|  |
| --- |
| Številka IPP: 007-63/2023/4 |
| Ljubljana, 6. 3. 2023 |
| EVA: 2023-2180-0010 |
| **GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE****gp.gs@gov.si** |
| ZADEVA: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini – predlog za obravnavo  |
| 1. Predlog sklepov vlade: |
| Na podlagi drugega odstavka 2. 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, 55/17 in 163/22) je Vlada Republike Slovenije na ... seji dne ... sprejela sklep:Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini ter ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po rednem postopku. Barbara Kolenko Helbl GENERALNA SEKRETARKAPriloga:* Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini

Sklep prejmejo:* Državni zbor Republike Slovenije
* Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
* Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
 |
| **2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:** |
| / |
| **3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:** |
| * mag. Karla Pinter, generalna direktorica Direktorata za notranji trg
* mag. Karin Žvokelj, direktorica Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino
* Mojca Pečar, sekretarka, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
* Helena Zalaznik, 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
 |
| **3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:** |
| / |
| **4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:** |
| * Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport
* mag. Dejan Židan, državni sekretar
* Matevž Frangež, državni sekretar
* mag. Karla Pinter, generalna direktorica Direktorata za notranji trg
* mag. Karin Žvokelj, direktorica 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
 |
| 5. Kratek povzetek gradiva: |
| Na področju znamk se s predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini (v nadaljnjem besedilu: predlog zakona) v slovenski pravni red delno prenaša Direktiva (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L št. 336 z dne 23. 12. 201, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2015/2436/EU). Direktiva 2015/2436/EU je bila delno že prenesena v Zakon o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 100/13 in 23/20; v nadaljnjem besedilu: ZIL-1) z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 23/20), ki je začel veljati 29. marca 2020. S predlogom zakona se v slovenski pravni red prenaša še določba 45. člena Direktive 2015/2436/EU, ki določa obvezno ureditev razveljavitve in ničnosti znamke kot upravnih postopkov, in jo je bilo treba prenesti do 14. januarja 2023. Postopki razveljavitve in ničnosti znamke tečejo zdaj pred sodiščem. Z namenom zagotavljanja učinkovitega in hitrega upravnega postopka za razveljavitev in ugotovitev ničnosti znamke sta s predlogom zakona ta dva postopka na novo urejena kot upravna postopka pred Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad). Odločanje o razveljavitvi in ugotovitvi ničnosti znamke pa je še vedno v pristojnosti sodišča v primeru, ko stranka vloži nasprotno tožbo v sporu zaradi kršitve znamke (ob upoštevanju, da morajo biti izpolnjeni tudi pogoji za nasprotno tožbo). Razlogi za razveljavitev zaradi neuporabe in ugotovitev ničnosti znamke ostajajo enaki, vsebinske določbe o razveljavitvi in ugotovitvi ničnosti znamke ter o izbrisu znamke iz registra, ki so do zdaj veljale za postopke pred sodiščem, pa se prenašajo v upravna postopka za razveljavitev in ugotovitev ničnosti znamke pred uradom (pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pa ostajajo v primeru nasprotne tožbe za razveljavitev in ugotovitev ničnosti znamke, ki se vloži v sporu zaradi kršitve znamke). S predlogom zakona se na področju patentov v skladu 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/EU) ureja prepoved hkratnega učinka evropskega patenta kot nacionalnega patenta v Republiki Sloveniji, če je bil za Republiko Slovenijo podeljen evropski patent z enotnim učinkom. Hkrati se določbe ZIL-1 usklajujejo s Konvencijo o podeljevanju evropskih patentov (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 19/02) oziroma t. i. Evropsko patentno konvencijo (v nadaljnjem besedilu: EPK), Sporazumom o Enotnem sodišču za patente (UL C št. 175 z dne 20. 6. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Sporazum) in Sporazumom o uporabi 65. člena Konvencije o podeljevanju evropskih patentov (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 19/02). S tem se odpravljajo neskladja, ki lahko vplivajo na slabšo pravno varnost uporabnikov patentnega sistema. Določbe ZIL-1 o pravicah iz patenta in omejitvah teh pravic se usklajujejo z določbami Sporazuma; jasneje se določa obveznost predložitve prevodov patentnih zahtevkov evropskega patenta ob vstopu v t. i. nacionalno fazo in nadaljnjih spremembah ali omejitvah evropskega patenta; uvaja se naknadna možnost vpisa evropskega patenta v register pri uradu, če Evropski patentni urad (v nadaljnjem besedilu: EPU) pri tem evropskem patentu iz formalnih razlogov ni registriral enotnega učinka; razširja se možnost uporabe pisnih dokazil kot podlage za izdajo ugotovitvene odločbe pri nacionalnem patentu. Omogoča se zagotavljanje informacijskih storitev urada s pomočjo mednarodnih organizacij in drugih uradov. Poleg tega predlog zakona odpravlja tudi nekatere manjše pomanjkljivosti ZIL-1, ki so se pokazale pri njegovem izvajanju, med drugim glede pooblastila zastopnikov, zastopniške tarife za patentne zastopnike ter zastopnike za modele in znamke. |
| 6. Presoja posledic za: |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih | **DA**/NE |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije | **DA**/NE |
| c) | administrativne posledice | **DA**/NE |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij | **DA**/NE |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki | DA/**NE** |
| e) | socialno področje | DA/**NE** |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja:* nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
* razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna
* razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij
 | DA/**NE** |
| **7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR**:  |
| I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu |
|  | Tekoče leto (t) | t + 1 | t + 2 | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) prihodkov državnega proračuna  | / | / | / | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) prihodkov občinskih proračunov  | / | / | / | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) odhodkov državnega proračuna  | / | / | / | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) odhodkov občinskih proračunov | / | / | / | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) obveznosti za druga javnofinančna sredstva | / | / | / | / |
| II. Finančne posledice za državni proračun |
| II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: |
| Ime proračunskega uporabnika  | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| Urad RS za intelektualno lastnino (PU 2181) | 2131-21-0001 Pravna varnost imetnikov pravic intelektualne lasntnine | 159510 Plače | 9.343,00 | 56.058,72 |
| / | / | / | / | / |
| SKUPAJ | **/** | / |
| II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: |
| Ime proračunskega uporabnika  | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke  | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1  |
| / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / |
| SKUPAJ | / | / |
| II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: |
| Novi prihodki | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| / | / | / |
| / | / | / |
| / | / | / |
| SKUPAJ | / | / |
| **OBRAZLOŽITEV:**1. **Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu**

/1. **Finančne posledice za državni proračun**:

Za izvajanje novih upravnih postopkov je nujno potrebna ena dodatna zaposlitev na delovnem mestu sekretar, saj bodo postopki razveljavitve znamk in postopki ugotovitve ničnosti znamk najzahtevnejši upravni postopki, ki se lahko za imetnika znamke končajo z izgubo pravice. Delovno mesto sekretar ima izhodiščni 45. razred, katerega bruto bruto letna plača znaša 37.871,17 evra. Zaradi možnosti prenosa plačnih razredov napredovanj na podlagi 20. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22) je najvišji možni plačni razred za to delovno mesto 55. razred, katerega bruto bruto letna plača znaša 56.058,72 evra. Regres za letni dopust od 41. do 50. plačnega razreda znaša 1.174,43 evra neto, za 51. in višji plačni razred pa 1.074,43 evra neto. Višina regresa za prehrano med delom za javne uslužbence od 1. septembra 2022 dalje znaša 6,15 evra. Povračilo stroškov prevoza je odvisno od oddaljenosti doma do delovnega mesta in se obračuna po kilometrini v višini 10 odstotkov cene neosvinčenega 95-oktanskega motornega bencina.**II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:** Da**II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:**  **/****II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:**  **/** |
| **7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:** |
| **8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:** |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:* pristojnosti občin,
* delovanje občin,
* financiranje občin.
 | DA/**NE** |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: * Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/**NE**
* Združenju občin Slovenije ZOS: DA/**NE**
* Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/**NE**

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:* v celoti,
* večinoma,
* delno,
* niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani: / |
| **9. Predstavitev sodelovanja javnosti:** |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: | DA/**NE** |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na portalu e-demokracija. | **DA**/NE |
| Datum objave: 29. julij 2022V razpravo so bili vključeni: * predstavniki zainteresirane javnosti,
* predstavniki strokovne javnosti.

