

**ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O INDUSTRIJSKI LASTNINI**

I. UVOD

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA

– ocena stanja na področju urejanja,

Zakon o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06/ - uradno prečiščeno besedilo, 100/13 in 23/20; v nadaljnjem besedilu: ZIL-1) je temeljni predpis, ki ureja vrste pravic industrijske lastnine (patent, dodatni varstveni certifikat, model, znamka, geografska označba), postopke za podelitev in registracijo teh pravic, sodno varstvo pravic in zastopanje strank v postopkih po ZIL-1. ZIL-1 je bil sprejet leta 2001, pred tem je področje industrijske lastnine urejal Zakon o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92, 27/93, 34/97 – odločba US, 75/97). ZIL-1 je bil do zdaj petkrat spremenjen, zadnjič leta 2020 z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini – ZIL-1E (Uradni list RS, št. 23/20 z dne 14.3.2020).

Prenos 45. člena Direktive (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami

ZIL-1 kot temeljni predpis, ki ureja vrste pravic industrijske lastnine, vsebuje med drugim tudi materialne določbe o znamki, postopek registracije znamke, obnavljanje znamke oziroma njeno vzdrževanje, vpis sprememb v register v zvezi s prijavo znamke ali znamko in prijaviteljem ali imetnikom znamke, sodno varstvo, vključno s tožbo za ugotovitev ničnosti znamke, izpodbijanjem pravice do znamke, tožbo za izbris znamke iz registra in tožbo za razveljavitev znamke zaradi neuporabe, ter uveljavljanje pravic iz znamke. Postopek registracije znamke in druge upravne postopke po ZIL-1 vodi urad. Če ZIL-1 nima posebnih določb, se v postopkih pred uradom uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 36/20 - ZZUSUDJZ, 61/20 - ZZUSUDJZ-A, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDPVE; v nadaljnjem besedilu: ZUP).

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2015/2436/EU) je celovito prenovila področje znamk. Prenovljene so bile določbe prej veljavne direktive o znamkah tako, da se nacionalne zakonodaje in postopkovna pravila na področju znamk usklajujejo s tistimi, ki že veljajo za znamke EU, ki jih registrira Urad Evropske unije za intelektualno lastnino. Države članice EU so morale pretežni del določb Direktive 2015/2436/EU prenesti v svojo nacionalno zakonodajo do 14. 1. 2019, razen 45. člena, za katerega je rok za uskladitev 14. 1. 2023. Na področju znamk je bila sprejeta tudi Uredba (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/1001/EU), po kateri Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: EUIPO) registrira znamko EU. Direktiva 2015/2436/EU ureja nacionalne znamke in povzema enake ali podobne določbe, saj je za celovito in enako varstvo znamke v prostoru EU treba smiselno poenotiti in uskladiti pravo znamk tako na ravni EU kot tudi na ravni držav članic. Zaradi harmoniziranosti področja se lahko odločitve, ki zadevajo znamko EU, smiselno upoštevajo tudi za nacionalne znamke.

Slovenija je prvi del določb Direktive 2015/2436/EU prenesla v slovenski pravni red z zadnjo spremembo ZIL-1E. S sprejetjem novele ZIL-1E je bila med drugim določena širša opredelitev

znakov, ki lahko sestavljajo znamko, ker je v skladu z Direktivo 2015/2436/EU zahteva, da je znak mogoče grafično predstaviti, nadomeščena z zahtevo, da je znak mogoče predstaviti tako, da pristojni organi in javnost jasno in natančno ugotovijo, kaj je predmet varstva. Poleg tega je bil razširjen nabor absolutnih in relativnih razlogov za zavrnitev znamke, dodani so bili novi instituti, ki so povezani z uporabo znamke. Če imetnik znamke ne uporablja, ima to zanj isto posledico, kot do sedaj, in sicer razveljavitev znamke zaradi neuporabe. Z zadnjo novelo je bilo tudi določeno, da se petletno obdobje resne in dejanske uporabe znamke upošteva v postopkih ugotavljanja kršitev pravic iz znamke, kot obramba v postopkih za ugotovitev ničnosti znamke in kot obramba v postopkih ugovora zoper registracijo prijavljene znamke. Medtem ko je bila pred zadnjo spremembo ZIL-1 obramba neuporabe prejšnje znamke v petletnem obdobju pred vložitvijo tožbe na voljo toženi stranki le v tožbi na izbris znamke po 119. členu ZIL-1, je zadnja novela zakona to obrambo uvedla tudi v postopkih ugovora, postopkih razveljavitve (poznejše) znamke zaradi neuporabe in postopkih glede kršitve znamke. V vseh teh postopkih sedaj prijavitelj nove znamke oziroma tožena stranka lahko zahteva, da vložnik ugovora oziroma tožeča stranka dokaže, da je svojo pravico resno in dejansko uporabljala v obdobju petih let pred vložitvijo ugovora ali tožbe, sicer se ugovor ali tožba zavrnejo. Novost v zadnji spremembi je bila tudi upoštevanje pridobljenega razlikovalnega učinka znamke v okviru ugotavljanja ničnosti znamke. Nove so bile tudi nekatere določbe o kolektivni znamki: pojem kolektivne znamke, določbe o pravilniku o uporabi kolektivne znamke, pogoji za njeno registracijo, uporabo, ničnost in razveljavitev. Na novo so bile dodane določbe o stvarnih pravicah na znamkah, o znamki kot predmetu licence in znamki kot predmetu izvršbe, kar so do sedaj urejali drugi predpisi. Ker je predlagana ureditev ustrezna tudi za patent in model, se te določbe, kadar je to ustrezno, uporabljajo enako tudi za ti pravici.

V skladu z določbo prvega odstavka 54. člena Direktive 2015/2436/EU je potrebno do 14. 1. 2023 v slovenski pravni red prenesti določbo 45. člena o obvezni zagotovitvi učinkovitega in hitrega upravnega postopka za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke pred uradom. Medtem ko danes o teh vprašanih odloča sodišče (Okrožno sodišče v Ljubljani), in ne tudi upravni organi v upravnem postopku, nova ureditev zahteva, da se ta vprašanja urejajo v upravnem postopku pred upravnimi organi, z možnostjo sodnega varstva. Med spremembami, ki so jih prinesle določbe Direktive 2015/2436/EU v zadnji noveli ZIL-1E, so tudi določbe ki bodo imele neposreden ali posreden učinek v postopkih razveljavitve in ničnosti znamke, ki bodo po novem v pristojnosti urada. V tem smislu bodo imele učinek nekatere določbe, ki so bile v slovenski pravni red vnesene z zadnjo novelo ZIL-1. Zadnja novela ZIL-1 je razširila oziroma natančneje določila nabor absolutnih razlogov, zaradi katerih urad ne sme registrirati prijavljene znamke in jih po uradni dolžnosti preveri pri vsaki prijavi znamke. V primerjavi s prejšnjo ureditvijo je bila večina razlogov za zavrnitev ohranjenih, nekaj jih je bilo črtanih, ker niso več dovoljeni ali pa so spremenjeni, dodani pa so bili tudi novi, kot na primer nasprotovanje tradicionalnim izrazom za vino, nasprotovanje zajamčenim tradicionalnim posebnostim, nasprotovanje žlahtniteljskim pravicam (43. člen ZIL-1). Novost zadnje novele ZIL-1, ki bi lahko vplivala na postopke razveljavitve in ničnosti znamke, je bila tudi upoštevanje pridobljenega razlikovalnega učinka v okviru ugotavljanja ničnosti znamke – znamka ne sme biti razglašena za nično, če je pred datumom vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti z uporabo pridobila razlikovalni učinek, torej tudi če na datum vložitve prijave še ni imela razlikovalnega učinka in ga je pridobila pozneje (novi 52.e člen). Pri relativnih razlogih za zavrnitev registracije se je z novelo ZIL-1 ohranila ureditev, da je za zavrnitev znamke iz relativnih razlogov nujen ugovor in da teh razlogov urad ne preverja po uradni dolžnosti. V primerjavi s prej veljavno ureditvijo so bili nekateri razlogi za zavrnitev vsebinsko ohranjeni oziroma so samo opredeljeni jasneje in natančneje, nekateri pa so bili spremenjeni oziroma dopolnjeni. Dopolnjena je bila na primer določba o zavrnitvi registracije znamke v primerih, če je pred datumom vložitve prijave te znamke nekdo drug pridobil pravico do neregistriranega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu, in mu ta neregistrirani znak daje pravico do prepovedi uporabe pozneje prijavljene znamke. Dopolnjen je bil tudi relativni razlog za zavrnitev registracije zaradi nasprotovanja prej prijavljeni označbi porekla blaga ali geografski označbi – v primerjavi s sedaj veljavno določbo ima prednost pred prijavljeno znamko tudi prej prijavljena označba porekla ali geografska označba, čeprav je registrirana pozneje, in ne le že registrirana označba porekla ali geografska označba. Jasneje je bilo določeno tudi, katere znamke so opredeljene z

izrazom prejšnja znamka (44. člen ZIL-1). Zadnja novela ZIL-1 je prinesla velik poudarek na uporabi znamk, pri čemer se petletno obdobje uporabe šteje od datuma vpisa znamke v register. Obdobje resne in dejanske uporabe se upošteva v postopkih ugotavljanja kršitev, v postopkih razveljavitve zaradi neuporabe, kot obramba v postopkih za ugotovitev ničnosti ter kot obramba v postopkih ugovora, kar je novost v primerjavi z zdaj veljavno ureditvijo (52.b člen ZIL-1).

S predlogom tega zakona se na področju znamk prenaša 45. člen Direktive 2015/2436/EU oziroma se na novo uvaja postopek razveljavitve in ugotovitve ničnosti znamke kot upravni postopek pred uradom. Postopki razveljavitve in ničnosti znamke so do sedaj tekli pred sodiščem, zato je bilo potrebno določbe ZIL-1, ki se nanašajo na te postopke, ustrezno spremeniti in pristojnosti odločanja v teh postopkih prenesti na urad in prilagoditi pravilom upravnega postopka. 45. člen Direktive 2015/2436/EU v prvem odstavku določa, da brez poseganja v pravico strank do pritožbe na sodišče države članice pred svojimi uradi zagotovijo učinkovit in hiter upravni postopek za razveljavitve ali ugotovitev ničnosti znamke. Iz drugega odstavka 45. člena izhaja, da upravni postopek za razveljavitve določa, da se znamka razveljavi na podlagi razlogov iz členov 19 (odsotnost resne in dejanske uporabe kot razlog za razveljavitve) in 20 (razveljavitve, ker je znamka postala generična ali zavajajoča oznaka) (drugi odstavek). V tretjem odstavku je predvideno, da upravni postopek za ugotovitev ničnosti določa, da se znamka ugotovi za nično vsaj na podlagi naslednjih razlogov: a) znamka ne bi smela biti registrirana, ker ni skladna z zahtevami iz člena 4 (absolutni razlogi za zavrnitev ali ničnost), b) znamka ne bi smela biti registrirana, ker obstaja prejšnja pravica v smislu člena 5(1) do (3) (relativni razlogi za zavrnitev ali ničnost). Iz četrtega odstavka 45. člena Direktive 2015/2436 izhaja, da upravni postopek določi, da imajo pravico vložiti zahtevo za razveljavitve ali ugotovitev ničnosti: - v primeru členov 2 in 3a: vsaka fizična ali pravna oseba ter vsaka skupina ali organ, ki je ustanovljen za predstavljanje interesov izdelovalcev, proizvajalcev, ponudnikov storitev, trgovcev ali potrošnikov, ki je sposoben, da v lastnem imenu toži in da je tožen v skladu s pravom, ki to ureja; in - v primeru 3b člena: imetnik prejšnje znamke iz člena 5(2) in člena (3)b ter oseba, ki je v skladu z zadevnim pravom pooblaščen za uveljavljanje pravic, ki izhajajo iz zaščitene označbe porekla ali zaščitene geografske označbe iz člena 5(3)c. Zahteva za razveljavitve ali ugotovitev ničnosti se lahko nanaša na del blaga ali storitev ali vse blago ali storitve, za katere je sporna znamka registrirana (peti odstavek). Zahteva za ugotovitev ničnosti se lahko vloži na podlagi ene ali več prejšnjih pravic, če je njihov imetnik isti (šesti odstavek).

Postopek razveljavitve in ugotovitve ničnosti znamke je urejen na novo, kot upravni postopek. Za te postopke bo veljalo, da urad odloča na podlagi ZIL-1 kot posebnem zakonu, določbe Zakona o splošnem upravnem postopku pa se uporabljajo subsidiarno. Razlogi, zaradi katerih se lahko zahteva razveljavitve oziroma ugotovitev ničnosti znamke, ostajajo enaki kot do sedaj in so smiselno preneseni iz določb, ki obravnavajo zadevne postopke, ki so se do sedaj odvijali pred sodiščem. Izhajajoč iz načel učinkovitosti in hitrosti postopka (ki sta tudi sicer poudarjena v prvem odstavku 45. člena Direktive 2015/2436/EU) je predvideno, da je ustna obravnava (kot oblika izvajanja ugotovitvenega postopka) fakultativna, saj je odločitev o tem, ali se bo izvedla, prepuščena uradni osebi, ki vodi postopek. Kot pravno sredstvo zoper odločitev urada je možna tožba v upravnem sporu.

Pri izvajanju ZIL-1 so se pokazale nekatere pomanjkljivosti in nedoslednosti, zato bodo s predlogom spremembe zakona poleg omenjenih sprememb odpravljene tudi nekatere manjše pomanjkljivosti v ZIL-1.

Implementacija Uredbe (EU) št. 1257/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2012 o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju uvedbe enotnega patentnega varstva in uskladitev s Sporazumom o enotnem sodišču za patente ter Evropsko patentno konvencijo

Pravice industrijske lastnine, med katere sodi tudi patent, so teritorialne narave. V vsaki državi se pridobijo in uveljavljajo pod pogoji, ki jih določa nacionalna zakonodaja. Določbe ZIL-1 urejajo med drugim pridobitev patentnega varstva v Republiki Sloveniji, in sicer:

- na podlagi nacionalne patentne prijave, vložene po določbah ZIL-1 pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad)

V tem primeru se patent pridobi z odločbo o podelitvi patenta in vpisom patenta v register patentov, kot datum podelitve patenta pa se šteje datum objave patentne prijave (prvi odstavek 90. člena in prvi odstavek 76. člena ZIL-1). Urad v postopku pred podelitvijo ne izvede t.i. popolnega preizkusa patentne prijave in ne preveri, ali izum, za katerega je vložena patentna prijava, izpolnjuje pogoje novosti, inventivne ravni in industrijske uporabljivosti, zato ZIL-1 določa, da mora imetnik patenta ali imetnik izključne pravice iz patenta najkasneje do izteka devetega leta trajanja patenta uradu predložiti pisno dokazilo, da patentirani izum ustreza vsem zahtevam po 10., 12., 14. in 15. členu ZIL-1. Na podlagi predloženega pisnega dokazila urad preveri, ali izum, za katerega je podeljen slovenski patent ustreza vsem zahtevam iz 10., 12., 14. in 15. člena ZIL-1 in izda ustrezno ugotovitveno odločbo o izpolnjevanju teh pogojev in če je potrebno, spremeni patentne zahtevke, ali patent razglasi za ničnega. Če za izum, zavarovan s patentom, ni pravočasno predloženo pisno dokazilo, patent preneha veljati s potekom desetega leta trajanja. Imetnik patenta lahko uveljavlja pravice iz patenta le, če je pred tem pridobil ugotovitveno odločbo, torej po tem, ko je bilo preverjeno, da njegov izum izpolnjuje vse pogoje za pridobitev patenta.

- na podlagi evropske patentne prijave, vložene pri Evropskem patentnem uradu (v nadaljnjem besedilu: EPU) na podlagi Konvencije o podeljevanju evropskih patentov (Uradni list RS-MP, št. 19/02) oziroma t. i. Evropske patentne konvencije (v nadaljnjem besedilu: EPK)

Prijavitelj vložijo evropsko patentno prijavo, s katero zahteva varstvo v Republiki Sloveniji, po določbah EPK pri EPU ali pri nacionalnem prejemnem uradu, ki prijavo posreduje EPU. EPU izvede postopek podelitve po določbah EPK in pri tem preveri, ali so izpolnjeni vsi pogoji po določbah EPK za podelitev evropskega patenta (izvede t.i. popoln preizkus patentne prijave). Po podelitvi evropskega patenta pa mora imetnik v državi pogodbenici EPK, v kateri je zahteval varstvo, v skladu z nacionalno zakonodajo evropski patent potrditi (t.i. vstop v nacionalno fazo) oziroma vpisati v nacionalni register patentov pri pristojnem organu, s čimer postane evropski patent v vsaki državi pogodbenici EPK nacionalni patent (evropski patent je zato skupek nacionalnih patentov). Imetnik evropskega patenta, ki želi, da njegov patent užiiva varstvo v Republiki Sloveniji, mora v treh mesecih od objave sklepa o podelitvi evropskega patenta, pri uradu predložiti slovenski prevod patentnih zahtevkov evropskega patenta ter plačati pristojbino (drugi odstavek 27. člena ZIL-1). Urad pravilno in pravočasno vloženi zahtevi za vpis evropskega patenta ugotovi in evropski patent vpiše v register patentov pri uradu (šesti odstavek 27. člena ZIL-1). S tem evropski patent pridobi v Republiki Sloveniji enako varstvo kot patent, za katerega je bila po določbah ZIL-1 izdana ugotovitvena odločba (šesti odstavek 91. člena ZIL-1). Imetnik (evropskega) patenta lahko zato uveljavlja tiste pravice iz patenta, ki jih določa 18. člen ZIL-1 (pravice iz patenta) in pod pogoji, ki veljajo za nacionalne patente, razen če ZIL-1 za evropsko patentno prijavo ali evropski patent določa drugače.

- na podlagi mednarodne patentne prijave, ki se vložijo po določbah Pogodbe o sodelovanju na področju patentov (Uradni list RS-MP, št. 19/93; v nadaljnjem besedilu: PCT) pri Mednarodnem uradu Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: Mednarodni urad)

Prijavitelj vložijo mednarodno patentno prijavo, s katero zahteva varstvo v Republiki Sloveniji, po določbah PCT pri Mednarodnem uradu ali pri nacionalnem prejemnem uradu, ki prijavo posreduje Mednarodnemu uradu. Imenovanje ali izbira Republike Slovenije v mednarodni patentni prijavi se šteje kot zahteva za podelitev evropskega patenta, ki velja v Republiki Sloveniji (šesti odstavek 32. člena ZIL-1), zato mora prijavitelj, ki želi pridobiti varstvo v

Republiki Sloveniji v postopku vstopiti v t.i. regionalno fazo in vložiti ustrezno evropsko patentno prijavo pri EPU (t.i. EURO – PCT prijava) za pridobitev evropskega patenta. EPU na podlagi te prijave izvede postopek podelitve po določbah EPK in preveri, ali so izpolnjeni vsi pogoji po določbah EPK za podelitev evropskega patenta (izvede t.i. popoln preizkus patentne prijave). Po podelitvi evropskega patenta mora imetnik evropskega patenta za pridobitev varstva v Republiki Slovenije vstopiti še v t.i. nacionalno fazo v Republiki Sloveniji, kot je navedeno zgoraj. Evropski patent, podeljen na podlagi mednarodne patentne prijave po PCT in evropske patentne prijave pri EPU, velja v Republiki Sloveniji enako kot nacionalni patent, podeljen po določbah ZIL-1, razen če ZIL-1 za evropsko patentno prijavo ali evropski patent določa drugače.

Večina patentov, ki veljajo v Republiki Sloveniji, je bila podeljena na podlagi mednarodne ali evropske patentne prijave, imetnik evropskega patenta pa je ta patent po podelitvi pri EPU v skladu s 27. členom ZIL-1 le še vpisal v register patentov pri uradu. V zadnjih petih letih je povprečno število evropskih patentov, ki so vpisani v register pri uradu, 2600 letno, število nacionalnih prijav, ki so vložene pri uradu na podlagi ZIL-1 in na podlagi katerih je podeljen nacionalni patent, pa 290 letno. Število evropskih patentov, ki so vpisani v register pri uradu, je veliko večje od števila nacionalnih patentov, podeljenih na podlagi nacionalnih prijav.

Po uveljavitvi ZIL-1 (2001) so leta 2007 začele veljati določbe akta, s katerim se revidira EPK (v nadaljnjem besedilu: EPK 2000)¹, in leta 2008 Sporazum o uporabi 65. člena Konvencije o podeljevanju evropskih patentov (Uradni list RS-MP, št. 19/02; v nadaljnjem besedilu: Londonski sporazum). Določbe ZIL-1 niso v celoti usklajene z določbami EPK 2000 in Londonskega sporazuma. Ker ZIL-1 v drugem odstavku 24. člena določa, da se v primeru neskladja med določbami EPK in določbami ZIL-1 glede evropskih patentnih prijav in evropskih patentov uporabljajo določbe EPK, neskladje med nekaterimi materialnimi določbami ZIL-1 in EPK zdaj še nima negativnega vpliva na evropske patentne prijave in veljavnost evropskih patentov, podeljenih na njihovi podlagi. Neskladja je potrebno odpraviti. Razlike med materialnimi določbami zdaj veljavne EPK in ZIL-1 bi lahko v skrajnem primeru zdaj vplivale na obravnavo in veljavnost nacionalnih patentov, vloženi na podlagi nacionalnih prijav pri uradu.

Po uveljavitvi ZIL-1 so se v Evropski uniji nadaljevala pogajanja za vzpostavitev patenta Skupnosti, ki bi kot enotna pravica z enotnim učinkom veljal na območju celotne Evropske unije. Ker pogajanja niso bila uspešna, so se v okviru držav članic Evropske unije nadaljevala pogajanja o okrepljenem sodelovanju na področju patentov².

Dne 19. 2. 2013 je 25 držav članic Evropske unije, med njimi Republika Slovenija, podpisalo Sporazum o Enotnem sodišču za patente (UL C št. 175 z dne 20. 6. 2013, str. 1), ki ga je Republika Slovenija ratificirala z Zakonom o ratifikaciji Sporazuma o enotnem sodišču za patente (MSESP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. 9. 2016 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 13/16; v nadaljnjem besedilu: Sporazum), in vložila listino o ratifikaciji dne 15.10.2021. Sporazum bo začel veljati, ko ga bo ratificiralo najmanj 13 držav podpisnic (vključno s tremi državami članicami, v katerih je v letu pred letom podpisa Sporazuma začelo učinkovati največ evropskih patentov, in sicer Francijo, Nemčijo in Združenim Kraljestvom; po izstopu Združenega Kraljestva iz Evropske Unije, je to Italija). Sporazum skupaj z Uredbo (EU) št. 1257/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2012 o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju uvedbe enotnega patentnega varstva (UL L št. 361 z dne 31. 12. 2012, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1257/2012), in Uredbo Sveta (EU) št. 1260/2012 z dne 17. decembra 2012 o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju uvedbe enotnega patentnega varstva v zvezi z veljavno

¹ Republika Slovenija je ta akt ratificirala že ob ratifikaciji EPK, kot je veljala pred uveljavitvijo akta, s katerim se revidira EPK.

² Sklep Sveta 2011/167/EU z dne 10. marca 2011 o odobritvi okrepljenega sodelovanja na področju uvedbe enotnega patentnega varstva med Belgijo, Bolgarijo, Češko republiko, Dansko, Nemčijo, Estonijo, Irsko, Grčijo, Francijo, Ciprom, Latvijo, Litvo, Luksemburgom, Madžarsko, Malto, Nizozemsko, Avstrijo, Poljsko, Portugalsko, Romunijo, Slovenijo, Slovaško, Finsko, Švedsko in Združenim kraljestvom.

ureditvijo prevajanja (UL L št. 361 z dne 31. 12. 2012, str. 89; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1260/2012) tvori t.i. patentni sveženj.

Cilji patentnega svežnja so predvsem:

- z uvedbo evropskega patenta z enotnim učinkom (tudi t.i. enotni patent) vzpostaviti enotno patentno varstvo v vseh sodelujočih državah in znižati stroške pridobitve patenta v vseh sodelujočih državah v primerjavi s pridobitvijo evropskega patenta v istih državah (ko EPU podeli evropski patent, ga mora njegov imetnik v vsaki posamezni državi pogodbenici EPK vpisati v nacionalni register, večina držav pa zahteva, da imetnik evropskega patenta predloži prevod patentnih zahtevkov ali prevod celotnega patenta in plača pristojbine za vzdrževanje patenta ter za objavo podatkov o tem, da je evropski patent vpisan v nacionalni register);
- z vzpostavitvijo Enotnega sodišča za patente (v nadaljnjem besedilu: ESP) zagotoviti enotno reševanje patentnih sporov in v primerjavi z obstoječim sodnim sistemom uveljavljanja pravic iz patenta v vsaki državi posebej, zagotoviti, da se v enem postopku odloči o kršitvi oziroma veljavnosti patenta z učinkom v vseh sodelujočih državah.

Uredba 1257/2012 omogoča, da EPU pri evropskih patentih na zahtevo imetnika registrira enotni učinek, s čimer pridobi imetnik enotno varstvo z enotnim učinkom v vseh državah, ki sodelujejo v okrepljenem sodelovanju na področju patentov. Novo sodišče (ESP) bo odločalo o sporih o veljavnosti in kršitvah evropskih patentov z enotnim učinkom in evropskih patentov, ki so vpisani v nacionalni register patentov in so zato v načelu obravnavani enako kot nacionalni patenti. ESP bo pri odločanju med drugim poleg določb EPK, Sporazuma in drugih predpisov, upoštevalo tudi določbe nacionalnega prava. Ker ima evropski patent z enotnim učinkom enotno varstvo v vseh sodelujočih državah in daje v vseh teh državah imetniku enake pravice in omejitve (drugi odstavek 3. člena in prvi ter drugi odstavek 5. člena Uredbe 1257/2012), EPK pa ne vsebuje določb o pravicah, ki jih daje patent, in tudi ne o omejitvah teh pravic, so bile v Sporazum vključene določbe o pravicah, ki jih ima imetnik patenta, in omejitvah teh pravic (25., 26. in 27. člen Sporazuma). Vključitev teh določb v Sporazum prinaša za države, ki sodelujejo v okrepljenem sodelovanju, zahtevo, da uskladijo svoje nacionalne predpise o pravicah iz patenta in omejitvah teh pravic z določbami 25., 26. in 27. člena Sporazuma, sicer bodo imetniki iste pravice – patenta (istega evropskega patenta z istimi patentnimi zahtevki) v postopkih pred nacionalnim sodiščem uveljavljali različna upravičenja (iste pravice kot v postopku pred ESP. Poenotenje materialnih določb o pravicah, ki jih daje patent, in omejitvah teh pravic je nujno, da se prepreči različno obravnavanje imetnikov istih patentov. Slednje je pomembno tudi zato, ker bo po določbah Sporazuma v prehodnem obdobju, predvidoma sedmih let, z možnostjo podaljšanja za največ sedem let (prvi in peti odstavek 83. člena Sporazuma), imetnik evropskega patenta izbral med tem, ali bo uveljavljal svoje pravice pri ESP ali pri katerem drugem pristojnem nacionalnem sodišču. Morebitne razlike med nacionalnimi predpisi in določbami Sporazuma o pravicah iz patenta in njihovih omejitvah bodo zato lahko vplivale na odločitev imetnika evropskega patenta o izbiri pristojnosti sodišča, kar bi lahko vodilo tudi k zlorabam sistema.

Z uveljavitvijo Sporazuma bodo zato obstoječa neskladja med določbami ZIL-1 in zdaj veljavno EPK ter Sporazumom povzročila negativne učinke, ki se lahko odrazijo v pomanjkanju pravne varnosti, nejasnosti o obsegu veljavnosti evropskega patenta kot nacionalnega patenta, nejasnosti o obsegu varstva, ki ga daje patent, različni obravnavi evropskih patentov v postopkih pred slovenskim sodiščem v primerjavi z ESP, nezaželeni izbiri pristojnosti sodišč glede na razlike v materialnem pravu in morebitnimi drugimi podobnimi negativnimi učinki.

Razlike med določbami ZIL-1 in EPK obstajajo pri:

- določbah 11. člena ZIL-1 o izjemah iz patentnega varstva, ki so manjše, vendar lahko privedejo do različne razlage določb ZIL-1, ki slonijo na določbah EPK,
- pomanjkanju ustrezne določbe o drugi in nadaljnji uporabi znane snovi pri postopkih zdravljenja, uporabljenega na človeškem ali živalskem telesu (12. člen ZIL-1)

- predložitvi prevodov patentnih zahtevkov za evropski patent ob vstopu v t.i. nacionalno fazo in nadaljnjih spremembah ali omejitvah patentov (27. člen ZIL-1).

Razlike med materialnimi določbami ZIL-1 in Sporazuma pa obstajajo pri:

- določbah 18. člena ZIL-1 o pravicah iz patenta, zlasti pomanjkanju določbe o posredni kršitvi uporabe izuma oziroma patenta,
- določbah 19. člena o omejitvah pravic iz patenta, kjer so razlike manjše.

Zaradi uvedbe evropskega patenta z enotnim učinkom je treba v ZIL-1 uvesti prepoved hkratnega u činka evropskega patenta kot nacionalnega patenta v Republiki Sloveniji, če je bil za Republiko Slovenijo podeljen evropski patent z enotnim učinkom (drugi odstavek 4. člena Uredbe 1257/2012).

Republika Slovenija lahko omogoči imetniku evropskega patenta, pri katerem EPU iz formalnih razlogov ni registriral enotnega učinka, da kljub poteku predpisanega roka, še vstopi v nacionalno fazo in v Republiki Sloveniji vpiše evropski patent v register patentov pri uradu, ki bo učinkoval kot nacionalni patent.

– navedba predpisov, ki urejajo to področje

Zakoni in podzakonski akti:

1. Zakon o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 100/13);
2. Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13);
3. Uredba o pravnem varstvu biotehnoloških izumov (Uradni list RS, št. 81/03),
4. Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o znamki Skupnosti in Uredbe Sveta (ES) o modelih Skupnosti (Uradni list RS, št. 4/07);
5. Uredba o razširitvi evropskih patentov na Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 15/02),
6. Uredba o pristojbinah Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino (Uradni list RS, št. 128/06),
7. Pravilnik o vsebini patentne prijave in postopku z deljenimi patenti (Uradni list RS, št. 102/01).
8. Pravilnik o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici (Uradni list RS, št. 102/01, 93/20);
9. Pravilniku o znamki (Uradni list RS, št. 93/2020)
10. Pravilnik o vsebini prijave znamke (Uradni list RS, št. 102/01);
11. Odredba o ceniku informacijskih storitev (Uradni list RS, št. 71/06).

- ugotovitve pri spremljanju izvajanja veljavnega predpisa (predstavitev ciljev predpisa, ocena doseženih ciljev, metode oziroma merila, po katerih je pripravljena ta ocena, vzroki, zakaj cilji niso bili ali niso bili v celoti doseženi)

Spremembe na področju znamk predstavljajo novost v smislu uvajanja novih upravnih postopkov pred uradom, zato ni mogoče podati nobenih ugotovitev pri izvajanju veljavnega predpisa.

Izvajanje predpisov v praksi je razkrilo nekaj pomanjkljivosti na področju patentov zlasti glede:

- pomanjkanja ustrezne določbe o drugi in nadaljnji uporabi znane snovi pri postopkih zdravljenja, uporabljenega na človeškem ali živalskem telesu (12. člen ZIL-1),
- predložitve prevodov patentnih zahtevkov za evropski patent ob vstopu v t.i. nacionalno fazo in nadaljnjih spremembah ali omejitvah patentov ter pomanjkanje ustrezne določbe v zvezi z razveljavitvijo evropskega patenta (27. člen ZIL-1),
- pomanjkanje določbe o obliki, načinu vložitve in jeziku drugih zahtev in vlog, kot so prijave.

Večina patentov, ki veljajo v Republiki Sloveniji, je bila podeljena na podlagi mednarodne ali evropske patentne prijave, imetnik evropskega patenta pa je ta patent po podelitvi pri EPU v skladu s 27. členom ZIL-1 le še vpisal v register patentov pri uradu. V zadnjih petih letih je povprečno število evropskih patentov, ki so vpisani v register pri uradu, 2600 letno, število nacionalnih prijav, ki so vložene pri uradu na podlagi ZIL-1 in na podlagi katerih je podeljen nacionalni patent, pa 290 letno.

Število evropskih patentov, ki so vpisani v register pri uradu, je veliko večje od števila nacionalnih patentov, podeljenih na podlagi nacionalnih prijav. ZIL-1 (80. in 81. člen) vsebuje določbe o obliki, vsebini, načinu vložitve in jeziku prijave, ne pa tudi drugih zahtev ali vlog.

Ker določbe ZIL-1 niso v celoti usklajene z materialnimi določbami EPK, kot velja od uveljavitve EPK 2000, glede izjem iz patentnega varstva in možnosti podelitve patenta za drugo in nadaljnjo uporabo znane snovi pri postopkih zdravljenja, uporabljenega na človeškem ali živalskem telesu, in ker določbe o pravicah iz patenta in omejitvah teh pravic niso usklajene z določbami Sporazuma, bodo/bi te neuskklajenosti od uveljavitve Sporazuma dalje povzročile težave pri izvajanju ZIL-1 v praksi in vplivale na poslabšanje pravne varnosti.

- poglobilni problemi oziroma vprašanja na področju urejanja (jasna opredelitev, velikost in obseg, vzrok za njihov nastanek)

Postopki razveljavitve oziroma ugotovitve ničnosti znamke so bili do sedaj v pristojnosti sodišča, zato še ni znano, kateri poglobilni problemi bi se v postopku pred uradom lahko pri tem pojavili.

V Republiki Sloveniji med patenti prevladujejo evropski patenti, vpisani v register pri uradu. Urad vpiše v nacionalni register patentov v zadnjih petih letih v povprečju 2600 patentov letno, medtem ko je povprečno število nacionalnih patentov 290 letno. Število evropskih patentov, ki so vpisani v register pri uradu, je zato veliko večje od števila nacionalnih patentov, podeljenih na podlagi nacionalnih prijav.

Obstoječa neskladja med določbami ZIL-1 in EPK ter Sporazumom na drugi strani bodo zato z uveljavitvijo Sporazuma povzročila negativne učinke, ki se lahko odrazijo v pomanjkanju pravne varnosti, nejasnosti o obsegu veljavnosti evropskega patenta kot nacionalnega patenta, nejasnosti o obsegu varstva, ki ga daje patent, različni obravnavi evropskih patentov v postopkih pred slovenskim sodiščem v primerjavi z ESP ter nezaželeni izbiri pristojnosti sodišč glede na razlike v materialnem pravu.

- kako so bili problemi ugotovljeni

Problemi so bili ugotovljeni pri izvajanju določb ZIL-1 in pri pregledu skladnosti določb ZIL-1 z določbami EPK, kot velja od uveljavitve EPK 2000, in določbami Sporazuma.

- predpisi Evropske unije, ki vplivajo na področje urejanja

- Direktiva 98/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 1998 o pravnem varstvu biotehnoških izumov (UL L št. 213 z dne 30. 7. 1998, str. 13),
- Direktiva 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini (UL L št. 311 z dne 28. 11. 2001, str. 1, z vsemi spremembami)
- Direktiva 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini (UL L št. 311 z dne 28. 11. 2001, str. 67, z vsemi spremembami)
- Direktiva 2009/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o pravnem varstvu računalniških programov (UL L št. 111 z dne 5. 5. 2009, str. 16)
- Uredba Sveta (ES) 2100/94 z dne 27. julija 1994 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti (UL L št. 227 z dne 1. 9. 1994, str. 1, z vsemi spremembami)
- Uredba (EU) št. 1257/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2012 o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju uvedbe enotnega patentnega varstva
- Uredba Sveta (EU) št. 1260/2012 z dne 17. decembra 2012 o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju uvedbe enotnega patentnega varstva v zvezi z veljavno ureditvijo prevajanja
- Direktiva 2015/2436/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 336 z dne 23. 12. 2015, str. 1);

- Uredba 2017/1001/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (kodificirano besedilo) (UL L 154 z dne 16. 6. 2017, str. 1).

- mednarodni sporazumi, ki vplivajo na področje urejanja

- Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (Uradni list RS-MP, št. 10/95)
- Sporazum o uporabi 65. člena Konvencije o podeljevanju evropskih patentov (Uradni list RS-MP, št. št. 19/02)
- Konvencija o podeljevanju evropskih patentov (Uradni list RS-MP, št. 19/02) in Akt, s katerim se revidira Konvencija o podeljevanju evropskih patentov (Uradni list RS-MP, št. 19/02)
- Konvencija o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (Uradni list SFRJ – MP, št. 31/72 in 4/86, Uradni list RS, št. 24/92, Uradni list RS – MP, št. 9/92, 3/01 in 3/07);
- Pogodba o pravu znamk in pravilnik (Uradni list RS-MP, št. 28/01);
- Madridski aranžma o mednarodnem registriranju znamk (Uradni list SFRJ-MP, št. 2/74, Uradni list RS št. 24/92, Uradni list RS-MP, št. 9/92, št. 3/07);
- Protokol k Madridskemu sporazumu o mednarodnem registriranju znamk (Uradni list RS-MP, št. 21/97);
- Skupni pravilnik po Madridskem sporazumu o mednarodnem registriranju znamk in protokolu k temu sporazumu o mednarodnem registriranju znamk (Uradni list RS-MP, št. 2/06) ;
- Nicejski aranžma o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk (Uradni list SFRJ-MP, št. 51/74, Uradni list RS št. 24/92, Uradni list RS-MP, št. 9/92, št. 3/07);
- Dunajski sporazum o mednarodni klasifikaciji figurativnih elementov znamk (Uradni list RS-MP, št. 7/01, št. 3/07);
- Nairobijska pogodba o varstvu olimpijskega simbola (Uradni list RS-MP, št. 5/98).

Priporočila:

- Skupna priporočila o določbah o varstvu dobro znanih znamk³

- odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki obravnavajo področje urejanja oziroma primerljivo ureditev

Ustavno sodišče Republike Slovenije do zdaj ni ugotovilo neskladja določb ZIL-1 z Ustavo Republike Slovenije.

- odločbe Sodišča Evropske unije, ki obravnavajo področje urejanja oziroma primerljivo ureditev

Ker se bo rok za uskladitev z določbo 45. člena Direktive 2015/2436/EU (postopek za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke) iztekel 14. januarja 2023, v tem trenutku Sodišče Evropske unije še ne more razsojati o skladnosti nacionalnih zakonodaj z Direktivo 2015/2436/EU ali razlagati posameznih določb direktive.

Sodišče EU je v združenem postopku o zadevah C-274/11 in C-295/11 zavrnilo tožbo Španije in Italije zoper Sklep Sveta 2011/167/EU z dne 10. marca 2011 o oblikovanju okrepljenega sodelovanja na področju uvedbe enotnega patentnega varstva.

Sodišče EU je zavrnilo tudi tožbo Španije zoper sprejem Uredbe 1257/2012 (zadeva C-146/13) in Uredbe 1260/2012 (zadeva C-147/13).

- razlogi, s katerimi se utemeljuje potreba po novem predpisu ali spremembi in dopolnitvi veljavnega predpisa

³ Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks
<http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf>

ZIL-1 ne vsebuje vseh določb, ki jih ureja Direktiva 2015/2436/EU, zato sta nujni njegova sprememba in dopolnitev. S predlogom tega zakona se v ZIL-1 prenaša določba 45. člena Direktive 2017/1564/EU. Rok za uskladitev določb v slovenskem pravnem redu je 14. 1. 2023.

S predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini se ZIL-1 usklajuje z določbami zdaj veljavne EPK (kot velja od uveljavitve EPK 2000), Londonskim sporazumom in Sporazumom, s čimer se bodo preprečile težave pri izvajanju ZIL-1 od uveljavitve Sporazuma dalje in odpravila neskladja, ki lahko povzročijo poslabšanje pravne varnosti. Poleg tega bodo odpravljene nekatere druge manjše pomanjkljivosti ZIL-1, ki so se pokazale pri njegovem izvajanju.

