

UPORABA NEREGISTRIRANIH ZNAKOV V GOSPODARSKEM PROMETU: VSEBINA IN MEJE PRAVNEGA VARSTVA

MARTINA REPAS

Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Maribor, Slovenija
martina.repas@um.si

Poglavje obravnava pravni položaj neregistriranih znakov, ki jih podjetja uporabljajo v gospodarskem prometu za označevanje blaga in storitev. Posebna pozornost je namenjena notorni (nedvomno znani) znamki iz 6. bis člena Pariške konvencije ter njenemu statusu v slovenskem pravnem sistemu, kakor tudi drugim neregistriranim znakom, na podlagi katerih bi lahko njihovi imetniki preprečili registracijo enake ali podobne kasnejše znamke oz. zahtevali ničnost znamke v primeru, da je ta že registrirana. Avtorica ugotavlja, da obseg varstva neregistriranih znakov v slovenski pravni ureditvi določa ZPOmK-2 (varstvo pred nelojalno konkurenco), kar pomembno vpliva na možnost preprečiti registracijo enake ali podobne kasnejše znamke. Poudarek je namenjen zlasti vprašanju, kateri neregistrirani znaki, pod kakšnimi pogoji in na katerih pravnih podlagah imajo tako sposobnost.

DOI

[https://doi.org/
10.18690/um.pf.2.2026.1](https://doi.org/10.18690/um.pf.2.2026.1)

ISBN

978-961-299-182-1

Ključne besede:

znamka,
nedvomno znana
(notorna) znamka,
znamka ugleda,
splošno znani znak,
neregistriran znak,
nelojalna konkurenca,
firma



Univerzitetna založba
Univerze v Mariboru

DOI
[https://doi.org/
10.18690/um.pf.2.2026.1](https://doi.org/10.18690/um.pf.2.2026.1)

ISBN
978-961-299-182-1

Keywords:

trademark,
well-known trademark,
trademark with reputation,
generally known sign,
non-registered sign,
unfair competition,
company name

USE OF UNREGISTERED SIGNS IN COMMERCIAL TRANSACTIONS: SCOPE AND LIMITATIONS OF LEGAL PROTECTION

MARTINA REPAS

University of Maribor, Faculty of Law, Maribor, Slovenia
martina.repas@um.si

The chapter addresses the legal status of unregistered signs used by undertakings in the course of trade to distinguish their goods and services. Particular emphasis is placed on the well-known mark under Article 6bis of the Paris Convention and its position within the Slovenian legal order, as well as on other unregistered signs that may enable their proprietors to oppose the registration of identical or similar subsequent trademark or to seek the invalidation of an already registered one. The author observes that the scope of protection afforded to unregistered signs under Slovenian law is primarily governed by the Slovenian Competition Act (protection against unfair competition), which essentially affects the possibility of preventing the registration of identical or confusingly similar marks. The chapter focuses particularly on determining which unregistered signs, under what conditions, and on which legal bases can have such capacity.



University of Maribor Press

1 Uvod

Znamke so pravice intelektualne lastnine, ki varujejo znak, s katerim podjetja označujejo svoje blago oz. storitve. Kot take opravljajo identifikacijsko funkcijo, saj javnosti sporočajo komercialni izvor blaga oz. storitev, obenem pa so tudi znaki razlikovanja, s pomočjo katerih podjetja svoje blago in storitve razlikujejo od blaga in storitev drugih podjetij (konkurentov).

Znak, ki ga podjetje v gospodarskem prometu uporablja za razlikovanje blaga in storitev, ni nujno registrirana znamka, kar pomeni, da se ne pridobi z odločbo v postopku pred pristojnim organom, ki se prične z vložitvijo zahteve za registracijo znamke ter preizkusom predpisanih pogojev. Mnoga podjetja namreč označujejo svoje blago in/ali storitve z najrazličnejšimi oznakami, pri tem pa odlašajo z registracijo znamke, kar ima določene posledice. Registrirana znamka v skladu z Zakonom o industrijski lastnini¹ (ZIL-1) imetniku zagotavlja izključno pravico, na podlagi katere lahko vsaki tretji osebi, ki nima njegovega dovoljenja, prepove uporabo. Pri tem mora izkazati le, da je imetnik znamke in da tretja oseba brez njegovega dovoljenja posega v uporabo njegove znamke izven tiste uporabe, ki je zakonsko dopustna. Drugače pa je pri neregistriranih znakih. Prednost uporabe neregistriranih znakov so vsekakor nizki stroški, saj v tem primeru ni treba sestavljati prijave za registracijo znamke, plačati morebitnih zastopnikov ter pristojbin za prijavo in vzdrževanje znamke. Je pa na drugi strani uveljavljanje neregistriranega znaka težje in dražje, v številnih državah, ki takim znakom ne dajejo nobenih pravic, pa sploh ni mogoče.² Pri neregistriranih znakih je lahko dokazovanje kršitve pogosto zamudna in zahtevna naloga. Za mala in zagoniska podjetja to lahko pomeni tudi resno poslovno težavo, saj je uveljavljanje njihove pravice dražje in težje, obseg pravic je ožji in ne obstaja domneva glede imetništva kakršnekoli pravice na znakih, ki jih uporabljajo v gospodarskem prometu.

Med neregistriranimi znaki je treba razlikovati tiste, ki imajo status t. i. notornih oz. nedvomno znanih znamk (ang. well-known trademarks) po 6. bis členu Pariške konvencije o varstvu industrijske lastnine,³ in tistimi, ki takega statusa nimajo. To poglavje monografije obravnava tako prve kot tudi druge, pri čemer se posebej

¹ Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 100/13, 23/20, 76/23 in 85/25.

² Butterman, 2024.

³ Uradni list SFRJ – MP, št. 5/74 in 7/86, Uradni list RS – MP, št. 9/92 in 3/07.

ukvarja z možnimi oblikami njihovega pravnega varstva po slovenski ureditvi. Prav tako obravnava možnosti uveljavljanja neregistriranih znakov v okviru relativnih razlogov za zavrnitev registracije znamke in ničnostnih razlogov poznejše registrirane znamke. Dodatno poglavje opredeljuje razmerje med notorno znamko, drugimi neregistriranimi znaki, zlasti znakom, ki je splošno znan za označevanje določenega blaga in storitev, ter znamko ugleda, ki se je uveljavila v zakonodaji EU.

Za uvodom drugo poglavje te monografije v drugem razdelku opredeljuje pojem, pomen in vrste neregistriranih znakov (notorne znamke po 6. bis členu Pariške konvencije in druge neregistrirane znake) ter njihovo varstvo v slovenski pravni ureditvi, tretje razdelek izpostavlja razliko med notorno znamko iz 6. bis člena Pariške konvencije in znamko ugleda. Sledi četrto poglavje, ki obravnava neregistriran znak kot razlog za zavrnitev registracije znamke oz. ničnosti razlog v slovenski pravni ureditvi v točki d) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. V petem poglavju so strnjene zaključne misli.

2 Pojem, pomen in vrste neregistriranih znakov ter njihovo varstvo

2.1 Uvodno

Znake, s katerimi podjetja označujejo svoje blago in storitve na trgu, lahko splošno razdelimo na registrirane in neregistrirane. Med prve sodijo registrirane znamke (nacionalne znamke in znamke EU), med drugimi pa je v prvi vrsti treba izpostaviti notorne znamke iz 6. bis člena Pariške konvencije in 16. člena Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine⁴ (Sporazum TRIPs).

Medtem ko določeno stopnjo varstva neregistriranih notornih znamk določajo že mednarodni sporazumi (Pariška konvencija in Sporazum TRIPs), predvsem v smislu možnosti preprečiti registracijo kasnejšega znaka, je varstvo drugih neregistriranih znakov, ki nimajo statusa notornih znamk, v domeni vsake posamezne države. To velja tudi za države članice EU. Medtem ko je EU harmonizirala registrirane znamke, je ureditev neregistriranih znakov prepustila državam članicam EU.⁵ Posledica tega so različne pravne ureditve tovrstnih znakov v EU. Direktiva (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju

⁴ Uradni list RS – MP, št. 10/95.

⁵ Gl. Direktivo 2015/2436, uvodna točka 11. O kritiki gl. Götting, 2000, str. 392 in nasl.

zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami⁶ (Direktiva 2015/2436) v točki a) četrtega odstavka 5. člena sicer naslavlja neregistrirane znake v okviru relativnih razlogov za zavrnitev registracije enake ali podobne znamke ali kot ničnostni razlog, pri čemer ne določa njihove vsebine. Gre za opsijsko določbo, po kateri lahko država članica EU določi, da se znamka ne registrira ali, da se jo v primeru registracije razglasi za nično, če je neka oseba že pred datumom vložitve prijave za registracijo znamke imela pravico do neregistriranega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu, pod pogojem, da neregistriran znak imetniku podeljuje pravico do prepovedi uporabe poznejše znamke. Vrste in obseg varstva takih neregistriranih znakov določa nacionalna zakonodaja. Vsebina te določbe Direktive 2015/2436 je prenesena v točko d) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, vsebuje pa jo tudi Uredba (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije⁷ (Uredba 2017/1001) v četrtem odstavku 8. člena.

V slovenski ureditvi je med neregistriranimi znaki treba izpostaviti še določbo 116. člena ZIL-1, kjer je omenjen znak, ki je splošno znan kot oznaka za blago ali storitve fizične ali pravne osebe. Imetnik takega znaka ima namreč možnost, da s tožbo pred sodiščem izpodbija enako ali podobno znamko, s katero se označuje blago ali storitve enake ali podobne vrste. V zvezi s tem se postavljajo številna vprašanja, kot so: kaj natančno ta neregistriran znak je, kateri kriteriji morajo biti izpolnjeni za doseg statusa splošno znanega znaka in ali v zvezi s tem morda ne gre za notorno znamko.

2.2 Notorna oz. nedvomno znana znamka

Notorna znamka ali znana znamka (pojem, ki ga uporablja ZIL-1) je utelešenje dobrega imena (goodwill), torej vrednosti, ki jo je podjetje s svojo pojavnostjo na trgu pridobilo pri potrošnikih. Gre za nosilca podobe in kot taka ne predstavlja le blaga in storitev podjetja, ampak podjetje kot celoto.⁸ Posebno varstvo takih znanih znamk se opravičuje s tem, da bi moral imeti imetnik pravico do znamke, ki si je v neki državi pridobila ugled in sloves. Registracija enake ali podobne znamke s strani druge osebe bi v večini primerov pomenila dejanje nelojalne konkurence in bi

⁶ UL L 336, 23. 12. 2015, str. 1–26.