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte):Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 29. julija 2022 predložilo predlog zakona v strokovno usklajevanje širšemu krogu zainteresirane strokovne in druge javnosti. Mnenja, predloge in pripombe zainteresirane strokovne in druge javnosti je bilo mogoče sporočiti od 29. julija 2022 do 15. septembra 2022.10. junija 2022 je bil na uradu organiziran sestanek z Združenjem slovenskih zastopnikov za intelektualno lastnino, na katerem je bil predstavljen predlog zakona. Ob predstavitvi je potekala razprava o predlaganih rešitvah, na kateri so patentni zastopniki in zastopniki za modele in znamke lahko podali svoje predloge in pripombe.Po javni objavi predloga zakona na e-demokraciji je bilo v predlog zakona vnesenih nekaj novih sprememb oziroma dopolnitev. Bistvene dopolnitve vsebujejo naslednji členi:– 7. člen ZIL-1 (4. člen predloga zakona) (posredovanje informacij): zaradi zagotovitve kakovostnih informacijskih storitev urada je predlagano, da lahko urad sklepa pogodbe z mednarodnimi organizacijami in uradi za zagotavljanje informacijskih storitev, vključno s pogodbami za pripravo poizvedb o stanju tehnike s pisnim mnenjem o tem, ali izum izpolnjuje pogoje za podelitev patenta, da tisti, ki želi pridobiti tako poizvedbo, predloži prevod patentne prijave (ali opisa neprijavljenega izuma) v angleškem jeziku in plača stroške urada in stroške, ki jih zaračuna mednarodna organizacija ali urad, s katerim je sklenjena pogodba, ter da se poročilo o poizvedbi o stanju tehnike s pisnim mnenjem, če to poizvedbo naredi EPU, vloži v spis, vendar ne vpliva na izdajo odločbe o podelitvi patenta;– 8. člen ZIL-1 (5. člen predloga zakona) (tajnost in vpogled prijave): omogoča, da lahko urad s soglasjem prijavitelja pošlje neobjavljeno patentno prijavo drugemu uradu, s katerim je sklenjena ustrezna pogodba, da naredi poizvedbo o stanju tehnike s pisnim mnenjem o izpolnjevanju pogojev za podelitev patenta;– 11. člen ZIL-1 (7. člen predloga zakona) (izjeme iz patentnega varstva): zaradi natančnejše opredelitve izjem je bil dodan nov drugi odstavek 11. člena, ki povzema določbo drugega odstavka 53. člena EPK;– 27. člen ZIL-1 (11. člen predloga zakona) (veljavnost evropskega patenta): zaradi natančnejše dikcije je bilo v drugem in četrtem odstavku dodano, da je »omemba podelitve« objavljena v Evropskem patentnem biltenu in ustrezno v drugih določbah predloga zakona;– 30.a člen (14. člen predloga zakona) (naknadni vpis evropskega patenta v register): zaradi nejasnosti je bila slovnično popravljena določba točke b) prvega odstavka tega člena;– 44. člen ZIL-1 (15. člen predloga zakona) (relativni razlogi za zavrnitev znamke): zaradi nejasnosti je v prvem odstavku v točki c) dodan sklic na znamko Evropske unije – dodano je besedilo »ali v primeru znamke Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: znamka EU) ugled v Evropski uniji«, ker se v primeru znamke EU vedno presoja njen ugled v Evropski uniji, ne le v Republiki Sloveniji;– 66. člen ZIL-1 (20. člen predloga zakona) (podaljšanje roka): z namenom omogočiti podaljšanje roka tudi drugim vložnikom zahtev v postopku pred uradom, se besedi »Prijavitelj ali imetnik« nadomestita z besedo »Stranka«, s čimer se na primer tudi vložniku zahteve za razveljavitev znamke omogoči, da zahteva podaljšanje roka;– 67. člen ZIL-1 (21. člen predloga zakona) (nadaljevanje postopka po zamudi): zaradi zagotovitve pravne varnosti kot posledice postopkov pred EPU je skrajšan rok za vložitev zahteve za nadaljevanje postopka po zamudi s šestih mesecev na štiri mesece;– 92. člen ZIL-1 (25. člen predloga zakona) (vrste pisnega dokazila): omogočena je predložitev dodatnih pisnih dokazil v postopku za izdajo ugotovitvene odločbe za slovenski patent, pri čemer imetnik patenta ali imetnik izključne pravice iz patenta predloži prevod patenta v angleškem jeziku, kadar zahteva, da urad za njegov patent pridobi poročilo o poizvedbi o stanju tehnike s pisnim mnenjem kot podlago za izdajo ugotovitvene odločbe;– 110.a člen (27. člen predloga zakona) (zahteva za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke): dodano je, da se zahteva vloži v zadostnem številu izvodov za stranke in urad, razen če je vložena v elektronski obliki, dodana je tudi določba o sestavinah zahteve;– 110.b člen (27. člen predloga zakona) (postopek pred Uradom): dodana je omejitev, da lahko vsaka stranka enkrat dopolni zahtevo oziroma odgovor nanjo, da urad dopolnitev zahteve ali odgovora pošlje nasprotni stranki, da se lahko o tem izreče, in da urad poznejših dopolnitev ne upošteva pri odločanju;– 110.c člen (28. člen predloga zakona) (vložitev zahteve in razlogi za razveljavitev znamke): dodano je, da se znamka razveljavi z dnem pravnomočnosti odločbe;– 110.d člen (29. člen predloga zakona) (vložitev zahteve in razlogi za ugotovitev ničnosti znamke): dodano je, da se znamka ugotovi za nično z dnem pravnomočnosti odločbe;– 121. člen ZIL-1 (33. člen predloga zakona) (tožba zaradi kršitve pravic): ohranja se možnost sodnega varstva v postopkih razveljavitve ali ugotovitve ničnosti znamke v primerih, ko se razveljavitev ali ugotovitev ničnosti uveljavljata v nasprotni tožbi v okviru spora zaradi kršitve pravic, zato je črtana prvotno predlagana določba c122.a člena, da sodišče v primeru nasprotne tožbe prekine postopek;– dopolnjene ali nove so prehodne določbe: glede prehodnega obdobja v zvezi z uveljavitvijo Sporazuma, dokončanja postopkov, roka za predložitev zastopniške tarife združenja zastopnikov v soglasje ministru, pristojnemu za pravosodje, in prenehanja veljavnosti tarif, ki so jih sprejeli posamezni zastopniki, prehodnega obdobja zaradi spremenjenega objektivnega roka pri zahtevi za nadaljevanje postopka po zamudi in prehodnega obdobja za vložitev zahteve v elektronski obliki.11. oktobra 2022 je urad na posvet povabil vse deležnike, ki so poslali svoje pripombe in predloge k predlogu zakona. Posveta so se udeležili predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GZS) in njeni člani (Krka, d. d., Novo mesto), predstavniki oziroma člani Združenja slovenskih zastopnikov za intelektualno lastnino (Patentna pisarna, d. o. o., BORŠTAR DUŠAN, S. P. – PATENTNI ZASTOPNIK). Namen posveta je bila uskladitev različnih stališč zainteresirane javnosti.Predlogi so bili upoštevani delno.Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:**K predlaganim spremembam in dopolnitvam 11. člena ZIL-1**, s katerimi se te določbe usklajujejo z določbami točk b), c) in d) drugega odstavka 52. člena in 53. člena EPK, je pripombe oziroma predloge poslala GZS.GZS je predlagala, da je člen napisan bolj definirano in jasno, primerljivo z zakonodajo drugih držav EU (Nemčija, Velika Britanija, Nizozemska) ter skladno z določbami mednarodnih konvencij (Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 10/95)). Ocenjuje, da bi iz predlagane dikcije predloga člena lahko izhajalo, da lahko pomeni tudi prepoved tranzita blaga čez Slovenijo, kar v skladu z zakonodajo in sodno prakso drugih držav ne pomeni kršitve nacionalnih patentov.Predlagatelj pripombe ni upošteval. Namen predloga spremembe 11. člena ZIL-1 je, da se besedilo zakona uskladi z EPK, da bi se zagotovilo enotno razumevanje teh določb. Vsebina člena se ne spreminja, ampak se natančneje določa. Nova ureditev v praksi ne bo povzročila drugačne presoje izjem iz patentnega varstva. 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 Evropskega parlamenta in Sveta 98/44/ES z dne 6. julija 1998 o pravnem varstvu biotehnoloških izumov (UL L št. 213 z dne 30. 7. 1998, str. 13).Po opravljenem strokovnem posvetovanju je bila v predlog zakona dodana določba drugega odstavka 11. člena, ki povzema besedilo tretjega odstavka 52. člena EPK.**K predlaganim spremembam in dopolnitvam 18. člena ZIL-1** sta poslala pripombe Združenje slovenskih zastopnikov za intelektualno lastnino in Patentna pisarna, d. o. o., ki predlagata, da se določba uskladi z uradnim prevodom prvega odstavka 26. člena Sporazuma.Predlagatelj pripombe ni upošteval. Predlagana sprememba 18. člena ZIL-1, ki obravnava pravice iz patenta, usklajuje besedilo člena s Sporazumom (25. in 26. člen). 