

*Blzno resno o  
intelektualni lastnini*

# ZNAMKA/PATENT/MODEL, PRAVICE INDUSTRIJSKE LASTNINE



@innolegal  
[www.innolegal.si](http://www.innolegal.si)



INNO LEGAL

# Vsebina

Kako pridobim pravico na znamki/patentu/modelu?

Ali uradi preverjajo ali komu posegam v njegove pravice?

Ali urad vrne takso, če je znamka/model zavrnjena ter ali lahko doregistriram pravico, če se vmes spremeni obseg blaga/storitev?

Jaz bi zaščitil pravice povesod, svetovni patent/znamka/model.

Od kdaj imam pravice na znamki/modelu/patentu?

Strategija zaščite pravic intelektualne lastnine lahko počaka? Res?

Kdo je lastnik pravic, inovator (avtor) ali podjetje?

Ko imam enkrat registriran patent/znamko/model, je moje delo končano, vsi vedo, da obstajam in ne rabim nič preverjati ter ukrepati.

Ali je patent najboljša možna zaščita?

Najprej moramo naredit produkt, ga prodat, potem patentirat. Res?

Ali lahko zaščitim ime in logo naenkrat?

Ali lahko znamko doregistriram, če si premislim?

Če plačam, je moje. Res?

Kaj lahko počnem s svojimi pravicami intelektualne lastnine?

Kaj so licence, franšize, cross licence?

Ali 3D printing krši pravice intelektualne lastnine?

Ali se internetna stran lahko zaščiti?

Ali kršim pravice tretjih, če objavim nekaj na svojem profilu?

Kot znamko bi rad zaščitil opis svoje dejavnosti

Imam ime, nekdo je zakupil domeno z istim imenom, kaj lahko naredim?

Kaj je acid test in zakaj je kritičen v poslu?

# Dragi bralec,

pred tabo je nova e-knjigica. V njej sem zbrala zanimiva vprašanja in odgovore o intelektualni lastnini. Blagovna znamka, patent, model? Ti izrazi se morda slišijo tako suhoparno, vendar pa v njih tiči moč! So ključni del nečesa, kar imenujemo industrijska lastnina.

Predstavljalj si blagovno znamko kot obraz tvojega podjetja. Ko ljudje vidijo tvojo blagovno znamko, takoj vedo, kdo si. Zato je zaščita tvoje blagovne znamke ključna. Potem imamo patente. Si izumil nekaj zares revolucionarnega? Potem si verjetno želiš pridobiti patent. Patent ti daje pravico, da si edini, ki lahko uporablja ali prodaja tvoj izum.

No, in potem so tu še modeli. Če imaš izjemen dizajn za nek izdelek, ga lahko zaščitiš kot model. Tako nihče drug ne more kopirati tvojega izvirnega dizajna. Industrijska lastnina torej ščiti tvoje ideje, izume in dizajne. Je kot neviden ščit, ki skrbi, da so tvoje inovacije varne. In to je res super, kajne? Tako se lahko posvetiš ustvarjanju novih stvari, ne da bi se moral bati, da bi ti kdo ukradel tvoje ideje.

Zaščiti svoje delo, saj je to tvoje najdragocenejše bogastvo!



*Tina Baznik*

## UVOD

# Kako pridobim pravico na znamki/patentu/modelu?

To so vse pravice industrijske lastnine in za njihovo pridobitev so potrebni postopki registracij pred nacionalnimi ali mednarodnimi uradi. Postopki se začnejo s prijavo pred željenim uradom, pri čemer so posebnosti:

- a. Znamko lahko vložimo pred nacionalnim uradom, pred EUIPO (evropskim uradom) ali WIPO (mednarodnim uradom)– to je odvisno od tega kje želite imeti vašo znamko registrirano (kjer prodajate, proizvajate, imate partnerje). Znamko lahko širimo na nove države kadarkoli, a je treba vedno vložiti novo prijavo.
- b. Model lahko ravno tako vložimo pred nacionalnimi, EUIPO in WIPO, pri čemer je treba pri modelih paziti na morebitno razkritje pred prijavo (ne dovolijo namreč vse države, da je model razkrit, preden se registrira)
- c. Patent lahko spet vložimo pred nacionalnimi ali mednarodnim uradom (PCT, EPO prijava), pri čemer pa je zelo pomemben element, da pred prijavo izum nikakor ni razkrit javno.