⁷ UL L 154, 16. 6. 2017, str. 1–99.

⁸ Götting, 2000, str. 389.

škodovala interesom javnosti.⁹ Notorno znamko in varstvo neregistrirane znamke pogosto obravnavamo v tesnem razmerju, kar izhaja tudi iz namena 6. bis člena Pariške konvencije, katerega namen je preprečiti registracijo in uporabo znamke, ki lahko ustvari zmedo z drugo znamko v državi registracije, čeprav ta notorna znamka ni bila registrirana v tej državi. Je pa treba opozoriti, da notorna znamka ni nujno omejena zgolj na neregistrirano znamko (znak),¹⁰ saj lahko imajo lastnost nedvomne poznanosti tudi registrirane znamke. Za dobro poznano registrirano znamko se je v pravu EU uveljavil izraz znamka z ugledom oz. znamka ugleda. Znamka ugleda uživa širše varstvo, ki se pod določenimi pogoji razteza tudi na blago ali storitve, ki je različno od tistih, za katere je znamka sicer registrirana.

Notorna znamka¹¹ ima svoj temelj v določbi 6. bis člena Pariške konvencije, ki temelji na ideji, da je treba tako znamko zaščititi ne glede na registracijo v zadevni državi. Eden primarnih razlogov za uvedbo te določbe je, da imetniki znamk niso obremenjeni z registracijo v tujih državah, saj to prinaša stroške ter druge praktične ovire.¹² Določba 6. bis člena Pariške konvencije določa obveznost držav članic Pariške unije, da po uradni dolžnosti, če njihova zakonodaja to dopušča, ali na zahtevo zainteresirane osebe, zavrnejo ali razveljavijo registracijo ter prepovejo uporabo znamke, ki pomeni reprodukcijo, posnemanje ali prevod in bi lahko povzročil zmedo s tisto znamko, ki jo v tej državi članici pristojni organi štejejo za dobro znano (nedvomno znano). To velja tudi v primeru, ko bistven del znamke predstavlja posnemanje notorne znamke ali posnemanje, ki bi lahko povzročilo zmedo z njo. Pariška konvencija glede varstva notorne znamke določa dve pomembni omejitvi. Prva je, da je varstvo namenjeno le (ne)registriranim blagovnim in ne tudi storitvenim znamkam, druga pa, da je varstvo predpisano le za enako ali podobno blago (načelo specialnosti). Tako na primer imetnik notorne znamke za brezalkoholno pijačo z okusom cole ne more uveljavljati varstva za zavarovalne storitve in prav tako ne more uveljavljati svojega varstva napram tretji osebi, ki pod njeno znamko trži alkoholno pijačo. V prvem primeru bi bilo varstvo razširjeno na storitev, v drugem primeru pa na različno blago.¹³

⁹ WIPO Handbook, 2004, str. 252, gl. tudi Pfüger v Cottier in Véron (ur.), 2008, str. 224.

¹⁰ Gl. Samaranayake, str. 509 in tam navedeno literaturo.

¹¹ O tej znamki v praksi Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino (URSIL) in slovenskih sodišč gl. Jadek Pensa, 2008, str. 157 in nasl.

¹² Singh, 2020, str. 577 in 580.

¹³ Gl. tudi Safro, Keaty, 2004, str. 38.

Na pravni položaj notorne znamke je pomembno vplival Sporazum TRIPs. Po določbi drugega odstavka 16. člena Sporazuma TRIPs je posebno varstvo, ki ga Pariška konvencija daje zgolj blagovnim notornim znamkam, razširjeno na notorne storitvene znamke. Kontroverzna pa je določba tretjega odstavka 16. člena Sporazuma TRIPs, v skladu s katerim je varstvo notornih znamk, za katera Pariška konvencija določa, da varujejo zgolj enako ali podobno blago, pod določenimi pogoji razširjeno tudi na različno blago in storitve. Pri tem je treba upoštevati, da razširitev varstva na različno blago in storitve velja zgolj za tiste notorne znamke, ki so registrirane, ne pa tudi za neregistrirane notorne znamke. Tretji odstavek 16. člena Sporazuma TRIPs namreč določa, da se 6. bis člen Pariške konvencije *mutatis mutandis* uporablja tudi za blago ali storitve, ki niso enaki ali podobni tistim, za katere je znamka registrirana, če uporaba take znamke v razmerju do takega blaga ali storitev lahko kaže na povezavo med tem blagom ali storitvami in imetnikom registrirane znamke in so zaradi tega lahko oškodovani interesi imetnika registrirane znamke. Besedilo te določbe se torej izrecno sklicuje na registrirane znamke.

Iz navedenega izhaja, da Sporazum TRIPs pomembno razširja varstvo nedvomno znane znamke v dveh pogledih. Medtem ko 6. bis člen Pariške konvencije varstvo nedvomno znane znamke omejuje zgolj na istovrstno oz. podobno blago, Sporazum TRIPs to varstvo razširja tudi na storitve in na blago in storitve, ki niso identične ali podobne, vendar v slednjem primeru velja to le za tiste notorne znamke, ki so hkrati registrirane. Iz 6. bis člena Pariške konvencije sicer ne izhaja, da so notorne znamke zgolj neregistrirane znamke, vendarle pa jih po tej določbi nekako predvsem razumemo kot take, glede na to, da registrirane znamke uživajo varstvo že na podlagi same registracije. Za razliko od Pariške konvencije, Sporazum TRIPs v drugem odstavku 16. člena določa še, da države pri ugotavljanju, ali je znamka notorna, upoštevajo njeno poznavanje v zadevnem delu javnosti, vključno s poznavanjem v državi, ki je posledica predstavljanja znamke. Natančnejše smernice glede tega vsebuje Skupno priporočilo Svetovne organizacije za intelektualno lastnino glede varstva nedvomno znanih znamk¹⁴ (ang. WIPO Joint Recommendation on Well-Known Trademarks; Skupno priporočilo), ki sta ga sprejela Generalna skupščina WIPO in Skupščina Pariške unije o industrijski lastnini. V nasprotju s Pariško konvencijo in Sporazumom TRIPs Skupno priporočilo ni zavezujoče. V 2. členu primeroma navaja dejavnike, ki kažejo na status notorne znamke, kot so stopnja

¹⁴ Dostopno na: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_833-accessible1.pdf (obiskano: 16. 7. 2025).

poznavanja ali prepoznavanja znamke v relevantnem sektorju javnosti in torej ne v širši javnosti; trajanje, obseg in geografsko območje uporabe znamke, pri čemer se za namene opredelitve poznanosti znamke v določeni državi ne zahteva dejanska uporaba znamke v državi, kjer se varstvo zahteva; trajanje, obseg in geografsko območje promocije znamke, vključno z oglaševanjem, publiciteto in predstavitvijo blaga in/ali storitev, za katere se znamka uporablja, na sejmih ali razstavah; število registracij znamke v svetovnem merilu in njihovo časovno trajanje; evidenca uspešnih uveljavljanj pravic iz znamke, še posebej v kolikšni meri je bila znamka pripoznana kot nedvomno znana s strani pristojnega organa; in vrednost, povezana z znamko.¹⁵

V nasprotju s Pariško konvencijo Skupno priporočilo presega načelo specialnosti in se neregistrirana notorna znamka pod določenimi pogoji lahko uveljavlja tudi napram enaki ali podobni znamki za različno blago ali storitve. Skupno priporočilo v tem delu torej ni širše le od določb Pariške konvencije, ampak tudi od Sporazuma TRIPs, ki širše varstvo nudi zgolj registriranim znamkam.

2.3 Neregistrirani znaki brez statusa notornih znamk

Od nedvomno znanih (neregistriranih) znamk je treba razlikovati tiste neregistrirane razlikovalne znake, ki niso nedvomno znani in jih zaradi tega ne moremo uvrstiti v posebno kategorijo notornih znamk po 6. bis členu Pariške konvencije. Pri tem so mišljeni znaki, ki sicer opravljajo enako funkcijo kot znamke, tj. razlikujejo blago in/ali storitve enega podjetja od blaga in/ali storitev drugega podjetja ter tako nakazujejo komercialni izvor blaga oz. storitev. Slovenski ZIL-1 v zvezi s tem posebej omenja znak, ki je splošno znan za označevanje določenega blaga ali storitev, na podlagi katerega je mogoče uspešno izpodbijati registrirano znamko, in neregistriran znak, ki se uporablja v gospodarskem prometu in na podlagi katerega ima njegov imetnik pravico do prepovedi uporabe kasnejše znamke.

2.4. Splošno znan znak

Znak, ki je splošno znan, omenja ZIL-1 v prvem odstavku 116. člena ZIL-1 v zvezi z izpodbijanjem pravice do znamke. Gre za primer, ko neka oseba registrira znamko, ki je enaka ali podobna znaku, ki ga je nekdo uporabljal že prej. Vendarle imetnik

¹⁵ Več o tem Kur, 2000; Mostert, 2020.

vsakega registriranega znaka ne more pred pristojnim sodiščem uspešno izpodbijati pravice do registrirane znamke. To možnost ima samo imetnik znaka, ki se v gospodarskem prometu uporablja za označevanje blaga ali storitev, ki je enak ali podoben registrirani znamki, če je bil ta znak splošno znan kot oznaka za blago ali storitve imetnika takega znaka, še preden je toženec vložil zahtevo za registracijo znamke. Da splošno znan znak ne presega načela specialnosti, ne bi smelo biti dvoma, saj to izrecno izhaja že iz same določbe prvega odstavka 116. člena ZIL-1.

Se pa postavlja vprašanje, kaj je dejansko mišljeno z znakom, ki je splošno znan za označevanje zadevnega blaga ali storitev. ZIL-1 namreč glede tega ne daje opredelitve. Kot navaja *Jadek Pensa*, je po naravi stvari jasno, da se navezuje na poznanost pri določenem številu ljudi in da gre za njegovo poznanost v smislu znaka razlikovanja.¹⁶ Slovenska zakonodaja tako omenja notorno znamko, znamko ugleda in znak, ki je splošno znan. Ali gre torej v zvezi s slednjim še za eno posebno kategorijo »kvalificiranega« znaka ali pa morebiti kar za notorno znamko? Glede tega je zaslediti različna stališča.

