

UNIVERZA V LJUBLJANI
EKONOMSKA FAKULTETA

MAGISTRSKO DELO

**EKONOMSKE POSLEDICE KRŠITEV NEKATERIH PRAVIC
INTELEKTUALNE LASTNINE TER NAČINI REŠEVANJA SPOROV S TEGA
PODROČJA**

Ljubljana, junij 2008

Maja Stankić Rupnik

KAZALO

Uvod	1
Problematika in namen magistrskega dela	1
Cilj magistrskega dela	2
Metode dela	3
Struktura magistrskega dela	3
1 Intelektualna lastnina	4
1.1 Opredelitev	4
1.2 Pravo intelektualne lastnine	5
1.2.1 Mednarodne konvencije in sporazumi	6
1.2.1.1 Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine	6
1.2.1.2 Madridski aranžma o mednarodnem registriranju znamk	7
1.2.1.3 Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine	7
1.3 Organizacije	8
2 Ekonomski vidik intelektualne lastnine	9
2.1 Splošno	9
2.2 Gospodarski pomen pravic industrijske lastnine	9
2.2.1 Pravice industrijske lastnine kot kapital podjetja	11
2.2.2 Tržni vpliv pravic industrijske lastnine	12
2.2.3 Pravice industrijske lastnine in prost pretok blaga	13
2.2.4 Poslovni identifikatorji	14
2.3 Razpolaganje s pravicami industrijske lastnine	14
2.3.1 Licence	15
3 Znamke	18
3.1 Opredelitev	18
3.1.1 Individualna in kolektivna znamka	18
3.1.2 Znana znamka	19
3.1.3 Korporacijska in linijska znamka	20
3.2 Funkcije znamk	21
3.3 Razvoj, upravljanje in vrednotenje blagovne znamke	22
3.4 Postopek registracije	23
3.5 Pravice iz znamke	25
3.6 Znamka in druge pravice	26
3.6.1 Patent, model	26
3.6.2 Geografska označba	27
3.7 Varstvo pred dejanji nelojalne konkurence	27
4 Spletne domene	27
4.1 Opredelitev in struktura domene	27
4.2 Upravljanje in dodeljevanje domen	28

4.2.1 Postopek registracije	28
4.3 Domena in pravice tretjih	29
4.3.1 Konflikt med domeno in znamko	29
4.3.2 Firma.....	30
4.3.3 Druge pravice	30
4.4 Uporaba domene kot dejanje nelojalne konkurence.....	30
5 Gospodarski spori s področja intelektualne lastnine	31
5.1 Opredelitev	31
5.1.1 Spori glede kršitev pravic industrijske lastnine	31
5.2 Ekonomske posledice kršitev	32
5.3 Varstvo pravic industrijske lastnine	34
5.4 Načini reševanja sporov	36
5.4.1 Mirno reševanje sporov	37
5.4.1.1 Posredovalni postopek pred Stalno arbitražo pri GZS.....	38
5.4.1.2 Sodnemu postopku pridružen postopek mediacije	39
5.4.2 Arbitražno reševanje sporov	40
5.4.3 Sodno reševanje sporov	43
5.5 Primerjava med načini reševanja sporov	45
5.6 Reševanje sporov v okviru Svetovne organizacije za intelektualno lastnino	47
6 Primeri konkretnih gospodarskih sporov	48
6.1 Judikati Vrhovnega sodišča Republike	48
6.1.1 Sodba I Up 481/2000 – sloveča znamka	49
6.1.2 Sodba I Up 376/2002 – prednostna pravica za enak, ne pa podoben znak	49
6.1.3 Sodba I Up 695/2000 – zavrnitev varstva	49
6.1.4 Sodba III Ips 119/2003 – izpodbijanje pravice do znamke	50
6.1.5 Sodba III Ips 31/2000 – razveljavitev znamke.....	51
6.1.6 Sodba III Ips 14/2001 – tožba za ugotovitev ničnosti znamke	51
6.1.7 Sodba III Ips 43/2003 – ničnost znamke.....	51
6.1.8 Sodba III Ips 121/98 – kršitev blagovne znamke.....	51
7 Domenski spori	52
7.1 Opredelitev	52
7.2 Načini reševanja domenskih sporov	52
7.2.1 Sodno reševanje sporov	53
7.2.2 Alternativni načini reševanja sporov	53
7.3 Primerjava med načini reševanja domenskih sporov	55
7.4 Reševanje sporov v okviru Svetovne organizacije za intelektualno lastnino.....	56
7.5 Reševanje sporov v okviru ARNES-a	56
8 Primeri konkretnih domenskih sporov	57
8.1 Primeri Arbitražnega in mediacijskega centra WIPO	58
8.1.1 Odločba D2000-1156 – »bmw.org«	58

8.1.2 Odločba D2001-0060 – »ggoogle.com«.....	59
8.1.3 Odločba D2006-1349 – »bayer-schering.com«.....	59
8.1.4 Odločba D2007-0032 – »adidas.mobi«.....	60
8.2 Primeri Razsodišča za ARDS za vrhnjo domeno »si«.....	60
8.2.1 Odločitev ARDS 2007/16 – »njadi.si«, »nadj.si«, »anjdi.si«, »najd.si«.....	61
8.2.2 Odločitev ARDS 2007/15 – »hobyles.si«.....	62
8.2.3 Odločitev ARDS 2006/9 – »google.si«.....	62
8.2.4 Odločitev ARDS 2006/7 – »volvo.si«.....	63
Sklep.....	64
Literatura in viri	67

SEZNAM OKRAJŠAV

ADR – alternative dispute resolution (alternativno reševanje sporov)
ARDS – alternativno reševanje domenskih sporov
BIL – Bilten za industrijsko lastnino
BIRPI – Združeni mednarodni uradi za varstvo intelektualne lastnine
BSA – Business Software Alliance
KZ-UPB1 – Kazenski zakonik
KZ-1 – Kazenski zakonik
LP – Lizbonska pogodba
ODR – online dispute resolution (reševanje sporov s pomočjo interneta in telekomunikacij)
OHIM – Urad za harmonizacijo na notranjem trgu EU
OZ-UPB1 – Obligacijski zakonik
PK – Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine
TRIPS – Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine
UDRP – uniform dispute resolution policy (enotna pravila za reševanje domenskih sporov)
UNCITRAL – Komisija Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo
WIPO – Svetovna organizacija za intelektualno lastnino
WTO – Svetovna trgovinska organizacija
ZArbit – Zakon o arbitraži
ZASP-UPB3 – Zakon o avtorski in sorodnih pravicah
ZD – Zakon o dedovanju
ZGD-1 – Zakon o gospodarskih družbah
ZICPES – Zakon o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti
ZIL, ZIL-1-UPB3 – Zakon o industrijski lastnini
ZIZ-UPB4 – Zakon o izvršbi in zavarovanju
ZKme-1 – Zakon o kmetijstvu
ZMZPP – Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku
ZPP-UPB3 – Zakon o pravnem postopku
ZS-UPB4 – Zakon o sodiščih
ZUS-1 – Zakon o upravnem sporu
ZVK – Zakon o varstvu konkurence

UVOD

Problematika in namen magistrskega dela

Pravice intelektualne lastnine, oziroma kategorije, ki so z njimi zavarovane, npr. izumi, varovani s patenti ali znaki razlikovanja, varovani z znamkami, imajo za podjetja velik ekonomski pomen. Z njimi si lahko podjetja zagotovijo pomembno konkurenčno prednost, jih uporabijo kot poslovne identifikatorje, so pa tudi del kapitala, s katerim podjetje razpolaga.

Čeprav je zaradi pomena pravic intelektualne lastnine z univerzalnimi in nacionalnimi normami zagotovljeno njihovo pravno varstvo, ter so predpisane oblike njihovega gospodarskega izkoriščanja, se v praksi pogosto pojavljajo kršitve teh pravic in spori v zvezi z njimi. Za tržne udeležence je sicer pomembno védenje, kakšen je obseg pravic, ki jih imajo kot nosilci posameznih pravic intelektualne lastnine, prav tako (ali še bolj) pa je pomembno zavedanje o tem, da lahko določeno ravnanje poseže v pravice tretjih. Tako lahko npr. spletna domena ali uporaba neregistriranega znaka krši tujo znamko ali pa je npr. videz izdelka preveč podoben videzu tujega izdelka, ki je varovan z modelom. Takšen poseg neizbežno vodi v konflikt dveh pravic, kar terja učinkovito in hitro rešitev, saj imajo kršitve pravic intelektualne lastnine za podjetja tudi ekonomske posledice. Te niso zgolj v stroških, potrebnih za odpravo kršitev, pač pa tudi izguba ugleda znamke, izguba tržnega deleža in podobno.

Razvoj blagovne ali storitvene znamke, s čimer gospodarska družba lahko izboljša konkurenčne prednosti, je proces, ki terja čas in vlaganja. Z registracijo blagovnih in storitvenih znamk podjetja dosežejo učinkovito diferenciacijo izdelkov ali storitev od konkurenčne ponudbe. Poleg tega je pomembno, da se podjetja razlikujejo od drugih podjetij na trgu, zato ne smejo zanemariti oblikovanja razlikovalnih simbolov. Osnovni razlikovalni znak je ime, s katerim podjetje posluje, torej firma, ki je tudi ena izmed od pravic intelektualne lastnine. V kolikor je firma varovana tudi kot znamka, govorimo o homonimni znamki, primer je Coca-Cola.

Pomemben dejavnik tržne identitete podjetij so tudi spletne domene. Te niso le naslov v svetovnem spletu, pač pa so postale način promoviranja samega podjetja, njegovih proizvodov ali storitev, ter aktivnosti. Lahko so npr. znamke ali geografske označbe, lahko so avtorski naslov ali so enake firmi. Primer prvih je »Cockta.si«, drugih »macekMuri.si«, tretjih pa »Petrol.si«. V kolikor imetnik spletne domene ni tudi nosilec pravic intelektualne lastnine, ali firme, uporaba takšne domene pomeni poseg v pravice tretjih in posledično vodi v spor.

Ker so za doseg lastnih, inovativnih tehnoloških rešitev potrebna velika vlaganja v raziskave in razvoj, kljub kakovostni kontroli stroškov raziskovalno-razvojnega oddelka pa ni vedno mogoče z gotovostjo pričakovati stroškovno sprejemljivih in učinkovitih rešitev, se lahko

podjetje odloči za pridobitev licence, namesto da vlaga v lastne raziskave in razvoj (Pretnar, 2002, str. 136). Pridobitelj licence lahko v celoti ali delno izkorišča patentiran izum, tehnično znanje in izkušnje, znamke, vzorce ali modele, kljub skrbno dogovorjenim pogojem, pa v praksi prihaja do kršitev obveznosti, izhajajočih iz licenčnih pogodb.

Še skrajnejši je primer, ko podjetje, s ciljem visokih, kratkoročnih dobičkov, na trg plasira ponaredke (npr. športni copati »ALI STAR«) ali nastopa z zavajajočimi znamkami (npr. »Pivo Kozorog«). To ne le povzroča gospodarsko škodo nosilcem originalnih znamk, pač pa povzroča tudi zmedo na trgu.

Orisane možne oblike gospodarskih sporov s področja intelektualne lastnine pa imajo lahko tudi mednarodne elemente. Gospodarski subjekti namreč vstopajo v pravna razmerja, ne glede na obstoj državnih mej. V takšnih primerih bo za sojenje načeloma pristojno sodišče z območja sedeža tožene stranke (kršitelja), ki bo za odločanje o sporu uporabilo lastno pravo, to pa lahko pomeni dodatno oviro k hitri in učinkoviti rešitvi spora.

Ker so sodni postopki navadno dolgotrajni in sorazmerno dragi, celoten postopek pa se še oteži v primeru izvršitve tujih sodnih odločb ali z izvršilnim postopkom v tujini, se uporablja arbitražno reševanje sporov, ter alternativni načini reševanja, npr. mediacija. Kljub njihovim prednostim (glede na sodne postopke), pa tudi ti niso vedno najprimernejša pot do rešitve spora. Odpravo določenih kršitev pravic intelektualne lastnine je namreč mogoče učinkoviteje doseči po sodni poti. Tako je npr. arbitražno reševanje bolj primerno za spor, izhajajoč iz licenčne pogodbe, kjer stranki želita tudi v bodoče ohraniti dobro poslovno sodelovanje, sodno reševanje pa je primernejše v primerih kršitev pravic do znamke.

Namen magistrskega dela je preučitev teoretičnih podlag in kritična analiza različnih oblik reševanja gospodarskih sporov s področja intelektualne lastnine, pri čemer sem se osredotočila predvsem na spore glede znamk, posebej pa sem obravnavala tudi domenske spore. Ob tem sem preverjala naslednje hipoteze:

1. obstoja učinkovit sistem varstva pravic industrijske lastnine;
2. nosilci pravic industrijske lastnine lahko v primeru kršitev učinkovito zavarujejo svoje interese;
3. za različne vrste sporov iz pravic industrijske lastnine so primerni različni postopki reševanja.

Cilj magistrskega dela

Cilj magistrskega dela je analizirati pomen varstva intelektualne lastnine, opredeliti različne pojavne oblike sporov s področja pravic industrijske lastnine, predvsem znamk in v tej povezavi domenskih sporov, ter s proučevanjem načinov njihovega reševanja oblikovati

ugotovitve, kako v primeru sporov učinkovito ukrepati in s tem zaščititi interese podjetja v primeru kršitev pravic industrijske lastnine.

Metode dela

Izhodišče pri izdelavi magistrskega dela je bilo preučevanje teoretičnih podlag intelektualne lastnine in spoznanj o pojavnosti gospodarskih sporov glede pravic industrijske lastnine in njihovih posledic. Na tej podlagi sem skušala s pomočjo deduktivne metode opredeliti ključne elemente teh pravic ter spletnih domen.

Za analizo posameznih gospodarskih sporov s področja pravic industrijske lastnine ter analizo domenskih sporov sem uporabila metodo primerov in oblikovala temeljne sklepe o možnostih reševanja takšnih sporov in učinkovitosti postopkov.

Končno sem povezala splošne ugotovitve, izhajajoče iz preučevanja teoretičnih podlag, z ugotovitvami iz analize posameznih primerov iz prakse.

Struktura magistrskega dela

V prvem poglavju je opredeljen pojem intelektualne lastnine, ter v grobem orisan sistem njenega pravnega varstva, pri čemer so izpostavljene ključne mednarodne konvencije, sporazumi ter organizacije.

V drugem poglavju je obravnavan ekonomski vidik intelektualne lastnine, pri čemer je poudarek na različnih gospodarskih vidikih pravic industrijske lastnine, in sicer od potrebnih vlaganj v raziskave in razvoj, preko kapitala, ki ga pravice industrijske lastnine predstavljajo podjetju, njihovega tržnega vpliva, do vpliva na prost pretok blaga in storitev, ter njihovega prenosa med gospodarskimi subjekti.

Tretje poglavje je namenjeno poglobljeni obravnavi blagovnih znamk. Najprej je opredeljen pojem blagovne znamke in njene različne klasifikacije ter funkcije, sledi oris procesa razvoja blagovnih znamk in njihove registracije, končno pa so obravnavane pravice iz znamke in njena primerjava z drugimi pravicami industrijske lastnine.

V četrtem poglavju je beseda o spletnih domenah. Po opredelitvi domen, njihove strukture in upravljanja z njimi, se poglavje osredotoči na vpliv domene na pravice tretjih, ter njihove možne konflikte.

Peto poglavje obravnava gospodarske spore s področja intelektualne lastnine, in sicer z različnih vidikov. Najprej so spori splošno opredeljeni, sledi pregled različnih pojavnih oblik sporov, ki imajo podlago v kršitvah pravic industrijske lastnine, njihove ekonomske posledice

in predviden sistem sankcij. Različni načini reševanja sporov so v nadaljevanju poglavja podrobneje predstavljeni, prav tako njihova medsebojna primerjava.

V šestem poglavju analiziram primere konkretnih gospodarskih sporov, ki so jih reševala sodišča, in sicer primere sporov glede veljavnosti pravic in sporov glede kršitev pravic.

Sedmo poglavje obravnava domenske spore, in sicer jih najprej opredeli, oriše možne načine njihovega reševanja in poda primerjavo med različnimi načini reševanja domenskih sporov.

Osmo poglavje vsebuje konkretne primere domenskih sporov, ki se nanašajo na različne vrhnje domene, reševala pa sta jih domače razsodišče ter arbitražni in mediacijski center WIPO.

V sklepu so strnjena dognanja posameznih predhodnih poglavij in podani zaključki glede postavljenih osnovnih hipotez.

1 INTELEKTUALNA LASTNINA

1.1 Opredelitev

Po 2. členu Konvencije o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino pojem intelektualne lastnine zajema pravice, ki se nanašajo na književna, umetniška in znanstvena dela, na interpretacije umetnikov, fonograme in radijske oddaje, na izume na vseh področjih človeške aktivnosti, na znanstvena odkritja, na industrijske vzorce in modele, na tovarniške, trgovske in storitvene znamke ter na trgovska imena in trgovske naslove, na varstvo pred nelojalno konkurenco, ter na vse druge pravice v zvezi z intelektualno aktivnostjo na področju industrije, znanosti, književnosti in umetnosti (Ur. list RS-MP 9/1992, 3/2001). Ta, obširna definicija zajema vse pojavne oblike intelektualne lastnine, sicer pa intelektualno lastnino tradicionalno razvrščamo na avtorske pravice, ter pravice industrijske lastnine.

Avtorska dela so individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti ali umetnosti, ki so na kakršenkoli način izražene (5. čl. Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, Ur. list RS 16/2007). Da je neko delo izraženo, ni potrebno, da je utelešeno na materialnem nosilcu, pač pa mora biti zaznavno za človeške čute (Trampuž, 2000, str. 82-86). Avtorska pravica tako pripada avtorjem govornih, pisanih, glasbenih in gledaliških del, koreografskih in pantomimskih del, fotografskih, avdiovizualnih ter likovnih del, arhitekturnih del, del uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja, kartografskih del, ter predstavitev znanstvene, izobraževalne ali tehnične narave. Avtorski sorodne in z njo tesno povezane pravice pa so pravice izvajalcev avtorskih del, pravice proizvajalcev fonogramov, filmskih

producentov, RTV organizacij, založnikov in izdelovalcev podatkovnih baz ter računalniških programov.

Industrijska lastnina obsega dvoje področij, in sicer tehnične inovacije ter znake razlikovanja. V to kategorijo sodijo torej stvaritve, ki so plod ustvarjalne dejavnosti, ter prispevajo k tehničnemu napredku ali opravljajo funkcijo razlikovanja na trgu (Bohinc & Mežnar, 1996, str. 177): patenti, modeli, znamke ter geografske označbe.

Avtorske pravice, avtorski sorodne pravice in pravice industrijske lastnine zagotavljajo nosilcem moralne in materialne pravice, a se med seboj bistveno razlikujejo glede na način pridobitve. Avtorska pravica pripada avtorju po naravi stvari in nastane avtomatično, brez formalnosti, pravice industrijske lastnine pa je po ustvaritvi šele treba pridobiti v predpisanem postopku priznanja (Trampuž, 2000, str. 125-126).

Ne glede na vrsto pravice, imajo nosilci intelektualne lastnine izključno pravico biti navedeni kot avtorji oziroma biti označeni v vseh listinah, ki se nanašajo na patente, modele in znamke, le oni lahko razpolagajo s pravicami, katerih nosilci so, in kar je najpomembnejše, imajo izključno pravico njihovega gospodarskega izkoriščanja, kar pomeni tudi pravico izključevanja tretjih od uporabe zavarovane stvaritve oziroma predmeta varstva.

Kljub enakim ključnim značilnostim vseh pravic intelektualne lastnine, ter njihovemu, nedvomno, velikemu ekonomskemu pomenu, je v nadaljevanju poudarek na znamkah, ki so ena od pravic industrijske lastnine.

1.2 Pravo intelektualne lastnine

Pravo intelektualne lastnine obsega avtorsko pravo ter pravo industrijske lastnine in je urejeno s konvencijskim in domačim pravom. Domači predpisi so usklajeni z mednarodnimi konvencijami, pogodbami in sporazumi, katerih podpisnica je naša država, npr. s Pariško konvencijo za varstvo industrijske lastnine, s Pogodbo o pravu znamk ali s Sporazumom o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine.

Najpomembnejši domač predpis avtorskega prava je Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. list RS 16/2007 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZASP-UPB3), ki ureja materialno pravni vidik avtorskih pravic. Podobno Zakon o industrijski lastnini (Ur. list RS 51/2006 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZIL-1-UPB3) ureja pravice industrijske lastnine ter postopek njihove registracije. Poleg navedenih se na intelektualno lastnino nanašajo še Zakon o izumih iz delovnega razmerja (Ur. list RS 15/2007), Zakon o pogojih za opravljanje reproduktivne video in avdio dejavnosti (Ur. list RS 42/1994), Zakon o varstvu topografije polprevodniških vezij (Ur. list RS 81/2006), vrsta izvedbenih predpisov, nenazadnje pa tudi Obligacijski zakonik (Ur. list RS 97/2007 – uradno prečiščeno besedilo, v

nadaljevanju OZ-UPB1), ki med drugim ureja licenčno pogodbo, Zakon o gospodarskih družbah (Ur. list RS 42/2006, v nadaljevanju ZGD-1), ki, med drugim, ureja firmo, ter drugi civilno pravni predpisi.

Primeri mednarodnih pravnih virov avtorskega prava so Bernska konvencija o varstvu književnih in umetniških del z dne 9. septembra 1886, ki je najstarejša konvencija na področju avtorske pravice, Svetovna konvencija o avtorski pravici ter Pogodba WIPO o avtorski pravici, Pariška konvencija, Pogodba o pravu znamk in Pogodba o patentnem pravu pa so primeri mednarodnih pravnih virov s področja industrijske lastnine.

1.2.1 Mednarodne konvencije in sporazumi

Namen mednarodnih konvencij, pogodb in sporazumov je zagotoviti učinkovito varstvo intelektualne lastnine, poenostaviti postopke v zvezi z zagotavljanjem varstva pravic industrijske lastnine, kadar se to zahteva v več državah, preprečiti, da ukrepi in postopki za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine ne bi postali ovire v zakoniti trgovini in uveljaviti mednarodne klasifikacije proizvodov in storitev zaradi registracije posameznih pravic industrijske lastnine.

Omemba vseh mednarodnih pravnih virov bi, zaradi velikega števila konvencij in mednarodnih sporazumov, preseгла okvir tega dela, zato je v nadaljevanju obravnavanih le nekaj pomembnejših s področja prava industrijske lastnine.

Nekatere konvencije torej omogočajo podpisnicam, da z eno registracijo dosežejo pravno varstvo pravic industrijske lastnine v vseh državah unije, npr. Madridski aranžma o mednarodnem registriranju znamk, Evropska patentna konvencija, Ženevski akt Haaškega sporazuma o mednarodni registraciji modelov, nekatere konvencije so namenjene le klasifikaciji, med te sodijo npr. Locarnski aranžma o ustanovitvi mednarodne klasifikacije za industrijske vzorce in modele, Nicejski aranžma o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk, Strasbourški sporazum o mednarodni klasifikaciji patentov, spet tretje se splošno nanašajo na področje intelektualne lastnine, npr. Konvencija o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino.

1.2.1.1 Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine

K Pariški konvenciji za varstvo industrijske lastnine z dne 20. marca 1883, večkrat revidirani in dopoljeni (Ur. list RS 24/1992, RS-MP 9/1992, 3/2007), je Republika Slovenija pristopila dne 25. junija 1991. Konvencijo so podpisale že mnoge države, med njimi vse industrijsko razvite države in države v razvoju, ki skupaj sestavljajo Pariško unijo. S podpisom so se države zavezale, da z njihovo nacionalno zakonodajo ne bodo zmanjšane pravice, posebej določene s Pariško konvencijo.

Po Pariški konvenciji so predmet varstva industrijske lastnine patenti, uporabni modeli, industrijski vzorci in modeli, tovarniške ali trgovske znamke, storitvene znamke, trgovsko ime in trgovske označbe ali ime izvora, ter zatiranje nelojalne konkurence (2. točka 1. člena).

Konvencija uveljavlja nekaj pomembnih načel. V skladu z načelom nacionalne obravnave mora vsaka država unije pripadnikom drugih držav unije zagotoviti enako varstvo kot lastnim državljanom (2. člen). Po načelu asimilacije so z državljani držav članic Pariške unije izenačeni pripadniki držav, ki sicer niso članice unije, če imajo domicil ali resno in učinkovito podjetje v državi članici unije (3. člen). Načelo prednostne pravice prijavitelju omogoča, da lahko, na osnovi prve prijave v eni izmed držav članic unije, v določenem časovnem obdobju zaprosi za varstvo v vsaki drugi državi podpisnici (4. člen).

Poleg materialnopравnih in skupnih določil, konvencija vsebuje tudi organizacijska in upravna določila. Po 12. členu Pariške konvencije so vse države unije zavezane ustanoviti posebno upravo za industrijsko lastnino in centralo za obveščanje javnosti. Pri nas je to Urad RS za varstvo intelektualne lastnine.

1.2.1.2 Madridski aranžma o mednarodnem registriranju znamk

Madridski aranžma o mednarodnem registriranju znamk z dne 14. aprila 1891, je bil večkrat revidiran (Ur. list RS 24/1992, RS-MP 9/1992, 3/2007), med njegovimi podpisnicami pa je tudi Republika Slovenija. Države podpisnice tvorijo unijo za mednarodno registriranje znamk.

Rezident države pogodbenice si z registracijo znamke pri Mednarodnem uradu za intelektualno lastnino zagotovi njeno varstvo v vseh državah podpisnicah Madridskega aranžmaja. Pogoj je, da je znamka pred tem že registrirana v državi izvora, prijavitelj je tudi dolžan navesti proizvode ali storitve, za katere zahteva varstvo znamke (1., 2. člen).

Posamezna znamka se registrira za dobo 20 let, z možnostjo obnovitve (6. člen), imetnik pravice do mednarodne registrirane znamke pa se lahko varstvu v eni ali v več državah unije tudi odpove.

1.2.1.3 Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine

Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (v nadaljevanju TRIPS) je sestavni del Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (v nadaljevanju WTO). Sprejet je bil leta 1994, Republika Slovenija pa je k sporazumu pristopila 30. julija 1995 (Ur. list RS-MP 10/1995, RS 36/1995).

TRIPS je prvi mednarodni sporazum, ki celovito ureja pravno varstvo pravic intelektualne lastnine (vsebuje določbe o avtorski ter sorodnih pravicah, o pravicah industrijske lastnine, o

topografijah integriranih vezij, ter določbe glede varstva neobjavljenih informacij in nadzora nad protikonkurenčno prakso pri pogodbenih licencah), njegov cilj pa je zagotoviti visoko raven dejanskega varstva.

Poleg načela minimalnih pravic (1. odstavek 1. člena), ki članice zavezuje k izvajanju varstva pravic intelektualne lastnine vsaj v obsegu, ki ga določa sporazum in načela nacionalne obravnave¹ (3. člen), TRIPS uveljavlja še načelo največjih ugodnosti. Po tem načelu mora država, ki je naklonila določene prednosti, ugodnosti, privilegije ali imunitete eni državi, le-te nakloniti tudi vsem drugim članicam WTO (4. člen).