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA

2.1 Cilji

Cilji predlaganega zakona so:

- uskladitev z nekaterimi določbami EPK, kot velja od uveljavitve EPK 2000, predvsem z določbami o pogojih za podelitev patenta,
- uskladitev z določbami Sporazuma, ki določajo pravice iz patenta in omejitve teh pravic (25., 26. in 27. člen Sporazuma),
- določitev prepovedi hkratnega učinka evropskega patenta kot nacionalnega patenta v Republiki Sloveniji, če je bil za Republiko Slovenijo podeljen evropski patent z enotnim učinkom (drugi odstavek 4. člena Uredbe 1257/2012),
- uvedba določbe, ki omogoča imetniku evropskega patenta, pri katerem EPU iz formalnih razlogov ni registriral enotnega učinka, da kljub poteku rednega roka, v Republiki Sloveniji vpiše evropski patent v register patentov pri uradu, ki bo učinkoval kot nacionalni patent,
- odprava nekaterih drugih ugotovljenih pomanjkljivosti, kot so predložitev slovenskega prevoda evropskega patenta, odprava nejasnosti glede oblike, načina vložitve in jezika zahtev in vlog, ki niso prijave,
- uskladitev s pravom Evropske unije,
- optimizacija procesov v uradu in večja učinkovitost upravnih postopkov,
- manj zahtevne spremembe in dopolnitve.

2.2 Načela

Načela predlaganega zakona so:

- enakega obsega patentnega varstva ne glede na način njegove pridobitve,
- ohranitev pridobljenih pravic uporabe za dobroverne osebe,
- večja pravna varnost,
- hitrosti in učinkovitosti upravnih postopkov razveljavitve in ničnosti znamke.

2.3 Poglavitne rešitve

a) Predstavitev predlaganih rešitev:

– konkreten opis predlaganih rešitev

Predlog zakona na področju znamk usklajuje zakonodajo z določbo 45. člena Direktive 2015/2436/EU. V tem oziru predlog uvaja celotno novo osmo a poglavje, ki na novo določa postopka razveljavitve in ugotovitve ničnosti znamke pred uradom. Poglavje je sistematično urejeno tako, da najprej vsebuje skupne določbe, ki veljajo za obe vrsti postopkov. Najprej vsebuje določbe, ki se nanašajo na zahtevo, in sicer na obličnost zahteve, obseg uveljavljanega zahtevka, dolžnost plačila pristojbine. Skupne določbe vsebujejo tudi postopek pred uradom, ki je urejen tako, da uradna oseba ob prejemu zahteve najprej opravi formalni preizkus. Ob tem je potrebno izpostaviti, da formalni preizkus zajema tako preizkus pogojev, ki jih določa ZIL-1, kot pogojev, ki jih vsebuje ZUP, ki veljajo za vse upravne vloge. V kolikor vloga ne izpolnjuje formalnih pogojev za obravnavo, urad pozove vložnika zahteve, naj v treh mesecih od vročitve poziva odpravi ugotovljene pomanjkljivosti. Če vložnik

zahteve v tem roku ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti, urad zahtevo s sklepom zavrže. Če Urad ne zavrže zahteve, pošlje zahtevo imetniku znamke, katere razveljavitev ali ugotovitev ničnosti se zahteva, in ga pozove, da se v treh mesecih od prejema poziva izreče o razlogih za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti ter predloži ustrezne dokaze. Če imetnik znamke, katere razveljavitev ali ugotovitev ničnosti se zahteva, v roku iz prejšnjega odstavka odgovori na poziv, Urad posreduje njegov odgovor vložniku zahteve in ga pozove, da se v roku treh mesecev od prejema poziva o tem izreče. Če organ meni, da je to potrebno za razjasnitev zadeve, lahko pozove stranke, da v določenem roku predložijo dodatne dokaze. Predlog zakona izrecno dopušča možnost sklenitve poravnave, pri čemer urad k temu povabi stranki. Pri tem Urad na skupno zahtevo strank, da želijo preučiti možnost sklenitve poravnave, s sklepom za šest mesecev prekine postopek razveljavitve ali ugotovitve ničnosti znamke. Skupne postopkovne določbe nadalje urejajo tudi situacijo preklica umika zahteve na način, da umika kasneje ni mogoče preklicati. Možnost ustne obravnave je določena kot fakultativna možnost, če to pripomore k razjasnitvi dejanskega stanja stvari. Nato je vsebovana izrecna določba o mejah odločanja o zahtevku in posledicah ugotovitve neutemeljenosti zahteve.

Skupnim določbam sledi 1. oddelek, ki ureja postopek razveljavitve znamke. V tem razdelku so sistematično urejena vprašanja kroga oseb, ki lahko vložijo zahtevo, razloge, zaradi katerih se lahko razveljavi znamka, obseg razveljavitve ter začetek učinkovanja razveljavitve. Zahtevo za razveljavitev znamke lahko vloži kdorkoli. Predlog novele zakona sledi določbi četrtega odstavka 45. člena Direktive 2015/2436/EU, ki določa zgolj minimalni krog oseb, ki imajo pravico vložiti zahtevo za razveljavitev. Kot razlogi za razveljavitev so med drugim navedeni odsotnost resne in dejanske uporabe ter če je znamka postala generična ali zavajajoča oznaka. Ta dva razloga tudi smiselno ustrezata razlogom do sedaj veljavnih določb prvega odstavka 119. člena ZIL-1 (tožba za izbris znamke iz registra, če je znamka postala generična ali zavajajoča) in 120. člena ZIL-1 (tožba za razveljavitev znamke zaradi neuporabe). Na postopke pred uradom je prenesena tudi določba drugega odstavka 120. člena ZIL-1, ki obravnava okoliščine, zaradi katerih ni mogoče zahtevati razveljavitve znamke. Poleg navedenih razlogov za razveljavitev znamke so preneseni tudi razlogi, ki se nanašajo na razveljavitev kolektivne znamke in so bili do sedaj vsebovani v drugem odstavku 119. člena v okviru določb o izbrisu. Nadalje je določeno, da se znamka lahko razveljavi za tisto blago ali storitve, za katere se ugotovi, da znamka ni bila uporabljena na območju Republike Slovenije. V 1. oddelku novega osmega a poglavja je tudi določeno, da razveljavitev znamke učinkuje od datuma vložitve zahteve za razveljavitev. Na zahtevo ene od strank pa se za datum učinkovanja razveljavitve lahko določi zgodnejši datum, na katerega je nastopil eden izmed razlogov za razveljavitev. Razveljavitev znamke torej učinkuje od datuma vložitve zahteve za razveljavitev, razveljavitev torej učinkuje *ex nunc*, razen v primeru, če ena izmed strank zahteva zgodnejši datum, pa se kot datum razveljavitve lahko določi tudi zgodnejši datum, na katerega je nastopil eden izmed razlogov za razveljavitev. Takšna ureditev je prenesena iz prvega odstavka 47. člena Direktive 2015/2436/EU.

2. oddelek osmega a poglavja vsebuje določbe, ki se nanašajo na postopek uveljavljanja ničnosti znamke, in sicer obravnava krog upravičencev za vložitev zahteve in razloge, zaradi katerih se lahko znamka ugotovi za nično. Razlogi za ničnost znamke so naslednji: (a) če je bila znamka ob upoštevanju datuma vložitve prijave registrirana v nasprotju z 42. in 43. členom tega zakona; (b) če je bila znamka ob upoštevanju datuma vložitve prijave registrirana v nasprotju s 44. členom tega zakona, razen če je prejšnja znamka EU, ki je bila prijavljena ali registrirana pred pristopom Republike Slovenije k Evropski uniji, ali (c) če prijavitelj znamke ni prijavil v dobri veri. Zahteva za ugotovitev ničnosti kolektivne znamke se lahko vloži tudi, če je bila ob upoštevanju datuma vložitve prijave kolektivna znamka registrirana v nasprotju s 45., 46. ali 46.a členom tega zakona. Gre za prenos razlogov za vložitev tožbe za ugotovitev ničnosti znamke iz do sedaj veljavnega prvega in drugega odstavka 114. člena ZIL-1, ki so veljali za postopke pred sodiščem. Smiselno se prenaša tudi do sedaj veljavna določba tretjega odstavka 114. člena ZIL-1, iz katerega izhaja, da se v primeru uveljavljanja razloga, da je registracija kolektivne znamke v nasprotju s 46. členom, tožba za ugotovitev ničnosti znamke zavrže, če nosilec kolektivne znamke do izdaje odločbe ustrezno popravi

pravilnik iz 46. člena tega zakona. V nadaljevanju je določen krog oseb, ki lahko vložijo zahtevo za ugotovitev ničnosti znamke. Predlog novele zakona sledi določbi četrtega odstavka 45. člena Direktive 2015/2436/EU, ki določa minimalni krog oseb, ki imajo pravico vložiti zahtevo za ugotovitev ničnosti znamke. Predlog tako izrecno določa, da lahko zahtevo za ugotovitev ničnosti znamke po zgornji točki a) vložijo kdorkoli, zahtevo za ugotovitev ničnosti znamke po zgornji c) točki pa tako zahtevo lahko vložijo tisti, ki imajo pravni interes. Predlog določa tudi krog oseb, ki lahko vložijo zahtevo za ugotovitev ničnosti znamke v primeru, če je bila znamka ob upoštevanju datuma vložitve prijave registrirana v nasprotju s 44. členom tega zakona, razen če je prejšnja znamka EU, ki je bila prijavljena ali registrirana pred pristopom Republike Slovenije k Evropski uniji. V tem primeru zahtevo za ugotovitev ničnosti znamke lahko vložijo: (a) imetnik prejšnje znamke; (b) imetnik prej pridobljenega neregistriranega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu, iz točke d) prvega odstavka 44. člena tega zakona; (c) imetnik znamke iz točke e) prvega odstavka 44. člena tega zakona, ki jo je brez njegovega soglasja njegov posrednik ali zastopnik prijavil na svoje ime; (d) oseba, ki je upravičena do uporabe označbe porekla ali geografske označbe iz točke f) prvega odstavka 44. člena tega zakona; (e) imetnik druge prej pridobljene pravice iz točke g) prvega odstavka 44. člena tega zakona. Ob tem je potrebno upoštevati, da je stranka v upravnem postopku lahko vsaka fizična oseba in vsaka pravna oseba (zasebnega ali javnega prava), na zahtevo katere se začne postopek, stranke pa so lahko tudi drugi (skupina oseb itd.), če so lahko nosilci pravic in obveznosti, o katerih se odloča v upravnem postopku. Predlog še določa, da se zahteve za ugotovitev ničnosti iz točke b) prvega odstavka tega člena lahko vložijo na podlagi ene ali več prejšnjih pravic, če je njihov imetnik isti. S tem se določbe iz 114. člena ZIL-1, ki so do sedaj veljale za postopek tožbe za ugotovitev ničnosti znamke pred sodišči, v celoti prenašajo na urad. Nova ureditev tudi določa, da se v primeru, da imetnik znamke, katere ničnost se zahteva, zahteva, da vložnik zahteve predloži dokaze o uporabi svoje znamke, upoštevajo določbe 52c. člena sedaj veljavnega zakona. Ničnost znamke učinkuje od datuma vložitve zahteve za registracijo znamke.

Na področju patentov predlog zakona uvaja nekaj novih sklopov:

1. usklajuje besedilo določb ZIL-1 z določbami EPK o patentnem varstvu

Predlog zakona določa naslednje izjeme iz patentnega varstva:

- (1) Odkritja, znanstvene teorije, matematične metode, estetske stvaritve, načrti, pravila in metode za umske dejavnosti, igre ali poslovne dejavnosti ter računalniški programi in predstavitve informacij se neposredno kot taki ne štejejo za izume po prejšnjem členu.
- (2) Patent ne sme biti podeljen za:
 - a) izum, katerega gospodarsko izkoriščanje je v nasprotju z javnim redom ali moralno, vendar pa se ne šteje, da je tako izkoriščanje v nasprotju z javnim redom ali moralno zgolj zato, ker je prepovedano z zakonom ali drugim predpisom;
 - b) rastlinsko sorto ali živalsko pasmo ali postopek za pridobivanje rastlin ali živali, ki je v bistvu biološki, pri čemer to ne velja za mikrobiološki postopek ali njegov proizvod;
 - c) izum kirurškega ali terapevtskega postopka zdravljenja človeškega ali živalskega telesa in diagnostičnega postopka, uporabljenega na človeškem ali živalskem telesu, razen izuma, ki se nanaša na proizvode, zlasti na snovi ali zmesi, ki se uporabljajo pri katerem od teh postopkov.

Predlagana rešitev predvsem odpravlja možne različne razlage določb ZIL-1, ki slonijo na določbah EPK, v primerjavi z razlago določb EPK. V dosedanji praksi so se že zdaj veljavne določbe ZIL-1 razlagale enako kot določbe EPK, zato uskladitev z določbami EPK ne bo pomenila bistvene spremembe v praksi. Določba o prepovedi podelitev patenta za rastlinsko sorto ali živalsko pasmo ali postopek za pridobivanje rastlin ali živali, ki je v bistvu biološki, je določena že zdaj, vendar v Uredbi o pravnem varstvu biotehnoloških izumov (Uradni list RS, 81/03) ne v ZIL-1.

Predlog zakona v skladu z EPK omogoča podelitev patenta za prvo (do tedaj neznan) uporabo snovi ali zmesi (npr. zdravila) pri postopkih zdravljenja, uporabljenega na človeškem ali živalskem telesu:

lahko se podeli patent za snov ali zmes, ki je obsežna s stanjem tehnike, za uporabo pri postopku kirurškega ali terapevtskega postopka zdravljenja človeškega ali živalskega telesa in diagnostičnega postopka, uporabljenega na človeškem ali živalskem telesu, če njena uporaba pri katerem koli takem postopku ni obsežna s stanjem tehnike (torej če njena uporaba še ni znana). Ta določba je usklajena z določbo EPK zaradi pravilnega sklica nanjo v novi določbi (novem petem odstavku 12. člena ZIL-1) o možnosti podelitve patenta za drugo ali nadaljnjo uporabo znane snovi pri navedenih postopkih zdravljenja človeškega ali živalskega telesa: lahko se podeli patent za snov ali zmes iz prejšnjega odstavka za določeno uporabo pri prej navedenem postopku zdravljenja, če taka uporaba ni obsežna s stanjem tehnike.

2. usklajuje besedilo določb ZIL-1 o pravicah iz patenta in omejitvah teh pravic z določbami Sporazuma

Predlog zakona določa pravico do preprečitve neposredne uporabe izuma, ki je zavarovan s patentom, in sicer, daje patent imetniku pravico, da kateri koli tretji osebi, ki nima njegovega soglasja, prepreči, da:

- a) izdeluje, ponuja, daje na trg ali uporablja proizvod, ki je predmet patenta, ali uvaža ali skladišči proizvod v te namene;
- b) uporablja postopek, ki je predmet patenta, ali, če tretja oseba ve ali bi morala vedeti, da je uporaba postopka brez soglasja imetnika patenta prepovedana, ponuja postopek za uporabo;
- c) ponuja, daje na trg, uporablja, uvaža ali v ta namen skladišči izdelek, ki ga je pridobila neposredno s postopkom, ki je predmet patenta.

Predlog zakona določa tudi novo pravico do preprečitve posredne uporabe izuma, zavarovanega s patentom, in sicer daje patent imetniku pravico, da kateri koli tretji osebi, ki nima njegovega soglasja, prepreči, da kateri koli osebi, ki ni upravičena do izkoriščanja izuma, zavarovanega s patentom, dobavlja ali ponuja dobavo sredstev, ki so povezana z bistvenim delom tega izuma za njegovo izvedbo, če tretja oseba ve ali bi morala vedeti, da so ta sredstva primerna in namenjena za izvedbo tega izuma. Ta določba se ne nanaša na sredstva, ki so izdelki splošne porabe, razen če tretja oseba napeljuje osebo, kateri dobavlja, k dejanjem, prepovedanim s prvim odstavkom tega člena.

Predlog zakona tudi določa, da osebe, ki so upravičene do nekaterih dejanj, ki pomenijo omejitev pravic iz patenta, ne štejejo za osebe, ki so upravičene do izkoriščanja izuma v smislu posredne uporabe izuma (osebe, ki storijo dejanja iz točk a) do e) 19. člena tega zakona, se ne štejejo za osebe, upravičene do izkoriščanja izuma v smislu prejšnjega odstavka).

Predlog zakona določa enake omejitve pravic iz patenta kot 27. člen Sporazuma, in sicer se pravice iz patenta ne nanašajo na:

- a) dejanja, storjena zasebno in za negospodarske namene;
- b) dejanja, storjena v poskusne namene, ki se nanašajo na predmet izuma, zavarovanega s patentom;
- c) uporabo biološkega materiala za žlahtnjenje ali odkrivanje in razvoj drugih rastlinskih sort;
- d) dejanja, dovoljena v skladu s šestim odstavkom 13. člena Direktive 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini (UL L št. 311 z dne 28. 11. 2001, str. 1, z vsemi spremembami) ali šestim odstavkom 10. člena Direktive 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini (UL L št. 311 z dne 28. 11. 2001, str. 67, z vsemi spremembami) glede katerega koli patenta, ki obsega proizvod v smislu navedenih direktiv;
- e) neposredno posamično pripravo zdravila v lekarni v skladu z zdravniškim receptom ali dejanja, ki se nanašajo na tako pripravljeno zdravilo;
- f) uporabo izuma, zavarovanega s patentom, na krovu plovil držav članic unije, ustanovljene na podlagi Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine z dne 20. marca 1883, zadnjič

revidirane 1. oktobra 2003 (Uradni list SFRJ□MP, št. 5/74 in 7/86 ter Uradni list RS□MP, št. 9/92 in 3/07; v nadaljnjem besedilu: Pariška konvencija) – v nadaljnjem besedilu: Pariška unija, ali članic Svetovne trgovinske organizacije (v nadaljnjem besedilu: WTO), v ladijskem trupu takih plovil, strojih, škripčevju, palubni opremi in drugi ladijski opremi, če ta plovila začasno ali naključno priplujejo v vode Republike Slovenije, če se izum tam uporablja izključno za potrebe plovila;

- g) uporabo izuma, zavarovanega s patentom, v konstrukciji ali delovanju zrakoplovov, kopenskih vozil ali drugih prevoznih sredstev držav članic Pariške unije ali članic WTO ali v opremi teh zrakoplovov ali kopenskih vozil, kadar začasno ali naključno vstopijo na ozemlje Republike Slovenije;
- h) dejanja iz 27. člena Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu z dne 7. decembra 1944 (Uradni list FLRJ – MP, št 3/54, 5/54, 9/61, 5/62, Uradni list SFRJ – MP, št 11/63, 49/71, 62/73, 15/78 in 2/80, ter Uradni list RS, št. 24/92 in Uradni list RS – MP, št. 3/00), če ta dejanja zadevajo zrakoplove države pogodbenice navedene konvencije;
- i) uporabo svojega pridelka, ki ga kmet uporabi za razširjanje ali razmnoževanje na svojem kmetijskem gospodarstvu, če je imetnik patenta rastlinski razmnoževalni material prodal kmetu za uporabo v kmetijstvu ali če je bil ta material kako drugače tržen kmetu ali če se je to izvajalo s soglasjem imetnika patenta, pri čemer obseg in pogoji te uporabe ustrezajo tistim, določenim v 14. členu Uredbe Sveta (ES) 2100/94 z dne 27. julija 1994 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti (UL L št. 227 z dne 1. 9. 1994, str. 1, z vsemi spremembami);
- j) uporabo zavarovane živine, ki jo kmet uporablja za kmetijske namene, če je imetnik patenta živino za razplod ali drug živalski razmnoževalni material prodal kmetu ali če je bila ta živina ali material kako drugače tržen kmetu ali če se je to izvajalo s soglasjem imetnika patenta, pri čemer taka uporaba vključuje zagotavljanje dostopnosti do živali ali drugega živalskega razmnoževalnega materiala kmetu za namene opravljanja njegove kmetijske dejavnosti, ne pa tudi njihove prodaje v okviru komercialne dejavnosti razmnoževanja ali zanjo;
- k) dejanja in uporabo pridobljenih informacij, kot je dovoljeno v skladu s 5. in 6. členom Direktive 2009/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o pravnem varstvu računalniških programov (UL L št. 111 z dne 5. 5. 2009, str. 16), ter zlasti njenimi določbami o dekompiliranju in interoperabilnosti, ter
- l) dejanja, dovoljena v skladu z 10. členom Direktive 98/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 1998 o pravnem varstvu biotehnoloških izumov (UL L št. 213 z dne 30. 7. 1998, str. 13).

Med navedenimi omejitvami pravic je nova omejitev pravic iz patenta le uporaba biološkega materiala za žlahtnjenje ali odkrivanje in razvoj drugih rastlinskih sort (navedena omejitev daje žlahtniteljem in drugim smiselno podobno omejitev, kot je predlagana z b) točko (opravljanje poskusov) spremenjenega 19. člena ZIL-1. in jo določa že zdaj veljavni ZIL-1. Ostale omejitve so bile že zdaj določene v ZIL-1 ali drugih predpisih.

- 3. jasnejše določa obveznost predložitve prevodov patentnih zahtevkov za evropski patent ob vstopu v t.i. nacionalno fazo in nadaljnjih spremembah ali omejitvah patentov

Predlog zakona določa, da teče trimesečni rok za predložitev slovenskega prevoda patentnih zahtevkov evropskega patenta od datuma, ko je EPU objavil omembo podelitve evropskega patenta. Nadaljnje prevode evropskega patenta, če je bil ta kasneje pri EPU spremenjen ali omejen v postopku ugovora ali omejen na zahtevo imetnika, mora imetnik predložiti v treh mesecih od datuma, ko je EPU objavil omembo vzdrževanja v spremenjeni obliki ali omembo omejitve evropskega patenta. V navedenih rokih mora imetnik evropskega patenta tudi plačati pristojbino za objavo. Če imetnik evropskega patenta ne predloži pravočasno zahtevanega prevoda in ne plača pristojbine, se šteje evropski patent v Republiki Sloveniji šteje za ničnega.

Predlog zakona tudi določa, da urad po uradni dolžnosti vpiše v register patentov pri uradu podatke o

razveljavitvi evropskega patenta pri EPU, če je evropski patent pri EPU po zaključenem postopku ugovora ali na zahtevo imetnika evropskega patenta razveljavljen.

Predlog zakona tudi določa posledico razveljavitve evropskega patenta v delu ali v celoti – šteje se, da evropska patentna prijava in iz nje izhajajoči evropski patent v Republiki Sloveniji nista imela že od začetka učinkov (ki jih po ZIL-1 dajeta objavljena evropska patentna prijava in podeljen evropski patent), in sicer v obsegu, v kakršnem je bil patent razveljavljen ali omejen v postopku ugovora ali omejitve ali razveljavitve na zahtevo imetnika evropskega patenta.

4. uvaja prepoved hkratnega učinka evropskega patenta kot nacionalnega patenta v Republiki Sloveniji, če je bil za Republiko Slovenijo podeljen evropski patent z enotnim učinkom

Predlog zakona v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe 1257/2012 določa prepoved hkratnega učinka evropskega patenta kot nacionalnega patenta v Republiki Sloveniji, če je bil za Republiko Slovenijo podeljen evropski patent z enotnim učinkom: če je EPU pri evropskem patentu registriral enotni učinek tega patenta, se šteje, da od dneva, ko je EPU objavil omembo podelitve evropskega patenta, ta evropski patent nima pravnega učinka v Republiki Sloveniji kot nacionalni patent, vpisan v register patentov pri uradu. Predlog zakona ne prepoveduje imetniku evropskega patenta, da zahteva vpis tega patenta v register patentov pri uradu in nato še registracijo enotnega učinka pri patentu, ampak le prepoveduje, da bi ob registraciji enotnega učinka evropskega patenta, hkrati učinkoval tudi evropski patent kot nacionalni patent.

5. uvaja naknadno možnost vpisa evropskega patenta v register pri uradu, če EPU pri tem evropskem patentu iz formalnih razlogov ni registriral enotnega učinka

Predlog zakona po vzoru spremenjene določbe 30.a. člena ZIL-1 omogoča, da imetnik evropskega patenta, pri katerem EPU iz formalnih razlogov ni registriral enotnega učinka (npr. ker je bila zahteva vložena prepozno), kljub poteku rednega roka za vpis evropskega patenta, še vstopi v nacionalno fazo v Republiki Sloveniji in vpiše evropski patent v register patentov pri uradu, ki bo učinkoval kot nacionalni patent. Imetnik evropskega patenta mora v tem primeru poleg slovenskega prevoda zahtevkov (kot velja v na dan vložitev zahteve) predložiti še kopijo izreka pravnomočne odločitve EPU o zavrženju zahteve za registracijo enotnega učinka tega evropskega patenta in slovenska prevoda teh listin iz točke. V istem trimesečnem roku, kot velja za vložitev zahteve, to je od datuma, ko je EPU objavil omembo odločitve o zavrženju zahteve za registracijo enotnega učinka, mora imetnik evropskega patenta plačati uradu tudi vse zapadle pristojbine za vzdrževanje tega patenta v Republiki Sloveniji in pristojbino za objavo. Rešitve smiselno ustrezajo spremenjeni določbi 30.a člena ZIL-1.

6. odpravlja nejasnost glede oblike, načina vložitev in jezika zahtev in vlog, ki niso prijave

Predlog zakona odpravlja ugotovljeno pomanjkljivost tako, da se ureditev, ki velja za obliko in način vložitev prijave ter za jezik, v katerem se lahko vloži prijava, smiselno uporablja za druge zahteve in vloge (npr. za vpis spremembe v register, ugovor zoper registracijo znamke, dopolnitve vlog).

– variantne rešitve, ki so bile proučevane, in utemeljitev predlagane rešitve

Variantne rešitve glede usklajevanja določb ZIL-1 z določbami EPK in Sporazuma ni, ker bi to vodilo k poslabšanju pravne varnosti.

Variantna rešitev je mogoča glede tega, da se imetniku evropskega patenta, pri katerem EPU ni registriral enotnega učinka, ne omogoči naknadnega vstopa v nacionalno fazo v Republiki Sloveniji, kar pa je nesorazmerna posledica za imetnika evropskega patenta, saj bi zaradi postopkovne napake izgubil pravice iz patenta, čeprav njegov izum izpolnjuje vse pogoje za podelitev evropskega patenta

(je preverjeno nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv).

b) Način reševanja:

– vprašanja, ki se bodo urejala s predlaganim zakonom

S predlaganim zakonom se odpravljajo ugotovljene pomanjkljivosti sedanje ureditve. Zaradi uskladitve z določbo 45. člena Direktive 2015/2436/EU se pristojnost za vodenje postopka razveljavitve in ničnosti znamke prenaša iz sodišča na urad, ki je po novi ureditvi predviden kot upravni postopek.

Na področju patentov se ZIL-1 usklajuje z določbami zdaj veljavne EPK (kot velja od uveljavitve EPK 2000), Londonskim sporazumom in Sporazumom, s čimer se bodo preprečile težave pri izvajanju ZIL-1 od uveljavitve Sporazuma dalje in odpravila neskladja, ki lahko povzročijo poslabšanje pravne varnosti.

Poleg tega bodo odpravljene nekatere druge manjše pomanjkljivosti ZIL-1, ki so se pokazale pri njegovem izvajanju.

– vprašanja, ki se bodo urejala z izvršilnimi predpisi, in seznam izvršilnih predpisov, ki bodo prenehali veljati

Na področju znamk se bodo spremenili naslednji predpisi:

1. Pravilnik o znamki (Uradni list RS, št. 93/20);
2. Pravilnik o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici (Uradni list RS, št. 102/01, 93/20);
3. Uredba o pristojbinah Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino (Uradni list RS, št. 128/06)

Na področju patentov predlog zakona vzpostavlja potrebo po spremembi Uredbe o pravnem varstvu biotehnoških izumov (Uradni list RS, št. 81/03).

– vprašanja, ki se bodo urejala drugače, navedite kako (na primer s kolektivnimi pogodbami)
Ni takih vprašanj.

– vprašanja, v katera ni mogoče poseči s predpisi

S predpisi ni mogoče poseči v obvezna vprašanja, ki jih že urejajo mednarodne pogodbe, ki zavezujejo Republiko Slovenijo, in evropski pravni red.

– vprašanja, ki jih ni treba več urejati s predpisi

Ni takih vprašanj.

– vprašanja, ki se bodo urejala s predpisi ter v zvezi s katerimi so bili predhodno opravljeni poskusi in testi, da se ugotovi, ali je ukrepanje primerno

Ni takih vprašanj.

c) Normativna usklajenost predloga zakona:

– z veljavnim pravnim redom

Predlog zakona je usklajen z obstoječim pravnim redom.

– s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo Republiko Slovenijo

Predlog zakona je usklajen s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava ter mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo Republiko Slovenijo.

– s predpisi, ki jih je tudi treba sprejeti oziroma spremeniti in »paketno« obravnavati

Ni takih predpisov. Republika Slovenija je pred vložitvijo tega predloga zakona že ratificirala Sporazum, s katerim se ZIL-1 zdaj usklajuje. Paketna obravnava ni predvidena.

č) Usklajenost predloga zakona:
– s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi

Predlog zakona ne vpliva na lokalno samoupravo, zato dodatno usklajevanje ni potrebno.

– s civilno družbo oziroma ciljnim skupinami, na katere se predlog zakona nanaša (navedba neusklajenih vprašanj)
– s subjekti, ki so na poziv predlagatelja neposredno sodelovali pri pripravi predloga zakona oziroma so dali mnenje (znanstvene in strokovne institucije, nevladne organizacije in posamezni strokovnjaki ter predstavniki zainteresirane javnosti).

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN DRUGA JAVNA FINANČNA SREDSTVA

– ocena finančnih sredstev za državni proračun

Finančne posledice za državni proračun bodo lahko nastale zaradi prenosa pristojnosti za odločanje o razveljavitvi in ničnosti znamk s sodišča na urad. Zaradi povečanega obsega dela bodo predvidoma na uradu najpozneje konec leta 2022 nujne nove zaposlitve, zagotoviti pa bo treba tudi dodatna finančna sredstva. Ker bo zoper odločbe urada v teh postopkih dovoljen upravni spor, je mogoče pričakovati, da bo tudi Upravno sodišče RS bolj obremenjeno. To pomeni, da bodo tudi na Upravnem sodišču RS nujni nove zaposlitve, kadrovske okrepitve ter dodatno usposabljanje in izobraževanje.

– ocena drugih javnih finančnih sredstev

Predlog zakona nima finančnih posledic za druga javnofinančna sredstva.

4. NAVEDBA, DA SO SREDSTVA ZA IZVAJANJE ZAKONA V DRŽAVNEM PRORAČUNU ZAGOTOVLJENA, ČE PREDLOG ZAKONA PREDVIDEVA PORABO PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU, ZA KATERO JE BIL DRŽAVNI PRORAČUN ŽE SPREJET

Za izvajanje zakona ni treba zagotoviti dodatnih sredstev v že sprejetem državnem proračunu.

5. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN PRILAGOJENOSTI PREDLAGANE UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE

– prikaz ureditve v pravnem redu EU

Cilj sprememb, ki jih uvaja Direktiva 2015/2436/EU, je približanje določb materialnega prava znamk in uskladitev glavnih postopkovnih pravil na področju registracije znamk v državah članicah tistim v sistemu blagovne znamke EU. Bistvena novost, ki jo uvaja Direktiva 2015/2436/EU je v tem, da se postopki razveljavitve in ničnosti znamke, ki so se do sedaj obravnavali pred sodiščem, prenašajo na urad.

Patentno pravo v Evropski uniji ni poenoteno, z izjemo Direktive 98/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 1998 o pravnem varstvu biotehnoških izumov (UL L št. 213 z dne 30. 7. 1998, str.13). Določbe te direktive so v Republiki Sloveniji prenešene z drugim odstavkom 10. člena ZIL-1, ki določa, da se z uredbo Vlade Republike Slovenije opredelijo natančnejši pogoji za podeljevanje patentov za posamezna področja tehnike z določenimi tehničnimi ali tehnološkimi posebnostmi, in z Uredbo o pravnem varstvu biotehnoških izumov (Uradni list RS, št. 81/03). Predlog zakona ne prenaša navedene direktive v slovenski pravni red in ne posega v določbe navedene vladne uredbe.

Uredba 1257/2012 ureja vsa pomembna vprašanja glede izvajanja okrepljenega sodelovanja na področju patentov med sodelujočimi državami, saj bo evropski patent z enotnim učinkom, katerega vzpostavitev določa ta uredba, veljal enotno in z enakim učinkom v vseh sodelujočih državah. Uredba 11260/2012 pa ureja ureditev prevajanja evropskih patentov z enotnim učinkom.

Predlog zakona v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe 1257/2012 določa prepoved hkratnega učinka evropskega patenta kot nacionalnega patenta v Republiki Sloveniji, če je bil za Republiko Slovenijo podeljen evropski patent z enotnim učinkom: če je EPU pri evropskem patentu registriral enotni učinek tega patenta, se šteje, da od dneva, ko je EPU objavil omembo podelitve evropskega patenta, ta evropski patent nima pravnega učinka v Republiki Sloveniji kot nacionalni patent, vpisan v register patentov pri uradu. Smiselno enako določbo naj bi v svojo nacionalno zakonodajo vključile vse sodelujoče države.

– prikaz ureditve v najmanj terh pravnih sistemih držav članic EU:

I. Nemčija

Nemški zakon o blagovnih znamkah (Gesetz über den Schutz von Marken und Kennzeichen; v nadaljevanju: MarkenG⁴) je s spremembo zakona, tj. z Zakonom o posodobitvi prava blagovnih znamk (Markenrechtsmodernisierungsgesetz⁵), ki je začel v veliki meri veljati 14. 1. 2019, izvedel reformo evropske zakonodaje o znamkah in ustrezno prenesel Direktivo 2015/2436/EU. S 1. 5. 2020 so začele veljati tudi spremenjene določbe o postopkih za ugotovitev ničnosti in razveljavitve znamke pred nemškim uradom za patente (Deutsches Patent und Markenamt). Pred tem so o razveljavitvi znamke na podlagi starejših pravic po izteku roka za ugovor lahko odločala le nemška sodišča, razveljavitvev znamke v upravnem postopku pred uradom pa je bila mogoča le v primeru absolutnih razlogov za zavrnitev znamke. Z zadnjo spremembo so bile uvedene zahteve za razveljavitvev, ki temeljijo na dodatnih absolutnih razlogih in relativnih razlogih in so strukturirane v postopkih razveljavitve in ničnosti. Postopek upravnega preklica je dejansko obstajal že prej, saj je bila registracija znamke preklicana, če je tožeča stranka vložila običajen zahtevek za preklic, lastnik registracije pa ni nasprotoval zahtevi v dveh mesecih po priglasiitvi. Če je lastnik temu nasprotoval, je bilo edino pravno sredstvo stranke tožba pred rednim sodiščem.

Postopke za razveljavitvev in ugotovitev ničnosti znamke pred nemškim uradom za patente in znamke - Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) ureja 3. poglavje zakona. Zahtevek za razveljavitvev znamke (49. člen), zahtevek za ugotovitev ničnosti zaradi absolutnih razlogov (50. člen) in zahtevek za razveljavitvev zaradi prejšnjih pravic (51. člen) se lahko vložijo pisno pri DPMA. Ob tem je potrebno navesti dejstva in dokaze, ki utemeljujejo zahtevek. Zakon tudi dopušča možnost preklica znamke na zahtevo imetnika znamke za vse ali za del blaga oziroma storitev, za katere je registrirana (48. člen). Zahtevek za razveljavitvev ali ugotovitev ničnosti znamke ni dopusten, če je o istem predmetu spora med strankama odločeno z izpodbijano ali pravnomočno sodbo. To velja tudi, če med strankama teče postopek v skladu s 55. členom (tj. postopek za preklic in ugotovitev ničnosti pred rednim sodiščem) glede istega predmeta spora (prvi odstavek 53. člena). Vlogo za razveljavitvev in ugotovitev ničnosti zaradi absolutnih razlogov lahko vloži vsaka fizična ali pravna oseba ter katero koli združenje proizvajalcev, proizvajalcev, ponudnikov storitev, trgovcev ali potrošnikov, ki bi lahko bili postopek. Vlogo za ugotovitev ničnosti zaradi obstoja starejših pravic lahko vloži imetnik pravic in osebe iz 9. do 13. člena, ki so upravičene do uveljavljanja pravic iz zaščitene geografske označbe ali zaščitene označbe porekla (prvi, drugi in tretji odstavek 53. člena).

Upravni postopki pred uradom pomenijo dodatek obstoječim možnostim za razveljavitvev in ugotovitev ničnosti pred rednim sodiščem, sodni postopek pa še naprej ostaja na voljo kot alternativa,

⁴ Dostopen na povezavi: <https://www.gesetze-im-internet.de/markeng/>

⁵ Dostopen na povezavi: <https://www.buzer.de/MaMoG.htm>

vendar ga ni mogoče vpeljati skupaj z upravnim postopkom. Iz prvega odstavka 55. člena zakona namreč izhaja, da imajo stranke možnost vložitve tožbe pred nemškimi sodišči, vendar tožbe za razveljavitev (49. člen) in ugotovitev ničnosti zaradi prejšnjih pravic (51. člen) niso dopustne, če med strankama že obstaja spor o isti zadevi in je 1. že sprejeta odločitev v skladu s 53. členom, 2. je bila prijava predložena nemškemu uradu za patente in znamke.

Postopek preklica znamke. Razloge za preklic znamke določa 49. člen zakona. Registracija znamke se lahko prekliče v skladu s 53. členom zaradi: (i) neuporabe (to je, če ni bila uporabljena v petih letih), (ii) razvoja v skupno ime, (iii) zavajajoče uporabe ali (iv) pomanjkanja statusa lastnika znamke.

Iz prvega odstavka 49. člena zakona izhaja, da se na zahtevo stranke znamka razveljavi, če ni bila uporabljena v skladu s 26. členom (navedeni člen podrobneje opredeljuje pojem uporabe znamke) v neprekinjenem obdobju petih let po dnevu, ko ji ni več mogoče ugovarjati. Vendar pa razveljavitev znamke ni mogoče uveljavljati, če se je po izteku tega roka in pred vlogo za izjavo o izteku veljavnosti začela ali se je nadaljevala uporaba znamke v skladu s 26. členom. Uporaba znamke se ne upošteva, če se začne ali nadaljuje po neprekinjenem obdobju petih let neuporabe v treh mesecih pred vložitvijo vloge za razveljavitev, če so se priprave na prvo ali ponovno uporabo začele šele potem, ko je imetnik znamke izvedel za možnost vložitve zahteve za preklic. Če je vloga za razveljavitev v skladu s členom 53(1) predložena pri nemškem uradu za patente in znamke, ostane vloga pri nemškem uradu za patente in znamke odločilna za izračun obdobja treh mesecev v skladu s 3. stavkom, če se razveljavitev v skladu s členom 55 (1) uveljavlja v treh mesecih od vročitve obvestila v skladu s članom 53 (4).

Na podlagi drugega odstavka 49. člena se znamka na zahtevo stranke razveljavi tudi iz naslednjih razlogov: 1. če je znamka postala običajna oznaka za blago ali storitve, za katere je registrirana, zaradi ravnanja ali nedelovanja njenega lastnika v prometu; 2. če bi znamka zaradi njene uporabe s strani lastnika ali z njegovim soglasjem za blago ali storitve, za katere je registrirana, verjetno zavajala javnost, zlasti o naravi, kakovosti ali geografskem poreklu tega blaga ali storitve oz 3. če lastnik znamke ne izpolnjuje več zahtev za lastništvo znamke iz 7. člena.

Postopek za ugotovitev ničnosti, ki temelji na relativnih razlogih za zavrnitev znamke, torej na nasprotujočih si pravicah, ki izhajajo iz prejšnjih znamk, je bil uveden s spremembo zakona, ki je stopila v veljavo 1. 5. 2020 in predstavlja povsem nov pristop. Do te spremembe je bilo mogoče pravico prejšnje znamke uvesti le v postopku ugovora ali po registraciji znamke v tožbah pred rednim sodiščem. Nov upravni postopek zahteva, prvič, vlogo za ugotovitev ničnosti, ki temelji na pravicah, ki izhajajo iz znamke, znane znamke, zaščitene geografske označbe ali označbe porekla ali drugih prejšnjih pravic. Drugič, zahteva predložitev utemeljenih razlogov za ničnost in plačilo pristojbine v višini 400 EUR. Če imetnik izpodbijane znamke v dveh mesecih od uradnega obvestila ne ukrepa, bo zahtevek odobren, znamka pa bo nična, tako kot v postopku razveljavitve. Če pa imetnik izpodbijane znamke vloži ugovor, se bo postopek nadaljeval pred uradom.