V starejši (jugoslovanski) literaturi se je uveljavilo stališče, da je s tem pojmom mišljena notorna znamka v smislu 6. bis člena Pariške konvencije.¹⁷ Obstajajo pa tudi drugačne (širše) razlage, po kateri v obseg te določbe sodijo tudi znaki, ki ne dosegajo merila notorne znamke. Da v obseg te določbe sodi neregistrirana notorna znamka, ni sporno tudi za širšo razlago pojma splošno znanega znaka, za katero se je zavzelo Vrhovno sodišče RS.¹⁸ Na širšo razlago bi lahko kazala določba točke e) drugega odstavka 44. člena ZIL-1, ki v zvezi z notorno znamko ne uporablja pojma splošno znanega znaka, ampak pojem znane (notorne) znamke po 6. bis členu Pariške konvencije. Glede na stališče Višjega sodišča v Ljubljani¹⁹ ni potrebno izkazati, da je znak splošno znan na celotnem območju Republike Slovenije, mora pa biti znan v znatnem oz. na precejšnjem območju države. Temu je pritrdilo tudi Vrhovno sodišče RS²⁰ v smislu, da za izpodbojni razlog po 116. členu ZIL-1 ni potrebno, da je znak splošno znan na ozemlju celotne države, pač pa, da je odločilno območje, na katerem uporabljeni znak in registrirana znamka dejansko konkurirata.²¹

¹⁶ *Jadek Pensa*, 2008, str. 171.

¹⁷ *Janič*, 1973, str. 185. Več o tej problematiki gl. tudi *Repas*, 2007, str. 286–287.

¹⁸ VSRS sodba III Ips 119/2003, ECLI:SI:VSRS:2005:III.IPS.119.2003, tč. 3.2.

¹⁹ VSL sodba in sklep I Cpg 575/2003, ECLI:SI:VSLJ:2003:I.CPG.575.2003.

²⁰ VSRS sodba III Ips 119/2003, ECLI:SI:VSRS:2005:III.IPS.119.2003.

²¹ O analizi in kritiki te odločitve gl. *Jadek Pensa*, 2008, str. 171–172, op. 743.

2.5 Varstvo notorne znamke in neregistriranih znakov po slovenski ureditvi

Po slovenski zakonodaji neregistrirani znaki niso varovani enako kot registrirane znamke. Zgolj registrirane znamke so varovane v okviru ZIL-1, ki jim iz tega naslova priznava izključne pravice. Določba 47. člena ZIL-1 namreč določa, da ima imetnik znamke izključno pravico do njene uporabe in da ima pravico preprečiti tretjim osebam, da brez njegovega soglasja v gospodarskem prometu uporabljajo enak ali podoben znak za enako ali podobno blago, v določenih primerih in pod določenimi pogoji pa tudi za različno blago. ZIL-1 tako daje imetniku znamke pravico do izključne uporabe registriranega znaka (v pozitivnem smislu) in pravico do prepovedi njegove uporabe tretjim osebam (v negativnem smislu).²² S tem se imetniku znamke omogoča nadzor nad uporabo njegove znamke v povezavi z blagom ali storitvami, varstvo pred kršitvami in možnost prenosa ali licenciranja predmeta pravice.

Za neregistrirane znake ZIL-1 take izključne pravice ne predvideva. To izhaja iz prvega odstavka 76. člena ZIL-1, ki določa, da se pravice iz znamke, kot so navedene v 47. členu (torej izključne pravice), pridobijo z dnevom vpisa v register. Po ZIL-1 tako ni mogoče pridobiti izključnih pravic zgolj na podlagi uporabe znaka ali njegove prepoznavnosti, če ta znak ni tudi registriran oz. vpisan v ustrezen register. Pravice do uveljavljanja sodnega varstva lahko po ZIL-1 uveljavlja le imetnik registrirane znamke (ali druga upravičena oseba), kot to izhaja iz 120.a in 121. člena ZIL-1 v povezavi s 76. in 47. členom ZIL-1.

Posledično je varstvo neregistriranih znakov lahko zagotovljeno le na podlagi pravil o varstvu pred nelojalno konkurenco, ki pa ne daje podlage za sklepanje o izključnih pravicah na neregistriranih znakih. Pravila glede varstva pred nelojalno konkurenco so vsebovana v Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence²³ (ZPOmK-2). Ta v prvem odstavku 134. člena prepoveduje nelojalno konkurenco in jo opredeljuje z generalno klavzulo kot dejanje podjetja pri nastopanju na trgu, ki je v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji in s katerimi se povzroči ali utegne povzročiti škoda drugim podjetjem. V drugem odstavku tega člena so eksemplifikativno navedeni

²² Gl. Fezer, 2001, str. 632.

²³ Uradni list RS, št. 130/22 in 12/24.

primeri dejanja nelojalne konkurence, med drugimi tudi prodaja blaga z označbami ali podatki, ki ustvarjajo zmedo glede izvora, načina proizvodnje, količine, kakovosti ali drugih lastnosti blaga ter neupravičena uporaba imena, firme, znamke ali druge oznake drugega podjetja, ne glede na to, ali je to dalo soglasje, če se s tem ustvari zmeda ali se utegne ustvariti zmeda na trgu. Omeniti je treba, da je zatiranje nelojalne konkurence tudi predmet Pariške konvencije, ki v drugem odstavku 10. bis člena nelojalno konkurenco opredeljuje kot vsako dejanje konkurence, ki je v nasprotju s poštenimi poslovnimi običaji v industriji ali trgovini.

Pravo zatiranja nelojalne konkurence se razlikuje od drugih pravic industrijske lastnine, kot so patenti, modeli ali znamke, saj temelji na splošni prepovedi nelojalne konkurence, ne da bi obenem zagotavljalo kakšne pravice iz stvaritev.²⁴ Pravila o zatiranju nelojalne konkurence ne dajejo monopolnih pravic in tudi ne pooblaščajo za kakršnokoli ravnanje.²⁵ V zvezi s tem lahko omenim, na primer, švicarsko pravo, ki je pred sprejemom Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb²⁶ (UWG; Zakon o zatiranju nelojalne konkurence) leta 1986 varstvo pred nelojalno konkurenco urejalo predvsem prek zasebnih pravic in določb, ki so ponekod delovale kot izključne pravice. Posledično so imeli imetniki znamk in patentov izključno pravico do varstva pred posegi konkurentov. S sprejemom omenjenega zakona pa se je situacija spremenila, saj je bilo varstvo pred nelojalno konkurenco kodificirano in širše opredeljeno kot splošno varstvo poštene konkurenčne tekme.²⁷

Iz pravne narave zatiranja nelojalne konkurence tako ne izhaja ničesar, kar bi lahko šteli za »lastninski« oz. stvarnopravni oblastni element, saj ne obstaja izključna pravica. Vendar pa dejanski učinek predpisov o zatiranju nelojalne konkurence v omejenem segmentu njihove uporabe na posreden način ustvarja učinek lastninskega varstva intelektualnih stvaritev, kar je tudi razlog, da se pravo zatiranja nelojalne konkurence povezuje s pravom intelektualne lastnine. Ena od vsebinskih značilnosti zatiranja nelojalne konkurence je ravno v tem, da se z njo ne ustvarja izključna pravica do prisvajanja katerekoli pravne dobrine, tudi intelektualne ne.²⁸ Izvorni cilj tega področja ni varstvo intelektualnih stvaritev, ampak poštene konkurence. Pravna

²⁴ Zabel, str. 124.

²⁵ Janić, 1973, str. 215; Verona, 1978, str. 3. Tako tudi Čizmić in Zlatović, 2002, str. 202; Ahrens, 2015, str. 182; Dettmar, 2007, str. 82; Oechsler, 2023, str. 160.

²⁶ AS 1988 223.

²⁷ Baudenbacher, 2001, str. 14 in 28.

²⁸ Marković in Popović, 2013, str. 257 in 266.

sredstva, ki jih ima upravičenec v primeru nelojalne konkurence na voljo, niso v funkciji sankcioniranja kršitve pravice upravičenca. Upravičenci do vložite tožbe na tej podlagi tako niso nosilci izključne pravice. V tem smislu torej tožba v okviru varstva pred nelojalno konkurenco sankcionira z zakonom predpisan civilnopravni delikt – dejanje nelojalne konkurence. Varovana intelektualna dobrina (na primer znak) v tem smislu ni predmet pravice oz. pravnega varstva. Predmet pravnega varstva je lojalna konkurenca.²⁹ Pravica intelektualne lastnine je tako statična konstrukcija, ki obstaja neodvisno od kakršnekoli kršitve, medtem ko je dejanje nelojalne konkurence usmerjeno zgolj v ugotavljanje protipravnega ravnanja, ne pa v opredelitev statične sfere oblasti, ki bi jo lahko imetnik uresničeval ne glede na posege tretjih oseb.³⁰ Posledično torej zakon ne varuje samega subjekta oz. njegove monopolne pravice, ampak varuje trg pred nelojalnimi praksami. Kljub temu je mogoče ugotoviti, da kršitev lojalne konkurence pri oškodovancu ustvari t. i. zahtevek materialnega prava, na primer opustitveni zahtevek, odškodninski zahtevek itd., ki pa ni izključna in oblastna pravica absolutne narave, temveč zgolj relativna pravica z učinkom *inter partes*. Z vložitvijo tožbe na podlagi takega zahtevka materialnega prava se vzpostavi zahtevek procesnega prava in procesnopravno razmerje.

Po določbi 135. člena ZPOmK-2 ima imetnik neregistriranega znaka možnost zahtevati odškodnino po pravilih obligacijskega prava, s tožbo v pravnem postopku pa lahko zahteva tudi prepoved nadaljnjih dejanj nelojalne konkurence, uničenje predmetov, s katerimi je bilo storjeno dejanje nelojalne konkurence, in vzpostavitev prejšnjega stanja. Če je bilo dejanje nelojalne konkurence storjeno s sredstvi javnega obveščanja ali na podoben način ali je prizadelo veliko udeležencev, lahko prizadeti udeleženec zahteva tudi objavo sodbe v sredstvih javnega obveščanja. Iz navedenih določb 134. in 135. člena ZPOmK-2 tako izhaja, da ima imetnik neregistriranega znaka varstvo, če neupravičena uporaba oznake ustvarja ali utegne ustvariti zmedo na trgu glede izvora samega blaga oz. storitve.³¹

Enako stališče je glede pravnega varstva treba zavzeti za neregistrirane notorne znamke v smislu 6. bis člena Pariške konvencije. V skladu s slovensko ureditvijo imetnik neregistrirane notorne znamke nima izključnih pravic iz 47. člena ZIL-1 in

²⁹ Prav tam, str. 276–277.