V drugem delu TRIPS-a so določeni minimalni standardi varstva za vsako od pravic intelektualne lastnine (9.-40. člen), v tretjem delu pa sledijo določbe glede uveljavljanja pravic intelektualne lastnine (41.-61. člen), in sicer tako glede postopkov, kot ukrepov. Sledijo še določbe glede pridobitve in ohranjanja pravic intelektualne lastnine (62.-64. člen), ter končne določbe (65.-73. člen).

1.3 Organizacije

Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine in Bernska konvencija o varstvu književnih in umetniških del sta bili prvi sprejeti konvenciji s področja intelektualne lastnine, kot odziv na vse večje potrebe po mednarodnem varstvu intelektualne lastnine, zlasti zaradi odsotnosti ustreznega varstva intelektualnih stvaritev na mednarodnih razstavah, ter zaradi vedno večjega razvoja mednarodne trgovine. Na njuni osnovi sta bili formirani uniji, za kateri administrativna opravila sta bila zadolžena mednarodna urada, ki sta bila kasneje združena v Združene mednarodne urade za varstvo intelektualne lastnine - BIRPI. Sčasoma je število konvencij in unij naraščalo, prav tako obseg aktivnosti v zvezi z varstvom intelektualne lastnine. Da te nemoteno potekajo, danes skrbijo mnoge organizacije, od lokalnih, do Svetovne organizacije za intelektualno lastnino, ki je naslednica BIRPI (Pretnar, 2002, str. 86, 87). V nadaljevanju bodo nekatere strnjeno obravnavane.

Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (v nadaljevanju WIPO) je bila ustanovljena 14. julija 1967, s Konvencijo o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (Ur. list RS 24/1992, RS-MP 9/1992, 3/2001, 3/2007). Šteje 184 članic in je ena od specializiranih agencij Združenih narodov, s sedežem v Ženevi. Namen organizacije je pospeševanje varstva intelektualne lastnine v svetu ter zagotavljanje administrativnega sodelovanja med unijami (3. člen). Od leta 1996 organizacija tesno sodeluje s Svetovno trgovinsko organizacijo.

Na državni ravni je za opravljanje nalog s področja intelektualne lastnine zadolžen Urad RS za intelektualno lastnino. Urad med drugim sprejema prijave, s katerimi se zahteva pridobitev

¹ vsebinsko je načelo enako kot pri Pariški konvenciji za varstvo industrijske lastnine

pravic industrijske lastnine, samostojno vodi postopke v zvezi s tem, vodi registre pravic industrijske lastnine² ter opravlja informacijske storitve (5. člen ZIL-1-UPB3). V okviru zadnjih izdaja tudi svoje uradno glasilo – Bilten za industrijsko lastnino (BIL)³, v katerem objavlja podatke o prijavah in pravicah industrijske lastnine, k čemur ga zavezuje tudi določba PK.

Prijavitelj lahko zaprosi za registracijo pravic industrijske lastnine z učinkom na območju celotne Evropske unije in ne le na območju posamezne države. Blagovne znamke in modeli Skupnosti namreč omogočajo zaščito v vseh državah Evropske unije, pravni učinek teh pravic industrijske lastnine pa je enak, kot če bi prijavitelj pridobil nacionalne registracije v vseh državah Evropske unije. Podeljevanje oziroma registracija blagovnih znamk in modelov Skupnosti je naloga Urada za harmonizacijo na notranjem trgu Evropske unije (OHIM), ki je ena od agencij Evropske skupnosti, ustanovljena leta 1994.

2 EKONOMSKI VIDIK INTELEKTUALNE LASTNINE

2.1 Splošno

Nova odkritja, ustvarjalne ter inovativne rešitve prispevajo k večjemu naboru različnih proizvodov, storitev in del s področja znanosti, književnosti in umetnosti, obenem pa kreativni in inovativni procesi terjajo investiranje sredstev, časa ter napora.

Pravice intelektualne lastnine, s katerimi so zavarovane posamezne dobrine (avtorsko delo, izum, model...), dajejo njihovim nosilcem priložnost povrnitve investicij, ali celo realizacije dobičkov. Zaradi pravnega statusa, ki ga imajo pravice intelektualne lastnine, so se skozi čas uveljavile kot sredstvo za vzpodbujanje inovativnosti in konkurence, kar posebno velja za pravice industrijske lastnine.

2.2 Gospodarski pomen pravic industrijske lastnine

Bistven element sodobne konkurence je diferenciacija. Da lahko podjetje na trgu ponudi blago, ki se pomembno razlikuje od konkurentovega, mora nenehno vlagati v raziskave in razvoj, ter dognanja sproti prelivati v nove izdelke. Ker se nove lastnosti izdelkov nemalokrat razkrijejo že z izdelkom samim, je podjetju, ki je na trgu predstavilo inovacijo, potrebno zagotoviti možnost povračila stroškov, ki jih je imelo z razvojem izdelka, in sicer z monopolnim položajem, ki mu ga omogoča patentno varstvo. To je namreč edini način, kako dobiti povrnjene stroške za raziskave in razvoj (Pretnar, 2002, str. 121).

² register patentov, dodatnih varstvenih certifikatov, modelov, znamk in geografskih označb, registre prijav za navedene pravice (105. člen ZIL-1-UPB3)

³ od leta 2006 je glasilo dostopno tudi v elektronski obliki na spletni strani Urada

Enako pomembna kot vlaganja v raziskave in razvoj, katerega cilj so nove tehnološke rešitve, so vlaganja v razvoj blagovnih znamk, saj lahko podjetje tudi tako doseže pomembno diferenciacijo svojega blaga⁴, z ustreznim varstvom znamke pa konkurentom prepreči njeno imitiranje in s tem stroškovno prednost.

Pravice industrijske lastnine so torej vir inovacijske oziroma ekonomske spodbude, saj njihovim nosilcem zagotavljajo (sicer časovno in ozemeljsko omejeno) izključno pravico do gospodarskega izkoriščanja⁵ zavarovane dobrine. Vendar možnost izključevanja tretjih od uporabe dobrine nosilec dobi šele s priznanjem pravice in njeno registracijo.

Javni registri pravic industrijske lastnine pa niso zgolj zbirke priznanih pravic, pač pa so obenem tudi vir informacij. Iz njih je mogoče dobiti veliko gospodarsko koristnih informacij, povezanih s konkurenti, prav tako so ti vir novih tehničnih informacij, ter podatkov o stanju in razvojnih smereh znanja na nekem tehničnem področju. Podatki odražajo aktivnosti posameznih subjektov na trgu, povedo, kaj konkurenti na trgu proizvajajo oziroma prodajajo, na katerih trgih so že prisotni, katere trge šele osvajajo in na katere trge se usmerjajo. Informacije kažejo tudi na možne nove konkurente, ki se lahko pojavijo na določenem trgu ali na področju določenega proizvoda (Puharič, 2003, str. 69). Podjetja se torej lahko iz javnih registrov seznanijo z izumi konkurentov in na podlagi tega usmerjajo svoje lastne raziskave in razvoj⁶ (Pretnar, 2002, str. 132).

Da pomen pravic industrijske lastnine ni zanemarljiv, izhaja tudi iz podatkov o številu podeljenih pravic. V Tabeli 1 so prikazani podatki za Slovenijo, za obdobje 2002-2006.

Iz tabele izhaja, da med vsemi podeljenimi pravicami v vseh letih prevladujejo znamke, povprečno je bilo letno registriranih 7340, sledijo pa jim bodisi modeli ali patenti. Medtem, ko število registriranih znamk po letih precej variira (od 8459 v letu 2002, preko 9192 v letu 2003, do 5528 v letu 2006), je pri modelih sprva opaziti upadanje (v letih 2003 in 2004), nato pa ponovno naraščanje, registriranih patentov pa je bilo v vseh proučevanih letih nekaj čez 1000, njihovo število pa v proučevanem obdobju iz leta v leto rahlo narašča.

Navedeno lahko pripišemo dejstvu, da se že z imenom in videzom izdelka, z obliko embalaže, ali zgolj uporabljenim materialom doseže učinkovita diferenciacija blaga in da torej ni nujno potrebno razviti povsem novih izdelkov, poleg tega pa so sredstva, namenjena raziskavam in razvoju omejena, kar rezultira v približno enakem letnem številu izumov in posledično podeljenih patentov.

⁴ razlika v kakovosti, izvoru ali tržnem komuniciranju

⁵ nosilec pravice ni zaščiten pred delovanjem tretjih v njihovi zasebni sferi (Šipec, 1988, str. 56)

⁶ pravica industrijske lastnine njenemu nosilcu sicer zagotavlja izključno pravico izkoriščanja, vendar je pogoj za njeno pridobitev npr. popoln opis izuma, ki naj ga patent varuje (Ghidini, 2006, str. 26, 27)

Tabela 1: Število podeljenih patentov ter registriranih modelov in znamk* v Sloveniji, v letih 2002-2006

Leto	Patenti	Modeli	Znamke
2002	1169	1206	8459
2003	1161	885	9192
2004	1346	605	7322
2005	1414	1735	6199
2006	1610	1902	5528

* Podatek o številu podeljenih patentov zajema patente, dopolnilne patente, patente s skrajšanim trajanjem ter razširjene evropske patente, število registriranih modelov zajema nacionalne prijave in prijave po Haaškem sporazumu, število registriranih znamk pa nacionalne prijave in prijave po Madridskem sporazumu

Vir: Statistični podatki Urada RS za intelektualno lastnino, <http://www.uil-sipo.si>

2.2.1 Pravice industrijske lastnine kot kapital podjetja

Pravice industrijske lastnine so nematerializirane. Njihovo vrednost se z različnimi metodami sicer da oceniti in takšne ocene vnesti v računovodske izkaze, večkrat pa se njihova vrednost kaže le kot dobro ime (good-will) podjetja, torej kot razlika med tržno in knjigovodsko vrednostjo podjetja.

Neopredmetena sredstva, tudi znamke in druge pravice industrijske lastnine, so navadno najvrednejša sredstva podjetja.

V Tabeli 2 so prikazane nekatere najboljše globalne blagovne znamke v letu 2007. Seznam vsako leto pripravi podjetje Interbrand, ki za vrednotenje blagovnih znamk uporablja lastno metodo⁷. Na vrednost blagovne znamke z različnimi ponderji vplivajo: tržni delež (25%), stabilnost (15%), tržna struktura (10%), mednarodna dostopnost (25%), trendi (10%), trženjska podpora (10%) ter pravna zaščita (5%).

Vrednosti blagovnih znamk se glede na navedene kriterije spreminjajo, zato so v tabeli tudi podatki o odstotni spremembi vrednosti znamke glede na predhodno leto.

Iz tabele jasno izhaja, da so vrednosti posameznih blagovnih znamk izredno visoke, American Express, na petnajstem mestu je ocenjena na skoraj 21 milijard USD, prvouvrščena Coca Cola pa celo na nekaj več kot 65 milijard USD. Toliko vredne blagovne znamke pa nedvomno pomenijo znaten delež sredstev podjetja.

⁷ več o metodah vrednotenja v nadaljevanju

Tabela 2: Petnajst najboljših globalnih blagovnih znamk leta 2007

Blagovna znamka	Panoga	Vrednost (v mio USD)	Sprememba
Coca Cola	pijače	65.324	- 3%
Microsoft	programska oprema	58.709	3%
IBM	računalniške storitve	57.091	2%
GE	razno	51.569	5%
Nokia	telekomunikacijska oprema	33.696	12%
Toyota	avtomobilizem	32.070	15%
Intel	računalniška oprema	30.954	-4%
Mc Donald's	restavracije	29.398	7%
Disney	mediji	29.210	5%
Mercedes Benz	avtomobilizem	23.568	8%
Citi	finančne storitve	23.433	9%
Hewlett-Packard	računalniška oprema	22.197	9%
BMW	avtomobilizem	21.612	10%
Marlboro	tobačna industrija	21.283	0%
American Express	finančne storitve	20.827	6%

Vir: http://www.interbrand.com/best_brands_2007.asp

2.2.2 Tržni vpliv pravic industrijske lastnine

Podjetja se pri svojem poslovanju soočajo z različnimi vplivi iz okolja: z zahtevami potrošnikov po novih proizvodih, grožnjami konkurentov, pojavom novih tehnologij in podobno. Pomembno je, da se na izzive pravočasno in ustrezno odzivajo, ter razvijajo konkurenčne prednosti. Konkurenčna prednost sicer ni nekaj stalnega, vendar vodilno podjetje svoj položaj lažje ohrani, v kolikor njegova konkurenčna prednost izvira iz tehnološke prednosti, ki je patentirana (Pretnar, 2002, str. 33, 109).

Patentno varstvo je potrebno vselej, kadar je izum razkrit z izdelkom samim, saj konkurenci preprečuje na trgu ponuditi identične izdelke. Patent tako varuje tiste lastnosti izdelkov, ki povečujejo njihovo konkurenčnost. Da pa potrošniki po izdelkih s takšnimi, boljšimi lastnostmi povprašujejo, morajo vedeti, da ti sploh obstajajo. To podjetja dosežejo s pomočjo trženja, katerega bistvo so znamke, nekatera podjetja, npr. Salomon, pa izdelke označujejo s številko podeljenega patenta.

Podjetja se torej nenehno trudijo na trgu ponuditi nove, tehnološko izpopolnjene izdelke, obenem pa vplivati na povpraševanje po njih. V kolikor jim uspe pri kupcih vzbuditi lojalnost do znamke, si zagotovijo potrebno prepoznavnost in določen nivo povpraševanja, kupcem pa obenem zmanjšujejo stroške proizvodnje.

Patenti torej učinkujejo na strani ponudbe, medtem ko imajo znamke vpliv na povpraševanje (Pretnar, 2002, str. 113).

2.2.3 Pravice industrijske lastnine in prost pretok blaga

Prost pretoka blaga je eden izmed temeljev delovanja notranjega trga Evropske unije (23. in 24. člen LP). V skladu s tem nobena država članica ne sme postavljati ovir za nek proizvod, ki je legalno na trgu katerekoli druge države članice. Kljub težnjam, da bi bil pretok blaga znotraj držav članic čim bolj neoviran, pa lahko pride do ovir zaradi pravic industrijske lastnine. Nosilci pravic industrijske lastnine namreč lahko tretjim osebam preprečijo uvoz blaga, ki krši kakšno pravico industrijske lastnine, na teritorij, kjer pravica uživa varstvo⁸ (Repas, 2007, str. 191).

Gospodarsko izkoriščanje patenta, modela ali znamke namreč pomeni, da ima nosilec pravice izključno pravico proizvajati in dajati v promet blago, izdelano po zavarovanem izumu, zavarovanega videza ali pod zavarovano znamko. Pravica je sicer teritorialno in časovno omejena in velja zgolj v državah, v katerih je bilo varstvo zahtevano, zakonsko določeno pa je tudi obdobje njenega trajanja⁹. Nosilec pravice ima torej pravico preprečiti izkoriščanje zavarovanega izuma, videza izdelka ali znakov, ki omogočajo razlikovanje, tretjim, ki za takšno izkoriščanje niso pridobili njegovega dovoljenja (licence).

Vendar tudi pridobitev proizvodne ali prodajne licence še ne pomeni, da do kršitev v zvezi s pravicami industrijske lastnine ne more priti. Jemalec proizvodne (in ne obenem tudi prodajne) licence npr. ne sme plasirati proizvoda na trg, jemalec licence, ki ima poleg proizvodne tudi prodajno pravico, pa proizvoda ne sme prodajati zunaj dogovorjenega območja (Repas, 2007, str. 193).

Varstvo pravic industrijske lastnine v povezavi z načelom prostega pretoka blaga torej lahko pripelje do kolizije. To omejuje institut izčrpanja pravic (21., 38., 50. člen ZIL-1-UPB3), ki zagotavlja spoštovanje nacionalnih pravic, obenem pa preprečuje uporabo pravic industrijske lastnine z namenom omejevanja trgovine med državami članicami (Repas, 2007, str. 191).

V skladu s pravilom izčrpanja imetnik¹⁰ patenta, modela ali znamke izčrpa svoje pravice na proizvodu s tem, ko ga da na trg kjerkoli na območju Evropske unije in zato ne more več prepovedati nadaljnjega trgovanja s tem proizvodom, ali uporabe znamke v zvezi s tem proizvodom, v katerikoli drugi državi članici.

⁸ pravice industrijske lastnine so torej neke vrste embarga (Cornish, 1996, str. 35)

⁹ patent traja 20 let, model eno ali več 5-letnih obdobj, vendar največ petindvajset let, znamko pa lahko njen imetnik poljubno mnogokrat obnovi (22., 40., 52. člen ZIL-1-UPB3)

¹⁰ tudi jemalec licence

2.2.4 Poslovni identifikatorji

Razlikovanje in prepoznavnost sta osnovna dejavnika sodobne konkurence. Z namenom krepitve identitete samega podjetja ter njegovih konkurenčnih prednosti, podjetja uporabljajo poslovne identifikatorje: firmo, spletne domene, znamke.

Poslovni identifikatorji uživajo določeno varstvo. Za vse velja, da ne smejo biti enaki ali podobni prej registriranim, saj je njihov osnovni namen zaščita identitete ponudnika, njegovega proizvoda ali storitve (Pretnar, 2002, str. 41).

Firma je ime družbe, ki se mora jasno razlikovati od drugih, že registriranih firm (Prek & Brus, 2002, str.11) in je osnovni poslovni identifikator, ki ga mora imeti vsako podjetje. V firmi mora biti označba, ki napotuje na dejavnost družbe, lahko pa ima tudi dodatne sestavine, ki družbo podrobneje označujejo (12., 13. člen ZGD-1) in omogočajo njeno razlikovanje od drugih družb.

Znamke podjetja razvijajo in uporabljajo z namenom krepitve identitete blaga oziroma storitev. Z njihovim trženjem ponudniki (potencialnim) potrošnikom sporočajo, katere so konkurenčne prednosti ponujenega blaga oziroma storitev, obenem pa znamke potrošnikom omogočajo identifikacijo blaga s povpraševanimi lastnostmi.

Tudi s pomočjo spletnih domen lahko podjetja dosežejo krepitev lastne identitete ali identitete blaga, ki ga ponujajo, saj je domena lahko enaka firmi (npr. Petrol.si), znamki (npr. Cockta.si), ali pa kakšni drugi pravici – avtorskemu delu, ali celo osebnemu imenu (npr. macekMuri.si, OtoPestner.com). Slednje pride v poštev predvsem, kadar gre za podjetje z dolgo tradicijo in znanimi ustanovitelji.

Varstvo posameznih poslovnih identifikatorjev je področno urejeno, zato lahko pride do konfliktov, kadar je več, različnih poslovnih identifikatorjev med seboj enakih, njihovi nosilci pa so različni. Primeri konfliktov in njihove posledice so obravnavane v nadaljevanju.

2.3 Razpolaganje s pravicami industrijske lastnine

S pravicami industrijske lastnine lahko njeni imetniki načeloma prosto razpolagajo, omejitve veljajo le za kolektivne znamke in geografske označbe, do uporabe katerih ima pravico več upravičencev. Imetnik patenta, modela ali znamke lahko torej svojo pravico s pogodbo delno ali v celoti prenaša in sklepa licenčne pogodbe (75. člen ZIL-1-UPB3). Dodatni pogoji po naši zakonodaji niso določeni¹¹. Prenos pravice ali licenca se na zahtevo ene od pogodbenih strank

¹¹ npr. prenos znamke le ob istočasnem prenosu podjetja ali licenčna uporaba znamke le ob hkratnem prenosu tehnologije

vpíše v ustrezeni register pravic, ki ga vodi Urad RS za intelektualno lastnino (107. člen ZIL-1-UPB3), ni pa vpis pogoj za učinkovanje posla nasproti tretjim.

S prenosom pravice industrijske lastnine novi imetnik pridobi vse, iz nje izhajajoče, pravice, torej vse materialne in moralne pravice, z licenčno pogodbo pa se prenese zgolj pravica izkoriščanja s pravico industrijske lastnine zavarovanega dosežka.

Prenos pravic industrijske lastnine je lahko odplačen, ali neodplačen - med slednje sodi prenos na osnovi darilne ali menjalne pogodbe (533., 528. člen OZ-UPB1), pravice industrijske lastnine se lahko deduje (2. člen ZD) ali se nanje poseže z izvršbo (32. člen ZIZ-UPB4).

Med vsemi možnimi načini razpolaganja s pravicami industrijske lastnine so z ekonomskega vidika najzanimivejše licence. Pri njih namreč ne gre za prenos same pravice (kot ene od oblik sredstev podjetja), pač pa za dolgoročnejši pogodbeni odnos med dajalcem in jemalcem licence, ki ga pogodbenika prosto dogovorita. Ker je predmet licenčne pogodbe pravica in ne stvar, lahko dajalec licence podeli pravico do izkoriščanja več jemalcem hkrati.

2.3.1 Licence

Na osnovi licence lahko jemalec licence izkorišča katero od pravic industrijske lastnine dajalca licence, ter s tem zmanjša potrebne izdatke za lastne raziskave in razvoj, obratno pa nosilec katere od pravic industrijske lastnine, ki je razvil nov postopek ali proizvod, s podelitvijo licence doseže širšo dostopnost blaga, izdelanega po zavarovanem izumu, zavarovanega videza ali pod zavarovano znamko. Podelitev licence je zato tudi ena od možnih oblik vstopa na tuje trge¹², primerna predvsem v primeru uvoznih omejitev, omejitev investiranja ali visokega tveganja na tujem trgu (Repas, 2007, str. 209).

Na osnovi licenčne pogodbe lahko torej jemalec licence dobi pravico do proizvodnje licenčnih proizvodov, pravico do njihove prodaje in uporabe, ali pravico do označevanja blaga z (individualno) znamko. Pravici industrijske lastnine sta sicer tudi kolektivna znamka in geografska označba, ki pa ju z licenčno pogodbo ni mogoče dati v izkoriščanje (74. člen ZIL-1-UPB3), saj sta obe pravici kolektivni, geografska označba pa je vezana tudi na značilno območje¹³ (Repas, 2007, str. 211).

Licenca znamke ali patenta je lahko samostojna, pogosto pa je licenca znamke sestavni del licence patenta oziroma tehničnega znanja in izkušenj. Vsaka od navedenih licenc ima pomemben vpliv na prepoznavnost in konkurenčno pozicijo dajalca in jemalca licence.

¹² poleg izvoza ter investicij v tujino

¹³ več o kolektivni znamki in geografski označbi v nadaljevanju

V kolikor je licenca znamke sestavni del licence patenta, je na pridobitelja licence skupaj s tehnologijo prenesena tudi tržna identiteta dajalca licence. Gre za prenos proizvodnje, saj potrošniki licenčne izdelke jemljejo kot izdelke dajalca licence, ki tako popolnoma osvoji trg, licenčni proizvajalec pa ostaja anonimen. Licenca znamke (samostojna ali kot sestavni del licence patenta), sploh že uveljavljene in široko prepoznavne, lahko torej pridobitelju licence omogoči večjo uspešnost, vendar ga obenem ovira pri izgradnji lastne tržne identitete (Pretnar, 2002, str. 200).

Dajalec licence ostaja anonimen v primeru licence patenta, ko pridobitelj licence licenčni izdelek prodaja pod lastno znamko, ali izdelku celo spremeni podobo. V tem primeru si izvirni ter licenčni izdelek na trgu konkurirata, saj potrošniki povprašujejo po znamkah in jih ne zanima, kdo je razvil tehnologijo za proizvodnjo (Pretnar, 2002, str. 198).

Ker mora dolgoročno vsako podjetje doseči lastno prepoznavnost, k čemer sodi tudi uveljavitev lastnih znamk, je dogovor o predmetu licence eden od pomembnejših. Poleg tega, se morata pogodbenika ob sklepanju licenčne pogodbe dogovoriti tudi glede drugih bistvenih sestavin pogodbe, ter značilnostih licence, predvsem, ali bo licenca neizključna ali izključna, kolikšen bo čas trajanja pogodbe, ter urediti vprašanja glede plačevanja licenčnine.

V naši zakonodaji licenčno pogodbo v členih 704-728 ureja Obligacijski zakonik, in sicer opredeljuje njen pojem, predpisuje pisno obliko za njeno sklenitev, določa trajanje licence in obveznosti obeh pogodbenikov, ureja prenehanje pogodbe, ter podelitev podlicence.

Po 704. členu OZ se z licenčno pogodbo dajalec licence zavezuje, da bo pridobitelju licence v celoti ali delno odstopil pravico izkoriščanja patentiranega izuma, tehničnega znanja in izkušenj, znamke, vzorca ali modela, ta pa se zavezuje, da mu bo za to dal določeno plačilo¹⁴. Kot predmet licence v 715. členu OZ dopušča tudi nepatentiran izum ali tajno tehnično znanje in izkušnje. V tem delu OZ ni usklajen z zdaj veljavnim ZIL-om, ki med pravice industrijske lastnine ne šteje več vzorca¹⁵, pozna pa dodatni varstveni certifikat, ki se lahko podeli za izum neposredno po izteku trajanja patenta (22. člen ZIL-1-UPB3). Slednjega OZ ne predvideva kot predmeta licence. Glede na to, da obligacijska razmerja stranke prosto urejajo (2. člen OZ-UPB1), navedena razhajanja med določbami OZ-a in ZIL-a sicer nimajo vpliva na sklepanje konkretnih pogodb, so pa vsaj nenavadna.

Licenca je lahko neizključna¹⁶ ali izključna, vendar mora biti slednja izrecno dogovorjena (707. člen OZ-UPB1). Če je predmet pogodbe izključna licenca, ne sme dajalec licence pravice izkoriščanja podeliti nikomer drugemu, niti ne sme sam izkoriščati predmeta licence

¹⁴ navedena določba ni kogentna, zato se lahko pogodbenika dogovorita, da bo licenca neodplačna

¹⁵ predmet njegovega varstva je sedaj zajet v modelu

¹⁶ tudi navadna

(712. člen OZ-UPB1). Z izključno licenco torej dobi njen pridobitelj izključno pravico izkoriščanja predmeta licence, vključno s pravico do podelitve podlicence¹⁷.

Posebna oblika izključne licence je t.i. sole licenca. Pri tej se dajalec licence sicer obveže, da ne bo podelil nadaljnjih licenc, iz izkoriščanja predmeta licence pa ne izključi sebe (Repas, 2007, str. 214).

Licenčna pogodba je lahko sklenjena za določen, ali za nedoločen čas, vendar licence za izkoriščanje pravic industrijske lastnine ni mogoče skleniti za daljši čas, kot traja zakonito varstvo teh pravic (706. člen OZ-UPB1). V kolikor trajanje licenčne pogodbe ni dogovorjeno, ta lahko preneha z odpovedjo ene od strank (727. člen OZ-UPB1). Smrt dajalca oziroma pridobitelja licence na veljavnost licenčne pogodbe ne vpliva, če ni drugače dogovorjeno (728. člen OZ-UPB1).

Z licenčno pogodbo se lahko dogovori tudi prostorska veljavnost licence, torej območje, na katerem lahko pridobitelj licence le-to izkorišča, mogoča pa je tudi prostorsko neomejena licenca.