Ugotovitev ničnosti zaradi absolutnih razlogov obravnava 50. člen zakona. Prvi odstavek navedenega člena določa, da se znamka ugotovi za nično in izbriše, če je bila registrirana v nasprotju s členi 3. (znaki, ki so primerni za zaščito znamke), 7. (lastništvo) ali 8. (absolutni razlogi za zavrnitev znamke). Po drugem odstavku 50. člena se znamka v primeru, če je bila znamka registrirana v nasprotju z določbami 3., 7. ter od 1. do 13. točke drugega odstavka 8. člena, lahko razglasi za nično le, če je v času odločanja o prijavi še vedno obstajala ovira za ugotovitev ničnosti. Drugi odstavek 8. člena sev točkah 1, 2 ali 3 ne uporablja v ničnostnih postopkih, če je znamka prevladala v ustrezni javnosti do trenutka vložitve vloge za ugotovitev ničnosti zaradi njene uporabe za blago in storitve, za katere je bil registrirana. Če je bila znamka registrirana v nasprotju s točko 1, 2 ali 3 drugega odstavka 8. člena zakona, se znamka lahko izbriše le, če je zahteva za izbris vložena v desetih letih od dneva registracije. Tretji odstavek 50. člena nadalje določa, da se lahko po uradni dolžnosti ugotovi ničnost znamke, če je bila registrirana v nasprotju s točkami 4 do 14 člena drugega odstavka 8. člena zakona in 1.) se postopek razveljavitve začne v roku dveh let od dneva registracije, 2.) ovira

za varstvo v skladu s točkami 4 do 13 člena drugega odstavka 8. člena še vedno obstaja v času odločitve o razglasitvi ničnosti in 3.) je vpis očitno opravljen v nasprotju z navedenimi določbami.

Postopek ugotovitve ničnosti predpisuje 53 člen zakona, ki v četrtem odstavku določa, da če je vložena vloga za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke ali če se ničnostni postopek začne po uradni dolžnosti, urad obvesti imetnika registrirane znamke in od njega zahteva, da odgovori na vlogo v dveh mesecih od vročitve vloge ali začetka postopka, ki se je začel po uradni dolžnosti. Peti odstavek 53. člena določa, da če lastnik ne ugovarja ničnosti v roku iz četrtega odstavka, se ugotovi ničnost oziroma se znamka prekliče in se izbriše. Če se zahtevi za ugotovitev ničnosti pravočasno ugovarja, urad o ugovoru obvesti vlagatelja. Postopek se bo nadaljeval le, če bo taksa za nadaljevanje postopka plačana v enem mesecu od vročitve ugovora. V nasprotnem primeru se šteje, da je postopek zaključen.

Ničnost zaradi obstoja prej pridobljene pravice ureja 51. člen zakona. Znamka se razglasi za nično kot posledica tožbe v skladu s 55. členom ali vloge po 53. členu, če je v nasprotju s pravico do znamke s starejšo dobo v smislu določb 9. do 13. člena. Zahteva za ugotovitev ničnosti lahko temelji tudi na več prejšnjih pravicah istega imetnika (prvi odstavek). Ni mogoče ugotoviti ničnosti znamke zaradi prejšnje (starejše) znamke, dokler imetnik starejše znamke še naprej uporablja znamko za blago ali storitve za katere je registrirana v obdobju petih zaporednih let s zavedanjem te uporabe, razen če je bila znamka s krajšo dobo registrirana v slabi veri. Enako velja za imetnika starejše pravice do znamke, pridobljene z uporabo v smislu 2. točke 4. člena, za dobro poznano znamko v smislu 3. točke 4. člena, za poslovno ime znotraj pomena iz oddelka 5 ali v poimenovanju sorte v smislu 4. točke drugega odstavka 13. člena. Znamke ni mogoče razglasiti za nično in izbrisati, če je lastnik ene od pravic, navedenih v členih od 9 do 13, ki ima prednost starejše pravice pri registraciji znamke privolil v vložitev prijave za ugotovitev ničnosti (drugi odstavek).

Ni mogoče ugotoviti ničnosti znamke zaradi znane znamke ali znanega poslovnega imena s starejšo dobo, če znamka ali poslovno ime v smislu 3. točke devetega odstavka 14. člena, druge alineje 3. točke drugega odstavka 3. člena ali tretjega odstavka 15. člena še ni bila znana (tretji odstavek 1. člena). Ni mogoče razglasiti ničnosti znamke zaradi prejšnje znamke, če bi bila prejšnja znamka razglašena za nično ali izbrisanana dan vložitve oziroma prednostnega datuma znamke s kasnejšo dobo iz naslednjih razlogov: 1.) preklic po členu 49 oz 2.) absolutni razlogi za zavrnitev znamke po 50. členu. Za preučitev verjetnosti zmede v skladu 2. točko prvega odstavka 9. člena, je treba upoštevati razlikovalni značaj starejše znamke na datum prijave ali prednostnega datuma mlajše znamke (četrti odstavek 51. člena).

Postopek razveljavitve in ničnosti znamke zaradi neuporabe je predpisan v šestem odstavku 53. člena zakona, ki določa, da če je vloga za ugotovitev ničnosti zaradi prejšnje pravice vložil imetnik registrirane znamke s starejšo dobo, mora na ugovor nasprotne stranke dokazati, da je bila znamka uporabljena v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge in da ji vsaj pet let ni bilo mogoče ugovarjati. Če je bil vložen ugovor, se pet let šteje od trenutka, ko je postala odločba o zaključku postopka z ugovorom pravnomočna ali je bil ugovor umaknjen. Če se po vložitvi prijave izteče obdobje petih let neuporabe, mora vlagatelj na ugovor nasprotne stranke dokazati, da je bila znamka uporabljena v zadnjih petih letih pred odločitvijo v skladu s 26. členom. Če je bila znamka s starejšo dobo registrirana že najmanj pet let na dan prijave oziroma prednostnega datuma znamke z krajšo dobo, mora vlagatelj dokazati tudi, da registracija znamke s starejšo dobo na ta dan ni bila v skladu s prvim odstavkom 49. člena in bi bilo mogoče razglasiti za pretečeno. Pri odločitvi se upošteva le tisto blago ali storitve, za katere je bila dokazana uporaba. Dokaz je mogoče zagotoviti tudi s prisego.

4. razdelek zakona vsebuje splošne določbe o postopku pred nemškim uradom za patente in znamke, in sicer pristojnost (56. člen), izločitev preizkuševalcev (57. člen), izdelava strokovnih mnenj (58. člen), ugotavljanje dejstev, pravica do zaslišanja (59. člen), preiskave, zaslišanja, zapisniki (60. člen), odločitve, pravni pouk (61. člen), vpogled v spise in registre (62. člen), varstvo podatkov (62.a člen), stroški postopka (63. člen), opomin (64. člen), veljavni predpisi o stroških postopka (64.a člen),

pooblastilo za izdajo zakonskih aktov (65. člen) in upravno sodelovanje (65.a člen).

Posebni določbe o razpisu obravnave v upravnem postopku zakon ne vsebuje.

Nemški Zakon o patentih⁶ med drugim glede izjem iz patentnega varstva v tretjem odstavku 1. člena določa, da naslednje zlasti ne šteje kot izum: 1. odkritja, znanstvene teorije in matematične metode; 2. estetske stvaritve; 3. načrti, pravila in metode za umske dejavnosti, igranje iger ali poslovanje in računalniški programi; 4. predstavitve informacij. Te določbe izključujejo možnost patentiranja samo v obsegu, v katerem se zahteva varstvo za predmet ali dejavnost kot tako.

V prvem odstavku 2. člena zakon določa, da se patent ne podeli za izum, katerega gospodarsko izkoriščanje bi bilo v nasprotju z javnim redom ali moralo; takšno izkoriščanje ni v nasprotju z javnim redom ali moralo zgolj zato, ker je prepovedano z zakonom ali drugim predpisom.

Nadalje med drugim v prvem odstavku 2.a člena določa, da se patent ne podeli za: 1. rastlinske ali živalske sorte in postopke za proizvodnjo rastlin ali živali, ki so v bistvu biološki, in za rastline ali živali, ki so proizvedeni izključno po teh postopkih; 2. metode za zdravljenje človeškega ali živalskega telesa s kirurgijo ali terapijo in diagnostične metode, uporabljene na človeškem ali živalskem telesu; to pa ne velja za izdelke, predvsem za snovi in zmesi, za uporabo v eni od teh metod. V drugem odstavku 2.a člena je določeno, da se patent lahko podeli za izume, ki zadevajo rastline ali živali, če tehnična izvedljivost izuma ni omejena na določeno rastlinsko sorto ali živali; ali za mikrobiološki ali drug tehnični postopek ali proizvod, pridobljen s sredstvi po takšnem postopku razen za rastlinske ali živalske sorte.

Glede patenta za uporabo znane snovi pri postopku zdravljenja zakon v tretjem in četrtem odstavku 3. člena določa, da prvi in drugi pododstavek (ki določata znano stanje tehnike) ne izključujeta možnosti patentiranja katere koli snovi ali zmesi, ki je obsežena s stanjem tehnike, za uporabo v postopku iz člena 2a (1) št. 2 (postopek zdravljenja opp), pod pogojem, da je njena uporaba za vsako takšno metodo ni obsežena v stanju tehnike. Prvi in drugi odstavek (ki določata znano stanje tehnike) prav tako ne izključujeta možnosti patentiranja katere koli snovi ali zmesi iz tretjega odstavka za vsako posebno uporabo v postopku iz člena 2a (1), št. 2, pod pogojem, da takšna uporaba ni obsežena s stanjem tehnike.

Glede pravic iz patenta zakon v 9. členu določa, da ima patent učinek, da je imetnik patenta edini upravičen do uporabe s patentom zavarovanega izuma v obsegu veljavne zakonodaje. V odsotnosti soglasja imetnika patenta, je vsaki tretji osebi prepovedano:

1. proizvodnja, ponujanje, dajanje na trg ali uporaba izdelka, ki je predmet patenta, ali bodisi uvoz ali posest takšnega izdelka za te namene;
2. uporaba postopka, ki je predmet patenta, ali, če je tretja oseba ve ali če je očitno iz okoliščin, da je uporaba postopka brez soglasja imetnika patenta prepovedana, ponujanje postopka za uporabo na ozemlju področja uporabe tega zakona;
3. ponujanje, dajanje na trg ali uporaba izdelka, ki je proizveden neposredno po postopku, ki je predmet patenta, ali bodisi uvoz ali posest takšnega izdelka za te namene.

V prvem in drugem odstavku 9c člena so določene omejitve patenta, kot jih določa Sporazum v i) in j) točkah 27. člena (omejitvi v korist kmetov glede uporabe zavarovanega rastlinskega materiala ali živali ali živalskega razmnoževalnega materiala).

⁶ Zakon o patentih, kot je objavljen 16. decembra 1980 (Zvezni uradni list 1981 I, str. 1), zadnjič spremenjen s 1. členom zakona dne 30. avgusta 2021 (Zvezni uradni list I, str. 4074); dostopen je na spletni strani <https://www.gesetze-im-internet.de/patg/BJNR201170936.html>

V 10. členu je določena pravica do preprečitve posredne uporabe izuma: patent ima nadalje učinek, da je vsaki tretji osebi prepovedano, da brez soglasja imetnika patenta, dobavlja ali ponuja za dobavo, na ozemlju področja uporabe tega zakona, osebam, drugim kot tistim, ki so upravičene do izkoriščanja s patentom zavarovanega izuma, sredstva, ki so povezana z bistvenim elementom tega izuma za uporabo na ozemlju področja uporabe tega zakona, če tretja oseba ve ali če je očitno iz okoliščin, da so navedena sredstva primerna in namenjena za uporabo tega izuma. Ta določba se ne uporablja, če so sredstva komercialni izdelki, ki so splošno so na voljo, razen če tretja oseba napelje osebo, kateri dobavlja, k dejanjem, ki so prepovedana z 9. členom (drugim stavkom). Osebe, ki opravljajo dejanja iz 1. do 3. točke 11. člena se ne štejejo za osebe, upravičene do izkoriščanja izuma.

V 11. členu so določene omejitve pravic iz patenta, in sicer učinek patenta ne velja za:

1. dejanja, storjena zasebno in v nekomercialne namene;
2. dejanja za poskusne namene v zvezi s predmetom patentiranega izuma;
 - 2a. uporabo biološkega materiala za namene žlahtnjenja, odkrivanja in razvoja nove sorte rastlin;
 - 2b. študije, preizkuse in praktične zahteve, ki izhajajo iz njih, ki so potrebne za pridobitev dovoljenja za dajanje zdravila v promet v Evropski uniji, ali ki so potrebne za pridobitev dovoljenja za dajanje zdravila v promet v državah članicah Evropske unije ali v tretjih državah;
3. sprotno pripravo v lekarni, za posamezne primere, za zdravila v skladu z receptom ali dejanja, ki se nanašajo na tako pripravljeno zdravilo;
4. uporabo patentiranega izuma na krovu plovil druge države pogodbenice Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine v telesu takega plovila, v strojih, priboru, orodju in drugih dodatkih, kadar takšna plovila začasno ali naključno vstopijo v vode, na katere se razteza ozemeljsko področje uporabe tega zakona, pod pogojem, da se patentiran izum tam uporablja izključno za potrebe ladje;
5. uporabo patentiranega izuma v konstrukciji ali delovanju zrakoplova ali kopenskih vozil druge države pogodbenice Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine ali uporaba dodatkov za take zrakoplove ali kopenska vozila, kadar ta začasno ali naključno vstopijo na ozemlje področja uporabe tega zakona;
6. za dejanja, določena v 27. členu Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu z dne 7. decembra 1944 (Zvezni uradni list 1956 II, str. 411), kjer ta dejanja zadevajo zrakoplove druge države, za katero se uporablja ta določba.

Nemški zakon ne vsebuje določb o predložitvi prevoda evropskega patenta (nemščina je en izmed uradnih jezikov EPU) ali evropskem patentu z enotnim učinkom.

II. Finska

(Novi) finski Zakon o blagovnih znamkah je začel veljati 1. maja 2019, potem ko je 26. aprila 2019 zakon ratificiral finski predsednik⁷. Zakonodajna reforma je bila priložnost za prenos določb Direktive 2015/2436/EU v finski zakonodajni sistem. Med glavnimi prispevki novele zakona je uvedba upravnega postopka razveljavitve in ugotovitve ničnosti znamke pred Finskim uradom za patente in registracijo - PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN (PRH⁸). Na podlagi vloge nato PRH izda odločbo. Prej je bilo mogoče uveljavljati razveljavitev ali ničnost znamke le pred »tržnim sodiščem«, tj. specialnim sodiščem, ki obravnava tržno pravo.

Postopek razveljavitve in ugotovitve ničnosti znamke ureja zakon v 6. poglavju. Najprej zakon obravnava razloge za razveljavitev in ugotovitev ničnosti znamke in njihove učinke. Razlogi so naslednji: odsotnost dejanske uporabe (46. člen), znamka je postala generična ali zavajajoča (47. člen), absolutni in relativni razlogi za ničnost (48. člen).

Vprašanje dokaznega bremena glede dokazovanja dejanske uporabe v postopkih ugotovitve ničnosti znamke ureja 49. člen. Če se ničnost uveljavlja na podlagi prej registrirane znamke, mora imetnik prej registrirane znamke na zahtevo imetnika poznejše znamke dokazati, da je bila prejšnja znamka v

⁷ Tavaramerkkilaki / Varumärkeslag (544/2019) 26/04/2019

⁸ PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

dejanski uporabi na način kot to določa 46. člen zakona (ki podrobneje obravnava pomanjkanje dejanske uporabe), in sicer v obdobju petih let pred datumom vložitve vloge ali tožbe za ugotovitev ničnosti pri tistem blagu ali storitvah, na katerih temelji vloga ali tožba, ali da so obstajali ustrezni razlogi za neuporabo. Imetnik prej registrirane znamke dokaže uporabo, če je bil postopek registracije prejšnje znamke zaključen najmanj pet let pred vložitvijo vloge oziroma tožbe. Če se je obdobje petih let iz 46. člena izteklo pred datumom vložitve ali prednostnim datumom poznejše znamke, mora imetnik prejšnje znamke dodatno dokazati, da je bila prejšnja znamka vzeta v pravo uporabo med obdobjem petih let pred datumom vložitve ali prednostnim datumom ali da so obstajali ustrezni razlogi za neuporabo.

50. člen obravnava pomanjkanje razlikovalnega učinka ali pomanjkanje ugleda prejšnje znamke, kot oviro za ugotovitev ničnosti znamke. navedeni člen določa, da ni mogoče ugotoviti ničnosti znamke na podlagi prejšnje znamke, če na datum vložitve ali na prednostni datum poznejše znamke: 1) prejšnja znamka, ki bi bila lahko razveljavljena v skladu s 3. točko prvega odstavka 12. člena še ni pridobila razlikovalnega učinka, kot je navedeno v tretjem odstavku 12. člena; 2) vloga ali tožba za ugotovitev ničnosti temelji na 1. točki drugega odstavka 13. člena in prejšnja znamka še ni postala dovolj razlikovalna, da bi podprla ugotovitev verjetnosti zmede v smislu 2. točke prvega odstavka 13. člena oz. 3) prijava ali tožba za ugotovitev ničnosti temelji na 3. točki prvega odstavka 13. člena in prejšnja znamka še ni pridobila ugleda.

Posledice preklica in ugotovitve ničnosti znamke določa 51. člen. V primeru, če so bile imetniku znamke odvzete pravice iz zakona, registrirana znamka nima učinkov od dneva vložitve vloge ali tožbe. V odločbi o preklicu se lahko na zahtevo vlagatelja ali vlagatelj določi tudi zgodnejši datum, ko je nastal eden od razlogov za razveljavitev. Če je bila znamka ugotovljena za nično se šteje, da od začetka nima učinkov, določenih s tem zakonom. Znamka, ki je bila razveljavljena ali ugotovljena za nično, se izbriše iz registra znamk v obsegu, v katerem je bila razveljavljena ali ugotovljena za nično.

52. člen dopušča možnost a posteriori razveljavitve znamke. Če je bila nacionalna znamka ali mednarodna registracija, ki velja na Finskem, podlaga za zahtevo po prednosti znamke EU in je bila znamka ali mednarodna registracija odpovedana ali je bila dovoljena njena veljavnost, razveljavitev oz. ničnost se lahko ugotovi naknadno, pod pogojem, da je bilo mogoče razveljavitev ali ničnost uveljavljati tudi v času, ko je bila znamka odpovedana ali je njena veljavnost potekla. V takem primeru znamka preneha trajati.

Razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke se lahko uveljavlja z vlogo v upravnem postopku ali s tožbo na sodišču. Določbe o obravnavi primerov razveljavitve in ugotovitve ničnosti zname pri PRH na podlagi vloge so določene v členih 54–57, postopek na na podlagi tožbe pred sodiščem pa v členih 58–60 (53. člen).

Upravni postopek razveljavitve ali ugotovitve ničnosti znamke se začne s predložitvijo pisne vloge pri PRH. V vlogi je treba podati zahtevek in razloge zanj, navesti identifikacijske podatke vlagatelja in registracijo ter blago ali storitve, ki jih zajema registracija, na katere se prijava nanaša. Kadar ničnostni zahtevek temelji na predhodni pravici, lahko vlogo vložijo le imetnik te pravice. Upravni postopek razveljavitve ali ugotovitve ničnosti znamke se lahko začne šele po izteku roka za vložitev ugovora iz prvega odstavka 32. člena. Ko je ugovor vložen, se postopek lahko začne, ko je odločba o zaključku postopka ugovora pravnomočna oz. je bil ugovor umaknjen (54. člen).

55. člen obravnava vročitev vloge imetniku znamke. PRH na preverljiv način vroči vlogo iz prvega odstavka 54. člena imetniku znamke ali zastopniku, če je bil zastopnik vpisan v register znamk v skladu s prvim odstavkom 28. člena, in povabi imetnika znamke, da v roku odgovori na vlogo. Če imetnik ne vložijo odgovora, lahko PRH vseeno preuči in odloči o zadevi. Če se imetnik znamke ob prvem odgovarjanju na prijavo ne sklicuje na pomanjkanje dejanske uporabe prejšnje znamke, imena podjetja, pomožnega imena podjetja ali znamke EU, kot je navedeno v 49. členu, se imetniku pozneje ni dovoljeno sklicevati na te razloge. Vročitev zastavnemu upniku in pridobitelju licence je urejena v 56. členu. Kadar je zastavna pravica ali licenca vpisana v register znamk za obravnavano znamko v zahtevi za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke, PRH vroči prijavo zastavnemu upniku ali pridobitelju licence in jim da možnost, da na vlogo odgovorita v roku. S predložitvijo odgovora nasprotna stranka ne postane stranka v postopku pri PRH.

Odločitev o vlogi PRH sprejme na podlagi vloge in predloženih odgovorov. Kadar vloga temelji na pomanjkanju dejanske uporabe znamke in imetnik znamke ni uspel dokazati dejanske uporabe znamke, se registracija znamke delno ali v celoti razveljavi, kot je zahtevano v vlogi, razen če je vloga očitno neutemeljena.

Posebni določbe o razpisu obravnave v upravnem postopku zakon ne vsebuje.

Finski Zakon o patentih⁹ v 1. členu glede izjem iz patentnega varstva med drugim določa, da se naslednji, kot taki, ne štejejo za izume: a) odkritja, znanstvene teorije, matematične metode, b) estetske stvaritve, c) načrti, pravila in metode za umske dejavnosti, igre ali poslovne dejavnosti in računalniški programi d) predstavitve informacij. Postopki za kirurško ali terapevtsko zdravljenje ali diagnostični postopki, ki se uporabljajo na ljudeh ali živalih, se ne štejejo za izume. Ta določba ne preprečuje podelitve patenta za proizvod, vključno snovi in zmesi, za uporabo pri teh postopkih. Nadalje določa, da se patent ne podeli za živalsko ali rastlinsko sorto, patent pa se tudi ne podeli za proces, ki je v bistvu biološki, za proizvodnjo rastlin ali živali. navedeno pa ne vpliva na patentibilnost izumov, ki se nanašajo na mikrobiološke ali druge tehnične postopke ali proizvod dobljen s sredstvi tega postopka.

V 1b členu je med drugim določeno, da se patent ne podeli za izum, katerega gospodarsko izkoriščanje bi bilo v nasprotju z javnim redom ali moralo. Gospodarsko izkoriščanje izuma se ne more šteti, da je v nasprotju z javnim redom ali moralo zgolj zato, ker je prepovedano z zakonom ali drugim predpisom.

V četrtem in petem odstavku 1c člena zakon določa, da zgornje določbe, ki zahtevajo, da je izum nov, ne preprečujejo podelitve patenta za znane snovi ali zmesi za uporabo pri postopku iz tretjega odstavka 1. odseka (o postopkih zdravljenja opp.), pod pogojem, da uporaba snovi ali zmesi ni znana za takšen postopek; zgornje določbe, ki zahtevajo, da je izum nov, tudi ne preprečujejo podelitve patenta za znane snovi ali zmesi za uporabo pri postopku iz tretjega odstavka 1. odseka (o postopkih zdravljenja opp), pod pogojem, da uporaba snovi ali zmesi ni znana za ta določen postopek.

Finski zakon v 3. členu ureja pravice iz patenta, pri čemer vsebuje enake določbe, kot so v 25. in 26. členu Sporazuma, z razliko, da namesto prepovedi skladiščenja proizvoda, ki je zavarovan s patentom, prepoveduje posest proizvoda, ki je zavarovan s patentom. Finski zakon vsebuje enako določbo o preprečitvi posredne uporabe izuma, kot jo določa 26. člen Sporazuma.

Glede omejitev pravic v tretjem odstavku 3. člena določa, da se izključne pravice ne nanašajo na 1. uporabo, ki ni gospodarska, 2. uporabo patentiranega proizvoda, ki ga je imetnik patenta dal na trg znotraj Evropskega gospodarskega prostora ali je bilo to storjeno z njegovim soglasjem, 3. uporabo v poskusih, ki se nanašajo na izum kot tak, 4. raziskave in poskusi ali sredstva, ki nastanejo iz praktičnih zahtev, ki so potrebni za prijavo za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom za zdravilo in ki se nanašajo na izum glede medicinskega proizvoda, 5. pripravo zdravila v lekarni, ki ga predpiše zdravnik v posamičnih primerih ali obdelava z namenom pomoči z zdravilom, ki je tako pripravljeno.

V 3.b členu so določene omejitve patenta, kot jih določa Sporazum v i) in j) točkah 27. člena

⁹ Zakon o patentih št. 550 z dne 15. decembra 1967, dopolnjen z zakoni št. 575/71 z dne 2. julija 1971, št. 407/80 z dne 6. junija 1980, št. 387/85 z dne 10. maja 1985, št. 801/91 z dne 10. maja 1991, št. 577/92 z dne 26. junija 1992, št. 1034/92 z dne 13. novembra 1992, št. 1409/92 z dne 18. decembra 1992, št. 593/94 z dne 28. junija 1994, št. 717/95 z dne 21. aprila 1995, št. 1695/95 z dne 22. decembra 1995, št. 243/97 z dne 21. marca 1997, št. 650/00 z dne 30. junija 2000, št. 990/04 z dne 19. novembra 2004, št. 896/05 z dne 18. novembra 2005, št. 295/06 z dne 21. aprila 2006, št. 684/2006 z dne 21. julija 2006, št. 392/10 z dne 14. maja 2010, št. 954/10 z dne 12. novembra 2010, št. 478/11 z dne 13. maja 2011, št. 743/2011 z dne 17. junija in 101/2013 z dne 31. januarja 2013; dostopen na spletni strani <https://www.prh.fi/en/patentit/lainsaadantoa/patenttilaki.html>

(omejitvi v korist kmetov glede uporabe zavarovanega rastlinskega materiala ali živali ali živalskega razmnoževalnega material). V 5. členu sta določeni omejitvi pravic iz patenta glede tujih ladij, zračnih plovil ali drugih transportnih sredstev, če v rednem prometu ali drugače začasno vstopijo na Finsko.

9b poglavje vsebuje določbe o evropskem patentu in evropski patentni prijavi. Med drugim je določeno, da ima evropski patent, ki ima učinek na Finskem, enak pravni učinek kot patent, ki ga je podelil finski patentni urad, in je tudi sicer pod enakimi pogoji kot tak patent, če ni drugače določeno v tem poglavju. Evropski patent velja v tej državi samo, če je imetnik patenta v treh mesecih od dneva, ko je EPU objavil omembo o podelitvi evropskega patenta, patentnem uradu dostavil prevod tega evropskega patenta, in plačal predpisano pristojbino za objavo prevoda. Če je EPU objavil svojo odločitev, da bo evropski patent vzdrževal v spremenjeni obliki ali da je patent omejen na zahtevo imetnika, se uporabljajo te določbe tudi za dokumente, ki v spremenjeni obliki. Prevod zahtevkov se predloži v finščini. Če je bil patent podeljen v nemščini ali francoščini, je treba opis in morebitne skice oddati v finskem ali angleškem prevodu. Opis z možnimi skicami se lahko vedno predloži v finskem prevodu. Če je lastni jezik imetnika patenta švedski, je lahko navedeni prevod v švedščini. Če je bil prevod predložen in pristojbina za objavo prevoda plačana v roku, in če je EPU objavil omembo o podelitvi evropskega patenta ali njegovega vzdrževanja v spremenjeni obliki, patentna ustanova brez odlašanja izda obvestilo v ta namen v finščini in švedščini. Patentni urad mora dati prevod na voljo javnosti v najkrajšem možnem času. Patentni urad mora poskrbeti, da so zahtevki evropskega patenta, kadar je to potrebno, na voljo v finščini in švedščini. Če je kdor koli po poteku roka za predložitev prevoda, vendar pred objavo obvestila patentnega urada, v dobri veri začel uporabljati izum komercialno v tej državi, ali je imel za to resne priprave, uživa pravico do nadaljnje uporabe tega izuma. Če je evropski patent razveljavljen, finski patentni urad nemudoma objavi to obvestilo. Če prijavitelj ali imetnik patenta predloži patentnemu uradu popravek prevoda evropskega patenta in plača predpisano pristojbino za objavo popravljenega prevoda, se popravljeni prevod uporablja namesto prvotnega prevoda. Ko je popravek vložen in plačana pristojbina, in če je originalni prevod vsakomur na voljo, patentni urad nemudoma objavi popravek v finščini in švedščini in v najkrajšem možnem času, omogoči pridobitev kopije popravljenega od patentnega urada. Če prijavitelj ali imetnik zamudi rok in zato utrpí izgubo pravice, lahko vloži zahtevo za vrnitev v prejšnje stanje.

Finski Zakon o patentih ne vsebuje posebnih določb o evropskem patentu z enotnim učinkom.

III. Danska

Določbe Direktive 2015/2436/EU o razveljavitvi in ničnosti znamke ter pravice in obveznosti strank v teh postopkih so bile v danski pravni red prenesene s sprejemom **Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o blagovnih znamkah in raznih drugih zakonih ter o razveljavitvi Zakona o skupnih blagovnih znamkah** (Lov om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love og om ophævelse af fællesmærkeloven (LOV nr 1533 af 18/12/2018))¹ z veljavnostjo od 1. 1. 2019. Prečiščeno besedilo zakona Bekendtgørelse af varemærkeloven (LBK nr 88 af 29/01/2019) je v veljavi od 29. 1. 2019. Prenesene določbe so vsebovane v 3. in 4. delu zakona.

Veljavni zakon razloge za razveljavitev in ničnost opredeljuje v 3. delu. Znamka se lahko razveljavi, če v neprekinjenem obdobju petih let po dnevu registracije ni bila dejansko uporabljena za blago ali storitve, za katere je registrirana, in ni utemeljenih razlogov za neuporabo (prvi odstavek 25. člena). Razveljavitev se ne more zahtevati, če se je dejanska uporaba znamke začela ali nadaljevala v obdobju med iztekom 5-letnega obdobja in vložitvijo zahteve za razveljavitev, pri čemer se začetek ali nadaljevanje uporabe v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo zahteve za razveljavitev ne upošteva,

¹ <https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2019/88>

če pride do priprave ali nadaljevanja uporabe šele, ko imetnik znamke izve, da bi zoper njegovo znamko lahko bila vložena zahteva za razveljavitev. Trimesečno obdobje se začne s potekom 5-letnega obdobja (drugi in tretji odstavek 25. člena).

Znamka se lahko razveljavi tudi, če je po dnevu registracije zaradi dejanj ali opustitve imetnika postala običajno ime v trgovini za blago ali storitve, za katere je registrirana (i. točka prvega odstavka 26. člena) ter če znamka zaradi njene uporabe, s strani imetnika ali z njegovim soglasjem, za blago ali storitve, za katere je registrirana, zavaja javnost, predvsem glede narave, kakovosti ali geografskega izvora tega blaga ali storitev (ii. točka prvega odstavka 26. člena). Prvi odstavek 26. člena se uporablja tudi za označbe znamk po datumu, ko je zaščita označbe bila podeljena v skladu s 56. členom zakona (podelitev zaščite označbe) ali, če znamka ni registrirana, po datumu, ko je bila pravica do znamke pridobljena z uporabo v skladu s prvim odstavkom 3. člena, ali je postala dobro znana v skladu z drugim odstavkom 3. člena.

Dodatni razlogi za razveljavitev so vsebovani v 27. členu, nanašajo pa se samo na kolektivne, garancijske in certifikacijske znamke. Te znamke je poleg razlogov, navedenih v 25. in 26. členu, mogoče razveljaviti tudi, če (i) nosilec znamke ne sprejme razumnih ukrepov, da prepreči uporabo znamke na način, ki je nezdržljiv s pogoji uporabe, določenimi v pravilniku; (ii) bi zaradi načina njene uporabe znamka lahko postala zavajajoča za javnost, vključno z vidika narave znamke, zlasti če je verjetno, da bo znamka razumljena drugače kot kolektivna, garancijska ali certifikacijska znamka; (iii) sprememba pravilnika ne ustreza zahtevam zakona, razen če nosilec znamke ugotovljeno nepravilnost odpravi.

Ničnost znamke je določena v 28. členu. Znamka se lahko razglasi za nično, če je (i) registrirana na ime osebe, ki po zakonu ne more biti imetnik; (ii) sestavljena iz znakov, ki po zakonu ne morejo sestavljati znamko; (iii) registrirana v nasprotju z določbami, ki urejajo kolektivno znamko; (iv) registrirana v nasprotju z absolutnimi in relativni razlogi za zavrnitev registracije znamke; (v) pravilnik o kolektivni, garancijski ali certifikacijski znamke nasprotuje javnemu redu in morali (prvi odstavek 28. člena). Ne glede na določbe prvega odstavka 28. člena pa se kolektivna, garancijska ali certifikacijska znamka ne razglasi za nično, če nosilec znamke odpravi ugotovljeno nepravilnost (drugi odstavek 28. člena). V primeru, da je znamka registrirana na ime posrednika ali zastopnika imetnika znamke, se namesto ugotovitve ničnosti znamko lahko prenese na ime imetnika znamke (tretji odstavek 28. člena). Zakon v 30. členu določa, v katerih primerih se znamka ne ugotovi za nično, pri čemer veljavni zakon popolnoma sledi besedilu Direktive 2015/2436/EU. Znamka se ne ugotovi za nično, če se ne bi mogla ugotoviti za nično na datum vložitve zahteve za registracijo ali datum prednostne pravice poznejše znamke iz enega od naslednjih razlogov: (i) prejšnja znamka, ki se lahko ugotovi za nično na podlagi treh absolutnih razlogov za zavrnitev registracije (znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega značaja; znamke, ki jih sestavljajo izključno znaki ali označbe, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino, namen... ali druge lastnosti blaga ali storitev; znamke, ki so sestavljene izključno iz znakov ali označb, ki so postali običajni v jezikovni rabi ali v dobroverni ustaljeni praksi trgovanja), še ni pridobila razlikovalnega značaja; (ii) zahteva za ugotovitev ničnosti temelji na relativnem razlogu za zavrnitev registracije (zaradi enakosti ali podobnosti znaka prijavitelne znamke s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnost blaga ali storitev obstaja verjetnost zmede v javnosti) in prejšnja znamka še ni pridobila zadostnega razlikovalnega učinka za utemeljitev verjetnosti zmede; (iii) zahteva za ugotovitev ničnosti temelji na relativnem razlogu za zavrnitev registracije (zaradi enakosti ali podobnosti znaka prijavitelne znamke znaku prejšnje znamke, ne glede na (ne)podobnost blaga ali storitev, na katero se nanašata znamki, če ima prejšnja znamka ugled na Danskem, bi se z uporabo kasnejše znamke brez upravičenega razloga nepošteno izkoriščal ali oškodoval razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke) in prejšnja znamka še ni pridobila ugleda.

Zakon vsebuje tudi določbo o naknadni ugotovitvi ničnosti in razveljavitvi znamke, v skladu s katero se za znamko EU, za katero se zahteva prednost starejše danske znamke, in ki se ji je imetnik

odpovedal ali dopustil, da njena veljavnost poteče, ničnost ali razveljavitev znamke, ki je podlaga zahteve za prednost starejše znamke, lahko ugotovi tudi po njenem prenehanju, če bi se njena ničnost ali razveljavitev lahko ugotovila takrat, ko se ji je imetnik znamke odpovedal ali dopustil, da njena registracija poteče. V tem primeru prednost starejše znamke preneha učinkovati (29. člen).

V primeru, da so razlogi za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke podani samo za del blaga ali storitev, za katerega se zahteva razveljavitev ali ugotovitev ničnosti, se znamka razveljavi ali ugotovi za nično samo za ta del blaga ali storitev (31. člen). Šteje se, da razveljavljena znamka v obsegu, v katerem so pravice imetnika te znamke razveljavljene, nima učinka od datuma vložitve zahteve za razveljavitev, ali pa, na zahtevo ene od strank, od nekega starejšega datuma, na katerega se je pojavil kakšen od razlogov za razveljavitev. Za znamko, ki je bila ugotovljena za nično, se šteje, da v obsegu, v katerem je ugotovljena za nično, že od začetka ni imela učinkov (32. člen).

Veljavni zakon v 4. delu določa tudi postopek razveljavitve in ugotovitve ničnosti.

Razveljavitev in ugotovitev ničnosti, ugotovljeni v skladu s 3. delom zakona (razlogi za razveljavitev in ničnost), se ne glede določbe o upravnem postopku razveljavitve in ugotovitve ničnosti izvršijo s sodno odločbo. Sodni postopki se uvedejo zoper imetnika in jih lahko sproži vsaka zainteresirana oseba, v primeru izpolnjevanja absolutnih in relativnih razlogov za zavrnitev registracije znamke pa tudi Danski urad za patente in znamke (33. člen).

Po zaključenem postopku registracije znamke lahko v skladu z razlogi, določenimi v 3. delu zakona, vsak vloži zahtevo za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti v upravnem postopku (prvi odstavek 34. člena). Zahtevo, ki temelji na relativnih razlogih za zavrnitev znamke, lahko vloži samo imetnik pravice ali v primeru kolektivnih, garancijskih in certifikacijskih znamk osebe, ki so pooblaščenec za uveljavljanje pravic v zvezi z varstvom označb porekla ali geografskih označb ali imetniki licenc (drugi odstavek 34. člena). Zahteva je lahko vložena za vse ali pa samo za del blaga ali storitev, za katerega je znamka registrirana. Lahko je vložena na podlagi ene ali več prejšnjih pravic, če pripadajo istemu imetniku. Zahteve za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti se ne more vložiti zoper znamko, če v zvezi z registracijo te znamke teče postopek pred pristojnim sodiščem (peti odstavek 34. člena). Če je pred končno odločitvijo o razveljavitvi ali ugotovitvi ničnosti v upravnem postopku zoper odločbo o registraciji znamke vložena tožba na pristojno sodišče, urad prekine postopek do pravnomočne odločitve v sodnem postopku, razen če je zahtevo za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti vložil imetnik znamke (šesti odstavek 34. člena). Če se registracija znamke delno ali v celoti razveljavi ali ugotovi za nično, se pravnomočna odločitev objavi.

Določbe v zvezi z neuporabo kot načinom obrambe v postopku za ugotovitev ničnosti sledijo besedilu Direktive 2015/2436/EU. Imetnik kasnejše znamke, katere ugotovitev ničnosti zahteva imetnik prejšnje znamke, lahko zahteva, da imetnik prejšnje znamke predloži dokaze, da je v obdobju petih let pred datumom vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti svojo znamko, ki je razlog za to zahtevo, dejansko uporabljal za blago ali storitve, za katere je registrirana, ali da obstajajo upravičeni razlogi za njeno neuporabo, pod pogojem, da je na datum vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti kasnejše znamke že poteklo pet let od zaključka postopka registracije prejšnje znamke (prvi odstavek 35. člena). Če je na datum vložitve prijave kasnejše znamke ali na datum prednostne pravice že poteklo obdobje petih let, v katerem bi moral imetnik prejšnjo znamko začeti dejansko uporabljati, imetnik prejšnje znamke predloži tudi dokaze, da je znamko resno in dejansko začel uporabljati v obdobju petih let pred datumom vložitve prijave kasnejše znamke ali datumom prednostne pravice, ali da obstajajo upravičeni razlogi za njeno neuporabo (drugi odstavek 35. člena). Če imetnik prejšnje znamke te uporabe ne dokaže, se zahteva za ugotovitev ničnosti kasnejše znamke na podlagi prejšnje znamke zavrne (tretji odstavek 35. člena). Če se je prejšnja znamka uporabljala le za nekatero blago ali storitve, za katere je registrirana, se za namene preverjanja utemeljenosti zahteve za ugotovitev ničnosti šteje, da je registrirana le za to blago ali storitve (četrti odstavek 35. člena). Določbe 35. člena se uporabljajo tudi, če je prejšnja znamka znamka EU. V tem primeru se dejanska uporaba presoja v skladu z določbami 15. člena Uredbe 2017/1001/EU Evropskega parlamenta in

Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (kodificirano besedilo) (UL L 154 z dne 16. 6. 2017, str. 1) (peti odstavek 35. člena).