³⁰ Żelechowski, 2020, str. 22 in nasl.

³¹ Več o tem gl. Zabel, 1999, str. 387–392.

tudi ne more uveljavljati zahtevkov iz tega naslova v 121. členu ZIL-1. Varstvo notorne znamke je zagotovljeno po določbah o prepovedi nelojalne konkurence, ima pa imetnik neregistrirane znamke po 44. členu ZIL-1 možnost ugovarjati registraciji kasnejšega znaka v okviru relativnih razlogov za zavrnitev registracije znamke kot tudi vložiti tožbo za izpodbijanje registrirane znamke po 116. členu ZIL-1 ter vložiti tožbo na ničnost registrirane znamke na podlagi 110. d člena ZIL-1.³²

Drugačna je ureditev neregistriranih znakov v drugih državah. Tako se na primer po nemškem Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen³³ (MarkenG; Zakon o znamkah in drugih označbah pravno varstvo pridobi ne le z registracijo znamke, ampak tudi z uporabo znaka, ki je postal splošno prepoznaven kot znamka v zadevnih gospodarskih krogih, in na podlagi 6. bis člena Pariške konvencije (notorna znamka).³⁴ Po določbi par. 14 MarkenG so vsem tem znakom priznane izključne pravice. Dodatno pa po nemški zakonodaji izključne pravice uživajo tudi poslovne označbe (nem. geschäftliche Bezeichnungen) in drugi podobni znaki v gospodarskem prometu. S tem so mišljeni podjetniški znaki in naslovi del v par. 5 MarkenG. V skladu s par. 15 MarkenG je namreč tretjim osebam brez dovoljenja imetnika takega znaka prepovedana uporaba, če bi ta lahko povzročila zmedo z zaščitenim znakom. Če tak znak uživa ugled, pa je uporaba prepovedana tudi v primeru, ko ni verjetnosti zmede, če bi se brez upravičenega razloga neupravičeno izkoriščalo ali škodovalo razlikovalnemu značaju ali ugledu znaka.

3 Med nedvomno znano znamko in znamko ugleda

Ker lahko ima status nedvomno znane znamke iz 6. bis člena Pariške konvencije tako neregistrirana kot tudi registrirana znamka, se zdi smiselno pojasniti razmerje te znamke do znamke ugleda v točki c) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. V praksi URSIL je namreč zaslediti, da se neregistrirana notorna znamka kot relativni razlog za zavrnitev registracije enake ali podobne znamke lahko uveljavlja tudi po točki c) prvega odstavka 44. člena ZIL-1.³⁵ Tako stališče je napačno, kar pojasnjujem v tem razdelku, pri čemer namen tega razdelka ni natančna analiza znamke ugleda, ampak

³² To pa so tudi zahteve iz 6. bis člena Pariške konvencije.

³³ BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156, nazadnje spremenjen s 5. členom zakona z dne 11. januarja 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 9).

³⁴ Gl. tudi Berlitz, 2005, str. 20.

³⁵ Gl. odločbo URSIL, št. 31207-365/2023-7 431, 9. 7. 2025.

zgolj tistih vidikov, ki so pomembni za razlikovanje med notorno znamko in znamko ugleda.³⁶

Po točki c) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 se ne sme registrirati znak, ki je enak ali podoben znaku prejšnje znamke, ne glede na to, ali so blago ali storitve, za katere je znamka prijavljena, enaki, podobni ali različni tistim, za katere je varovana prejšnja znamka, če ima prejšnja znamka ugled v Republiki Sloveniji in če bi se z uporabo kasnejše znamke brez upravičenega razloga nepošteno izkoriščal ali oškodoval razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke.

Prejšnja znamka ugleda je lahko samo registrirana znamka, kar tudi jasno določa Direktiva 2015/2436 v določbi tretjega odstavka 5. člena z uporabo besedne zveze »za katere je prejšnja znamka registrirana«.^{37, 38} Kot prejšnja znamka ugleda se torej ne more uveljavljati neregistrirana znamka, četudi bi bila nedvomno znana. Drugače je odločil URSIL v zadevi *Predator*,³⁹ kjer je navedel, da točka c) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 v povezavi s točko e) drugega odstavka 44. člena varuje tako registrirane znamke kot tudi neregistrirane znake, ki so znane (notorne) znamke v smislu 6. bis člena Pariške konvencije. Res je, da po določbi točke e) drugega odstavka 44. člena kot prejšnja znamka obravnava tudi neregistriran znak, ki je znana znamka po 6. bis členu Pariške konvencije in da se točka c) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 sklicuje na pojem prejšnje znamke. To bi kazalo na razlago, kot jo je zavzel URSIL v zadevnem primeru. Ugotoviti pa je treba, da je bila določba tretjega odstavka 5. člena Direktive 2015/2436 očitno nepravilno prenesena v ZIL-1. Ta namreč uporablja izraz »za katere je varovana prejšnja znamka«, kar vključuje tudi znak, katerega varstvo ne izhaja iz registracije, ampak iz same uporabe, medtem ko Direktiva 2015/2436 uporablja izraz »za katere je prejšnja znamka registrirana«. Da je znamka ugleda lahko samo registrirana znamka, potrjujejo številne odločbe Sodišč EU.⁴⁰ Enako pa izhaja tudi iz mednarodne ureditve (6. bis člena Pariške konvencije in

³⁶ Pojem znamka ugleda je bil v slovensko pravo znamk uveden leta 2004 z vstopom Republike Slovenije v EU. Pred tem je slovenska zakonodaja poznala pojem sloveče znamke. O pojmu sloveče znamke gl. Puharič, 1994, str. 89–93.

³⁷ Gl. tudi zadeve C-320/07 P, *Antartica Srl* proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) in *The Nasdaq Stock Market Inc.*, ECLI:EU:C:2009:146; T-150/04, *Mülhens GmbH & Co. KG* proti Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino, ECLI:EU:T:2007:214, točka 49 in nasl.; T-255/08, *Eugenia Montero Padilla* proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ECLI:EU:T:2010:249, tč. 48.

³⁸ Taka razlaga je sicer skladna tudi z določbo tretjega odstavka 16. člena Sporazuma TRIPS, ki varstvo registrirane notorne znamke iz Pariške konvencije ob izpolnjevanju nekaterih pogojev razširja na različno blago ali storitve.

³⁹ Odločba URSIL, št. 31207-365/2023-7 431, 9. 7. 2025.

⁴⁰ Glej v op. 37.

tretjega odstavka 16. člena Sporazuma TRIPs), po kateri varstvo neregistrirane notorne znamke zajema zgolj enako ali podobno blago oz. storitev.

Osrednja značilnost tovrstne znamke je njen ugled. V zadevi *General Motors*⁴¹ je Sodišče EU podalo posamezne smernice za določitev ugleda. Navedlo je, da ugled vključuje stopnjo poznavanja, kar pomeni, da ima znamka ugled, če je znatnemu delu javnosti poznana po blagu ali storitvah, ki jih označuje. Pri tem Sodišče EU ni določilo odstotka javnosti, ki bi moral znamko poznati. Merila, ki so za oceno ugleda pomembna, so med drugim: tržni delež znamke, intenzivnost, geografski obseg in trajanje njene uporabe ter investicije v njeno promocijo.⁴² Prejšnja znamka mora imeti ugled v državi, kjer je registrirana, pri čemer se ne zahteva, da je poznana na celotnem ozemlju države članice EU.⁴³ Se pa mora ugled nanašati na znamko v razmerju do njene uporabe na specifičnem blagu ali storitvah in ne zgolj na splošen ugled imena podjetja ali posameznika, kot je ime modnega oblikovalca.⁴⁴ Najpogosteje se ugled znamke dokazuje s pričami in izjavami, odločitvami pristojnih organov, certifikati in nagradami, članki v splošnem tisku in specializiranih revijah, letnimi poročili in ekonomskimi rezultati, oglaševalskim in promocijskim materialom in podobno.⁴⁵ Posebno varstvo znamke ugleda ni absolutno, saj je vezano na nepošteno izkoriščanje ali oškodovanje razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke.⁴⁶

Glede na značilnosti tovrstne znamke in določanja ugleda se kot pomembno izpostavlja vprašanje njene razmejitev do notorne znamke iz 6. bis člena Pariške konvencije.⁴⁷ Pomembna razlika, ki je že bila izpostavljena, je, da se za znamko ugleda zahteva registracija. Nobena neregistrirana znamka ali neregistriran znak torej ne more uživati statusa znamke ugleda. Lahko pa tak status uživa registrirana notorna znamka, saj niti Direktiva 2015/2436 niti 6. bis člen Pariške konvencije ne določata, da lahko imajo status notorne znamke le neregistrirane znamke, kot je bilo že večkrat izpostavljeno. Navedeno pomeni, da nedvomno znane neregistrirane

⁴¹ Zadeva C-375/97, *General Motors Corporation proti Yplon SA*, ECLI:EU:C:1999:408 (zadeva *General Motors*).

⁴² Prav tam, tč. 27. Kot pomembno se zdi izpostaviti, da zgolj dejstvo, da je družba ustanovljena z zakonom, še ne pomeni, da je njena znamka ugledna (UPRS sodba I U 280/2013, ECLI:SE:UPRS:2013:I.U.280.2013).

⁴³ Zadeva *General Motors*, tč. 28. Gl. tudi Jadek Pensa, 2008, str. 122; Skrzydl-Tefelska, Žuk v Hasselblatt, 2018, str. 305.

⁴⁴ Zadeva T-123/15, *Unicom a.s. proti Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino*, ECLI:EU:T:2016:642, tč. 57.

⁴⁵ Smernice EUIPO, 2025, 3.1.4.4.

⁴⁶ Več o tem gl. Bently et al., 2018, str. 1051 in nasl.; Davis et al., 2018, str. 380 in nasl.