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 Enotnim sodiščem za patente (v nadaljnjem besedilu: ESP) in nacionalnim sodiščem. To je pomembno tudi zato, ker bodo lahko v prehodnem obdobju sedmih let (ki se lahko podaljša še za nadaljnjih sedem let) po datumu začetka veljavnosti Sporazuma imetniki evropskih patentov izbirali pristojnost ESP ali nacionalnega sodišča za reševanje sporov o veljavnosti evropskega patenta ali kršitve pravic iz tega patenta. **K predlagani spremembi 27. člena ZIL-1** je poslala pripombe GZS. Predlagala je, da se ohrani sedanje besedilo tega člena, ker v slovenskem jeziku bolj natančno prenaša določbo 97. člena EPK, ki omenja *»mention of the grant published in the European Patent Bulletin«*. Po mnenju GZS je v predlaganem členu objava sklepa pravno jasno formulirana, pojem »omemba podelitve« pa je preveč ohlapen ter vnaša pravno negotovost, zato se lahko interpretira arbitrarno. Predlagajo, da se v predlog za navedbo »od datuma, ko je EPU objavil omembo njegove podelitve« doda besedilo: »od datuma, ko je EPU objavil omembo njegove podelitve v Biltenu EPO«.Pripomba in predlog GZS sta bila smiselno upoštevana in ustrezno vključena v predlog zakona.**K predlaganemu novemu 30.a členu**, ki ureja naknadni vpis evropskega patenta v register, sta poslala pripombe Združenje slovenskih zastopnikov za intelektualno lastnino in Patentna pisarna, d. o. o. Menita, da je točka b) prvega odstavka 30.a člena predloga novele nejasna, zato sta predlagala ustrezno dikcijo te določbe. Pripomba in predlog sta bila upoštevana in ustrezno vključena v predlog zakona.**K predlagani spremembi 31. člena**, ki obravnava hkratno varstvo istega izuma z več patenti, sta podala pripombe Združenje slovenskih zastopnikov za intelektualno lastnino in Patentna pisarna, d. o. o. Zavzemata se za možnost uveljavitve pravic vzporedno v EU in v Republiki Sloveniji po zgledu Nemčije in Italije. Predlagatelj pripombe ni upošteval. V primerih, ko je EPU pri evropskem patentu registriral enoten učinek, je treba v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe 1257/2012/EU zagotoviti, da ta patent ne bo hkrati učinkoval kot evropski patent, vpisan v register patentov pri uradu, torej kot nacionalni patent, in zato užival dvojno varstvo. GZS je poslala tudi pripombe **k predlagani spremembi 92. člena ZIL-1**, ki obravnava vrste pisnega dokazila. Ocenjuje, da mora biti ugotovitvena odločba vezana ali na podeljen evropski patent ali na mnenje ustrezne ustanove. Izdajanje ugotovitvene odločbe, če evropski patent ni podeljen, po mnenju GZS pomeni zmanjšanje pravne varnosti za gospodarske subjekte. Mogoče pa je nadaljevanje postopka preizkusa, kar je dejansko ustaljena praksa v zadevah, v katerih tretje stranke vložijo dodatne pripombe. Meni, da *»intention to grant«* ni dovolj za ugotovitveno odločbo, ker se s tem znižujejo kriteriji.Predlagatelj ni upošteval predloga, je pa jasneje določil besedilo člena. Pri predlogu spremembe 92. člena ZIL-1 se omogoča predložitev dodatnih pisnih dokazil za izdajo ugotovitvene odločbe pri nacionalnem patentu, kar je ugodnejše za imetnike teh patentov. Spremenjena določba zagotavlja pravno varnost, saj je ugotovitvena odločba vezana na patent, ki ga podeli ustanova, ki ima status mednarodne ustanove za predhodno preizkušanje ali patentni urad (ki izvaja popoln preizkus), ali na poizvedbo o stanju tehnike s pisnim mnenjem (o izpolnjevanju vseh pogojev za podelitev patenta), ki jo naredi taka ustanova ali urad.**K predlaganemu novemu 110.a členu**, ki vsebuje skupne določbe o zahtevi za (na novo uvedena) postopka razveljavitve in ugotovitve ničnosti znamke pred uradom, je podala pripombe Patentna pisarna, d. o. o. Predlagala je, da se izrecno zapiše, da se vloži zahteva za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke deloma ali v celoti.Predlagatelj pripombe ni upošteval. Predlagano preoblikovanje besedila ni ustrezno, saj bi lahko povzročilo napačno interpretacijo drugih členov, kjer to ni izrecno zapisano. **K predlaganemu novemu 110.b členu**, ki vsebuje skupne postopkovne določbe o (na novo uvedenih) postopkih razveljavitve in ugotovitve ničnosti znamke pred uradom, sta podala pripombe Združenje slovenskih zastopnikov za intelektualno lastnino in Patentna pisarna, d. o. o. Predlagala sta, da se pri 110.b členu dopusti možnost ohranitve sodnega postopka v zadevah razveljavitve in ničnosti znamke, ko je vložena nasprotna tožba v sodnem sporu zaradi kršitve pravic.Pripomba in predlog sta bila upoštevana in ustrezno vključena v predlog zakona.Poleg pripomb k predlogom sprememb zakona so bili podani tudi predlogi za spremembo obstoječih členov ZIL-1, to je 22., 28., 67. in 77. člena.**Pripombe k 22. členu ZIL-1** je podala GZS. Opozarja na prakso podeljevanja dodatnega varstvenega certifikata (v nadaljnjem besedilu: DVC) po Uredbi (ES) 469/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila (UL L št. 152 z dne 16. 6. 2009, str. 1), zadnjič spremenjeni z Uredbo (EU) 2019/933 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 469/2009 o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila (UL L št. 153 z dne 11. 6. 2019, str. 1), ker v Republiki Sloveniji organi ne preverjajo, ali so izpolnjeni pogoji za podelitev DVC.Predlagatelj tega predloga ni upošteval, ker se pri podelitvi patentov ne izvaja popolni preizkus vložene prijave glede novosti, inventivne ravni in industrijske uporabljivosti izuma. Posledično enako velja za postopek podeljevanja DVC. Taka ureditev je bila uvedena, ker urad nima niti ustreznega kadra niti sredstev, da bi se preverjalo izpolnjevanje vseh pogojev.**Predlog za spremembo 28. člena ZIL-1** je podala GZS. Nasprotuje temu, da obstaja možnost naknadnih popravkov prevodov patentnih zahtevkov, ker to vnaša negotovost za industrijo, v kateri so potrebni regulatorni postopki.Predlagatelj ni upošteval predloga. V tretjem odstavku 28. člena ZIL-1 je že zagotovljeno varstvo pridobljenih pravic za tiste, ki so v dobri veri uporabljali izume, saj lahko te še naprej uporabljajo. Primerjalnopravni pregled primerljivih ureditev je pokazal, da imajo države enako ureditev, kot je že določena v ZIL-1.**Predlog za spremembo 29. člena ZIL-1**, ki ureja pristojbine za evropski patent, sta podala Združenje slovenskih zastopnikov za intelektualno lastnino in Patentna pisarna, d. o. o. Predlagata, da se sedanji dvomesečni rok za plačilo uskladi s trimesečnim rokom za vpis evropskega patenta v register patentov.Predlagatelj predloga ni upošteval, ker je dvomesečni rok usklajen z določbo drugega odstavka 141. člena EPK.**Spremembo 32. člena ZIL-1** sta predlagala Združenje slovenskih zastopnikov za intelektualno lastnino in Patentna pisarna, d. o. o. Predlagata, da se ponovno odpre nacionalna faza pri patentni prijavi na podlagi Pogodbe o sodelovanju na področju patentov (Uradni list RS –MP, št 19/93 in 3/07; v nadaljnjem besedilu: PCT).Predlagatelj predloga ni upošteval, saj bi ponovno odprtje nacionalne faze pri patentni prijavi, vloženi na podlagi PCT, pomenilo korak nazaj v primerjavi z veljavno ureditvijo. Urad nima ustreznega kadra, sredstev in podpore za predlagano rešitev.**Pripombe k 67. členu ZIL-1**, ki ureja nadaljevanje postopka po zamudi, je podala GZS. Predlaga, da se zaradi zagotovitve pravne varnosti onemogoči možnost uveljavljanja tega instituta v primeru vpisa evropskega patenta v register pri uradu.Predlagatelj predloga ni upošteval, ker bi to pomenilo omejevanje obstoječih pravic. Tudi stališče sodne prakse je, da je takšne primere treba dopustiti. Predlagatelj je delno sledil predlogu, tako, da je v predlogu zakona rok za vložitev zahteve za nadaljevanje postopka po zamudi skrajšan s šestih mesecev na štiri mesece, s čimer se skrajša obdobje pravne negotovosti.**Pripombe k točki a) 77. člena ZIL-1**, ki določa možnost odpovedi pravici, so podali GZS, Združenje slovenskih zastopnikov za intelektualno lastnino in Patentna pisarna, d. o. o. GZS, ki ima diametralno nasprotno stališče od Združenja slovenskih zastopnikov za intelektualno lastnino in Patentne pisarne, d. o. o., poudarja, da v primeru delne odpovedi pravici urad tega ne sme vsebinsko presojati, ker ni pristojen za vsebinski preizkus patenta in lahko izvede le formalni preizkus patentnih zahtevkov. Zato predlaga, da se doda nov drugi odstavek 77. člena, ki naj določa, da delna odpoved pravici ni mogoča. Združenje slovenskih zastopnikov za intelektualno lastnino in Patentna pisarna, d. o. o. nasprotno predlagata, da se v točki a) 77. člena doda besedilo, da se imetnik lahko deloma ali v celoti odpove pravici.Predlagatelj ni upošteval predlogov, saj je treba to vprašanje temeljito strokovno preučiti. Sodna praksa pa je že sprejela stališče, da se lahko imetnik pravici odpove tudi v delu. |  |
| **10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:** | **DA**/NE |
| **11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:** | **DA**/NE |
| Matjaž Hanminister za gospodarstvo, turizem in šport |

