



INTELEKTUALNA LASTNINA

svetuje:

Gregor Maček

Kršitev mednarodne znamke

Smo proizvodno podjetje športnih pripomočkov, ki jih izdelujemo v manjši proizvodni enoti na Primorskem. Izdelke prodajamo predvsem v Sloveniji, na Hrvaškem in v Italiji, in sicer pod znakom XY, katerega nikoli nismo zaščitili. Od večje nemške firme smo prejeli opozorilni dopis, da s proizvodnjo in prodajo izdelkov, opremljenih z našim znakom, kršimo njihovo mednarodno znamko. Kaj storiti?

Opozorilo je vsekakor potrebno obravnavati resno, preveriti morebitno kršitev znamk, v vsakem primeru odgovoriti na dopis ter po potrebi ustrezno ukrepati.

Najprej je potrebno ugotoviti, v katerih državah velja citirana znamka. Mednarodna znamka namreč ne velja avtomatično po celem svetu, temveč imetnik znamke ob prijavi določi, v katerih državah članicah Madridskega sporazuma ali protokola bo mednarodno znamko uveljavil. Le v tako izbranih državah in če je znamka registrirana v teh državah, lahko nato imetnik prepove drugim uporabljati enake ali podobne znake v gospodarskem prometu za enake ali podobne izdelke ali storitve. Kot kršitev znamke na določenem teritoriju se šteje bodisi proizvodnja izdelka, ki je označen s kršečim znakom, bodisi prodaja ali uvoz takih izdelkov v državo, kjer znamka velja. Če gre zgolj za tranzit skozi državo, kjer znamka velja, pa so države neenotne pri opredelitvi kršitve: v nekaterih se tranzit šteje kot kršitev znamke, v nekaterih pa ne.

Če torej mednarodna znamka v vašem primeru velja v Sloveniji, Hrvaškem ali v Italiji, je potrebno nadalje ugotoviti, ali je ta znamka enaka oziroma podobna znaku, ki ga uporabljate, ter če so izdelki (ali storitve) v seznamu te znamke istovrstni ali podobni vašim izdelkom. Ob enakih znakih in istovrstnih izdelkih je odgovor na to vprašanje dokaj enostaven. Če pa gre le za podobnosti, svetujem, da se obrnete na izkušenega zastopnika na področju znamk.

Če na podlagi zgornjih kriterijev ocenite, da kršite znamko, je potrebno prenehati s kršitvijo, sicer lahko imetnik znamke preko sodišča ali drugih organov doseže prepoved kršitve, v določene

nih situacijah tudi zaseg in uničenje kršečih izdelkov ter odškodnino. Način in dinamika prenehanja je lahko predmet pogajanj, saj tudi imetniki znamk niso zainteresirani takoj začeti z dolgotrajnimi in dragimi sodnimi postopki.