⁴⁷ O razmerju med njima gl. tudi Marsland, 2008, str. 66; Roş, Livădariu, 2024, str. 573–575.

znamke ne morejo uživati varstva po določbah, ki veljajo za znamke ugleda, lahko pa uživajo varstvo v okviru drugih določb, npr. v okviru pravila dvojne identičnosti ali podobnosti ter posledično ustvarjanja zmede glede izvora blaga (točki a) in b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1). Tiste nedvomno znane znamke, ki so bile registrirane, pa lahko uživajo varstvo tudi po določbah za znamke ugleda, pod pogojem, da izpolnjuje zahteve glede ugleda in drugih predpostavk v točki c) prvega odstavka 44. člena ZIL-1.⁴⁸

Čeprav sta pojma »nedvomno ali dobro znan« in »ugled« različna pravna pojma, med njima obstaja prekrivanje. Sodišče EU je v zadevi *General Motors*⁴⁹ navedlo, da je razlika v opredelitvi pojma »ugled« in »nedvomno znana« zgolj v niansah. Kriteriji za določitev enega in drugega bodo v praksi običajno enaki, saj ocena v obeh primerih temelji na kvantitativnih dejavnikih v zvezi s stopnjo prepoznavnosti znamke v javnosti. Opredelitve kriterija so v obeh primerih dokaj podobne. Pri nedvomno znani (notorni) znamki gre za poznano ali dobro znano znamko v enem ustreznem sektorju javnosti, za znamke ugleda pa za poznanost pri znatnem delu zadevne javnosti. Podobna stališča najdemo tudi v kasnejših odločbah Sodišč EU. V zadevi *Finsac Tarragona*⁵⁰ je Sodišče EU pojma »ugled« in »dobro znana« opredelilo kot sorodna pojma in poudarilo njuno vsebinsko prekrivanje. Enako je storilo tudi Splošno sodišče v zadevi *Tosca Blu*.⁵¹ Je pa treba izpostaviti, da so Evropska komisija, Urad EU za intelektualno lastnino (EUIPO) in Sodišča EU v preteklosti navajala, da se kot dokaz obstoja ugleda zahteva manj kot za obstoj notorne znane znamke po 6. bis členu Pariške konvencije.⁵² Nista pa Sodišči EU natančno navedli vrsto oz. vsebino dodatnega dokaza, ki bi bil potreben za pridobitev statusa notorne znamke.

4 Neregistrirani znaki kot razlogi za zavrnitev registracije znamke oz. kot ničnostni razlogi v ZIL-1

Ta razdelek obravnava vprašanje, na podlagi katerih določb v ZIL-1 lahko imetnik neregistriranega znaka uveljavlja relativni razlog za zavrnitev registracije enake ali podobne znamke oz. uveljavlja ničnostni razlog v primeru, da je taka znamka že bila

⁴⁸ EUIPO Trademark Guidelines, točka 2.1.2.

⁴⁹ Zadeva *General Motors*, tč. 22.

⁵⁰ Zadeva C-328/06, Alfredo Nieto Nuño proti Leonci Monlleó Franque, EU:C:2007:704.

⁵¹ Zadeva T-150/04, Mühlens GmbH & Co. KG proti Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, EU:T:2007:214, točki 56–57.

⁵² Tako Kur, 2000, str. 841; Maeyaert, 2020. Gl. tudi Sklepne predloge generalnega pravobranilca Jacobsa v zadevi *General Motors* (ECLI:EU:C:1998:575), tč. 33, in zadevo T-420/03, *El Corte Inglés, SA* proti Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino, ECLI:EU:T:2008:203, tč. 110.

registrirana. V zvezi s tem naj izpostavim, da se osredotočam le na tiste relativne razloge, ki so pomembni za namene tega poglavja znanstvene monografije.

4.1 Relativni razlog dvojne identičnosti ali podobnosti

Relativni razlogi za zavrnitev registracije znamke, ki se ne upoštevajo po uradni dolžnosti, ampak zgolj na ugovor imetnikov prejšnjih znamk, nekaterih prejšnjih registriranih znakov in prejšnjih pravic,⁵³ so navedeni v 44. členu ZIL-1. Iz istih razlogov je mogoče vložiti tudi tožbo na ničnost znamk, ki so že registrirane (110. d člen ZIL-1).

Na podlagi ugovora imetnika prejšnje znamke se znamka ne more registrirati za znak, ki je enak znaku prejšnje znamke, če so blago ali storitve, za katere je znamka prijavljena, enaki blagu ali storitvam, za katere je varovana prejšnja znamka (točka a) prvega odstavka 44. člena ZIL-1). Prav tako se ne more registrirati znak, ki zaradi enakosti ali podobnosti s znakom prejšnje znamke in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, na katere se nanašata znak in znamka, obstaja verjetnost zmede v javnosti (točka b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. Po točki e) drugega odstavka 44. člena se kot prejšnja znamka razume tudi notorna znamka iz 6. bis člena Pariške konvencije. Iz tega izhaja, da lahko imetnik registrirane in tudi neregistrirane notorne znamke ugovarja registraciji kasnejše znamke na temelju točke a) in b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. Besedilo te določbe se v zvezi s prejšnjo znamko ne glasi »za blago ali storitve, za katere je prejšnja znamka registrirana«, ampak »za blago ali storitve, za katere je varovana prejšnja znamka«. To jasno nakazuje, da prejšnja notorna znamka za uveljavljanje teh razlogov za zavrnitev registracije znamke ne rabi biti registrirana.

Posledično se lahko neregistrirana notorna znamka uveljavlja kot relativni razlog za zavrnitev registracije znamke in kot ničnosti razlog na podlagi točk a) in b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. Kot je bilo pojasnjeno že v razdelku 3 tega poglavja monografije, pa se neregistrirana notorna znamka ne more uveljavljati po točki c) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, čeprav besedilo te določbe prav tako operira z besedno zvezo »za katere je varovana prejšnja znamka«, ker iz Direktive 2015/2436 in odločb Sodišč EU izrecno izhaja, da se na njeni podlagi lahko uveljavljajo zgolj registrirane znamke ugleda (torej tudi registrirane notorne znamke).

⁵³ Določba 110. člena ZIL-1.

4.2 Relativni razlog v zvezi s pravico na neregistriranem znaku

4.2.1 Vsebina in pogoji

Po točki d) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 se kot znamka ne more registrirati znak, če se lahko njegova uporaba prepove na podlagi pravice do neregistriranega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu, pridobljene pred datumom vložitve prijave znamke ali datumom prednostne pravice, če je ta zahtevana. Podobno določbo vsebuje tudi Uredba 2017/1001 v četrtem odstavku 8. člena v zvezi z registracijo znamke EU. Po tej določbi morajo biti za uveljavljanje tega razloga izpolnjeni naslednji pogoji: (i) znak se uporablja v gospodarskem prometu, (ii) znak mora biti več kot zgolj lokalnega pomena, (iii) pravice do znaka so bile pridobljene pred dnem vložitve prijave znamke EU in (iv) znak mora njegovemu imetniku podeljevati pravico do prepovedi uporabe poznejše znamke na podlagi nacionalne zakonodaje. Slednje je torej predmet nacionalne zakonodaje in se lahko razlikuje od države do države. Zaradi podobnosti določb se pri razlagi ZIL-1 sklicujemo na Smernice EUIPO o znamkah⁵⁴ in prakso Sodišč EU, ki se dotika četrtega odstavka 8. člena Uredbe 2017/1001.

Določba točke d) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 v nasprotju s četrtrim odstavkom 5. člena Direktive 2015/2436 omenja le neregistrirane znake, ne pa tudi neregistriranih znamk, kar je sicer razumljivo, glede na to, da slovenska zakonodaja neregistriranih znamk (ki niso tudi notorne znamke), ne pozna.⁵⁵ Splošno se med neregistrirane znake uvrščajo tudi notorne znamke iz 6. bis člena Pariške konvencije, ki pa se lahko na temelju prejšnje znamke uveljavljajo že pod drugimi relativnimi razlogi za zavrnitev registracije znamke (točki a) in b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1). S pojmom neregistriranih znamk se namreč v smislu četrtega odstavka 5. člena Direktive 2015/2436 in četrtega odstavka 8. člena Uredbe 2017/1001 razumejo tiste znamke (izven notornih znamk), ki niso registrirane, vendar zanje nacionalna zakonodaja vseeno predvideva varstvo. V nekaterih državah zadošča zgolj njihova uporaba, drugje se zahteva ugled (ang. reputation). Obseg njihovega varstva tudi ni

⁵⁴ Dosegljivo na: <https://www.euipo.europa.eu/en/guidelines> (obiskano: 12. 9. 2025).

⁵⁵ Posebnega varstva takim neregistriranim znamkam ne zagotavljajo države Beneluksa, Hrvaška, Estonija, Francija, Litva, Madžarska, Poljska, Španija in Slovenija (Smernice EUIPO, 2025). Tako je bil na primer zavrnjen ugovor za registracijo znamke EU v zadevi R 1446/2006-4 – RM2000T/RM2000T, 5. 11. 2007, ko se je na ta razlog skliceval imetnik neregistrirane znamke v Belgiji, ker tovrstne znamke v Belgiji ne uživajo varstva.

enoten v vseh državah, je pa običajno precej podoben varstvu, ki ga uživajo registrirane znamke.