**PRILOGA 3:**

**PREDLOG**

**REDNI POSTOPEK**

**(EVA:** **2023-2180-0010)**

**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. Sprejet je bil 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 (Uradni list RS, št. 23/20; v nadaljnjem besedilu: ZIL-1E).

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 Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: 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, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb; v nadaljnjem besedilu: ZUP).

Direktiva (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta 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; 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 Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), ki jih registrira Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: EUIPO). Države članice EU so morale pretežni del določb Direktive 2015/2436/EU prenesti v svojo nacionalno zakonodajo do 14. januarja 2019, razen 45. člena, za katerega je rok za uskladitev 14. januar 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 (UL L št. 154 z dne 16. 6. 2017, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/1001/EU), po kateri EUIPO registrira znamko EU. Direktiva 2015/2436/EU se uporablja za vsako znamko v zvezi z blagom ali storitvami, ki je predmet registracije v državi članici EU kot posamična znamka, garancijska ali certifikacijska znamka ali kolektivna znamka, ali znamko, ki je predmet registracije ali prijave za registracijo v Uradu Beneluksa za intelektualno lastnino ali mednarodne registracije v državi članici. Za celovito in enako varstvo znamke v vseh državah članicah EU je treba smiselno poenotiti in uskladiti pravo znamk tako na ravni EU kot tudi na ravni držav članic. Zaradi poenotenja določb se določbe, ki zadevajo znamko EU, smiselno upoštevajo tudi za nacionalne znamke.

Republika Slovenija je določbe Direktive 2015/2436/EU delno že prenesla v slovenski pravni red z ZIL-1E. S sprejetjem ZIL-1E je bila med drugim določena širša opredelitev znakov, ki lahko sestavljajo znamko, ker je v skladu z Direktivo 2015/2436/EU pogoj, da je mogoče znak grafično prikazati, nadomeščen s pogojem, da je znak mogoče prikazati tako, da uradu, drugim pristojnim organom in javnosti omogoči jasno in natančno določitev predmeta varstva. Poleg tega je bil razširjen nabor absolutnih in relativnih razlogov za zavrnitev znamke, dodani pa so bili tudi novi instituti, ki so povezani z uporabo znamke. Če imetnik znamke ne uporablja, se znamka zaradi neuporabe lahko razveljavi, kar je veljalo že pred sprejetjem ZIL-1E. Z ZIL-1E je bilo dodatno določeno, da se petletno obdobje resne in dejanske uporabe znamke upošteva kot obramba v postopkih ugotavljanja kršitev pravic iz znamke, postopkih za ugotovitev ničnosti znamke in postopkih ugovora zoper registracijo prijavljene znamke. Pred ZIL-1E je bila obramba neuporabe prejšnje znamke v petletnem obdobju pred vložitvijo tožbe na voljo toženi stranki le v tožbi za izbris znamke po 119. členu ZIL-1, ZIL-1E pa je to obrambo omogočil tudi v postopkih ugovora, postopkih razveljavitve (poznejše) znamke zaradi neuporabe in postopkih kršitve znamke. V vseh teh postopkih lahko zdaj prijavitelj nove znamke oziroma tožena stranka zahteva, da vložnik ugovora oziroma tožeča stranka dokaže, da je svojo znamko resno in dejansko uporabljala v obdobju petih let pred vložitvijo ugovora ali tožbe, sicer se ugovor ali tožba zavrne. Novost v ZIL-1E je bila tudi upoštevanje pridobljenega razlikovalnega učinka znamke v postopku ugotavljanja ničnosti znamke. Z ZIL-1E so bile prenovljene tudi nekatere določbe o kolektivni znamki: pojem kolektivne znamke, določbe o pravilniku o uporabi kolektivne znamke, pogoji za njeno registracijo, uporabo, ničnost in razveljavitev. Dodane so bile tudi določbe o stvarnih pravicah na znamkah, o znamki kot predmetu licence in znamki kot predmetu izvršbe, kar so do sprejetja ZIL-1E urejali drugi predpisi.