Če je znamka razveljavljena ali ugotovljena za nično, ali če je odločba o registraciji znamke odpravljena v upravnem ali sodnem postopku, se znamka izbriše iz registra.

Posebni določb o razpisu obravnave v upravnem postopku zakon ne vsebuje.

Danski Zakon o patentih – PATENTLOVEN (LBK NR 90 AF 29/01/2019 iz 20. decembra 1967, nazadnje spremenjen 18. decembra 2018, s prečiščenim besedilom je stopil v veljavo 29. januarja 2019¹¹) ne vsebuje posebnih določb o evropskem patentu z enotnim učinkom.

– prikaz ureditve na področju znamk v drugih pravnih sistemih držav članic EU:

Na Hrvaškem so bile določbe Direktive 2015/2436/EU o razveljavitvi in ničnosti znamke ter pravice in obveznosti strank v teh postopkih v pravni red prenesene s sprejemom Zakona o žigu (NN, br. 14/19),¹² ki velja od 15. 2. 2019 in s katerim se je spremenil Zakon o žigu (NN, br. 173/03, 54/05, 76/07, 30/09, 49/11 in 46/18). Določbe so vsebovane v šestem delu, v poglavjih II in III, pri čemer zakon določa tudi prenos pristojnosti za ničnost in razveljavitev znamk s sodišča na urad.

Veljavni zakon v poglavju Razveljavitev znamke (šesti del, poglavje II, 61. člen) določa, da se znamka lahko razveljavi, če v skladu z 19. členom zakona ni bila dejansko uporabljena po dnevu registracije v neprekinjenem obdobju petih let in ni utemeljenih razlogov za neuporabo (drugi odstavek 61. člena). Znamka se lahko razveljavi tudi, če je zaradi dejanj ali opustitve imetnika postala običajno ime v trgovini za blago ali storitve, za katere je registrirana (tretji odstavek 61. člena, točka 1) ter če znamka zaradi njene uporabe, s strani imetnika ali z njegovim soglasjem, za blago ali storitve, za katere je registrirana, zavaja javnost, predvsem glede narave, kakovosti ali geografskega izvora tega blaga ali storitev (tretji odstavek 61. člena, točka 2).

Zakon določa tudi postopek razveljavitve, ki se vodi pred uradom (šesti del, poglavje II, 62. in 63. člen). Urad najprej preuči, ali je zahteva za razveljavitev vložena v skladu z vsebinskimi pogoji iz 61. člena (prvi odstavek 62. člena). Če je bila zahteva vložena pred potekom petih let od dneva registracije znamke, ali če ni bila vložena iz vsebinskih razlogov, podanih v tretjem odstavku 61. člena (znamka je postala običajno ime, z uporabo znamke se zavaja javnost), urad zahtevo s sklepom zavrže (drugi odstavek 62. člena). Če zahteva za razveljavitev ne vsebuje podatkov in prilog, ki jih predpisuje Pravilnik o žigu (NN 38/19), urad vložnika zahteve pozove, da v 30 dneh od prejema poziva odpravi pomanjkljivosti (tretji odstavek 62. člena). Če vložnik zahteve v predpisanem roku pomanjkljivosti ne odpravi in se o zahtevi ne da odločati, urad zahtevo s sklepom zavrže (četrti odstavek 62. člena). Če so vsebinski pogoji iz prvega odstavka 62. člena izpolnjeni, urad o vloženi zahtevi za razveljavitev obvesti imetnika znamke, katere razveljavitev se zahteva, obvestilo priloži izvod zahteve ter imetnika znamke pozove, naj se v 60 dneh od prejema obvestila izjavi o razlogih za razveljavitev (peti odstavek 62. člena). Če se imetnik znamke v predpisanem roku ne izjavi, urad znamko razveljavi za blago ali storitve, za katere je bila vložena zahteva za razveljavitev (šesti odstavek 62. člena). Če imetnik znamke v predpisanem roku odgovori na obvestilo, urad izvod njegovega odgovora posreduje vložniku zahteve za razveljavitev ter ga pozove, naj se v roku 60 od prejema poziva izjavi o nasprotnih argumentih (sedmi odstavek 62. člena). Če se vložnik zahteve v predpisanem roku ne izjavi, urad izda odločbo o razveljavitvi na podlagi razpoložljivih podatkov iz predhodno dostavljene dokumentacije in odgovorov strank postopka (osmi odstavek 62. člena). Če urad meni, da je to potrebno, lahko v zvezi z zahtevo za razveljavitev razpiše ustno obravnavo.

¹¹ <https://wipo.lex.wipo.int/en/legislation/details/18698>

¹² https://www.dziv.hr/files/file/zastita/zakon_zig_HR.pdf

Pred izdajo odločbe o razveljavitvi urad preveri utemeljenost razlogov za razveljavitev (šesti del, poglavje II, 63. člen). Pri tem lahko stranki pozove, da v roku 60 dni predložita dodatne dokaze, dokumente in izjave (drugi odstavek 63. člena). Če se stranki v predpisanem roku ne izjavita, urad izda odločbo na podlagi razpoložljivih dejstev iz predhodno predložene dokumentacije (četrti odstavek 63. člena). Razveljavitve znamke ni mogoče zahtevati, če je imetnik znamko začel resno in dejansko uporabljati ali je nadaljeval njeno uporabo v obdobju po izteku neprekinjenega petletnega obdobja in pred vložitvijo zahteve za razveljavitev znamke. Ne more pa se na tako uporabo sklicevati tisti imetnik znamke, ki je znamko začel uporabljati ali jo ponovno uporabljati v roku treh mesecev pred vložitvijo tožbe, če je s pripravami na uporabo znamke ali njeno ponovno uporabo začel šele, ko se je zavedel, da mu grozi vložitev zahteve za razveljavitev njegove znamke (peti odstavek 63. člena). Če urad v postopku utemeljenosti razlogov za razveljavitev znamke ugotovi, da je zahteva za razveljavitev neutemeljena, zahtevo z odločbo zavrne (šesti odstavek 63. člena). Če urad v postopku utemeljenosti razlogov za razveljavitev znamke ugotovi, da je zahteva utemeljena, znamko z odločbo razveljavi za del ali vse blago ali storitve (sedmi odstavek 63. člena). Šteje se, da razveljavljena znamka v obsegu, v katerem so pravice imetnika te znamke razveljavljene, nima učinka od datuma vložitve zahteve za razveljavitev, ali pa, na zahtevo ene od strank, nima učinka od nekega starejšega datuma, na katerega se je pojavil kakšen od razlogov za razveljavitev (osmi odstavek 63. člena). Razveljavitev znamke se vpiše v register z dnem pravnomočnosti odločbe o razveljavitvi in je objavljen v uradnem glasilu urada (deveti odstavek 63. člena).

Zakon v poglavju Ničnost znamke (šesti del, poglavje III, 64. in 65. člen) določa razloge za ugotovitev ničnosti znamke. Absolutni razlogi za ugotovitev ničnosti so določeni v 64., relativni pa v 65. členu zakona.

Razlogi za ugotovitev ničnosti, ki so določeni v 64. členu, temeljijo na razlogih iz člena 9. člena zakona (absolutni razlogi za zavrnitev registracije znamke). Postopek ugotovitev ničnosti na podlagi absolutnih razlogov se lahko začne po uradni dolžnosti, na predlog pristojnega državnega organa ter na predlog zainteresirane osebe, vendar samo, če absolutni razlogi za ugotovitev ničnosti znamke obstajajo v času odločitve o ugotovitvi ničnosti (prvi odstavek 64. člena). Na predlog zainteresirane osebe se zahteva za ugotovitev ničnosti lahko vloži tudi, če prijavitelj znamke ni prijavil v dobri veri (drugi odstavek 64. člena). Znamka se na podlagi treh razlogov iz prvega odstavka 9. člena zakona (točke 2., 3. in 4.) ne ugotovi za nično, če je znamka pred datumom vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti pridobila razlikovalni učinek (tretji odstavek 64. člena).

Razlogi za ugotovitev ničnosti, ki so določeni v 65. členu, temeljijo na razlogih iz 10. člena zakona (relativni razlogi za zavrnitev registracije znamke). Postopek za ugotovitev ničnosti na podlagi relativnih razlogov se lahko začne na predlog imetnikov prejšnjih znamk, kot tudi imetnikov licenc, ki imajo dovoljenje imetnikov teh znamk (v skladu z drugim odstavkom 10. člena ter pod pogoji iz prvega odstavka 10. člena); imetnikov drugih prej pridobljenih pravic znamk (v skladu s tretjim odstavkom 10. člena); imetnikov firm (v skladu s četrtim odstavkom 10. člena); imetnikov prejšnjih znamk (v skladu s petim odstavkom 10. člena) ter oseb, ki so po zakonodaji Evropske unije ali pravnih predpisih Republike Hrvaške, ki zagotavljajo varstvo označb porekla ali geografskih označb, pooblaščen za uveljavljanje pravic iz šestega odstavka 10. člena (prvi odstavek 65. člena). Zahtevo se lahko vloži na podlagi ene ali več prejšnjih pravic, če vse pripadajo istemu imetniku. V zvezi z dokazovanjem se v postopku ugotovitve ničnosti uporabljajo določbe drugega odstavka 45. člena, ki se nanašajo na dokazovanje v postopku ugovora (drugi odstavek 65. člena). Zakon v 65. členu določa tudi, kdaj se znamka na podlagi relativnih razlogov ne more ugotoviti za nično. Če je imetnik ene od pravic iz 10. člena, na kateri temelji zahteva za ugotovitev ničnosti znamke, že prej vložil predlog za ugotovitev ničnosti, nova zahteva za ugotovitev ničnosti ne sme temeljiti na drugi pravici iz 10. člena, na katero bi se lahko skliceval že v prvi zahtevi (tretji odstavek 65. člena). Znamka se tudi ne more ugotoviti za nično, če je imetnik ene od pravic iz 10. člena, na kateri temelji zahteva za ugotovitev ničnosti, pred vložitvijo zahteve za ugotovitev ničnosti izrecno odobril registracijo te znamke (četrti odstavek 65. člena). Postopek ugotovitve ničnosti, ki temelji na prejšnji znamki, se

prekine, če na dan vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti znamke že teče postopek razveljavitve ali ugotovitve ničnosti te prejšnje znamke (peti odstavek 65. člena). Urad prekine postopek do pravnomočne odločitve v predhodno začelih postopkih razveljavitve ali ugotovitve ničnosti prejšnje znamke.

Druge materialne določbe zakona, ki se uporabljajo v zvezi z ugotavljanjem ničnosti, so neuporaba znamke kot način obrambe v postopkih za ugotovitev ničnosti (66. člen); pomanjkanje razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke, ki preprečuje ugotovitev ničnosti znamke (67. člen); prekluzija ugotovitve ničnosti kot posledica toleriranja (68. člen).

Zakon določa tudi postopek ugotovitve ničnosti, ki se vodi pred uradom (poglavje III, 69. in 70. člen). Urad najprej preuči, ali je bila zahteva za ugotovitev ničnosti vložena v skladu s pogoji iz 64. oziroma 65. člena. Če zahteva ni vložila oseba, ki je v skladu s prvim odstavkom 64. člena (absolutni razlogi za ugotovitev ničnosti) ali prvim odstavkom 65. člena (relativni razlogi za ugotovitev ničnosti) upravičena vložiti zahtevo, in če zahteva ni vložena v skladu z drugim odstavkom (dokazovanje) in tretjim odstavkom (prejšnja zahteva za ugotovitev ničnosti) 65. člena in se o zahtevi ne da odločati, urad zahtevo s sklepom zavrže. Če zahteva za ugotovitev ničnosti ne vsebuje podatkov in prilog, ki jih predpisuje Pravilnik o žigu, urad vložnika zahteve pozove, da v 30 dneh od prejema poziva odpravi pomanjkljivosti (tretji odstavek 69. člena). Če vložnik zahteve v predpisanem roku pomanjkljivosti ne odpravi in se o zahtevi ne da odločati, urad zahtevo s sklepom zavrže (četrti odstavek 69. člena). Če so pogoji za začetek postopka za ugotovitev ničnosti izpolnjeni, urad o vloženi zahtevi obvesti imetnika znamke, katere ugotovitev ničnosti se zahteva, obvestilu priloži izvod zahteve ter imetnika znamke pozove, naj se v 60 dneh od prejema obvestila izjavi o razlogih za ugotovitev ničnosti (peti odstavek 69. člena). Če se imetnik znamke v predpisanem roku ne izjavi, urad ugotovi ničnost znamke za blago ali storitve, za katere je bila vložena zahteva za ničnost (sedmi odstavek 69. člena). Če urad meni, da je to potrebno, lahko v zvezi z zahtevo za ugotovitev ničnosti razpiše ustno obravnavo.

Če imetnik znamke v predpisanem roku odgovori na obvestilo, urad v mejah vložene zahteve preizkusi utemeljenost razlogov za ugotovitev ničnosti (prvi odstavek 70. člena). Pri tem lahko stranki pozove, da v roku 60 dni predloži dodatne dokaze, dokumente in izjave (drugi odstavek 70. člena). Če se stranki v predpisanem roku ne izjavita, urad izda odločbo na podlagi razpoložljivih dejstev iz predhodno predložene dokumentacije (četrti odstavek 70. člena). Če urad v postopku preizkusa utemeljenosti razlogov za ugotovitev ničnosti ugotovi, da je zahteva za ugotovitev ničnosti neutemeljena, zahtevo z odločbo zavrne (peti odstavek 70. člena). Če urad v postopku preizkusa utemeljenosti razlogov za ugotovitev ničnosti ugotovi, da je zahteva utemeljena, z odločbo ugotovi ničnost znamke za del ali vse blago ali storitve (šesti odstavek 70. člena). Šteje se, da znamka, ki je bila ugotovljena za nično, že od začetka ni imela učinkov, v obsegu, v katerem je ugotovljena za nično (sedmi odstavek 70. člena). Ničnost znamke se vpiše v register z dnem pravnomočnosti odločbe o ugotovitvi ničnosti in je objavljena v uradnem glasilu urada (osmi odstavek 70. člena). V primeru, da je ugotovljena ničnost znamke, ki je registrirana na ime posrednika ali zastopnika imetnika znamke in je ta zahteval prenos znamke na svoje ime, urad izda odločbo o prenosu znamke na ime imetnika znamke in po pravnomočnosti odločbe prenos znamke vpiše v register.

Roki za odgovor na poziv za izjavitve v okviru postopkov za razveljavitve in ugotovitev ničnosti znamke so podaljšljivi, podaljšajo se lahko za največ 60 dni (peti in sedmi odstavek 62. člena, drugi odstavek 63. člena, peti odstavek 69. člena ter drugi odstavek 70. člena).

V Avstriji so bile določbe Direktive 2015/2436/EU prenesene s sprejemom Zveznega zakona, s katerim se spreminja Zakon o varstvu znamk 1970 (Bundesgesetz, mit dem das Markenschutzgesetz 1970 geändert wird). V veljavnem Zakonu o varstvu znamk 1970 (Markenschutzgesetz 1970)¹³ v splošnih določbah (I. oddelek, člen 1) so določeni vsi obvezni absolutni razlogi za zavrnitev registracije znamke. V okviru absolutnih razlogov za zavrnitev registracije znamke so med drugim podrobno dolo

¹³<https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/10002180/Markenschutzgesetz%201970%2c%20Fassung%20vom%2018.10.2019.pdf>

čeni razlogi v zvezi z znaki, ki vsebujejo na primer nacionalne embleme, zastave, grbe lokalnih oblasti, državne simbole, znake mednarodnih organizacij (I. oddelek, člen 4, prvi odstavek, točke a), b), c) v povezavi s členom 6). Neobveznih absolutnih razlogov za zavrnitev registracije zakon ne določa. Določeni so tudi obvezni relativni razlogi za zavrnitev registracije znamke (I. oddelek, člen 10, prvi in drugi odstavek). Zakon vsebuje določbo, da brez privolitve upravičenca nihče ne sme uporabiti imena, firme ali posebnega znaka podjetja nekoga drugega za označevanje blaga ali storitev (I. oddelek, člen 12). V zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije znamke zakon omogoča, da se skupaj z vložitvijo prijave znamke zahteva poizvedba o podobnosti prijavljene znamke. Patentni urad pripravi pisno informacijo, ali je prijavljena znamka enaka ali morda podobna prejšnjim znamkam, registriranim za blago ali storitve v istem razredu. Če so izpolnjeni tehnični in organizacijski pogoji, obsega ta poizvedba registrirane znake, znamke EU in prijave za znamke EU. Prijavitelju se sporočijo enake ali morda podobne znamke skupaj z obvestilom, da bo znamka registrirana, če je to dovoljeno glede na absolutne razloge za zavrnitev registracije znamke (II. oddelek, člen 21).

Zakon ureja prenehanje znamke, pri čemer ta postopek teče pri Patentnem uradu. Postopek izbrisa znamke ureja zakon v II. oddelku, 3. poglavju. Člen 29 določa, da se znamka izbrise na zahtevo imetnika, če registracija ni podaljšana, če je pravica do znamke prenehala iz drugih razlogov, na podlagi pravnomočne odločbe, s katero je bila zaradi ugovora razveljavljena in na podlagi pravnomočne odločbe, s katero je bilo ugodeno zahtevi za razveljavitev, vloženi na oddelek za ničnost. Člen 29.a do 29.c obravnavajo postopek ugovora zoper registracijo znamke. Nadalje so določeni upravičenci za vložitev zahteve za izbris, tj. lastnik predhodno registrirane znamke (členi 30 do 32b), po uradni dolžnosti lahko zahteva vsakdo zaradi neuporabe (člen 33a), če je znamka postala splošno znano ime (člen 33b), če gre za zavajajočo znamko (člen 33c).

O zahtevi za ničnost znamke odloča oddelek za ničnost, razlogi za ničnost znamke pa temeljijo na relativnih in absolutnih razlogih za zavrnitev registracije znamke (II. oddelek, 4. poglavje člen 39 v povezavi s 3. poglavjem). Med temi razlogi so določeni tudi nekateri neobvezni relativni razlogi za zavrnitev registracije znamke, na primer če je zastopnik prijavil znamko na svoje ime in brez soglasja osebe, ki je pridobila znamko v tujini z registracijo ali uporabo (II. oddelek, 3. poglavje). V istem poglavju so med razlogi za prenehanje znamke določeni tudi razlogi za razveljavitev znamke zaradi neuporabe. Razveljavitev znamke je torej določena kot eden izmed razlogov za prenehanje znamke, o čemer odloča oddelek za ničnost Patentnega urada. O pritožbah oddelka za ničnost odloča Višje deželno sodišče na Dunaju (II. oddelek, 4. poglavje člen 40).

Ničnostni postopek je urejen v 39.členu. O vlogah za izbris registrirane znamke (30. do 34. in 66. člen), zahtevkih za prenos (30.a člen) in zahtevkih za naknadno ugotavljanje neveljavnosti znamke (člen 69a) odloča ničnostni oddelek, in sicer trije člani, od katerih je eden predsednik. Predsednik in še en član morajo biti pravno usposobljeni (prvi odstavek). Ne glede na prvi odstavek sklepe, s katerimi se postopek ustavi, sprejema predsednik brez potrebe po odločitvi o sami zadevi, odločbe ničnostnega oddelka po tretjem odstavku in sklepe o zahtevkih po Zakonu o taksnih zahtevkih (drugi odstavek). Če zadevni lastnik znamke v določenem roku ne predloži nasprotnega obvestila, mora ničnostna služba brez nadaljnjega postopka odrediti popolno ali delno razveljavitev ali prenos znamke ali naknadno ugotoviti popolno ali delno neveljavnost znamke. Če se v postopku zahtevata tako razveljavitev kot prenos znamke, mora ničnostni oddelek odrediti prenos, razen če je v zahtevi drugače navedeno (tretji odstavek).

Postopek pritožbe zoper sklepe in odločbe ničnostnega oddelka Patentnega urada določa 40. člen. Zoper pravnomočne odločbe oddelka za ničnost patentnega urada se je mogoče pritožiti na Višje deželno sodišče na Dunaju. Za postopek se smiselno uporablja drugi odstavek 141. člena Zakona o patentih iz leta 1970.

– prikaz ureditve na področju patentov v drugih pravnih sistemih držav članic EU:

Latvijski Zakon o patentih¹⁴ glede izjem iz patentnega varstva v petem odstavku 9. člena določa, da patent ne sme biti podeljen za terapevtski ali kirurški postopek zdravljenja ali za diagnostične postopke, uporabljene v povezavi z manipulacijo/spreminjanjem človeškega ali živalskega telesa. Ta določba se ne uporablja za naprave in snovi ali njihove zmesi, uporabljene pri teh postopkih.

Zakon v 9. členu določa, da je predmet izuma lahko naprava, metoda, snov, zmes snovi ali biološki material. V smislu tega zakona se naslednje ne šteje za izume: 1) odkritja, znanstvene teorije, matematične metode, 2) estetske stvaritve, 3) načrti, intelektualne aktivnosti, pravila in metode za poslovne dejavnosti in igre, kot tudi računalniški programi, in 4) metode za predstavitve informacij. Patentiranje teh predmetov ni mogoče, če se zahteva patentno varstvo samo za te predmete kot take. Patent se ne podeli za izume, katerih javna izdelava ali izkoriščanje je v nasprotju z javnim redom ali moralnimi načeli, sprejetimi v družbi, vendar pa se odločitev, da se patent ne podeli, ne sprejme le na podlagi dejstva, da je takšna uporaba prepovedana s podzakonskimi ali upravnimi predpisi.

Glede patenta za uporabo znane snovi pri postopku zdravljenja zakon v četrtem odstavku 5. člena določa, da pogoji iz drugega in tretjega odstavka (o znanem stanju tehnike opp) ne prepovedujejo patentibilnosti snovi ali njihovih zmesi, znanih iz stanja tehnike, če so snovi ali zmesi: 1. namenjene za uporabo pri postopku iz petega odstavka 9. člena in njihova uporaba ni del stanja tehnike; ali 2. namenjene za posebno uporabo postopka iz 1. točke tega odstavka, če posebna uporaba ni del stanja tehnike.

V 16. členu zakona so določene izključne pravice: patent zagotavlja imetniku izključne pravice. Tretjim osebam je brez dovoljenja imetnika patenta prepovedano: 1) izdelovati, ponujati v prodajo, distribuirati na drug način na trgu, uporabljati, kot tudi uvažati, izvažati in shranjevati za navedene namene patentirane proizvode; 2) uporabljati patentiran postopek; 3) ponuditi za prodajo, distribuirati na trgu na drug način, uporabljati, kot tudi uvažati, izvažati in shranjevati za navedene namene proizvod, ki je neposredno pridobljen s patentiranim postopkom; in 4) dobavljati ali ponujati dobavo bistvenih elementov patentiranega proizvoda, če je tretja oseba vedela ali pa bi morala vedeti v ustreznih okoliščinah, da so takšni elementi primerni in namenjeni za izvajanje izuma. Ti pogoji se ne uporabljajo, če so bistveni elementi za izvajanje izuma splošni komercialni izdelki, razen v primeru, ko tretja oseba s takšno dobavo spodbuja izvajanje prej navedenih dejavnosti.

V četrtem in petem odstavku 19. člena sta določeni omejitvi pravic iz patenta za dejanja, kot so v korist kmeta določena s 14. členom Uredbe 2100/94 za rastlinski material, in za uporabo zavarovane živali ali živalskega reproduktivnega materiala (kot določa Sporazum v i) in j) točki 27. člena).

V 20. členu je nadalje določeno, se izključne pravice, ki izhajajo iz patenta, ne izvajajo v zvezi z: 1) dejavnostmi, ki se izvajajo za osebne potrebe in nekomercialne namene; 2) eksperimentalne ali preiskovalne dejavnosti; 3) pregled predmeta patentiranega izuma, kot tudi raziskave zdravil ali fitofarmaceutskih sredstev, ki so zavarovana s patentom ali z dodatnim varstvenim certifikatom, ki se izvajajo, da bi se pridobilo dovoljenje za njihovo distribucijo na trgu; 4) posamično pripravo zdravil po zdravniškem receptu v lekarni, kot tudi dejanj z zdravili, pripravljenimi na takšen način; in 5) uporabo izuma v konstrukciji ali izkoriščanju takega tujega vozila, ki je začasno ali naključno na ozemlju Latvije, če se izum uporablja samo za vozilo.

¹⁴ Zakon o patentih, kot je bil zadnje spremenjen 15. junija 2021, v veljavi od 12. julija 2021; dostopen na spletni strani <https://likumi.lv/ta/id/153574-patentu-likums>

V 12. poglavju (69. do 75. člen) so določbe o evropski patentni prijavi in evropskem patentu. 71. člen ureja pravni učinek evropskega patenta: Evropski patent, v katerem je Latvija imenovani država, daje enake pravice kot nacionalni patent, z začetkom od dneva, ko je bilo objavljeno obvestilo EPU o podelitvi patenta. V treh mesecih po objavi uradnega obvestila EPU o podelitvi patenta v Uradnem listu EPU v skladu s 64. členom EPK, mora imetnik patenta vložiti prevod zahtevkov evropskega patenta v latvijskem jeziku pri patentnem uradu in plačati državno pristojbino za objavo. Postopek za vložitev prevodov določi Kabinet. Če je po preizkusu ugovora, vloženega pri EPU, zoper podelitev patenta, evropski patent ohranjen v veljavi s spremenjenimi zahtevki, mora imetnik patenta vložiti prevod spremenjenih patentnih zahtevkov v latvijskem jeziku pri patentnem uradu in plačati državno pristojbino za objavo v treh mesecih po objavi odločitve o vzdrževanju evropskega patenta v veljavi. Patentni urad objavi prevod, ki je bil pravilno vložen, v Uradnem listu patentnega urada v najkrajšem možnem času. Če prevod ni bil vložen ali ni bila plačana državna pristojbina za objavo, se šteje, da je evropski patent neveljaven v Latviji od datuma vložitve patentne prijave. Evropski patent v Latviji nima pravnega učinka, predvidenega v tem poglavju, od datuma vložitve prijave, če je EPU, potem ko je preučil prejet ugovor zoper podelitev patenta, razveljavil patent.

Določbe se nanašajo tudi na evropski patent z enotnim učinkom.

V prvem členu sta navedena termina »Evropski patent z enotnim učinkom« v povezavi z Uredbo (EU) št. 1257/2012 (točka 10a) in »Sporazum o enotnem sodišču za patente«, kateremu je Latvija pristopila z zakonom (točka 15).

V 10. poglavju v 65. členu je določeno, da se spori po 32. členu Sporazuma, ki določa pristojnosti Enotnega sodišča za patente, rešujejo spori v zvezi z evropskimi patenti z enotnim učinkom, spori v zvezi s evropskimi patenti, če v prehodnem obdobju ni izbrano nacionalno sodišče, in spori v zvezi z dodatnimi varstvenimi certifikati, če so izdani za evropske patente ali evropske patente z enotnim učinkom.

75. člen določa, da v primeru podelitve evropskega patenta ali evropskega patenta z enotnim učinkom ali nacionalnega patenta za isti izum z istim datumom prijave isti osebi ali njegovemu pravnemu nasledniku ali - če je bila zahtevana prednost - z istim prednostnim datumom, in če Evropski patentni urad ni prejel ugovora o podelitvi patenta iz prvega odstavka 99. člena Evropske patentne konvencije, veljavnost nacionalnega patenta preneha z dnem, ko preneha obdobje za vložitev ugovora. Če je ugovor bil vložen, pa z dnem, ko je bil postopek ugovora končan in je bila sprejeta dokončna odločitev o ohranitvi veljavnega evropskega patenta.

Litvanski zakon o patetnih¹⁵ v prvem poglavju – Splošne določbe – v 2. členu vsebuje definicijo Evropskega patenta z enotnim učinkom, ki pomeni evropski patent z enotnim učinkom, ki je določen z Uredbo (EU) št. 1257/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2012 o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju uvedbe enotnega patentnega varstva.

V sedmem poglavju – Reševanje sporov, uveljavljanje pravic – je v tretjem odstavku 51. člena med institucijami za reševanje sporov o pravnem varstvu izumov navedeno Enotno sodišče za patente kot sodišče, ki obravnava spore o evropskih patentih in evropskih patentih z enotnim učinkom v skladu s Sporazumom o enotnem patentnem sodišču.

Safety net je naveden v enajstem razdelku – Implementacija Evropske patentne konvencije – v drugem odstavku 79. člena (Veljavnosti evropskega patenta) je določeno, da mora imetnik evropskega patenta v 3 mesecih po dnevu objave omembe podelitve patenta patentnemu uradu

¹⁵ Zakonodaja na spletni strani <https://vpb.lrv.lt/en/structure-and-contacts-1/legal-acts> (konsolidirana verzija z dne 01. 05. 2018)

predložiti prevod zahtevkov evropskega patenta v litovski jezik in plačati predpisano pristojbino za objavo prevoda. Če je imetnik evropskega patenta v enem mesecu od dneva objave omembe podelitve evropskega patenta v Evropskem patentnem biltenu pri Evropskem patentnem uradu vložil zahtevo za enotni učinek in je ta zahtevo zavrzel, se rok 3 mesece računa od dneva začetka veljavnosti odločitve Evropskega patentnega urada o zavrženju zahteve za enotni učinek.

V zadnjem, dvanajstem poglavju zakona – Evropski patent z enotnim učinkom – je določba o prepovedi dvojnega varstva (84. člen). V prvem odstavku je navedeno, da v primeru istega datuma prijave ali prednostnega datuma pri evropskem patentu z enotnim učinkom in pri patentu, izdanem po tem zakonu, podeljenima isti osebi ali njenemu pravnemu nasledniku, patent, izdan po tem zakonu, nima učinka v obsegu istega izuma kot razširjeni evropski patent od dneva, ko je potekel rok za vložitev ugovora pri evropskem patentu z enotnim učinkom, in ugovor ni bil vložen, ali od dneva, ko je bil postopek ugovora končan z odločitvijo o ohranitvi evropskega patenta z enotnim učinkom. Drugi odstavek določa, da se evropski patent, pri katerem je bil objavljen prevod patentnih zahtevkov v skladu s 79. členom tega zakona, šteje za neveljavnega ab initio v Republiki Litvi, pod pogojem, da je bil za tak evropski patent registriran enotni učinek v skladu z Uredbo (EU) št. 1257/2012.

85. člen (Izvrševanje odločb Enotnega patentnega sodišča) določa kaj so izvršilni naslovi, in sicer: 1. izvršilni naslovi so odločbe in sklepi Enotnega sodišča za patente, in 2. odločbe in sklepi Enotnega sodišča za patente, predloženi v izvršbo v Republiki Litvi, ki se prevedejo v uradni jezik.

86. člen obravnava odgovornost za škodo zaradi kršitev prava Unije. Določa, da se tožba za povrnitev škode zaradi kršitve prava Unije Enotnega sodišča za patente v skladu z drugim odstavkom 22. člena Sporazuma o enotnem sodišču za patente, vložijo pri deželnem sodišču v Vilni.

Švedski patentni zakon iz leta 1967, zadnjič spremenjen leta 2020¹⁶ vsebuje določbe glede evropskega patenta z enotnim učinkom in sicer v 40. a členu, tretjem odstavku 80., 82. a, 82. b, drugem odstavku 86. in 94.a členu (ki bodo začeli veljati, na dan, ki ga bo določila Vlada).

40a. člen, ki obravnava omejitve patentov, določa da se ta člen ne uporablja za evropske patente iz tretjega odstavka 80. člena. Vendar pa se uporablja za dodatno varstvo iz člena 105, tudi če je osnovni patent evropski patent z enotnim učinkom.

Tretji odstavek 80. člena določa, da imajo lahko evropski patenti enotni učinek v skladu z Uredbo (EU) št. 1257/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2012 o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju oblikovanja enotnega patentnega varstva.

Prepoved dvojnega varstva obravnava 82. a člen, ki določa, da če ima evropski patent enoten učinek iz tretjega odstavka 80. člena, so dejanja prijavitelja v skladu z 82. členom brez učinka.

Safety net je zaobsežen v 82. b členu. Določa, da če je bila zahteva imetnika patenta za enotni učinek iz tretjega odstavka 80. člena zavržena, se rok za vložitev prevoda in plačilo takse po 82. členu računa od dneva, ko je odločitev o zavrženju postala pravnomočna, pod pogojem, da je bila zahteva vložena v ustreznem roku pri Evropskem patentnem uradu.

Drugi odstavek 86. člena določa, da če se letna pristojbina za evropski patent ne plača po določbah prvega odstavka ter 41. in 42. člena, se uporablja 51. člen. Prva letna pristojbina za evropski patent pa ne zapade v plačilo, pred potekom treh mesecev od datuma podelitve patenta ali če je imetnik patenta v ustreznem roku pri Evropskem patentnem uradu zahteval enotni učinek iz tretjega odstavka 80. člena, vendar je bila zahteva zavržena z dnem, ko je odločitev o zavrženju pridobila pravni učinek.

¹⁶ Dostopen na povezavi: <https://wipo.int/wipo.int/en/text/580591>

12. poglavje obravnava zastavno pravico. 94.a člen tega poglavja določa, da če Evropski patentni urad v Evropskem registru patentov vpiše pisno pogodbo o zastavi pri evropskem patentu iz tretjega odstavka 80. člena, učinkuje zastava v skladu z določbami tega poglavja. V zvezi z evropskimi patenti z enotnim učinkom se določbe v tretjem odstavku 95. člena in prvem odstavku 102. člena o patentnem organu namesto o Evropskem patentnem uradu nanašajo na Evropski patentni urad, - drugem odstavku 96. člena o registru patentov se nanašajo namesto v Evropski register patentov in - prvi odstavek 101. člena o registraciji po 95. členu se namesto tega nanaša na vpis v Evropski register patentov.

– Izjava o skladnosti predloga zakona s pravnimi akti Evropske unije in korelacijska tabela pri prenosu direktiv

Izjava o skladnosti (oblika pdf) – izvoz iz baze RPS

Korelacijska tabela (oblika pdf) – izvoz iz baze RPS

6. PRESOJA POSLEDIC, KI JIH BO IMEL SPREJEM ZAKONA

6.1 Presoja administrativnih posledic

a) v postopkih oziroma poslovanju javne uprave ali pravosodnih organov:

– razlogi za uvedbo novega postopka ali administrativnih bremen in javni interes, ki naj bi se s tem dosegel

Predlog zakona uvaja dva nova upravna postopka, in sicer za razveljavitev in ugotovitev ničnost znamke. Obe pravni sredstvi (tako razveljavitev kot tudi ničnost znamke) že obstajata v okviru sodnega varstva, pri čemer je zdaj za njuno reševanje pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani. S predvideno spremembo bosta postopka razveljavitve in ničnosti določena kot upravna postopka, pristojnost zanju pa prenesena s sodišča na urad. Razlog za uvedbo novih postopkov so določbe Direktive 2015/2436/EU, ki od držav članic zahtevajo uvedbo novih upravnih postopkov, pri čemer pa ne sme biti poseženo v pravico strank do pritožbe na sodišče. Države članice morajo te določbe v svoj pravni red prenesti do 14. 1. 2023.

Javni interes, ki naj bi se s tem dosegel, je, da bodo vsi postopki registracije, razveljavitve znamke in ugotovitve ničnosti znamke tekli pred uradom, kar bi lahko razbremenilo Okrožno sodišče v Ljubljani, ki je izključno pristojno za reševanje teh sporov na prvi stopnji. Mogoče je pričakovati hitrejši zaključek postopkov razveljavitve ali ničnosti znamk, saj Direktiva 2015/2436/EU določa, da mora biti upravni postopek za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke hiter in učinkovit. Sodno varstvo zoper upravne odločitve urada ostaja nespremenjeno, in sicer je zagotovljeno z institutom upravnega spora, za katerega je stvarno pristojno Upravno sodišče Republike Slovenije.

– ukinitev postopka ali odprava administrativnih bremen

Dosedanja ureditev je za odločanje o razveljavivi in ugotovitvi ničnosti znamke določala pristojnost Okrožnega sodišča v Ljubljani. Predlagane spremembe prenašajo pristojnost za odločanje v teh postopkih iz sodišča v urad. Za odločanje je predviden upravni postopek, ob upoštevanju načela hitrosti in učinkovitosti postopka. S tem bo sodni postopek v sporih zaradi tožbe za razveljavitev in ugotovitev ničnosti znamke, ukinjen pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani, hkrati pa bo dodan nov (pritožbeni) postopek v upravnem sporu na Upravnem sodišču Republike Slovenije.

– spoštovanje načela »vse na enem mestu« ter organ in kraj opravljanja dejavnosti oziroma izpolnjevanja obveznosti

Načelo »vse na enem mestu« ostaja še naprej spoštovano, saj je urad edini pristojen za registracijo znamk. S prenosom postopkov razveljavitve in ničnosti znamke s sodišč na urad bo to načelo še bolj

spoštovano.

– podatki oziroma dokumenti, ki so potrebni za izvedbo postopka in jih bo organ pridobil po uradni dolžnosti, ter način njihovega pridobivanja

Urad ima podatke o veljavnih znamkah v Republiki Sloveniji. Register znamk, registriranih na podlagi ZIL-1, vodi sam. O drugih znamkah, ki veljajo v Republiki Sloveniji, pa lahko pridobi podatke v drugih bazah podatkov, na primer pri EUIPO (na primer eSearch plus ali TMview) ali pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: WIPO), na primer baza podatkov Madrid Monitor. Druge podatke in dokumente bodo tako kot doslej predložile stranke, na primer dokaze o uporabi znamke.

– ustanovitev novih organov, reorganizacija ali ukinitvev obstoječih organov

Kot že navedeno, bosta s spremembami in dopolnitvami ZIL-1 uvedena dva nova upravna postopka, in sicer za razveljavitev in ničnost znamke, postopka sodnega varstva (razveljavitev in ničnost) pa bosta ukinjena. V navedenih upravnih postopkih bo kot pristojni organ določen urad.

Vsi postopki v zvezi z znamkami (na primer postopki registracije, razveljavitve in ničnosti) bodo tako tekli pred uradom, kar bo razbremenilo Okrožno sodišče v Ljubljani, ki je sedaj izključno pristojno za reševanje teh sporov na prvi stopnji. Zoper te postopke bo dovoljen upravni spor pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije. Mogoče je pričakovati hitrejši zaključek postopkov razveljavitve in ničnosti znamk.

– ali bodo zaradi izvajanja postopkov in dejavnosti potrebne nove zaposlitve, ali so izvajalci primerno usposobljeni, ali bodo potrebna dodatno usposabljanje ter finančna in materialna sredstva

Urad ima ustrezno usposobljeno osebje za izvajanje postopkov in dejavnosti urada, vendar bo potrebno dodatno usposabljanje. Prav tako je zaradi dveh novih upravnih postopkov, ki bosta uvedena s spremembami in dopolnitvami ZIL-1, pričakovati večji obseg dela. Zaradi uvedbe novih postopkov bodo zato potrebni dodatne zaposlitve in usposabljanja in torej dodatna finančna sredstva.

Ker bo zoper odločbe urada v teh postopkih dovoljen upravni spor, je mogoče pričakovati, da bo tudi Upravno sodišče RS bolj obremenjeno. Zato bodo tudi na Upravnem sodišču RS potrebni nove zaposlitve, kadrovske okrepitve in dodatna usposabljanja in izobraževanja ter torej dodatna finančna sredstva.

– ali se bodo zaradi ukinitve postopkov in dejavnosti zmanjšala število zaposlenih ter finančna in materialna sredstva

b) pri obveznostih strank do javne uprave ali pravosodnih organov:

– dokumentacija, ki jo mora stranka predložiti, povečanje ali zmanjšanje obsega dokumentacije z navedbo razlogov

Ko bo pristojnost za razveljavitev in ničnost znamke prenesena s sodišča na urad, bo predvidoma obseg dokumentacije manjši, kot se zahteva zdaj, ko tečejo postopki pred sodiščem, saj v upravnem postopku urad nekatere dokumente pridobi po uradni dolžnosti, medtem ko jih mora pravdna stranka v pravnem postopku predložiti sama.

– stroški, ki jih bo imela stranka, ali razbremenitev stranke

Ko bo pristojnost za razveljavitev in ničnost znamke prenesena s sodišča na urad, bo predvideno plačilo novih pristojbin za razveljavitev in ničnost znamke določeno z Uredbo o pristojbinah Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino (Uradni list RS, št. 128/06), ki bo nadomestilo sedanje plačilo sodne takse.