Licenca je lahko neodplačna, vendar se pridobitelj licence dajalcu licence navadno obveže plačevati licenčnino. Ta je lahko določena pavšalno, ali glede na stvarni obseg proizvodnje oziroma prodaje licenčnih proizvodov, ali pa se plačuje kot kombinacija pavšalnega zneska in variabilnega dela. Kadar je licenčnina določena glede na realizacijo, pogodbenika lahko določita tudi minimalno licenčnino.

Licenčna pogodba se lahko na željo ene od strank vpiše v ustrezen register pravic industrijske lastnine (107. člen ZIL-1-UPB3).

Posebna oblika licence je prisilna licenca. Ta ni pogodbeni, pač pa jo podeli sodišče na zahtevo zainteresirane tretje osebe. Prisilno licenco je mogoče podeliti le za patent, v kolikor so za to izpolnjeni zakonsko določeni pogoji¹⁸. Prisilna licenca ne more biti izključna, ni prenosljiva, omejena pa sta obseg in trajanje licence. Prisilna licenca preneha veljati, če prenehajo okoliščine, zaradi katerih je bila podeljena, vedno pa je odplačna (125.-127. člen ZIL-1-UPB3).

¹⁷ odstop pravice izkoriščanja predmeta licence drugemu

¹⁸ če to zahteva javni interes, ali če imetnik patenta oziroma licence zlorablja pravice iz patenta

3 ZNAMKE

3.1 Opredelitev

Znamka je kakršenkoli znak ali kombinacija znakov, ki omogočajo razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja in jih je mogoče grafično prikazati. To so lahko besede, črke, številke, figurativni elementi, tridimenzionalne podobe, oblika blaga¹⁹ ali embalaže, ter kombinacije barv (42. člen ZIL-1-UPB3).

Znaki, ki so varovani kot znamke, so lahko tradicionalni ali netradicionalni. Med prve sodijo besede, črke, številke, dvodimenzionalne slike ali grafike, med druge pa slike, fotografije, barve ali zvoki, skratka vse, kar omogoča razlikovanje.

Razlikovalne sposobnosti nima npr. okus. Tudi barve same po sebi niso razlikovalne, vendar omogočajo razlikovanje, kadar gre za posebne barvne odtenke ali za zelo specifično blago²⁰. Nasprotno ima razlikovalni učinek vonj, vendar ga ni mogoče grafično prikazati, zato znamke vonja²¹ ni moč registrirati. Oba pogoja, torej razlikovalni učinek in grafični prikaz²², pa izpolnjuje zvok, zato je mogoče registrirati zvočno znamko. (Repas, 2007, str. 87, 89, 90, 91)

Poleg možnih delitev znamk na besedne, slikovne, tridimenzionalne, ter zvočne, lahko znamke delimo še na blagovne, storitvene ter trgovinske. Glede na to, kdo je upravičen do uporabe znamke, ločimo individualno ter kolektivno znamko, glede na njeno zasnovo pa korporativno ter linijsko znamko.

3.1.1 Individualna in kolektivna znamka

Tako individualna kot kolektivna znamka sta predvsem namenjeni razlikovanju blaga ali storitev različnih podjetij, zato pri obeh veljajo enake zahteve, ki jih mora izpolnjevati znak, da se sme registrirati kot znamka.

Imetnik kolektivne znamke je društvo ali združenje pravnih ali fizičnih oseb, oziroma pravna oseba javnega prava, uporabniki te kolektivne znamke pa so njeni člani, ki jo uporabljajo v skladu s pravilnikom o kolektivni znamki.

Kolektivna znamka je torej lahko vsak primeren znak, ki služi razlikovanju blaga ali storitev članov nosilca kolektivne znamke od blaga ali storitev drugih podjetij, in sicer glede na proizvodni ali geografski izvor, vrsto, kakovost ali kakšne druge značilnosti (45. člen ZIL-1-UPB3). Funkcija kolektivne znamke je torej informiranje o posebnih lastnostih blaga.

¹⁹ oblika mora biti nenavadna, npr. štirikotna CD plošča

²⁰ npr. moka zelene barve. Barva bi bila v tem primeru razlikovalna (in ne uporabna) lastnost izdelka.

²¹ čeprav se iz kemijske formule da zmešati »vonj«, pa se le-ta s potekom časa spreminja

²² v notnem zapisu

Uporabniki kolektivne znamke so torej samostojni pravni subjekti, lahko so celo konkurenčna podjetja, ki za uporabo znamke ne potrebujejo licence, saj imajo, kot člani društva oziroma združenja, z izpolnjevanjem pogojev, avtomatično pravico do njene uporabe. (Repas, 2007, str. 78,79)

Nasprotno pa ima imetnik individualne znamke izključno pravico do njene uporabe in razpolaganja z njo.

Kolektivna in individualna znamka se med seboj ne izključujeta, saj lahko imetnik individualne znamke svoj proizvod označi tudi s kolektivno znamko, v kolikor ima pravico do njene uporabe. Primer je kolektivna znamka »Varuje zdravje«, katere imetnik je Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, uporabnika pa, med drugimi, Mlekarna Celeia ter Ljubljanske mlekarne. Obe mlekarni z znakom označujeta živila z nizko vsebnostjo maščobe, nasičenih maščobnih kislin in holesterola, in sicer tudi navadni jogurt, ki ga prva ponuja pod individualno znamko »LCA«, druga pa pod individualno znamko »EGO«.

3.1.2 Znana znamka

Predpisi določajo absolutne ter relativne razloge, zaradi katerih se znak ne sme registrirati kot znamka. Med absolutne razloge za zavrnitev znamke sodijo, na primer, pomanjkanje razlikovalnega učinka, generičnost, nasprotovanje javnemu redu ali morali, ter zavajanje javnosti, med relativne razloge pa enakost oziroma podobnost prejšnji znamki, ki lahko privede do zmede v javnosti (42., 43. člen ZIL-1-UPB3).

Kljub temu, da je splošno sicer dovoljeno registrirati znamko, ki je enaka ali podobna že registrirani znamki, vendar za drugo vrsto blaga ali storitev, to ne velja za znano znamko, npr. Rolex, Coca-Cola.

Znana znamka je tista, katere vrednost ni le v njeni razločevalni sposobnosti, pač pa tudi v ugledu, ki ga znamka ima. Ta lahko dodatno okrepi njen razlikovalni značaj, zato eventualna izguba ugleda znamke njenemu imetniku predstavlja škodo (Repas, 2007, str. 142, 143).

Zaradi ugleda, ki ga znamka uživa, je obseg njenega varstva širši in tako ni mogoče registrirati znamke, ki je enaka že registrirani, znani znamki. Navedeno velja tudi za blago, ki je popolnoma drugačno od blaga, za katerega je registrirana znana znamka in to ne glede na to, ali obstaja možnost nastanka zmede med potrošniki²³. Pri kršitvah znanih znamk gre namreč za izkoriščanje prednosti znane znamke. Čim potrošniki določeno blago povežejo z

²³ merilo verjetnosti zmede se uporablja za podobno blago

znano znamko, čeprav v resnici takšne povezanosti ni, to lahko škoduje ugledu znane znamke²⁴ ali njeni razlikovalni naravi²⁵ (Repas, 2005a, str. 31).

Širše varstvo uživa tudi sloveča²⁶ znamka (d. tč., 1. odst., 44. čl. ZIL-1-UPB3), saj ni mogoče registrirati znamke, ki bi lahko povzročila zmedo s kakšno znamko, ki je v državi nedvomno znana, čeprav v tej državi ni registrirana, ali se v tej državi niti ne uporablja. Pri tem ni pomembno, ali gre za enako oziroma podobno blago, ali pa za različno blago oziroma storitve.

Kaj je (nedvomno) znana znamka ni natančno definirano, pač pa je to prepuščeno registrskim uradom, ki o tem odločajo v vsakem primeru posebej, ob svoji odločitvi pa upoštevajo določene kriterije. Priporočila, kaj naj se presoja ob ugotavljanju, ali je neka znamka znana ali ne, pa je pripravila tudi WIPO. Merila so navedena primeroma, od vsakega primera posebej pa je odvisno, kaj je tisto, zaradi česar je neka znamka (nedvomno) znana znamka.

WIPO med merila uvršča poznavanje znamke v relevantnem sektorju javnosti²⁷, dobo njene uporabe, geografsko razširjenost znamke, trajanje, obseg in razširjenost oglaševanja, uspešno izvrševanje pravic iz znamke, vrednost znamke in podobno. Obenem so določeni tudi dejavniki, katerih izpolnitev ne sme biti zahtevana kot pogoj za priznanje znane znamke. Ti so dejanska uporaba oziroma registracija znamke v državi, v kateri se varstvo zahteva, dejstvo, da je znamka znana ali registrirana v katerikoli drugi državi, ter zahteva, da je znamka splošno znana na območju države, v kateri se varstvo zahteva, (Repas, 2007, str. 153, 154).

3.1.3 Korporacijska in linijska znamka

Korporacijska in linijska znamka sta individualni znamki, ki se razlikujeta glede na strategijo. Prva temelji na strategiji podjetja, druga zasleduje lastno strategijo.

Korporacijska znamka je enaka firmi njenega nosilca in zato primerna za označevanje blaga, kadar so vrednote podjetja enake vrednotam blagovne znamke. Gre za to, da lahko že glede na samo usmeritev podjetja (kot celote), potrošniki sklepajo, kakšne so značilnosti blaga, ki nosi korporacijsko blagovno znamko. Znamka na ta način izrabi dobro ime podjetja, obenem pa razvoj in trženje korporacijske znamke podjetju predstavlja nižje stroške, kot razvoj linijskih znamk. Kljub prednostim morajo podjetja s korporativno znamko upoštevati tudi možnost, da znamka nase prevzame koristi, ki naj bi jih prvenstveno zagotavljalo podjetje, ter da morebitne težave znamke neposredno škodijo podjetju (de Chernatony, 2002, str. 291).

²⁴ zaradi slabe kakovosti blaga

²⁵ če je znamka uporabljena za drugo blago, se imetnik znamke ne more več zanesti, da bodo potrošniki znamko povezovali zgolj z njegovim blagom (Repas, 2007, str. 146)

²⁶ nedvomno znana, notorna znamka

²⁷ dejanski in/ali potencialni kupci, distributerji, poslovni krogi, ki se ukvarjajo s to vrsto blaga

Primer korporacijske znamke je znamka »Mlinotest«. Podjetje v proizvodnji uporablja zgolj naravno pridelane sestavine, brez aditivov. Vsi izdelki, iz sicer različnih skupin (testenine, kruh, moka, mlevski izdelki), so prehransko uravnoteženi in sodijo med zdrava živila. Usmeritev podjetja torej kaže na značilnosti izdelkov, zato vsi Mlinotestovi izdelki nosijo korporacijsko znamko.

Linijske znamke je, nasprotno, težko povezati z določenim podjetjem. Podjetje za različne izdelke namreč razvije samostojne blagovne znamke²⁸, navadno zato, ker med vrednotami podjetja in vrednotami vsake od blagovnih znamk ni dovolj močne povezave (de Chernatony, 2002, str. 38). Posebno ime blagovne znamke omogoča tudi večjo svobodo pri poimenovanju blagovnih znamk, ponudbo več kategorij izdelkov, ter pokrivanje več tržnih segmentov.

Podjetje Droga Kolinska ponuja izdelke pod različnimi blagovnimi znamkami. Znamka »Zlato polje« (kaše, mlevski izdelki, riž, žita za zajtrk) označuje temeljna, prehransko in energijsko uravnotežena živila, nasprotno pa je »Cockta« znamka cola pijač, ki jih ne moremo uvrstiti v uravnoteženo, zdravo prehrano, saj so to gazirane, navadno tudi karamelizirane pijače. Zaradi razlik med blagovnimi skupinama, je smiselna uporaba linijskih znamk.

Poleg čistih korporacijskih oziroma linijskih blagovnih znamk so možne tudi različne kombinacije. Najbolj je takšno označevanje blagovnih skupin značilno v avtomobilski industriji (npr. »Citroën C1«, »Citroën C3«).

3.2 Funkcije znamk

Ključna funkcija znamk je razlikovalna. Poleg te imajo znamke še funkcijo identifikacije izvora blaga, funkcijo identifikacije kakovosti²⁹, trženjsko, ter nenazadnje prodajno funkcijo (Toplišek, 1998, str. 88). Namen znamk torej ni zgolj označevanje blaga, ter njegova distribucija, pač pa tudi krepitev identitete, saj se s pomočjo znamk vzpostavi odnos med blagom in proizvajalcem, ter med blagom in potrošnikom (Pretnar, 2002, str. 78). Znamka podjetjem omogoča tudi lažje komuniciranje z javnostjo, kar dodatno krepi njen sloves.

Podjetja tudi s pomočjo znamk gradijo ter ohranjajo dobro ime (good-will), ki znatno prispeva k vrednosti podjetja, ter s tem na nek način varujejo svoje naložbe v znamko. Nenazadnje blagovne znamke, v kolikor so ustrezno upravljane, podjetju zagotavljajo stalen pritok prihodka (de Chernatony, 2002, str. 18).

Z znamkami pa pridobijo tudi potrošniki, predvsem zaradi možnosti identifikacije dobrin. Ker smatrajo, da bo blago oziroma storitev iz istega vira konstantne kakovosti, jim znamke

²⁸ npr. Droga Kolinska ponuja izdelke pod različnimi blagovnimi znamkami. Znamka Zlato polje (kaše, mlevski izdelki, riž, žita za zajtrk) označuje temeljna, prehransko in energijsko uravnotežena živila, nasprotno pa je Cockta znamka cola pijač, ki jih ne moremo uvrstiti v uravnoteženo, zdravo prehrano.

²⁹ znamke simbolizirajo kakovost blaga ali storitev

omogočajo, da se zanesejo na svoje prejšnje izkušnje (pozitivne ali negativne), ter s tem prihranijo na stroških poizvedovanja. Še več: zgolj na podlagi znamke, ki jo blago nosi, lahko sklepajo, da je le-to enake kakovosti kot sicer drugačno blago enake znamke, čeprav morda sploh ne vedo, od kod izvira (Barrett, 2004, str. 187, 189).

Znamke pa za potrošnike niso zanimive le zaradi zagotavljanja zahtevane kakovosti blaga. Znamke namreč izražajo tudi značilnosti njihovih uporabnikov. Ljubitelji naravnih proizvodov bodo npr. posegali po izdelkih blagovne znamke »Fructal« (v sodelovanju z naravo), polno zaposleni potrošniki pa že pripravljenih jedeh blagovne znamke »Mizica pogrni se« in podobno.

3.3 Razvoj, upravljanje in vrednotenje blagovne znamke

Potrošniki kupujejo izdelke glede na njihove bistvene lastnosti, kakovost, tehnične značilnosti in ceno. Ker se izdelki konkurentov razlikujejo, potrošniki izbiro navadno opravijo na osnovi znamk. Izbira »prave« znamke namreč jamči kakovost in izvor blaga, obenem pa predstavlja nižje stroške poizvedovanja (Pretnar, 2002, str. 183). Da bo blagovna znamka uspešna, mora zato potrošniku omogočiti zaznavanje funkcionalnih ter dodanih vrednosti, ki se ujemajo z njegovimi potrebami, obenem pa mora potrošnika asociirati na določeno korist³⁰ (de Chernatony, 2002, str. 24, 46).

Razvoj blagovne znamke je zaradi zgoraj navedenega kompleksen proces, v katerem se najprej opredelijo identiteta znamke, vrednote, ki naj bi jih znamka izražala ter njena usmeritev, sledi oblikovanje vizualne podobe (logotip, slogan, embalaža) in končno trženje.

Identiteta znamke pove, kaj izdelek, ki znamko nosi, je in ima več vlog: vzbujanje asociacij pri potrošnikih, ustvarjanje odnosa med izdelkom in potrošniki ter zasledovanje vizije, kako naj bi izdelek potrošniki dojemali. S tem predstavlja osnovo za pozicioniranje v različnih segmentih.

Po opredelitvi identitete blagovne znamke, sledi oblikovanje njene usmeritve, in sicer s treh vidikov: kakšno je želeno prihodnje okolje, kako lahko znamka ljudem izboljša življenje, ter kakšne so njene vrednote. Slednje usmerjajo k želenim vedenjskim slogom ter pripomorejo k diferenciaciji blagovnih znamk (de Chernatony, 2002, str. 131, 132).

Bistvo znamke je, poleg navedenega, predvsem njeno poimenovanje oziroma ime. To mora biti lahko izgovorljivo, če je le mogoče mora povedati nekaj o koristih, ki jih znamka zagotavlja (de Chernatony, 2002, str. 289), predvsem pa mora biti razlikovalno. Najbolj razlikovalne so znamke, katerih ime sicer ima pomen, a ne opisuje proizvoda³¹, znamke,

³⁰ npr. Volvo – varnost, Miele – zanesljivost

³¹ npr. Bistra za vodo in druge brezalkoholne pijače

katerih ime je zgolj kombinacija znakov ali nova skovanka³², oziroma znamke, ki le posredno opisujejo proizvod³³ (Barrett, 2004, str. 191).

Logotip znamke, slogan ter embalaža so pomembni predvsem pri pozicioniranju znamke, ko se z majhnim številom lastnosti skuša kar najbolje predstaviti značilnosti znamke. S sloganom se jedrnato poudari kakšno lastnost blagovne znamke, na embalažo se umesti najpomembnejše informacije o izdelku, oba pa lahko s svojo sporočilnostjo pripomoreta k vznujanju asociacij ter s tem k utelešenju vrednot znamke.

Proces razvoja blagovne znamke končno terjaja usklajeno trženje ter celovito predstavitev znamke. Usklajenost informacij, ki so v zvezi z blagovno znamko na voljo potrošnikom (in drugim) mora zato biti popolna, ne glede na vir informacije (zaposleni, embalaža, katalog, spletna stran).

Da je blagovna znamka uspešna, mora potrošnikom omogočati zaznavo njenih funkcionalnih sposobnosti ter kakovosti, uživati mora ugled, vplivati na izboljšanje življenja, predvsem pa mora biti dobičkonosna, saj je to pogoj za njen obstoj (de Chernatony, 2002, str. 94). Da blagovna znamka ohrani svojo vrednost, se mora prilagajati spremembam v okolju, predvsem spremenjenim življenjskim slogom ter novim vrednotam³⁴.

Vrednost znamke je potrebno v procesu upravljanja znamke stalno preverjati, ter s tem zagotavljati njeno uspešnost. Osnova za vrednotenje blagovne znamke so podatki o prodaji in dobičkonosnosti, vendar je pomembno znamko ovrednotiti z več različnih vidikov. Poleg ekonomskih meril so pomembni še prepoznavnost znamke, njena pozicija, prispevek znamke k nakupni odločitvi potrošnika in podobno.

3.4 Postopek registracije

V kolikor znamka ni sloveča, mora biti registrirana, saj zgolj registrirana znamka daje imetniku izključno pravico do njene uporabe, ter možnost preprečiti tretjim, da brez njegovega soglasja uporabljajo znak (za enako ali podobno blago oziroma storitve), ki je enak ali podoben njegovi znamki.

Sloveča znamka zaradi ugleda in okrepljenega razlikovalnega učinka uživa varstvo tudi, če ni registrirana³⁵. Njen imetnik ima pravico do njene izključne uporabe, tudi če bi tretji zahteval registracijo znamke za označevanje drugačnega blaga ali storitev. Sloveča znamka je namreč nekakšen kompromis med svobodnim označevanjem blaga in storitev ter med ohranjanjem ugleda znamke (Repas, 2007, str. 143).

³² npr. Mexx za tekstilne proizvode

³³ npr. 1001 cvet za čaje

³⁴ npr. skrb za ohranitev okolja

³⁵ več o tem v točki 4.1.2.

Za pridobitev znamke so na voljo nacionalna prijava, mednarodna prijava ter evropska prijava. Na osnovi prve prijavitelj pridobi znamko, ki velja zgolj na območju države, ki jo je registrirala. Mednarodna prijava se vloži na osnovi registrirane (ali le prijavljene) nacionalne znamke, ki se tako registrira v vseh državah članicah Madridskega sporazuma o mednarodnem registriranju znamk in protokola k Madridskemu sporazumu. V primeru mednarodne prijave prijavitelj ne pridobi ene znamke, pač pa več nacionalnih znamk (Repas, 2007, str. 327), nasprotno pa na osnovi evropske prijave prijavitelj pridobi enotno znamko skupnosti, ki velja in enako učinkuje v vseh državah članicah Evropske skupnosti.

Vse tri prijave, s katerimi se zahteva varstvo znakov razlikovanja, se v Sloveniji lahko vložijo pri Uradu RS za varstvo intelektualne lastnine, pri čemer se postopek za registracijo v primeru mednarodne prijave nadaljuje pri WIPO, v primeru evropske prijave pa pri OHIM. V nadaljevanju je orisan postopek registracije na osnovi nacionalne prijave.

Prijava znamke mora vsebovati zahtevo za registracijo znamke, seznam proizvodov oziroma storitev, za katere se zahteva registracija, prikaz znaka³⁶ ter podatke o prijavitelju. V kolikor se zahteva registracija kolektivne znamke, mora vložnik prijave predložiti tudi pravilnik o kolektivni znamki.

Po formalnem preizkusu prijave urad popolni prijavi dodeli datum vložitve in številko, nato pa sledi vsebinski preizkus.

ZIL-1-UPB3 v členih 42-44 določa, kaj se sme registrirati kot znamka, ter kateri so absolutni ter relativni razlogi za zavrnitev znamke. Urad preverja, ali obstoji kateri od absolutnih razlogov za zavrnitev znamke, ne preverja pa obstoja že prej registriranih enakih ali podobnih znamk (relativni razlogi).

Absolutni razlogi, zaradi katerih urad zavrne registracijo znaka so: znak nima nobenega razlikovalnega učinka³⁷; sestoji izključno iz znakov ali označb, ki so postali običajni v jezikovni rabi³⁸ ali v dobroverni in ustaljeni praksi trgovanja; sestoji izključno iz oblike, ki izhaja iz same narave blaga ali je nujna za doseg tehnicega učinka ali daje blagu bistveno vrednost; znak zavaja javnost, zlasti glede narave, kakovosti ali geografskega izvora blaga ali storitev in podobno.

V kolikor absolutnih razlogov za zavrnitev znamke ni, urad objavi prijavo znamke v BIL-u. V roku treh mesecev od dneva objave lahko imetnik že registrirane enake ali podobne znamke, ali imetnik sloveče znamke vloži pisni ugovor zoper registracijo znamke. V tem primeru urad preveri, ali bi nova znamka kršila starejše pravice drugih, ter s tem utemeljenost ugovora.

³⁶ če je znak barvni, je treba podati vzorec barve in navesti njeno mednarodno kodo, če je znak zvočni, mora biti prikazan z notnim ali z zvočnim zapisom

³⁷ za blago, za katerega se zahteva registracija

³⁸ npr. superga

Če urad ugotovi, da je ugovor utemeljen, prijavo registracije znamke v celoti ali delno zavrne, sicer pa ugovor zavrne, ter nadaljuje postopek registracije. Zoper odločitev urada je možno sprožiti upravni spor, o zadevi pa končno odloči sodišče.

Znamka je registrirana, ko po plačilu pristojbine za registracijo znamke, urad izda odločbo o registraciji znamke, podatke o njej pa objavi v uradnem glasilu. Znamka traja deset let od datuma vložitve prijave, imetnik pa jo lahko poljubno mnogokrat obnovi za obdobje naslednjih desetih let (52. člen ZIL-1-UPB3).

3.5 Pravice iz znamke

Z registracijo znamke pridobi njen imetnik vse, iz nje izhajajoče, pravice, torej izključno pravico do uporabe znamke in razpolaganja z njo. Pravice so sicer teritorialno ter časovno omejene, njihovo varstvo je torej omejeno na eno ali več držav, v kateri(h) je znamka registrirana³⁹, ter na obdobje veljavnosti znamke.

Pravice iz znamke prenehajo s potekom časa, zaradi neplačila pristojbin, z odpovedjo znamki ali na podlagi odločbe, s katero je bila znamka izbrisana, ali je bila ugotovljena njena ničnost (Repas, 2007, str. 35).

Brez imetnikovega dovoljenja ne sme nihče v gospodarskem prometu uporabljati znaka, zavarovanega z znamko, za enako blago ali storitve, ki so obseženi z znamko. Še več, imetnik znamke lahko prepreči tretjim uporabo kateregakoli znaka, ki bi lahko zaradi enakosti ali podobnosti z znamko oziroma blagom in storitvami, ki so obseženi z znamko in znakom, povzročil zmedo v javnosti. Če ima znamka ugled, torej je znana, pa lahko njen imetnik prepreči uporabo enakega ali podobnega znaka tudi v povezavi z blagom oziroma storitvami, ki niso podobni tistim, ki so obseženi z znamko (47. člen ZIL-1-UPB3).

Posnemanje ter reproduciranje znamke torej ni dovoljeno. Celo reprodukcija znamke v slovarju, enciklopediji ali podobnem delu lahko poveča možnost pojava generičnosti, zato je imetnik znamke upravičen zahtevati, da je pri reprodukciji oznaka, da gre za znamko (Repas, 2007, str. 171).

Do kršitev pravic iz znamke lahko pride tudi zaradi teritorialnih omejitev varstva pravic industrijske lastnine. V kolikor bi namreč podjetje za označevanje blaga uporabljalo znak, ki je v tujini registriran kot znamka za enako blago⁴⁰, ter bi to blago izvažalo na trg, kjer je znamka registrirana, bi s tem kršilo pravice imetnika znamke (Repas, 2005, str. 1274). Smiselno enako velja tudi za druge pravice industrijske lastnine.

³⁹ teritorialna omejitev ne velja za znane znamke

⁴⁰ kar je dovoljeno, razen, če je znamka znana znamka

3.6 Znamka in druge pravice

Absolutni razlog za zavrnitev registracije znamke je, kot že navedeno, tudi obstoj drugih pravic⁴¹. Gre za znake, ki lahko označujejo npr. izključno geografski izvor, ki sestojijo iz oblike, ki je nujna za doseg tehničnega učinka ali zavajajo javnost glede geografskega izvora (43. člen ZIL-1-UPB3).

Tudi med relativnimi razlogi za zavrnitev znamke so takšni, ki se nanašajo na druge pravice. Obstoj prejšnje pravice je tako ovira⁴² za registracijo znaka kot znamke, ne glede na to, ali gre za pravico do imena, osebnega portreta, označbe za rastlinsko sorto, geografske označbe ali druge pravice intelektualne lastnine ali avtorske pravice (44. člen ZIL-1-UPB3).

Znamka lahko torej pride v konflikt z mnogimi pravicami. Nekatere med njimi so v nadaljevanju podrobneje predstavljene.

3.6.1 Patent, model

Patent se podeli za tehnični izum, ki še ni obsežen s stanjem tehnike, ter je industrijsko uporabljiv. Predmet patenta je lahko proizvod ali postopek (10., 18. člen ZIL-1-UPB3).

Model se registrira za videz izdelka, torej za njegov izgled, ki pa ne sme biti določen izključno s tehnično funkcijo izdelka. Da je videz lahko registriran kot model, mora biti nov, ter mora imeti individualno naravo⁴³ (33., 34., 35. člen ZIL-1-UPB3).

