of the European Union covers the following Member States: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom.

³ The designation of the African Intellectual Property Organization covers the following Member States: Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Côte d'Ivoire, Equatorial Guinea, Gabon, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Togo.

4

RENEWAL FOR ALL GOODS AND SERVICES IN RESPECT OF CONTRACTING PARTIES WHERE PROTECTION HAS BEEN PARTIALLY REFUSED, FOLLOWING THE RECORDING OF A STATEMENT SENT UNDER RULE 18TER OF THE COMMON REGULATIONS

You may still renew the international registration for all goods and services in respect of a Contracting Party that has partially refused protection, following the recording of a statement sent under Rule 18ter.

You must indicate below the Contracting Parties in respect of which you want to renew the international registration **for all goods and services, despite the fact that protection has been partially refused**, following the recording of the aforementioned statement. This may be useful, pending the outcome of further proceedings in the Contracting Party concerned.

An indication provided below will not be taken into account if the Contracting Party concerned has not been indicated in item 3 of this form.

☐ AG Antigua and Barbuda	☐ EE Estonia	☐ LI Liechtenstein	☐ RS Serbia
☐ AL Albania	☐ EG Egypt	☐ LR Liberia	☐ RU Russian Federation
☐ AM Armenia	☐ EM European Union ²	☐ LS Lesotho	☐ RW Rwanda
☐ AT Austria	☐ ES Spain	☐ LT Lithuania	☐ SD Sudan
☐ AU Australia	☐ FI Finland	☐ LV Latvia	☐ SE Sweden
☐ AZ Azerbaijan	☐ FR France	☐ MA Morocco	☐ SG Singapore
☐ BA Bosnia and Herzegovina	☐ GB United Kingdom	☐ MC Monaco	☐ SI Slovenia
☐ BG Bulgaria	☐ GE Georgia	☐ MD Republic of Moldova	☐ SK Slovakia
☐ BH Bahrain	☐ GH Ghana	☐ ME Montenegro	☐ SL Sierra Leone
☐ BQ Bonaire, Saint Eustatius and Saba ¹	☐ GR Greece	☐ MG Madagascar	☐ SM San Marino
☐ BT Bhutan	☐ HR Croatia	☐ MK The former Yugoslav Rep. of Macedonia	☐ ST Sao Tome and Principe
☐ BW Botswana	☐ HU Hungary	☐ MN Mongolia	☐ SX Sint Maarten (Dutch part) ¹
☐ BX Benelux	☐ IE Ireland	☐ MX Mexico	☐ SY Syrian Arab Republic
☐ BY Belarus	☐ IL Israel	☐ MZ Mozambique	☐ SZ Swaziland
☐ CH Switzerland	☐ IN India	☐ NA Namibia	☐ TJ Tajikistan
☐ CN China	☐ IR Iran (Islamic Republic of)	☐ NO Norway	☐ TM Turkmenistan
☐ CO Colombia	☐ IS Iceland	☐ NZ New Zealand	☐ TN Tunisia
☐ CU Cuba	☐ IT Italy	☐ OA African Intellectual Property Organization (OAPI) ³	☐ TR Turkey
☐ CW Curaçao ¹	☐ JP Japan	☐ OM Oman	☐ UA Ukraine
☐ CY Cyprus	☐ KE Kenya	☐ PH Philippines	☐ US United States of America
☐ CZ Czech Republic	☐ KG Kyrgyzstan	☐ PL Poland	☐ UZ Uzbekistan
☐ DE Germany	☐ KH Cambodia	☐ PT Portugal	☐ VN Viet Nam
☐ DK Denmark	☐ KP Democratic People's Republic of Korea	☐ RO Romania	☐ ZM Zambia
☐ DZ Algeria	☐ KR Republic of Korea		☐ ZW Zimbabwe
	☐ KZ Kazakhstan		

Others:

¹ Territorial entity previously part of the Netherlands Antilles.

² The designation of the European Union covers the following Member States: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom.

³ The designation of the African Intellectual Property Organization covers the following Member States: Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Côte d'Ivoire, Equatorial Guinea, Gabon, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Togo.

5

SIGNATURE

Name:

Signature:

FEE CALCULATION SHEET

(a) INSTRUCTIONS TO DEBIT FROM A CURRENT ACCOUNT

☐ The International Bureau is hereby instructed to debit the required amount of fees from a current account opened with the International Bureau (if this box is checked, it is not necessary to complete (b)).