– čas, v katerem bo stranka lahko uredila zadevo

Postopki za razveljavitev in ničnost znamke so najzahtevnejši upravni postopki, njihov potek in trajanje pa sta odvisna tudi od ravnanj strank. Ko bo z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami ZIL-1 pristojnost za razveljavitev in ničnost znamke prenesena s sodišča na urad, je mogoče pričakovati, da bodo postopki tekli hitreje kot pred sodiščem. V skladu z določbami ZUP mora pristojni organ izdati odločbo in jo vročiti stranki najpozneje v dveh mesecih.

6.2 Presoja posledic za okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki, in sicer za:

/

6.3 Presoja posledic za gospodarstvo, in sicer za:

- poslovne stroške in poslovanje,
- premoženjske pravice,
- inovacije in raziskave,
- potrošnike in gospodinjstva,
- določene regije in sektorje,
- druge države in mednarodne odnose,
- makroekonomsko okolje,
- mala in srednja podjetja:
 - število podjetij in njihova velikost,
 - število podjetij in delovnih mest, na katera se nanaša predlagani predpis,
 - pomen različnih kategorij malih in srednjih podjetij v panogah,
 - povezanost z drugimi panogami in mogoči vplivi na podizvajalce,
- konkurenčnost podjetij:
 - omejevanje dostopa na trg dobaviteljem,
 - omejevanje konkurenčnosti dobaviteljev,
- zmanjševanje spodbud dobaviteljem za učinkovito konkurenčnost.

Nova ureditev daje velik poudarek na načelu hitrosti in učinkovitosti postopka. Nove določbe o prenosu pristojnosti za odločanje v postopkih razveljavitve in ugotovitve ničnosti znamke na urad bodo pripomogle k skrajšanju in poenostavitvi teh postopkov.

Uskladitev z določbami Sporazuma bo prispevala k enotni praksi držav članic – do sedaj je vsaka država članica področje urejala po svoje. Postopki zaradi kršitve oziroma ničnosti enotnega patenta in evropskega patenta se bodo odvijali pri Enotnem sodišču za patente, razen tistih, ki bodo izvzeti v nacionalni zakonodaji. Za patente po ZIL-1 tako ostaja sodno varstvo enako.

6.4 Presoja posledic za socialno področje, in sicer za:

Ker bosta postopka razveljavitve in ničnosti znamke poenostavljena, bo upravičencem do vložitve zahteve omogočilo hitrejšo in bolj učinkovito varstvo svojih pravic.

6.5 Presoja posledic za dokumente razvojnega načrtovanja, in sicer za:

- nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja

Predlagane nujne spremembe in dopolnitve ZIL-1 vplivajo na nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja, saj bodo postopki razveljavitve in ničnosti znamke preneseni s sodišča na urad.

- razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna
- razvojne dokumente EU in mednarodnih organizacij

6.6 Presoja posledic za druga področja:

/

6.7 Izvajanje sprejetega predpisa:

- a) Predstavitev sprejetega zakona:
 - ciljnim skupinam (seminarji, delavnice),

– širši javnosti (mediji, javne predstavitve, spletne predstavitve).

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo vsebino sprejetega zakona predstavilo na novinarski konferenci, pisno na svoji spletni strani in s sporočilom za javnost. Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino bo predstavil sprejeti zakon zainteresirani javnosti.

b) Spremljanje izvajanja sprejetega predpisa:

- zagotovitev spremljanja izvajanja predpisa,
- organi, civilna družba,
- metode za spremljanje doseganja ciljev,
- merila za ugotavljanje doseganja ciljev,
- časovni okvir spremljanja za pripravo poročil,
- roki za pripravo poročil o izvajanju zakona, doseženih ciljih in nadaljnjih ukrepih.

6.8 Druge pomembne okoliščine v zvezi z vprašanji, ki jih ureja predlog zakona

/

7. PRIKAZ SODELOVANJA JAVNOSTI PRI PRIPRAVI PREDLOGA ZAKONA:

– spletni naslov, na katerem je bil predpis objavljen

Predlog zakona je bil objavljen na spletnem portalu e-demokracija: <http://e-uprava.gov.si/e-uprava/edemokracija.euprava>

– čas trajanja javne predstavitve, v katerem je bilo mogoče sporočiti mnenja, predloge in pripombe

Predlog zakona je bil v javni razpravi od ... do ...

– datum in kraj morebitne javne obravnave ali druge oblike sodelovanja
– seznam subjektov, ki so sodelovali (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte):

– bistvena mnenja, predloge in pripombe javnosti, ki niso bili upoštevani, in razlogi za neupoštevanje:

8. PODATEK O ZUNANJEM STROKOVNJAKU OZIROMA PRAVNI OSEBI, KI JE SODELOVALA PRI PRIPRAVI PREDLOGA ZAKONA, IN ZNESKU PLAČILA ZA TA NAMEN:

Pri pripravi predloga zakona niso sodelovali zunanji strokovnjaki.

9. NAVEDBA, KATERI PREDSTAVNIKI PREDLAGATELJA BODO SODELOVALI PRI DELU DRŽAVNEGA ZBORA IN DELOVNIH TELES

- Matjaž Han, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
- mag. Dejan Židan, državni sekretar
- Matevž Frangež, državni sekretar
- mag. Karla Pinter, generalna direktorica Direktorata za notranji trg
- mag. Karin Žvokelj, v.d. direktorja Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino
- Mojca Pečar, sekretarka, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
- Tanja Sarić, podsekretarka, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
- Mojca Kušej, podsekretarka, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino

II. BESEDILO ČLENOV

1. člen

V Zakonu o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 100/13 in 23/20) se v 1. členu v prvem odstavku za besedilom »teh pravic« doda vejica in besedilo »razveljavitev in ugotovitev ničnosti znamke«.

2. člen

V 5. členu se v prvem odstavku za točko c) doda nova točka d), ki se glasi:

»d) samostojno in neodvisno vodenje postopkov razveljavitve in ugotovitve ničnosti znamke;«.

Dosedanje točke d), e) in f) postanejo točke e), f) in g).

3. člen

V 6. členu se v prvem odstavku za besedo »veljavnosti« beseda »in« nadomesti z vejico, za besedilom »drugih registrov« pa se doda besedilo »ter postopkih razveljavitve in ugotovitve ničnosti znamke«.

4. člen

V 9. členu se v prvem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Za pridobitev, vzdrževanje veljavnosti pravic, razveljavitev in ugotovitev ničnosti znamke po tem zakonu se plačujejo pristojbine.«.

5. člen

11. člen se spremeni tako, da se glasi:

»11. člen (izjeme iz patentnega varstva)

(1) Odkritja, znanstvene teorije, matematične metode, estetske stvaritve, načrti, pravila in postopki za umske dejavnosti, igre ali poslovne dejavnosti ter računalniški programi in predstavitve informacij se neposredno kot taki ne štejejo za izume po prejšnjem členu.

(2) Patent se ne podeli za:

a) izum, katerega gospodarsko izkoriščanje je v nasprotju z javnim redom ali moralo, vendar pa se ne šteje, da je tako izkoriščanje v nasprotju z javnim redom ali moralo zgolj zato, ker je prepovedano z zakonom ali drugim predpisom;

b) izum kirurškega ali terapevtskega postopka zdravljenja človeškega ali živalskega telesa in diagnostičnega postopka, uporabljenega na človeškem ali živalskem telesu, razen izuma, ki se nanaša na proizvode, predvsem na snovi ali zmesi, ki se uporabljajo pri katerem od teh postopkov.«.

6. člen

V 12. členu se v tretjem odstavku v točki b) besedilo »1973 (v nadaljnjem besedilu: EPK)« nadomesti z besedilom »1973, zadnjič revidirane 29. novembra 2000 (Uradni list RS-MP, št. 19/02; v nadaljnjem besedilu: EPK)«.

Četrty odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(4) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega člena se lahko podeli patent za snov ali zmes, ki je obsežena s stanjem tehnike, za uporabo pri postopku iz točke b) drugega odstavka prejšnjega člena, če njena uporaba pri katerem koli takem postopku ni obsežena s stanjem tehnike.«.

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:

»(5) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega člena se lahko podeli patent za snov ali zmes iz prejšnjega odstavka za določeno uporabo pri postopku iz točke b) drugega odstavka prejšnjega člena, če taka uporaba ni obsežena s stanjem tehnike.«.

7. člen

18. člen se spremeni tako, da se glasi:

»18. člen (pravice iz patenta)

(1) Patent daje imetniku izključne pravice, da katerikoli tretji osebi, ki nima njegovega soglasja, prepove, da:

a) izdeluje, ponuja, daje na trg ali uporablja proizvod, ki je predmet patenta, ali uvaža ali skladišči proizvod v te namene;

b) uporablja postopek, ki je predmet patenta, ali, če tretja oseba ve ali bi morala vedeti, da je uporaba postopka brez soglasja imetnika patenta prepovedana, ponuja postopek za uporabo;

c) ponuja, daje na trg, uporablja, uvaža ali v te namene skladišči proizvod, ki je pridobljen neposredno s postopkom, ki je predmet patenta.

(2) Patent daje imetniku tudi pravico, da katerikoli tretji osebi, ki nima njegovega soglasja, prepove, da osebam, ki niso osebe, ki so upravičene do izkoriščanja izuma, zavarovanega s patentom, dobavlja ali ponuja dobavo sredstev, ki se nanašajo na del izuma, ki je bistven za njegovo uporabo, če tretja oseba ve ali bi morala vedeti, da so ta sredstva primerna in namenjena za uporabo tega izuma. Ta določba se ne uporablja, če so sredstva proizvodi splošne porabe, razen če tretja oseba

napeljuje osebo, kateri dobavlja, k dejanjem, prepovedanim s prejšnjim odstavkom.

(3) Osebe, ki storijo dejanja iz točk a), b) ali c) 19. člena tega zakona, se ne štejejo za osebe po prejšnjem odstavku, ki so upravičene do izkoriščanja izuma.

(4) Obseg patentnega varstva je določen z vsebino patentnih zahtevkov. Za razlago patentnih zahtevkov pa se uporabljajo tudi opis in skice.«.

8. člen

V 19. členu se točki d) in e) spremenita tako, da se glasita:

»d) uporabo izuma, zavarovanega s patentom, na krovu plovil držav članic unije, ustanovljene na podlagi Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine z dne 20. marca 1883, zadnjič revidirane

1. oktobra 2003 (Uradni list SFRJ□MP, št. 5/74 in 7/86 ter Uradni list RS□MP, št. 9/92 in 3/07; v

nadaljnem besedilu: Pariška konvencija), ali članic Svetovne trgovinske organizacije (v nadaljnem besedilu: WTO), v katerih ima ta patent učinek, v ladijskem trupu takih plovil, strojih, škripčevju, palubni opremi in drugi ladijski opremi, če ta plovila začasno ali naključno priplujejo v vode Republike Slovenije, če se izum tam uporablja izključno za potrebe plovila;

e) uporabo izuma, zavarovanega s patentom, med izdelavo ali pri delovanju zrakoplovov, kopenskih vozil ali drugih prevoznih sredstev držav članic, unije ustanovljene na podlagi Pariške konvencije (v nadaljnem besedilu: Pariška unija) ali članic WTO, v katerih ima ta patent učinek, ali v opremi teh zrakoplovov ali kopenskih vozil, kadar začasno ali naključno vstopijo na ozemlje Republike Slovenije;«.

V točki f) se na koncu pika nadomesti s podpičjem in se doda nova točka g), ki se glasi:

»g) dejanja in uporabo pridobljenih informacij pri računalniških programih, ki so dovoljena ob upoštevanju vsebinskih omejitev avtorjevih pravic in dekompiliranja po zakonu, ki ureja avtorsko in sorodne pravice.«.

9. člen

27. člen se spremeni tako, da se glasi:

»27. člen (veljavnost evropskega patenta)

(1) Evropski patent, s katerim se zahteva varstvo v Republiki Sloveniji, daje ob upoštevanju drugega in četrtega odstavka tega člena od datuma, ko je EPU objavil omembo njegove podelitve, enake pravice kot nacionalni patent pri Uradu po 18. členu tega zakona, razen če ta zakon določa drugače.

(2) Imetnik evropskega patenta v treh mesecih od datuma, ko je EPU objavil omembo podelitve evropskega patenta, predloži Uradu slovenski prevod patentnih zahtevkov evropskega patenta in plača pristojbino za objavo.

(3) Če imetnik evropskega patenta ravna po prejšnjem odstavku, Urad izda odločbo o vpisu evropskega patenta v register patentov pri Uradu in objavi podatke o tem patentu ter slovenski prevod patentnih zahtevkov.

(4) Če se po podelitvi evropskega patenta spremeni obseg varstva tako, da velja evropski patent s spremenjeni patentnimi zahtevki, imetnik patenta v treh mesecih od datuma, ko je EPU objavil omembo vzdrževanja v spremenjeni obliki ali omembo omejitve evropskega patenta, ali od datuma izdaje odločbe, s katero je Enotno sodišče za patente v delu razveljavilo evropski patent, predloži Uradu slovenski prevod spremenjenih patentnih zahtevkov in plača pristojbino za objavo.

(5) Če imetnik ravna po prejšnjem odstavku, Urad izda odločbo o veljavnosti patenta s spremenjenimi patentnimi zahtevki in objavi podatke o patentu ter slovenski prevod spremenjenih

patentnih zahtevkov.

(6) Če prevod iz drugega ali četrtega odstavka tega člena ni pravočasno predložen ali če pristojbina za objavo ni pravočasno plačana, se evropski patent v Republiki Sloveniji šteje za ničnega.

(7) Če je evropski patent, ki je vpisan v register patentov pri Uradu, v celoti razveljavljen, Urad po uradni dolžnosti izda odločbo o ugotovitvi ničnosti patenta, ki je bil vpisan v register patentov pri Uradu na podlagi tega evropskega patenta, in objavi podatke o ničnosti patenta.

(8) Šteje se, da evropska patentna prijava in evropski patent, ki je bil podeljen na njeni podlagi, v Republiki Sloveniji nista imela že od začetka nobenega pravnega učinka v obsegu, za katerega je bil patent omejen ali razveljavljen.«.

10. člen

V 28. členu se v drugem odstavku v prvem stavku za besedo »zahtevkov« dodata vejica in besedilo »ki ga Urad objavi po plačilu pristojbine za objavo«.

11. člen

V 30. členu se v prvem odstavku beseda »petega« nadomesti z besedo »tretjega«.

12. člen

Za 30. členom se doda nov 30.a člen, ki se glasi:

»30.a člen (naknadni vpis evropskega patenta v register)

(1) Imetnik evropskega patenta lahko, kadar je EPU zavrnil zahtevo imetnika evropskega patenta za registracijo enotnega učinka evropskega patenta, v treh mesecih od datuma pravnomočnosti odločitve o zavrnitvi zahteve za registracijo enotnega učinka zahteva vpis evropskega patenta v register patentov pri Uradu. Zahtevi priloži:

- a) slovenski prevod patentnih zahtevkov evropskega patenta, kot ga je podelil EPU, in morebitnih spremenjenih patentnih zahtevkov;
- b) kopijo izreka pravnomočne odločitve Enotnega sodišča za patente, če ta obstaja, in njen slovenski prevod, če ta odločitev obstaja.

(2) Imetnik evropskega patenta v roku iz prejšnjega odstavka plača pristojbino za objavo in vse pristojbine za vzdrževanje evropskega patenta v Republiki Sloveniji, ki so do datuma vložitve zahteve iz prejšnjega odstavka zapadle v plačilo ob upoštevanju prvega odstavka 29. člena in 109. člena tega zakona.

(3) Če imetnik evropskega patenta ravna po prvem in drugem odstavku tega člena, Urad izda odločbo o vpisu evropskega patenta v register patentov pri Uradu in objavi podatke o tem patentu ter slovenski prevod patentnih zahtevkov.

(4) Če imetnik evropskega patenta, ki vloži zahtevo iz prvega odstavka tega člena, ne izpolni pravočasno zahtev iz drugega odstavka tega člena, se evropski patent, s katerim se zahteva varstvo v Republiki Sloveniji, šteje za ničnega.«.

13. člen

31. člen se spremeni tako, da se glasi:

»31. člen (hkratno varstvo)

(1) Če imata evropski patent, s katerim se zahteva varstvo v Republiki Sloveniji, ne glede na to, ali je registriran enotni učinek, in nacionalni patent, ki sta za isti izum podeljena isti osebi, isti datum vlo

žitve in isti datum zahtevane prednostne pravice, se šteje, da nacionalni patent nima pravnega učinka od datuma, ko je EPU objavil omembo podelitve evropskega patenta.

(2) Če je EPU pri evropskem patentu, s katerim se zahteva varstvo v Republiki Sloveniji, registriral enotni učinek, se šteje, da od datuma, ko je EPU objavil omembo podelitve evropskega patenta, ta evropski patent nima pravnega učinka kot nacionalni patent, vpisan v register patentov pri Uradu.«.

14. člen

V 36. členu se v prvem odstavku v točki c) črta besedilo »za varstvo industrijske lastnine z dne 20.

marca 1883, zadnjič revidirane 14. julija 1967 (Uradni list SFRJ□MP, št. 5/74, 7/86, Uradni list RS

□MP, št. 9/92 in 3/07; v nadaljnjem besedilu: Pariška konvencija)«.

15. člen

V 52.b členu se v prvem odstavku besedilo »120. in 122.a« nadomesti z besedilom »drugega odstavka 110.c člena in a122.a«.

16. člen

V 61. členu se v prvem odstavku besedilo »unije, ustanovljene na podlagi Pariške konvencije (v nadaljnjem besedilu: Pariška unija), ali Svetovne trgovinske organizacije (v nadaljnjem besedilu: WTO)« nadomesti z besedilom »Pariške unije ali WTO«.

17. člen

V 76. členu se v drugem odstavku za besedo »iz« črtata besedi »prvega odstavka«.

18. člen

V 80. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:

»(5) Določbe tega člena in 81. člena tega zakona se smiselno uporabljajo za druge zahteve in vloge, ki se vložijo pri Uradu po določbah tega zakona.«.

19. člen

V 92. členu se v drugem odstavku črta besedilo »ni bila vožena prijava« in se za besedno zvezo »evropski patent« doda besedilo »ni bil podeljen ali je bila evropska patentna prijava zavržena oziroma zavrnjena«.

Šesti odstavek se črta.

Dosedanji sedmi in osmi odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.

Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»8) Če imetnik patenta ali imetnik izključne pravice iz patenta nima dokazila po prvem ali drugem odstavku tega člena, lahko sam pridobi poročilo o poizvedbi s pisnim mnenjem kot podlago za izdajo ene od odločb po 93. členu tega zakona, od katerekoli ustanove ali urada, navedenega v drugem odstavku tega člena tega zakona. Predložiti mora tudi slovenski prevod zahtevkov, ki so bili osnova za pridobitev tega mnenja ali pa ob plačilu posebne pristojbine od Urada zahteva, da le-ta pridobi omenjene podatke. Poročilo o preizkusu s pisnim mnenjem ali patentni zahtevki, ki jih je nameraval podeliti evropski patentni urad, štejejo kot dokazilo.«

20. člen

V 106. členu se v četrtem odstavku za besedilom »razveljavitvi znamke« doda vejica in besedilo »podatki o ugotovitvi ničnosti znamke«.

21. člen

Za 110. členom se doda novo osmo a poglavje, ki se glasi:

»Osma a poglavje RAZVELJAVITEV IN UGOTOVITEV NIČNOST ZNAMKE

Skupne določbe

110.a člen (zahteva za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke)

- (1) Zahteva za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke se vložijo pri Uradu v pisni obliki. Za pisno zahtevo se šteje tudi zahteva, ki je vložena v elektronski obliki.
- (2) Zahteva za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke se lahko nanaša na del blaga ali storitev ali vse blago ali storitve, za katere je znamka registrirana.
- (3) Hkrati z vložitvijo zahteve iz prvega odstavka tega člena ali najkasneje v treh mesecih od vročitve poziva Urada se plača pristojbino za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke in predloži pooblastilo za zastopanje, če je zahteva vložena po zastopniku.
- (4) Minister, pristojen za področje industrijske lastnine, s podzakonskimi predpisi natančneje določi vsebino zahtev in postopek razveljavitve ter ugotovitve ničnosti znamke

110.b člen (postopek pred Uradom)

- (1) Če zahteva ne izpolnjuje pogojev iz prvega ali tretjega odstavka prejšnjega člena ali jo je vložila oseba, ki ni upravičena do vložitve zahteve, Urad pozove vložnika zahteve, naj v treh mesecih od vročitve poziva odpravi ugotovljene pomanjkljivosti. Če vložnik zahteve v tem roku ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti, Urad zahtevo s sklepom zavrže.
- (2) Če Urad ne zavrže zahteve, pošlje zahtevo imetniku znamke, katere razveljavitev ali ugotovitev ničnosti se zahteva, in ga pozove, da se v treh mesecih od prejema poziva izreče o razlogih za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti ter predloži ustrezne dokaze.
- (3) Če imetnik znamke, katere razveljavitev ali ugotovitev ničnosti se zahteva, v roku iz prejšnjega odstavka odgovori na poziv, Urad posreduje njegov odgovor vložniku zahteve in ga pozove, da se v roku treh mesecev od prejema poziva o tem izreče.
- (4) Če organ meni, da je to potrebno za razjasnitev zadeve, lahko pozove stranke, da v določenem roku predložijo dodatne dokaze.
- (5) Urad lahko povabi stranki k sklenitvi poravnave. Na skupno zahtevo strank, da želijo preučiti možnost sklenitve poravnave, Urad s sklepom za šest mesecev prekine postopek razveljavitve ali ugotovitve ničnosti znamke.
- (6) Če vložnik umakne zahtevo, umika kasneje ne more preklicati.
- (7) Uradna oseba, ki vodi postopek, razpiše ustno obravnavo, če to pripomore k razjasnitvi dejanskega stanja stvari.
- (8) Urad preveri, ali je zahteva utemeljena, v mejah navedb vložnika zahteve in navedb imetnika znamke ter predloženih dokazov.
- (9) Če Urad ugotovi, da zahteva ni utemeljena, jo z odločbo v celoti ali deloma zavrne.

1. oddelek

Razveljavitev znamke

110.c člen

(vložitve zahteve in razlogi za razveljavitev znamke)

(1) Zahtevo za razveljavitev znamke lahko vloži kdorkoli.

(2) Znamka se lahko razveljavi, če imetnik brez upravičenega razloga v neprekinjenem obdobju petih let ni v skladu z 52.b členom tega zakona resno in dejansko uporabljal v Republiki Sloveniji znamke za označevanje blaga ali storitev, za katere je znamka registrirana. V postopku razveljavitve znamke zaradi neuporabe imetnik dokazuje uporabo znamke.

(3) Razveljavitve znamke zaradi neuporabe ni mogoče zahtevati, če je imetnik začel ali ponovno začel resno in dejansko uporabljati znamko v obdobju med iztekom neprekinjenega petletnega obdobja iz prejšnjega odstavka in vložitev zahteve za razveljavitev znamke. Na to okoliščino se ne more sklicevati tisti imetnik znamke, ki je začel znamko uporabljati ali jo ponovno uporabljati v roku treh mesecev pred vložitev zahteve, šteto najprej od izteka roka iz prejšnjega odstavka, če je začel s pripravami na uporabo znamke ali njeno ponovno uporabo šele, ko se je zavedal, da mu grozi vložitev zahteve za razveljavitev njegove znamke. Če je bila zahteva vložena pred potekom petih let od datuma vpisa znamke v register, Urad zahtevo s sklepom zavrže.

(4) Znamka se lahko razveljavi tudi, če je podan eden izmed naslednjih razlogov:

a) če je zaradi dejanj ali opustitve imetnika postala znamka običajno ime v trgovini za blago ali storitve, za katerega je registrirana;

b) če imetnik znamke ali kdo drug z njegovim soglasjem uporablja znamko za blago ali storitve, za katera je registrirana, tako da zavaja javnost, zlasti glede narave, kakovosti ali geografskega izvora tega blaga ali storitev.

(5) Zahteva za razveljavitev kolektivne znamke se lahko poleg razlogov iz drugega in tretjega odstavka tega člena vloži tudi, če je na datum vložitve zahteve podan naslednji razlog:

a) nosilec kolektivne znamke ne izvede razumnih ukrepov, da bi preprečil uporabo znamke na način, ki ni združljiv s pogoji uporabe iz pravilnika iz 46. člena tega zakona, vključno s spremembo pravilnika, vpisano v register;

b) upravičenci do uporabe kolektivne znamke so znamko uporabljali tako, da je to povzročilo zavajanje javnosti po točki b) 46.a člena tega zakona, ali

c) sprememba pravilnika iz 46. člena tega zakona je vpisana v register v nasprotju s tretjim odstavkom 46. člena tega zakona, razen če nosilec kolektivne znamke spremeni pravilnik iz 46. člena tega zakona tako, da ustreza zahtevam iz tretjega odstavka 46. člena tega zakona.

(6) Znamka se zaradi neuporabe razveljavi za tisto blago ali storitve, za katere se ugotovi, da znamka ni bila uporabljena na območju Republike Slovenije.

(7) Razveljavitev znamke učinkuje od datuma vložitve zahteve za razveljavitev. Na zahtevo ene od strank se lahko za datum učinka razveljavitve določi zgodnejši datum, na katerega je nastopil eden izmed razlogov za razveljavitev.

2. oddelek

Ničnost znamke

110.d člen

(vložitve zahteve in razlogi za ničnost znamke)

(1) Zahteva za ugotovitev ničnosti znamke se lahko vloži, če je podan naslednji razlog:

a) znamka je bila ob upoštevanju datuma vložitve prijave registrirana v nasprotju z 42. in 43. členom tega zakona;

b) znamka je bila ob upoštevanju datuma vložitve prijave registrirana v nasprotju s 44. členom tega zakona, razen če je prejšnja znamka znamka EU, ki je bila prijavljena ali registrirana pred pristopom Republike Slovenije k Evropski uniji, ali

c) prijavitelj znamke ni prijavil v dobri veri.

(2) Zahteva za ugotovitev ničnosti kolektivne znamke se lahko vloži tudi, če je bila ob upoštevanju datuma vložitve prijave kolektivna znamka registrirana v nasprotju s 45., 46. ali 46.a členom tega zakona.

(3) Če je bil razlog za zahtevo iz prejšnjega odstavka registracija kolektivne znamke v nasprotju s 46. členom tega zakona, urad zahtevo zavrže, če nosilec kolektivne znamke do izdaje odločbe ustrezno popravi pravilnik iz 46. člena tega zakona.

(4) Zahtevo za ugotovitev ničnosti znamke po točki a) prvega odstavka tega člena lahko vloži kdorkoli. Zahtevo za ugotovitev ničnosti znamke po točki c) prvega odstavka tega člena lahko vloži tisti, ki ima pravni interes.

(5) Zahtevo za ugotovitev ničnosti znamke po točki b) prvega odstavka tega člena lahko vloži:

- a) imetnik prejšnje znamke;
- b) imetnik prej pridobljenega neregistriranega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu, iz točke d) prvega odstavka 44. člena tega zakona;
- c) imetnik znamke iz točke e) prvega odstavka 44. člena tega zakona, ki jo je brez njegovega soglasja njegov posrednik ali zastopnik prijavil na svoje ime;
- d) oseba, ki je upravičena do uporabe označbe porekla ali geografske označbe iz točke f) prvega odstavka 44. člena tega zakona;
- e) imetnik druge prej pridobljene pravice iz točke g) prvega odstavka 44. člena tega zakona.

(6) Zahteva za ugotovitev ničnosti iz točke b) prvega odstavka tega člena se lahko vloži na podlagi ene ali več prejšnjih pravic, če je njihov imetnik isti.

(7) Če imetnik znamke, katere ničnost se zahteva, zahteva, da vložnik zahteve predloži dokaze o uporabi svoje znamke, se upoštevajo določbe 52c. člena tega zakona.

(8) Ničnost znamke učinkuje od datuma vložitve zahteve za registracijo znamke.

22. člen

V 111. členu se za besedo »trajanjem« črta vejica in doda beseda »ali«, za besedo »modela« pa se črta besedilo »ali znamke«.

23. člen

114. člen se črta.

24. člen

Naslov 4. pododdelka »Izbris in razveljavitev znamke, ter 119. in 120. člen se črtajo.

25. člen

V a122.a členu se v prvem odstavku številka »120.« nadomesti z besedilom »drugega odstavka 110.c«.

26. člen

V 128. členu se v prvem odstavku črta beseda »pisnim«.

V drugem odstavku se beseda »prvi« nadomesti z besedo »zadnji«.

27. člen

V 131. členu se v četrtem odstavku v tretjem stavku črtata besedi »zastopnik ali«.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

28. člen **(prehodni režim)**

Določbe spremenjenega 18. in 19. člena ter novega 30.a in spremenjenega 31. člena zakona se začnejo uporabljati od dneva uveljavitve Sporazuma o enotnem sodišču za patente (Uradni list RS – MP, št. 13/16).

29. člen

Pravice, ki jih ima imetnik patenta na podlagi drugega odstavka spremenjenega 18. člena zakona, nimajo pravnega učinka zoper osebo, ki je v Republiki Sloveniji v dobri veri uporabljala izum pred uveljavitvijo tega zakona in ki nadaljuje s tako uporabo, če je bil patent podeljen na podlagi patentne prijave, vložene pred uveljavitvijo tega zakona. Taka oseba zadrži pravico uporabljati izum v tem obsegu, nima pa pravice dajati licence ali kako drugače razpolagati z izumom.

30. člen

Določbe prvega odstavka novega 110.a člena zakona o vložitvi zahteve za razveljavitev ali ničnosti znamke v elektronski obliki se začnejo uporabljati devet mesecev po uveljavitvi tega zakona.

31. člen

Postopki ugotovitve ničnosti, izbrisa in razveljavitve znamke, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po do sedaj veljavnih določbah tega zakona.

32. člen

Do sprejema zastopniške tarife iz spremenjenega četrtega odstavka 131. člena zakona, se še naprej uporabljajo določbe dosedaj veljavnega četrtega odstavka 131. člena zakona.

33. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

III. OBRAZLOŽITEV

K 1. členu:

V prvem odstavku 1. člena se med postopke, ki jih ureja ZIL-1, dodajo postopki za razveljavitev in ničnost znamke tako, da se za besedilom »teh pravic« doda vejica in besedilo »razveljavitev in ugotovitev ničnosti znamke«. Določbe o postopku razveljavitve in ugotovitvi ničnosti znamke so uvrščene v novo osmo a poglavje. Predlagane spremembe so nujne zaradi prenosa 45. člena Direktive

2015/2436/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2015/2436/EU). Iz prvega odstavka navedenega člena izhaja, da države članice brez poseganja v pravico strank do pritožbe na sodišče pred svojimi uradi zagotovijo učinkovit in hiter upravni postopek za razveljavitve ali ugotovitev ničnosti znamke.

K 2. členu:

V 5. členu se v prvem odstavku za točko c) dodata novi glavni nalogi urada, in sicer samostojno in neodvisno vodenje postopkov razveljavitve in ugotovitve ničnosti znamke. Urad bo v skladu z novimi pristojnostmi iz novega osmega a poglavja predloga zakona zaradi prenosa 45. člena Direktive 2015/2436/EU pristojen za vodenje teh postopkov.

K 3. členu:

S predlagano spremembo se v prvem odstavku 6. člena ZIL-1, ki ureja odločanje urada, med postopke, v katerih urad izdaja odločbe, sklepe in druge akte na podlagi ZIL-1, dodajo postopki razveljavitve in ugotovitve ničnosti znamke. Tudi za te postopke bo veljalo, da urad odloča na podlagi ZIL-1 kot posebnem zakonu, določbe Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 36/20 - ZZUSUDJZ, 61/20 - ZZUSUDJZ-A, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPVE, 3/22 - Zdeb; v nadaljnjem besedilu: ZUP) pa se uporabljajo subsidiarno.

K 4. členu:

S predlagano spremembo se spremeni prvi stavek prvega odstavka 9. člena ZIL-1 tako, da se jasnejše določi, da se za pridobitev, vzdrževanje veljavnosti pravic, razveljavitve in ugotovitev ničnosti znamke plačujejo pristojbine. V primerjavi z do zdaj veljavno določbo se določi, da se pristojbine plačujejo tudi za razveljavitve in ugotovitev ničnosti znamke, kar je povezano s prenosom 45. člena Direktive 2015/2436/EU.

K 5. členu

S . členom se določbe 11. člena ZIL-1 usklajujejo z določbami zdaj veljavne Konvencije o podeljevanju evropskih patentov (Uradni list RS-MP, št. 19/02) oziroma t. i. Evropske patentne konvencije (v nadaljnjem besedilu: EPK), s čimer se odpravljajo obstoječe razlike med določbami 11. člena ZIL-1 ter določbami b), c) in d) točke drugega odstavka 52. člena in 53. člena EPK, da bi se zagotovilo enotno razumevanje teh določb.

Prvi odstavek 11. člena ZIL-1 zdaj določa, da se odkritja, znanstvene teorije, matematične metode in druga pravila, načrti, metode in postopki za duhovno aktivnost neposredno kot taki ne štejejo za izume po 10. členu ZIL-1. S prvim odstavkom spremenjenega 11. člena se določbe o izjemah iz patentnega varstva usklajujejo z določbami b), c) in d) točke drugega odstavka 52. člena EPK tako, da se enako določa, kaj se ne šteje za izum, za katerega se lahko podeli patent. Po navedenih določbah EPK se kot izum med drugim ne štejejo estetske stvaritve, načrti, pravila in metode (oziroma postopki) za umske dejavnosti, igre ali poslovne dejavnosti ter računalniški programi in predstavitve informacij. Prvi odstavek 11. člena ZIL-1 že zdaj določa, da se med drugim druga pravila, načrti, metode in postopki za duhovno aktivnost neposredno kot taki ne štejejo za izume po 10. členu ZIL-1, torej ne štejejo za izume, za katere se lahko podeli patent (tudi, če bi bili izpolnjeni pogoji novosti, inventivne ravni in industrijske uporabljivosti). Poleg tega prvi odstavek 10. člena ZIL-1 med drugim določa, da se patent podeli za izum s (slehernega področja tehnike), zato se izumi, ki niso tehnični oziroma tehnične narave (na primer estetske stvaritve), kot taki ne štejejo za izume. Sprememba prvega odstavka 11. člena ZIL-1 zato v praksi ne bo povzročila drugačne presoje izjem iz patentnega varstva. S spremembo prvega odstavka 11. člena ZIL-1 se predvsem preprečuje možnost različne razlage te določbe v primerjavi z določbo drugega odstavka 52. člena EPK, na kateri sloni zdaj veljavna določba ZIL-1.

Z druhim odstavkom spremenjenega 11. člena se določbe natančneje usklajujejo z določbami a) in c)

točke 53. člena EPK. V primerjavi z zdaj veljavnim besedilom se v spremenjeni a) točki drugega odstavka določa, da patent ne sme biti podeljen za izum, katerega gospodarsko izkoriščanje (v zdajšnji določbi: uporaba) je v nasprotju z javnim redom in moralo, ter dodaja, da se ne šteje, da je tako izkoriščanje v nasprotju z javnim redom ali moralo zgolj zato, ker je prepovedano z zakonom ali drugim predpisom (kar ustreza določbi a) točke 53. člena EPK). Ker se je uporaba izuma že zdaj razlagala v smislu gospodarskega izkoriščanja izum, ta sprememba ne bo povzročila drugačne presoje izjem iz patentnega varstva. Enako velja za dodano pojasnjevalno določbo, da za presojo, ali je gospodarsko izkoriščanje izuma v nasprotju z javnim redom ali moralo ne zadošča že to, da je tako izkoriščanje prepovedano z zakonom ali drugim predpisom, kar izhaja iz širšega dojetja javnega reda ali morale, na primer tudi glede upoštevanja javne varnosti, varovanja okolja. Določbe b) točke drugega odstavka 11. člena ZIL-1 (prepoved podelitve patenta za izum kirurškega ali diagnostičnega postopka ali postopek zdravljenja ljudi ali živali) pa se natančneje usklajujejo z določbami c) točke 53. člena EPK, pri čemer se predvsem opušča del besedila o uporabi »neposredno na živem« človeškem ali živalskem telesu, ker ta del besedila ni potreben, saj se lahko postopek zdravljenja izvaja le na živem človeškem ali živalskem telesu, in dodaja izrecna navedba terapevtskega postopka zdravljenja, kar je sicer ena izmed oblik postopka zdravljenja. Uskladitev b) točke drugega odstavka 11. člena ZIL-1 z določbo c) točke 53. člena EPK ne prinaša vsebinske spremembe, saj že po dosednji praksi za izum terapevtskega postopka zdravljenja človeškega ali živalskega telesa ni bilo mogoče pridobiti patenta, ker je to postopek zdravljenja. Tudi druge spremembe v primerjavi z zdajšnjo določbo b) točke drugega odstavka 11. člena ZIL-1 ne pomenijo vsebinske spremembe, ampak predvsem natančnejšo uskladitev z določbo c) točke 53. člena EPK, da manjša odstopanja v besedilu b) točke drugega odstavka 11. člena ne bi privedle do različne razlage vsebinsko enakih določb.

V 11. členu ZIL-1 pa ni treba urejati prepovedi podelitve patenta za rastlinsko sorto ali živalsko pasmo in postopka za pridobivanje rastlin ali živali, ki je v bistvu biološki, ker to ureja 4. člen Uredbe o pravnem varstvu biotehnoloških izumov (Uradni list RS, št. 81/03), s katero so na podlagi drugega odstavka 10. člena ZIL-1 določeni natančnejši pogoji za podelitev patenta za biotehnološke izume, kot jih določa Direktiva 98/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 1998 o pravnem varstvu biotehnoloških izumov (UL L št. 213 z dne 30. 7. 1998, str.13).

K 6. členu

V 12. členu ZIL-1 so določbe, ki določajo pogoje glede novosti izuma.

Sprememba tretjega odstavka spremenjenega 12. člena vsebuje redakcijski popravek – dodana je zadnja sprememba EPK, ki je bila zadnjič revidirana 29. novembra 2000 (Uradni list RS-MP, št. 19/02; v nadaljnjem besedilu: EPK)«.

Z novim petim odstavkom 12. člena se v ZIL-1 vnaša določba petega odstavka 54. člena EPK, ki omogoča podelitev patenta za novo drugo ali nadaljnjo medicinsko uporabo znane snovi ali zmesi, s čimer se natančneje določa, da se lahko s patentom zavaruje tudi druga ali nadaljnje ugotovljene nove uporabe za zdravljenje, in ne le prva uporaba znane snovi ali zmesi za uporabo pri na primer postopkih zdravljenja ljudi in živali (torej ne le na primer uporabo acetilsalicilne kisline za zdravljenje bolezni X, ampak tudi za nadaljnje ugotovljene nove uporabe acetilsalicilne kisline za zdravljenje bolezni Y in nato za zdravljenje bolezni Z).

Čeprav se v praksi četrti odstavek 12. člena ZIL-1 razume tako, da obsega ne le prvo, ampak tudi nadaljnje uporabe znane snovi ali zmesi pri postopkih iz b) točke drugega odstavka 11. člena ZIL-1, se zaradi natančnejše uskladitve z EPK in preprečitve morebitne napačne razlage določb 12. člena ZIL-1, zlasti ob primerjavi z določbami četrtega in petega odstavka 54. člena EPK, izrecno ureja tudi možnost podelitve patenta za novo drugo ali nadaljnjo uporabo znane snovi ali zmesi pri postopkih iz b) točke drugega odstavka 11. člena ZIL-1. S tako ureditvijo se podjetja spodbuja k raziskavam o možnih novih uporabah že znanih snovi ali zmesi (na primer zdravil) pri različnih postopkih zdravljenja ljudi in živali, kar pozitivno vpliva na razvoj novih zdravil in nove možnosti zdravljenja bolezni.