# Ali uradi preverjajo ali komu posegam v njegove pravice?

Ne, uradi samo vodijo postopke registracij, pravice pa so vaša lastnina in zato ste vi odgovorni za njih in jih morate pravilno upravljati in nadzirati. Baze, v katerih lahko pravice drugih preverjate, so brezplačne, spodaj je navedenih nekaj mednarodnih, v katerih so zajete pravice iz veliko držav.

Za patente: <https://worldwide.espacenet.com/>

Za znamke: <https://www.tmdn.org/tmview/>

Za modele: <https://www.tmdn.org/tmdsview-web/#/dsview>



# Ali urad vrne takso, če je znamka/model zavrnjena? Ali lahko doregistriрам pravico, če se vmes spremeni obseg blaga/storitev?

Uradi ne vračajo taks tudi, če je prijava zavrnjena. Podobno kot sodišča ne vračajo taks, če izgubite spor. Prav tako pravic ne morete doregistrirati, lahko pa obseg blaga ožate v okviru iste, prve prijave. Za razširitev pa je za vse pravice potrebna nova prijava, zato je strateški razmislek pred samim vlaganjem še toliko bolj pomemben.



# Jaz bi zaščitil pravice povsod, svetovni patent/znamka/model

## To na žalost ne obstaja.

Vsaka od teh pravic je teritorialna, obstajajo tudi regijske (npr. Znamka EU), ne obstaja pa svetovna pravica, torej ni postopka, s katerim bi registriral z eno prijavo cel svet. To tudi ni smiselno, saj pravice registriraš le tam, kjer boš od njih imel koristi:

- Kjer prodajaš
- Kjer imaš partnerje
- Kjer je največja nevarnost kraje pravic

Edina razlika med pravicami je v tem, da znamke npr. lahko registriraš kadarkoli, ne glede na to, da je že javno uporabljena, pri patentu in tudi modelu, pa je treba še pred javno objavo resno razmisliti katere trge registrirati, saj potem, ko je patent ali model javno objavljen, ga ni več mogoče naknadno registrirati.

## Od kdaj imam pravice na znamki/modelu/patentu? Od dne registracije ali prijave?

Od dne prijave, že imate prednostno pravico na znamki. To pomeni, da imate ne glede na to, da morda pravica še ni registrirana (pri patentu to namreč traja leta) že pravico do uporabe ter obrambe.

# Kdo je lastnik pravic, inovator (avtor) ali podjetje?

## Tu imamo več načinov in sicer:

- Če zaposleni ustvari:
  - Avtorsko delo je po zakonu imetnik avtorskih pravic podjetje, za dobo 10 let, če se ne dogovorita drugače (to velja predvsem za videje, marketinške materiale, reklame, cgp, fotografije...)
  - Patent, potem mora podjetje izum prevzeti, z inovatorjem skleniti pogodbo in izplačati nagrado, skladno z internim pravilnikom
- Če pogodbeni izvajalec ustvari
  - Avtorsko delo ali patent/model/znamko, potem je odvisno od določil pogodbe. Določila morajo biti jasna na način, da se ve kdo je imetnik materialnih pravic, katerih pravic, da je prenos pravic vštet v nadomestilo in da gre za t.i. delo po naročilu. Treba je vedet, da se v dvomu šteje v korist avtorja.

Vsekakor je za podjetja priporočljivo, da sprejmejo interni akti, ki ureja prenose pravic intelektualne lastnine, imeti tore vse izjave, obrazce in pogodbe za nagrade pri roki, da ne pride do zapletov, sploh, če zaposleni odide sredi postopka podelitve patenta in ni podpisal vseh ustreznih dokumentov, da lahko podjetje tako neomejeno nadaljuje s postopki podelitev in registracij, ter da tudi inovacije/modele nemoteno izkorišča na trgu.