Holder of the account: Account number:

Identity of the party giving the instructions:

(b) AMOUNT OF FEES

Basic fee (653 Swiss francs)

Where applicable, **surcharge** for the grace period (326.50 Swiss Francs)

Complementary and supplementary fees:

Number of designations for which complementary fee is applicable		Complementary fee		Total amount of the complementary fees	
.....	x	100 Swiss francs	=		=>

Number of classes of goods and services beyond three		Supplementary fee		Total amount of the supplementary fees	
.....	x	100 Swiss francs	=		=>

Individual fees (Swiss francs):

Designated Contracting Parties	Individual fee	Designated Contracting Parties	Individual fee
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			

Total individual fees =>

GRAND TOTAL (Swiss francs)

(c) METHOD OF PAYMENT

Identity of the party effecting the payment:

Payment received and acknowledged by WIPO ☐
 WIPO receipt number

Payment made to WIPO bank account
 IBAN No. CH51 0483 5048 7080 8100 0
 Crédit Suisse, CH-1211 Geneva 70
 Swift/BIC: CRESCHZZ80A

Payment identification dd/mm/yyyy
☐

Payment made to WIPO postal account
 (within Europe only)
 IBAN No. CH03 0900 0000 1200 5000 8
 Swift/BIC: POFICHBE

Payment identification dd/mm/yyyy
☐

MADRID AGREEMENT AND PROTOCOL CONCERNING THE
INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS

**SUBSEQUENT DESIGNATION RESULTING FROM CONVERSION
(EUROPEAN UNION)**

IMPORTANT

This request must be presented to the International Bureau through the intermediary of the Office of the European Union: the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) ("OHIM")

World Intellectual Property Organization
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland
Tel. (Madrid Customer Service): +41 (0)22 338 8686
Fax (Madrid Registry): +41 (0)22 740 1429
e-mail: intreg.mail@wipo.int – Internet: www.wipo.int

SUBSEQUENT DESIGNATION RESULTING FROM CONVERSION

<u>For use by the holder</u> This subsequent designation contains the following number of continuation sheets: Holder's reference:	<u>For use by the Office</u> Office's reference:
---	--

1 INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER

.....

2 HOLDER
(as recorded in the International Register)

Name:

Address:

.....

E-mail address:

By providing an e-mail address, any further correspondence from the International Bureau related to this international registration will be sent only electronically and, **therefore, you will no longer receive any paper correspondence.** Likewise, any further correspondence from the International Bureau related to other international applications or international registrations for which the same e-mail address has been, or will be, provided will also be sent only electronically. Please note that, for the purpose of electronic communication, there can be only one e-mail address recorded per each international registration.

3 APPOINTMENT OF A (NEW) REPRESENTATIVE
(**only complete this item** if you are appointing a (new) representative)

Name:

Address:

.....

Telephone: Fax:

E-mail address:

By providing an e-mail address, any further correspondence from the International Bureau related to this international registration will be sent only electronically and, **therefore, you will no longer receive any paper correspondence.** Likewise, any further correspondence from the International Bureau related to other international applications or international registrations for which the same e-mail address has been, or will be, provided will also be sent only electronically. Please note that, for the purpose of electronic communication, there can be only one e-mail address recorded per each international registration.

SIGNATURE OF THE HOLDER APPOINTING THE ABOVE (NEW) REPRESENTATIVE

.....

4 GROUND FOR THE CONVERSION OF THE DESIGNATION OF THE EUROPEAN UNION

The designation of the European Union in the international registration indicated in item 1 (tick the appropriate box):

☐ has been the subject of a final refusal

☐ has not been renewed and the possibility to renew the mark has lapsed

☐ has been the subject of a partial cancellation

☐ has been the subject of an invalidation

☐ has been the subject of a renunciation

6

GOODS AND SERVICES (check only one box)

(a) ☐ the subsequent designation is made, in respect of **all** the Contracting Parties designated in item 5, for **all** the goods and services covered by the designation of the European Union; or

(b) ☐ the subsequent designation concerns **all** the Contracting Parties designated in item 5 but only **some** of the goods and services covered by the designation of the European Union. The goods and services (which must be grouped in the appropriate class(es)) concerned are listed in the continuation sheet; or

(c) ☐ the subsequent designation is made, in respect of **some** of the Contracting Parties designated in item 5, for only **part** of the goods and services covered by the designation of the European Union; those Contracting Parties and the goods and services concerned (which must be grouped in the appropriate class(es)) are indicated below. In respect of the other Contracting Parties designated in item 5, the subsequent designation concerns all the goods and services covered by the designation of the European Union.

You can find indications that are pre-accepted by the International Bureau in the Madrid Goods & Services Manager (MGS) at www.wipo.int/mgs/.

Please make consistent use of a semicolon (;) to clearly specify the goods and services indications in your list, e.g.:
09 Scientific, optical and electronic apparatus and instruments; screens for photoengraving; computers.
35 Advertising; compilation of statistics; commercial information agencies.

Please use font “Courier New” or “Times New Roman”, size 12 pt, or above.

☐ If the space provided above is not sufficient, check the box and use a **continuation sheet**

7

SIGNATURE BY THE OFFICE OF THE EUROPEAN UNION (OHIM)

Name and signature of the official signing on behalf of the Office:

.....

Name and e-mail address of the contact person in the Office:

.....

☐ The International Bureau is hereby instructed to debit the required amount of fees from a current account opened with the International Bureau (if this box is checked, it is not necessary to complete (b)).

Identity of the party giving the instructions: _____

Basic fee (300 Swiss francs)

Number of designations for which complementary fee is applicable		Complementary fee		Total amount of the complementary fees
	x	100 Swiss francs	=	
				=>

Designated Contracting Parties	Individual fee	Designated Contracting Parties	Individual fee
.....			
.....			
.....			
.....			

Total individual fees =>

GRAND TOTAL (Swiss francs)

Identity of the party effecting the payment:

Payment received and acknowledged by WIPO ☐

Payment made to WIPO bank account IBAN No. CH51 0483 5048 7080 8100 0 Crédit Suisse, CH-1211 Geneva 70 Swift/BIC: CRESCHZZ80A	<input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/>	Payment identification	dd/mm/yyyy
--	--	---------------------------------	---------------------

Payment made to WIPO postal account (within Europe only) ☐ Payment identification dd/mm/yyyy

IBAN No. CH03 0900 0000 1200 5000 8

Swift/BIC: POFICHBE

MADRID AGREEMENT AND PROTOCOL CONCERNING THE
INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS

CLAIM OF SENIORITY – EUROPEAN UNION

(this form must be annexed, where applicable, to an international application designating the European Union or to a subsequent designation of the European Union)

World Intellectual Property Organization
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland
Tel. (Madrid Customer Service): +41 (0)22 338 8686
Fax (Madrid Registry): +41 (0)22 740 1429
e-mail: intreg.mail@wipo.int – Internet: www.wipo.int

CLAIM OF SENIORITY

This request contains the following number of continuation sheets:

With respect to the designation of the European Union in the international application or in the subsequent designation indicated below, the applicant or holder wishes to claim the seniority of an earlier mark registered in, or for, a Member State of the European Union.

The seniority claim relates to a designation of the European Union in (check the appropriate box):

☐ An international application

(i) Name of the applicant:

(ii) Basic application or registration number (as indicated in item 5 of the international application form):
.....

☐ A subsequent designation

(i) Name of the holder:

(ii) Corresponding international registration number:
.....

PARTICULARS OF THE EARLIER MARK FOR WHICH SENIORITY IS CLAIMED

- (1) Member State of the European Union in, or for, which the earlier mark is registered – (**only one box must be checked**; if the applicant or holder wishes to claim the seniority of a mark registered in, or for, other Member States, a distinct MM17 form must be completed for each of these other Member States – there must be as many completed MM17 forms as there are Member States for which a seniority is claimed)

☐ **AT** Austria
☐ **BG** Bulgaria
☐ **BX** Benelux
☐ **CY** Cyprus
☐ **CZ** Czech Republic
☐ **DE** Germany
☐ **DK** Denmark

☐ **EE** Estonia
☐ **ES** Spain
☐ **FI** Finland
☐ **FR** France
☐ **GB** United Kingdom
☐ **GR** Greece

☐ **HR** Croatia
☐ **HU** Hungary
☐ **IE** Ireland
☐ **IT** Italy
☐ **LT** Lithuania
☐ **LV** Latvia
☐ **MT** Malta

☐ **PL** Poland
☐ **PT** Portugal
☐ **RO** Romania
☐ **SE** Sweden
☐ **SI** Slovenia
☐ **SK** Slovakia

- (2) Nature of the registration (check the appropriate box):

☐ National registration in the Member State, or
☐ International registration having effect in the Member State

(3) Registration number:

(4) Filing date: (dd/mm/yyyy).....

- (5) Goods and services for which the earlier mark is registered (indicate these goods and services, grouped in the appropriate class(es)):

Please make consistent use of a semicolon (;) to clearly specify the goods and services indications in your list, e.g.:
09 Scientific, optical and electronic apparatus and instruments; screens for photoengraving; computers.
35 Advertising; compilation of statistics; commercial information agencies.

Please use font “Courier New” or “Times New Roman”, size 12 pt, or above.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

☐ If the space provided above is not sufficient, check the box and use a **continuation sheet**

MADRID AGREEMENT AND PROTOCOL CONCERNING THE
INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS

DECLARATION OF INTENTION TO USE THE MARK – UNITED STATES OF AMERICA

(to be annexed to each international application or subsequent designation in which the United States of America is a designated Contracting Party)

IMPORTANT

1. This form contains the exact wording of the declaration of intention to use the mark required by the United States of America. It should not be amended in any respect. Deletions, modifications or inclusions of text will result in the declaration being considered as irregular.
2. The United States of America requires that the declaration of intention to use the mark be made in English, even if the international application or the subsequent designation is in French or Spanish. Therefore, **this form is available in English only.**

World Intellectual Property Organization
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland
Tel. (Madrid Customer Service): +41 (0)22 338 8686
Fax (Madrid Registry): +41 (0)22 740 1429
e-mail: intreg.mail@wipo.int – Internet: www.wipo.int

**DECLARATION OF INTENTION TO USE THE MARK:
UNITED STATES OF AMERICA**

By designating the United States in the international application/subsequent designation, the person signing below declares that:

- (1) the applicant/holder has a *bona fide* intention to use the mark in commerce that the United States Congress can regulate on or in connection with the goods/services identified in the international application/subsequent designation;
- (2) he/she is properly authorized to execute this declaration on behalf of the applicant/holder;
- (3) he/she believes applicant/holder to be entitled to use the mark in commerce that the United States Congress can regulate on or in connection with the goods/services identified in the international application/subsequent designation; and
- (4) to the best of his/her knowledge and belief no other person, firm, corporation, association, or other legal entity has the right to use the mark in commerce, either in the identical form thereof or in such near resemblance thereto as to be likely, when used on or in connection with the goods/services of such other person, to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive.

I declare under penalty of perjury under the laws of the United States of America that all the foregoing statements are true and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that willful false statements and the like may jeopardize the validity of the application or document or any registration resulting therefrom, and are punishable by fine or imprisonment, or both (18 U.S.C. §1001). 35 U.S.C. §25(b).

Signature

Date of execution (dd/mm/yyyy)

Signatory's Name (Printed)

Signatory's Title

INSTRUCTION

This declaration must be signed by:

- (1) the applicant/holder or a person with legal authority to bind the applicant/holder; or
- (2) a person with firsthand knowledge of the facts and actual or implied authority to act on behalf of the applicant/holder; or
- (3) an attorney who is authorized to practice before the United States Patent and Trademark Office under 37 C.F.R. §10.1(c), who has an actual written or verbal power of attorney or an implied power of attorney from the applicant/holder.

INFORMATION REQUIRED BY THE INTERNATIONAL BUREAU

(a) Where the present declaration refers to an international application based on a basic application, indicate:

Basic application number: Date of the basic application: (dd/mm/yyyy), **or**

(b) Where the present declaration refers to an international application based on a basic registration, indicate:

Basic registration number: Date of the basic registration: (dd/mm/yyyy), **or**

(c) Where the present declaration refers to a subsequent designation of an international registration, indicate:

International registration number:

International Bureau's reference (where applicable):

Name of applicant/holder:

NON-DISCLOSURE AGREEMENT

THIS AGREEMENT [*the Agreement*] is entered into on this [*datum*] by and between:

1. [Firma Different], having its registered office or based in [*naslov*] hereinafter referred to as “the Discloser” and
2. [Firma druge stranke], having its registered office or based in [*naslov*] hereinafter referred to as “the Recipient”.

WHEREAS:

The Discloser and Recipient hereto desire to participate in early discussions regarding the entering into future collaboration as to [glede česa]

Throughout the aforementioned discussions, the Discloser may share proprietary information or Confidential Information with the Recipient subject to the terms and covenants set forth below.

NOW IT IS AGREED AS FOLLOWS:

1. Confidential Information

1.1 For the purposes of this Agreement, Confidential Information means any data or proprietary information of the Discloser that is not generally known to the public or has not yet been revealed, whether in tangible or intangible form, whenever and however disclosed, including, but not limited to (prilagajanje glede na potrebe):

- i. any scientific or technical information, invention, **design**, process, procedure, formula, improvement, technology or method;
- i. any **concepts**, **samples**, reports, data, **know-how**, works-in-progress, **designs**, **drawings**, **photographs**, development tools, specifications, software programs, source code, object code, flow charts, and databases;
- ii. any **marketing strategies**, **plans**, **financial information**, or **projections**, **operations**, **sales estimates**, **business plans** and **performance results relating to the Discloser’s past, present or future business activities**, or those of its affiliates, subsidiaries and affiliated companies;
- i. trade secrets; **plans for products or services**, and customer or supplier lists;
- i. any other information that should reasonably be recognized as Confidential Information by the Discloser.

1.2 The Discloser and the Recipient agree hereby that Confidential Information needs not to be novel, unique, patentable, copyrightable or constitutes a trade secret in order to be designated Confidential Information and therefore protected.

1.3 Confidential Information shall be identified either by marking it, in the case of written materials, or, in the case of information that is disclosed orally or written materials that are not marked, by notifying the Recipient of the confidential nature of the information. Such notification shall be done orally, by e-mail or written correspondence, or via other appropriate means of communication.

1.4 The Recipient hereby acknowledge that the Confidential Information proprietary of the Discloser has been developed and obtained through great efforts and shall be regarded and kept as Confidential Information.

1.5 Notwithstanding the aforementioned Confidential Information shall exclude information that:

- (i) is already in the public domain at the time of disclosure by the Discloser to the Recipient or thereafter enters the public domain without any breach of the terms of this Agreement;
- (ii) was already known by the Recipient before the moment of disclosure (under evidence of reasonable proof or written record of such disclosure), unless such knowledge was result of another NDA;
- (iii) is subsequently communicated to the Recipient without any obligation of confidence from a third party who is in lawful possession thereof and under no obligation of confidence to the Discloser;
- (iv) becomes publicly available by other means than a breach of the confidentiality obligations by the Recipient (not through fault or failure to act by the Recipient);
- (iv) is or has been developed independently by employees, consultants or agents of the Recipient (**proved by reasonable means**) without violation of the terms of this Agreement or reference or access to any Confidential Information pertaining to the Discloser.

2. Purpose of the Disclosure of Confidential Information

The Discloser and Recipient will enter on discussions regarding future collaboration as to... []

3. Undertakings of the Recipient

3.1 In the context of discussions, preparations or negotiations, the Discloser may disclose Confidential Information to the Recipient. The Recipient agrees to use the Confidential Information solely in connection with purposes contemplated in this Agreement and not to use it for any other purpose or without the prior written consent of the Discloser.

3.2 The Recipient will not disclose and will keep confidential the information received, except to its employees, representatives or agents who need to have access to the Confidential Information for the purpose of carrying out their duties in connection with the permitted purposes specified in **clause 2**. The Recipient will inform them about the confidential quality of the information provided and will ensure that their agreement is obtained to keep it confidential on the same terms as set forth in this Agreement. Hence the Recipient will be responsible for ensuring that the obligations of confidentiality and non-use contained herein will be strictly observed and will assume full liability for the acts or omissions made for its personnel representatives or agents.

3.3 The Recipient will use the Confidential Information exclusively for the permitted purpose stated in clause 2 and not use the information for its own purposes or benefit.

3.4 The Recipient will not disclose any Confidential Information received to any third parties, except as otherwise provided for herein.

3.5 The Recipient shall treat all Confidential Information with the same degree of care as it accords to its own Confidential Information.

3.6 All Confidential Information disclosed under this Agreement shall be and remain under the property of the Discloser and nothing contained in this Agreement shall be construed as granting or conferring any rights to such Confidential Information on the Recipient. Principally, nothing in this Agreement shall be deemed to grant to the Recipient a licence expressly or by implication under any patent, copyright or other intellectual property right.

The Recipient hereby acknowledges and confirms that all the existing and future intellectual property rights related to the Confidential Information are exclusive titles of the Discloser. For the sake of clarity based in good faith, the Recipient will not apply for or obtain any intellectual property protection in respect of the Confidential Information received. Likewise any modifications and improvements thereof by the Recipient shall be the sole property of the Discloser.

3.7 The Recipient shall promptly return or destroy all copies (in whatever form reproduced or stored), including all notes and derivatives of the Confidential Information disclosed under this Agreement, upon the earlier of (i) the completion or termination of the dealings contemplated in this Agreement; (ii) or the termination of this Agreement; (iii) or at the time the Discloser may request it to the Recipient.

3.8 Notwithstanding the foregoing, the Recipient may retain such of its documents as required to comply with mandatory law, provided that such Confidentiality Information or copies thereof shall be subject to an indefinite confidentiality obligation.

3.9 In the event that the Recipient is asked to communicate the Confidential Information to any judicial, administrative, regulatory authority or similar or obliged to reveal such information by mandatory law, it shall notify promptly the Discloser of the terms of such disclosure and will collaborate to the extent practicable with the Discloser in order to comply with the order and preserve the confidentiality of the Confidential Information.

3.10 The Recipient agrees that the Discloser will suffer irreparable damage if its Confidential Information is made public, released to a third party, or otherwise disclosed in breach of this Agreement and that the Discloser shall be entitled to obtain injunctive relief against a threatened breach or continuation of any such a breach and, in the event of such breach, an award of actual and exemplary damages from any court of competent jurisdiction.

3.11 The Recipient shall immediately notify upon becoming aware of any breach of confidence by anybody to whom it has disclosed the Confidential Information and give all necessary assistance in connection with any steps which the Discloser may wish to take prevent, stop or obtain compensation for such a breach or threatened breach.

3.12 The Confidential Information subject to this Agreement is made available "as such" and no warranties of any kind are granted or implied with respect to the quality of such information including but not limited to, its applicability for any purpose, non-infringement of third party rights, accuracy, completeness or correctness.

3.13 The Discloser is not under any obligation under this Agreement to disclose any Confidential Information it chooses not to disclose.

3.14 Nothing in this Agreement shall be construed to constitute an agency, partnership, joint venture, or other similar relationship between the Discloser and Recipient.

4. Miscellaneous

4.1 Duration and Termination

4.1.1 This Agreement shall remain in effect for a term of *[number of months or years]* term. Notwithstanding the foregoing, the Recipient's duty to hold in confidence Confidential Information that was disclosed during the term shall remain in effect indefinitely, save otherwise agreed.

4.1.2 If the Discloser and Recipient succeed in the call for proposal referred to in clause 2 and sign the corresponding Grant Agreement (GA) and Consortium Agreement (CA), or entered into partnership under any other kind of collaborative agreement (COA) or association agreement (AA), the non-disclosure provisions of the CA, COA

and AA shall *[supplement or supersede]* this Agreement. In the event that non-disclosure provisions are not provided for the said private agreements in equal terms as stated herein, this Agreement shall remain in force until the end of the collaboration undertaken or after *[months or years]* of its termination. vn

4.2 Applicable Law and Jurisdiction

“All disputes arising out of or in connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by **one** arbitrator appointed in accordance with the said Rules. The Emergency Arbitrator Provisions shall apply. The seat of Arbitration shall be Geneva, Switzerland, and the language of the arbitration will be English. The contract, including this clause, shall be governed by the law of [država].

4.3 Validity

If any provisions of this Agreement are invalid or unenforceable, the validity of the remaining provisions shall not be affected. The invalid or unenforceable provision shall be replaced by a valid and enforceable provision that will meet the purpose of the invalid or unenforceable provision as closely as possible.

4.4 Subsequent Agreements

Ancillary agreements, amendments or additions hereto shall be made in writing.

4.5 Communications

Any notices or communications required may be delivered by hand or e-mail, mailed by registered mail to the address of the Recipient/Discloser as indicated above. Any subsequent modification of addresses should be reasonably communicated in advance to the effect of this Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have caused this Non-Disclosure Agreement to be executed as of the date stated above.

FOR *[firma]*

[Zastopnik]

Done at *[Kraj in datum]*

ZAHTEVA ZA REGISTRACIJO ZNAMKE		
1. Naslov za obveščanje: T: F: šifra:	Potrdilo o prejemu prijave (izpolni urad) Datum vložitve prijave: Številka prijave: Z- Žig urada in podpis:	
2. Prijavitelj: (priimek, ime in naslov, za pravne osebe firma in sedež)		
3. Zastopnik: (ki je vpisan v register pri uradu) Registrska številka:		
4. Znak je: ☐ v črno-beli tehniki ☐ v barvi (navedite barvo oziroma kombinacijo barv): ☐ tridimenziionalen ☐ zvočen	5. Videz znaka:	
6. Transkripcija znaka: (če je mogoča)		
7. Objava in registracija znaka: ☐ prijavitelj želi, da urad objavi in registrira znamko v standardnih črkah, ki jih urad uporablja ☐ prijavitelj želi, da urad objavi in registrira znamko tako, kot je predstavljena v rubriki 5		
8. Vrsta znamke: ☐ kolektivna (označite, če je prijava za kolektivno znamko)		
9. Navedba razredov po nicejski klasifikaciji blaga in storitev:		Skupaj razredov:
10. Podatki o zahtevani prednostni pravici in podlagi zanjo:		
11. Izjava: ☐ izjava o skupnem predstavniku:		

12. Priloge:

- ☐ seznam blaga in/ali storitev; število izvodov ____
- ☐ prikaz znaka; število izvodov ____
- ☐ zvočni zapis znaka: CD avdio (CD-DA) ali MP3 datoteka
- ☐ potrdilo o plačilu prijavnne pristojbine
- ☐ pravilnik o kolektivni znamki
- ☐ pooblastilo zastopniku
- ☐ generalno pooblastilo zastopniku je deponirano pri uradu pod št.: _____
- ☐ opis tridimenziionalnega znaka
- ☐ prijava je bila predhodno posredovana po faksu
- ☐ _____

Priimek in ime ter podpis prijavitelja (zastopnika)

1. Naslov za dopisovanje: T: F: Vaš znak:	ZAHTEVA ZA PODALJŠANJE VELJAVNOSTI ZNAMKE
	Registrska številka znamke:
2. Podatki o znamki: Številke razredov po mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev: Skupaj razredov: Datum prijave: Datum priznanja Datum, do katerega velja znamka:	
3. Nosilec: Priimek in ime (pri fizičnih osebah): Firma (pri pravnih osebah): Naslov oz. sedež (vključno s pošto številko in državo):	
4. Zastopnik: Registrska številka:	
5. Želim izdajo (neobvezno): ☐ potrdila iz registra znamk	
6. Pristojbina: Znesek plačanih pristojbin: ☐ za deset let za tri razrede ☐ za vsak nadaljnji razred ☐ zamudna pristojbina ☐ za potrdilo ali izpis iz registra znamk Datum plačila:	

7. Priloge:

- ☐ pooblastilo zastopniku
- ☐ pooblastilo zastopniku je v spisu št.: _____
- ☐ generalno pooblastilo št. _____, deponirano dne _____
- ☐ generalno pooblastilo je v prilogi
- ☐ potrdilo o plačilu pristojbine za podaljšanje veljavnosti znamke
- ☐ potrdilo o plačilu pristojbine za izdajo izpisa oziroma potrdila iz registra
- ☐ _____

8. ☐ Poslano po telefaksu

Kraj in datum:

Priimek, ime in podpis nosilca pravice (zastopnika)

REPUBLIKA SLOVENIJA - MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO
URAD RS ZA INTELEKTUALNO LASTNINO

ZAHTEVA ZA MEDNARODNO REGISTRACIJO ZNAMKE

1. DRŽAVA POGODBENICA: Slovenija
2. VLOŽNIK
(podatki o nosilcu znamke, vpisane v register Urada): a) Ime: b) Naslov: c) Naslov za dopisovanje: d) Tel.: Faks:
3. UPRAVIČEN DO VLOŽITVE
a) Označite ustrezno: - Vložnik ima resno in dejansko podjetje v državi pogodbenici - Vložnik ima stalno prebivališče v državi pogodbenici - Vložnik je državljan države pogodbenice
4. ZASTOPNIK
Ime: Naslov: Tel.: Faks:
5. DOMAČA REGISTRACIJA
Številka domače registracije: Datum vložitve domače prijave:

6. PREDNOSTNA PRAVICA

- Vložnik uveljavlja prednostno pravico

Urad, pri katerem je bila vložena prijava: URAD RS ZA INTELEKTUALNO LASTNINO

Številka prijave:

Datum prijave:

V primeru, da se prednostna pravica zahteva le za del proizvodov in storitev, navedite, za katere proizvode in storitve se zahteva:

.....

.....

7. VIDEZ ZNAMKE

a) Videz znamke - tak, kot je v nacionalnem registru:

b) - Vložnik izjavlja, da je znak v besedi z običajnimi črkami

8. BARVE

- Zahtevana barva ali kombinacija barv (navedite v primeru, ko znamka ni črno-bela):

.....

9. RAZNO

- a) Transliteracija znamke, če je potrebno:.....
- b) Prevod znamke v francoščino, če je mogoč:.....
- c) Če je potrebno, s križcem označite ustrezno:
- Trodimenzionalna znamka
 - Kolektivna znamka

10. SEZNAM BLAGA IN STORITEV

[illegible]

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

11. DRŽAVE POGODBENICE

Označite s križcem države, v katerih se zahteva varstvo:

A = država, članica Aranžmaja

P = država, članica Protokola

A & P = država, članica Aranžmaja in Protokola

- **AG** Antigua in Barbuda (P)
- **AL** Albanija (A & P)
- **AM** Armenija (A & P)
- **AN** Nizozemski Antili (P)
- **AU** Avstralija (P)
- **AT** Avstrija (A & P)
- **AZ** Azerbejdžan (A)
- **BA** Bosna in Hercegovina (A)
- **BG** Bolgarija (A & P)
- **BX** Beneluks (A & P)
- **BY** Belorusija (A & P)
- **BT** Butan (A & P)
- **CH** Švica (A & P)
- **CN** Kitajska (A & P)
- **CU** Kuba (A & P)
- **CY** Ciper (A & P)
- **CZ** Češka repubika (A & P)
- **DE** Nemčija (A & P)
- **DK** Danska (P)

- **DZ** Alžirija (A)
- **EE** Estonija (P)
- **EG** Egipt (A)
- **EM** Evropska skupnost (P)
- **ES** Španija (A & P)
- **FI** Finska (P)
- **FR** Francija (A & P)
- **GB** Združeno kraljestvo (P)
- **GE** Gruzija (P)
- **GR** Grčija (P)
- **HR** Hrvaška (A & P)
- **IE** Irska (P)
- **IS** Islandija (P)
- **IR** Iran (A & P)
- **IT** Italija (A & P)
- **JP** Japonska (P)
- **KE** Kenija (A & P)
- **KG** Kirgizistan (A)
- **KP** Demokratična ljudska rep. Koreja (A & P)

- **KR** Rep. Koreja (P)
- **KZ** Kazahstan (A)
- **LI** Lihtenštajn (A & P)
- **LR** Liberija (A)
- **LS** Lestoto (A & P)
- **LT** Litva (P)
- **LV** Latvija (A & P)
- **HU** Madžarska (A & P)
- **MA** Maroko (A & P)
- **MC** Monako (A & P)
- **MD** Moldavija (A & P)
- **MK** Makedonija (A & P)
- **MN** Mongolija (A & P)
- **MZ** Mozambik (A & P)
- **NA** Namibija (A & P)
- **NO** Norveška (P)
- **PL** Poljska (A & P)
- **PT** Portugalska (A & P)

- **RO** Romunija (A & P)
- **RU** Ruska federacija (A & P)
- **SD** Sudan (A)
- **SE** Švedska (P)
- **SG** Singapur (P)
- **SK** Slovaška (A & P)
- **SL** Sierra Leone (A & P)
- **SM** San Marino (A)
- **SY** Arabska sirsko republika (A & P)
- **SZ** Svazi (A & P)
- **TJ** Tadžikistan (A)
- **TM** Turkmenistan (P)
- **TR** Turčija (P)
- **UA** Ukrajina (A & P)
- **US** Združene države Amerike (P)
- **UZ** Uzbekistan (A)
- **VN** Vietnam (A)
- **YU** Srbija in Črna gora (A & P)
- **ZM** Zambija (P)

12. PODPIS VLOŽNIKA ALI ZASTOPNIKA

OP: Označitev varstva v GB, IE ali SG pomeni hkrati izjavo vložnika, da bo znamko uporabljal.

Podpis:

Datum:

OP: Označitev varstva ZDA – obvezno je potrebno predložiti obrazec MM18 – izjava o namenu uporabe znamke.

OP: Označitev varstva v Evropski skupnosti (EM) – obvezno označiti jezik, v katerem želite, da teče postopek registracije na uradu Evropske skupnosti.

- francoščina

- nemščina

- angleščina

- španščina

- italijanščina

13. POTRDITEV PRAVILNOSTI PODATKOV

IZPOLNI URAD

PRISTOJBINE

a) NALOG ZA BREMENITEV TEKOČEGA RAČUNA PRI WIPO

- V primeru bremenitve tekočega računa pri WIPO navedite:

Imetnik računa:

Številka računa:

Ime osebe, ki je odobrila nalog:

b) ZNESEK PRISTOJBIN; NAČIN PLAČILA

b1) Prijavna pristojbina (potrdilo o plačilu 10.000,00 SIT na račun št. 01100-1000307004)

b2) Mednarodne pristojbine:

Temeljna taksa (653 CHF za črno-beli znak; 903 CHF za barvni znak)

Dodatne in dopolnilne pristojbine:

Število držav X (*) 73 CHF =

Število razredov

nad tremi razredi..... X 73 CHF =

SKUPNI ZNESEK:

* opomba: Za nekatere države članice Protokola veljajo posebne dodatne in dopolnilne pristojbine, ki so objavljene na spletni strani <http://www.OMPI.int>.

Plačilo prejel in potrdil WIPO

Številka potrdila WIPO:

-

Nakazano na bančni račun

Sklic na št.čeka

Dan/mesec/leto

WIPO N^o CH35 0425 1048 7080 8100 0

Credit Suisse, CH-1211 Geneve 70

-

Swift: CRESCH ZZ12A