K 7. členu

Določbe 18. člena ZIL-1 o pravicah iz patenta se usklajujejo z določbami 25. in 26. člena Sporazuma. Ker bo ESP odločalo med drugim o kršitvah evropskega patenta z enotnim učinkom in evropskega patenta enotno za vse države, sodelujoče v okrepljenem sodelovanju, so bile v Sporazum vključene določbe o pravicah, ki jih daje patent (25. in 26. člen Sporazuma), in o omejitvah pravic iz patenta (27. člen Sporazuma). Poenotenje določb 18. člena ZIL-1 s 25. in 26. členom Sporazuma ter s tem enaka določitev obsega pravic iz patenta je nujna, da se prepreči različna obravnava imetnikov patentov v postopkih pred ESP in nacionalnim sodiščem. To je pomembno tudi zato, ker bodo lahko v prehodnem obdobju sedmih let po datumu začetka veljavnosti Sporazuma (ki se lahko podaljša še za največ sedem let) imetniki evropskega patenta (in tudi imetniki dodatnega varstvenega certifikata za proizvod, ki je varovan z evropskim patentom) izvzeli svoje evropske patente (in dodatne varstvene certifikate) iz izključne pristojnosti ESP. V takih primerih bo kljub vzpostavitvi ESP v zvezi z evropskimi patenti (in dodatnimi varstvenimi certifikati) še naprej dovoljeno vložiti tožbe pred nacionalnimi sodišči, na primer zaradi kršitve evropskega patenta ali njegove ničnosti. Morebitne razlike med določbami 25. in 26. člena Sporazuma ter nacionalnimi predpisi o obsegu varstva, ki ga daje patent, bi zato lahko vplivale na odločitev imetnikov evropskih patentov (in dodatnih varstvenih certifikatov) o izbiri pristojnosti nacionalnih sodišč.

S prvim odstavkom spremenjenega 18. člena se v skladu s 25. členom Sporazuma določa pravica do preprečevanja neposredne uporabe izuma. Točki a) in c) prvega odstavka 18. člena smiselno ustrežata do zdaj veljavnima točkama a) in b) prvega odstavka 18. člena ZIL-1, saj je imetnik patenta že do zdaj lahko preprečil oziroma prepovedal tretjim osebam, ki niso imele njegovega soglasja (oziroma privolitve), da izdelujejo, uporabljajo, ponujajo v prodajo, prodajajo (oziroma dajejo na trg) ali v te namene uvažajo proizvod (ki je predmet patenta ali če je predmet patenta postopek, proizvoda, ki je pridobljen neposredno s tem postopkom) je obsežen s patentom. Zaradi uskladitve z a) in c) točko 25. člena Sporazuma je v a) in c) točki prvega odstavka 18. člena dodano, da lahko imetnik patenta prepove katerikoli tretji osebi, ki nima njegovega soglasja, tudi skladiščenje proizvoda (ki je predmet patenta ali če je predmet patenta postopek, proizvoda, ki je pridobljen neposredno s postopkom, ki je predmet patenta) za prej navedene namene. Imetnik patenta bo lahko zato prepovedal oziroma preprečil tudi skladiščenje proizvoda za določene namene. Patent tako daje imetniku izključne pravice, da katerikoli tretji osebi, ki nima njegovega soglasja, prepove, da izdeluje, ponuja, daje na trg ali uporablja proizvod, ki je predmet patenta, ali uvažata ali skladišči proizvod v te namene (a) točka prvega odstavka 18. člena) oziroma ponuja, daje na trg, uporablja, uvažata ali v te namene skladišči proizvod, ki je pridobljen neposredno s postopkom, ki je predmet patenta (c) točka prvega odstavka 18. člena). V primerjavi z do zdaj veljavnim prvim odstavkom 18. člena ZIL-1 pa je v prvem odstavku spremenjenega 18. člena dodana nova b) točka, da daje patent imetniku izključne pravice, da katerikoli tretji osebi, ki nima njegovega soglasja, prepove, da uporablja postopek, ki je predmet patenta, ali, če tretja oseba ve ali bi morala vedeti, da je uporaba postopka brez soglasja imetnika patenta prepovedana, ponuja postopek za uporabo. Ta določba omogoča imetniku patenta za postopek, da prepove ponujanje postopka, zavarovanega s patentom, za uporabo in tako vnaprej prepreči izdelavo proizvoda, pridobljenega neposredno po postopku, ki je predmet patenta.

Z drugim odstavkom spremenjenega 18. člena se v ZIL-1 vnašajo določbe 26. člena Sporazuma o pravici imetnika patenta do preprečevanja posredne uporabe izuma, česar ZIL-1 zdaj ne ureja. Drugi odstavek 18. člena določa, da patent daje imetniku tudi pravico, da katerikoli tretji osebi, ki nima njegovega soglasja, prepove, da osebam, ki niso osebe, ki so upravičene do izkoriščanja izuma, zavarovanega s patentom, dobavlja ali ponuja dobavo sredstev, ki se nanašajo na del izuma, ki je bistven za njegovo uporabo, če tretja oseba ve ali bi morala vedeti, da so ta sredstva primerna in namenjena za uporabo tega izuma. Določa tudi, da se ta določba ne uporablja, če so ta sredstva proizvodi splošne porabe, razen če tretja oseba napeljuje osebo, kateri jih dobavlja, k dejanjem, prepovedanim s prejšnjim odstavkom (to je prvim odstavkom 18. člena, ki določa pravico do preprečevanja neposredne uporabe izuma oziroma neposredno kršitev patenta). Namen določbe drugega odstavka 18. člena je, da lahko imetnik patenta prepove oziroma prepreči tretji osebi, ki nima

njegovega soglasja, da nekomu drugemu (ki prav tako nima soglasja imetnika patenta za izkoriščanje izuma, zavarovanega s patentom) dobavlja ali ponuja v dobavo sredstva, ki se nanašajo na del izuma, ki je bistven za njegovo uporabo. Pogoji pa je, da tretja oseba ve (ali bi morala vedeti), da so ta sredstva primerna in namenjena za uporabo tega izuma. Imetnik patenta lahko tako prepreči, da bi tretja oseba nekomu drugemu dobavljala ali ponujala sredstva, ki se nanašajo na del izuma, ki je bistven za njegovo uporabo, (torej tista sredstva, brez katerih izuma ni mogoče uporabiti) in mu omogočila uporabo izuma – za kar bi ta druga oseba potrebovala soglasje imetnika patenta, a ga nima. Imetnik patenta pa ne more uveljaviti takšne prepovedi, če so sredstva (ki so povezana z bistvenim delom za uporabo izuma), proizvodi splošne porabe (torej splošno dostopni komercialni proizvodi, proizvodi za splošno uporabo, kot so na primer žebliji, vijaki, kemikalije), razen če tretja oseba napeljuje drugo osebo (kateri dobavlja ta sredstva) k dejanjem, ki so prepovedana s prvim odstavkom 18. člena ZIL-1 (neposredna kršitev patenta), na primer dajanje na trg proizvodov, ki so zavarovani s patentom. Imetnikova prepoved je torej uperjena proti tretji osebi, ki bi s svojimi dejanji nekomu drugemu omogočila neupravičeno uporabo izuma, ki je zavarovan s patentom, ali bi ga k temu napeljala.

V zvezi s posredno kršitvijo patenta iz drugega odstavka 18. člena je v tretjem odstavku 18. člena določeno, da se osebe, ki storijo dejanja iz a), b) ali c) točke 19. člena, ne štejejo za osebe po prejšnjem odstavku, ki so upravičene do izkoriščanja izuma. Tako je jasno določeno, da se osebe, ki lahko v določenih okoliščinah brez soglasja imetnika patenta uporabijo izum, na primer da uporabijo izum za zasebne namene ali izvajanje poskusov, ne štejejo za osebe, ki so upravičene do izkoriščanja izuma v smislu drugega odstavka 18. člena, zato jim imetnik patenta lahko prepove dejanja iz drugega odstavka 18. člena (posredno kršitev patenta).

Četrty odstavek 18. člena vsebuje dosedanje določbo drugega odstavka 18. člena ZIL-1 o določitvi obsega patentnega varstva in razlage patentnih zahtevkov v nespremenjeni obliki. Enako kot do zdaj je določeno, da je obseg patentnega varstva določen z vsebino patentnih zahtevkov in da se za razlago patentnih zahtevkov uporabljajo tudi opis in skice, kar je v skladu s prvim odstavkom 69. člena EPK.

K 8. členu

V 19. členu ZIL-1 so določene omejitve pravic iz patenta. Omejitve pravic urejajo poleg ZIL-1 tudi drugi predpisi: Uredba (EU) 2019/6 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini in razveljavitvi Direktive 2001/82/ES (UL L št. 4 z dne 7. 1. 2019, str. 43), ki je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/805 z dne 8. marca 2021 o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) 2019/6 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 180 z dne 21. 5. 2021, str. 3), v 41. členu, Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19) v enajstem odstavku 46. člena in devetem odstavku 45. člena ter Uredba o pravnem varstvu biotehnoloških izumov (Uradni list RS, št. 81/03) v 9. in 10. členu. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19) pa v prvem, drugem in tretjem odstavku 114. člena in 115. členu ureja primere uporabe računalniškega programa brez dovoljenja avtorja.

V 19. členu se v d) točki za besedo »držav« doda besedilo »članice unije (v nadaljnjem besedilu: Pariška unija), ustanovljene na podlagi Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine z dne 20. marca 1883, zadnjič revidirane 1. oktobra 2003 (Uradni list SFRJ□MP, št. 5/74 in 7/86 ter Uradni list RS□MP, št. 9/92 in 3/07; v nadaljnjem besedilu: Pariška konvencija), ali članice Svetovne trgovinske organizacije (v nadaljnjem besedilu: WTO)«. Pravice iz patenta se tako ne bodo nanašale na uporabo predmeta patentiranega izuma (v ladijskem trupu, strojih, škripčevju, palubni opremljeni in raznih dodatkih ladijske opreme), kadar te ladje začasno ali slučajno priplujejo v vode Republike Slovenije, pod pogojem, da je izum tu uporabljen izključno za potrebe ladje, in sicer na ladjah tistih drugih držav, ki so članice Pariške unije, to je unije, ki je ustanovljena s Pariško konvencijo za varstvo industrijske lastnine z dne 20. marca 1883, ki je bila zadnjič revidirana 1. oktobra 2003 (Uradni list SFRJ□MP, št. 5/74 in 7/86 ter Uradni list RS□MP, št. 9/92 in 3/07; v nadaljnjem besedilu: Pariška

konvencija), ali članice Svetovne trgovinske organizacije (v nadaljnjem besedilu: WTO). Po dosedaj veljavni določbi je omejitev pravic iz patenta določena za ladje iz katerekoli druge države, po predlagani določbi pa bodo pravice iz patenta omejene le, če so ladje iz države članice Pariške unije (na dan 6. 4. 2022 je imela Pariška unija 179 članic) ali WTO (na dan 29. 7. 2016 je imela WTO 164 članic), ne pa tudi za ladje iz preostalih držav (Organizacija Združenih narodov priznava 195 držav). Z dodanim besedilom se d) točka 19. člena ZIL-1 uskladi z f) točko 27. člena Sporazuma, ki omejuje učinke patenta le za plovila držav Pariške unije ali članic WTO. V točki d) se tudi uvedejo okrajšave »Pariška unija«, »Pariška konvencija« in »WTO«, ki so uporabljene v drugih določbah ZIL-1.

V 19. členu se v e) točki smiselno enako kot v d) točki 19. člena pravice iz patenta omejijo le na tista zračna plovila ali kopenska vozila, ki so iz drugih držav članic Pariške unije ali WTO, in ne katerekoli druge države, kot to določa dosedaj veljavna e) točka 19. člena ZIL-1. Z dodanim sklicem na države članice Pariške unije ali WTO, se e) točka 19. člena ZIL-1 uskladi z f) točko 27. člena Sporazuma, ki omejuje učinke patenta le za zrakoplove, kopenska vozila ali druga prevozna sredstva držav Pariške unije ali članic WTO.

V 19. členu je v točki g) dodano, da dejanja in uporaba pridobljenih informacij pri računalniških programih ne pomeni kršitve patenta (že v ZASP), vključitev v ZIL-1 pa je smiselna zaradi računalniško izvedenih izumov.

K 9. členu

Določba 27. člena ZIL-1, ki ureja veljavnost evropskih patentov v Republiki Sloveniji (t.i. vstop v nacionalno fazo), se posodablja v skladu z EPK, kot velja od uveljavitve EPK 2000, in Sporazumom o uporabi 65. člena Konvencije o podeljevanju evropskih patentov (Uradni list RS-MP, št. 19/02; v nadaljnjem besedilu: Londonski sporazum). Ker v Republiki Sloveniji francoščina, nemščina ali angleščina ni uradni jezik, lahko v skladu s 65. členom EPK, kot velja od uveljavitve EPK 2000, določi, da mora imetnik evropskega patenta predložiti prevod patenta, kot je bil podeljen, spremenjen ali omejen, in sicer v treh mesecih od datuma, ko je bila v Evropskem patentnem biltenu objavljena omemba podelitve, vzdrževanja v spremenjeni obliki ali omejitve evropskega patenta, razen če država predpiše daljši rok. Država pogodbenica EPK, ki zahteva predložitev roka, lahko zahteva tudi plačilo stroškov objave prevoda. Država pogodbenica EPK lahko določi, da se, če se te določbe ne spoštujejo, evropski patent v tej državi od samega začetka šteje za neveljavnega. Z Londonskim sporazumom pa je dogovorjeno, da imetnik evropskega patenta v skladu s 65. členom EPK po podelitvi evropskega patenta predloži državi pogodbenici, ki to zahteva, le prevod patentnih zahtevkov (ne celotnega patenta) – lahko pa se še naprej zahteva predložitev celotnega patenta v primeru spora ali na zahtevo domnevnega kršitelja.

Prvi odstavek spremenjenega 27. člena je smiselno posodobljen. Evropski patent, s katerim se zahteva varstvo v Republiki Sloveniji, daje ob upoštevanju drugega in tretjega odstavka tega (27.) člena, torej če bo uradu pravočasno predložil slovenski prevod patentnih zahtevkov evropskega patenta in plačal pristojbino za objavo, imetniku enake pravice kot nacionalni patent po 18. členu ZIL-1. Imetnik evropskega patenta ima pravice iz 18. člena ZIL-1 od datuma, ko je EPU objavil omembo podelitve evropskega patenta, kar je v skladu s 64. členom EPK. Ker bo določba 18. člena ZIL-1 glede pravic iz patenta od uveljavitve tega zakona usklajena z določbama 25. in 26. člena Sporazuma, bo imetnik evropskega patenta, vpisanega v register pri uradu, v postopku pred slovenskim rednim sodiščem uveljavljal enake pravice iz patenta kot bi jih v sporu zaradi kršitve evropskega patenta pred ESP. Ker bo imetnik (evropskega) patenta v prehodnem obdobju, predvidoma sedmih let, lahko izbral, ali bo uveljavljal pravice iz patenta pred ESP ali pred rednim nacionalnim sodiščem, je pomembno, da je obseg varstva, ki ga daje patent, enak v obeh primerih, sicer bi razlike v obsegu varstva lahko vplivale na odločitev imetnika glede izbire sodišča. Z uskladitvijo obsega varstva po ZIL-1 z obsegom varstva po Sporazumu bo tudi vzpostavljena večja pravna varnost, saj bosta imetnik patenta in domnevni kršitelj patenta v obeh primerih uveljavljala ista upravičenja oziroma ugovore. V prvem odstavku je v primerjavi z dosedaj veljavnim prvim odstavkom 27. člena ZIL-1 dodano besedilo »razen če ta zakon določa drugače«, in sicer zaradi vklju

čitve novega 2.a oddelka o evropskem patentu z enotnim učinkom.

Drugi odstavek spremenjenega 27. člena določa, da imetnik evropskega patenta v treh mesecih od datuma, ko je EPU objavil omembo podelitve evropskega patenta, predloži Uradu slovenski prevod patentnih zahtevkov evropskega patenta in plača pristojbino za objavo. V primerjavi z dosedaj veljavno določbo 27. člena ZIL-1 se pravilnejše določa začetek roka za predložitev slovenskega prevoda in plačila pristojbine za objavo od datuma, ko je EPU objavil omembo podelitve evropskega patenta (zdaj od dneva, ko je EPU objavil sklep o njegovi podelitvi).

Tretji odstavek spremenjenega 27. člena temelji na dosedanem šestem odstavku 27. člena ZIL-1 – če imetnik evropskega patenta ravna po prejšnjem (drugem) odstavku, torej če pravočasno, v treh mesecih od datuma, ko je EPU objavil omembo podelitve evropskega patenta, predloži slovenski prevod patentnih zahtevkov evropskega patenta in plača pristojbino za objavo, urad izda odločbo o vpisu evropskega patenta v register patentov pri uradu. S tem postane evropski patent nacionalni patent s pravicami iz 18. člena (7. člen predloga zakona). V primerjavi z dosedaj veljavnimi določbami 27. člena ZIL-1 je dodatno določeno, da urad objavi podatke o tem patentu ter slovenski prevod patentnih zahtevkov (objavo prevoda ZIL-1 že zdaj določa v petem odstavku 27. člena).

Četrti odstavek spremenjenega 27. člena v primerjavi z dosedaj veljavno določbo tretjega odstavka 27. člena ZIL-1 jasnejše določa obveznost imetnika (evropskega) patenta, da predloži slovenski prevod spremenjenih zahtevkov. Če se po podelitvi evropskega patenta spremeni obseg varstva tako, da velja evropski patent s spremenjeni patentnimi zahtevki, imetnik patenta v treh mesecih od datuma, ko je EPU objavil omembo vzdrževanja v spremenjeni obliki ali omembo omejitve evropskega patenta, ali od datuma izdaje odločbe, s katero je ESP v delu razveljavil evropski patent, predloži uradu slovenski prevod spremenjenih patentnih zahtevkov in plača pristojbino za objavo. Ker je lahko razlog za spremembo patentnih zahtevkov evropskega patenta različen (sprememba patentnih zahtevkov v postopku ugovora pri EPU po 101. členu EPK in odločitev EPU o vzdrževanju patenta v spremenjeni obliki, omejitve evropskega patenta s spremembo patentnih zahtevkov pri EPU po 105.a in 105.b členu EPK, od uveljavitve Sporazuma pa tudi razveljavitev patenta v delu na podlagi odločbe ESP), so določeni trije različni datumi, od katerih teče rok treh mesecev za predložitev slovenskega prevoda spremenjenih zahtevkov evropskega patenta uradu in plačilo pristojbine za objavo. S to določbo se odpravlja pomanjkljivost dosedanje ureditve, ki ni določala obveznosti predložitve slovenskega prevoda patentnih zahtevkov po omejitvi evropskega patenta pri EPU na zahtevo imetnika evropskega patenta. Z uveljavitvijo te spremembe bo zainteresirani javnosti dostopen tudi slovenski prevod patentnih zahtevkov evropskih patentov, kot so bili pri EPU omejeni na zahtevo imetnika. Nova je tudi obveznost imetnika patenta, da predloži slovenski prevod evropskega patenta, ki ga je s svojo odločbo v delu razveljavil ESP. V tem primeru začne trimesečni rok za predložitev prevoda teči od datuma izdaje odločbe, s katero je ESP v delu razveljavil evropski patent, ki je vpisan v register patentov pri uradu.

Peti odstavek spremenjenega 27. člena natančneje določa, kako ravna urad, če imetnik ravna po prejšnjem odstavku (to je četrtem odstavku 27. člena – pravočasno predloži slovenski prevod spremenjenih patentnih zahtevkov evropskega patenta in plača pristojbino za objavo): urad izda odločbo o veljavnosti (nacionalnega) patenta s spremenjenimi patentnimi zahtevki in objavi podatke o patentu ter slovenski prevod spremenjenih patentnih zahtevkov. Tako se zagotovi, da velja (nacionalni) patent, ki temelji na evropskem patentu, v enakem obsegu tudi v Republiki Sloveniji in da se lahko javnost o tem seznanja.

Šesti odstavek 27. člena smiselno ustreza dosedaj veljavni določbi sedmega odstavka 27. člena ZIL-1. Če prevod iz drugega ali četrtega odstavka tega (27.) člena ni pravočasno predložen ali če pristojbina za objavo ni pravočasno plačana, se evropski patent v Republiki Sloveniji šteje za ničnega. Torej, če imetnik evropskega patenta ne bo pravočasno predložil zahtevanega slovenskega prevoda spremenjenih patentnih zahtevkov ali če pristojbina za objavo ne bo pravočasno plačana, se evropski patent v Republiki Sloveniji šteje za ničnega, zaradi česar že od začetka nima nobenega u

činka. V primerjavi z dosedaj veljavno ureditvijo se ta posledica nanaša tudi na opustitev predložitve prevoda po omejitvi evropskega patenta pri EPU in po delni razveljavitvi evropskega patenta z odločbo ESP.

V primerjavi z dosedaj veljavno ureditvijo je nova določba sedmega odstavka spremenjenega 27. člena, s katero se odpravlja pomanjkljivost sedanje ureditve. Določeno je, da če je evropski patent, ki je vpisan v register patentov pri uradu, v celoti razveljavljen, urad po uradni dolžnosti izda odločbo o ugotovitvi ničnosti patenta, ki je bil na podlagi tega evropskega patenta vpisan v register patentov pri Uradu, in objavi podatke o ničnosti patenta. Patent je lahko razveljavljen v celoti pri EPU na podlagi ugovora (101. člen EPK) ali razveljavitve evropskega patenta na zahtevo imetnika tega patenta (105.b člen EPK) ali pa ga z odločbo razveljavi ESP.

Urad izda odločbo o ugotovitvi ničnosti, zato da se zagotovi, da evropski patent že od začetka ni imel nobenih učinkov v Republiki Sloveniji. Ker se ugovor zoper odločitev EPU o podelitvi evropskega patenta vloži kasneje, kot poteče rok za vstop v t.i. nacionalno fazo, je imetnik evropskega patenta že vstopil v nacionalno fazo in pridobil varstvo v Republiki Sloveniji, še preden je EPU odločil o ugovoru. Ker je v tem vmesnem obdobju imetnik evropskega patenta že imel pravice iz 18. člena ZIL-1 in jih je lahko v Republiki Sloveniji uveljavljal brez omejitev, je lahko tudi sprožil postopke zoper domnevnega kršitelja svojega patenta. Tudi omejitev evropskega patenta na zahtevo imetnika tega patenta pri EPU in delna razveljavitve evropskega patenta z odločbo ESP je praviloma časovno bolj oddaljen dogodek v primerjavi z vstopom v nacionalno fazo in vpisom evropskega patenta v register patentov pri uradu.

V primerjavi z dosedaj veljavno ureditvijo je nova določba osmega odstavka 27. člena prenesena določba 68. člena EPK – evropska patentna prijava in evropski patent v obsegu, v kakršnem je bil razveljavljen ali omejen, že od začetka nimata učinkov v Republiki Sloveniji. Če je bil evropski patent kasneje spremenjen, omejen ali razveljavljen, v tem obsegu imetnik patenta ne more uveljaviti pravic iz patenta, saj učinkujeta sprememba, omejitev ali razveljavitve za nazaj.

K 10. členu

Cilj predlaganega dodanega besedila v prvem stavku drugega odstavka 28. člena je, da urad objavi popravljeni slovenski prevod patentnih zahtevkov evropskega patenta, ki je vpisan v register pri uradu, šele po plačilu pristojbine za objavo. Dokler imetnik patenta ne bo plačal pristojbine za objavo, urad ne bo objavil popravljenega prevoda. Če imetnik ne bo plačal pristojbine za objavo, bo zanj nastopila posledica, da popravek prevoda ne bo objavljen in bo moral imetnik sam poskrbeti za obveščanje oseb, ki uporabljajo njegov izum v Republiki Sloveniji.

K 11. členu

S predlagano spremembo 30. člena ZIL-1 se ta določba usklajuje z določbami EPK (veljavna od 2007). Določba nekdanjega petega odstavka EPK je zdaj v tretjem odstavku EPK, zato se spremeni sklic na pravilni odstavek 77. člena EPK, to je tretji odstavek 77. člena EPK.

K 12. členu

Z 30.a členom se imetniku evropskega patenta, ki je zahteval vpis enotnega učinka pri svojem patentu, pa je EPU njegovo zahtevo zavrgel, omogoča, da lahko zahteva vpis evropskega patenta v register pri uradu. Določba je t.i. varnostne narave, saj omogoča imetniku evropskega patenta, ki ni pridobil enotnega učinka za svoj patent, ker ni izpolnil formalne zahteve (npr. ker je zamudil enomesečni rok iz g) točke prvega odstavka 9. člena Uredbe 1257/2012), da lahko kljub temu zahteva vpis evropskega patenta v register pri uradu in pridobi enako varstvo, kot če bi takoj zahteval vpis evropskega patenta v register na podlagi drugega odstavka 27. člena ZIL-1. V takšnem primeru imetnik patenta ne bo užival enotnega varstva v vseh državah članicah okrepljenega sodelovanja, kot je sprva želel, bo pa lahko pridobil varstvo v Republiki Sloveniji. Brez takšne določbe bi imetnik evropskega patenta kljub temu, da je izpolnil vse pogoje za podelitev evropskega patenta in mu ga je EPU podelil, ostal brez patentnega varstva v Republiki Sloveniji.

Prvi odstavek 30.a člena določa pogoje, ki jih mora izpolniti imetnik evropskega patenta, če je EPU zavrnil njegovo zahtevo za registracijo enotnega učinka, za vložitev zahteve za vpis evropskega patenta pri uradu. Imetnik evropskega patenta lahko vloži zahtevo kljub poteku rokov iz 27. člena ZIL-1, saj lahko že postopek odločanja o zahtevi za registracijo enotnega učinka traja dalj kot tri mesece od objave omembe o podelitvi evropskega patenta. Imetnik evropskega patenta pa mora vložiti zahtevo v treh mesecih od datuma, ko je EPU objavil omembo odločitev o zavrženju zahteve za registracijo enotnega učinka.

Ob vložitvi zahteve za vpis evropskega patenta v register pri uradu mora imetnik predložiti: kopijo pravnomočne odločitve Enotnega sodišča za patente, če ta obstaja, in slovenski prevod izreka, če ta odločitev obstaja.

V drugem odstavku 30.a člena ZIL-1 je določeno, da mora imetnik evropskega patenta v roku za vložitev zahteve tudi plačati vse pristojbine za vzdrževanje patenta v Republiki Sloveniji (enako, kot velja za evropski patent po prvem odstavku 29. členu ZIL-1) in pristojbine za objavo (enako kot velja za vpis evropskega patenta v register).

S tretjim odstavkom 30.a člena ZIL-1 je določeno, da bo urad, če bo imetnik ravnal po določbi prvega in drugega odstavka 30.a člena ZIL-1 (torej pravočasno predložil vse listine in plačal vse pristojbine) izdal odločbo iz tretjega odstavka 27. člena ZIL-1 o vpisu evropskega patenta v register patentov pri uradu, s čimer bo evropski patent pridobil varstvo v Republiki Sloveniji kot nacionalni patent. Enako kot pri rednem vpisu evropskega patenta v register patentov pri uradu, bo urad objavil predloženi slovenski prevod patentnih zahtevkov.

V četrtem odstavku 30.a člena so po vzoru šestega odstavka 27. člena ZIL-1 določene posledice, če imetnik, ki je vložil zahtevo za vpis evropskega patenta pri uradu, pravočasno ne izpolni zahtev iz prvega in drugega odstavka 30.a člena ZIL-1 - evropski patent, s katerim se zahteva varstvo v Republiki Sloveniji, se šteje za ničnega. Imetnik evropskega patenta tako ne bo imel varstva v Republiki Sloveniji, enako kot je določeno v šestem odstavku 27. člena ZIL-1.

K 13. členu

S predlagano spremembo 31. člena ZIL-1 se spreminja člen, ki obravnava hkratno varstvo. Zaradi uvedbe evropskega patenta z enotnim učinkom je treba v ZIL-1 uvesti prepoved hkratnega učinka evropskega patenta kot nacionalnega patenta v Republiki Sloveniji, če je bil za Republiko Slovenijo podeljen evropski patent z enotnim učinkom (drugi odstavek 4. člena Uredbe 1257/2012).

Sprememba v prvem odstavku 31. člena določa, da če imata evropski patent, s katerim se zahteva varstvo v Republiki Sloveniji, ne glede na to, ali je registriran enotni učinek, in nacionalni patent, ki sta za isti izum podeljena isti osebi, isti datum vložitve in isti datum zahtevane prednostne pravice, se šteje, da nacionalni patent nima pravnega učinka od datuma, ko je EPU objavil omembo podelitve evropskega patenta.

Drugi odstavek spremenjenega 31. člena ZIL-1 določa, da se v primeru, če je EPU pri evropskem patentu, s katerim se zahteva varstvo v Republiki Sloveniji, registriral enotni učinek, šteje, da od datuma, ko je EPU objavil omembo podelitve evropskega patenta, ta evropski patent nima pravnega učinka kot nacionalni patent, vpisan v register patentov pri Uradu.

K 14. členu

Sprememba v prvem odstavku 36. člena do sedaj veljavnega zakona je posledica spremembe 19. člena do sedaj veljavnega zakona in ni vsebinske narave. Ker je okrajšava Pariška konvencija uvedena že s spremembo 19. člena do sedaj veljavnega zakona, se v prvem odstavku 36. člena ZIL-1 črta odvečno besedilo navedbe konvencije in uvedbe okrajšave.

K 15. členu

V do sedaj veljavnem zakonu je v prvem odstavku 52.b člena napačen sklic na 122.a člen ZIL-1, ki se s predlogom novele ZIL-1 popravlja tako, da se namesto 122.a člen navede pravilen sklic na a122.a člen.

K 16. členu

Sprememba v prvem odstavku 61. člena do sedaj veljavnega zakona je posledica sprememb 19. člena do sedaj veljavnega zakona in ni vsebinske narave. Ker sta okrajšavi Pariška unija in WTO uvedeni že s spremembo določbe d) in e) točke 19. člena, se v prvem odstavku 61. člena ZIL-1 besedilo ustrezno uskladi tako, da se navedeta le okrajšavi.

K 17. členu

Zaradi spremenjenega 18. člena, ki določa pravice, ki jih daje patent, je nujna sprememba drugega odstavka 76. člena ZIL-1 tako, da se črta sklicevanje na prvi odstavek in omogoči sklicevanje na celotno določbo spremenjenega 18. člena. Brez te spremembe bi lahko imetnik patenta v tožbi zaradi kršitve uveljavljal le pravice iz prvega odstavka 18. člena ZIL-1, to je neposredno kršitev patenta, ne pa tudi posredne kršitve patenta, kar ne bi bilo v skladu s spremenjenim 18. členom ZIL-1.

K 18. členu

Z novim petim odstavkom 80. člena se odpravlja negotovost glede dovoljene oblike in načina vložitve ter jezika drugih zahtev in vlog, ki se vložijo pri uradu. Ureditev, ki velja za obliko in način vložitve prijave ter za jezik, v katerem se lahko vloži prijava, se bo smiselno uporabljala za druge zahteve in vloge (na primer za zahtevo vpis spremembe v register, ugovor zoper registracijo znamke, dopolnitve vlog).

K 19. členu

S predlagano spremembo 92. člena ZIL-1 se spreminja člen, ki obravnava vrste pisnega dokazila.

V okviru obstoječe ureditve je za pisno dokazilo prvenstveno mišljen podeljen evropski patent. Če je stranka v postopku podelitve evropskega patenta dobila pozitiven rezultat preizkusa, pa zaradi postopkovnih razlogov ni prišlo do podelitve, taka stranka kljub pozitivnemu mnenju, le tega ne more uporabiti kot dokazilo za slovenski patent. Druga dokazila so mogoča le, če prijava za evropski patent sploh ni bila vložena, kar je neustrezno, saj če je stranka prijavo evropskega patenta vložila, pa zaradi postopkovnih razlogov sploh ni prišlo do preizkusa, taka stranka ne more predložiti drugačnega dokazila. Bolj primerno je, da se stranki vedno omogoči vlagati drugačna dokazila, kadar nima dokazila po prvem odstavku 91. člena ZIL-1, saj v takem primeru ostane dolžnost imetnika patenta, da predloži tudi evropski patent, ki morebiti ni bil podeljen, iz katerega Urad lahko presodi razloge EPU in ustrezno odloči.

Drugi odstavek 92. člena ZIL-1 se tako spremeni na način, da če za isti izum evropski patent ni bil podeljen ali je bila evropska patentna prijava zavržena oziroma zavrnjena, se lahko kot dokazilo iz 91. člena tega zakona predloži slovenski prevod patenta za isti izum, ki ga je po popolnem preizkusu podelila katerakoli druga ustanova, ki ima po 32. členu PCT status mednarodne ustanove za predhodno preizkušanje, ali drug patentni urad, s katerim je bila sklenjena ustrezna pogodba.

Šesti odstavek 92. člena ZIL-1 je nepotreben, zato se črta.

Osmi odstavek 92. člena ZIL-1 se spremeni tako, da imetnik patenta ali imetnik izključne pravice iz patenta, ki nima dokazila po prvem ali drugem odstavku tega člena, namesto, da zahteva od urada, da at pridobi ustrezne podatke ali mnenje kot podlago za izdajo ene od odločb po 93. členu tega zakona, lahko sam pridobi poročilo o poizvedbi s pisnim mnenjem kot podlago za izdajo ene od odločb po 93. členu tega zakona, od katerekoli ustanove ali urada, navedenega v drugem odstavku tega člena tega zakona. Ob tem mora predložiti mora tudi slovenski prevod zahtevkov, ki so bili osnova za pridobitev tega mnenja ali pa ob plačilu posebne pristojbine od Urada zahteva, da le-ta pridobi

omenjene podatke. Poročilo o preizkusu s pisnim mnenjem ali patentni zahtevki, ki jih je nameraval podeliti evropski patentni urad, štejejo kot dokazilo.

K 20. členu

Četrty odstavek 106. člena ZIL-1 primeroma določa podatke, ki se vpišejo v register znamk, med katerimi pa po dosedaj veljavnem zakonu niso navedeni podatki o ugotovitvi ničnosti znamke. Podatki o ugotovitvi ničnosti znamke so zajeti v šestem odstavku 106. člena ZIL, ki ureja vpis podatkov o sodnih sporih (med katere po dosedaj veljavnem zakonu spada tudi ugotovitev ničnosti znamke) v register po uradni dolžnosti. Ker se pristojnost za odločanje o ugotovitvi ničnosti znamke prenaša s sodišča na urad, je primerno, da se v četrtem odstavku 106. člena določi, da se v register znamk vpišejo tudi podatki o ugotovitvi ničnosti znamke, da bo jasno določeno, da se v register vpišejo tudi ti podatki.

K 21. členu

S predlogom novele tega zakona se v slovenski pravni red prenaša določba 45. člena Direktive 2015/2436/EU, ki jo je potrebno prenesti do 14. 1. 2023. Omenjena določba nalaga državam članicam, da pred svojimi uradi zagotovijo učinkovit in hiter upravni postopek za razveljavitve ali ugotovitev ničnosti znamke. Nova ureditev predvideva, da se vprašanja razveljavitve in ničnosti znamke urejajo v upravnem postopku pred upravnimi organi, z možnostjo sodnega varstva. Zato se dosedanji postopek razveljavitve in ničnosti znamk, ki je (bil) v pristojnosti sodišča, z novo ureditvijo prenaša na upravni organ, tj. urad. Z namenom zagotavljanja učinkovitega in hitrega upravnega postopka sta s predlogom zakona ta dva postopka na novo urejena kot upravna postopka pred uradom. Ta sprememba se nanaša le na znamke, ne pa tudi na druge pravice industrijske lastnine, kar pomeni, da bo sodišče tudi po sprejetju te novele še naprej pristojno odločati o ugotovitvi ničnosti patenta in modela ter o izpodbijanju pravice do patenta oziroma modela. Tudi postopki izpodbijanja pravice do znamke se bodo še naprej odvijali pred pristojnim sodiščem. Prav tako ostaja možnost izpodbijanja veljavnosti znamke pred sodiščem po nasprotni tožbi.

Predlog novele vsebuje novo osmo a poglavje, ki je umeščeno za 110. členom ZIL-1 in se nanaša na omenjena postopka razveljavitve in ničnosti znamke pred uradom. Poglavje vsebuje najprej skupne določbe, ki se nanašajo na oba postopka pred uradom, nato je poglavje razdeljeno na dva oddelka. 1. oddelek obravnava postopek razveljavitve znamke pred uradom, 2. oddelek pa določa postopek ugotovitve ničnosti znamke pred uradom.

110.a člen

Skupne določbe, ki se nanašajo na oba postopka so, v izogib ponavljanju, tehnično urejene v posebnem 110.a členu. Gre za določbe o obličnosti vloge, obsegu uveljavljenega zahtevka, dolžnosti plačila pristojbine ter postopkovne določbe, ki so skupne obema postopkoma pred uradom.

Prvi odstavek predlaganega 110.a člena je odraz načela pisnosti postopkov pred uradom in določa, da se lahko zahteva za razveljavitve ali zahteva za ugotovitev ničnosti vložijo pri uradu v pisni obliki, za pisno zahtevo pa se šteje tudi zahteva, ki je vložena v elektronski obliki. V skladu z drugim odstavkom 63. člena ZUP je pisna vloga tudi vloga, ki je v elektronski obliki in je podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. Vloga v elektronski obliki se vložijo tako, da se pošlje po elektronski poti informacijskemu sistemu organa ali enotnemu informacijskemu sistemu za sprejem vlog, vročanje in obveščanje. Informacijski sistem vložniku samodejno potrdi prejem vloge.

S predlaganim drugim odstavkom 110.a člena se določa obseg uveljavljanja zahteve, in sicer se zahteva za razveljavitve ali ugotovitev ničnosti lahko nanaša na del blaga ali storitev ali na vse blago ali storitve. Navedeni člen predstavlja prenos petega odstavka 45. člena Direktive 2015/2436/EU v slovensko zakonodajo, kar je tudi sicer v skladu z obstoječo ureditvijo v ZUP, ki se nanaša na uveljavljanje zahtevkov.

V tretjem odstavku predlaganega 110.a člena je za postopek pred uradom predvideno plačilo

pristojbine, katere višino določa Uredba o pristojbinah. Predlog novele določa, da se pristojbina plača hkrati z vložitvijo zahteve po prvem odstavku tega člena ali najkasneje v treh mesecih od vročitve poziva urada. Če je zahteva vložena po zastopniku, je zahtevi potrebno priložiti pooblastilo za zastopanje..

Četrty odstavek pooblašča ministra, pristojnega za področje industrijske lastnine, da s podzakonskimi predpisi natančneje določi vsebino zahtev in postopek razveljavitve ter ugotovitve ničnosti znamke.

110.b člen

Predlagani 110.b člen zakona ureja skupne postopkovne določbe, ki so skupne postopkom razveljavitve in ugotovitve ničnosti znamke pred uradom.

Prvi odstavek predlaganega 110.b člena ureja postopek formalnega preizkusa. Urad najprej preizkusi, ali vloga vsebuje vse potrebne sestavine. Gre za sestavine, ki jih vloga mora vsebovati poleg sestavin, ki jih določa ZUP, oziroma za procesne predpostavke, brez katerih vloga ni sposobna za nadaljnjo obravnavo. Kot razlogi za zavrženje vloge so navedeni specifični razlogi, ki izhajajo iz določb ZIL-1, in sicer če zahteva ne izpolnjuje pogojev iz prvega ali tretjega odstavka 110.a člena (pisna oblika, plačilo pristojbine) ali če jo je vložila oseba, ki ni upravičena do vložitve zahteve. Ob prejemu zahteve tako uradna oseba najprej preveri sestavine vloge, ki jih predvideva ZUP, nato pa preveri še, ali zahteva izpolnjuje pogoje iz prvega in tretjega odstavka 110.a člena ter, ali je zahtevo vložila oseba, ki je upravičena do vložitve zahteve. V kolikor uradna oseba ugotovi, da zahteva ne izpolnjuje navedenih pogojev, pozove vložnika zahteve, naj v teh mesecih od vročitve poziva odpravi ugotovljene pomanjkljivosti. Če vložnik zahteve v tem roku ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti, urad zahtevo s sklepom zavrže. V kolikor urad (takoj ali po morebitni dopolnitvi zahteve) ugotovi, da ni razlogov za zavrženje, nadaljuje s postopkom.