Patent in model dajeta imetniku izključno pravico do izkoriščanja izuma oziroma uporabe modela, ter pravico to preprečiti tretjim osebam (18., 37. člen ZIL-1-UPB3). Imetnik patenta oziroma modela ima torej tudi pravico preprečiti registracijo znaka kot znamke, če bi njegova uporaba nasprotovala patentu ali modelu. Do kršitve bi lahko prišlo v primeru, ko bi bila zahtevana registracija znamke za npr. tridimenzionalno podobo nekega izdelka, katerega videz bi bil varovan z modelom.

Znamka je lahko, nasprotno, s patentom ali modelom tudi v tesni povezavi. Nemalokrat je namreč nov, s patentom zavarovan proizvod na trg plasiran pod registrirano blagovno znamko, enako pa velja tudi za izdelek popolnoma novega videza.

⁴¹ znak, ki vsebuje označbo porekla blaga ali geografsko označbo (43. člen ZIL-1-UPB3)

⁴² imetnik prej pridobljene pravice mora dati izrecno soglasje k registraciji znaka

⁴³ celotni vtis videza se razlikuje od vtisa že prej dostopnega videza

3.6.2 Geografska označba

Geografska označba označuje izvor blaga. Pomembna je predvsem v primerih, ko je kakovost⁴⁴, sloves ali kakšna druga značilnost blaga bistveno odvisna od njegovega geografskega porekla (55. člen ZIL-1-UPB3). Predstavlja torej pomemben vir informacij za potrošnike, ter varuje ugled izdelkov (Pretnar, 2002, str. 69).

Za kmetijske pridelke oziroma živila ter za vina in druge proizvode iz grozdja in vina se geografska označba po ZIL ne sme registrirati, lahko pa je kmetijski pridelek oziroma živilo, ki izvira iz določenega geografskega območja in ima posebno kakovost, ugled oziroma druge lastnosti, označen z geografsko označbo, ki jo ureja Zakon o kmetijstvu (78. člen ZKme-1).

Geografska označba je časovno neomejena, kolektivna pravica.

3.7 Varstvo pred dejanji nelojalne konkurence

Po 10. bis členu PK je zatiranje nelojalne konkurence ena od kategorij varstva industrijske lastnine. Nelojalna konkurenca namreč močno ogroža pravice intelektualne lastnine, zato je prepovedana. Pri nas to tematiko ureja Zakon o varstvu konkurence (v nadaljevanju ZVK).

Dejanje nelojalne konkurence je vsako dejanje gospodarskih subjektov pri nastopanju na trgu, ki je v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji in s katerim se povzroči ali utegne povzročiti škoda drugim udeležencem na trgu (13. člen ZVK). Med drugim se kot dejanje nelojalne konkurence šteje dejanje neresničnega oziroma lažnega označevanja blaga, uporaba imena, firme, znamke ali kakšne druge oznake drugega podjetja. Med slednje sodi katerikoli neregistrirani znak, ki ga uporablja podjetje, videz poslovnih prostorov, posnemanje katalogov ali embalaže (Repas, 2007, str. 348).

Varstvo pred nelojalno konkurenco je torej dopolnitev varstva pravic industrijske lastnine, ter drugih, s pravicami industrijske lastnine nevarovanih pravic podjetij (Repas, 2007, str. 51).

4 SPLETNE DOMENE

4.1 Opredelitev in struktura domene

Da je mogoča komunikacija na svetovnem spletu, je nujno, da vsak uporabnik razpolaga z enoznačnim IP naslovom. Ta je sestavljen iz zaporedja štirih blokov števil, med seboj ločenih s piko (npr. 193.2.1.87), ki pa si jih je težko zapomniti. Zaradi lažjega pomnjenja je v uporabi DNS sistem domen, ki omogoča uporabo smiselnih alfanumeričnih znakov. Takšna

⁴⁴ npr. posebni naravni pogoji ali način predelave

kombinacija znakov je povezana z določenim IP naslovom, ki je posledično dostopen z uporabo domene (npr. arnes.si).

Spletne domene torej predstavljajo opisne naslove računalnikov na omrežju – gre za enostavna imena, pogosto se uporabi kar firma ali znamka podjetja, pod katerimi podjetja poslujejo v svetovnem spletu.

Vsaka domena je sestavljena vsaj iz dveh delov, ki sta ločena s piko. Pika kaže različno hierarhično raven, najvišja, imenovana Top Level Domain (v nadaljevanju TLD), je skrajno desno. Glede na TLD lahko domene razvrstimo v dve skupini. Prve, t.i. državne vrhnje domene, navezujejo na države⁴⁵, druge, t.i. generične vrhnje domene, pa načeloma opredeljujejo vsebino ponudbe⁴⁶.

4.2 Upravljanje in dodeljevanje domen

Sistem generičnih vrhnjih domen upravlja ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), upravljanje z državnimi vrhnjimi domenami pa je delegirano v pristojnost nacionalnih registrov (Makarovič, Klemenčič, Klopučar, Bogataj, Pahor & Potrč, 2001, str. 197). Vsak nacionalni register je pristojen za oblikovanje lastnih pravil za registracijo domen, zato se ureditve med državami razlikujejo, pravila registracije generičnih vrhnjih domen pa so enotna.

Pridobitev domene pomeni, da bo IP številka določenega strežnika povezana z določenim imenom (Makarovič et al., 2001, str. 197). V ta namen je treba skleniti pogodbo z eno izmed registrskih organizacij. Sistemi dodeljevanja domen se razlikujejo glede na to, kdo lahko domeno registrira ter pod kakšnimi pogoji, in sicer poznamo popolnoma svobodne, kjer lahko vsakdo registrira poljubno domeno, druga skrajnost pa so omejevalni sistemi z izredno strogimi in natančnimi pogoji, kjer mora biti npr. registrirana domena enaka nazivu podjetja ali blagovni znamki.

Domeni se lahko imetnik kadarkoli odpove, možen pa je tudi njen odvzem, in sicer zaradi neplačevanja pristojbin, ali na osnovi sodne oziroma druge odločbe.

4.2.1 Postopek registracije

Za registracijo domen pod vrhno domeno »si« in upravljanje vrhnjega DNS strežnika zanjo je pooblaščen Akademski in raziskovalni mreža Slovenije – ARNES.

⁴⁵ npr. za Slovenijo »si«, za Nemčijo »de«

⁴⁶ npr. za komercialno uporabo »com«, za ponudnike dostopa na Internet »net«, za neprofitne organizacije »org«

Sprva so bila pravila za registracijo domen pod »si« izjemno stroga, saj so domene lahko registrirale le domače pravne osebe, in sicer je morala biti domena enaka registrirani firmi. Sčasoma je bila dovoljena registracija domen za blagovne znamke, uvedena je bila možnost začasne domene, ter dovoljena registracija mednarodnim organizacijam in konzularnim predstavništvom.

Vlogo za registracijo domene prosilec preko registrarja posreduje Arnesu, nato pa registracija poteka avtomatično. V kolikor zahtevana domena še ni registrirana, bo vloga uspešno rešena, prosilec pa je odgovoren, v kolikor domena posega v pravice tretjega. Domena se registrira za dobo enega leta, ter se lahko, proti plačilu, letno podaljšuje.

4.3 Domena in pravice tretjih

Domena ni le naslov spletnih strani, temveč je lahko hkrati tudi način uporabe neke pravice. Lahko je npr. znamka ali geografska označba, lahko je avtorski naslov, lahko je enaka imenu fizične osebe ali firmi. V kolikor imetnik domene ni hkrati tudi imetnik pravice, domena posega v pravice tretjih.

Registracija domen je, ne glede na to, ali gre za domeno pod državno ali generično vrhno domeno, neodvisen postopek, v katerem se preverja le, ali zahtevana domena ni že registrirana. Ločenost postopkov registracije domen, znamk, firm, ter edinstvenost domene⁴⁷ sta glavna razloga za kršitve pravic tretjih.

Domena največkrat krši pravice intelektualne lastnine, predvsem znamko, poleg teh pa še firmo, avtorsko pravico, ter osebne pravice fizičnih in pravnih oseb.

4.3.1 Konflikt med domeno in znamko

Za različno blago sta lahko registrirani dve enaki znamki, ali pa sta enaki znamki registrirani celo za enako blago, vendar z različno teritorialno veljavo. Domena, enaka znamki tako lahko krši enako znamko drugega. V nasprotju z znamkami je domena namreč lahko le ena sama, dostopna pa je povsod po svetu.

Domena krši znamko, če se uporablja v gospodarskem prometu in je enaka ali podobna znaku, zavarovanem z znamko, katere imetnik je tretja oseba. Do kršitve pride, če se domena uporablja v povezavi z istovrstnim blagom oziroma storitvami, kot so zavarovani z znamko, ali v povezavi s podobnim blagom, če se s tem ustvari zmeda.

⁴⁷ domena se ne more podvajati

Kršitev znamke je tudi podobnost domene znani znamki, ali zgolj uporaba znaka, s katerim se pritegnejo iskalniki na neki internetni strani, npr. Epsom namesto Epson (Repas, 2007, str. 170).

4.3.2 Firma

Ime, pod katerim podjetje posluje, se mora jasno razlikovati od že registriranih firm (21. člen ZGD-1). Kljub navedeni zahtevi je možno, da neko podjetje registrira firmo, ki se od prejšnje ne razlikuje jasno, ter domeno, enako tej firmi. V tem primeru bo domena nedvomno kršila že prej registrirano firmo drugega podjetja.

Še bolj groba kršitev firme bi bila v primeru, ko bi bili domena in firma identični, njuna nosilca pa različna.

4.3.3 Druge pravice

Registracija ali uporaba domene lahko krši tudi osebnostne pravice.

Pravica do dobrega imena in časti bi bila z domeno kršena, če bi bila domena sestavljena iz osebnega imena in omalovažujočih besed.

Ime se lahko registrira kot firma ali znamka le z dovoljenjem prizadete osebe oziroma njenih dedičev, domena, enaka tako registrirani firmi ali znamki pa bi kršila pravico do imena, v kolikor tudi zanjo ne bi bilo dano soglasje.

Uporaba domene lahko pomeni tudi kršitev pravice do zasebnosti, in sicer z vsebino spletnih strani, ki so pod to domeno.

Tudi avtorska pravica je lahko kršena z domeno, in sicer takrat, ko je domena avtorsko delo, do katerega imetnik domene nima upravičenj. Zaradi omejene dolžine domen, bo v praksi kot avtorsko delo največkrat prišel v poštev zgolj naslov (npr. »Komu zvoní«).

4.4 Uporaba domene kot dejanje nelojalne konkurence

Reklama je sporočilo, namenjeno širšemu ali ožjemu krogu naslovljencev, katere namen je pospeševati prodajo izdelkov ali storitev (Zabel, 1999, str. 360). Kadar se ob tem navajajo neresnični podatki, ali podatki, ki ustvarjajo zmedo na trgu (zavajajoča reklama), ali pa se z reklamiranjem omalovažuje drugo podjetje, gre za nelojalno reklamo (13. člen ZVK).

Smiselno je uporaba domene lahko nelojalno dejanje, če sporočilo na spletni strani domeni ne ustreza, ali če domena neutemeljeno vzbudi ali preusmeri pozornost. Slednje je mogoče predvsem, kadar potrošnik išče domeno s pomočjo spletnega brskalnika.

5 GOSPODARSKI SPORI S PODROČJA INTELEKTUALNE LASTNINE

5.1 Opredelitev

Gospodarski spori so spori, v katerih so stranke gospodarske družbe, zavodi, zadrage ali samostojni podjetniki, ter vsi spori, ki se nanašajo na varstvo ali uporabo izumov in znakov razlikovanja, na pravico do uporabe firme, ter spori v zvezi z varstvom konkurence (481., 483. člen ZPP-UPB3).

Gospodarski spori s področja intelektualne lastnine imajo več pojavnih oblik. Poleg sporov, ki se nanašajo na kršitve pravic industrijske lastnine, so to tudi spori v zvezi s kršitvami avtorskih in sorodnih pravic. Lastnik avtorskih pravic je sicer največkrat fizična oseba, vendar ta lahko svoje pravice odstopi ali proda (npr. založbi), ali pa delo ustvari v okviru svojih službenih obveznosti. Posledično bo avtorstvo v lasti pravne osebe, ki bo v primeru kršitev teh pravic s strani druge pravne osebe, sprožila gospodarski spor, v kolikor ne bo dosegla rešitve spora po drugi poti⁴⁸.

Tudi spori v zvezi s kopiranjem in ponarejanjem programske opreme, ki imajo za cilj uničenje nelegalnih primerkov, ter plačilo odškodnine in jih na sodišču zoper podjetja sproži BSA, organizacija, namenjena boju proti piratstvu, so primer gospodarskih sporov s področja intelektualne lastnine.

Gospodarski spori terjajo hitro reševanje ter visoko stopnjo strokovnosti, kar posebej velja za spore s področja industrijske lastnine. Ti ne le, da imajo za prizadeto podjetje negativne ekonomske posledice, pač pa lahko vplivajo tudi na dobro ime in sloves podjetja.

5.1.1 Spori glede kršitev pravic industrijske lastnine

V zvezi s pravicami industrijske lastnine v splošnem razlikujemo tri vrste sporov, in sicer spore v zvezi z veljavnostjo pravic, spore v zvezi s kršitvijo pravic, ter pogodbene spore (Repas, 2007, str. 310). Kršitve pravic so lahko ponarejanje, neupravičena uporaba, posnemanje in podobno. Vse vrste kršitev se lahko nanašajo na katerokoli pravico industrijske lastnine, v nadaljevanju pa so nekoliko podrobneje orisani spori v zvezi z znamkami.

⁴⁸ gre za civilni spor in ne za pregon storilca kaznivega dejanja

Najbolj groba kršitve znamke je uporaba enake znamke za enako blago, sledi njeno posnemanje, ter neupravičena uporaba znamke oziroma kakšnega drugega znaka razlikovanja. V primeru kopiranja znamke kršitelj uporablja znamko, do katere nima nikakršnih upravičenj. Za posnemanje gre, če povprečen potrošnik blaga ali storitve razliko opazi le, če je posebno pozoren, ali če pomeni znamka ali znak zgolj prevod, transkripcijo⁴⁹ ali transliteracijo⁵⁰ (Mežnar, 1999, str. 206). Za neupravičeno uporabo znamke pa gre lahko tudi v primeru, ko ima kršitelj sicer pravico do uporabe znamke, a jo uporablja za označevanje blaga, ki z njo ni varovano.

Kršitvam v zvezi z neupravičeno uporabo znamk se je moč izogniti s sklenitvijo sporazuma o razmejitvi znamk, s katerim se stranki dogovorita o soobstoju znamk. Dogovor navadno vključuje razmejitev blaga oziroma storitev, ki bo varovano z znamko, tako da je natančno določeno, kateri od upravičencev bo znamko uporabljal za označevanje posameznih kategorij blaga oziroma storitev (Repas, 2007, str. 248).

Kršitve znamk so povezane z njihovo veljavnostjo, saj ni mogoče kršiti pravice, ki ni (več) veljavna. V povezavi z navedenim so mogoči spori glede veljavnosti znamk⁵¹, ki sicer nimajo neposredne podlage v kršitvah znamke, pač pa gre za to, da znamka ni registrirana v skladu s predpisi.

Kršitve znamk so lahko namerne, ali pa se kršitelj sploh ne zaveda, da krši pravico drugega. Slednji primer je primer kršitve znamke z uporabo neregistriranega znaka na svetovnem spletu. Teritorialna neomejenost spleta je namreč lahko vzrok, da znak pride v konflikt z registrirano znamko tretjega. Da do kršitve dejansko pride, mora biti med uporabo znaka in državo, v kateri znamka uživa varstvo, povezava. Najočitnejši je primer prodaje z znakom označenega blaga preko svetovnega spleta, pri čemer država varstva znamke iz ponudbe ni izvzeta (Repas, 2007, str. 174-177).

Posebni primeri kršitev znamk pa izhajajo iz kršitev pogodbenih določil s strani jemalca licence. Kadar ta prestopi meje, z licenčno pogodbo, dogovorjenega izkoriščanja, namreč krši pravico dajalca licence, lahko torej tudi znamko.

5.2 Ekonomske posledice kršitev

Pravice industrijske lastnine omogočajo podjetjem povrnitev stroškov raziskav in razvoja novih izdelkov, ter doseganje konkurenčnosti z diferenciranjem. Vsaka kršitev pravic zato za imetnika pomeni potencialno izgubo konkurenčnosti, poleg tega pa tudi neposredno škodo. Ta

⁴⁹ prepis besedila v drugačno pisavo

⁵⁰ prečrkovanje

⁵¹ ugotovitev ničnosti znamke, izpodbijanje pravice do znamke, izbris in razveljavitev znamke

je lahko posledica okrnitve ugleda znamke ali podjetja kot celote, izgube tržnega deleža, ali pa predstavlja stroške, ki jih ima podjetje v zvezi z ukrepi zoper kršitelja.

Podjetje, ki na trg plasira znamko, mora znatna sredstva nameniti njeni promociji, investicija pa se povrne šele čez čas, saj potrošniki potrebujejo neko obdobje, da povežejo znamko z določeno kakovostjo, ter razvijejo lojalnost do znamke. Ponaredki, zavajajoče znamke ter napačno označevanje vplivajo na lojalnost potrošnikov, ter s tem imetniku pravic industrijske lastnine povzročajo škodo, saj neposredno vplivajo na ugled znamke in izgubo tržnega deleža.

Za kršitev znamke gre, med drugim, v primeru, ko se na trgu, pod podobno blagovno znamko, pojavi istovrsten, a manj kakovosten, proizvod drugega podjetja. Potrošniki, ki proizvod zamenjajo za proizvod prvega podjetja, so razočarani in ga zaradi nizke kakovosti sčasoma nehajo kupovati, del kupcev pa se preusmeri, ter kupujejo proizvod drugega podjetja. Prvo podjetje tako utрпи škodo zaradi zmanjšane prodaje, poleg tega pa zavedeni kupci proizvodu pripišejo še slabo kakovost, ter z njo povežejo znamko (Barrett, 2004, str. 187). Ne le, da podjetje utрпи škodo zaradi manjše prodaje konkretnega izdelka, zaradi okrnjenega slovesa znamke, kupci, ki zahtevajo višjo kakovost, opustijo tudi nakupe drugih proizvodov iste blagovne znamke.

Podjetje, imetnik pravice industrijske lastnine, ima sicer na razpolago kar nekaj možnosti uveljavljanja varstva svojih pravic nasproti kršitelju, vendar kljub prednostni obravnavi v določenih postopkih, ti terjajo določen čas. Čim daljši so postopki, dražji so, prav tako pa niso zanemarljiva potrebna vlaganja za ponovno vzpostavitev zaupanja v znamko.

Posebna vrsta stroškov, ki jih ima lahko podjetje v povezavi s kršitvami pravic industrijske lastnine, so stroški v zvezi z blagom, zadržanim na carini, s katerim so bile kršene obravnavane pravice. Zakon o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (Ur. list RS 25/2004, 28/2006, 111/2007, v nadaljevanju ZICPES) namreč v okviru določb o carinskih ukrepih pri kršitvah pravic intelektualne lastnine določa, kdaj gredo ti stroški v breme imetnika pravic. To je v primeru odvzema vzorcev blaga in njihove analize, v primeru hrambe ter ohranjanja blaga, prav tako pa gredo v določenih primerih⁵² v breme imetnika pravice stroški uničenja blaga (69., 76. člen ZICPES).

V kolikor imetniki pravic intelektualne lastnine uničenja blaga, ki te pravice krši, ne zahtevajo, morajo poskrbeti za odstranitev logotipov, ter plačati uvozne dajatve in davke, torej se stroškom ne morejo izogniti. Poleg tega nato sporno blago na trgu konkurira originalnim, navadno dražjim izdelkom, ter z vplivom na prodajo povzroča dodatno škodo (Šuligoj, 2007, str. 7).

⁵² če v predpisanem roku ne vloži tožbe, če je le-ta zavrnjena, ali če pride do uničenja blaga s soglasjem deklaranta, lastnika blaga ali osebe, ki z blagom razpolaga

Ekonomske posledice kršitev, ki jih nosijo podjetja, so hude in nemalokrat terjajo veliko sredstev za njihovo odpravo, a imajo lahko tudi širše razsežnosti. V primeru ponarejenih zdravil, ki naj bi jih bilo na svetovnem trgu kar deset odstotkov⁵³ (Urbanija, 2007, str. 24), so posledice ne le škoda ter izguba ugleda, ki ju utrpi lastnik patenta, oziroma blagovne znamke, pač pa tudi vpliv na zdravje potrošnikov, ter posledično visoki stroški zdravljenja, v breme celotni družbi.

5.3 Varstvo pravic industrijske lastnine

Izključne pravice, med katere sodijo tudi pravice industrijske lastnine, dajejo njihovim imetnikom pravno oblast nad neko dobrino, s katero lahko prosto razpolagajo, jo izkoriščajo, ter tretjim preprečijo poseg v zaščiteno sfero (Šipec, 1998, str. 41).

Pravice industrijske lastnine, v nasprotju z avtorskimi pravicami, nosilci pridobijo šele z njihovo registracijo⁵⁴, zato se varstvo pravic industrijske lastnine začne že s postopkom pred upravnim organom, ki pravico prizna in registrira.

Registrirana pravica lahko sploh ne izpolnjuje pogojev za registracijo, ali pa posega v druge pravice tretjih. V navedenih primerih lahko vsaka zainteresirana oseba zahteva sanacijo stanja, saj zakon omogoča več različnih vrst tožb.

Tožbo za ugotovitev ničnosti pravice se lahko vloži, v kolikor ob dnevu vložitve prijave niso bili izpolnjeni pogoji za priznanje varstva pravice (111. člen ZIL-1-UPB3), in sicer je mogoče ničnost uveljavljati kadarkoli.

Mogoče je tudi izpodbijanje pravice, konkretno znamke, kadar je le-ta enaka splošno znanemu, neregistriranemu znaku, ki se je že pred registracijo znamke uporabljal za označevanje enakega oziroma istovrstnega blaga. Takšno tožbo je mogoče vložiti v roku petih let od datuma vpisa znamke v register (116. člen ZIL-1-UPB3).

Tožba za izbris znamke iz registra in prepoved uporabe znaka se lahko vloži, če prijavitelj znamke ni prijavil v dobri veri, ali v primeru obstoja relativnih razlogov za zavrnitev znamke, oziroma v primeru njene uporabe na način, ki zavaja javnost. Namesto izbrisa znamke lahko tožnik zahteva njen prenos nase, v kolikor gre za znano ali slovečo znamko. Kadar je razlog za tožbo obstoj relativnih razlogov za zavrnitev znamke, tožbe ni mogoče vložiti po preteku petih let od datuma vpisa pravice v register, razen če znamka ni bila prijavljena v dobri veri (119. člen ZIL-1-UPB3).

⁵³ vrednih 35 milijard ameriških dolarjev

⁵⁴ kot že navedeno, so izjema sloveče znamke

Tožba za razveljavitev znamke zaradi neuporabe se lahko vloži, kadar njen imetnik brez upravičenega razloga več kot pet let ne uporablja znamke za označevanje blaga ali storitev, za katere je znamka registrirana (120. člen ZIL-1-UPB3).

Veljavna pravica industrijske lastnine je t.i. izključna pravica. Ta se v celoti realizira le, če vanjo ni neupravičenega posega. Čim do neupravičenega posega namreč pride, je izključnost kršena, nosilec pravice pa lahko zahteva njeno sodno varstvo⁵⁵. Z možnostjo uveljavljanja varovalnih (nastanek škode je vnaprej preprečen) in odškodninskih (sankcije v primeru že nastale škode) zahtevkov, ter zahtevkov zaradi neupravičene obogatitve v okviru civilnih pravnih postopkov, je nosilcu zagotovljeno popolno varstvo pravic industrijske lastnine (Šipec, 1998, str. 97, 98).

Zoper kršitelja pravice industrijske lastnine lahko njen nosilec s tožbo zahteva prepoved kršenja, prepoved nadaljnjih kršitev, odpoklic predmetov kršitve ter njihovo uničenje ali prepustitev imetniku pravice, skratka odstranitev stanja, nastalega s kršitvijo (121. člen ZIL-1-UPB3). Nosilec pravice lahko obenem zahteva tudi objavo sodbe, s čemer doseže, da je javnost seznanjena s kršitvami, ter tako prepreči nadaljnjo kršitev ugleda znamke ali podjetja kot celote. Tožbe zaradi kršitve pravic industrijske lastnine ni mogoče vložiti po preteku treh let od dneva, ko je tožnik izvedel za kršitev in storilca (subjektivni rok), oziroma po preteku petih let od dneva kršitve (objektivni rok).

Kršitelj je odgovoren tudi za nastalo škodo, zato lahko imetnik pravice zahteva plačilo primerne odškodnine, pri čemer se upošteva višina nastale materialne škode, izgubljeni dobiček, ter škoda, nastala zaradi okrnitve ugleda nosilca pravice. Odškodnina je torej lahko ekvivalentna nastali škodi, ali pa je določena v višini običajne oziroma dogovorjene licenčnine (121.a člen ZIL-1-UPB3).

V kolikor kršitelj prostovoljno ne izpolni obveznosti, ki mu jih s sodbo naloži sodišče, se ukrepi v okviru izvršilnega postopka prisilno realizirajo. V primeru, ko mora kršitelj nekaj opustiti, pa tega ne stori, ima sodišče možnost izreči denarno kazen.

Neupravičena uporaba tuje oznake⁵⁶ ali modela, oziroma tujega izuma ali topografije pa je tudi kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti (238., 239. člen KZ-UPB1)⁵⁷.

⁵⁵ v kolikor upoštevamo le možnost sodnih postopkov

⁵⁶ firme, žiga, znamke, oznake o geografskem poreklu ali druge posebne oznake za blago

⁵⁷ enako ureditev ohranja nov KZ-1, ki bo stopil v veljavo 01.11.2008

5.4 Načini reševanja sporov

Do optimalne rešitve spora pride v primeru, ko stranki na osnovi pogajanj in medsebojnega popuščanja dosežeta sporazum. Ker to vedno ni mogoče, v določenih primerih je celo izključno določena sodna pristojnost, do rešitve sporov pride tudi na osnovi avtoritarne odločitve sodišča ali arbitraže.

Glede na avtonomijo, ki jo imajo stranke v postopku, lahko načine reševanja sporov razvrstimo na dogovarjanje, arbitratorstvo, conciliacijo⁵⁸ oziroma mediacijo⁵⁹, arbitražo ter sodno odločanje (Betetto, 2000, str. 6). Predvsem arbitratorstvo, conciliacija ter mediacija sodijo med alternativne načine reševanja sporov (v nadaljevanju ADR), v kolikor pa kot alternativne štejemo vse postopke, ki niso sodni, mednje sodi tudi arbitraža. Cilj ADR postopkov je doseči poravnavo med strankama.

Razen v primerih, ko gre za spor, katerega reševanje je v izključni pristojnosti sodišča⁶⁰, lahko stranki sporno zadevo vedno rešita s sklenitvijo dogovora, ki ga dosežeta s pogajanjem, medsebojnim popuščanjem ter postopnim zmanjševanjem nasprotij. Tudi če med strankama glede spora že teče kakšen postopek, ta ni ovira za sporazumno rešitev spora. Postopek se namreč vedno lahko konča s sklenitvijo poravnave, bodisi sodne, ali pa v okviru arbitražnega postopka, oziroma postopka conciliacije ali mediacije.

V kolikor stranki sami ne uspeta doseči dogovora, lahko skušata spor rešiti s pomočjo mnenja, ki ga poda izvedenec oziroma arbitrator. Mnenje se lahko nanaša le na določena sporna dejstva, ali pa arbitrator poda oceno celotnega spora. Takšno mnenje strokovnjaka je za stranki zavezujoče le kot pogodbeno določilo, predlagana rešitev spora pa le, če je tako dogovorjeno (Ude, 2004, str. 28).

V postopku conciliacije ter mediacije stranki pri poravnavanju pomaga tretja, nevtralna oseba, ki, za razliko od arbitraže, ne more izdati zavezujoče odločbe. Lahko zgolj spodbuja komunikacijo med strankama ter s tem pospešuje pogajanja (conciliator), ali pa v postopku aktivneje sodeluje, pomaga pri opredelitvi in razjasnitvi spornih vprašanj, ter predlaga rešitve (mediator). V praksi se conciliacija ter mediacija uporabljata kot sinonim (Šetinc Tekavec, 2002, str. 77).

Končno je mogoče spor rešiti tudi z avtoritarno odločitvijo arbitraže oziroma sodišča. Razlogov za izbiro arbitraže, namesto sodnega postopka, je več. Najpomembnejši je verjetno nejavnost postopka, saj želijo stranke v poslovnih razmerjih ohraniti zaupnost. Spori namreč negativno vplivajo na ugled podjetja ali zaupanje v njegov izdelek oziroma storitev. Med

⁵⁸ pomiritev

⁵⁹ posredovanje

⁶⁰ kadar spor izhaja iz pravic, s katerimi stranke ne morejo prosto razpolagati

drugimi razlogi so še nezaupanje do državnih sodišč, predvsem v primeru mednarodnih sporov, v katerih sodi tuje sodišče, strokovnost arbitraže, praviloma enostopenjsko sojenje z uporabo izbranega materialnega prava, nenazadnje pa je izbira arbitraže tudi izraz zaupanja med strankama.

S pravnomočno in izvršljivo arbitražno oziroma sodno odločbo se postopek sicer zaključi, ker pa rešitev spora ni sporazumna, ni nujno, da se z njo strinjata obe stranki, kar je lahko ovira za nadaljnje poslovno sodelovanje med njima.

Postopki reševanja sporov so navadno izpeljani v sočasni fizični prisotnosti obeh strank⁶¹. Z razvojem tehnologije ta ni več nujna, sploh kadar se spor ne rešuje po sodni poti. Kadar komunikacija med strankama poteka preko telefona, elektronske pošte ali avdio oziroma video konference, gre za reševanje sporov s pomočjo interneta in telekomunikacij (v nadaljevanju ODR).

Metode ODR so primerne ne le za pogajanja, pač pa tudi za conciliacijo, mediacijo ter arbitražo. Končno bi bilo lahko tudi v okviru sodnega postopka vsaj pošiljanje sodnih pisanj organizirano po elektronski poti. Prednosti metod ODR v primerjavi s klasičnimi postopki so hitrost, dostopnost dokumentacije ter nižji stroški, slabosti pa so manj izmenjanih informacij, ter odsotnost splošnega vtisa glede na govorico telesa (Bennett Lubic, 2005, str. 10, 13).

5.4.1 Mirno reševanje sporov

Mirna rešitev spora je, v primerjavi s sodnimi postopki, hitra, poceni, ter zadovoljujoča za obe stranki. Pogosto do takšne rešitve pride šele ob sodelovanju tretje osebe, ali celo, ko je že sprožen sodni postopek, zato med postopke mirnega reševanja sporov ne sodita zgolj postopka conciliacije ter mediacije, začeta na zahtevo strank, pač pa tudi sodnemu (ali arbitražnemu) postopku pridružen postopek mediacije, ter celo poravnalni narok in poskus doseči sodno poravnavo.

Poravnalni narok je obvezna faza sodnega postopka, ki ga sodišče sicer razpiše po prejemu tožbe in odgovora nanjo, torej, ko je že sprožen sodni postopek, vendar gre za postopek mirnega reševanja sporov. Na poravnalnem naroku sodišče s strankami odprto razpravlja o dejanskih in pravnih vidikih spora, ter prouči možnosti za sklenitev sodne poravnave (305. a člen ZPP-UPB3).

Pred vložitvijo tožbe ima stranka še eno možnost za rešitev spora po mirni poti. Pri sodišču, na območju katerega ima sedež nasprotna stranka, lahko namreč poskusi doseči sodno poravnavo. Po prejemu predloga sodišče povabi nasprotno stranko, jo seznaniti s predlogom za poravnavo, ter v primeru njene sklenitve, poravnavo tudi zapiše (309. člen ZPP-UPB3).

⁶¹ oziroma njunih zastopnikov

V postopku conciliacije oziroma mediacije skušata stranki, ob sodelovanju tretje osebe, na neformalen način rešiti spor, ki navadno izhaja iz dolgoročnih poslovnih odnosov, ki jih stranki želita ohraniti. Za postopek posredovanja se stranki odločita tudi, če jima je v interesu hitra rešitev spora, kadar želita ohraniti zaupnost, ali če jima bolj ustreza netipična rešitev. Velika prednost takega načina reševanja sporov je tudi v tem, da lahko spor rešuje posrednik, ki je strokovnjak na področju, s katerega izvira spor⁶², (Šetinc Tekavc, 2002, str. 29-31).

V postopku mediacije lahko stranki ne le rešita spor, pač pa obenem uredita tudi druga vprašanja, ki vplivajo na dolgoročne odnose med njima. Če je med strankama spor zaradi kršitve licenčne pogodbe, ker npr. jemalec licence le-to izkorišča tudi izven dogovorjenega območja, se lahko stranki dogovorita za npr. odškodnino zaradi kršitve in s tem rešita spor, obenem pa na novo dogovorita prostorsko omejitvev izkoriščanja licence in višino licenčnine.

Za reševanje eventualnih sporov v postopku mediacije se stranki lahko dogovorita že ob sklepanju osnovnega posla, ali pa se za mediacijo dogovorita kasneje, ob nastanku spora, ali celo ko že teče sodni ali arbitražni postopek. Mediacijo lahko strankam predlaga tudi sodišče (Šetinc Tekavc, 2002, str. 36).

Ne glede na to, ali gre za samostojen postopek mediacije ali za sodnemu postopku pridružen postopek mediacije, postopek poteka v določenih fazah. Po sklenitvi sporazuma o posredovanju ter določitvi posrednika sledijo predhodni stiki in priprave, skupna ali ločena srečanja mediatorja s strankama, faza ugotavljanja dejstev ter reševanja problemov in končno zaključek postopka z zapisom sporazuma, če se stranki uspeta dogovoriti o rešitvi spora. V kolikor stranki spora v postopku mediacije ne uspeta rešiti, lahko začneta (nadaljujeta) sodni postopek oziroma postopek arbitraže.

V samostojnih postopkih mirnega reševanja sporov dosežena sporazumna rešitev ni zavezujoča, če stranki s tem ne soglašata, poravnava pa ima zgolj status pogodbe. V kolikor so postopki mirnega reševanja sporov pridruženi sodnim, pa se sklenjeni dogovor zapiše v obliki sodne poravnave, ki je zavezujoča, ter neposredno izvršljiva (Zalar, 2001, str. 1234). Enako velja v primeru, ko je poravnava izdana v obliki arbitražne odločbe.

5.4.1.1 Posredovalni postopek pred Stalno arbitražo pri GZS

Posredovalni postopek pred Stalno arbitražo pri GZS se začne na predlog strank. Zanj se stranki lahko odločita ne glede na to, ali spor že rešujeta pred sodiščem ali arbitražo, ali pa je takšen postopek celo že zaključen.

⁶² v sodnem postopku je potrebno sodelovanje izvedenca

Po vložitvi predloga za posredovanje se imenuje posrednik, ki strankama pomaga pri iskanju rešitve spora. Postopek posredovanja je neformalen in praviloma traja en dan. Posrednik se lahko s strankama sestane tudi ločeno, sicer pa je sestanek skupen.

Posrednik ter stranke morajo vse podatke, za katere zvedo med posredovalnim postopkom, varovati kot zaupne. Posrednik lahko v kateremkoli postopku zavrne pričanje v zvezi z vsebino posredovalnega postopka, stranki pa se nanjo ne moreta sklicevati (9. člen Pravilnika o posredovalnem postopku pred Stalno arbitražo pri GZS, Ur. list RS 49/2000).

Posrednik o sporu ne more meritorno odločiti, pač pa le sestavi pisni predlog poravnave, ter ga dostavi strankama. Če stranki poravnavo sprejmeta, se zapiše v zapisnik, na zahtevo pa se lahko, ob predložitvi veljavnega arbitražnega sporazuma, izda tudi v obliki arbitražne odločbe. V kolikor se stranki ne uspeta poravnati, se šteje, da poravnalni postopek ni uspel, kadarkoli pa lahko stranki tudi odstopita od posredovanja (10. člen Pravilnika o posredovalnem postopku pred Stalno arbitražo pri GZS, Ur. list RS 49/2000).

Stranke se lahko odločijo tudi za posredovalni postopek kot obvezen predhodni poskus rešitve spora pred začetkom arbitražnega postopka (kombiniran postopek). V tem primeru se spor najprej rešuje s posredovanjem, v kolikor le-to ni uspešno, ali se postopek ne zaključi v določenem roku, pa se nadaljuje z reševanjem spora v arbitražnem postopku.

5.4.1.2 Sodnemu postopku pridružen postopek mediacije

Kljub možnosti sklenitve sodne poravnave v času trajanja sodnega postopka, je možnost mediacije dobrodošla predvsem takrat, ko stranki mirne rešitve spora ne odklanjata, vendar je sami ne dosežeta, neuspešna pa je tudi pomoč sodnika. Ta namreč zaradi svoje funkcije ne razpolaga z vsemi podatki, ki bi pripomogli k sklenitvi sporazuma, mediatorju pa stranki, ob zagotovljenem načelu zaupnosti, na ločenih srečanjih razkrijeta tudi skrite interese.

Sodišče strankama ponudi postopek mediacije po končanem poravnalnem naroku. Po prejemu soglasja za mediacijo, je v roku šestdesetih dni organizirano prvo mediacijsko srečanje. V celotnem postopku sta predvideni dve srečanja, ob izrecnem dogovoru strank in mediatorja pa jih je lahko tudi več. Postopek mediacije je časovno omejen na največ tri mesece.

Načelo zaupnosti v postopku mediacije pomeni, da je vsa komunikacija med postopkom zaupna, ter da stališča strank ne vplivajo na odločanje sodišča, v kolikor se mediacija ne konča s poravnavo.

V kolikor stranki v postopku mediacije dosežeta dogovor, mediator pripravi osnutek poravnave, nato pa jo sodnik, ki bi sicer sodil v postopku, zapiše v obliki sodne poravnave. V

kolikor pa je postopek mediacije neuspešen, se zadeva vrne v sodno reševanje, in sicer v isto fazo postopka, v kateri je bila pred ponujenim postopkom mediacije.

5.4.2 Arbitražno reševanje sporov

Arbitraža je nedržavno sodišče, ki mu stranki sporazumno ter prostovoljno zaupata izdajo meritorne odločbe, ki je izenačena s pravnomočno sodbo rednega sodišča (Ude, 2004, str. 23). Z dogovorom o arbitraži stranki izključita pristojnost sodišč.

Stalne arbitraže obstajajo pri različnih oblikah gospodarskega združevanja, imajo ustaljena pravila, administracijo, ter seznam arbitrov. Stalna arbitraža pri GZS je edina splošna, institucionalna arbitraža pri nas, specializirani arbitraži pa sta Arbitraža pri Zavarovalnici Triglav⁶³ in Stalna arbitraža Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana⁶⁴. V kolikor se stranke ne odločijo, da bodo spor zaupale v reševanje institucionalni arbitraži, lahko oblikujejo priložnostno, ad hoc arbitražo. Slednje se oblikujejo le za razrešitev konkretnega spora, pri opredelitvi pristojnosti arbitraže, izbiri merodajnega prava ter določitvi pravil postopka pa so stranke omejene zgolj s temeljnimi načeli arbitražnega postopka⁶⁵ (Damjan, 2007, str. 1313).

Ne glede na vrsto arbitraže, je domača arbitraža tista, ki ima sedež v Sloveniji, tuja arbitraža pa ima sedež v tujini. Kot tuja se šteje tudi arbitraža s sedežem v Sloveniji, če odloča po tujem procesnem pravu, ali če se kot tuja šteje zaradi drugih razlogov, določenih z zakonom (Ude, 2004, str. 55). Ali gre za domačo oziroma tujo arbitražo je pomembno zaradi izvršitve arbitražne odločbe.

Posebna oblika arbitražnega reševanja sporov je reševanje v okviru sodnemu postopku pridružene arbitraže. Gre za eno od oblik ADR, in sicer je spor, ki se začne reševati po sodni poti, tekom postopka odstopljen v reševanje arbitraži. Arbitražno odločbo lahko stranki vedno zavrneta, ter zahtevata nadaljevanje sojenja pred sodiščem, v kolikor pa se z njo strinjata, se postopek z njeno izdajo konča (Zalar, 2001, str. 1231).

Posamezne stalne arbitraže imajo svoja pravila postopka, sicer pa postopek pred arbitražami pri nas splošno ureja Zakon o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP-UPB3), in sicer v členih 459. do 479. Takšna ureditev bo veljala do 09. avgusta 2008, ko bo začel veljati že sprejet Zakon o arbitraži (Ur. list RS 45/2008, v nadaljevanju ZArbit).

ZArbit je zasnovan na osnovi Vzorčnega zakona UNCITRAL o mednarodni trgovinski arbitraži, ter v 2. členu celo poudarja potrebo po njegovi enotni uporabi. Zakon sicer ne uvaja

⁶³ odloča o sporih iz zavarovalnih in odškodninskih razmerij

⁶⁴ odloča o sporih v zvezi s posli s serijskimi vrednostnimi papirji

⁶⁵ npr. načelo enakopravnosti strank, načelo kontradiktornosti postopka

bistvenih novosti, pač pa z jasnejšimi rešitvami in sistemsko ureditvijo zagotavlja večjo preglednost in pravno varnost.

Med novostmi, ki jih uvaja ZArbit, velja omeniti možnost izvršitve začasnih ukrepov arbitraže, ki jo bo, na predlog nasprotne stranke, dovolilo sodišče (20., 43. čl. ZArbit), ter postopek priznanja in izvršitve tujih arbitražnih odločb (42. člen ZArbit), ki po novem ne bo več urejen z ločenim zakonom.

Za arbitražno reševanje sporov se lahko stranki dogovorita, kadar gre za spore o pravicah, s katerimi stranke prosto razpolagajo in glede katerih lahko sklenejo sodno poravnavo, niso pa arbitrabilni spori o pravnih razmerjih, ki jih s svojimi odločbami urejajo upravni organi. Arbitraža je izključena tudi takrat, kadar je predpisana izključna pristojnost sodišč (Ude, 2004, str. 65, 66).

O pravnih razmerjih, ki jih ureja Urad RS za intelektualno lastnino z odločbami⁶⁶, torej ne more odločati arbitraža. Tudi glede vprašanja ničnosti pravic industrijske lastnine arbitraža ne more razsojati. Pri uveljavljanju ničnosti se namreč ugotavlja, ali je bil izum sploh sposoben za podelitev patenta, ali je znak sposoben razlikovanja in podobno. Teh vprašanj stranke ne urejajo svobodno, zato o njih tudi ni mogoče skleniti sodne poravnave, spori v zvezi s kršitvami pravic industrijske lastnine pa so nedvomno arbitrabilni.

Arbitražni dogovor, s katerim se stranki dogovorita o pristojnosti arbitraže, mora biti sklenjen v pisni obliki. Lahko je v obliki pogodbene klavzule v pogodbi o osnovnem poslu, ali pa je samostojna pogodba. Sklene se lahko glede določenega spora, ali pa glede bodočih sporov, ki utegnejo nastati iz določenega pravnega razmerja (461. člen ZPP-UPB3). Arbitražni dogovor se lahko vedno razveže (Ude, 2004, str. 80).

S pogodbo o arbitraži se lahko oblikuje arbitražni senat⁶⁷, določi pravila postopka, ter dogovori, katero pravo naj arbitraža uporabi za odločanje. V kolikor stranki za razsojo ne izbereta stalne arbitraže z lastnimi procesnimi pravili, ali pravil postopka ne dogovorita sami, jih lahko oblikujejo arbitri, ali pa se odločita za uporabo sodnih procesnih pravil. Tudi merodajno pravo za razsojanje lahko določita stranki, lahko ga izberejo arbitri, ali pa se določi glede na sedež arbitraže. Možen je tudi dogovor o sojenju po načelu pravičnosti, v skladu s katerim arbitri sodijo na osnovi splošnih načel prava (Ude, 2004, str. 119, 129, 136).

Arbitražni postopek je tajen. To navadno določa že pravilnik stalnih arbitraž, sicer pa se za tajnost oziroma javnost postopka vedno lahko dogovorita stranki. Pravilnik o arbitražnem

⁶⁶ podelitev ali registracija pravic, vzdrževanje njihove veljavnosti, vodenje registrov pravic, npr. registracija znaka kot znamke

⁶⁷ v sporu lahko razsoja tudi arbiter posameznik

postopku pred Stalno arbitražo pri GZS (Ur. list RS 49/2000) npr. v 35. členu določa, da ustna obravnava ni javna, če se stranki ne sporazumeta drugače.

V arbitražnem postopku začasne odredbe, ki bi jih izvršila arbitraža, niso dopustne. V kolikor so začasne odredbe izdane, imajo med strankama zgolj naravo pogodbenih obveznosti, torej je njihova realizacija odvisna od volje strank⁶⁸, proti tretjim pa začasne odredbe nimajo učinka (Ude, 2004, str. 207).

Rok, v katerem naj bo arbitražna odločba izdana, zakonsko ni predpisan, ga pa navadno določajo pravilniki stalnih arbitraž. Stalna arbitraža pri GZS mora na primer odločbo izdati najpozneje v šestdesetih dneh po končani obravnavi, oziroma v treh mesecih od vložitve tožbe, če se senat odloči za izdajo odločbe brez obravnave (38. člen Pravilnika o arbitražnem postopku pred Stalno arbitražo pri GZS, Ur. list RS 49/2000). Kljub navedeni določbi, v praksi ni mogoče predvideti, v kolikšnem roku bo spor rešen.

Arbitražni postopek se začne s tožbo, konča pa z izdajo arbitražne odločbe ali s sklepom o končanju postopka⁶⁹. Arbitražna odločba ima moč pravnomočne sodbe, če ni dogovorjeno, da se lahko izpodbija pred arbitražo druge stopnje. Arbitražna odločba se lahko izvrši, ko jo za izvršljivo razglasi sodišče.

Pritožba zoper arbitražno odločbo je dovoljena le, če sta jo stranki izrecno dogovorili, iz določenih razlogov pa je dovoljena tožba na njeno razveljavitev. Izpodbijni razlogi so neobstoj ali neveljavnost pogodbe o arbitraži, kršitev določb zakona oziroma arbitražne pogodbe v zvezi s sestavo arbitraže ali sprejemom odločbe, kršitev pravil postopka ali kršitev javnega reda (477. člen ZPP-UPB3). Razveljavljen arbitražni postopek je mogoče ponoviti (Ude, 2004, str. 243).

Stranka, ki spor izgubi, mora drugi povrniti stroške. Ti obsegajo vpisno takso, nagrade za člane senata, potne in druge razumne stroške arbitrov, administrativne stroške arbitraže ter stroške, potrebne za izvedbo dokazov (35., 42. člen Pravilnika o arbitražnem postopku pred Stalno arbitražo pri GZS, Ur. list RS 49/2000).

Dokončno arbitražno odločbo morata stranki izvršiti brez odlašanja, kar v večini primerov tudi storita, saj sta zainteresirani za ohranjanje poslovnih odnosov (Zidarič, 1994a, str. VI). Kadar do prostovoljne realizacije ne pride, pa je potrebno takšno odločbo realizirati v izvršilnem postopku. V primeru domačih arbitražnih odločb ni težav, če pa je bila arbitražna odločba izdana v tujini, ali jo je izdala arbitraža, ki je sicer odločala v Sloveniji, a po tujih procesnih pravilih, je potrebno takšno odločbo pred izvršitvijo priznati. Nekatere države imajo predvidene posebne, formalne postopke priznanja, nekatere pa zgolj preverijo, ali so

⁶⁸ z uveljavitvijo ZArbit bodo začasne odredbe izvršljive

⁶⁹ v primeru poravnave, umika tožbe ali odpovedi tožbenemu zahtevku

izpolnjeni vsi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za priznanje in izvršitev domačih arbitražnih odločb (Zidarič, 1994a, str. VI).

Priznanje in izvršitev tujih arbitražnih odločb pri nas v členih 105.-108. ureja Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (v nadaljevanju ZMZPP)⁷⁰, objavljen v Uradnem listu RS, št. 56/1999, na mednarodni ravni pa Newyorška konvencija o priznanju in izvrševanju tujih arbitražnih odločb, katere podpisnica je tudi Slovenija.

O priznanju tuje arbitražne odločbe odloči katerokoli stvarno pristojno sodišče, in sicer na osnovi zahteve za priznanje in izvršitev, ki ji mora stranka priložiti izvirno arbitražno odločbo in izvirno pogodbo o arbitraži, ter njun prevod (105., 108. člen ZMZPP).

Sodišče tuje arbitražne odločbe ne prizna in izvrši, če po domačem pravu o zadevi ne more odločati arbitraža, če bi bil učinek odločbe v nasprotju z javnim redom, če ni podana vzajemnost, če pogodba o arbitraži ni bila sklenjena v pisni obliki, če je bila stranka nesposobna za sklenitev arbitražnega dogovora ali če pogodba o arbitraži ni veljavna, če stranka, zoper katero se zahteva priznanje in izvršitev arbitražne odločbe o tem ni bila pravilno obveščena, če sestava arbitraže ali postopek nista bila v skladu z arbitražno pogodbo, če je arbitraža prekoračila svoja pooblastila, če odločba še ni dokončna, oziroma če je izrek odločbe nerazumljiv ali v nasprotju sam s sabo (106. člen ZMZPP).

Po novem ZArbit bo o priznanju tuje arbitražne odločbe odločalo sodišče na osnovi predložene arbitražne odločbe, in sicer v skladu z Newyorško konvencijo o priznanju in izvrševanju tujih arbitražnih odločb (42. člen ZArbit). Sodišče bo vedno preverjalo, ali je arbitražna odločba v nasprotju z javnim redom, ter ali je bila izdana v sporu, o katerem ne more odločati arbitraža, o drugih pogojih za priznanje in izvršitev pa bo presojalo le na zahtevo stranke (Damjan, 2007, str. 1319).

5.4.3 Sodno reševanje sporov

Kot že navedeno, o podelitvi ali registraciji pravic industrijske lastnine, ter o vzdrževanju njihove veljavnosti odloča Urad RS za intelektualno lastnino z odločbami. Zoper takšno odločbo pritožba ni dopustna, je pa možna tožba v upravnem sporu, ki se vloži pri Upravnem sodišču (71. člen ZIL-1-UPB3).

Postopek pred Upravnim sodiščem je urejen z Zakonom o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 105/2006.

V upravnem sporu odloči sodišče s sodbo, zoper katero je možna pritožba na Vrhovno sodišče, če je bilo s sodbo ugotovljeno drugačno dejansko stanje, kot je bilo ugotovljeno z

⁷⁰ do uveljavitve ZArbit

izpodbijano odločbo urada, ter je bil na tej podlagi spremenjen izpodbijani upravni akt. Sodbo je moč izpodbijati zaradi bistvenih kršitev določb postopka v upravnem sporu, zaradi zmotne uporabe materialnega prava ali zmotne presoje pravilnosti postopka izdaje upravnega akta, ter zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja (73., 75. člen ZUS).

Pravnomočno sodbo izvrši Urad RS za intelektualno lastnino z odločbo.

Po opisanem postopku se rešujejo spori glede veljavnosti pravic. Šele s formalnim priznanjem s strani državnega organa je pravica namreč veljavna, veljavne pravice pa so tiste, ki jih je moč kršiti.

Spori o pravicah intelektualne lastnine, torej tudi spori glede njihovih kršitev, so gospodarski spori, v izključni pristojnosti Okrožnega sodišča v Ljubljani (103. člen ZS-UPB4), kadar gre za spore, ki se rešujejo pred domačim sodiščem. To je v primeru, ko do kršitve varovane pravice pride na območju Slovenije, oziroma kadar je kršitelj slovenski pravni subjekt. V kolikor pride do kršitve v tujini zavarovane pravice, ali kadar je kršitelj subjekt tujega prava, je rešitev spora lahko otežena, saj je za reševanje pristojno tuje sodišče, ki odloča po lastnem pravu, tako procesnem, kot materialnem.

Domače sodišče vodi postopek v skladu s procesnimi pravili, ki jih določa ZPP-UPB3. Postopek je javen, začne pa se s tožbo, na katero mora nasprotna stranka odgovoriti v 30 dneh od prejema, sicer sodišče izda zamudno sodbo, s katero tožbenemu zahtevku ugodi (277. člen ZPP-UPB3).

V gospodarskih sporih o sporni zadevi odloča senat, ki lahko izda odločbo o sporu tudi brez razpisa naroka. Slednje je mogoče v primeru, ko sodišče po prejemu odgovora na tožbo ugotovi, da med strankama dejansko stanje ni sporno in da ni drugih ovir za izdajo odločbe (488. člen ZPP-UPB3).

Med postopkom lahko sodišče ves čas izdajačasne odredbe za zavarovanje denarnih ali nedenarnih terjatev. Sklep o začasni odredbi ima učinek sklepa o izvršbi (267., 268. člen ZIZ-UPB4).

O glavni stvari sodišče odloči s sodbo, zoper katero se stranke lahko pritožijo, in sicer zaradi bistvenih kršitev določb pravnega postopka, zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, ali zaradi zmotne uporabe materialnega prava (338. člen ZPP-UPB3). O pritožbi odloča Višje sodišče, ki lahko pritožbo zavrže kot prepozno, nepopolno ali nedovoljeno, ali pa jo zavrne kot neutemeljeno. V primeru, ko je pritožba utemeljena, lahko drugostopno sodišče izpodbijano sodbo razveljavi in pošlje zadevo sodišču prve stopnje v novo sojenje, lahko sodbo razveljavi in tožbo zavrže ali pa sodbo spremeni (351. člen ZPP-UPB3).

ZPP-UPB3 v členih 367.-405 predvideva tudi izredna pravna sredstva, s katerimi se lahko doseže drugačna rešitev spora. To so revizija, obnova postopka, tožba za razveljavitev sodne poravnave, ter zahteva za varstvo zakonitosti.