# Ko imam enkrat registriran patent/znamko/model, je moje delo končano, vsi vedo, da obstajam in ne rabim nič preverjati ter ukrepati.

**Intelektualna lastnina je vaša LASTNINA. To pomeni, da imate vse pravice, ki iz nje izhajajo, a hkrati tudi dolžnosti.**

Uradi ne preverjajo ali vam kdo krši pravice. Preden prijavite znamko ali model morate sami preveriti, če kakšna podobna ali enaka (za identično blago in storitve kot bi želeli vi imeti) že obstaja. Prav tako morate vi preverjati ali je kdo prijavil znamko/model, ki je identična/podobna vaši ter ukrepati pravočasno. Torej, za vašo lastnino morate poskrbeti sami.

## Patent je najboljša možna zaščita? Pa je res?

**Ni res. Patent ščiti predvsem tehnološke inovacije (predvsem zato, ker te prevladujejo), redko računalniške programe, nikakor pa ne konceptov, metod in "know-how-a".**

Če ste torej v industriji, kjer ne gre za tipično inovacijo, ki jo je mogoče prijeti na način, da bi ustrezala patentu in bi vam hkrati povzročila škodo, če bi bila razkrita, potem morate razmisliti o drugem načinu zaščite.

Če nimate patenta, nikakor ne pomeni, da nimate nič. Če vlagate v razvoj, v inovacije, v ljudi in znanje, potem imate intelektualno lastnino, le pravo obliko morate najti. Morda je za vas boljše, da ohranite inovacijo zaupno, kot poslovno skrivnost in ne vlagate patentne prijave-ta se namreč javno razkrije po določenem času (praviloma 18 mesecev).

# Najprej moramo naredit produkt, ga prodati, potem patentirati. Ali je res?

## **Ne, ni res.**

Patentno prijavo je potrebno vložiti PREDEN javno objavimo inovacijo, product ali karkoli drugega. Sicer patent ne bo podeljen. Ne smete pa ga prehitro vložiti, da ne bo inovacija nedodelana. Namreč patentne prijave ne morete dopolnjevati z novimi inovacijami, potrebno vložiti novo, kar pa stane.

# Ali lahko zaščitim ime in logo naenkrat?

## **Seveda.**

Znamke so lahko besedne, lahko samo figurativne, lahko oboje naenkrat v eni prijavi. Pomembno je, da registrirate točno tisto besedo/logo, ki ga boste potem tudi aktivno uporabljali na trgu, saj znamka dobi na vrednosti samo, če se uporablja konsistentno in skladno z ACID testom (glej spodaj).

# Ali lahko znamko doregistriram, če si premislim?

## **Ne.**

Pri prijavi znamke morate navesti blago in storitve, ki jih boste pod to znamko tržili in na žalost si ne morete premisliti in po prijavi tega seznama dopolnjevati, za novo blago ali storitve je potrebna nova prijava. V ta namen in ker je znamka registrirana za 10 let, je pametno strateško pomisliti vsaj 3–5 let vnaprej kaj bi želeli imeti v vašem portfelju blaga in storitev. Uradi pa dovoljujejo ožanje blaga in storitev. Torej, če si premislite ali če s svojim opisom blaga posegate komu v predhodne pravice, lahko to blago ožate in to naredite v isti prijavi. Skratka– širitev ne, ožanje ja.

# Če plačam, je moje. Ni res.

## **Ni samoumevno, da je vaše, če ste plačali.**

Pogodba mora jasno urejati in določati, da gre za delo po naročilu, da se vse pravice (najbolje jih je specificirati, da ni dvoma) prenesejo na vas (razen moralnih, kadar gre za avtorsko delo). Pomembno je tudi opredeliti, da tisti, ki dela za vas, jamči, da on ni komu kršil pravic (skopiral, ukradel...) in da je delo originalno ter da ima pravico prenesti pravice na vas – sicer je treba v pogodbi določiti, da bo on odgovarjal, če boste v sporu.

## Kaj lahko počnem s svojimi pravicami intelektualne lastnine?

Kot imetnik pravic intelektualne lastnine lahko svoj IP komercializirate v različnih oblikah, kot so licenciranje, franšizna pogodba, pripisovanje (assignment) IP fizični osebi ali podjetjem, skupno vlaganje in ustanavljanja odcepljenih (spin-off) podjetij. IP lahko tudi prodate z dodelitvijo ali prenosom celotnega IP-ja.



# Kaj so licence, franšize, cross licence?

**Licenca dovoljuje tretjim osebam uporabo vaše intelektualne lastnine za določen čas, v zameno pa v obliki avtorskih honorarjev prejmete plačilo.**

Prav tako lahko določite omejitve za uporabo IP, na primer, na katerih ozemljih se licenca lahko uporablja, če je mogoče podlicencirati, ali lahko še vedno uporabljate licenco ali ne. Prenosa lastništva ni, kar pomeni, da ohranite svoje pravice.

Dajalec franšize je podjetje, ki ima uspešen poslovni koncept, know-how in blagovno znamko (in ostalo intelektualno lastnino), ki so licencirana in za katera franšizno podjetje plačuje pristojbino. Dajalec franšize nudi sprotno pomoč, usposabljanje in tako omogoči replikacijo svojega podjetja na drugih lokacijah za določen čas. Skleniti je potrebno franšizno pogodbo, v kateri se določi način vodenja podjetja, pomoč, ki jo nudi dajalec franšize ter trajanje, ozemlje, uporabo pravic intelektualne lastnine, licenčnine, trženje itd. Močne franšizne družbe imajo običajno enotne pogodbe, ki so brez pogajanj. Franšiza je zelo drag model, saj mora praviloma franšizojemalec sam vložiti sredstva v ustanovitev, vse materiale, produkte, itd...franšizodajalec pa tvega izgubo ugleda na določenem trgu, saj ko enkrat franšiza ne gre, je ta trg zelo težko odpreti na novo.

Dogovor o navzkrižnem licenciranju je pogodbeni dogovor med dvema ali več strankami, v katerem ima vsaka stranka pravice do tehnologije, izdelka, raziskav. Vsaka sodelujoča stranka dodeli pravice do svoje intelektualne lastnine drugim strankam. Navzkrižne licence se običajno pojavljajo med podjetji, ki imajo patente vezane na različne vidike istega izdelka. Prednosti navzkrižnega licenciranja so predvsem prihranek časa in sredstev za razvoj lastne, neodvisne tehnologije ter hitrejši razvoj in proizvodnja, hkrati ni nevarnosti, da bi s svojim, podobnim razvojem kršili pravice drugega.



# Ali 3D printing krši pravice intelektualne lastnine?

Kopiranje, izdelovanje, distribucija, marketing, prodaja izdelkov zavarovane z avtorskimi pravicami, patentom, kamor sodijo tudi software-i, modelom, znamko, delitev CAD datotek v komercializirane namene kršijo pravice intelektualne lastnine. V nekaterih primerih se 3D izdelke lahko brez problema uporablja za osebno rabo in v nekomercializirane namene.



## Ali se internetna stran lahko zaščiti?

V EU internetno stran običajno ščitimo kot avtorsko pravico, pri čemer mora seveda internetna stran izpolnjevati pogoje za nastanek avtorske pravice. Mora biti inovativna, unikatna in izražati kreativno in oddano vrednost ustvarjalca. Zelo priporočljivo je na spletno stran dati obvestilo, da je spletna stran zavarovana z avtorsko pravico ©, saj v nekaterih jurisdikcijah to daje podlago za tožbe (v ZDA npr. Pa je treba avtorsko pravico posebej registrirati, če želite zahtevati odškodnine iz naslova kršitev).

Lahko pa je internetna stran zaščitena tudi kot model, če seveda izpolnjuje vse pogoje in se s tem ne spreminja.

Hkrati s samo stranjo, pa je tudi vsebina spletne strani, če je seveda originalna, avtorskoppravno varovana.

# Ali kršim pravice tretjih, če objavim nekaj na svojem profilu, mi je nekaj všeč (članek, npr. in ga delim)?

**Za kršitve pravic gre vedno le v primeru, ko bi tisti, ki te pravice uporabi, to izkoristil za svoj pridobitni namen-neposreden ali posreden.**

Torej, če vi objavite nek članek, ki vam je všeč, pri tem navedete avtorja in ne želite s tem nikakor npr. povečati svoje prodaje, potem ne gre za kršitev. Če pa bi vi objavili isti članek, na svoji spletni strani, kjer prodajate neke izdelke, potem bi se lahko taka uporaba, štela za kršitev, če bi izgledalo, da se s tem člankom kakorkoli okoriščate.

# Kot znamko bi rad zaščitil opis svoje dejavnosti

**To ne bo šlo, niti ni priporočljivo. Zakaj?**

Da bi uspeli v postopku registracije znamke, mora le ta biti unikatna, izvirna in nikakor ne sme biti opisna oz. deskriptivna, torej ne sme nositi v sebi opisa vaše dejavnosti. Uradi tega ne bodo odobrili, saj enake dejavnosti opravlja več podjetij in si nekdo ne more zakupit npr. besede "poslovno svetovanje". Torej naj bodo ime, logotip, slogan čimbolj oddaljeni od vase dejavnosti ljudje namreč ne morejo ločiti med vami in vašo konkurenco po vaši dejavnosti, ampak po unikatnem imenu, pod katerim nastopate na trgu. Edino tako lahko krepite svojo prepoznavnost in vrednost vase znamke.

# Imam ime, nekdo je zakupil domeno z istim imenom, kaj lahko naredim?

## To ne bo šlo, niti ni priporočljivo. Zakaj?

Če imate registrirano znamko, potem lahko komurkoli, ki pride za vami in želi registrirati identično ali podobno znamko ali domeno, preprečite, da to registrira ali zakupi. S certifikatom o registraciji lahko zoper prijavitelja kasnejše znamke vložite ugovor, zoper kupca domene pa sprožite ali domenski spor ali pa enostavno obvestite registrarja. Če znamke nimate registrirane, pa nekdo zakupi ali uporablja domeno, ki nosi identično ali podobno ime za enako dejavnosti, potem boste morali dokazati več elementov kršitev (da je zakupil v slabi veri, da ne uporablja domene za legitimno dejavnosti, ampak da nagaja....), kar pa je težje.



# Kaj je acid test in zakaj je kritičen v poslu?

**ACID test je test za pravilno uporabo znamke, s čimer se ohranja in krepi njena vrednost in ni podvržena izpodbijanju.**

A- znamka se mora vedno uporabljati kot "Adjective", torej kot pridevnik. Nikoli kot glagol, nikoli se ne sklanja, daje v množino...da slučajno ne postane generična. Generiki so znamke, ki so bile zlorabljene in katere uporaljamo za nakup linije produktov, ne glede na proizvajalca (npr. Vileda je mejna, Superge, Jogi....)

C- znamka se mora uporabljat "Consistently"- konsistentno, na en način, povsod enako. Če se znamka ne uporablja na način kot je registrirana ali registrira na način kot se uporablja, izgubi pravno varnost in je lahko predmet izpodbijanja.

I- znamka mora biti jasno "Identified", torej označena kot ® ali kot TM (velja za USA proctor, kjer imajo znamke, ki so TM določene pravice, a ne enakih kot registrirane)

D-znamka mora bit "Distinctive" torej distinktivna, jasno vidna v tekstu, z velikimi črkami, posebnim fonto ipd, torej ne kot del ostalega besedila.