Drugi, tretji, četrti in šesti odstavek 110.b člena se uporabljajo le, v kolikor vloga izpolnjuje formalne pogoje za obravnavo. V tem primeru se postopek nadaljuje tako, da urad pošlje izvod zahteve imetniku znamke, katere razveljavitev ali ugotovitev ničnosti se zahteva in ga pozove, naj se v treh mesecih od prejema obvestila izreče o razlogih za razveljavitev oziroma ničnost ter predloži ustrezne dokaze (drugi odstavek). Če imetnik znamke, katere razveljavitev ali ugotovitev ničnosti se zahteva, v roku iz prejšnjega odstavka odgovori na obvestilo urada, urad izvod njegovega odgovora posreduje vložniku zahteve ter ga pozove, naj se v roku treh mesecev od prejema poziva izreče (tretji odstavek). Če organ meni, da je to potrebno za razjasnitev zadeve, lahko pozove stranke, da v določenem roku predložijo dodatne dokaze (četrti odstavek).

Predlog v petem odstavku 110.b člena dopušča možnost sklenitve poravnave v postopku pred uradom. Takšna rešitev se zgleduje po določbah Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije, ki v četrtem odstavku 64. člena določa, da urad lahko, če meni, da je to ustrezno, povabi stranke k poravnavi. Tudi ZUP dopušča poravnavo kot eno od možnosti izvedbe upravnega postopka v postopkih, v katerih je udeleženih dvoje ali več strank z nasprotujočimi si interesi. Da se stranke poravnajo, si mora ves čas med postopkom prizadevati tudi uradna oseba, ki vodi postopek (prvi odstavek 137. člena ZUP). Namen te določbe je spodbujanje mirnega, hitrega in učinkovitega reševanja sporov.

Predlog v šestem odstavku 110.b člena vsebuje izrecno določbo, ki obravnava primer preklica umika zahteve. Umik zahteve je mogoče preklicati (kot vsak procesni predlog stranke, čeprav ZUP tega eksplicitno ne navaja), in sicer do izdaje sklepa o ustavitvi postopka. Predlog novele ureja položaj, ko vložnik po umiku zahteve le-to prekliče. V primeru, če vložnik zahtevo umakne, umika kasneje ne more preklicati. Če je bil sklep že izdan in vročen, se preklic umika lahko smatra le kot zahteva za uvedbo novega postopka. Ker situacija preklica umika ni obravnavana v splošnem zakonu (ZUP), je ureditev posledic takšnega ravnanja stranke uvrščena v poglavje o splošnih določbah, da bi razjasnila posledice umika zahteve.

Sedmi odstavek predlaganega 110.b člena določa, da uradna oseba, ki vodi postopek, razpiše ustno obravnavo, če to pripomore k razjasnitvi dejanskega stanja stvari. Predlagana ureditev izhaja iz tendence, da stranke že v pisnih vlogah sistematično in pregledno podajo svoje navedbe in zahteve ter predložijo ustrezne dokaze, ustna obravnava pa pride v poštev le v primeru, če tudi po predložitvi pisnih vlog dejansko stanje ni dovolj razjasnjeno. S tem se mehča pravilo o obvezni ustni obravnavi iz prvega odstavka 154. člena ZUP, ki določa, da lahko uradna oseba, ki vodi postopek, po lastnem preudarku ali na predlog stranke razpiše ustno obravnavo vselej, kadar je to koristno za razjasnitev stvari, mora pa jo razpisati v zadevah, v katerih sta udeleženi dve ali več strank z nasprotujočimi si interesi, ali kadar je treba opraviti ogled ali pa zaslišati priče ali izvedence. Pravna podlaga za dopustnost drugačne ureditve (kot izhaja iz določb ZUP) s posebnim zakonom smiselno izhaja iz tretjega odstavka ZUP, ki določa, da lahko organ izda odločbo v upravni zadevi brez poprejšnjega zaslišanja stranke samo v primerih, za katere zakon to dovoljuje.

Določbo sedmega odstavka 110.b člena je dopustno aplicirati le v primerih, ko je predpisana obligatorna ustna obravnava v zadevah, v katerih sta udeleženi dve ali več strank z nasprotujočimi si interesi po prvem odstavku 154. člena ZUP (ne pa tudi v preostalih primerih iz prvega odstavka 154. člena, tj. kadar je treba opraviti ogled ali pa zaslišati priče ali izvedence). Kršitev pravila o obveznosti ustne obravnave sama po sebi v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek, sicer ni opredeljena kot bistvena kršitev pravil postopka, vendar je opustitev obravnave, kadar je ta obvezna, lahko povezana s kršitvijo pravil postopka. Z ustno obravnavo, ki je izvedena dosledno, se namreč najustrezneje uresniči načelo zaslišanja stranke iz 9. člena ZUP. Vendar pa načelo zaslišanja stranke po drugi strani še ne pomeni, da bi stranka morala izkoristiti pravice, ki jih ima v postopku. Te pravice lahko izrabi. Uradna oseba mora stranki le dati možnost, da pravice lahko izkoristi, ne more pa je k temu prisiliti in s tem njene pravice spremeniti v obveznost.

Izhajajoč iz načel učinkovitosti in hitrosti postopka (ki sta tudi sicer poudarjena v prvem odstavku 45. člena Direktive 2015/2436/EU) je postopek pred uradom treba voditi hitro, s čim manjšimi stroški in čim manjšo zamudo za stranke in druge udeležence v postopku. Ob tem pa je potrebno zagotoviti, da se preskrbi vse, kar je potrebno, da se lahko pravilno ugotovi dejansko stanje, zavarujejo pravice in pravne koristi stranke ter izda zakonita in pravilna odločba. V skladu z načelom ekonomičnosti postopka se lahko izvajajo samo tisti dokazi, ki so za ugotovitev dejanskega stanja nujno potrebni in med posameznimi dokazi tisti, ki so za izvedbo postopka bolj ekonomični. Zaslišanje strank je le eno od dokaznih sredstev, s katerimi stranke lahko dokazujejo tisto, kar trdijo (z zaslišanjem pa ni mogoče nadomestiti trditvene podlage). Stranka lahko poda svoje navedbe tudi v pisnih vlogah, tudi na navedbe nasprotne stranke se lahko odgovori s pisnimi vlogami, pri čemer se predložijo listinski in drugi dokazi.

Predlagana novela v novem 8.a poglavju podrobno določa postopek razveljavitve in ugotovitve ničnosti znamke. Postopki razveljavitve in ničnosti znamke so inter partes postopki, ki se vedno začnejo na predlog stranke. Predlog novele predvideva kontradiktoren postopek, v okviru katerega urad obema udeleženi strankama pošlje vlogo ter dokaze nasprotne stranke in ju pozove, da se o tem izrečeta (drugi in tretji odstavek predlaganega 110.b člena). Z določbama navedenih odstavkov je zagotovljena kontradiktornost postopka, saj sta obe stranki seznanjeni z navedbami in dokazi nasprotne stranke. Če organ meni, da so za razjasnitev zadeve potrebni dodatni dokazi, lahko pozove stranki, da v določenem roku predložita še dodatne dokaze (četrti odstavek predlaganega 110.b člena).

Če uradna oseba, ki vodi postopek, ugotovi, da se z listinskimi dokazi ne da ugotoviti resničnega dejanskega stanja oziroma da z listinskimi dokazi ne more ugotoviti vseh dejstev, ki so pomembna za zakonito in pravilno odločbo, razpiše ustno obravnavo. Predlagan je fakultativen razpis ustne obravnave, v okviru katerega uradna oseba razpiše ustno obravnavo zgolj v primerih, ko sama v okviru svoje proste presoje presodi, da bi to pripomoglo k razjasnitvi dejanskega stanja. V primerih, kjer se dejansko stanje da pravilno in popolno ugotoviti z listinskimi dokazi, ki sta jih posredovali stranki ali pa jih je uradna oseba lahko sama pridobila iz javno dostopnih evidenc, pa predlog novele

predvideva pisni postopek, ki je hitrejši in učinkovitejši, kar je tudi napotilo 45. člena Direktive 2015/2436, ki se prenaša.

Predlagana ureditev omogoča, da se relevantna dejstva nesporno ugotovijo brez izvedbe ustne obravnave. Ker pa ekonomičnost postopka ne sme škoditi pravicam stranke, dokaz z zaslišanjem strank ni izključen, vendar je dokazovanje prepuščeno prosti presoji upravnega organa. Takšna ureditev dejansko pomeni, da je v postopkih razveljavitve in ugotovitve ničnosti znamke pred uradom ustna obravnava kot oblika izvajanja ugotovitvenega postopka fakultativna, saj je odločitev o tem, ali se bo izvedla, prepuščena uradni osebi, ki vodi postopek.

Osmi in deveti odstavek sta odraz pravil o obravnavi zahtevkov, ki veljajo v upravnem postopku. Osmi odstavek predlaganega 110.b člena določa, da se utemeljenost zahteve preverja v mejah navedb vložnika zahteve in navedb imetnika znamke ter predloženih dokazov. Deveti odstavek predlaganega 110.b člena določa, da če Urad ugotovi, da zahteva ni utemeljena, jo z odločbo v celoti ali deloma zavrne.

1. oddelek osmega a poglavja vsebuje določbe, ki se nanašajo na postopek razveljavitve znamke.

110.c člen

Predlagani 110.c člen določa upravičence do vložitve zahteve, razloge, zaradi katerih se lahko razveljavi znamka, obseg razveljavitve ter začetek učinkovanja razveljavitve.

V prvem odstavku predloga 110.c člena je določeno, da zahtevo za razveljavitvev znamke lahko vloži kdorkoli. Predlog novele zakona sledi določbi četrtega odstavka 45. člena Direktive 2015/2436/EU, ki določa minimalni krog oseb, ki imajo pravico vložiti zahtevo za razveljavitvev. Iz navedene določbe izhaja, da razveljavitvev lahko zahteva vsaka fizična ali pravna oseba ter vsaka skupina ali organ, ki je ustanovljen za predstavljanje interesov izdelovalcev, proizvajalcev, ponudnikov storitev, trgovcev ali potrošnikov, ki je sposoben, da v lastnem imenu toži in da je tožen v skladu s pravom, ki to ureja (točka (a) četrtega odstavka 45. člena Direktive 2015/2436/EU). Ob tem je potrebno upoštevati, da je stranka v upravnem postopku lahko vsaka fizična oseba in vsaka pravna oseba (zasebnega ali javnega prava), na zahtevo katere se začne postopek, stranke pa so lahko tudi drugi (skupina oseb itd.), če so lahko nosilci pravic in obveznosti, o katerih se odloča v upravnem postopku¹⁷.

V predlogu 110.c člena so smiselno vsebovane določbe 45. člena Direktive 2015/2436/EU, ki veljajo za postopek razveljavitvev znamke. Iz drugega odstavka 45. člena Direktive 2015/2436/EU izhaja, da upravni postopek za razveljavitvev določa, da se znamka razveljavi na podlagi razlogov iz členov 19 (odsotnost resne in dejanske uporabe kot razlog za razveljavitvev) in 20 (razveljavitvev, ker je znamka postala generična ali zavajajoča oznaka) omenjene direktive. V predlogu navedeni razlogi za razveljavitvev smiselno povzemajo omenjeno določbo direktive in so vsebovani v drugem in četrtem odstavku 110.c člena predloga novele zakona. Ta dva razloga tudi smiselno ustrezata razlogom do sedaj veljavnih določb prvega odstavka 119. člena ZIL-1 (tožba za izbris znamke iz registra, če je znamka postala generična ali zavajajoča – predlagani četrty odstavek 110.c člena predloga) in 120. člena ZIL-1 (tožba za razveljavitvev znamke zaradi neuporabe – predlagani drugi odstavek 110.c člena). V tretjem odstavku predlaganega 110.c člena so navedene okoliščine, zaradi katerih ni mogoče zahtevati razveljavitvev znamke, in predstavljajo prenos določbe drugega odstavka 120. člena ZIL-1.

Poleg teh razlogov so v peti odstavku 110.c člena predloga zakona preneseni tudi razlogi, ki se nanašajo na razveljavitvev kolektivne znamke in so bili do sedaj bili vsebovani v drugem odstavku 119. člena sedaj veljavnega zakona.

Šesti odstavek predlaganega 110.c člena določa, v kakšnem obsegu se lahko razveljavi znamka, in

¹⁷ Božo Grafenauer, Janez Breznik: Upravni postopek in upravni spor; GV Založba, Ljubljana 2005, str. 154

sicer se lahko razveljavi za tisto blago ali storitve, za katere se ugotovi, da znamka ni bila uporabljena na območju Republike Slovenije.

V sedmem odstavku 110.c člena predloga je določeno, od kdaj učinkuje razveljavitev znamke. Razveljavitev znamke učinkuje od datuma vložitve zahteve za razveljavitev. Na zahtevo ene od strank pa se za datum učinkovanja razveljavitve lahko določi zgodnejši datum, na katerega je nastopil eden izmed razlogov za razveljavitev. Razveljavitev znamke torej učinkuje od datuma vložitve zahteve za razveljavitev, torej določa razveljavitev z učinkom *ex nunc*, razen v primeru, če ena izmed strank zahteva zgodnejši datum. V tem primeru se lahko določi zgodnejši datum, na katerega je nastopil eden izmed razlogov za razveljavitev. Takšna ureditev je prenesena iz Direktive 2015/2436/EU, ki je obravnavana v prvem odstavku 47. člena.

2. oddelek osmega a poglavja vsebuje določbe, ki se nanašajo na postopek uveljavljanja ničnosti znamke.

110.d člen

110.d člen obravnava vložitve zahteve in razloge, zaradi katerih se lahko znamka ugotovi za nično.

V prvem in drugem odstavku predloga 110.d člena je določeno, v katerih primerih se lahko vloži zahteva za ugotovitev ničnosti znamke. Prvi odstavek določa naslednje razloge: (a) če je bila znamka ob upoštevanju datuma vložitve prijave registrirana v nasprotju z 42. in 43. členom tega zakona; (b) če je bila znamka ob upoštevanju datuma vložitve prijave registrirana v nasprotju s 44. členom tega zakona, razen če je prejšnja znamka EU, ki je bila prijavljena ali registrirana pred pristopom Republike Slovenije k Evropski uniji, ali (c) če prijavitelj znamke ni prijavil v dobri veri. Drugi odstavek predloga 110.d člena nadalje določa, da se zahteva za ugotovitev ničnosti kolektivne znamke lahko vloži tudi, če je bila ob upoštevanju datuma vložitve prijave kolektivna znamka registrirana v nasprotju s 45., 46. ali 46.a členom tega zakona. Predlagani določbi v celoti prenašata razloge za vložitve tožbe za ugotovitev ničnosti znamke iz do sedaj veljavnega prvega in drugega odstavka 114. člena ZIL-1, ki so do sedaj veljali za postopke pred sodiščem.

Tretji odstavek predloga 110.d člena smiselno prenaša do sedaj veljavno določbo tretjega odstavka 114. člena ZIL-1, ki določa, da se v primeru uveljavljanja razloga, da je registracija kolektivne znamke v nasprotju s 46. členom zakona, tožba za ugotovitev ničnosti znamke zavrže, če nosilec kolektivne znamke do izdaje odločbe ustrezno popravi pravilnik iz 46. člena tega zakona.

V četrtem in petem odstavku 110.d člena je določen krog oseb, ki lahko vloži zahtevo za ugotovitev ničnosti znamke. Predlog novele zakona sledi določbi četrtega odstavka 45. člena Direktive 2015/2436/EU, ki določa minimalni krog oseb, ki imajo pravico vložiti zahtevo za ugotovitev ničnosti znamke. Iz navedene določbe izhaja, da ugotovitev ničnosti v primeru absolutnih razlogov za ničnost lahko zahteva vsaka fizična ali pravna oseba ter vsaka skupina ali organ, ki je ustanovljen za predstavljanje interesov izdelovalcev, proizvajalcev, ponudnikov storitev, trgovcev ali potrošnikov, ki je sposoben, da v lastnem imenu toži in da je tožen v skladu s pravom, ki to ureja (točka (a) četrtega odstavka 45. člena Direktive 2015/2436/EU).

Predlog v četrtem odstavku 110.d člena izrecno določa, da lahko zahtevo za ugotovitev ničnosti znamke po točki a) prvega odstavka 110.d člena vloži kdorkoli, zahtevo za ugotovitev ničnosti znamke po c) točki prvega odstavka 110.d člena pa lahko vloži tisti, ki ima pravni interes. Predlagani peti odstavek 110.d člena določa krog oseb, ki lahko vložijo zahtevo za ugotovitev ničnosti znamke v primeru, če je bila znamka ob upoštevanju datuma vložitve prijave registrirana v nasprotju s 44. členom tega zakona, razen če je prejšnja znamka EU, ki je bila prijavljena ali registrirana pred pristopom Republike Slovenije k Evropski uniji. V tem primeru zahtevo za ugotovitev ničnosti znamke lahko vloži: (a) imetnik prejšnje znamke; (b) imetnik prej pridobljenega neregistriranega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu, iz točke d) prvega odstavka 44. člena tega zakona; (c) imetnik znamke iz točke e) prvega odstavka 44. člena tega zakona, ki jo je brez njegovega soglasja njegov

posrednik ali zastopnik prijavil na svoje ime; (d) oseba, ki je upravičena do uporabe označbe porekla ali geografske označbe iz točke f) prvega odstavka 44. člena tega zakona; (e) imetnik druge prej pridobljene pravice iz točke g) prvega odstavka 44. člena tega zakona. Ob tem je potrebno upoštevati, da je stranka v upravnem postopku lahko vsaka fizična oseba in vsaka pravna oseba (zasebnega ali javnega prava), na zahtevo katere se začne postopek, stranke pa so lahko tudi drugi (skupina oseb itd.), če so lahko nosilci pravic in obveznosti, o katerih se odloča v upravnem postopku.

Šesti odstavek predloga 110.d člena še določa, da se zahteva za ugotovitev ničnosti iz točke b) prvega odstavka tega člena lahko vloži na podlagi ene ali več prejšnjih pravic, če je njihov imetnik isti. S tem se določbe iz 114. člena ZIL-1, ki so do sedaj veljale za postopek tožbe za ugotovitev ničnosti znamke pred sodiščem, v celoti prenašajo na urad.

Predlog v sedmem odstavku 110.d člena določa, da se v primeru, če imetnik znamke, katere ničnost se zahteva, zahteva, da vložnik zahteve predloži dokaze o uporabi svoje znamke, upoštevajo določbe 52c. člena tega zakona.

V osmem odstavku predloga 110.d člena je določeno, da ničnost znamke učinkuje od datuma vložitve zahteve za registracijo znamke, kar je tudi v skladu z določbo drugega odstavka 47. člena Direktive 2015/2436/EU. Iz navedene določbe izhaja, da se v primeru, da se znamka ugotovi za nično, šteje, da registrirana znamka že od začetka ni imela učinkov, navedenih v tej direktivi.

K 22. členu

Ker se bo po novem zakonu ničnost znamke ugotavljala v postopku pred uradom, je iz besedila člena, ki vsebuje določbe o tožbah za ugotovitev ničnosti pred sodiščem, treba črtati besedo »znamke«.

K 23. členu

Ker je postopek za ugotovitev ničnosti znamke v celoti prenesen na urad, je potrebno določbo 114. člena, ki obravnava tožbo za ugotovitev ničnosti znamke, črtati.

K 24. členu

Zaradi novega osmega a poglavja, ki v celoti prenaša postopek razveljavitve in ugotovitve ničnosti iz sodišča na urad, se črtajo naslov 4. pododdelka Izbris in razveljavitev znamke ter dosedanji členi 119 in 120, ki urejajo tožbo za izbris znamke iz registra (119. člen) in tožbo za razveljavitev znamke zaradi neuporabe (120. člen).

K 25. členu

Sedaj veljavni 120. člen je določal sodno razveljavitev znamke zaradi neuporabe. Zaradi prenosa pristojnosti s sodišča na urad se popravlja sklic z dosedanjega 120. člena na nov drugi odstavek 110.c člena, ki določa razveljavitev znamke v postopku pred uradom.

K 26. členu

S predlagana spremembo 128. člena se zaradi težav pri vročanju na novo določa, da se pisanje vroča tistemu zastopniku, za katerega je stranka zadnje izrazila voljo, da jo zastopa.

K 27. členu

Zaradi nove ureditve pri sprejemanju zastopniške tarife se v 131. členu v četrtem odstavku v tretjem stavku črtata besedi »zastopnik ali«.

K 28. členu

Nov patentni sistem z evropskim patentom z enotnim učinkom in novim Enotnim sodiščem za patente bo začel veljati, ko bo začel veljati Sporazum (drugi odstavek 18. člena Uredbe 1257/2012), torej ko ga bo ratificiralo najmanj 13 držav podpisnic, vključno s tremi državami članicami Evropske

unije, v katerih je v letu pred letom podpisa Sporazuma začelo učinkovati največ evropskih patentov, in sicer Francijo, Nemčijo in Italijo (zaradi izstopa Združenega Kraljestva iz Evropske unije). Določbe ZIL-1 o pravicah iz patenta in omejitvah pravic iz patenta, ki se spreminjajo zaradi uskladitve s Sporazumom, ter določbe 30.a člena, ki so povezane z evropskim patentom z enotnim učinkom oziroma možnostjo naknadnega vpisa evropskega patenta v register pri Urad, ker je EPU zavnil zahtevo za registracijo enotnega učinka evropskega patenta, se bodo zato začele uporabljati šele od dneva uveljavitve Sporazuma.

K 29. členu

Z novim drugim odstavkom 18. člena ZIL-1 dobivajo imetniki patentov, ki veljajo na dan uveljavitve tega zakona, pravico do preprečitve posredne kršitve izuma. Ker imetniki patenta te pravice do uveljavitve tega zakona niso imeli, so lahko gospodarski subjekti dobavljali ali ponujali v dobavo drugim osebam tudi sredstva, ki so povezana z bistvenim delom izuma za njegovo izvedbo, ne glede na to, ali je vedela, za kaj se lahko ta sredstva uporabijo oziroma da so primerna in namenjena za izvedbo določenega izuma. Ker ZIL-1 do uveljavitve tega zakona ni vseboval določbe o posredni kršitvi izuma, dobavitelji in ponudniki tudi niso preverjali, ali se lahko blago, ki ga dobavljajo ali ponujajo v dobavo. Od uveljavitve tega zakona dalje bi lahko zato vsi dobavitelji in ponudniki dobave blaga postali kršitelji patenta, tudi dobroverni (ki bi morda morali vedeti, da dobavljajo sredstva, ki so primerna in namenjena za izvedbo izuma, pa tega ne vedo).

V korist takih dobaviteljev in ponudnikov je podobno, kot to velja za pravico poprejšnje uporabe (20. člen ZIL-1) predlagano, da imetnik patenta ne more uveljaviti novih pravic iz drugega odstavka 18. člena ZIL-1 (posredna kršitev patenta) zoper dobavitelja ali ponudnika dobave, ki je v dobri veri (torej brez omogočanja kršitve ali napeljevanja h kršitvi patenta) v Republiki Sloveniji dobavljal ali ponujal dobavo sredstev, ki so povezana z bistvenim delom izuma za njegovo izvedbo, in nadaljuje s takšno uporabo tudi po uveljavitvi tega zakona. Ta omejitev imetnikovih pravic se nanaša le na tiste patente, ki so bili podeljeni na podlagi prijave, vložene pred uveljavitvijo tega zakona, ker je dobavitelj ali ponudnik dobave pred uveljavitvijo tega zakona deloval v drugačnem pravnem okolju (z vidika pravic iz patenta), v katerem njegov način poslovanja ni pomenil kršitve patenta.

Imetnik patenta, podeljenega na podlagi prijave, vložene po uveljavitvi tega zakona, pa bo v celoti uveljavljal svoje pravice iz novega 18. člena ZIL-1, vendar pa bo tudi dobavitelj ali ponudnik dobave imel možnost, da se vnaprej seznanji z vsemi okoliščinami v zvezi z blagom, ki ga dobavlja, in preveri, ali gre za sredstva, ki so primerna in namenjena za izvedbo izuma.

K 30. členu

Določbe prvega odstavka novega 110.a člena zakona o vložitvi zahteve za razveljavitev ali ničnosti znamke v elektronski obliki se začnejo uporabljati devet mesecev po uveljavitvi tega zakona. Devetmesečni rok je predviden zato, da se uradu omogoči primeren čas za uskladitev elektronskega poslovanja.

K 31. členu

S prehodno določbo se določa, da se postopki ugotovitve ničnosti, izbrisa in razveljavitve znamke, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega zakona, dokončajo po do sedaj veljavnih določbah tega zakona.

K 32. členu

S prehodno določbo se določi, da se do sprejema zastopniške tarife iz spremenjenega četrtega odstavka 131. člena zakonaše naprej uporabljajo določbe dosedaj veljavnega četrtega odstavka 131. člena zakona,

K 33. členu:

Za začetek veljavnosti tega zakona je določen običajen petnajstdnevni rok od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO

1. člen (vsebina zakona)

(1) Ta zakon določa vrste pravic industrijske lastnine po tem zakonu in postopke za podelitev in registracijo teh pravic, razveljavitev in ugotovitev ničnosti znamke, sodno varstvo pravic in zastopanje strank v postopkih po tem zakonu.

(2) Pravice industrijske lastnine po tem zakonu so patent, dodatni varstveni certifikat, model, znamka in geografska označba.

(3) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo:

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 98/44/ES z dne 6. julija 1998 o pravnem varstvu biotehnoških izumov (UL L št. 213 z dne 30. 7. 1998, str. 13),
- Direktiva 98/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o pravnem varstvu modelov (UL L št. 289 z dne 28. 10. 1998, str. 28),
- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL L št. 157 z dne 30. 4. 2004, str. 45) in
- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2015/2436/EU z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L št. 336 z dne 23. 12. 2015, str. 1).

5. člen (Urad)

(1) Glavne naloge Urada so:

- a) sprejemanje prijav, s katerimi se zahteva pridobitev pravic industrijske lastnine;
- b) samostojno in neodvisno vodenje postopkov za podelitev patentov ter registracijo modelov, znamk in geografskih označb ter podeljevanje patentov in registriranje modelov, znamk in geografskih označb;
- c) vodenje registrov pravic industrijske lastnine in drugih registrov, ki jih določa ta zakon;
- d) samostojno in neodvisno vodenje postopkov razveljavitve in ugotovitve ničnosti znamke;
- e) opravljanje informacijskih storitev v zvezi s pravicami industrijske lastnine;
- f) zastopanje Republike Slovenije pri tujih in mednarodnih organizacijah, ki delujejo na področju industrijske lastnine, na podlagi stališč, navodil in pooblastil Vlade Republike Slovenije;
- g) opravljanje drugih zadev iz svoje pristojnosti.

(2) Urad izdaja svoje uradno glasilo, v katerem objavlja podatke o prijavah in pravicah industrijske lastnine.

(3) Urad vodi samostojno finančno poslovanje in evidentiranje v zvezi s pobiranjem in plačevanjem pristojbin po tem zakonu in plačilom storitev, opravljenih na podlagi 7. člena tega zakona.

(4) Urad vodi in za njegovo delo odgovarja direktor Urada, ki ga imenuje Vlada Republike Slovenije.

6. člen (odločanje Urada)

(1) V postopku podelitve ali registracije pravic industrijske lastnine, vzdrževanja njihove veljavnosti, postopkih pri vodenju registrov pravic in drugih registrov ter postopkih razveljavitve in ugotovitve ničnosti znamke izdaja Urad odločbe, sklepe in druge akte na podlagi tega zakona. Če ta zakon nima ustreznih določb, se subsidiarno uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek.

(2) Postopke v zvezi s prijavi po drugem ali četrtem odstavku 3. člena tega zakona vodi Urad na podlagi ustreznih mednarodnih pogodb, ki obvezujejo Republiko Slovenijo, ter pravil in navodil, ki so izdana za izvajanje teh mednarodnih pogodb. Če ustrezna mednarodna pogodba, ki obvezuje Republiko Slovenijo, ter pravila in navodila, izdana za izvajanje te mednarodne pogodbe, nimajo ustreznih določb, se smiselno uporabljajo določbe tega zakona.

9. člen (pristojbine)

(1) Za pridobitev, vzdrževanje veljavnosti pravic, razveljavitve in ugotovitev ničnosti znamke po tem zakonu se plačujejo pristojbine. Pristojbine se plačujejo v rokih, določenih s tem zakonom. Višino pristojbin določi Vlada Republike Slovenije z uredbo.

(2) V postopkih, v katerih se po prejšnjem odstavku plačujejo pristojbine, se ne plačujejo takse po zakonu, ki ureja upravne takse.

(3) Če pristojbine v postopku niso pravočasno plačane ali če niso plačane v celoti, se šteje, da pristojbina ni plačana in da je vloga umaknjena, razen če ta zakon določa drugače. Na zahtevo plačnika Urad vrne plačani znesek.

11. člen (izjeme iz patentnega varstva)

(1) Odkritja, znanstvene teorije, matematične metode, estetske stvaritve, načrti, pravila in postopki za umske dejavnosti, igre ali poslovne dejavnosti ter računalniški programi in predstavitve informacij se neposredno kot taki ne štejejo za izume po prejšnjem členu.

(2) Patent se ne podeli za:

a) izum, katerega gospodarsko izkoriščanje je v nasprotju z javnim redom ali moralo, vendar pa se ne šteje, da je tako izkoriščanje v nasprotju z javnim redom ali moralo zgolj zato, ker je prepovedano z zakonom ali drugim predpisom;

b) izum kirurškega ali terapevtskega postopka zdravljenja človeškega ali živalskega telesa in diagnostičnega postopka, uporabljenega na človeškem ali živalskem telesu, razen izuma, ki se nanaša na proizvode, predvsem na snovi ali zmesi, ki se uporabljajo pri katerem od teh postopkov.

12. člen (novost izuma)

(1) Izum je nov, če ni obsežen s stanjem tehnike.

(2) V stanje tehnike se šteje vse, kar je bilo pred datumom vložitve patentne prijave dostopno javnosti z ustnim ali pisnim opisom, z uporabo ali na katerikoli drug način. Učinek prednostne pravice je, da se za potrebe tega člena datum prednostne pravice šteje kot datum prijave.

(3) V stanju tehnike je zaobsežena tudi vsebina prijav, ki so bile vložene pred datumom iz prejšnjega odstavka in so bile objavljene na ta dan ali kasneje, in sicer:

a) nacionalnih patentnih prijav, kot so bile prvotno vložene pri Uradu;

b) prijav za evropski patent, kot so bile prvotno vložene pri Evropskem patentnem uradu (v nadaljnjem besedilu: EPU) na podlagi Konvencije o podeljevanju evropskih patentov z dne 5.

oktobra 1973, zadnjič revidirane 29. novembra 2000 (Uradni list RS-MP, št. 19/02; v nadaljnjem besedilu: EPK), če se z njimi zahteva varstvo v Republiki Sloveniji;

- c) mednarodnih prijav, kot so bile prvotno vložene na podlagi Pogodbe o sodelovanju na področju patentov z dne 19. junija 1970, dopolnjene 2. oktobra 1979 in spremenjene 3. februarja 1984 (Uradni list RS-MP, št. 19/93, v nadaljnjem besedilu: PCT), ki jih je Urad prejel kot izbrani urad v skladu z 39. členom PCT.

(4) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega člena se lahko podeli patent za snov ali zmes, ki je obsežena s stanjem tehnike, za uporabo pri postopku iz točke b) drugega odstavka prejšnjega člena, če njena uporaba pri katerem koli takem postopku ni obsežena s stanjem tehnike.«.

(5) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega člena se lahko podeli patent za snov ali zmes iz prejšnjega odstavka za določeno uporabo pri postopku iz točke b) drugega odstavka prejšnjega člena, če taka uporaba ni obsežena s stanjem tehnike.

18. člen (pravice iz patenta)

(1) Patent daje imetniku izključne pravice, da katerikoli tretji osebi, ki nima njegovega soglasja, prepove, da:

- a) izdeluje, ponuja, daje na trg ali uporablja proizvod, ki je predmet patenta, ali uvaža ali skladišči proizvod v te namene;
- b) uporablja postopek, ki je predmet patenta, ali, če tretja oseba ve ali bi morala vedeti, da je uporaba postopka brez soglasja imetnika patenta prepovedana, ponuja postopek za uporabo;
- c) ponuja, daje na trg, uporablja, uvaža ali v te namene skladišči proizvod, ki je pridobljen neposredno s postopkom, ki je predmet patenta.

(2) Patent daje imetniku tudi pravico, da katerikoli tretji osebi, ki nima njegovega soglasja, prepove, da osebam, ki niso osebe, ki so upravičene do izkoriščanja izuma, zavarovanega s patentom, dobavlja ali ponuja dobavo sredstev, ki se nanašajo na del izuma, ki je bistven za njegovo uporabo, če tretja oseba ve ali bi morala vedeti, da so ta sredstva primerna in namenjena za uporabo tega izuma. Ta določba se ne uporablja, če so sredstva proizvodi splošne porabe, razen če tretja oseba napeljuje osebo, kateri dobavlja, k dejanjem, prepovedanim s prejšnjim odstavkom.

(3) Osebe, ki storijo dejanja iz točk a), b) ali c) 19. člena tega zakona, se ne štejejo za osebe po prejšnjem odstavku, ki so upravičene do izkoriščanja izuma.

(4) Obseg patentnega varstva je določen z vsebino patentnih zahtevkov. Za razlago patentnih zahtevkov pa se uporabljajo tudi opis in skice.

19. člen (omejitev pravic iz patenta)

Pravice iz 18. člena tega zakona se ne nanašajo na:

- a) dejanja, storjena zasebno in za gospodarske namene;
- b) raziskave in poizkuse vseh vrst, ki se nanašajo na predmet patenta, ne glede na njihov končni namen;
- c) neposredno posamično pripravo zdravila v lekarni v skladu z zdravniškim navodilom ali receptom ter dejanja, ki se nanašajo na tako pripravljeno zdravilo;
- d) uporabo izuma, zavarovanega s patentom, na krovu plovil držav članic unije, ustanovljene na podlagi Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine z dne 20. marca 1883, zadnjič

revidirane 1. oktobra 2003 (Uradni list SFRJ□MP, št. 5/74 in 7/86 ter Uradni list RS□MP, št. 9/92

in 3/07; v nadaljnjem besedilu: Pariška konvencija), ali članic Svetovne trgovinske organizacije (v nadaljnjem besedilu: WTO), v katerih ima ta patent učinek, v ladijskem trupu takih plovil, strojih, škripčevju, palubni opremi in drugi ladijski opremi, če ta plovila začasno ali naključno priplujejo v vode Republike Slovenije, če se izum tam uporablja izključno za potrebe plovila;

- e) uporabo izuma, zavarovanega s patentom, med izdelavo ali pri delovanju zrakoplovov, kopenskih vozil ali drugih prevoznih sredstev držav članic, unije ustanovljene na podlagi Pariške konvencije (v nadaljnjem besedilu: Pariška unija) ali članic WTO, v katerih ima ta patent učinek, ali v opremi teh zrakoplovov ali kopenskih vozil, kadar začasno ali naključno vstopijo na ozemlje Republike Slovenije;«.
- f) dejanja, predvidena v 27. členu Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu z dne 7. decembra 1944 (Uradni list FLRJ-MP, št. 3/54, 5/54, 9/61, 5/62, 11/63, 49/71, 62/73, 15/78, 2/80, Uradni list RS-MP, št. 9/92), kadar gre za letalo države, za katero veljajo določbe navedenega člena konvencije;
- g) dejanja in uporabo pridobljenih informacij pri računalniških programih, ki so dovoljena ob upoštevanju vsebinskih omejitev avtorjevih pravic in dekompiliranja po zakonu, ki ureja avtorsko in sorodne pravice.

27. člen **(veljavnost evropskega patenta)**

(1) Evropski patent, s katerim se zahteva varstvo v Republiki Sloveniji, daje ob upoštevanju drugega in četrtega odstavka tega člena od datuma, ko je EPU objavil omembo njegove podelitve, enake pravice kot nacionalni patent pri Uradu po 18. členu tega zakona, razen če ta zakon določa drugače.

(2) Imetnik evropskega patenta v treh mesecih od datuma, ko je EPU objavil omembo podelitve evropskega patenta, predloži Uradu slovenski prevod patentnih zahtevkov evropskega patenta in plača pristojbino za objavo.

(3) Če imetnik evropskega patenta ravna po prejšnjem odstavku, Urad izda odločbo o vpisu evropskega patenta v register patentov pri Uradu in objavi podatke o tem patentu ter slovenski prevod patentnih zahtevkov.

(4) Če se po podelitvi evropskega patenta spremeni obseg varstva tako, da velja evropski patent s spremenjeni patentnimi zahtevki, imetnik patenta v treh mesecih od datuma, ko je EPU objavil omembo vzdrževanja v spremenjeni obliki ali omembo omejitve evropskega patenta, ali od datuma izdaje odločbe, s katero je Enotno sodišče za patente v delu razveljavilo evropski patent, predloži Uradu slovenski prevod spremenjenih patentnih zahtevkov in plača pristojbino za objavo.

(5) Če imetnik ravna po prejšnjem odstavku, Urad izda odločbo o veljavnosti patenta s spremenjenimi patentnimi zahtevki in objavi podatke o patentu ter slovenski prevod spremenjenih patentnih zahtevkov.

(6) Če prevod iz drugega ali četrtega odstavka tega člena ni pravočasno predložen ali če pristojbina za objavo ni pravočasno plačana, se evropski patent v Republiki Sloveniji šteje za ničnega.

(7) Če je evropski patent, ki je vpisan v register patentov pri Uradu, v celoti razveljavljen, Urad po uradni dolžnosti izda odločbo o ugotovitvi ničnosti patenta, ki je bil vpisan v register patentov pri Uradu na podlagi tega evropskega patenta, in objavi podatke o ničnosti patenta.

(8) Šteje se, da evropska patentna prijava in evropski patent, ki je bil podeljen na njeni podlagi, v

Republiki Sloveniji nista imela že od začetka nobenega pravnega učinka v obsegu, za katerega je bil patent omejen ali razveljavljen.

28. člen **(verodostojno besedilo evropskih patentnih prijav ali evropskih patentov)**

(1) Če prevod iz 26. in 27. člena tega zakona zagotavlja ožje varstvo kot v jeziku postopkov, se prevod šteje za verodostojno besedilo, razen v primeru postopka ugovora pri EPU.

(2) Prijavitelj ali imetnik evropskega patenta lahko vsak čas vloži popravljeni prevod patentnih zahtevkov, ki ga Urad objavi po plačilu pristojbine za objavo. Popravljeni prevod ima pravni učinek od dneva, ko ga je Urad objavil oziroma od dneva, ko je prijavitelj ali imetnik evropskega patenta o njem obvestil osebo, ki uporablja ta izum v Republiki Sloveniji.

(3) Vsaka oseba, ki izum v dobri veri uporablja ali je izvedla učinkovite in resne priprave za uporabo izuma, pri čemer takšna uporaba ne bi bila kršitev prijave oziroma patenta v izvirnem prevodu, sme tudi potem, ko začne veljati popravljeni prevod, brez plačila nadaljevati s takšno uporabo v svojem poslovanju in za potrebe tega poslovanja.

30. člen **(sprememba v nacionalno patentno prijavo)**

(1) Evropska patentna prijava, s katero se zahteva varstvo v Republiki Sloveniji, se lahko spremeni v nacionalno patentno prijavo, če se šteje evropska patentna prijava za umaknjeno na podlagi tretjega odstavka 77. člena EPK ali ker prevod prijave po drugem odstavku 14. člena EPK ni bil vložen pravo časno, kot to določa tretji odstavek 90. člena EPK.

(2) Prijavitelj mora v predpisanem roku plačati predpisano pristojbino in vložiti prevod prijave pri Uradu v slovenskem jeziku.

30.a člen **(naknadni vpis evropskega patenta v register)**

(1) Imetnik evropskega patenta lahko, kadar je EPU zavrnil zahtevo imetnika evropskega patenta za registracijo enotnega učinka evropskega patenta, v treh mesecih od datuma pravomočnosti odločitve o zavrnitvi zahteve za registracijo enotnega učinka zahteva vpis evropskega patenta v register patentov pri Uradu. Zahtevi priloži:

- a) slovenski prevod patentnih zahtevkov evropskega patenta, kot ga je podelil EPU, in morebitnih spremenjenih patentnih zahtevkov;
- b) kopijo izreka pravomočne odločitve Enotnega sodišča za patente, če ta obstaja, in njen slovenski prevod, če ta odločitev obstaja.