V okvir obravnavane določbe ZIL-1 sodijo prej obstoječi neregistrirani znaki, vendar ne katerikoli znaki, ampak tisti, ki izpolnjuje v ta namen predpisane pogoje. Prvi je, da se uporabljajo, kar je v primeru neregistriranega znaka tudi edina dejanska podlaga za obstoj pravice. Pri tem se ne upošteva katerakoli uporaba, ampak mora biti narava uporabe taka, da je v skladu z osnovno funkcijo znaka.⁵⁶ Uporabljati se torej mora za označevanje izvora blaga ali storitev.⁵⁷ Drugi pogoj zahteva uporabo v gospodarskem prometu, kar pomeni pri izvajanju poslovne dejavnosti z namenom pridobivanja gospodarske koristi, in ne zasebno.⁵⁸ V skladu s tretjim pogojem pa se lahko neregistrirani znaki v okviru obravnavane določbe upoštevajo samo, če ima njihov imetnik pravico prepovedati uporabo kasnejše znamke. To pomeni, da so pravice te vrste podeljene imetniku ali uporabniku, ki ima kvazi lastniški interes (ang. quasi-proprietorial interest) v tem smislu, da lahko izključi ali prepreči drugim nezakonito uporabo znaka. Razlog je v tem, da so zgolj osebe, ki imajo interes, ki ga neposredno priznavajo pravna pravila, upravičene ugovarjati registraciji znamke.⁵⁹ V nekaterih državah članicah EU se lahko uporaba znaka prepove, če vodi v nepošteno ali zavajajočo poslovno prakso.⁶⁰ Vendarle je treba dodati, da če v takih primerih prejšnja pravica nima »lastniške narave«, ne more biti razlog za zavrnitev registracije na tej podlagi. Pri tem ni pomembno, ali so ti znaki varovani pred zavajajočo ali nepošteno uporabo po pravu znamk, po pravu, ki prepoveduje nelojalno konkurenco, ali po kakšnih drugih pravilih.⁶¹ Za primer navajam zadevo *JCE Hottinguer*,⁶² v kateri se je vlagatelj ugovora pri uveljavljanju neregistriranega znaka iz četrtega odstavka 8. člena Uredbe 2017/1001 skliceval na določbe angleškega Trade Marks Act, 1994 (TMA; Zakon o znamkah). Ta v četrtem odstavku 5. člena določa, da se znamka ne registrira, če ali kolikor bi bila njena uporaba v Združenem kraljestvu lahko preprečena zaradi kateregakoli pravnega pravila (posebej »passing off«), ki varuje neregistrirano znamko ali drug znak, ki se uporablja v gospodarskem

⁵⁶ Gl. zadevo C-96/09 P, *Anheuser-Busch Inc. proti Budějovický Budvar, národní podnik*, ECLI:EU:C:2011:189, tč. 149 (zadeva *Anheuser-Busch*).

⁵⁷ Smernice EUIPO, 2025, 3.2.3.

⁵⁸ Zadeva *Arsenal*, tč. 40.

⁵⁹ Smernice EUIPO, 2025, 3.1.

⁶⁰ Primerjaj Davis et al., 2018, str. 397.

⁶¹ Zadeva *Anheuser-Busch*. Gl. tudi Smernice EUIPO, 2025, 3.3.2.1.

⁶² Zadeva T-535/19, *H.R. Participations SA proti Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino*, ECLI:EU:T:2020:614, tč. 80 in 81. Gl. tudi zadevo T-342/20, *Indo European Foods Ltd proti Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino*, ECLI:EU:T:2021:651, tč. 37 in 38.

prometu. Nacionalna zakonodaja je torej ta razlog posebej predvidela, za uspešno sklicevanje nanj pa je bilo treba v ta namen dokazati troje: da je znak pridobil dobro ime, da prodaja blaga pod tem znakom pomeni zavajajoče prikazovanje imetnika znamke in da obstaja škoda, povzročena dobremu imenu.

Kot tovrstni neregistrirani znaki bi se lahko splošno obravnavali trgovska imena, naslovi publikacij ali podobnih del in domenska imena, vendar samo, če so po nacionalnem pravu varovani kot trgovski znaki, ki zagotavljajo identiteto komercialnega izvora.⁶³ Če bi denimo naslov dela označeval samo umetniški izvor dela, to ne bi zadoščalo.⁶⁴ Prav tako v obseg te določbe ne sodijo patenti, modeli⁶⁵ in avtorske pravice,⁶⁶ ker v osnovi nimajo vloge zagotavljanja identitete izvora, ampak varujejo tehnične ali umetniške dosežke ali videz nečesa.⁶⁷

4.2.2 Posebej o trgovskih imenih in imenih podjetij

Trgovska imena so imena, ki se uporabljajo za identifikacijo podjetij in ne za označevanje blaga ali storitev določenega podjetja, kot to velja za znamke. Trgovsko ime ni nujno enako imenu, vpisanemu v register, saj lahko podjetja uporabljajo tudi druga, neregistrirana imena (npr. označbo, ki identificira in razlikuje nek poslovni obrat). Trgovska imena so izključne pravice in so zavarovane v vseh državah članicah EU, v skladu z 8. členom Pariške konvencije pa uživajo varstvo tudi v odsotnosti registracije. Ime družbe (firma) pa je uradna oznaka gospodarskega subjekta, ki je večinoma registrirana v nacionalnem poslovnem registru. Če je registracija po nacionalnem pravu pogoj za zaščito, mora biti ta izkazana, sicer ni nacionalne pravice, na katero bi se oseba lahko sklicevala.

Kot je bilo že navedeno, namen trgovskih imen in imen podjetij ni v razlikovanju blaga ali storitev, pač pa v identifikaciji družbe oz. podjetja ali v označitvi gospodarske dejavnosti. Kot taki tako ne izpolnjujejo vseh zahtev po točki d) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. Drugače pa je v primeru, ko se ti znaki uporabljajo tako, da vzpostavijo povezavo z blagom ali storitvami in se torej uporabljajo kot znamke.

⁶³ Gl. tudi zadevo *Anheuser-Busch*.

⁶⁴ Zadeva T-435/05, *Danjaq, LLC* proti Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino, ECLI:EU:T:2009:226.

⁶⁵ Primer 07/09/2010, B 1 530 875.

⁶⁶ Gl. zadevi T-255/08, *Eugenia Montero Padilla* proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ECLI:EU:T:2010:249; T-435/05, *Danjaq LLC* proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ECLI:EU:T:2009:226.

⁶⁷ Smernice EUIPO, 2025, 3.2.3. in nasl.

V takem primeru izpolnjujejo bistveno funkcijo znamke, tj. razlikovanje blaga ali storitev.⁶⁸

Na prej neregistriran znak, varovan po slovenski zakonodaji, in sicer na firmo, se je v primeru *Peach Booty*⁶⁹ v postopku ničnosti registrirane znamke EU po Uredbi 2017/1001 sklicevala slovenska družba. Tožnik (slovensko podjetje) se je skliceval na določbe ZIL-1 v zvezi z varstvom firme (prvi odstavek 121. člena, 124(c). člen in točka b) prvega odstavka 47. člena). Po prvem odstavku 121. člena ZIL-1 ima imetnik pravic zoper osebo, ki brez njegovega soglasja posega v njegove pravice iz 18., 37., 27. ali 58. člena, zahtevke, kot so prepoved kršitve, odpoklic predmetov kršitve, uničenje predmetov kršitve idr. Določba 124. c člena ZIL-1 določa: »Določbe tega oddelka se smiselno uporabljajo tudi za firmo in žlahtniteljsko pravico«. Določba 47. člena ZIL-1 pa se nanaša na pravice iz znamke, po kateri znamka daje imetniku izključno pravico do njene uporabe in pravico, da prepreči tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu v povezavi z blagom ali storitvami uporabljajo enak ali podoben znak.

Menim, da je sklicevanje na določbo četrtega odstavka 8. člena Uredbe 2017/1001 ali na točko d) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, kar zadeva firmo, neutemeljeno. Res je, da se določbe glede uveljavljanja pravic iz patenta, modela, znamke in geografske označbe po določbi 124.c člena uporabljajo tudi za firmo. Če je torej kršena pravica do firme, bo imetnik firme imel na voljo enake zahtevke kot imetniki drugih pravic industrijske lastnine (patenta, modela, znamke). Vendar pa je treba kot pomembno izpostaviti, da se ta določba uporablja zgolj glede uveljavljanja pravic (gre za člene 120.a do 124.c ZIL-1, ki se nanašajo na vrste zahtevkov v primeru kršitev, povrnitev škode in začasne odredbe), kar ZIL-1 tudi izrecno določa, ne pa tudi za druge določbe ZIL-1. Kršitev firme je odvisna od pravic, ki jih zakon zanjo predpisuje. Obsega pravic iz firme pa ZIL-1 ne določa, ga pa določa za na primer znamko v 47. členu. Te določbe 47. člena ZIL-1 ni mogoče razlagati tako, da daje kakršnekoli izključne pravice tudi imetniku firme. ZIL-1 nikjer ne določa, da se ta določba uporabi tudi za imetnika firme in da imetniku firme daje izključne pravice.

⁶⁸ Zadeva T-110/16, Savant Systems LLC proti Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino, EU:T:2017:521, tč. 25 in 26; T-67/22, Guma Holdings proti EUIPO - X-Trade Brokers Dom Maklerski (XTRADE), ECLI:EU:T:2023:436, tč. 54; gl. tudi zadevo C-17/06, Céline SARL proti Céline SA, ECLI:EU:C:2007:497, tč. 22 in 23.

⁶⁹ Zadeva C 52 590 – Peach Booty, EUIPO, 14. 2. 2023.

Firno Zakon o gospodarskih družbah⁷⁰ (ZGD-1) ureja v 12. do 28. členu, pri čemer za namene tega poglavja izpostavljamo predvsem 23. člen. Ta v drugem odstavku določa, da lahko družba, ki meni, da se firma druge družbe ne razlikuje jasno od njene prej registrirane firme, znamke ali neregistriranih znakov, ki uživajo varstvo po predpisih, ki urejajo znamke, pravico, da s tožbo zahteva opustitev uporabe firme, njen izbris iz registra in odškodnino. Na podlagi te določbe ima imetnik firme pravico (zgolj) zahtevati uporabe firme druge družbe in njen izbris iz registra. Ne daje pa ta določba podlage za opustitev uporabe znamke druge osebe, ki bi bila enaka ali podobna firmi za razliko od, na primer, nemške in avstrijske ureditve. Nemški MarkenG to ureja v par. 5 v povezavi s par. 15, avstrijski Markenschutzgesetz⁷¹ (avstrijski Zakon o znamkah) pa v par. 12, ki določa, da ne sme nihče brez privolitve imetnika uporabljati imena, firme ali poseben oznake podjetja drugega za označevanje blaga ali storitev. Po slovenskem pravu ima imetnik firme varstvo pred uporabo enakih ali podobnih znamk le po določbah ZPOmK-2 v delu, kjer ta ureja prepoved nelojalne konkurence. Ker varstvo pred nelojalno konkurenco ne daje izključnih pravic, tako po slovenski ureditvi firme ni mogoče uveljavljati na temelju četrtega odstavka 8. člena Uredbe 2017/1001 in tudi ne na temelju točke d) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, se pravi kot neregistriranega znaka, na podlagi katerega bi imetnik imel pravico tretjim osebam preprečiti uporabo njegovega znaka za označevanje blaga ali storitev. Za razliko od tega hrvaški Zakon o žigu⁷² (Zakon o znamkah) v četrtem odstavku 10. člena izrecno navaja firmo kot poseben razlog za zavrnitev registracije znamke, pri čemer zahteva primerjavo med blagom in storitvami, za katere se želi znamka registrirati, ter blagom in storitvami, ki sodijo v okvir dejavnosti družbe. Posledično bi se firma po hrvaškem pravu lahko uveljavlja kot neregistriran znak po določbi četrtega odstavka 8. člena Uredbe 2017/1001. Morda bi bilo smiselno tako rešitev predvideti tudi v slovenski zakonodaji.⁷³

⁷⁰ Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21, 18/23 – ZDU-1O, 75/23, 102/24, 77/25 in 10/26 – ZdZEETD.

⁷¹ BGBl. Nr. 260/1970 s spremembami in dopolnitvami.

⁷² Narodne novine, br. 14/19 ter spremembe in dopolnitve.

⁷³ Upravno sodišče je v zadevi *Green Gold* (Odločba IU 1296/2022-40 – *Green Gold*, tč. 21) odločilo, da se firma lahko uveljavlja na podlagi točke g) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, ki se nanaša na prej pridobljene pravice do imena, osebne podobe, avtorske pravice ali druge pravice industrijske lastnine. Enako izhaja tudi iz Predloga ZIL-1E (EVA: 2018-2130-0007).

4.2.3 Posebej o domeni

Naslednji neregistriran znak, ki bi se lahko uveljavljal po četrtem odstavku 8. člena Uredbe 2017/1001 oz. po točki d) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, bi potencialno lahko bila domena, ki deluje kot naslov, s katerim se označuje določena lokacija na spletu ali e-poštni naslov. Imena domen se registrirajo pri registrarjih domen, pri čemer pa registracija ne ustvarja izključne pravice na domeni, ampak gre le za pogodbeni dogovor med imetnikom domene in registrarjem.⁷⁴ Zgolj registracija domene torej ne bo zadoščala, saj predstavlja le tehnično operacijo, katere namen je njegovemu imetniku omogočiti uporabo na internetu za določeno časovno obdobje, kar pa ni zadosten dokaz za komercialno uporabo.⁷⁵ Lahko pa bi domena ustvarila pravice, ki so podlaga za ugovor registracije znamke po točki d) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, če bi imetnik domene imel izključno pravico na domeni in bi ta delovala kot identifikacijski znak, torej kot znak, ki sporoča komercialni izvor.⁷⁶

4.2.4 Posebej o naslovih publikacij

Naslovi revij in drugih publikacij ali naslovi del podobne kategorije (npr. filmi, televizijske serije) so označbe, ki neko delo označujejo, praviloma na kratek in ustrezen način, ali druge označbe, ki opredeljujejo vsebino in značaj dela.⁷⁷ Tudi naslovi lahko sodijo v okvir te določbe, če so v nacionalnem pravi zaščiteni kot znaki, ki sporočajo komercialni izvor. Pri tem je morebiten obstoj avtorske pravice na takih naslovih brezpredmeten. Zato mora biti v nacionalni zakonodaji predvidena zaščita, ki je neodvisna od avtorskopravnega varstva. V zadevi *Dr. No*⁷⁸ je imetnik prejšnjih znakov *Dr. No* in *Dr. NO*, ki sta se uporabljala v gospodarskem prometu za označevanje filmov, DVD, video kaset, stripov, glasbenih posnetkov, knjig, posterjev in figuric, želel preprečiti registracijo enake oz. podobne znamke EU.

⁷⁴ Gl. Ahrens, 2015, str. 31.

⁷⁵ Skupni zadevi T-321 in 322/11, Raffaello Morelli proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ECLI:EU:T:2013:240, tč. 40. Ker vlagatelj ni uspel dokazati uporabe domenskega imena v gospodarskem prometu, Splošno sodišče v tej zadevi sicer ni preučevalo, ali je izpolnjen pogoj, ki se nanaša na pridobitev pravice do prepovedi uporabe kasnejše blagovne znamke. O tem gl. tudi Truskaitė, 2008, str. 814–816.

⁷⁶ Gl. na primer R 275/2011-1, kjer so bile uveljavljene pravice iz uporabe nemške domene *lucky-pet.de*, in B 1 719 379, kjer so bile uveljavljene pravice iz uporabe francoske domene *Helloresto.fr*. Gl. tudi latvijski zakon o znamkah (Latvijas Vēstnesis, 37, 21. 2. 2020, OP number: 2020/37.1), ki v 10. členu med neregistriranimi znaki, ki lahko preprečijo registracijo kasnejše znamke, izrecno omenja domene. Več o tem gl. Smernice EUIPO, 2025, 3.2.3.3; Jaeger-Lenz v Hasselblatt, 2018, str. 290–294.

⁷⁷ Trampuž, 1997, str. 45.

⁷⁸ Zadeva T-435/05, Danjaq LLC proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ECLI:EU:T:2009:226.

EUIPO (takrat UUNT) je ugovor na podlagi prej obstoječega neregistriranega znaka po četrtem odstavku 8. člena Uredbe 2017/1001 zavrnil, ker imetnik naj ne bi dokazal prejšnje uporabe teh znakov v gospodarskem prometu. Primer je obravnavalo tudi Splošno sodišče, ki je navedlo, da uporaba teh znakov na ovitkih video kaset, DVD, posterjev itd. ni pomenila uporabe v smislu blagovne znamke. Prav tako je navedlo, da nekatera nacionalna prava dajejo varstvo naslovom umetniških del kot razlikovalnim znakom, ki so izven področja avtorskega prava, pred uporabo kasnejše znamke. Nemška zakonodaja na primer priznava varstvo pred poznejšo znamko, ki povzroči verjetnost zmede z zadevnimi naslovi, če imajo ti naslovi razlikovalni učinek in se uporabljajo v gospodarskem prometu. Določba par. 5 nemškega MarkenG določa, da imena podjetij in naslovi del uživajo varstvo komercialnih označb, na podlagi katerih ima njihov imetnik po prvem odstavku par. 15 MarkenG izključne pravice. Kot naslovi del se v nemški zakonodaji navajajo imena ali posebne označbe tiskanih publikacij, filmskih del, glasbenih del, gledaliških del ali drugih primerljivih del.⁷⁹ Pri tem je seveda pomembno, da je naslov uporabljen v okviru trgovanja. Delo s tem naslovom mora biti torej dano na trg in biti mora uporabljeno kot pokazatelj komercialnega izvora blaga ali storitev. Če se naslov uporablja le za označevanje umetniškega izvora dela, taka uporaba za uspešno sklicevanje na ta razlog za zavrnitev registracije znamke ne bo zadoščala.⁸⁰

V slovenski zakonodaji so po določbi prvega odstavka 6. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah⁸¹ (ZASP) naslovi del avtorska dela in so torej avtorskopravno varovani, če so sami po sebi individualne intelektualne stvaritve. Kot taki uživajo enako varstvo kot samo delo. Slovenska zakonodaja za naslove del določa tudi varstvo, ki je sicer neodvisno od avtorskopravnega varstva, in sicer v določbi drugega odstavka 6. člena ZASP. Po tej določbi ni dovoljeno jemati za naslov avtorskega dela naslova, ki je bil že uporabljen za kakšno delo enake vrste, če bi tak naslov ustvaril ali utegnil ustvariti zmedo glede izvora dela. V teoriji se navaja, da ta določba sodi na področje konkurenčnega prava. Je pa z besedno zvezo »zmeda glede izvora dela« misljeno avtorstvo, torej zmeda glede avtorja dela.⁸² Ne glede na to bi bilo treba zavzeti stališče, da se besedilo drugega odstavka 6. člena ZASP nanaša zgolj na to, da je nedopustno jemati za naslov avtorskega dela naslov enake vrste dela, ne pa, da

⁷⁹ Prav tam, tč. 41–44.

⁸⁰ Smernice EUIPO, 2025, 3.2.3.4.

⁸¹ Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP, 59/19 in 130/22.

⁸² Trampuž, 1997, str. 46.

ne bi bilo dopustno naslova avtorskega dela uporabiti kot znaka za označevanje blaga ali storitev. Po našem mnenju te določbe že iz tega razloga ni mogoče razumeti kot podlago za uveljavljanje relativnega razloga za zavrnitev registracije znamke v točki d) prvega odstavka 44. člena ZIL-1.

4.2.5 Posebej o varstvu pred nelojalno konkurenco

Glede na navedeno se postavi vprašanje, ali se lahko na četrti odstavek 8. člena Uredbe 2017/1001 oz. na točko d) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 sklicuje oseba, ki uporablja neregistriran znak, ki uživa varstvo zgolj iz naslova prepovedi nelojalne konkurence v ZPOmK-2. Če bi temu bilo tako, potem bi ta določba zagotavljala zelo široko podlago za uveljavljanje relativnih razlogov za zavrnitev registracije znamke, kot tudi za uveljavljanje ničnostnega razloga iz tega naslova. Kot je bilo že pojasnjeno, je za tovrstno uveljavljanje potrebno, da je oseba imetnik izključne pravice. Ker varstvo pred nelojalno konkurenco, kot je bilo analizirano v razdelku 2.5., kot tako ne daje izključnih pravic, posledično uspešno sklicevanje na to podlago ne bi bilo možno. Ta ugotovitev tako omejuje možnost, da bi se relativni razlogi za zavrnitev ali ničnost registracije uveljavljali zgolj na podlagi pravic iz naslova prepovedi nelojalne konkurence.

5 Zaključek

Znak, ki ga podjetje uporablja za označevanje svojega blaga ali storitev v gospodarskem prometu, ima ključno vlogo, saj predstavlja pomemben element poslovne identitete podjetja ter služi kot sredstvo za utrjevanje njegovega ugleda in prepoznavnosti na trgu. Čeprav slovenski pravni red določenim neregistriranim znakom priznava posredno varstvo, denimo v okviru pravil o prepovedi nelojalne konkurence po ZPOmK-2, je njihovo pravno varstvo bistveno šibkejše in se težje uveljavlja v primerjavi z varstvom, ki ga zagotavlja registrirana znamka. Taki znaki ne uživajo izključnih pravic, kot to velja za registrirane znamke, patente ali modele.

Z registracijo znaka kot znamke podjetje pridobi jasno pravno podlago za zaščito svojega položaja na trgu in zmanjša tveganje, da bi konkurenti registrirali enak ali podoben znak. Sklicevanje na neregistriran znak kot razlog prepovedi registracije enake ali podobne znamke ali kot ničnostni razlog kasneje registrirane znamke v točki d) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 ali četrtem odstavku 8. člena Uredbe

2017/1001 bi po slovenski zakonodaji moralo biti večinoma neuspešno, razen za neregistrirane notorne znamke, ki so v smislu preprečitve registracije enake ali podobne znamke za enako ali podobno blago izenačene z registriranimi znamkami. Glede na to, da se imetnik neregistrirane notorne znamke lahko sklicuje že na določbe točk a) in b) prvega odstavka 44. člena ZIL-1 in da, po mojem mnenju, firma, ki bi se uporabljala tudi kot znak za označevanja blaga ali storitev in torej ne samo za označevanje podjetja (družbe), ne izpolnjuje pogojev za sklicovanje na točko d) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, je uporaba te določbe kot razloga za zavrnitev registracije znamke ali uveljavljanja ničnosti kasnejše registrirane znamke pravzaprav zelo okrnjena.

Slovenska zakonodaja neregistriranim razlikovalnim znakom trenutno ne priznava izključnih oz. monopolnih pravic. Takšna ureditev odpira vprašanje, ali bi bilo smiselno razmisliti o uvedbi pravnega varstva tudi za neregistrirane razlikovalne znake po vzoru nemške zakonodaje ter pravnih ureditev nekaterih drugih držav. Morebitna reforma v tej smeri bi omogočila, da bi se izključne pravice na neregistriranih razlikovalnih znakih lahko pridobile že z njihovo dejansko uporabo v gospodarskem prometu ali na drug ustrezen način, ne pa zgolj z vpisom v register znamk. Takšen pristop bi prispeval k večji uskladitvi pravnega varstva z dejanskimi razmerji na trgu, kjer se prepoznavnost določenih znakov pogosto vzpostavi še pred formalno registracijo. Uvedba tovrstne novosti bi nedvomno zahtevala poglobljeno preučitev ne zgolj pravnega konteksta, temveč tudi širših družbenih in ekonomskih implikacij. Zlasti bi bilo treba presoditi vpliv na pravno varnost in preglednost trga ter oceniti morebitna tveganja zlorab pravic in oteženega delovanja registra znamk kot instrumenta pravne gotovosti.

Literatura

- Ahrens, S. (2015) *Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht* (Wiesbaden: Springer Gabler).
- Baudenbacher, C. (2001) *Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb (UWG)* (Basel, Genf, München: Helbing & Lichtenhahn).
- Bently, L., Sherman, B., Gangjee, D., Johnson, P. (2018) *Intellectual Property Law* (Oxford: Oxford University Press).
- Berlit, W. (2006) *Markenrecht*, 6. Auflage (München: Verlag C. H. Beck).
- Butterman, A. (2024) Registered vs. Unregistered Trademarks: What Businesses Need to Know, <https://www.dbllawyers.com/registered-vs-unregistered-trademarks-what-businesses-need-to-know/>.
- Davis, R., St Quintin, T., Tritton, G. (2018) *Tritton on Intellectual Property in Europe* (London: Sweet & Maxwell).

- Čizmić, J., Zlatovič, D. (2002) Komentar zakona o žigu (Zagreb: Faber & Zgombić Plus).
- Dettmar, J. I. (2007) Unlauterer Wettbewer durch Rechtsbruch nach Massgabe des § 4 Nr. 11 UWG n.F (Berlin: Berlines Wissenschafts – Verlag).
- Fezer, K.-H. (2001) Markenrecht, 3 Auflage (München: Verlag C. H. Beck).
- Götting, H.-P. (2000) Protection of Well-Known, Unregistered marks in Europe and the United States. *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 31(4), strani 389–407.
- Jadek Pensa, D. (2008) Znamka, njen ugled in varstvo (Ljubljana: Založba Uradni list RS).
- Janić, M. (1973) Industrijska svojina in avtorsko pravo (Beograd: Novinska ustanova Službeni list SFRJ).
- Kur, A. (2000) The WIPO Recommendations for the Protection of Well-Known marks. *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 31(2-8), strani 824–845.
- Maeyaert, P. (2020) The Protection of Unregistered Well-Known Marks by the EU Courts under Article 6bis of the Paris Convention, *World Trademark Review*.
- Marković, S. M., Popović, D. V. (2013) Pravo intelektualne svojine (Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Centar za izdavaštvo in informisanje).
- Marsland, V. (2008) Famous and Well-Known Trademarks in EU Law. *World Trademark Review*, February, strani 66–67.
- Mostert, F. W. (2020) v Calboli, I., Ginsburg, J. C. (ur.) The Protection of Well-Known Marks under International Intellectual Property Law, *Cambridge Handbook of International and Comparative trademark Law*, dostopno na: <https://ssrn.com/abstract=3586336>.
- Oechsler, J. (2023) Skript zum UWG 2023, <https://oechsler.jura.uni-mainz.de/files/2023/01/Skript-UWG-2023.pdf>.
- Pfüger, M. (2008) v Cottier, T. in Véron, P. (ur.) Concise International and European IP Law (Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International).
- Puharič, K., Krisper-Kramberger, M., Ude, L., Zabel, B. (1994) Zakon o industrijski lastnini s komentarjem (Ljubljana: Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije, Gospodarski vestnik).
- Repas, M. (2007) Pravo blagovnih in storitvenih znamk (Ljubljana: GV Založba).
- Roş, V., Livădariu, A. (2024) Well-Known and Reputed Trademark (or Famous Trademarks). Nicolae Titulescu University Publishing House, http://cks.univnt.ro/download/cks_2024_articles%252F4_CKS_2024_INTELLECTUAL_PROPERTY_LAW%252FCKS_2024_INTELLECTUAL_PROPERTY_LAW_012.pdf, strani 571–582.
- Safro, B. I., Keaty, T. S. (2004) What's in a Name? Protection of Well-Known Trademarks under International and National Law. *Tul. J. Tech & Intell. Prop.*, 6, strani 33–61.
- Samaranayake, W. R. (2025) Well-Known Marks: Jettisoning the Domestic Registration Requirements Vis-à-Vis Dissimilar Goods and Services. *GRUR International*, strani 507–524.
- Singh, D. (2020) Art. 6 bis of the Paris Convention: How the United States Court Appeals forth the Second Circuit is Violating International Law. *American University International Law Review*, 35(3), strani 577–604.
- Trampuž, M. v Trampuž, M. (ur.) (1997) Zakon o avtorski in sorodnih pravicah s komentarjem, (Ljubljana: Gospodarski vestnik).
- Truskaite, J. (2008) Earlier Rights as Grounds for Invalidity of Trade Mark Registrations in the Baltic States - A Report. *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 39(7), 2008, strani 812–831.
- Verona, A. (1978) Pravo industrijskog vlasništva (Zagreb: Informator).
- WIPO (2004) Intellectual Property Handbook (Geneva: World Intellectual Property Organization)
- Zabel, B. (1999) Tržno pravo (Ljubljana: Gospodarski vestnik).
- Żelechowski, Ł. (2020): Protection of Unregistered Distinctive Signs within Unfair Competition Law: the Polish Perspective, *GRUR International*, 69(1), str. 14–27.

Summary

A sign used by a company to designate its goods or services in commercial transactions plays a crucial role, as it constitutes an important element of the company's business identity and serves as a means of reinforcing its reputation and recognition in the market. Although the Slovenian legal system grants certain unregistered signs indirect protection, for example under the rules prohibiting unfair competition pursuant to the Slovenian Protection of Unfair Competition Act, their legal protection is significantly weaker and more difficult to enforce compared to the protection afforded by a registered trademark. Such signs do not enjoy exclusive rights as is the case with registered trademarks, patents, or designs.

By registering a sign as a trademark, a company obtains a clear legal basis to protect its market position and reduces the risk of competitors registering an identical or similar sign. Invoking an unregistered sign as a ground for prohibiting the registration of an identical or similar trademark, or as a basis for invalidity of a subsequently registered trademark pursuant to point (d) of the first paragraph of Article 44 of the Slovenian Industrial Property Act or paragraph 4 of Article 8 of Regulation 2017/1001, would, under Slovenian law, generally be unsuccessful. This does not apply, however, to unregistered well-known marks under Article 6 bis of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, which, for the purpose of preventing the registration of identical or similar trademarks for identical or similar goods, are equated with registered trademarks. Given that the holder of an unregistered well-known mark may already invoke the provisions of points (a) and (b) of the first paragraph of Article 44 of the Slovenian Industrial Property Act, and, in our opinion, a company name used also as a sign designating goods or services (and not solely as a company designation) does not meet the conditions to rely on point (d) of the first paragraph of Article 44 of the Slovenian Industrial Property Act, the use of this provision as a ground for refusal of trademark registration or for asserting invalidity of a later registered trademark is effectively very limited. Similarly, holders of any other unregistered distinctive signs protected solely on the basis of the prohibition of unfair competition cannot rely on this provision, as it provides only indirect protection and not protection in the sense of exclusive rights. Otherwise, the said provision would provide an overly broad basis for asserting relative grounds for refusal of trademark registration and for invalidity claims on this basis.

Currently, Slovenian legislation does not recognize exclusive or monopolistic rights in unregistered distinctive signs. Such a legal framework raises the question of whether it would be advisable to consider introducing legal protection for unregistered distinctive signs modeled on German law and the legal systems of certain other countries. Potential reform in this direction would allow exclusive rights in unregistered distinctive signs to be acquired already through their actual use in commercial transactions or by other appropriate means, rather than solely by registration in the trademark register. This approach would contribute to better alignment of legal protection with actual market conditions, where the recognition of certain signs is often established prior to formal registration. Introducing such an innovation would undoubtedly require thorough examination not only of the legal context but also of broader social and economic implications. In particular, the impact on legal certainty and market transparency should be assessed, as well as potential risks of rights abuse and the possible complications in the operation of the trademark register as an instrument of legal certainty.