Stranka, ki spor izgubi, mora drugi povrniti stroške. Stroški so vsi stroški, nastali med postopkom ali zaradi postopka, predvsem so to sodne takse, stroški, potrebni za izvedbo dokazov ter nagrade za delo odvetnika in drugih oseb, ki jim zakon priznava pravico do nagrade⁷¹ (151., 154. člen ZPP-UPB3). V gospodarskem postopku lahko sodišče oprosti pravne osebe in samostojne podjetnike plačila taks (ne pa tudi drugih stroškov), če nimajo sredstev za njihovo plačilo in jih tudi ne morejo zagotoviti brez ogrožanja svoje dejavnosti (168. člen ZPP-UPB3).

Izvršitev pravnomočne sodne odločbe je mogoče zahtevati v izvršilnem postopku, v kolikor stranki odločbe ne realizirata prostovoljno. Izredno pravno sredstvo, vloženo zoper pravnomočno sodbo, ne zadrži njene izvršitve, lahko pa je razlog za odlog izvršbe (71. člen ZIZ-UPB4).

Tuja sodna odločba ima učinek le, če jo priznajo pristojni organi. Pogoje ter postopek priznanja tujih sodnih odločb pri nas ureja ZMZPP, na ravni Evropske unije pa je bila sprejeta Uredba št. 44/2001 o pristojnosti ter priznavanju in izvrševanju odločb v civilnih in gospodarskih zadevah.

O priznanju tuje sodne odločbe odloči sodišče na osnovi zahteve za priznanje, ki ji mora stranka priložiti tujo sodno odločbo in potrdilo pristojnega tujega sodišča o pravnomočnosti te odločbe po pravu države, v kateri je bila izdana (95. člen ZMZPP).

Sodišče zavrne priznanje tuje sodne odločbe, če na ugovor osebe, zoper katero je bila izdana, ugotovi, da ta zaradi nepravilnosti v postopku ni mogla sodelovati, če je za zadevo izključno pristojno domače sodišče ali drug organ, če je bila v isti zadevi doma že izdana pravnomočna odločba oziroma že priznana kakšna druga tuja sodna odločba, če bi bil učinek odločbe v nasprotju z javnim redom, ter v primeru, ko ni podana vzajemnost. Obstoj vzajemnosti se domneva do dokaza o nasprotnem. S priznanjem tuje sodne odločbe pa sodišče počaka v primeru, ko pred domačim sodiščem teče prej začeta pravda v isti zadevi, dokler ta ni pravnomočno končana (96., 97., 99., 100., 101. člen ZMZPP).

5.5 Primerjava med načini reševanja sporov

Vsak od različnih načinov reševanja sporov ima svoje značilnosti, ter s tem določene prednosti in pomanjkljivosti v primerjavi z drugimi. V nadaljevanju tega razdelka je narejena primerjava med načini mirnega reševanja sporov in arbitražo ter sodnimi postopki,

⁷¹ izvedenci, tolmači

podrobneje pa še primerjava med arbitražnim in sodnim reševanjem sporov. Velike razlike so tudi v stroških različnih postopkov, zato je na primeru prikazana tudi višina le-teh.

Postopki mirnega reševanja sporov, ne glede na to, ali gre za samostojen postopek ali kakšnemu drugemu pridružen postopek, so v primerjavi z arbitražnim ali sodnim postopkom predvsem bolj neformalni, fleksibilni, hitrejši, ter cenejši. Ob iskanju rešitev udeleženci niso omejeni zgolj na konkreten problem, pač pa lahko rešitev zastavijo širše, mogoče so tudi inovativne, netipične rešitve. Postopek je zaupen, tudi v razmerju do eventualnega kasnejšega sodnega ali arbitražnega postopka. Dosežena rešitev je sporazumna, ni pa je mogoče prisilno realizirati.

Arbitražno reševanje sporov je v primerjavi s sodnim predvsem hitrejšo, bolj strokovno ter fleksibilnejšo. Stranki sami izbereta materialno pravo, ali arbitražo celo pooblastita za sojenje po načelu pravičnosti, prav tako lahko oblikujeta postopek. Navedeno je predvsem dobrodošlo v primeru sporov z mednarodnim elementom.

Arbitre stranke prav tako izberejo same⁷². Ti so strokovnjaki na področju, s katerega izvira spor, zato o zadevi lažje razsojajo. V sodnem postopku, kjer sodijo vnaprej imenovani sodniki, pa je potrebno za razjasnitev strokovnih vprašanj pritegniti k sodelovanju sodne izvedence, kar dodatno zavleče in podraži postopek.

Arbitražni postopek je praviloma enostopenjski, kar vpliva na hitrost reševanja. Sodni postopki se namreč redko končajo brez pritožbe zoper prvostopenjsko sodbo, posledica pa je lahko tudi ponovljeno sojenje.

Glede na to, da je pri gospodarskih sporih v ozadju navadno poslovno sodelovanje med strankama, pa je bistvena prednost arbitraže tajnost postopka. Ta namreč omogoča drugačen pristop k reševanju spora ter bolj sproščen odnos med strankama.

Stroški posameznih vrst postopkov, prikazani v tabeli 3, so izračunani ob predpostavki, da gre za domača gospodarska spora, z ocenjeno vrednostjo predmeta spora na 30.000,00 EUR oziroma na 200.000,00 EUR. Spora nista strokovno zahtevna, kar pomeni, da ne zahtevata posebnega strokovnega znanja arbitra oziroma pritegnitve izvedenca v sodnem postopku. Zaradi poenostavitve izračuna se predpostavlja, da ni stroškov izvedbe dokazov, potnih ter drugih stroškov posrednikov in arbitrov, ter da strank ne zastopa odvetnik.

⁷² zaradi česar se sicer lahko pojavi dvom o nepristranskosti

Tabela 3: Stroški posameznih vrst postopkov (v EUR)

Vrednost spora	30.000,00	200.000,00
Mirno reševanje		
Posredovalni postopek pred Stalno arbitražo*	2.010,00	4.472,00
Sodnemu pridružen postopek mediacije	225,00	1.189,50
Poravnalni narok v okviru pravnega postopka	225,00	1.189,50
Arbitražno reševanje*	3.470,00	8.506,00
Sodno reševanje		
Postopek končan s prvostopno odločbo	2.100,00	3.965,00
Postopek končan z drugostopno odločbo	2.700,00	7.137,00
Postopek končan z odločbo o reviziji	3.300,00	10.309,00

* vključena je nagrada posredniku oziroma arbitražnemu senatu, administrativni stroški arbitraže, ter vpisna taksa

Vir: Zakon o sodnih taksah, Pravilnik o posredovalnem postopku pred Stalno arbitražo pri GZS, Pravilnik o arbitražnem postopku pred Stalno arbitražo pri GZS

Iz tabele je razvidno, da je stroškovno ugodnejša rešitev spora po mirni poti, kadar pa se spor rešuje po arbitražni oziroma sodni poti, je sodno reševanje, ob zgoraj navedenih predpostavkah, cenejše. V kolikor upoštevamo, da stranki v postopku pred sodiščem navadno zastopa odvetnik, je potrebno stroškom sodnega postopka prišteti še odvetniške stroške. Ob predpostavki zgolj ene obravnave, bi ti na prvi stopnji znašali dodatnih 1.762,56 EUR v primeru spora nižje vrednosti, ter 3.965,76 EUR v primeru spora višje vrednosti⁷³, kar sodno reševanje spora podraži. Sodni postopek je tudi zelo redko končan z izdajo prvostopne odločbe, drugostopenjsko sodišče pa nemalokrat vrne zadevo v ponovno sojenje, kar stroške še poveča. Ob upoštevanju navedenega, je arbitražno reševanje sporov stroškovno sprejemljivejše.

5.6 Reševanje sporov v okviru Svetovne organizacije za intelektualno lastnino

Za reševanje gospodarskih sporov glede lastništva ter komercialne uporabe intelektualne lastnine se stranke lahko odločijo tudi za posredovanje Arbitražnega in mediacijskega centra WIPO. Ta je bil ustanovljen na sedežu organizacije v Ženevi leta 1994. Je institucionalna specializirana arbitraža za spore iz pravic intelektualne lastnine, ki strankam nudi različne postopke. (<http://www.wipo.int/amc/en/index.html>)

⁷³ med stroške so zajeti zgolj sestave tožbe, sestava odgovora na tožbo, ter prisotnost na obravnavi, ne pa tudi ev. drugi stroški konferenc, korespondence ipd.

Ena od možnosti, ki jih imajo na voljo stranke, je pridobitev mnenja strokovnjaka. Na osnovi zaprosila strokovnjak pripravi pregled spornih vprašanj, nato pa po eventualnih srečanjih ali posvetovanjih s strankama še končno mnenje.

V postopku mediacije se stranki z mediatorjem sestane na enem ali več srečanjih, kjer določijo pravila postopka ter opredelijo spor, nato pa mediator na osnovi izmenjanih mnenj predvidi različne rešitve, jih oceni, ter končno predlaga rešitev.

Stranki se lahko za primer, ko spor v okviru postopka mediacije ne bi bil rešen, dogovorita za drugostopenjsko posredovanje z arbitražo. V tem primeru se postopek mediacije neposredno nadaljuje z arbitražnim, če spor v določenem času ni rešen.

Spore lahko stranke rešujejo tudi v arbitražnem postopku ali postopku pospešene arbitraže. Razlika med postopkoma je v predvidenem času, v katerem mora biti sojenje končano, v postopku pospešene arbitraže odloča arbiter posameznik, tudi sicer pa so pravila z namenom zagotovitve hitrejšega in cenejšega sojenja nekoliko prirejena.

V vseh navedenih postopkih imajo stranke možnost vlaganja in pregledovanja pisanj ter medsebojnega komuniciranja po elektronski poti.

Zaradi visokih stroškov, ki jih za svoje storitve zaračunava Arbitražni in mediacijski center WIPO⁷⁴, je spore manjše vrednosti smiselno reševati drugje, imajo pa njihovi postopki tudi precej prednosti. To so avtonomija strank pri izbiri prava, ki naj se uporabi, pravil postopka in jezika, stroga zaupnost postopkov, ter nepristranskost in neodvisnost arbitrarjev, mediatorjev ter arbitrov.

6 PRIMERI KONKRETNIH GOSPODARSKIH SPOROV

6.1 Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

V nadaljevanju je predstavljenih nekaj konkretnih sporov v zvezi s pravico industrijske lastnine – znamko. Izbrani so primeri različnih vrst sporov, ki jih razvrščamo v zvezi s kršitvami pravic industrijske lastnine: primer zavrnitve varstva pravice, primeri sporov v zvezi z veljavnostjo pravic, ter primer spora v zvezi s kršitvijo pravice.

Na podlagi analize izbranih primerov sem preverjala v uvodu postavljene hipoteze, predvsem, ali lahko nosilec pravic industrijske lastnine v primeru njihovih kršitev učinkovito zavaruje svoje interese, oziroma ali je zagotovljeno sodno varstvo pravic industrijske lastnine.

⁷⁴ stroški pospešene arbitraže v sporu, katerega vrednost ne presega 1,7 MIO EUR bi znašali cca 15.000,00 EUR

6.1.1 Sodba I Up 481/2000 – sloveča znamka

Urad RS za intelektualno lastnino je z odločbo ugodil zahtevi za priznanje znamke, ter jo vpisal v register znamk. Ta odločba je bila izpodbijana, in sicer zaradi podobnosti med že registrirano znamko tožeče stranke in spornim znakom.

Sodišče je v postopku ugotovilo, da ima sporni znak sicer res enako sliko kot že zavarovana znamka (podoba krokodila), ker pa je pri presoji podobnosti relevanten znak kot celota, je sodišče zaključilo, da le-ta znamki ni podoben. Znak in znamka se po mnenju sodišča namreč vizualno, pomensko in fonetično razlikujeta, saj je sporni znak sestavljen iz kombinacije podobe krokodila, besede, ter elipse in ne zgolj iz podobe krokodila, kot znamka.

V času odločanja o primeru je veljal Zakon o industrijski lastnini iz leta 1992, na osnovi katerega je sodišče presojalo, ali sta znak in znamka podobna na tak način, da povprečni potrošnik ne bi mogel razlikovati med njima. Ugotovilo je, da ni podana nevarnost, da bi potrošnik zaradi podobnosti slike krokodila zmotno domneval o izvoru blaga, saj je razlika med znakoma dovolj zaznavna. Sodišče torej ni ugotovilo obstoja nobenega od razlogov za zavrnitev znamke, zato je odločbo Urada RS za intelektualno lastnino potrdilo.

6.1.2 Sodba I Up 376/2002 – prednostna pravica za enak, ne pa podoben znak

Z odločbo Urada RS za intelektualno lastnino je bila priznana znamka, katere veljavnost je izpodbijala tožeča stranka, saj je pred prijavo sporne znamke tudi sama vložila prijavo podobne znamke.

Sodišče je presodilo, da zgolj prijava znamke ne zadošča za varstvo, saj mora biti znak, da bi užival pravno varstvo, prej zavarovan z znamko. Zavrnilo je tudi razlago, da je s prijavo znamke stranka pridobila prednostno pravico, ki velja tudi v primeru podobnosti. Sodišče je namreč pravilno ugotovilo, da prednostna pravica prijavitelju zagotavlja zgolj pravico do pridobitve zahtevane znamke, ter da obenem poznejšim prijaviteljem preprečuje pridobitev znamke za enak, ne pa tudi podoben znak.

V navedenem primeru je sodišče potrdilo odločbo o priznanju znamke, saj ni ugotovilo obstoja zatrjevanega razloga za zavrnitev znamke zaradi podobnosti s prej zavarovanim znakom.

6.1.3 Sodba I Up 695/2000 – zavrnitev varstva

Urad je z odločbo zavrnil varstvo mednarodno registrirane blagovne znamke »IXI« v Sloveniji, saj je znamka podobna prej registrirani znamki »ICI« za isto in podobno vrsto

proizvodov. Zoper odločbo je bila vložena tožba, ki jo je sodišče zavrnilo, v pritožbenem postopku pa je zavrnilo tudi pritožbo in potrdilo izpodbijano odločbo.

Urad je na temelju ugovora prizadete stranke izvedel preizkus pogojev za varstvo znamke in ugotovil, da sta obe znamki registrirani za enake proizvode. Poleg tega se znamki podobno izgovorita, obe sta kratki, sestavljeni iz enega soglasnika in dveh samoglasnikov, način izpisa znamke »ICI« pa ni izstopajoč element, temveč le dodatni razlikovalni znak. Tudi dejstvo, da ima beseda »ICI« v francoščini pomen, ne zagotavlja pomenskega razlikovanja med znamkama, saj je francoščina poznana le ozkemu krogu slovenskih potrošnikov.

Navedenim ugotovitvam je v celoti pritrdilo tudi sodišče, ki je poudarilo, da je za priznanje znamke bistveno, da njena uporaba zaradi podobnosti z drugo znamko ne povzroči zmote pri povprečnem potrošniku⁷⁵. V primeru znamk »IXI« in »ICI« je takšna podobnost nedvomno prisotna, zato je potrdilo izpodbijano odločbo.

6.1.4 Sodba III Ips 119/2003 – izpodbijanje pravice do znamke

Tožeča stranka je zahtevala, da se ugotovi, da je znamka »A. oglasnik«, ki jo uporablja tožena stranka, enaka splošno znanemu znaku, ki ga sama uporablja v gospodarskem prometu, ter da se kot imetnica znamke razglasi sama.

Med postopkom se je ugotavljalo, ali je znak, ki ga je v gospodarskem prometu uporabljala tožeča stranka dejansko splošno znan, saj je to eden od bistvenih elementov izpodbijnosti pravice do znamke. Ugotovljeno je namreč bilo, da je tožeča stranka na področju Bele Krajine dejansko redno izdajala glasilo »A. oglasnik«, ki je bilo edino take vrste, izhajalo je v nakladi 7000 izvodov, prejemale pa ga je večina gospodinjstev v regiji.

Prvostopno sodišče je sklepalo, da je za zadostitev pogoja, da je znak splošno znan, dovolj, da je splošno znan na območju Bele Krajine, s čimer se ni strinjalo pritožbeno sodišče. To je menilo, da je znak splošno znan le, kadar je znan na znatnem delu območja države. Šele revizijsko sodišče je presodilo, da je za odločitev relevantno področje, na katerem si dejansko uporabljani znak in registrirana znamka konkurirata. ZIL namreč niti za registrirano znamko, ki velja na celotnem območju države, ne zahteva, da bi se dejansko uporabljala na znatnejšem ali celo na celotnem gospodarskem prostoru, na katerem sicer velja. Glede na navedeno, je revizijsko sodišče štelo, da je uporabljeni znak nedvomno splošno znan, zato je tožbenemu zahtevku v celoti ugodilo.

⁷⁵ zdaj veljavni ZIL ne zahteva več zmote pri povprečnem potrošniku, pač pa verjetnost zmede v javnosti

6.1.5 Sodba III Ips 31/2000 – razveljavitev znamke

V postopku je tožeča stranka zahtevala razveljavitev znamke tožene stranke, ker sama za označevanje istovrstnega blaga v gospodarskem prometu uporablja znamki enak oziroma podoben, splošno znan, znak.

Sodišče je tožbeni zahtevek zavrnilo, in sicer je pravilno zaključilo, da bi lahko tožeča stranka na osnovi zatrjevanega dejanskega stanja izpodbijala pravico do znamke, ter posledično sama postala njena imetnica, ne more pa zahtevati razveljavitve znamke. ZIL namreč dopušča razveljavitev znamke le zaradi njene neuporabe.

6.1.6 Sodba III Ips 14/2001 – tožba za ugotovitev ničnosti znamke

Tožeča stranka je vložila tožbo za ugotovitev ničnosti znamke, ker ob dnevu vložitve prijave znamke niso bili izpolnjeni pogoji za njeno priznanje.

V izvedenem postopku je sodišče ugotovilo, da je bila v trenutku prijave sporne znamke »MILERAM« v Sloveniji res veljavna mednarodna znamka »MILRAM«, in sicer za označevanje enakega blaga, vendar se ni ukvarjalo z oceno podobnosti obeh znakov. Sodišče je namreč napačno presodilo, da tožba za ugotovitev ničnosti znamke ni popularna tožba, zato mora vlagatelj izkazati pravni interes za njeno vložitev, v konkretnem primeru pa tožnik tega nima, saj ni nosilec znamke »MILRAM«. Sodišče je svojo odločitev utemeljilo z ugotovitvijo, da varstvo pravice industrijske lastnine ni v pomembnem javnem interesu, ter da mora varstvo znank zahtevati njen nosilec, ne pa kdorkoli.

Takšno stališče sodišča nima zakonske podlage, saj je ZIL, veljaven v času odločanja o konkretnem primeru, podobno kot trenutno veljavni ZIL, določal, da lahko vsaka domača ali tuja pravna ali fizična oseba vloži tožbo za ugotovitev ničnosti pravic industrijske lastnine (87. člen ZIL), kljub navedenemu pa je odločitev sodišča dokončna.

6.1.7 Sodba III Ips 43/2003 – ničnost znamke

Sodišče je zahtevek za ugotovitev ničnosti znamke zavrnilo, saj je ugotovilo, da so bili ob dnevu prijave znamke izpolnjeni pogoji za njeno varstvo. Že uporabljeni, a nezavarovani znak namreč ni ovira zavarovanju, pač pa je to lahko le že zavarovani istovetni ali podoben znak za isto ali podobno vrsto blaga ali storitev.

Da bi bil ovira zavarovanju, bi moral biti nezavarovani znak znana znamka v smislu 6. bis člena PK oziroma 16. člena TRIPS, torej sloveča znamka (44. člen ZIL-1-UPB3).

6.1.8 Sodba III Ips 121/98 – kršitev blagovne znamke

Sodišče je toženi stranki prepovedalo uporabo znaka, sestavljenega iz besed »Kozorog pivo« in s silhueto kozoroga v ovalu, s stiliziranimi gorami v ozadju, ker predstavlja kršenje znamk tožeče stranke, ter ji naložilo objavo sodbe v določenih časopisih.

Po ugotovitvi sodišča je namreč med spornim znakom tožene stranke in znamko tožeče stranke izrazita vizualna podobnost, kar kaže na posnemanje znamke in s tem na izkoriščanje ugleda tožeče stranke, ter ustvarjanje zmede pri povprečnem potrošniku. S tem tožena stranka ne le krši znamko tožene stranke, pač pa je dejanje obenem tudi dejanje nelojalne konkurence.

7 DOMENSKI SPORI

7.1 Opredelitev

Domenski spori so spori, ki izhajajo iz kršitev določenih pravic, v katere nepooblaščen osebe posegajo z uporabo domen. Do kršitev lahko pride nenamerno, ko so kršitelji prepričani, da domeno uporabljajo povsem zakonito⁷⁶, ali pa namerno. Slednji so primeri, ko podjetje npr. registrira domeno, enako firmi ali znamki znanega podjetja, ter mu tako registrirano domeno ponudi v odkup, ali pa mu s tem onemogoči spletno poslovanje pod določeno domeno. Skrajnejši je primer, ko nosilec domene na spletni strani objavi škodljive informacije o konkurenčnem podjetju (Ilešič, 1997, str. 1044). Možna je tudi registracija domene, ki sicer ni popolnoma enaka registrirani znamki ali firmi drugega, pač pa se od nje le neznatno razlikuje.

Uporaba domene je lahko tudi popolnoma zakonita, a vseeno sporna. Gre za primere sporov med dobrovernimi osebami z registrirano identično znamko⁷⁷, ali pa med nosilci različnih kategorij pravic, ki so med seboj identične⁷⁸ (Repas, 2007, str. 262).

V kolikor gre za domenski spor med dvema pravnima osebama, je zadevni spor hkrati tudi gospodarski spor.

7.2 Načini reševanja domenskih sporov

Če imetnik registrirane znamke (ali kakšne druge pravice) ugotovi, da jo je nekdo že registriral kot domeno, ima možnost uvedbe postopka proti nepravичnemu nosilcu domene.

⁷⁶ domena je enaka znamki, ki jo nosilec domene sploh ne pozna, saj v njegovi državi ne uživa varstva

⁷⁷ za različno blago oziroma na različnih območjih

⁷⁸ firma podjetja je enaka znamki drugega podjetja

Domenski spor je spor o civilni pravici, zato lahko stranki za njegovo reševanje dogovorita arbitražno pristojnost, ali pa spor predložita v reševanje sodišču. Ker je internet globalen medij, takšno reševanje ni najbolj ustrezno, zato je domenske spore mogoče reševati tudi pred drugimi organi oziroma organizacijami, ki za reševanje uporabljajo enotna pravila za reševanje domenskih sporov (UDRP). Gre za poseben postopek reševanja domenskih sporov, a le tistih primerov, ko je domena namerno registrirana v slabi veri (Repas, 2007, str. 264).

7.2.1 Sodno reševanje sporov

O sporu lahko meritorno odloča le stvarno in krajevno pristojno sodišče. Kljub uzakonjenim pravilom, na osnovi katerih se določi krajevna pristojnost, je v primeru domenskih sporov leta lahko problematična. Sicer je tudi v teh primerih za pristojnost odločilna fizična lokacija toženca, torej kršitelja, lahko pa bi kot krajevno pristojno sodišče šteli tudi sodišče, na območju katerega je domenski register, ali pa sodišče, na območju katerega je strežnik (Makarovič et al., 2001, str. 194). Glede na to, da lahko pravice intelektualne lastnine uživajo varstvo v več državah, ter da je domena pogosto registrirana v kombinaciji z različnimi TLD⁷⁹, pa je spor lahko celo podvržen jurisdikcijam več nacionalnih sodišč, ali pa je potrebno sprožiti več sodnih postopkov.

Poleg vprašanj o krajevni pristojnosti, se, v zvezi s sodnim načinom reševanja domenskih sporov, poraja tudi vprašanje glede prava, ki ga je potrebno uporabiti za razsojo, ter izvršljivosti odločb, predvsem kadar je npr. strežnik na območju druge države.

Dolgotrajni in dragi sodni postopki, med katerimi je uporaba sporne domene lahko celo začasno prepovedana, kolizije domen in blagovnih znamk navadno ne rešijo zadovoljivo, predvsem pa ne enotno (Strojin, 2000, str. viii). Zato so primernejši drugi načini reševanja domenskih sporov, npr. postopek alternativnega reševanja domenskih sporov.

7.2.2 Alternativni načini reševanja sporov

Naraščanje števila kršitev pravic intelektualne lastnine, potreba po enostavnem in hitrem načinu reševanja sporov, ter nesorazmerno visoka škoda, v primerjavi z nizkimi stroški registracije in vzdrževanja domen, so terjali iskanje ustrezne rešitve. Po obširni javni razpravi, je leta 1999 izvršni odbor ICANN, ob upoštevanju predlogov WIPO, sprejel enotna pravila za reševanje domenskih sporov (UDRP).

Postopek UDRP je namenjen za reševanje sporov o generičnih vrhnjih domenah, izvajalci postopka, ki jih akreditira ICANN, pa so Mednarodni institut za preprečevanje in reševanje sporov CPR, Azijski center za reševanje domenskih sporov, Nacionalni arbitražni forumu in WIPO. Za uporabo enotnih pravil za reševanje domenskih sporov so se odločile tudi nekatere

⁷⁹ npr. google.si, google.de, google.it, goole.com

registrske organizacije državnih domen, tiste nacionalne registrske organizacije, ki se za ta postopek niso odločile, pa lahko sprejmejo svojega. (Repas, 2007, str. 265)

Z namenom preprečitve domenskih sporov, so predvideni tudi določeni preventivni ukrepi. Ob registraciji domene mora prijavitelj zagotoviti, da je upravičen do domene po veljavnih pravilih registrske organizacije, da domena ni v nasprotju z javnim in pravnim redom, ter da domena ne posega v ustavne in zakonske pravice tretjih oseb. Zaveže se, da bo upošteval obvezujočo razsodbo, ki bo ob morebitnem sporu o upravičenosti uporabe spletne domene sprejeta, posredovati pa mora tudi podatke, ki omogočajo njegovo identifikacijo in dosegljivost, da se vnesejo v WHOIS bazo podatkov⁸⁰.

V skladu s pravili UDRP lahko upravičeni nosilec pravic intelektualne lastnine zahteva prenos ali izbris registrirane spletne domene, če je le-ta enaka ali zavajajoče podobna znamki, če imetnik domene ni imel nobene pravice ali legitimnega interesa na domeni, ter če je bila domena registrirana in uporabljana v slabi veri. Vsi trije pogoji morajo biti izpolnjeni kumulativno, dokazno breme pa je na strani imetnika znamke.

V postopku UDRP se torej rešujejo spori zgolj v tistih primerih, ko pritožnik zatrjuje, da domena krši znamko, ne pa tudi v primerih, ko domena krši druge pravice, je pa znamka široko varovana. Dovolj je, da znamka uživa varstvo v katerikoli državi in ne nujno v državi, v kateri je bila sporna domena registrirana, znamka je lahko registrirana tudi po registraciji domene, ali pa sploh ni registrirana, če se je le nepretrgoma uporabljala za prodajo določenega blaga (Repas, 2007, str. 266).

Na slabo vero nosilca domene kaže katera od primeroma navedenih okoliščin, in sicer če je domena registrirana z namenom prodaje, oddaje v najem ali kakšnega drugega prenosa lastniku znamke ali njegovemu konkurentu za vrednost, ki presega utemeljene, neposredne stroške v zvezi s prenosom domene; če je bila domena registrirana z namenom preprečitve uporabe znamke kot domene in s tem škodovanja konkurentovemu poslovanju; če je bila domena z namenom komercialnega zaslužka, z ustvarjanjem zavajajoče podobnosti ali povezanosti z določeno znamko, uporabljena za privabljanje uporabnikov na določeno internetno stran (Barrett, 2004, str. 226).

Imetnik domene lahko v postopku uveljavlja svoje upravičenje do sporne domene. Da je njegova pravica legitimna, kažejo priprave na uporabo domene, ali uporaba domene oziroma podobnega imena v zvezi z dobroverno ponudbo blaga oziroma storitev pred vročitvijo obvestila o domenskem sporu. Oseba je nadalje domeno dobroverno registrirala, če je pod registriranim imenom splošno znana, kljub temu da zanj ni pridobila zaščite znamke, ali če domeno legitimno, nekomercialno in pošteno uporablja.

⁸⁰ baza omogoča enostaven in hiter vpogled v seznam vseh registriranih domen

Postopek UDRP se začne s tožbo, na katero lahko imetnik domene v določenem roku odgovori. Po prejemu odgovora na tožbo je določen razsodnik, ki mora odločitev sprejeti v 14 dneh, ter stranki o njej nemudoma obvestiti. Skupen čas trajanja postopka, od prejema tožbe, do obvestila o odločitvi je približno 42 dni (Repas, 2007, str. 264-266).

V kolikor v sporu uspe nosilec znamke, sta možni sankciji izbris domene ali njen prenos. Toženec ima v roku 10 dni možnost vložiti tožbo na sodišče. V kolikor se za to možnost odloči, se počaka dokler sodni postopek ni končan, sicer pa registrska organizacija realizira izbris oziroma prenos domene.

Nobenh posledic pa ni v primeru, ko nosilec znamke domenski spor izgubi. Pravila postopka namreč ne predvidevajo niti možnosti povrnitve stroškov stranki, ki v sporu uspe.

Vsaka stranka ima pred, med ali po postopku možnost spor predložiti v reševanje sodišču.

7.3 Primerjava med načini reševanja domenskih sporov

Posamezni načini so zaradi svojih značilnosti bolj oziroma manj primerni za reševanje domenskih sporov. Mirna rešitev spora, s katero bi soglašali obe stranki, bi bila sicer najučinkovitejša, vendar je v spor navadno pritegnjena tudi registrska organizacija, ki končno prenese ali izbriše sporno domeno, kar pa ne more storiti zgolj na osnovi podpisane poravnave, če realizacijo zahteva nosilec znamke. Za ukrepanje potrebuje osnovo v pravnomočni sodni, ali z njo izenačeni, odločbi.

Arbitražni postopek sicer lahko pripelje do učinkovite rešitve spora, ima pa določene pomanjkljivosti, predvsem sta to čas reševanja, ki je v primerjavi z UDRP postopkom daljši, ter dejstvo, da je malo verjetno, da bo slaboverni imetnik domene privolil v arbitražno reševanje spora.

Postopek UDRP se kot način reševanja domenskih sporov kaže kot najustreznejši, saj je hiter, v sporu odločajo strokovnjaki, vedno pa je mogoče zahtevati tudi sodno presojo spora. Velika pomanjkljivost pa je v tem, da se v postopku UDRP rešujejo spori zgolj v tistih primerih, ko domena krši znamko, ne pa tudi v primerih, ko domena krši druge pravice. Sodni postopek, nasprotno, lahko sproži imetnik katerekoli pravice, ki je z domeno kršena, konkurent imetnika domene ali kdorkoli drug, ki meni, da je imetnik domene ravnal v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji. Domenski spor se lahko na sodišču rešuje tudi v okviru gospodarskega spora zaradi kršitve pravic industrijske lastnine⁸¹.

⁸¹ toženec ima npr. registrirano znamko, ki je skoraj identična znamki tožnika in jo uporablja za označevanje istovrstnega blaga, na osnovi registrirane znamke pa je toženec pridobil tudi enako domeno

Sodni postopek ima, kljub že navedenim pomanjkljivostim, glede na UDRP postopek tudi določene prednosti. Zahtevki, ki jih tožnik lahko uveljavlja v pravdi, niso zgolj izbris ali prenos sporne domene, pač pa tudi vzpostavitev v prejšnje stanje, plačilo odškodnine, objava sodbe ali prepoved nadaljnje uporabe domene v gospodarske namene. V sodnem postopku je mogoče tudi zahtevati povračilo stroškov v primeru uspeha v pravdi.

7.4 Reševanje sporov v okviru Svetovne organizacije za intelektualno lastnino

Domenske spore je, kot že navedeno, mogoče predložiti v reševanje tudi Arbitražnemu in mediacijskemu centru WIPO, ki jih rešuje po enotnih pravilih za reševanje domenskih sporov (UDRP). Pristojen je za reševanje sporov o generičnih vrhnjih domenah, ter tistih sporov o državnih vrhnjih domenah, kjer je nacionalna registrska organizacija prostovoljno sprejela pravila postopka UDRP.

Arbitražni in mediacijski center WIPO je pričel z reševanjem domenskih sporov decembra leta 1999 in je od tedaj obravnaval že preko 25000 primerov. Center postopek praviloma izpelje v roku 60 dni od prejema pritožbe, v navedeni rok je vključena tudi realizacija eventualnih ukrepov, torej prenos oziroma izbris sporne domene.

Stroški reševanja domenskih sporov v okviru WIPO se razlikujejo glede na število spornih domen, ter glede na to, ali v sporu odloča posamezni razsodnik, ali tričlanski senat. V kolikor pritožba obsega do pet domen, znaša pristojbina približno 1.000,00 EUR (1.500 USD), kadar razsoja posameznik, oziroma 2.680,00 EUR (4.000 USD), kadar razsoja senat. Z naraščanjem števila spornih domen stroški naraščajo. V kolikor posameznik razsoja o šestih do desetih domenah, znaša pristojbina 1.344,00 EUR (2.000 USD), za senat pa 3.359,00 EUR (5.000 USD).

7.5 Reševanje sporov v okviru ARNES-a

ARNES za reševanje domenskih sporov pod vrhajo domeno »si« ni sprejel enotnih pravilih za reševanje domenskih sporov (UDRP), pač pa je oblikoval svoja pravila. Postopek alternativnega reševanja domenskih sporov (v nadaljevanju ARDS) je bil oblikovan ob upoštevanju minimalnih zahtev, ki naj bi jih takšen način reševanja sporov izpolnjeval in deluje po podobnih načelih kot postopek UDRP.

Pravila postopka ARDS so zavezujoča za vse registrarje in za vse imetnike domen pod vrhajo domeno »si«. Odločitev razsodišče sprejme po izvedenem kontradiktornem postopku, po preučitvi vseh dejstev in okoliščin in ne zgolj na osnovi predloženih dokumentov.

Postopek lahko sproži vsaka tretja oseba, ki zatrjuje, da registrirana domena krši njeno pravico. To je v primeru, ko je domena identična ali zamenljivo podobna znamki, firmi, če

krši avtorsko pravico, registrirano geografsko označbo, ali posega v pravice na osebnem imenu, ali v kakšno drugo pravico, kadar imetnik nima upravičenja ali pravno priznanega interesa glede domene in je domena registrirana ali se uporablja v slabi veri.

Postopek se začne z vložitvijo pritožbe, na katero lahko imetnik domene odgovori. Z začetkom postopka je prenos domene na tretjo osebo blokiran, s tem pa je onemogočeno, da nedobroverni tretji s prenosom domene prepreči izpeljavo postopka. Prepoved prenosa velja, dokler postopek ni končan.

Po prejemu vseh vlog s strani strank, administrator strankam predlaga poravnavo, v kolikor ta ni možna, pa o sporu odloči razsodišče. Zoper odločitev v postopku ARDS ni pritožbe.

Razsodišče lahko odloči, da se domena izbriše ali prenese na pritožnika, pri čemer je prenos mogoč le v primeru, ko pritožnik izpolnjuje pogoje za registracijo domene. V kolikor je sporna domena enaka znani znamki in pritožnik ne izpolnjuje pogojev za registracijo domene, lahko imenuje osebo, ki te pogoje izpolnjuje in na katero se domena prenese. Administrator izvrši odločitev po enaindvajsetih dneh od vročitve odločitve nosilcu.

Postopek ARDS se lahko delno ali v celoti ustavi, če pritožnik umakne pritožbo, če se stranki poravnata, če je bilo v sporu o isti domeni že odločeno v sodnem ali arbitražnem postopku, če je bila pritožba očitno vložena v slabi veri, ali če ni bila plačana pristojbina. Stranki lahko glede ustavitve postopka ugovarjata, administrator, razsodnik ali senat pa lahko postopek nadaljuje, če oceni, da je ugovor utemeljen.

Postopek ARDS ne izključuje možnosti reševanja sporov po sodni poti. (Repas, 2007, str. 278-281)

Pristojbine so tudi v postopku ARDS odvisne od števila spornih domen, ter od tega, ali v sporu odloča posamezni razsodnik, ali tričlanski senat. Če pritožba obsega eno domeno, znaša pristojbina 667,67 EUR kadar razsoja posameznik, oziroma 1.335,34 EUR kadar razsoja senat. V kolikor posameznik razsoja o dveh do petih domenah, znaša pristojbina 1.126,69 EUR, za senat 2.253,38 EUR, v primeru šestih do desetih domen pa za razsodnika posameznika 2.003,00 EUR in 4.006,00 EUR za senat.

8 PRIMERI KONKRETNIH DOMENSKIH SPOROV

Primeri domenskih sporov, predstavljeni v tem poglavju so izbrani glede na argumente, s katerimi so nosilci spornih domen zatrjevali, da domena ne krši znamke (oziroma druge pravice) pritožnika, oziroma zakaj niso izpolnjeni za to zahtevani pogoji.

Analiza izbranih domenskih sporov mi je, v povezavi s teoretičnimi izhodišči, omogočila oblikovanje sklepov glede postavljenih hipotez, predvsem glede primernosti različnih vrst postopkov za reševanje različnih vrst sporov v zvezi s kršitvami pravic industrijske lastnine.

8.1 Primeri Arbitražnega in mediacijskega centra WIPO

Odločbe, ki jih izda Arbitražni in mediacijski center WIPO vsebujejo predstavitev predmeta spora, strank in njihovih zahtev, opis postopka prijave in reševanja spora, sledijo relevantna dejstva, razprava z obrazložitvijo zakaj so, oziroma niso izpolnjeni pogoji, pod katerimi domena krši znamko, ter odločitev.

V nadaljevanju predstavljeni primeri so izbrani glede na v odločbah navedene ugotovitve o relevantnih dejstvih in okoliščinah.

8.1.1 Odločba D2000-1156 – »bmw.org«

V obravnavanem primeru je bil odrejen prenos sporne domene »bmw.org« z nosilca Loophole, ZDA na pritožnika Bayerische Motoren Werke AG, Nemčija.

Znamka »BMW« je v Nemčiji v uporabi od leta 1917, varstvo pa uživa tudi v drugih državah, vključno z ZDA, kjer je domicil nosilca domene. Znamka pritožnika je znana znamka. Navedbe nosilca domene, da BMW ni beseda, pač pa zgolj kombinacija črk, do uporabe katere ima pritožnik pravico le v povezavi z avtomobili, ter da je sporna domena kratica za B'MegaWatts, ne vplivajo na dejstvo, da je sporna domena identična znamki pritožnika, s čimer je izpolnjen prvi od kumulativno zahtevanih treh pogojev kršitve znamke z domeno.

Izpolnjen je tudi drugi pogoj, saj nosilec domene nima nobenih legitimnih upravičenj na domeni, saj ni ne pridobitelj licence znamke »BMW«, niti ni s strani pritožnika kakorkoli pooblaščen za njeno uporabo. Iz ničesar tudi ne izhaja, da bi se nosilec domene pred vročitvijo obvestila o domenskem sporu pripravljala na uporabo domene v zvezi z dobroverno ponudbo blaga oziroma storitev, še več, domena je bila dolgo časa po registraciji neaktivna. V primerjavi z znamko pritožnika, B'MegaWatts tudi ni znano ime nosilca domene.

Nosilec domene je domeno registriral pod psevdonimom, kar pomeni, da je zavestno prikrival svojo identiteto, na zahtevo pritožnika po prenosu domene pa ni odgovoril, kar oboje kaže na njegovo slabovernost pri registraciji domene. Tudi uporaba domene ni dobroverna, saj je povezana s spletno stranjo, katere vsebina kaže na to, da bo nosilec domeno, ko bo stran končana, uporabljal v komercialne namene, pri tem pa izkoriščal znamko pritožnika.

Navedbi nosilca domene, da je sam kot posameznik upravičen registrirati katerokoli domeno, ter da pritožnik kot profitna organizacija ni upravičen do registracije domene pod generično

vrhnjo domeno .org, saj je ta namenjena le neprofitnim organizacijam in posameznikom, ne vplivata na obstoj prvih dveh zahtevanih pogojev za kršitev znamke z domeno, prav tako njegova trditev, da sporne domene ni nikoli nameraval prodati, ali je uporabljati v komercialne namene oziroma z namenom ustvarjanja zmede, ne vpliva na ugotovljeno slabovernost.

8.1.2 Odločba D2001-0060 – »ggoogle.com«

V postopku je bilo ugotovljeno, da so izpolnjeni vsi zahtevani pogoji, pod katerimi lahko pritožnik zahteva prenos oziroma izbris sporne domene, zato je bil odrejen prenos domene »ggoogle.com« z nosilca Namerental.com, ZDA na pritožnika Google Inc., ZDA.

Na vlogo pritožnika nosilec domene sicer ni odgovoril, kar pa ne pomeni, da v postopku ni bilo potrebno ugotavljati obstoja zahtevanih pogojev.

Pritožnik je lastnik znanega internetnega iskalnika, dostopnega na njegovi spletni strani, znamke »google« in domene »google.com«. Sporna domena je zgolj rahlo drugače črkovana, kar ni dovolj za razločevanje med znamko in domeno. Z uporabo sporne domene njen nosilec povzroča zmedo, ter omadežuje sloves in dobro ime pritožnika, s tem pa mu otežuje pridobivanje oglaševalcev in povzroča dodatno škodo.

Pritožnik na nosilca domene ni prenesel nobenih upravičenj do uporabe znamke ali imena, nič pa tudi ne kaže, da bi nosilec domene sporno ime sicer uporabljal v poslovanju. Imetnik na domeni torej nima nobene pravice ali legitimnega interesa.

Na slabovernost nosilca domene kaže že sama neznatna razlika med domeno in znamko, poleg tega pa dejstvo, da je bila domena registrirana šele potem, ko je pritožnik že postal znan internetnim uporabnikom. Velika podobnost med sporno domeno in znamko pritožnika kaže, da je bila domena gotovo izbrana z namenom pritegnitve pritožnikovih uporabnikov na z njo povezane spletne strani, ki se uporabljajo v komercialne namene. Tudi namen prodaje sporne domene, za ceno, ki presega običajne stroške v zvezi z njo, je element slabovernosti.

8.1.3 Odločba D2006-1349 – »bayer-schering.com«

Sporna domena »bayer-schering.com« je bila z nosilca Sonny Mei, ZDA, prenesena na pritožnika Bayer Aktiengesellschaft of Germany, ZDA.

Pritožnik je nosilec svetovno znane znamke »Bayer«, podjetje, ki ga je pritožnik prevzel, pa je lastnik znamke »Schering«. Sporna domena vsebuje obe navedeni znamki, kar je samo po sebi dovolj za obstoj zahtevane enakosti oziroma zavajajoče podobnosti med domeno in znamko, poleg tega pa, glede na prevzem, sporna domena nedvomno daje vtis povezanosti s pritožnikom.

Pritožnik nosilcu domene ni dal licence za znamko, niti mu ni dovolil uporabe znamke kot sestavnega dela domene. Tudi nobena druga okoliščina ne kaže na to, da bi imel imetnik domene kakršnokoli legitimno upravičenje na sporni domeni.

Na slabovernost nosilca domene kaže dejstvo, da je bila sporna domena registrirana takoj po javni objavi nameravanega prevzema. To, ter povezava domene s komercialnimi internetnimi stranmi, vodi do zaključka, da gre s strani nosilca domene za preračunljivo dejanje, z namenom pridobivanje dobička.

8.1.4 Odločba D2007-0032 – »adidas.mobi«

Tudi v navedenem primeru je bil odrejen prenos sporne domene »adidas.mobi« z nosilca Zhifang Wu, Kitajska na pritožnika Adidas AG, Nemčija.

Nosilec je v sporni domeni uporabil znamko pritožnika »Adidas«. Pripona .mobi ni razlikovalni znak in ne pomeni, da domena ni identična znamki.

Nosilec domene nima nobene pravice ali legitimnega interesa na domeni, kar dokazuje dejstvo, da spletna stran, s katero je domena povezana, ni avtentična stran, preko katere bi nosilec domene ponujal svoje blago oziroma storitve. Nič tudi ne kaže, da bi bil nosilec domene splošno znan po sporni domeni, oziroma da bi ime uporabljal v povezavi z dobroverno ponudbo blaga oziroma storitev. Pritožnik nosilcu domene ni podelil licence za znamko, niti mu ni dovolil uporabe znamke kot sestavnega dela domene, poleg tega pa je znamka »Adidas« znana znamka in je povsem neverjetno, da bi nosilec domene ime izbral naključno in ne z namenom ustvarjanja vtisa, da sta s pritožnikom v povezavi.

Nosilec domene je, kot izhaja iz njegove vloge, domeno prvenstveno registriral z namenom dobičkonosne prodaje lastniku znamke oziroma njegovemu konkurentu. Kljub temu, da je z registracijo počakal do konca t.i. Sunrise obdobja, v katerem so do registracije domene upravičeni le lastniki znamk in vseh drugih registriranih oziroma zaščitenih imen, to ne pomeni, da pritožnik ne more uveljavljati kršitev svoje znamke. Nosilec domene tudi ni zanikal, da ob registraciji sporne domene ni vedel za znamko pritožnika.

8.2 Primeri Rzsodišča za ARDS za vrhnjo domeno »si«

Ob predstavitvi primerov so najprej navedeni osnovni podatki ter odločitev rzsodišča, nato pa sledijo navedbe pritožnika in nosilca domene. Ugotovitve rzsodišča so predstavljene glede na zahtevane pogoje za sprožitev postopka ARDS, in sicer v povezavi z navedbami strank.

8.2.1 Odločitev ARDS 2007/16 – »njadi.si«, »nadji.si«, »anjdi.si«, »najd.si«

V navedenem primeru je pritožnik zahteval prenos spornih domen v skladu s Pravili ARDS. O sporu je odločilo razsodišče, in sicer je zahtevi pritožnika ugodilo, ter odredilo prenos spornih domen nanj.

Pritožnik je v postopku zatrjeval, da so sporne domene zamenljivo podobne znamki in firmi »najdi.si«, katerih nosilec je, ter posledično njegovi domeni. Sporne domene namreč predstavljajo pritožnikovo domeno »najdi.si«, zapisano z najpogostejšimi tipkarskimi napakami in gre torej za primer t.i. typosquattinga. Nosilec spornih domen do njih nima nobenih upravičenj, saj ni ne imetnik znamke ali firme, niti ne uporablja nobenega od spornih imen pri svojem poslovanju, pač pa le izkorišča pomote uporabnikov, ki napačno vtipkajo ime pritožnikove domene in jih preusmeri na svoje spletne strani.

Nosilec spornih domen je zatrjeval, da njegovo podjetje širi svoje poslovanje na več področij. Domena »najd.si« je bila tako zakupljena z namenom izdelave iskalnika multimedijskih vsebin. Sicer je res podobna pritožnikovi, vendar smiselno nekaj pomeni, njen namen pa ni izkoriščanje pritožnikovega imena ali typosquatting. Z namenom typosquattinga so bile zakupljene druge sporne domene, vendar izključno z namenom, da bi uporabnik prišel na spletno stran »najd.si«. Do širitve poslovanja sporne domene služijo za preusmeritev na glavne strani nosilca.

Razsodišče je ugotovilo, da je pritožnik imetnik znamk in firme »najdi.si«, ki so bile registrirane oziroma prijavljene za registracijo pred registracijo vseh spornih domen. Te sicer niso popolnoma identične znamki oziroma firmi, pač pa so jim zamenljivo podobne. To je očitno v primeru domene »najd.si«. Vse sporne domene so tudi jasen primer tipkarskih napak pritožnikove znamke ali firme.

Razsodišče je štelo, da zgolj zatrjevanje o nameravani širitvi poslovanja nosilca spornih domen ne more biti dokaz upravičenega interesa, prav tako ni našlo nobenih drugih dokazov, ki bi kazali na upravičeno registracijo spornih domen.

Razsodišče je štelo kot izpolnjen tudi tretji pogoj, in sicer da je nosilec domene registriral oziroma jih uporabljal v slabi veri. Typosquatting je že sam po sebi dokaz registracije domene v slabi veri, poleg tega pa je iz poskusov poravnavanja med pritožnikom in nosilcem domene razvidno, da je nosilec spornih domen za njihov prenos zahteval plačilo zneska, ki občutno presega stroške v zvezi z domenami, kar dodatno kaže na njegovo slabovernost.

8.2.2 Odločitev ARDS 2007/15 – »hobyles.si«

V navedenem primeru je razsodišče presodilo, da so izpolnjeni vsi zahtevani pogoji za prenos sporne domene, zato je zahtevi pritožnika ugodilo, ter odredilo prenos sporne domene nanj.

Pritožnik je v postopku navajal, da je sporna domena identična njegovi znamki in firmi »Hoby les«, sam ima v zakupu tudi domeno »hobyles-sp.si«, ki je registrirana v skladu s pravili, veljavnimi ob registraciji. Nosilec sporne domene je konkurenčno podjetje, ki zaposluje nekdanje delavce pritožnika in do sporne domene nima nobenih upravičenj. Nosilec je sporno domeno zakupil takoj, ko je bilo to v skladu s spremenjenimi pravili ARNES-a dovoljeno, kar kaže na njegovo slabovernost.

Nosilec sporne domene je v odgovoru na pritožbo navedel, da je podjetje sporno domeno zakupilo, ker je bila še nezasedena, ter da je do nje upravičeno, saj ima podobno firmo, ter znamko »Vgradne omare Hoby«.

Na osnovi priložene dokumentacije je razsodišče štelo, da je kot firmo treba upoštevati tudi firme, vpisane v javnopravno evidenco samostojnih podjetnikov in ne le tistih, vpisanih v sodni register, zato je zaključilo, da je sporna domena identična firmi pritožnika.

Nosilec domene ni izkazal upravičenja do nje, saj zgolj registracija znamke, ki vsebuje tudi generično besedo »hoby« po mnenju razsodišča ne predstavlja upravičenja oziroma pravno priznanega interesa na domeni, ki sestoji iz dela znamke ter dodatne besede »les«.

Zgolj registracija domene neposredno po spremembi pravil po mnenju razsodišča ne pomeni slabovernosti nosilca, pač pa je ta izkazana s tem, da nosilec domene ni niti zanikal, da pri njegovem podjetju ne gre za projekt nekdanjih delavcev pritožnika, ter da je sporno domeno očitno zakupil z namenom, da bi uporabniki prišli na spletno stran njegovega podjetja v prepričanju, da so dejansko na spletni strani pritožnika.

8.2.3 Odločitev ARDS 2006/9 – »google.si«

Pritožnik je zahteval izbris sporne domene, katere zakupnik je obenem tudi registrar. Razsodišče je zahtevi pritožnika ugodilo.

Pritožnik je v svojih vlogah navedel, da je sporna domena identična registrirani znamki in znaku skupnosti, katerih imetnik je, ter da je edini upravičenec do uporabe imena »Google« sam. Na slabo vero nosilca domene kaže trenutek registracije sporne domene, saj je nosilec domeno zakupil v prvih sekundah po sprostitev pravil, o tem je obvestil pritožnika in obenem izrazil željo po sodelovanju, ves čas pa zavrača prenos domene na pooblaščen tretjo osebo.

Nosilec sporne domene je v odgovoru navedel, da je njegov edini interes brezplačen prenos domene na pritožnika, takoj, ko bodo to pravila dovoljevala, saj se zaveda, da domena pripada pritožniku. Domene ni registriral in je ne uporablja v slabi veri, saj je sporna domena od začetka povezana z originalno »google.com«, tako, da obiskovalec ne ve, kdo je dejansko imetnik sporne domene, saj ni nikjer naveden.

Razsodišče je ugotovilo, da je sporna domena dejansko identična registrirani znamki skupnosti »Google«, katere nosilec je pritožnik. Pri tem je poudarilo, da pravila ne zahtevajo, da bi bila znamka registrirana pred registracijo domene, pač pa le, da znamka obstoji in da je domena z njo identična ali zamenljiva. Ob ugotavljanju identičnosti se tudi ne upošteva vrhnja domena.

Pravno priznan interes, ki bi opravičeval registracijo domene po mnenju razsodišča ne more biti interes, ki naj bi ga po navedbah nosilca domene le-ta imel, torej brezplačen prenos na pritožnika. Ker nosilec domene ni zatrjeval, da bi domeno uporabljal kot znamko ali firmo, ali da je domena kakorkoli povezana z njegovim poslovanjem, je razsodišče zaključilo, da je domeno uporabljal izključno kot domeno, pri čemer je vedel za pritožnika in njegovo domeno »google.com«, našlo pa ni tudi nobenih drugih dokazov, ki bi kazali na upravičeno registracijo sporne domene.

Slabovernost nosilca domene po mnenju razsodišča izhaja iz dejstva, da sporne domene ni želel prenesti na s strani pritožnika pooblaščen osebo. To se lahko šteje tudi kot odklonitev prenosa na pritožnika, saj je nosilec vedel, da pritožnik domene ne more pridobiti, obenem pa takšna odklonitev kaže, da je nosilec domene računal s pridobitvijo določene koristi. To izhaja tudi iz obvestila, ki ga je nosilec domene poslal pritožniku takoj, ko je sporno domeno registriral in mu predlagal sodelovanje. Sama povezava na originalno stran pritožnika pa tudi lahko daje vtis, da gre med nosilcem domene in pritožnikom za sodelovanje.

8.2.4 Odločitev ARDS 2006/7 – »volvo.si«

Pritožnik je v skladu s pravili ARDS zahteval izbris sporne domene. Postopek je bil sprva ustavljen, nato pa se je po ugovoru nadaljeval. Razsodišče je zahtevi pritožnika ugodilo, ter odredilo izbris sporne domene.

Pritožnik je navedel, da je renomiran proizvajalec avtomobilov, imetnik več blagovnih znamk »Volvo« in edini upravičenec do uporabe imena »Volvo«. Nosilcu domene je predhodno že neuspešno predlagal prenos sporne domene na pooblaščen osebo in povrnitev stroškov registracije, saj nosilec domene do nje ni upravičen. Registriral jo je v slabi veri, na kar kaže trenutek registracije domene.

Nosilec sporne domene je zatrjeval, da je pritožba vložena v slabi veri, saj je pritožnik sprva zahteval prenos sporne domene, v postopku pa zahteva izbris, zato je predlagal ustavitev postopka. Glede samega spora je navajal, da je lastnik avtorskih pravic z naslova lika vola po imenu Vó. Sporno domeno »volVo.si« je zaradi tehničnih omejitev registriral namesto bolj primerne »Vó.si«, saj v domeni ni mogoče uporabiti znaka ó, dolga pa mora biti najmanj 3 znake. Sporna domena je sicer res enaka znamki pritožnika, vendar namen njene uporabe ne sovпада s področjem delovanja pritožnika, prav tako pa pritožnik ni upravičen do registracije katerekoli domene pod »si«.

Uvodoma je razsodišče ugotovilo, da lahko postopek ARDS sproži katerakoli oseba, ki zatrjuje, da registrirana domena krši njeno pravico, ne glede na to, ali je sama upravičena do registracije domene pod »si«, ter da zgolj zahteva po izbrisu domene namesto njenem prenosu, kot je bilo sprva zahtevano, ne kaže na slabo vero pri vložitvi pritožbe.

Razsodišče je ugotovilo, da ima pritožnik na območju Slovenije registrirano znamko »Volvo«, ter da je sporna domena z njo identična.

Nosilec domene ni izkazal nobenega upravičenja ali pravno priznanega interesa do sporne domene, saj ni z ničemer izkazano, da naj bi imel na liku vola z imenom Vó, ali njegovem imenu kakršnekoli avtorske pravice. Spletno mesto tudi ne vsebuje vsebin, ki bi kazale na potrebo po uporabi domene, po preteku več kot leta po registraciji domene je spletna stran namreč še vedno v izdelavi.

Pomanjkanje pravic na domeni ali trenutek registracije sama po sebi sicer nista dokaz slabe vere, v povezavi z drugimi okoliščinami, in sicer z neizdelanimi spletnimi stranmi, nedokazanim obstojem lika vola in zgodb o njem, ter izbira domene, ki po navedbah nosilca ni najustreznejša, pa po mnenju razsodišča kažeta na slabovernost nosilca domene.

SKLEP

Intelektualno lastnino predstavljajo intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti ali umetnosti, tehnične inovacije, ter znaki razlikovanja. Pravice, s katerimi je intelektualna lastnina varovana, imajo ne le moralni, pač pa predvsem ekonomski pomen, saj so se uveljavile kot sredstvo za vzpodbujanje inovativnosti in konkurence. Slednje velja predvsem za pravice industrijske lastnine, katerih funkcije so, med drugim, trženjska, razlikovalna ter funkcija identifikacije. Predvsem s pomočjo znamk podjetja tudi krepijo svoje dobro ime, ter s tem povečujejo svojo vrednost, zato so pravice industrijske lastnine tudi pomemben del sredstev podjetja, uporabi pa se jih lahko tudi v funkciji stvarnih vložkov (80. člen ZGD-1).

Zaradi potrebnih vlaganj v inovativne in ustvarjalne procese, katerih rezultat so intelektualne stvaritve, tehnične inovacije ter znaki razlikovanja, imajo pravice industrijske lastnine, s

katerimi so navedene kategorije varovane, tudi prav poseben pomen. Zaradi svoje izključnosti, dajejo njihovim nosilcem priložnost povrnitve investicij, saj so le-ti upravičeni do njihovega gospodarskega izkoriščanja oziroma razpolaganja z njo.

Zaradi izjemnega pomena, ki ga imajo pravice intelektualne lastnine, je njihovo pravno varstvo nedvomno nujno. Kljub temu, da so pravice intelektualne lastnine varovane z nacionalnimi predpisi ter mednarodnimi konvencijami, pogodbami in sporazumi, v praksi prihaja do njihovih kršitev.

Kršitve pravic imajo najrazličnejše pojavne oblike, vedno pa imajo za posledico nastanek škode, s katero se sooči nosilec kršene pravice. Ta nastane zaradi okrnitve ugleda, izgube tržnega deleža, ter ukrepov, potrebnih za sanacijo nastalega stanja. Da prepreči poseg tretjih v zaščiteno sfero ter omili posledice kršitve, ima nosilec pravice industrijske lastnine na voljo več različnih zahtevkov za njeno varstvo. Uveljavlja lahko varovalne in odškodninske zahtevke, ter zahtevke zaradi neupravičene obogatitve.

Škoda pa lahko nosilcem pravic industrijske lastnine nastane ne le zaradi neupravičenih posegov tretjih v pravico, pač pa tudi zaradi konflikta med pravicami samimi, ali pa celo zaradi kršitev pogodbenih določil. Navedeni vzroki opredeljujejo tudi oblike sporov, ki jih ločimo v zvezi s pravicami industrijske lastnine: spori v zvezi s kršitvami pravic, spori glede veljavnosti pravic, ter pogodbeni spori.

Ena od oblik kršitev je poseg v pravico industrijske lastnine s spletno domeno. Domenski spori so lahko posledica zavestnih kršitev, ali pa do njih pride zgolj zaradi narave pravic, saj se pravice industrijske lastnine v svetovne merilu lahko podvajajo, spletne domene pa ne. Zaradi specifičnosti je za domenske spore predviden tudi poseben postopek njihovega reševanja.

Ne glede na vrsto spora je na voljo kar nekaj oblik reševanja. Najustreznejša rešitev spora je dosežena sporazumno – s pogajanjem, v poravnalnem postopku ali v postopku conciliacije oziroma mediacije, a to vedno ni mogoče. Stranke imajo zato, poleg načinov mirnega reševanja sporov, na voljo tudi arbitražne in sodne postopke, kjer do rešitve spora pride z avtoritarno odločitvijo, ter kombinacije postopkov.

Na način reševanja spora predvsem vpliva vrsta spora, saj je za reševanje nekaterih predpisana izključna sodna pristojnost. Velik vpliv na izbiro postopka ima tudi medsebojen odnos strank, saj je v primeru poslovnega odnosa in želje po nadaljnjem sodelovanju mirna rešitev spora verjetnejša, v primeru kršitev pravic pa ni verjetno, da bi bil kršitelj sploh pripravljen na reševanje spora.

Ob izbiri ustrezne oblike reševanja spora je potrebno, poleg vrste spora in medsebojnega odnosa strank, upoštevati tudi značilnosti posameznih vrst postopkov, saj ima vsak postopek

določene prednosti in pomanjkljivosti glede na druge. Poleg trajanja in stroškov postopka so namreč pomembni tudi drugi dejavniki – možnost začasnih odredb, izvršitev odločb, tajnost postopka ipd. Navedeno velja predvsem za postopek UDRP, posebej oblikovan za reševanje domenskih sporov, v okviru katerega je mogoče zahtevati zgolj izbris ali prenos sporne domene.

Predstavljeni primeri konkretnih gospodarskih sporov so zgolj primeri sporov iz sodne prakse, saj so arbitražni postopki ter postopki mirnega reševanja sporov tajni. Kljub temu lahko na osnovi njihove analize, ter ob upoštevanju vrst sporov in možnih oblik njihovega reševanja, zaključim, da so sodni postopki edino primerni za reševanje sporov v zvezi z veljavnostjo pravic. Tudi za reševanje sporov v zvezi s kršitvami pravic ali pogodbenih sporov so sodni postopki sicer primerni, vendar so, zaradi značilnosti, arbitražni oziroma mediacijski postopki morda ustrežnejši.

Na temelju analize predstavljenih primerov domenskih sporov, ob upoštevanju možnih oblik njihovega reševanja, pa lahko zaključim, da so postopki UDRP oziroma ARDS izjemno učinkoviti, predvsem zaradi njihove hitrosti in izvršitve odločbe. Zaradi nemožnosti uveljavljanja kršitve tudi drugih pravic, ne le znamke, v primeru UDRP postopka, oziroma zaradi omejene možnosti postavljanja zahtevkov, pa so v določenih primerih nedvomno primernejši sodni postopki. Slednje velja predvsem, če se domenski spor pojavi kot posledica spora v zvezi z veljavnostjo pravice industrijske lastnine.

S povezavo splošnih ugotovitev, izhajajočih iz teoretičnih podlag in ugotovitev analize primerov iz prakse, lahko sklenem pričujočo analizo z ugotovitvijo, da so uvodoma postavljene hipoteze veljavne:

1. obstoja učinkovit sistem varstva pravic industrijske lastnine, saj je njihovo varstvo zagotovljeno z nacionalnimi ter mednarodnimi pravnimi normami, v skladu s katerimi imajo nosilci pravic industrijske lastnine izključno pravico njihovega izkoriščanja ter neomejenega razpolaganja z njimi;
2. nosilci pravic industrijske lastnine lahko v primeru kršitev učinkovito zavarujejo svoje interese, saj imajo, v odvisnosti od vrste kršitve in njenih posledic, na voljo pestro paleto zahtevkov in ukrepov zoper kršitelja;
3. za različne vrste sporov iz pravic industrijske lastnine so primerni različni postopki reševanja, saj zaradi specifičnosti določen način reševanja spora ustrežneje in hitreje pripelje do končne rešitve.

LITERATURA IN VIRI

1. *Agencije Evropske unije – OHIM*. Najdeno 20. septembra 2007 na spletnem naslovu http://europa.eu/agencies/community_agencies/ohim/index_sl.htm
2. *Akadska in raziskovalna mreža Slovenije – ARNES*. Najdeno 08. junija 2007 na spletnem naslovu <http://www.arnes.si>
3. Anderman, D. S. (1998). *EC competition law and intellectual property rights*. Oxford : Oxford University Press.
4. Andrewartha, J. (2002). *Alternative Dispute Resolution. South European Regional Conference on Alternative Dispute Resolution*.
5. Barrett, M. (2004). *Intellectual Property*. New York : Aspen Publishers.
6. Bennett Lubic, R. (2005). Zmanjševanje stroškov pri Mednarodni trgovinski arbitraži in drugih oblikah alternativnega »online« reševanja sporov. *Zbornik Društva za mednarodno gospodarsko pravo*, Ljubljana, 2005, 2, 9-14.
7. *Best Global Brands 2007*. Najdeno 04. oktobra 2007 na spletnem naslovu http://www.interbrand.com/best_brands_2007.asp
8. Betetto, N. (2000). ADR – quo vadis? *Pravna praksa*, Ljubljana, 2000, 1, 6-7.
9. Bohinc, R. & Mežnar, D. (1996). *Gospodarsko pravo*. Ljubljana : GEA College.
10. Cornish, W. R. (1996). *Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights*. London : Sweet&Maxwell.
11. Damjan, M. (2007). Reforma arbitražnega prava: prevzem Uncitralovega vzorčnega zakona. *Podjetje in delo*, Ljubljana, 33(2007), 6-7, 1313-1320.
12. De Chernatony, L. (2002). *Blagovna znamka: od vizije do vrednotenja*. Ljubljana : GV Založba.
13. *Diritto Industriale* (2002). Napoli: Edizione giuridiche Simone.
14. Doukoff, N. (2002). Teoretični in praktični problemi sodne poravnave. *Pravna praksa*, priloga, Ljubljana, 2002, 1-2, V-IX.
15. Galič, A. (2005). Pristojnost ter priznanje in izvršitev sodb v civilnih in gospodarskih zadevah. *Podjetje in delo*, Ljubljana, 31(2005), 6-7, 1118-1130.
16. Ghidini, G. (2006): *Intellectual Property and Competition Law: The Innovation Nexus*. Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA.
17. Gross, M. (1995). *Marken – Lizenzvertrag*. Heidelberg : Verl. Recht und Wirtschaft.
18. Ilešič, M. (2001). *Obligacijski zakonik z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom*. Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije.
19. Ilešič, T. (1997). Deset značilnih pravnih problemov uporabe interneta. *Podjetje in delo*, Ljubljana, 23(1997), 6-7, 1042-1049.
20. *IUS-INFO register predpisov – Intelektualna lastnina*. Najdeno 03. junija 2007 na spletnem naslovu <http://www.ius-software.si/Baze/REGI/233.htm>
21. *Kako poteka postopek posredovanja?* Najdeno 03. decembra 2007 na spletnem naslovu <http://www.sloarbitration.org/uvod/posredovanje.html>

22. Kazenski zakonik, uradno prečiščeno besedilo. (2004). *Uradni list RS*. (Št. 95/2004, 27. avgust 2004).
23. Kazenski zakonik. (2008). *Uradni list RS*. (Št. 55/2008, 04. junij 2008).
24. Kondža, B. (2007). Ali trženje deluje? *Delo FT*, Ljubljana, 2007, 53, 3.
25. Konvencija o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino. (1992). *Uradni list RS*. (Št. 24/1992, 22. maj 1992).
26. Korže, B. (2005). Reševanje domenskih sporov. *Podjetje in delo*, Ljubljana, 31(2005), 6-7, 1598-1607.
27. Kukec, B. (2005). Mediacija v naši sodni praksi. *Podjetje in delo*, Ljubljana, 31(2005), 6-7, 1579-1597.
28. Makarovič, B. (1999). Predlogi WIPO za reševanje domenskih sporov. *Pravna praksa*, Ljubljana, 1999, 30-31, 40-41.
29. Makarovič, B., Klemenčič, G., Klojučar, T., Bogataj, M., Pahor, D. & Potrč, M. (2001). *Internet in pravo: izbrane teme s komentarjem Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu*. Ljubljana : Pasadena.
30. Marett, P. (1996). *Intellectual Property Law*. London : Sweet & Maxwell.
31. Marshall, A. E. (1996). *Gill: The Law of Arbitration*. London : Sweet & Maxwell.
32. Menkel-Meadow, C. (2001). *Mediation: theory, policy and practice*. Dartmouth : Georgetown University Law Center.
33. Mežnar, D. (1999). *Gospodarsko pravo (temeljno o pravnem položaju, organiziranosti in nastopanju gospodarskih subjektov na trgu)*. Kranj : Moderna organizacija.
34. Obligacijski zakonik, uradno prečiščeno besedilo. (2007). *Uradni list RS*. (Št. 97/2007, 24. oktober 2007).
35. odlocitve/NAJDI-2007-16.pdf
36. *Odločitev razsodišča v primeru ARDS 2006/7 – »volvo.si«*. Najdeno 25. junija 2007 na spletnem naslovu http://www.arnes.si/domene/ards/odlocitve/VOLVO_2006_7.pdf
37. *Odločitev razsodišča v primeru ARDS 2006/9 – »google.si«*. Najdeno 08. junija 2007 na spletnem naslovu http://www.arnes.si/domene/ards/odlocitve/GOOGLE_2006_9.pdf
38. *Odločitev razsodišča v primeru ARDS 2007/15 – »hobyles.si«*. Najdeno 14. januarja 2008 na spletnem naslovu <http://www.arnes.si/domene/ards/odlocitve/HOBYLES-2007-15.pdf>
39. *Odločitev razsodišča v primeru ARDS 2007/16 – »njadi.si, najdi.si, anjdi.si, najd.si«*. Najdeno 14. januarja 2008 na spletnem naslovu <http://www.arnes.si/domene/ards/>
40. Odvetniška tarifa. (2003). *Uradni list RS*. (Št. 67/2003, 11. julij 2003).
41. Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine. (1992). *Uradni list RS*. (Št. 24/1992, 22. maj 1992).
42. Pivka, H. M. & Puharič, K. (1999). *Pravo mednarodne trgovine*. Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije.
43. *Postopek za registracijo spletnih strani pod vrhno domeno .si*. Najdeno 08. junija 2007 na spletnem naslovu http://www.arnes.si/domene/registracija_si_domen.html
44. Pravila borze. (2008). *Uradni list RS*. (Št. 45/2008, 09. maj 2008).

45. *Pravila postopka alternativnega reševanja domenskih sporov pod vrhno domeno .si – ARDS*. Najdeno 08. junija 2007 na spletnem naslovu <http://www.arnes.si/domene/ARDS>
46. Pravilnik o Arbitraži pri Zavarovalnici Triglav, d.d. (2004). *Uradni list RS*. (Št. 132/2004, 10. december 2004).
47. Pravilnik o arbitražnem postopku pred Stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije, uradno prečiščeno besedilo. (2000). *Uradni list RS*. (Št. 49/2000, 06. junij 2000).
48. Pravilnik o organizaciji Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije. (2000). *Uradni list RS*. (Št. 49/2000, 06. junij 2000).
49. Pravilnik o posredovalnem postopku pred Stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije. (2000). *Uradni list RS*. (Št. 49/2000, 06. junij 2000).
50. *Predstavitvena stran WIPO Arbitration and Mediation Center*. Najdeno 08. junija 2007 na spletnem naslovu <http://www.wipo.int/amc/en/index.html>
51. *Predstavitvene strani BSA*. Najdeno 02. oktobra 2007 na spletnem naslovu <http://w3.bsa.org/slovenia/about>
52. *Predstavitvene strani Gospodarske zbornice Slovenije*. Najdeno 08. junija 2007 na spletnem naslovu <http://www.gzs.si>
53. *Predstavitvene strani podjetja Droga Kolinska d.d.* Najdeno 25. junija 2007 na spletnem naslovu http://www.drogakolinska.si/sl/blagovne_znamke
54. *Predstavitvene strani podjetja Mlinotest d.d.* Najdeno 25. junija 2007 na spletnem naslovu <http://www.mlinotest.si>
55. *Predstavitvene strani Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO)*. Najdeno 08. junija 2007 na spletnem naslovu <http://www.wipo.int/portal/index.html.en>
56. Prek, M. & Brus, M. (2002). *Zakon o gospodarskih družbah s pojasnili in sodno prakso*. Ljubljana : Primath.
57. Pretnar, B. (2002). *Intelektualna lastnina v sodobni konkurenci in poslovanju*. Ljubljana : GV Založba.
58. Puharič, K. (1997). Arbitražno reševanje sporov. *Podjetje in delo*, Ljubljana, 23(1997), 6-7, 815-821.
59. Puharič, K. (1997a). Nova pravna vprašanja intelektualne lastnine v odprtih elektronskih okoljih. *Podjetje in delo*, Ljubljana, 23(1997), 6-7, 1063-1071.
60. Puharič, K. (2000). Alternativne oblike reševanja sporov. *Podjetje in delo*, Ljubljana, 26(2000), 6-7, 1410-1416.
61. Puharič, K. (2003). *Zakon o industrijski lastnini s komentarjem, izvedbenimi predpisi, mednarodnimi konvencijami ter pogodbami in sporazumi*. Ljubljana : GV Založba.
62. Repas, M. (2005). Prodaja blaga s kršitvijo blagovne znamke – ali je odgovornost prodajalca po pravilih Dunajske konvencije omejena? *Podjetje in delo*, Ljubljana, 31(2005), 6-7, 1273-1284.
63. Repas, M. (2005a). Znamka ugleda in njen obseg varstva. *Pravna praksa*, Ljubljana, 2005, 31-32, 17-19.
64. Repas, M. (2007). *Pravo blagovnih in storitvenih znamk*. Ljubljana : GV Založba.

65. Repenn, W. (1998). *Handbuch der Markenbewertung und –verwertung*. Weinheim : WILEY-VCH.
66. *Sodba Vrhovnega sodišča RS št. I Up 376/2002 z dne 05.04.2005*. Najdeno 25. januarja 2008 na spletnem naslovu <http://www.ius-software.si/baze/sovs/b/vs16846.htm>
67. *Sodba Vrhovnega sodišča RS št. I Up 481/2000 z dne 12.10.2004*. Najdeno 08. junija 2007 na spletnem naslovu <http://www.ius-software.si/baze/sovs/b/vs16111.htm>
68. *Sodba Vrhovnega sodišča RS št. I Up 695/2000 z dne 23.11.2004*. Najdeno 25. januarja 2008 na spletnem naslovu <http://www.ius-software.si/baze/sovs/b/vs16287.htm>
69. *Sodba Vrhovnega sodišča RS št. III Ips 119/2003 z dne 15.02.2005*. Najdeno 25. junija 2007 na spletnem naslovu <http://www.ius-software.si/baze/sovs/b/vs40789.htm>
70. *Sodba Vrhovnega sodišča RS št. III Ips 121/98 z dne 15.10.1998*. Najdeno 25. januarja 2008 na spletnem naslovu <http://www.ius-software.si/baze/sovs/b/vs40199.htm>
71. *Sodba Vrhovnega sodišča RS št. III Ips 14/2001 z dne 18.05.2001*. Najdeno 25. januarja 2008 na spletnem naslovu <http://www.ius-software.si/baze/sovs/b/vs40452.htm>
72. *Sodba Vrhovnega sodišča RS št. III Ips 31/2000 z dne 15.06.2000*. Najdeno 25. januarja 2008 na spletnem naslovu <http://www.ius-software.si/baze/sovs/b/vs40340.htm>
73. *Sodba Vrhovnega sodišča RS št. III Ips 43/2003 z dne 12.04.2005*. Najdeno 25. januarja 2008 na spletnem naslovu <http://www.ius-software.si/baze/sovs/b/vs40782.htm>
74. Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine – aneks 1C. (1995). *Uradni list RS*. (Št. 36/1995, 29. junij 1995).
75. *Statistični podatki Urada RS za intelektualno lastnino*. Najdeno 02. oktobra 2007 na spletnem naslovu <http://www.uil-sipo.si/index.php?id=72>
76. Stergaršek, T. (2002). Mirno reševanje sporov. *Odvetnik*, Ljubljana, 4(2002), 4(17), 14-15.
77. Strojini, G. (2000). Enotni postopek reševanja sporov v zvezi z domenskimi imeni. *Pravna praksa*, priloga, Ljubljana, 2000, 11-12, VII-XI.
78. Strojini, G. (2000a): Spori v zvezi z registracijo spletnih domen – najti svoj prostor pod elektronskim soncem – za kakšno ceno? *Pamfil*, Ljubljana, 1(2000), 56-58.
79. Šetinc Tekavec, M. (2002). *Mediacija. Sporazumno reševanje sporov v teoriji in praksi*. Tržič : Učila International.
80. Šipec, M. (1998). *Sodno varstvo industrijske lastnine*. Ljubljana : Gospodarski vestnik.
81. Šuligoj, B. (2007, 12. oktober). Uničili 37 ton ponaredkov – od copat do brisač. *Delo*, str. 7.
82. Toplišek, J. (1997). Vprašanja jurisdikcije v odprtih elektronskih okoljih. *Podjetje in delo*, Ljubljana, 23(1997), 6-7, 1050-1057.
83. Toplišek, J. (1998). *Elektronsko poslovanje*. Ljubljana : Atlantis.
84. Trampuž, M. (2000). *Avtorsko pravo : izbrana poglavja*. Ljubljana : Cankarjeva založba.
85. Trampuž, M., Oman, B. & Zupančič, A. (1997). *Zakon o avtorski in sorodnih pravicah s komentarjem*. Ljubljana : Gospodarski vestnik.
86. Ude, L. (2004). *Arbitražno pravo*. Ljubljana : GV Založba.

87. Ukaz o razglasitvi Zakona o ratifikaciji konvencije z dne 31. januarja 1963, ki dopolnjuje Pariško konvencijo z dne 29. julija 1960, kot je bila spremenjena z dodatnim Protokolom z dne 28. januarja 1964 in s Protokolom z dne 16. novembra 1982. (2001). *Uradni list RS*. (Št. 31/2001, 28. april 2001).
88. *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy – UDRP*. Najdeno 08. junija 2007 na spletnem naslovu <http://www.icann.org/udrp/udrp.htm>
89. Urbanija, A. (2007). Najpogosteje ponarejajo viagro. *Delo FT*, Ljubljana, 2007, 74, 24.
90. *WIPO Domain Name Decision: D2000-1156*. Najdeno 08. junija 2007 na spletnem naslovu <http://wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-1156.html>
91. *WIPO Domain Name Decision: D2001-0060*. Najdeno 08. junija 2007 na spletnem naslovu <http://wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0060.html>
92. *WIPO Domain Name Decision: D2006-1349*. Najdeno 25. junija 2007 na spletnem naslovu <http://wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/d2006-1349.html>
93. *WIPO Domain Name Decision: D2007-0032*. Najdeno 08. junija 2007 na spletnem naslovu <http://wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2007/d2007-0032.html>
94. *WIPO Domain Name Decision: DCC2007-0001*. Najdeno 08. junija 2007 na spletnem naslovu <http://wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2007/dcc2007-0001.html>
95. Zabel, B. (1999). *Tržno pravo : teorija in praksa pravnega urejanja trga*. Ljubljana : Gospodarski vestnik.
96. Zakon o arbitraži. (2008). *Uradni list RS*. (Št. 45/2008, 09. maj 2008).
97. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, uradno prečiščeno besedilo. (2007). *Uradni list RS*. (Št. 16/2007, 23. februar 2007).
98. Zakon o dedovanju. (1976). *Uradni list SRS*. (Št. 15/1976, 04. junij 1976).
99. Zakon o gospodarskih družbah. (2006). *Uradni list RS*. (Št. 42/2006, 19. april 2006).
100. Zakon o industrijski lastnini, uradno prečiščeno besedilo. (2006). *Uradni list RS*. (Št. 51/2006, 18. maj 2006).
101. Zakon o industrijski lastnini. (1992). *Uradni list RS*. (Št. 13/1992, 20. marec 1992).
102. Zakon o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti. (2004). *Uradni list RS*. (Št. 25/2004, 19. marec 2004).
103. Zakon o izvršbi in zavarovanju, uradno prečiščeno besedilo. (2007). *Uradni list RS*. (Št. 3/2007, 12. januar 2007).
104. Zakon o kmetijstvu. (2008). *Uradni list RS*. (Št. 45/2008, 09. maj 2008).
105. Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku. (1999). *Uradni list RS*. (Št. 56/1999, 13. julij 1999).
106. Zakon o pravnem postopku, uradno prečiščeno besedilo. (2007). *Uradni list RS*. (Št. 73/2007, 13. avgust 2007).
107. Zakon o ratifikaciji Lizbonske pogodbe, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti. (2008). *Uradni list RS-MP*. (Št. 4/2008, 27. februar 2008).
108. Zakon o sodiščih, uradno prečiščeno besedilo. (2007). *Uradni list RS*. (Št. 94/2007, 16. oktober 2007).

109. Zakon o sodnih taksah, uradno prečiščeno besedilo. (2004). *Uradni list RS*. (Št. 20/2004, 04. marec 2004).
110. Zakon o upravnem sporu. (2006). *Uradni list RS*. (Št. 105/2006, 12. oktober 2006).
111. Zakon o varstvu konkurence. (1993). *Uradni list RS*. (Št. 18/1993, 09. april 1993).
112. Zalar, A. (2001). Temeljna načela alternativnega reševanja sodnih sporov. *Podjetje in delo*, Ljubljana, 27(2001), 6-7, 1228-1239.
113. Zidarič, B. (1994). Priznanje in izvrševanje tujih arbitražnih odločb in Newyorška konvencija. *Pravna praksa*, priloga, Ljubljana, 1994, 24, VI-VIII.
114. *Znak varuje zdravje društva za zdravje srca in ožilja Slovenije*. Najdeno 25. junija 2007 na spletnem naslovu <http://www.zasrce.si/index.php?nid=53>