(2) Imetnik evropskega patenta v roku iz prejšnjega odstavka plača pristojbino za objavo in vse pristojbine za vzdrževanje evropskega patenta v Republiki Sloveniji, ki so do datuma vložitve zahteve iz prejšnjega odstavka zapadle v plačilo ob upoštevanju prvega odstavka 29. člena in 109. člena tega zakona.

(3) Če imetnik evropskega patenta ravna po prvem in drugem odstavku tega člena, Urad izda odločbo o vpisu evropskega patenta v register patentov pri Uradu in objavi podatke o tem patentu ter slovenski prevod patentnih zahtevkov.

(4) Če imetnik evropskega patenta, ki vloži zahtevo iz prvega odstavka tega člena, ne izpolni pravo časno zahtev iz prvega in drugega odstavka tega člena, se evropski patent, s katerim se zahteva varstvo v Republiki Sloveniji, šteje za ničnega.

31. člen (hkratno varstvo)

(1) Če imata evropski patent, s katerim se zahteva varstvo v Republiki Sloveniji, ne glede na to, ali je registriran enotni učinek, in nacionalni patent, ki sta za isti izum podeljena isti osebi, isti datum vložitve in isti datum zahtevane prednostne pravice, se šteje, da nacionalni patent nima pravnega učinka od datuma, ko je EPU objavil omembo podelitve evropskega patenta.

(2) Če je EPU pri evropskem patentu, s katerim se zahteva varstvo v Republiki Sloveniji, registriral enotni učinek, se šteje, da od datuma, ko je EPU objavil omembo podelitve evropskega patenta, ta evropski patent nima pravnega učinka kot nacionalni patent, vpisan v register patentov pri Uradu.

36. člen (zavrnitev modela)

(1) Videz izdelka se ne sme registrirati kot model:

- a) če ne ustreza drugemu odstavku 33. člena tega zakona;
- b) če ne izpolnjuje pogojev iz prvega ali četrtega odstavka 33. člena ali 34. ali 35. člena tega zakona ali če nasprotuje modelu, ki velja v Republiki Sloveniji na podlagi prijave z zgodnejšim datumom vložitve;
- c) če mora biti zavrjen na podlagi 6.ter člena Pariške konvencije, ker ni bilo izdano dovoljenje pristojnih organov;
- d) če vsebuje ali posnema znamenja, embleme ali grbe, ki niso obseženi s 6.ter členom Pariške konvencije, vendar imajo poseben javni pomen, razen če so pristojni organi zanje izdali dovoljenje za registracijo;
- e) če nasprotuje javnemu redu ali morali.

(2) Model se ne more registrirati za značilnosti izgleda izdelka, ki so določene izključno z njegovo tehnično funkcijo.

(3) Model se ne more registrirati za značilnosti izgleda izdelka, ki morajo biti reproducirane v natančni obliki in dimenzijah, zato da bi bilo mogoče izdelek, na katerega se videz nanaša, mehansko povezati z drugim izdelkom ali ga vanj, okrog njega ali ob njega namestiti, tako da lahko vsak izdelek opravlja svojo funkcijo.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek je lahko pod pogoji iz 34. člena tega zakona kot model registriran videz izdelka, ki omogoča večkratno sestavo ali povezavo medsebojno zamenljivih izdelkov znotraj modularnega sistema.

52.b člen (uporaba znamke)

(1) Če imetnik znamke v obdobju petih let od datuma vpisa znamke v register ni začel resno in dejansko uporabljati znamke v Republiki Sloveniji za blago ali storitve, za katere je registrirana, ali če je bila takšna uporaba prekinjena v obdobju petih zaporednih let, veljajo za znamko omejitve in sankcije iz 52.c, 102.a, drugega odstavka 110.c člena in a122.a člena tega zakona, razen če obstajajo upravičeni razlogi za njeno neuporabo.

(2) Za uporabo znamke se šteje tudi:

- a) uporaba znamke v obliki, ki se glede na obliko, v kateri je bila registrirana, razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega učinka znamke, ne glede na to, ali je bila znamka v obliki, v

- kateri se uporablja, tudi registrirana na ime imetnika znamke;
- b) namestitvev znamke na blago ali njegovo embalažo v Republiki Sloveniji izključno za potrebe izvoza.

(3) Šteje se, da imetnik uporablja znamko, če se uporablja z njegovim soglasjem.

(4) Pri kolektivni znamki se šteje, da jo nosilec uporablja, če jo uporablja vsaj ena oseba, ki ima pravico do njene uporabe.

61. člen **(unijska prednostna pravica)**

(1) Kdor pravilno vloži prvo prijavo patenta, modela ali znamke v državi članici Pariške unije ali WTO, ima ob vložitvi prijave v Republiki Sloveniji prednostno pravico. Rok za uveljavljanje prednostne pravice je za patent dvanajst mesecev ter za modele in znamke šest mesecev od dneva vložitve prve prijave.

(2) Oseba, ki zahteva prednostno pravico iz prejšnjega odstavka, mora ob vložitvi prijave v Republiki Sloveniji navesti datum zahtevane prednostne pravice. V treh mesecih po vložitvi prijave morata biti Uradu sporočena številka prve prijave in država oziroma urad vložitve prve prijave. Če prijavitelj ne ravna po določbah tega odstavka, se šteje, da prednostna pravica ni bila zahtevana.

(3) Na zahtevo Urada, ali v primeru spora, na zahtevo sodišča, mora tisti, ki zahteva prednostno pravico, predložiti prepis prve prijave, ki ga overi pristojni organ države članice Pariške unije ali WTO, v kateri je bila prva prijava vložena. Prepisa prve prijave ni mogoče zahtevati pred potekom šestnajstih mesecev od datuma vložitve prve prijave.

(4) Če prepis prve prijave iz prejšnjega odstavka ni v slovenskem jeziku in je veljavnost zahtevane prednostne pravice bistvena za odločitev, ali je zadevni izum mogoče zavarovati s patentom, lahko Urad, ali v primeru spora, sodišče, zahteva, da tisti, ki zahteva prednostno pravico, v treh mesecih od vročitve poziva predloži prevod prve prijave v slovenskem jeziku.

(5) Prijavitelj se lahko sklicuje na večkratno prednostno pravico, ki temelji na različnih prejšnjih prijavah, vloženi v eni ali več državah.

(6) Prijavitelj lahko v patentni prijavi zahteva prednostno pravico na podlagi prijave za varstvo uporabnega modela.

(7) Urad izda na zahtevo in ob plačilu takse po zakonu, ki ureja upravne takse, potrdilo o prednostni pravici. Minister, pristojen za področje industrijske lastnine, s podzakonskim predpisom natančneje določi vsebino potrdila o prednostni pravici in postopek izdaje potrdila.

76. člen **(čas pridobitve pravic)**

(1) Ob upoštevanju drugega odstavka tega člena se pravice iz 18., 37., 47. in 58. člena tega zakona pridobijo z dnevom vpisa v ustrezen register.

(2) Ob upoštevanju 122. člena tega zakona ni mogoče uveljavljati pravice iz 18. člena tega zakona v tožbi po 121. členu tega zakona zaradi kršitve patenta pred dnevom izdaje ugotovitvene odločbe po točki a) ali b) prvega odstavka 93. člena tega zakona ali pred dnevom vpisa evropskega patenta v register pri Uradu.

80. člen
(oblika in način vložitve prijave)

(1) Prijava za pridobitev posamezne pravice mora biti po vsebini in obliki sestavljena v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in mora vsebovati vse podatke. Prijava mora biti čitljiva in predložena tako, da je mogoče njeno vsebino jasno in primerno reproducirati.

(2) Prijava se lahko vloži v pisni obliki osebno ali po pošti, po telefaksu ali drugih elektronskih medijih. Minister, pristojen za področje industrijske lastnine, s podzakonskim predpisom natančneje določi način vlaganja prijav po drugih elektronskih medijih.

(3) Če prijava, ki je bila vložena po telefaksu ali drugem elektronskem mediju, ni čitljiva ali je ni mogoče jasno in primerno reproducirati, Urad pozove prijavitelja, naj v treh mesecih od vročitve poziva predloži nov izvod iste prijave v pisni obliki. Če Urad v tem roku ne prejme zahtevanega izvoda prijave, se šteje, da je prijava umaknjena.

(4) Ob vložitvi prijave ali v treh mesecih od vročitve poziva Urada se plača prijavna pristojbina. Če pristojbina ni v celoti pravočasno plačana, se šteje, da je prijava umaknjena.

(5) Določbe tega člena in 81. člena tega zakona se smiselno uporabljajo za druge zahteve in vloge, ki se vložijo pri Uradu po določbah tega zakona.

92. člen
(vrste pisnega dokazila)

(1) Za dokazilo iz 91. člena tega zakona se šteje slovenski prevod enega ali več evropskih patentov, ki jih je podelil EPU za isti izum.

(2) Če za isti izum za evropski patent ni bil podeljen ali je bila evropska patentna prijava zavržena oziroma zavrnjena, se lahko kot dokazilo iz 91. člena tega zakona predloži slovenski prevod patenta za isti izum, ki ga je po popolnem preizkusu podelila katerakoli druga ustanova, ki ima po 32. členu PCT status mednarodne ustanove za predhodno preizkušanje, ali drug patentni urad, s katerim je bila sklenjena ustrezna pogodba.

(3) Če postopek podelitve patenta, ki naj bi služil kot dokazilo po prvem ali drugem odstavku tega člena, še ni končan, mora prijavitelj v roku iz prvega odstavka 91. člena tega zakona o tem obvestiti urad. Na podlagi obvestila urad prekine postopek. Postopek se nadaljuje, če imetnik patenta v treh mesecih od dneva podelitve patenta, uradu predloži dokazilo po tem členu. Če dokazilo po tem členu ni predloženo v tem roku, se šteje, da je patent prenehal veljati z dnem, ko poteče deseto leto njegove veljavnosti.

(4) Slovenski prevod patenta, ki služi kot dokazilo iz 91. člena tega zakona, ne more zagotavljati večjega obsega patentnega varstva, kot ga zagotavlja izvirno besedilo prevedenega patenta.

(5) Če urad dvomi v pravilnost prevoda, lahko zahteva, da imetnik patenta ali imetnik izključne pravice iz patenta v treh mesecih od vročitve poziva predloži overjen slovenski prevod patenta, ki služi kot dokazilo iz 91. člena tega zakona. Če overjen slovenski prevod ni pravočasno predložen, se šteje, da dokazilo ni bilo vloženo.

(6) Če urad ugotovi, da je dokazilo na podlagi tega člena ponarejeno ali da ni resnično, urad z odločbo razglasi patent za ničnega.

(7) Če imetnik patenta ali imetnik izključne pravice iz patenta nima dokazila po prvem ali drugem odstavku tega člena, lahko sam pridobi poročilo o poizvedbi s pisnim mnenjem kot podlago za izdajo ene od odločb po 93. členu tega zakona, od katerekoli ustanove ali urada, navedenega v drugem odstavku tega člena tega zakona. Predložiti mora tudi slovenski prevod zahtevkov, ki so bili osnova za pridobitev tega mnenja ali pa ob plačilu posebne pristojbine od Urada zahteva, da le-ta pridobi omenjene podatke. Poročilo o preizkusu s pisnim mnenjem ali patentni zahtevki, ki jih je nameraval podeliti evropski patentni urad, štejejo kot dokazilo.

106. člen (vsebina registrov)

(1) V register patentov se vpišejo predvsem naslednji podatki: registrska številka, datum vložitve in številka prijave, zahtevana prednostna pravica, datum objave, datum vpisa v register, številka in datum izdaje ugotovitvene odločbe po 93. členu tega zakona, podatki o imetniku (priimek, ime in naslov oziroma firma in sedež), vrsta patenta, podatki o izumitelju (priimek, ime in naslov), naziv izuma, podatki o vzdrževanju patenta, datum prenehanja patenta.

(2) V register dodatnih varstvenih certifikatov se vpišejo predvsem naslednji podatki: registrska številka, datum vložitve in številka prijave, datum objave prijave in dodatnega varstvenega certifikata, datum vpisa v register, podatki o prijavitelju in imetniku dodatnega varstvenega certifikata (priimek, ime in naslov oziroma firma in sedež), naziv proizvoda oziroma sredstva, registrska številka patenta, na podlagi katerega je podeljen dodatni varstveni certifikat, številka in datum prve odobritve, da se da proizvod oziroma sredstvo na trg kot zdravilo oziroma fitofarmacevtsko sredstvo v Republiki Sloveniji oziroma Evropski uniji ali Evropskem gospodarskem prostoru, navedba države, če odobritve ni izdal pristojni organ Evropske unije po centraliziranem postopku, datum, do katerega velja certifikat, podatki o vzdrževanju certifikata, datum prenehanja dodatnega varstvenega certifikata.

(3) V register modelov se vpišejo predvsem naslednji podatki: registrska številka, datum vložitve prijave, zahtevana prednostna pravica, datum objave, datum vpisa v register, podatki o imetniku (priimek, ime in naslov oziroma firma in sedež), podatki o oblikovalcu (priimek, ime in naslov), če oblikovalec to želi, navedba izdelka, število izdelkov, razvrstitev po Locarnski klasifikaciji, podatki o obnovitvi modela, datum prenehanja modela.

(4) V register znamk se vpišejo predvsem naslednji podatki: registrska številka, datum vložitve prijave, zahtevana prednostna pravica, podatki o pravilniku iz 46. člena tega zakona in njegovi spremembi, datum objave prijave in registracije znamke, podatki o nasprotno mnenju tretjih, podatki o ugovoru in vložniku ugovora, datum vpisa v register, podatki o imetniku oziroma nosilcu (priimek, ime in naslov oziroma firma in sedež), videz znamke, seznam blaga oziroma storitev in razvrstitev blaga oziroma storitev po Nicejski klasifikaciji, podatki o delitvi znamke, podatki o mednarodni registraciji, podatki o obnovitvi znamke, podatki o razveljavitvi znamke, podatki o ugotovitvi ničnosti znamke, datum prenehanja znamke.

(5) V register geografskih označb se vpišejo predvsem naslednji podatki: registrska številka, datum vložitve zahteve, datum objave, datum vpisa v register, geografska označba, vrsta blaga in kraj, na katerega se oznaka nanaša.

(6) Po uradni dolžnosti se v registre iz prvega odstavka 105. člena tega zakona vpišejo podatki o sodnih sporih, o katerih je Urad obveščen, in pravnomočnih sodbah.

(7) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo za registre prijav.

»Osma a poglavje RAZVELJAVITEV IN UGOTOVITEV NIČNOST ZNAMKE

Skupne določbe

110.a člen

(zahteva za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke)

- (1) Zahteva za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke se vloži pri Uradu v pisni obliki. Za pisno zahtevo se šteje tudi zahteva, ki je vložena v elektronski obliki.
- (2) Zahteva za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke se lahko nanaša na del blaga ali storitev ali vse blago ali storitve, za katere je znamka registrirana.
- (3) Hkrati z vložitvijo zahteve iz prvega odstavka tega člena ali najkasneje v treh mesecih od vročitve poziva Urada se plača pristojbino za razveljavitev ali ugotovitev ničnostiznamke in predloži pooblastilo za zastopanje, če je zahteva vložena po zastopniku.
- (4) Minister, pristojen za področje industrijske lastnine, s podzakonskimi predpisi natančneje določi vsebino zahtev in postopek razveljavitve ter ugotovitve ničnosti znamke

110.b člen

(postopek pred Uradom)

- (1) Če prijava ne izpolnjuje pogojev iz prvega ali tretjega odstavka prejšnjega člena ali jo je vložila oseba, ki ni upravičena do vložitve zahteve, Urad pozove vložnika zahteve, naj v treh mesecih od vročitve poziva odpravi ugotovljene pomanjkljivosti. Če vložnik zahteve v tem roku ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti, Urad zahtevo s sklepom zavrže.
- (2) Če Urad ne zavrže zahteve, pošlje zahtevo imetniku znamke, katere razveljavitev ali ugotovitev ničnosti se zahteva, in ga pozove, da se v treh mesecih od prejema poziva izreče o razlogih za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti ter predloži ustrezne dokaze.
- (3) Če imetnik znamke, katere razveljavitev ali ugotovitev ničnosti se zahteva, v roku iz prejšnjega odstavka odgovori na poziv, Urad posreduje njegov odgovor vložniku zahteve in ga pozove, da se v roku treh mesecev od prejema poziva o tem izreče.
- (4) Če organ meni, da je to potrebno za razjasnitev zadeve, lahko pozove stranke, da v določenem roku predložijo dodatne dokaze.
- (5) Urad lahko povabi stranki k sklenitvi poravnave. Na skupno zahtevo strank, da želijo preučiti možnost sklenitve poravnave, Urad s sklepom za šest mesecev prekine postopek razveljavitve ali ugotovitve ničnosti znamke.
- (6) Če vložnik umakne zahtevo, umika kasneje ne more preklicati.
- (7) Uradna oseba, ki vodi postopek, razpiše ustno obravnavo, če to pripomore k razjasnitvi dejanskega stanja stvari.
- (8) Urad preveri, ali je zahteva utemeljena, v mejah navedb vložnika zahteve in navedb imetnika znamke ter predloženih dokazov.
- (9) Če Urad ugotovi, da zahteva ni utemeljena, jo z odločbo v celoti ali deloma zavrne.

1. oddelek

Razveljavitev znamke

110.c člen

(vložitev zahteve in razlogi za razveljavitev znamke)

- (1) Zahtevo za razveljavitev znamke lahko vloži kdorkoli.

(2) Znamka se lahko razveljavi, če imetnik brez upravičenega razloga v neprekinjenem obdobju petih let ni v skladu z 52.b členom tega zakona resno in dejansko uporabljal v Republiki Sloveniji znamke za označevanje blaga ali storitev, za katere je znamka registrirana. V postopku razveljavitve znamke zaradi neuporabe imetnik dokazuje uporabo znamke.

(3) Razveljavitve znamke zaradi neuporabe ni mogoče zahtevati, če je imetnik začel ali ponovno začel resno in dejansko uporabljati znamko v obdobju med iztekom neprekinjenega petletnega obdobja iz prejšnjega odstavka in vložitev zahteve za razveljavitve znamke. Na to okoliščino se ne more sklicevati tisti imetnik znamke, ki je začel znamko uporabljati ali jo ponovno uporabljati v roku treh mesecev pred vložitev zahteve, šteto najprej od izteka roka iz prejšnjega odstavka, če je začel s pripravami na uporabo znamke ali njeno ponovno uporabo šele, ko se je zavedal, da mu grozi vložitev zahteve za razveljavitve njegove znamke. Če je bila zahteva vložena pred potekom petih let od datuma vpisa znamke v register, Urad zahtevo s sklepom zavrže.

(4) Znamka se lahko razveljavi tudi, če je podan eden izmed naslednjih razlogov:

- a) če je zaradi dejanj ali opustitve imetnika postala znamka običajno ime v trgovini za blago ali storitve, za katerega je registrirana;
- b) če imetnik znamke ali kdo drug z njegovim soglasjem uporablja znamko za blago ali storitve, za katera je registrirana, tako da zavaja javnost, zlasti glede narave, kakovosti ali geografskega izvora tega blaga ali storitev.

(5) Zahteva za razveljavitve kolektivne znamke se lahko poleg razlogov iz drugega in tretjega odstavka tega člena vloži tudi, če je na datum vložitve zahteve podan naslednji razlog:

- a) nosilec kolektivne znamke ne izvede razumnih ukrepov, da bi preprečil uporabo znamke na način, ki ni združljiv s pogoji uporabe iz pravilnika iz 46. člena tega zakona, vključno s spremembo pravilnika, vpisano v register;
- b) upravičenci do uporabe kolektivne znamke so znamko uporabljali tako, da je to povzročilo zavajanje javnosti po točki b) 46.a člena tega zakona, ali
- c) sprememba pravilnika iz 46. člena tega zakona je vpisana v register v nasprotju s tretjim odstavkom 46. člena tega zakona, razen če nosilec kolektivne znamke spremeni pravilnik iz 46. člena tega zakona tako, da ustreza zahtevam iz tretjega odstavka 46. člena tega zakona.

(6) Znamka se zaradi neuporabe razveljavi za tisto blago ali storitve, za katere se ugotovi, da znamka ni bila uporabljena na območju Republike Slovenije.

(7) Razveljavitve znamke učinkuje od datuma vložitve zahteve za razveljavitve. Na zahtevo ene od strank se lahko za datum učinka razveljavitve določi zgodnejši datum, na katerega je nastopil eden izmed razlogov za razveljavitve.

2. oddelek **Ničnost znamke**

110.d člen **(vložitev zahteve in razlogi za ničnost znamke)**

(1) Zahteva za ugotovitev ničnosti znamke se lahko vloži, če je podan naslednji razlog:

- a) znamka je bila ob upoštevanju datuma vložitve prijave registrirana v nasprotju z 42. in 43. členom tega zakona;
- b) znamka je bila ob upoštevanju datuma vložitve prijave registrirana v nasprotju s 44. členom tega zakona, razen če je prejšnja znamka znamka EU, ki je bila prijavljena ali registrirana pred pristopom Republike Slovenije k Evropski uniji, ali
- c) prijavitelj znamke ni prijavil v dobri veri.

(2) Zahteva za ugotovitev ničnosti kolektivne znamke se lahko vloži tudi, če je bila ob upoštevanju

datuma vložitve prijave kolektivna znamka registrirana v nasprotju s 45., 46. ali 46.a členom tega zakona.

(3) Če je bil razlog za zahtevo iz prejšnjega odstavka registracija kolektivne znamke v nasprotju s 46. členom tega zakona, urad zahtevo zavrže, če nosilec kolektivne znamke do izdaje odločbe ustrezno popravi pravilnik iz 46. člena tega zakona.

(4) Zahtevo za ugotovitev ničnosti znamke po točki a) prvega odstavka tega člena lahko vloži kdorkoli. Zahtevo za ugotovitev ničnosti znamke po točki c) prvega odstavka tega člena lahko vloži tisti, ki ima pravni interes.

(5) Zahtevo za ugotovitev ničnosti znamke po točki b) prvega odstavka tega člena lahko vloži:

a) imetnik prejšnje znamke;

b) imetnik prej pridobljenega neregistriranega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu, iz točke d) prvega odstavka 44. člena tega zakona;

c) imetnik znamke iz točke e) prvega odstavka 44. člena tega zakona, ki jo je brez njegovega soglasja njegov posrednik ali zastopnik prijavil na svoje ime;

d) oseba, ki je upravičena do uporabe označbe porekla ali geografske označbe iz točke f) prvega odstavka 44. člena tega zakona;

e) imetnik druge prej pridobljene pravice iz točke g) prvega odstavka 44. člena tega zakona.

(6) Zahteva za ugotovitev ničnosti iz točke b) prvega odstavka tega člena se lahko vloži na podlagi ene ali več prejšnjih pravic, če je njihov imetnik isti.

(7) Če imetnik znamke, katere ničnost se zahteva, zahteva, da vložnik zahteve predloži dokaze o uporabi svoje znamke, se upoštevajo določbe 52c. člena tega zakona.

(8) Ničnost znamke učinkuje od datuma vložitve zahteve za registracijo znamke.

111. člen (tožba za ugotovitev ničnosti)

Vsaka zainteresirana oseba lahko pri pristojnem sodišču vloži tožbo za ugotovitev ničnosti patenta, patenta s skrajšanim trajanjem ali modela.

a122.a člen (neuporaba kot način obrambe v postopku zaradi kršitve znamke)

(1) Imetnik znamke ima pravico prepovedati uporabo znaka v obsegu, v katerem v času vložitve tožbe zaradi kršitve pravic iz znamke ne obstajajo razlogi iz drugega odstavka 110.c člena tega zakona za njeno razveljavitev zaradi neuporabe.

(2) Toženec lahko zahteva, da imetnik znamke, ki je zoper njega vložil tožbo zaradi kršitve pravic iz znamke, predloži dokaze, da je v obdobju zadnjih petih zaporednih let pred datumom vložitve tožbe svojo znamko, ki je razlog za tožbo, v skladu z 52.b členom tega zakona resno in dejansko uporabljal za blago ali storitve, za katere je registrirana, ali da obstajajo upravičeni razlogi za njeno neuporabo, pod pogojem, da je na datum vložitve tožbe zaradi kršitve pravic že poteklo pet let od datuma vpisa znamke v register.

128. člen (zastopanje pred Uradom)

(1) Za zastopanje pred Uradom se lahko pooblasti le zastopnika, ki je vpisan v ustrezni register zastopnikov pri Uradu. Zastopnika imenuje pooblastitelj s pooblastilom.

(2) Pooblastitelj lahko pooblasti enega ali več zastopnikov za vsa ali le za določena dejanja v postopku pred Uradom. Če pooblasti več zastopnikov in pri tem ne navede, kateremu zastopniku naj Urad vroča pisanja, vroča Urad vse dopise zastopniku, ki je naveden zadnji.

(3) Pooblastitelj lahko z enim pooblastilom pooblasti zastopnika za zastopanje pri vseh njegovih prijavih, pravicah ali vlogah, vloženih pri Uradu (v nadaljnjem besedilu: generalno pooblastilo zastopniku). Če je generalno pooblastilo zastopniku deponirano pri Uradu, se ob vložitvi vloge Uradu navede številka deponiranega generalnega pooblastila in predloži njegova kopija.

(4) Pooblastilo se predloži ob vložitvi vloge ali v treh mesecih od vročitve poziva Urada. Če pooblastilo ni pravočasno predloženo, se šteje, da zastopnik ni bil imenovan in da njegova dejanja niso bila opravljena. Vlogo, ki jo je vložil domnevni zastopnik, Urad s sklepom zavrže. Sklep o zavrnjenju se vroči domnevnemu zastopniku.

131. člen (zastopnik)

(1) V postopkih pred Uradom lahko stranke zastopajo patentni zastopniki in zastopniki za modele in znamke. Patentni zastopniki zastopajo stranke v postopkih, ki se nanašajo na pridobitev, vzdrževanje in druge zahteve v zvezi s katero koli pravico po tem zakonu. Zastopniki za modele in znamke lahko zastopajo stranke le v tistih postopkih, ki se nanašajo na pridobitev, vzdrževanje in druge zahteve v zvezi z modeli, znamkami in geografskimi označbami.

(2) Patentni zastopnik je lahko:

- a) oseba z univerzitetno izobrazbo tehnične ali naravoslovne smeri, ki je opravila strokovni izpit za patentnega zastopnika pri Uradu;
- b) odvetnik ali odvetniška družba, ki zaposluje osebo, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnje točke, ali ima z njo sklenjeno pogodbo;
- c) pravna oseba, ki zaposluje vsaj eno osebo, ki izpolnjuje pogoje iz točke a) tega odstavka.

(3) Zastopnik za modele in znamke je lahko:

- a) oseba z univerzitetno izobrazbo, ki je opravila strokovni izpit za zastopnika za modele in znamke pri Uradu;
- b) odvetnik ali odvetniška družba;
- c) pravna oseba, ki zaposluje vsaj eno osebo, ki izpolnjuje pogoje iz točke a) tega odstavka.

(4) Patentni zastopniki, zastopniki za modele in znamke ter pooblaščen delavci zastopnika lahko v postopkih, ki se nanašajo na pravice po tem zakonu, zastopajo stranke tudi pred sodišči in drugimi državnimi organi, če izpolnjujejo pogoje, določene s predpisi, ki urejajo zastopanje pred sodišči in drugimi državnimi organi. V takih primerih je zastopnik upravičen do plačila za svoje delo in do povračila stroškov v zvezi z opravljenim delom po zastopniški tarifi. Zastopniško tarifo sprejme združenje zastopnikov v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje.

V. PREDLOG, DA SE PREDLOG ZAKONA OBRAVNAVA PO NUJNEM OZIROMA SKRAJŠANEM POSTOPKU

/

VI. PRILOGE

- osnutek sprememb Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pravnem varstvu biotehnoških izumov
- osnutek sprememb in dopolnitev Pravilnika o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici
- osnutek sprememb in dopolnitev Pravilnika znamki

- osnutek sprememb in dopolnitev Uredbe o pristojbinah Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino
- osnutek sprememb in dopolnitev

Na podlagi četrtega odstavka 105. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 100/13, 23/20) minister za gospodarski razvoj in tehnologijo izdaja

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici

1. člen

V Pravilniku o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici (Uradni list RS, št. 102/01) se v prvem členu za besedilom »(v nadaljnjem besedilu: urad)« za vejico doda besedilo: »podatki o sodnih sporih, podatki o postopkih razveljavitve in ničnosti znamke,«.

2. člen

V 6. členu se za točko e) doda novo točka f), ki se glasi:

»f) datum objave zavrženja zahteve za registracijo enotnega učinka pri Evropskem patentnem uradu.«.

Dosedanje točke f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w) postanejo točke g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x).

3. člen

V 10. členu se v b) točki za besedno zvezo »priznanje pravice izumitelja ali oblikovalca do navedbe« črtata vejica in besedilo »izbris znamke, razveljavitve znamke«.

4. člen

Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:

»10.a člen
(podatki o postopkih razveljavitve in ničnosti znamke)

(1) Po uradni dolžnosti se v register znamk iz 8. člena tega pravilnika vpišejo podatki o postopkih razveljavitve in ničnosti znamke in o pravnomočnih odločbah, in sicer:

- a) datum vložitve zahteve za razveljavitve ali ničnost znamke;
- b) vrsta postopka: razveljavitve znamke, ničnost znamke;
- c) številka in datum izdaje odločbe ali sklepa ter navedba, ali je odločba ali sklep pravnomočen;
- d) drugi podatki o postopku, če je to potrebno.

(2) Če je bil zoper akt urada sprožen upravni spor, se poleg podatkov iz prejšnjega odstavka v ustreznem register vpišeta tudi številka in datum izdaje akta, zoper katerega je vložena tožba.«

5. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. ...
Ljubljana, dne ...
EVA

Matjaž Han
minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo

Na podlagi tretjega odstavka 79. člena in četrtega odstavka 110.a člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 100/13 in 23/20; v nadaljnjem besedilu: zakon) minister za gospodarski razvoj in tehnologijo izdaja

PRAVILNIK o spremembi Pravilnika o znamki

1. člen

V Pravilniku o znamki (Uradni list RS, št. 93/2020) se v prvem členu za besedilom »ugovor« za vejico doda besedilo: »zahtevo za razveljavitev znamke, zahtevo za ugotovitev ničnosti znamke,«.

2. člen

Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:

»7.a člen

(ugovor zoper registracijo znamke, zahteva za razveljavitev znamke in zahteva za ugotovitev ničnosti znamke)

(1) Ugovor zoper registracijo znamke, zahteva za razveljavitev znamke in zahteva za ugotovitev ničnosti znamke se vložijo v dveh izvodih, razen če so vloženi v elektronski obliki, in vsebujejo:

- a) podatke o vložniku ugovora oziroma zahteve: priimek, ime in naslov za fizično osebo oziroma firmo in sedež za pravno osebo;
- b) podatke o morebitnem zastopniku vložnika ugovora oziroma zahteve, ki mora biti vpisan v register zastopnikov pri uradu: priimek in ime oziroma firmo in registrsko številko zastopnika;
- c) razloge za ugovor, razveljavitev oziroma ugotovitev ničnosti ter obrazložitev ugovora oziroma zahteve;
- i) navedbo blaga ali storitev, ki so predmet ugovora oziroma zahteve, oziroma izjavo, da se ugovor oziroma zahteva nanaša na vse blago ali storitve;
- j) dokaze o utemeljenosti ugovora oziroma zahteve;
- k) pooblastilo zastopniku, če ugovor oziroma zahtevo vloži zastopnik;
- l) potrdilo o plačilu pristojbine za ugovor oziroma zahtevo.«

1. člen

8. člen se spremeni tako, da se glasi:

»8. člen

(ugovor zoper registracijo znamke)

(1) Ugovor zoper registracijo znamke poleg podatkov iz 7.a člena vsebuje:

- a) podatke o prejšnji znamki: številka prijave oziroma registracije, pri sklicevanju na točko a), b) ali c) prvega odstavka 44. člena zakona, in druge podatke, iz katerih je mogoče ugotoviti podatke o prejšnji znamki;
- b) podatke o prej pridobljenem neregistriranem znaku, ki se uporablja v gospodarskem prometu, pri sklicevanju na točko d) prvega odstavka 44. člena zakona;
- c) podatke o znamki, ki jo je prijavil posrednik ali zastopnik imetnika znamke brez njegovega soglasja, pri sklicevanju na točko e) prvega odstavka 44. člena zakona;
- d) podatke o registrirani označbi porekla ali geografski označbi, pri sklicevanju na točko f) prvega odstavka 44. člena zakona;
- e) podatke o prej pridobljeni pravici do imena, osebne podobe, avtorske pravice ali druge pravice

industrijske lastnine, pri sklicevanju na točko g) prvega odstavka 44. člena zakona;

(2) Če se ugotovi, da se podatki iz registra znamk, ne ujemajo s podatki o vložniku ugovora, mora vložnik ugovora predložiti ustrezne dokaze o upravičenosti do vložitve ugovora.

(3) Če se dokazi nanašajo na prejšnjo znamko, se morajo nanašati na znamko, kot je bila prijavljena oziroma vpisana v register, in ne na njene kombinacije.«

4. člen

Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:

»8.a. člen (zahteva za razveljavitev znamke)

(1) Zahteva za razveljavitev znamke poleg podatkov iz 7.a člena vsebuje:

a) številko registracije znamke, katere razveljavitev se zahteva.

5. člen

Črta se 9. člen.

6. člen

Za črtanim 9.členom se dodata nov 9.a člen, ki se glasi:

»9.a člen (zahteva za ugotovitev ničnosti znamke)

(1) Zahteva za ugotovitev ničnosti znamke poleg podatkov iz 7.a člena vsebuje:

a) številko registracije znamke, katere ugotovitev ničnosti se zahteva;

b) podatke o prejšnji znamki: številka registracije, pri sklicevanju na točko a), b) ali c) prvega odstavka 44. člena zakona, in druge podatke, iz katerih je mogoče ugotoviti podatke o prejšnji znamki;

e) podatke o prej pridobljenem neregistriranem znaku, ki se uporablja v gospodarskem prometu, pri sklicevanju na točko d) prvega odstavka 44. člena zakona;

f) podatke o znamki, ki jo je prijavil posrednik ali zastopnik imetnika znamke brez njegovega soglasja, pri sklicevanju na točko e) prvega odstavka 44. člena zakona;

g) podatke o registrirani označbi porekla ali geografski označbi, pri sklicevanju na točko f) prvega odstavka 44. člena zakona;

h) podatke o prej pridobljeni pravici do imena, osebne podobe, avtorske pravice ali druge pravice industrijske lastnine, pri sklicevanju na točko g) prvega odstavka 44. člena zakona;

(2) Če se ugotovi, da se podatki iz registra znamk ne ujemajo s podatki o vložniku zahteve, mora vložnik zahteve predložiti ustrezne dokaze o upravičenosti do vložitve zahteve.

(3) Če se dokazi nanašajo na prejšnjo znamko, se morajo nanašati na znamko, kot je bila prijavljena oziroma vpisana v register, in ne na njene kombinacije.

7. člen

9. člen se preštevilči in postane nov 10. člen, ki se spremeni tako, da se glasi:

»10. člen (dokazi o uporabi prejšnje znamke)

Vložnik ugovora oziroma vložnik zahteve za ugotovitev ničnosti znamke na zahtevo nasprotne stranke predloži dokaze o uporabi svoje prejšnje znamke v skladu z 11. členom tega pravilnika.«

8. člen

Za 10.členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:

»11. člen (predložitev dokazov)

(1) V postopkih *inter partes* se dokazi pošljejo v dveh izvodih, razen če je zahteva vložena v elektronski obliki.

(2) Če so dokazi v tujem jeziku, mora stranka predložiti prevod teh dokazov v slovenskem jeziku.

(3) Prevod dokumenta mora biti istoveten z dokumentom, na katerega se nanaša, ter po zgradbi in vsebini ustrezati izvirnemu dokumentu. Kadar je stranka navedla, da so pomembni samo deli dokumenta, je lahko prevod omejen na te dele.

(4) Če ni dokazano nasprotno ali ni navedb o nasprotnem, Urad domneva, da prevod ustreza izvirnemu besedilu. V primeru dvoma Urad lahko zahteva, da se v določenem obdobju vloži potrdilo, da se prevod ujema z izvirnim besedilom.

(5) Stranka mora vse dokumente ali druga dokazila oštevilčiti po vrstnem redu z arabskimi številkami, dodati kazalo s kratkim opisom vsakega posameznega dokazila in številom strani, če je primerno, in številko strani, na kateri je dokazilo omenjeno v predloženem dokumentu. Posamezno dokazilo je treba na posamezni strani ustrezno označiti.

9. člen

10., 11. in 12. člen se preštevilčijo in postanejo novi 12., 13. in 14. člen.

10. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Matjaž Han
minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo

Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 100/13 in 23/20), drugega odstavka 10. člena Zakona o varstvu topografije polprevodniških vezij (Uradni list RS, št. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo) in sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) izdaja Vlada Republike Slovenije

Uredbo
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pristojbinah Urada Republike Slovenije za
intelektualno lastnino

1. člen

V uredbi o pristojbinah Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino se v 1. členu: točka 1.4 spremeni tako, da glasi:

»1.4 Evropski patent«

v točki 1.4 doda nova točka, ki se glasi:

»1.4.4 Naknadni vpis evropskega patenta v register 110«

v točki 2.1 doda nova točka, ki se glasi:

»2.1.1 Prijavna pristojbina 420«

v točki 2.2 doda nova točka, ki se glasi:

»6. leto 1954«

doda nova točka 2.3, ki se glasi:

»2.3 Podaljšanje veljavnosti certifikata

2.3.1 Pristojbina za podaljšanje veljavnosti certifikata 300«

v točki 3.3 dopolni besedilo točke 3.3.1, da se glasi:

»3.3.1 Pošiljanje prijave Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino 50«

v točki 4.3 doda nova točka, ki glasi:

»4.3.3 Razveljavitev in ničnost znamke 200«

in briše točka 4.5.

2. člen

Besedilo 2. člena se popravi tako, da se glasi:

»Pristojbina za posredovanje mednarodne patentne prijave, vložene pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino na podlagi Pogodbe o sodelovanju na področju patentov (PCT) (Uradni list RS-MP, št. 19/93), Mednarodnemu uradu Svetovne organizacije za intelektualno lastnino je 91 evrov.«

3. člen

Za 2. členom se doda nov, 2a člen, ki se glasi:

»2.a člen

(znižanje pristojbin za uporabo elektronskih sistemov za oddajo vlog)

Če se za oddajo vlog uporabi sistem e-vlog urada, se pristojbine 1.1, 1.4.1, 1.4.3, 3.1.1 in 4.1.1 iz 1. člena te uredbe znižajo za 20%.«

4. člen

Drugi odstavek 7. člena uredbe se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Nalog za plačilo z depozita se oddaja prek spletne aplikacije urada.«

5. člen

Prvi odstavek 8. člena uredbe se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Urad vodi evidenco prilivov na depozit in plačil z njega v spletni aplikaciji, ki je, skupaj s podatki o vseh transakcijah na depozitu dostopna imetniku depozita. Imetnik depozita mora o odkritih nepravilnostih nemudoma obvestiti urad.«

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

6. člen

Ta uredba začne veljati

Št.: 007-x/xxxx-
Ljubljana,

EVA:

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 100/13, 23/20 in x/y) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO

o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pravnem varstvu biotehnoloških izumov

1. člen

V Uredbi o pravnem varstvu biotehnoloških izumov (Uradni list RS, št. 81/03) se v 1. členu besedilo »zakonu o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 7/03 - uradno prečiščeno besedilo)« nadomesti z besedilom »Zakonu o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 100/13, 23/20 in x/y)«.

2. člen

Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:

»8.a člen

Pravice iz patenta po tej uredbi se ne nanašajo na uporabo biološkega materiala za namen gojenja, odkrivanja in razvoja novih sort rastlin.«.

3. člen

V 10. členu se v drugem odstavku besedilo »in 52/02-ZDU-1« nadomesti z besedilom »113/06 – uradno prečiščeno besedilo in 90/12 – ZdZPVHVVR)«.

4. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. ...
Ljubljana, dne ...
EVA ...

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik