



# Strategija zaščite znamk - praktični vidiki

1. del: Gregor Maček, SI in EU zastopnik za znamke in modele
2. del: Marjanca Golmajer Zima, SI in EU zastopnica za znamke in modele

WIPO Services and Initiatives, SIPO, Ljubljana, 27.3.2018

# URADEN DOPIS ZA PLAČILO PRISTOJBINE?

OHIM-ORGANIZATION FOR HARMONIZING IN THE INTERN. MARKET

 <b>OHIM-ORGANIZATION FOR HARMONIZING IN THE INTERN. MARKET</b> Trade Marks and Designs		 
<b>REG:</b> Community trade mark Application File Number: [REDACTED]		<b>INVOICE</b> DATE: 14/11/2014 <b>INVOICE/ACCOUNT NUMBER:</b> [REDACTED]
<b>IMPORTANT:</b> UPON PAYMENT RECEIPT IN THE AMOUNT OF EUR 1.998,80 BY THIS OFFICE, CTM APPLICATION PROCESSING WILL COMMENCE. REGISTRATION AND PUBLICATION OF THE COMMUNITY TRADE MARK APPLICATION IN THE CTM BULLETIN Before the communication of published Community trade mark Application		<b>PAYMENT TERMS:</b> REGISTRATION/APPLICATION FEE NEEDS TO BE PAID <b>WITHIN 8 DAYS</b> OF RECEIPT OF PAYMENT NOTIFICATION.
Reproduction of the trade mark [REDACTED]		<b>PAYMENT DETAILS:</b> BENEFICIARY: OHIM-ORGANIZATION FOR HARMONIZING IN THE INTERN. MARKET BANK: RAFFEISENBANK ACCOUNT: 1610000121500368 IBAN: BA38161000121500368 SWIFT/BIC: RZBABA2S
		Date of Publication: 10/11/2014 Application Filing Date: 01/10/2014 Application File Number: 13334487

**IMPORTANT:** REGISTRATION/APPLICATION FEE IN THE AMOUNT OF EUR 1.998,80 NEEDS TO BE PAID **WITHIN 8 DAYS** OF RECEIPT OF PAYMENT NOTIFICATION FOR APPLICATION PROCESSING

INVOICE/ACCOUNT NUMBER : 559978			
ITEM	DESCRIPTION	CURRENCY	AMOUNT
001	COMMUNITY TRADE MARK REGISTRATION/APPLICATION FEE APPLICATION FILE NUMBER: 13334487 DATE OF PUBLICATION: 10/11/2014	EUR	1.998,80
002	PROCESSING FEE	EUR	0,00
<b>USE BELOW DETAILS FOR PAYMENT:</b>			
BENEFICIARY: OHIM-ORGANIZATION FOR HARMONIZING IN THE INTERN. MARKET		SUBTOTAL	EUR 1.998,80
BANK: RAFFEISENBANK		TRANSFER FEE	EUR 0,00
ACCOUNT: 1610000121500368		ADDITIONAL PUBLICATION FEE	EUR 0,06
BANK: BA38161000121500368		<b>INVOICE TOTAL</b>	<b>EUR 1.998,80</b>
SWIFT/BIC: RZBABA2S			

WE REMIND YOU THAT THE INVOICE/ACCOUNT NUMBER MUST BE CLEARLY IDENTIFIED IN THE BANK TRANSFER ORDER

THE APPLICATION REGISTRATION AND PUBLICATION FEE IN THE AMOUNT OF EUR 1.998,80 HAS TO BE CREDITED **WITHIN 8 DAYS** AFTER RECEIPT OF THIS NOTIFICATION TO: OHIM-ORGANIZATION FOR HARMONIZING IN THE INTERN. MARKET

OHIM-ORGANIZATION FOR HARMONIZING IN THE INTERN. MARKET, Avenida de Europa 6, E-03069 Alicante, Spain  
 www.ohim.europa.eu / Email: invoice@ohim.europa.eu

\*Abbreviation: CTM=Community trade mark

# NAPAKA: ZNAMKE (ŠE) NE RABIMO

- Ščiti nas firma (ime družbe)
- Saj nam nihče nič noče (v preteklosti nismo imeli nikoli težav)
- Potrošniki nas prepoznajo po kvaliteti, ne po znamki
- Najprej preizkusimo storitev/proizvod na trgu; prijavimo znamko, če uspe
- Znamka je predraga

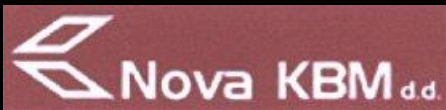
# KONKRETNI PRIMER „KRAJE“ ZNAMK

Prijavitelj: fizična oseba

Datum prijave: 06.11.2006

Prijavitelj Nova kreditna banka Maribor d.d.

Datum prijave 10.10.2007, uporaba že prej



# KONKRETNI PRIMER „KRAJE“ ZNAMK

Prijavitelj: konkurent

Datum prijave: 11.11.2005

Prijavitelj M SAN Grupa d.d.

Začetek uporabe na Hrvaškem: 2000, v Sloveniji začetek 2005

Prijava znamke v Sloveniji 26.7.2007



# IPAD NA KITAJSKEM – 60 MILIJONOV USD

Apple Inc. je leta 2010 na trg dal prvi iPad

Leta 2006 (4 leta prej) Apple zaščiti znamko iPad kot EUTM, tedaj še CTM

Na Kitajskem ni imel ustrezne zaščite

Na koncu (2012) plača kitajski družbi 60 milijonov za poravnavo

Proview Technology (Shenzhen) je imelo registrirano znamko

iPAD

IPAD

# KAJ ŠČITITI KOT ZNAMKO – KDO POTREBUJE ZNAMKO

Ime izdelka ali storitve (brand)



# KAJ ŠČITITI KOT ZNAMKO – KDO POTREBUJE ZNAMKO

Verske skupnosti





# KAJ ŠČITITI KOT ZNAMKO – KDO POTREBUJE ZNAMKO

Viteški red (Malteški viteški red)

**SOVEREIGN MILITARY HOSPITALLER ORDER OF  
ST. JOHN OF JERUSALEM OF RHODES AND OF MALTA**

# KAJ ŠČITITI KOT ZNAMKO – KDO POTREBUJE ZNAMKO

Naslov avtorskega dela (romana, muzikala, filma)

## **PHANTOM OF THE OPERA**



# ZNAMKA (BREND) ≠ ZNAMKA V REGISTRU

## Znamka na trgu RED BULL



## Znamke v registru:

- RED BULL (v besedi - več)
- BULL (v besedi)
- GIVES YOU WINGS (slogan v besedi - več)
- MAKES YOU FLY (slogan v besedi)
- TI DA KRIIILA

**Red Bull**

# ZNAMKA (BREND) ≠ ZNAMKA V REGISTRU

Znamka na trgu RED BULL



Znamke RED BULL v registru:



# ZNAMKA (BREND) ≠ ZNAMKA V REGISTRU

Znamka na trgu RED BULL



Znamke RED BULL v registru:



# ZNAMKA (BREND) ≠ ZNAMKA V REGISTRU

Znamka na trgu RED BULL



Znamke RED BULL v registru:

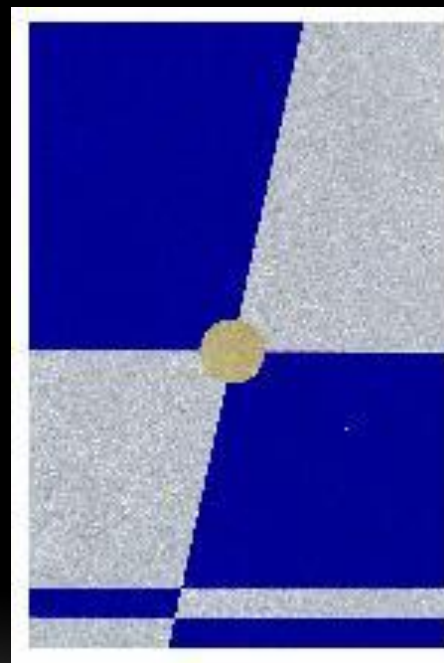


# ZNAMKA (BREND) ≠ ZNAMKA V REGISTRU

Znamka na trgu RED BULL



Znamke RED BULL v registru:



# POVZETEK PRVEGA DELA

- ALI zaščititi znamko? VEDNO
- KDAJ zaščititi znamko? PREDNO javnost obvestimo o novi znamki ali novi celostni podobi.
  - POIZVEDBA: priporočljivo že v fazi izbire nove znamke.
  - NOVI GRAFIZEM ali CELOSTNA PODOBA: vsaj PREVERITI ali obstoječe reg. znamke zadostujejo (sicer tvegamo izgubo znamke).
- KAJ zaščititi kot znamko? POSVET s strokovnjakom.



# ZAŠČITA ZNAMKE

Osnovne sestavine prijave znamke:

- znamka, ki je znak / beseda / slogan / kombinacija znaka in besede/besed
- seznam blaga in/ali storitev
- (- uradne pristojbine)

Znamka ima teritorialno in časovno omejitev.

# NAPAKE PRI ZAŠČITI ZNAMKE

ZNAK / BESEDA / SLOGAN / KOMBINACIJA POSAMEZNIH ELEMENTOV

nedistinktivna znamka



vsebovano generično ime



# NAPAKE PRI ZAŠČITI ZNAMKE

sestavljen znak



znak je sestavljen iz:

- besedne znamke **NIKE**,
- besedne znamke **JUST DO IT.**
- znamke loga

# NAPAKE PRI ZAŠČITI ZNAMKE

## POMANJKLJIV SEZNAM BLAGA/STORITEV

Apple na Kitajskem ni registriral znamke v razredu 18: usnjeni izdelki

Kitajsko podjetje je registriralo znamko v razredu 18 predno je znamka IPHONE postala sloveča znamka na Kitajskem



# AKTIVNO VZDRŽEVANJE ZNAMKE

Imetnik mora:

- uporabljati znamko, ki je enaka zaščiteni znamki,
- dokazovati rabo po 5 letih v nekaterih državah
- spremljati kasnejše identične in zamenljivo podobne znamke ter pravočasno ukrepati zoper njih
- vzdrževanje znamke s plačilom vzdrževalne pristojbine pristojnemu uradu

Pomembno:

- lažni računi za vzdrževanje



# ZAŠČITA ZNAMKE V TUJINI

Znamka je geografsko omejena - znamko zaščitimo v državah, v katerih smo prisotni na trgu/nameravamo biti prisotni v tujini.

Vrste znamke:

- nacionalna znamka
- evropska znamka
- mednarodna znamka

Pomembno:

- za širitev znamke v tujino se kot izkodišče uporabi prva prijava

# POVZETEK

Znamka se zaščiti glede na njeno uporabo tako po obsegu zaščite (razredi) kot tudi geografsko, odvisno od potreb in poslovnih načrtov.

Zaščita znamke v tujini je določena s potrebami podjetja, možnosti za registracijo znamke je veliko.

Osnova za zaščito znamke v tujini je prva prijava, kot je bila vložena, brez dopolnitev.

Popravki in dopolnitve registracije znamke so možni vendar stroškovno visoki – vloži se nova znamka, večkrano vzdrževanje.