V skladu z določbo prvega odstavka 54. člena Direktive 2015/2436/EU je bilo treba do 14. januarja 2023 v slovenski pravni red prenesti določbo 45. člena Direktive 2015/2436/EU o obvezni zagotovitvi učinkovitega in hitrega upravnega postopka za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke pred uradom. Zdaj o teh vprašanjih odloča sodišče (na prvi stopnji Okrožno sodišče v Ljubljani). Direktiva 2015/2436/EU 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 ZIL-1E, so bile tudi določbe, ki bodo imele neposreden ali posreden učinek v postopkih razveljavitve in ugotovitve ničnosti znamke, ki bodo po novem (z izjemo nasprotne tožbe v sodnih sporih zaradi kršitve pravic) v pristojnosti urada. ZIL-1E je razširil oziroma natančneje določil 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 ohranjena, nekaj jih je bilo črtanih, ker niso več dovoljeni ali pa so bili 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 ZIL-1E, 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 (52.e člen ZIL-1). V okviru relativnih razlogov 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 – prednost pred prijavljeno znamko ima 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).

Postopki razveljavitve znamke in postopki ugotovitve ničnosti znamke so do zdaj v celoti potekali pred sodiščem, zato je treba določbe ZIL-1, ki se nanašajo na te postopke, ustrezno spremeniti in pristojnost odločanja v teh postopkih v večini primerov prenesti na urad ter jih 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 razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke. Iz drugega odstavka 45. člena Direktive 2015/2436/EU izhaja, da upravni postopek za razveljavitev znamke določa, da se znamka razveljavi na podlagi razlogov iz 19. člena Direktive 2015/2436/EU (odsotnost resne in dejanske uporabe kot razlog za razveljavitev) in 20. člena Direktive 2015/2436/EU (razveljavitev, ker je znamka postala generična ali zavajajoča oznaka). V tretjem odstavku 45. člena Direktive 2015/2436/EU je določeno, 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 4. člena (absolutni razlogi za zavrnitev ali ničnost), b) znamka ne bi smela biti registrirana, ker obstaja prejšnja pravica v smislu prvega do tretjega odstavka 5. člena (relativni razlogi za zavrnitev ali ničnost). Iz četrtega odstavka 45. člena Direktive 2015/2436/EU izhaja, da upravni postopek določi, da imajo pravico vložiti zahtevo za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti: v primeru drugega odstavka in točke a) tretjega odstavka: vsaka fizična ali pravna oseba ter vsaka skupina ali organ, ki je ustanovljen za predstavljanje interesov izdelovalcev, proizvajalcev, ponudnikov storitev, trgovcev ali potrošnikov in ki je sposoben, da v lastnem imenu toži in da je tožen v skladu s pravom, ki to ureja; in v primeru točke b) tretjega odstavka: imetnik prejšnje znamke iz drugega odstavka 5. člena in točke b) 3. člena ter oseba, ki je v skladu z zadevnim pravom pooblaščena za uveljavljanje pravic, ki izhajajo iz zaščitene označbe porekla ali zaščitene geografske označbe iz točke c) tretjega odstavka 5. člena. Zahteva za razveljavitev 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).

Pravice industrijske lastnine, med katere spada 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

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 iz 10., 12., 14. in 15. člena 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 – Mednarodne pogodbe, št. 19/02) oziroma t. i. Evropske patentne konvencije (v nadaljnjem besedilu: EPK)

Prijavitelj vloži 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 uživa 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 ugodi in evropski patent vpiše v register patentov pri uradu (šesti odstavek 27. člena ZIL-1). Tako evropski patent v Republiki Sloveniji pridobi 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 vloži po določbah Pogodbe o sodelovanju na področju patentov (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št 19/93 in 3/07; v nadaljnjem besedilu: PCT) pri Mednarodnem uradu Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: Mednarodni urad)

Prijavitelj vloži 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 Sloveniji 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, približno 2600 letno, število nacionalnih patentov, ki so podeljeni na podlagi ZIL-1, pa približno 200 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]](#footnote-2) in leta 2008 Sporazum o uporabi 65. člena Konvencije o podeljevanju evropskih patentov (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, 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 (še) nima negativnega vpliva na evropske patentne prijave in veljavnost evropskih patentov, podeljenih na njihovi podlagi. Ta neskladja je treba odpraviti. Razlike med materialnimi določbami zdaj veljavne EPK in ZIL-1 bi lahko v skrajnem primeru vplivale na obravnavo in veljavnost nacionalnih patentov, vloženih na podlagi nacionalnih prijav pri uradu.

Po uveljavitvi ZIL-1 so se v EU nadaljevala pogajanja za vzpostavitev patenta Skupnosti, ki bi kot enotna pravica z enotnim učinkom veljal na območju celotne EU. Ker pogajanja niso bila uspešna, so se v okviru držav članic EU nadaljevala pogajanja o okrepljenem sodelovanju na področju patentov.[[2]](#footnote-3)

Dne 19. februarja 2013 je 25 držav članic EU, 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, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. septembra 2016 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. [13/16](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-02-0048); v nadaljnjem besedilu: Sporazum), in vložila listino o ratifikaciji 15. oktobra 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 EU, 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/EU) 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 ureditvijo prevajanja (UL L št. 361 z dne 31. 12. 2012, str. 89; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1260/2012/EU) 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 ter plača pristojbine za vzdrževanje patenta in 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/EU 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 ter prvi in drugi odstavek 5. člena Uredbe 1257/2012/EU), 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 sedmih let, z možnostjo podaljšanja za največ sedem let (prvi in peti odstavek 83. člena Sporazuma), imetnik evropskega patenta izbiral 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 glede obsega veljavnosti evropskega patenta kot nacionalnega patenta, nejasnosti glede obsega 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 morebitnih drugih podobnih negativnih učinkih.

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 patenta,
* določbah 19. člena ZIL-1 o omejitvah pravic iz patenta, kjer so razlike manjše.

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/EU).

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.

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

– navedba predpisov, ki urejajo to področje

Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a) – 60. člen

Zakoni in podzakonski akti:

1. Zakon o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 100/13 in 23/20),

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, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb),

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, 23/20 – ZIL-1 in 93/20),

9. Pravilnik o znamki (Uradni list RS, št. 93/20),

10. 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 so 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:

– neusklajenosti določb o izjemah iz patentnega varstva z določbami EPK (11. člen ZIL-1),

– pomanjkanja ustrezne določbe o drugi in nadaljnji uporabi znane snovi pri postopkih zdravljenja, uporabljenega na človeškem ali živalskem telesu (12. člen ZIL-1),

– neusklajenosti določb o pravicah iz patenta in omejitvah teh pravic s Sporazumom (18. in 19. člen ZIL-1),

– predložitve prevodov patentnih zahtevkov za evropski patent ob vstopu v t. i. nacionalno fazo in nadaljnjih spremembah ali omejitvah patentov ter glede pomanjkanja ustrezne določbe v zvezi z razveljavitvijo evropskega patenta (27. člen ZIL-1),

– dovoljenih pisnih dokazil za izdajo ugotovitvene odločbe pri nacionalnem patentu (92. člen ZIL-1).

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, bi te neusklajenosti od uveljavitve Sporazuma dalje povzročile težave pri izvajanju ZIL-1 v praksi in vplivale na poslabšanje pravne varnosti.

Pri izvajanju ZIL-1 so se pokazale tudi nekatere druge pomanjkljivosti, med drugim:

– ovire pri zagotavljanju informacijskih storitev, zlasti v zvezi z neobjavljenimi patentnimi prijavami in neprijavljenimi izumi, tudi glede posredovanja neobjavljene patentne prijave drugemu uradu oziroma izven urada, ker so patentne prijave do objave v uradnem glasilu urada uradna tajnost (7. in 8. člen ZIL-1),

– predolg objektivni rok za vložitev zahteve za nadaljevanje postopka po zamudi (67. člen ZIL-1), kar vpliva na pravno negotovost, zlasti v primeru evropskih patentov, pri katerih je njihov imetnik zamudil rok za vstop v t. i. nacionalno fazo,

– pomanjkanje določbe o obliki, načinu vložitve in jeziku drugih zahtev in vlog, kot so prijave (80. člen ZIL-1),

– obveznost predložitve pooblastila v pisni obliki in rešitev v primeru predložitve pooblastil več zastopnikom (128. člen ZIL-1),

– možnost določitve posamezne zastopniške tarife patentnega zastopnika ter zastopnika za modele in znamke (131. člen ZIL-1).

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

Obstoječa neskladja med določbami ZIL-1 in EPK na eni strani ter Sporazumom na drugi strani bi z uveljavitvijo Sporazuma povzročila negativne učinke, ki se lahko odrazijo v pomanjkanju pravne varnosti, nejasnosti glede obsega veljavnosti evropskega patenta kot nacionalnega patenta, nejasnosti glede obsega 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 EU, ki vplivajo na področje urejanja

1. Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 98/44/ES z dne 6. julija 1998 o pravnem varstvu biotehnoloških izumov (UL L št. 213 z dne 30. 7. 1998, str. 13),

2. 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),

3. 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),

4. Direktiva (EU) 2015/2436 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),

5. 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),

6. Uredba (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),

7. 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 (UL L št. 361 z dne 31. 12. 2012, str. 89),

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

9. 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).

– mednarodni sporazumi, ki vplivajo na področje urejanja

1. Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 10/95),

2. Konvencija o podeljevanju evropskih patentov (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 19/02) in Akt, s katerim se revidira Konvencija o podeljevanju evropskih patentov (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 19/02),

3. Sporazum o uporabi 65. člena Konvencije o podeljevanju evropskih patentov (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 19/02),

4. Konvencija o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (Uradni list SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 31/72 in 4/86, Uradni list RS, št. 24/92, Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 9/92, 3/01 in 3/07),

5. Pogodba o sodelovanju na področju patentov (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 19/93 in 3/07),

6. Pogodba o pravu znamk (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 28/01),

7. Pravilnik po Pogodbi o pravu znamk (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 28/01),

8. Madridski aranžma o mednarodnem registriranju znamk (Uradni list SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 2/74, Uradni list RS št. 24/92, Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 9/92 in 3/07),

9. Protokol k Madridskemu sporazumu o mednarodnem registriranju znamk (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 21/97),

10. Skupni pravilnik po Madridskem sporazumu o mednarodnem registriranju znamk in protokolu k temu sporazumu o mednarodnem registriranju znamk (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 2/06),

11. Nicejski aranžma o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk (Uradni list SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 51/74, Uradni list RS, št. 24/92, Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 9/92 in 3/07),

12. Dunajski sporazum o mednarodni klasifikaciji figurativnih elementov znamk (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 7/01 in 3/07),

13. Nairobijska pogodba o varstvu olimpijskega simbola (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 5/98).

Priporočila:

– Skupna priporočila o določbah o varstvu dobro znanih znamk.[[3]](#footnote-4)

– 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 EU, ki obravnavajo področje urejanja oziroma primerljivo ureditev

Ker se je rok za uskladitev z določbo 45. člena Direktive 2015/2436/EU (postopek za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke) iztekel 14. januarja 2023, Sodišče EU še ni razsojalo o skladnosti nacionalnih zakonodaj s 45. členom Direktive 2015/2436/EU.

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 sprejetje Uredbe 1257/2012/EU (zadeva C-146/13) in Uredbe 1260/2012/EU (zadeva C-147/13).

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

ZIL-1 še ni prenesel vseh določb Direktive 2015/2436/EU, zlasti glede ureditve upravnih postopkov razveljavitve in ničnosti znamke, zato sta nujni njegova sprememba in dopolnitev. S predlogom zakona se v ZIL-1 prenašajo določba 45. člena Direktive 2017/1564/EU in druge, s to določbo povezane nujne spremembe. Rok za uskladitev določb v slovenskem pravnem redu je bil 14. januar 2023.

S predlogom zakona se ZIL-1 usklajuje z določbami zdaj veljavne EPK (kot velja od uveljavitve EPK 2000), Londonskega sporazuma 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:

– ureditev upravnih postopkov razveljavitve znamke in postopkov ugotovitve ničnosti znamke,

– uskladitev z nekaterimi določbami EPK, kot velja od uveljavitve EPK 2000, predvsem z določbami o pogojih za podelitev patenta, in z določbami Londonskega sporazuma,

– uskladitev z določbami Sporazuma, ki določajo pravice iz patenta in omejitev 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/EU),

– 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,

– možnost predložitve dodatnih vrst pisnega dokazila za izdajo ugotovitvene odločbe pri nacionalnem patentu,

– izboljšava do zdaj veljavne ureditve, med drugim glede možnosti zagotovitve novih informacijskih storitev urada, zlasti v zvezi s patentnimi prijavami, zagotovitve večje pravne varnosti zaradi skrajšanja objektivnega roka za vložitev zahteve za nadaljevanje postopka po zamudi, odprave nejasnosti glede oblike, načina vložitve in jezika zahtev in vlog, ki niso prijave, pooblastila zastopniku in enotne zastopniške tarife patentnih zastopnikov ter zastopnikov za modele in znamke.

**2.2 Načela**

Načela predlaganega zakona so:

– hitrost in učinkovitost upravnih postopkov razveljavitve znamke in ugotovitve ničnosti znamke,

– enak obseg patentnega varstva ne glede na način pridobitve patenta,

– ohranitev pridobljenih pravic uporabe izuma za dobroverne osebe,

– večja pravna varnost.

**2.3 Poglavitne rešitve**

a) Predstavitev predlaganih rešitev:

– konkreten opis predlaganih rešitev

Predlog zakona na področju znamk prenaša določbo 45. člena Direktive 2015/2436/EU v slovenski pravni red. Predlog uvaja novo osmo a poglavje, ki določa postopka razveljavitve znamke in ugotovitve ničnosti znamke pred uradom. Poglavje je sistematično urejeno tako, da 1. oddelek vsebuje skupne določbe, ki veljajo za obe vrsti postopkov. Skupne določbe urejajo zahtevo za razveljavitev oziroma ugotovitev ničnosti znamke in se nanašajo na obličnost zahteve, sestavine, ki jih zahteva mora vsebovati, obseg uveljavljanega zahtevka in dolžnost plačila pristojbine. Minister, pristojen za področje industrijske lastnine, natančneje določi vsebino zahteve za razveljavitev in ugotovitev ničnosti znamke. Skupne določbe se nanašajo tudi na postopek pred uradom, ki je urejen tako, da uradna oseba ob prejemu zahteve najprej opravi formalni preizkus prejete zahteve. Ta zajema tako preizkus pogojev, ki jih določa ZIL-1, kot pogojev, ki jih predpisuje ZUP, ki veljajo za vse upravne vloge. Če vloga ne izpolnjuje formalnih pogojev za obravnavo, urad pozove vložnika zahteve, da 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, jo pošlje 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 tem roku odgovori na poziv, urad pošlje njegov odgovor vložniku zahteve in ga pozove, da se v treh mesecih od vročitve poziva o tem izreče. Vsaka stranka lahko enkrat dopolni svojo zahtevo za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke ali odgovor nanjo. Urad dopolnitev take zahteve ali odgovora pošlje nasprotni stranki, da se lahko v treh mesecih od vročitve poziva o tem izreče. Urad poznejših dopolnitev take zahteve ali odgovora ne upošteva pri odločanju. Predlog zakona izrecno dopušča možnost sklenitve poravnave. 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 urejajo tudi preklic umika zahteve tako, da umika pozneje ni mogoče preklicati. Izrecno so določene meje odločanja o zahtevku in posledice ugotovitve neutemeljenosti oziroma utemeljenosti zahteve.

Skupnim določbam sledi 2. oddelek, ki ureja postopek razveljavitve znamke. V tem razdelku so urejena vprašanja kroga oseb, ki lahko vložijo zahtevo, razlogi, zaradi katerih se lahko razveljavi znamka (tudi kolektivna znamka), obseg razveljavitve ter začetek učinkovanja razveljavitve. Zahtevo za razveljavitev znamke lahko vloži kdorkoli. Kot razloga za razveljavitev znamke sta med drugim navedena odsotnost resne in dejanske uporabe ter primer, ko je znamka postala generična ali zavajajoča oznaka. Ta dva razloga tudi smiselno ustrezata pogojem za vložitev tožbe po do zdaj veljavnih določbah prvega odstavka 119. člena ZIL-1 (tožba za izbris znamke iz registra, če je znamka postala generična ali zavajajoča) in prvega odstavka 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 ureja okoliščine, zaradi katerih ni mogoče zahtevati razveljavitve znamke zaradi neuporabe. Poleg navedenih razlogov za razveljavitev znamke so preneseni tudi razlogi, ki se nanašajo na razveljavitev kolektivne znamke iz do zdaj veljavnega 119. člena ZIL-1 v okviru določb o razlogih za izbris znamke iz registra. 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 (prenos do zdaj veljavne določbe četrtega odstavka 120. člena ZIL-1). V 1. oddelku novega osmega a poglavja je tudi določeno, da se znamka razveljavi z dnem pravnomočnosti odločbe in 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 učinkuje od datuma vložitve zahteve za razveljavitev ali še zgodnejšega datuma na katerega je nastopil eden izmed razlogov za razveljavitev, torej *ex tunc.* Taka ureditev sledi določbi prvega odstavka 47. člena Direktive 2015/2436/EU.

3. oddelek osmega a poglavja vsebuje določbe, ki se nanašajo na postopek ugotavljanja ničnosti znamke, in sicer določa krog upravičencev za vložitev zahteve in razloge, zaradi katerih se lahko znamka (tudi kolektivna znamka) ugotovi za nično. Razlogi za ugotovitev ničnost znamke so naslednji: a) če je bila znamka ob upoštevanju datuma vložitve prijave registrirana v nasprotju z 42. in 43. členom ZIL-1; b) če je bila znamka ob upoštevanju datuma vložitve prijave registrirana v nasprotju s 44. členom ZIL-1, razen če je prejšnja znamka znamka EU, ki je bila prijavljena ali registrirana pred pristopom Republike Slovenije k EU; 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 ZIL-1. Gre za prenos razlogov za vložitev tožbe za ugotovitev ničnosti znamke iz do zdaj veljavnega prvega in drugega odstavka 114. člena ZIL-1, ki so veljali za postopke pred sodiščem. Prenaša se tudi do zdaj veljavna določba tretjega odstavka 114. člena ZIL-1, iz katere izhaja, da se v primeru uveljavljanja razloga, da je registracija kolektivne znamke v nasprotju s 46. členom ZIL-1, tožba za ugotovitev ničnosti znamke zavrže, če nosilec kolektivne znamke do izdaje odločbe ustrezno popravi pravilnik iz 46. člena ZIL-1. V nadaljevanju je določen krog oseb, ki lahko vložijo zahtevo za ugotovitev ničnosti znamke. Predlog zakona sledi določbi četrtega odstavka 45. člena Direktive 2015/2436/EU in izrecno določa, da lahko zahtevo za ugotovitev ničnosti znamke po zgornji točki a) vloži kdorkoli, zahtevo za ugotovitev ničnosti znamke po zgornji točki c) pa tako zahtevo lahko vloži tisti, ki ima 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 ZIL-1, razen če je prejšnja znamka znamka EU, ki je bila prijavljena ali registrirana pred pristopom Republike Slovenije k EU. 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 ZIL-1; c) imetnik znamke iz točke e) prvega odstavka 44. člena ZIL-1, 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 ZIL-1; e) imetnik druge prej pridobljene pravice iz točke g) prvega odstavka 44. člena ZIL-1. Ob tem je treba 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 zakona še določa, da se zahteva za ugotovitev ničnosti iz točke b) prvega odstavka 110.d 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 zdaj veljale za postopek tožbe za ugotovitev ničnosti znamke pred sodišči, 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 52.c člena ZIL-1. Znamka se ugotovi za nično z dnem pravnomočnosti odločbe, ničnost znamke pa učinkuje od datuma vložitve zahteve za registracijo znamke.

Direktiva 2015/2436/EU ne izključuje sodnega varstva v postopkih razveljavitve ali ugotovitve ničnosti znamke, zato predlagana ureditev delno ohranja pristojnost sodišča za odločanje o sporih za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke v primerih nasprotne tožbe v sporih zaradi kršitve pravic iz 121. člena ZIL-1. Taka ureditev dopušča strankam, da vsa vprašanja, ki so v medsebojni zvezi, rešijo v sodnem postopku, kar bo pripomoglo k učinkovitosti in ekonomičnosti postopka.

Na področju patentov predlog zakona uvaja nekaj novih sklopov:

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

Predlog zakona (7. člen predloga zakona, ki spreminja 11. člen ZIL-1) določa naslednje 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) Določbe prejšnjega odstavka izključujejo patentiranje vsebin ali dejavnosti iz prejšnjega odstavka le v takem obsegu, v kakršnem se patentna prijava ali patent nanaša na te vsebine ali dejavnosti kot take.

(3) 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.

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 podelitve 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, št. 81/03), ne v ZIL-1.

Predlog zakona (8. člen predloga zakona, ki delno spreminja 12. člen ZIL-1) v skladu z EPK omogoča podelitev patenta za prvo (do tedaj neznano) uporabo snovi ali zmesi (na primer zdravila) pri postopkih zdravljenja, uporabljenega na človeškem ali živalskem telesu: lahko se podeli patent za snov ali zmes, ki je obsežena s stanjem tehnike, za uporabo pri postopku izuma kirurškega ali terapevtskega postopka zdravljenja človeškega ali živalskega telesa in diagnostičnega postopka, uporabljenega na človeškem ali živalskem telesu, če njena uporaba pri kateremkoli takem postopku ni obsežena 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) o možnosti podelitve patenta za drugo ali nadaljnjo uporabo znane snovi pri navedenih izumih za kirurški ali terapevtski postopek zdravljenja človeškega ali živalskega telesa in diagnostični postopek, uporabljen na človeškem ali živalskem telesu: lahko se podeli patent za snov ali zmes iz prejšnjega (četrtega) odstavka 12. člena za določeno uporabo pri prej navedenem postopku zdravljenja, če taka uporaba ni obsežena s stanjem tehnike.

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

Predlog zakona (9. in 10. člen predloga zakona, ki spreminjata 18. in delno 19. člen ZIL-1) določa pravice iz patenta, in sicer daje patent 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.

Predlog zakona določa tudi novo pravico do preprečitve posredne uporabe izuma, zavarovanega s patentom, in sicer daje patent imetniku 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 prvim odstavkom 18. 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), b) ali c) 19. člena, se ne štejejo za osebe, upravičene do izkoriščanja izuma).

ZIL-1 (19. člen) in Uredba o pravnem varstvu biotehnoloških izumov (Uradni list RS, št. 81/03) ter rešitve iz 10. člena predloga zakona bodo določili enake omejitve pravic iz patenta, kot jih določa 27. člen Sporazuma.

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

Predlog zakona (11. člen predloga zakona, ki spreminja 27. člen ZIL-1) določa, da teče trimesečni rok za predložitev slovenskega prevoda patentnih zahtevkov evropskega patenta od datuma, ko je EPU objavil omembo podelitve evropskega patenta v Evropskem patentnem biltenu. Nadaljnje slovenske prevode patentnih zahtevkov evropskega patenta, če je bil ta pozneje 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 ali od datuma izdaje odločbe, s katero je ESP v delu razveljavilo evropski patent. 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 za ničnega.

Predlog zakona tudi določa, da urad po uradni dolžnosti izda odločbo o ugotovitvi ničnosti patenta, ki je bil vpisan v register patentov pri uradu, če je evropski patent pri EPU po zaključenem postopku ugovora ali na zahtevo imetnika evropskega patenta razveljavljen. Urad tudi objavi podatke o ničnosti patenta.

Predlog zakona tudi določa posledico razveljavitve evropskega patenta v delu ali v celoti – 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 (ki jih po ZIL-1 dajeta objavljena evropska patentna prijava in podeljen evropski patent), in sicer v obsegu, v kakršnem je bil patent omejen ali razveljavljen (v postopku ugovora ali omejitve ali razveljavitve na zahtevo imetnika evropskega patenta pri EPU).

– 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 (14. člen predloga zakona) uvaja 30.a člen, ki omogoča, da imetnik evropskega patenta, pri katerem EPU iz formalnih razlogov ni registriral enotnega učinka (na primer, ker je bila zahteva vložena prepozno), kljub poteku rednega roka za vpis evropskega patenta še lahko 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 patentnih zahtevkov evropskega patenta, kot ga je podelil EPU, in morebitnih spremenjenih patentnih zahtevkov tega evropskega patenta predložiti še kopijo izreka pravnomočne odločitve ESP, če ta obstaja, in njegov slovenski prevod. V istem roku, kot velja za vložitev zahteve, mora imetnik evropskega patenta plačati uradu tudi vse zapadle pristojbine za vzdrževanje tega patenta v Republiki Sloveniji in pristojbino za objavo.

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

Predlog zakona (15. člen predloga zakona, ki spreminja 31. člen ZIL-1) v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe 1257/2012/EU določa prepoved hkratnega varstva (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, s katerim se zahteva varstvo v Republiki Sloveniji, registriral enotni učinek (tega) patenta, se šteje, da od datuma, ko je EPU objavil omembo podelitve evropskega patenta v Evropskem patentnem biltenu, ta evropski patent nima pravnega učinka kot nacionalni patent, vpisan v register patentov pri uradu.

– omogoča predložitev več pisnih dokazil kot podlago za izdajo ugotovitvene odločbe pri nacionalnem patentu

Predlog zakona (25. člen predloga zakona, ki delno spreminja 92. člen ZIL-1) omogoča, da lahko imetnik patenta (ali imetnik izključne pravice iz patenta) kot dokazilo iz 91. člena ZIL-1 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.

Poleg tega lahko imetnik patenta (ali imetnik izključne pravice iz patenta), če nima nobenega drugega dokazila, ki bi ga lahko predložil kot podlago za izdajo ugotovitvene odločbe, za svoj nacionalni (slovenski) patent sam pridobi poročilo o poizvedbi o stanju tehnike s pisnim mnenjem kot podlago za izdajo ene od ugotovitvenih odločb po 93. členu ZIL-1 od katerekoli ustanove, ki ima po 32. členu PCT status mednarodne ustanove za predhodno preizkušanje, ali od drugega patentnega urada, s katerim je bila sklenjena ustrezna pogodba. To dokazilo predloži uradu, skupaj s kopijo zahteve, ki jo je vložil pri tej ustanovi ali uradu za pridobitev poročila o stanju tehnike s pisnim mnenjem kot podlago za izdajo ene od odločb po 93. členu. Imetnik patenta (ali imetnik izključne pravice iz patenta) lahko namesto tega ob plačilu posebne pristojbine zahteva, da urad pridobi poročilo o poizvedbi s pisnim mnenjem kot podlago za izdajo ene od ugotovitvenih odločb po 93. členu ZIL-1 od urada iz prvega ali drugega odstavka 92. člena (torej od EPU ali drugega patentnega urada, s katerim je bila sklenjena ustrezna pogodba). V tem primeru imetnik patenta ali imetnik izključnih pravic iz patenta predloži prevod patenta v angleškem jeziku (za pravilnost prevoda je odgovoren imetnik patenta oziroma imetnik izključnih pravic iz patenta) in plača stroške, ki jih po pogodbi uradu zaračuna urad, s katerim je sklenjena ustrezna pogodba.

S takimi rešitvami se imetniku slovenskega patenta omogoča, da lahko na več različnih načinov v primerjavi z do zdaj veljavno ureditvijo pridobi pisno dokazilo, ki ga predloži uradu kot podlago za izdajo ugotovitvene odločbe, in ohrani veljavnost svojega slovenskega patenta tudi po desetem letu njegovega trajanja.

Predlagane so tudi nekatere rešitve, s katerimi se izboljšuje do zdaj veljavna ureditev:

– možnost zagotavljanja informacijskih storitev, ki jih opravijo mednarodne organizacije ali drugi uradi, zlasti v zvezi s patentnimi prijavami in neprijavljenimi izumi, ter možnost posredovanja neobjavljene patentne prijave drugemu uradu oziroma izven urada

S spremembami 7. člena ZIL-1 (4. člen predloga zakona) se jasneje določa, da lahko urad sklepa pogodbe z mednarodnimi organizacijami in uradi za zagotavljanje informacijskih storitev, vključno s pogodbami za pripravo poizvedb o stanju tehnike s pisnim mnenjem o tem, ali izum izpolnjuje pogoje iz 10., 12., 14. in 15. člena (novost, inventivna raven in industrijska uporabljivost izuma). Namen je strankam zagotoviti čim več kakovostnih informacijskih storitev, zlasti tistih, ki jih urad ne more sam opraviti. Urad je že zdaj sklepal pogodbe z drugimi uradi za zagotavljanje poizvedb o stanju tehnike glede podeljenih nacionalnih patentov zaradi pridobitve podatkov in mnenja za izdajo ugotovitvene odločbe pri nacionalnem patentu. Določba bo uradu omogočila, da sklepa pogodbe tudi z mednarodnimi organizacijami, na primer z Evropsko patentno organizacijo (v nadaljnjem besedilu: EPO) in z EPU, ki za nekatere patentne urade že opravlja poizvedbe o stanju tehnike s pisnim mnenjem o izpolnjevanju pogojev za podelitev patenta na podlagi vloženih patentnih prijav. Kdor bo želel pridobiti poizvedbo o stanju tehnike s pisnim mnenjem o tem, ali njegov izum izpolnjuje pogoje iz 10., 12., 14. in 15. člena (novost, inventivna raven in industrijska uporabljivost izuma), bo predložil uradu prevod patentne prijave ali opisa neprijavljenega izuma v angleškem jeziku ter plačal stroške urada in stroške, ki jih zaračuna mednarodna organizacija ali urad, s katerim je sklenjena pogodba. Če bo poizvedbo o stanju tehnike s pisnim mnenjem za izum, prijavljen pri uradu, naredil EPU, se bo poročilo o poizvedbi o stanju tehnike s pisnim mnenjem o izpolnjevanju pogojev za podelitev patenta vložilo v spis, vendar ne bo vplivalo na izdajo odločbe o podelitvi patenta. To bo prijaviteljem omogočilo, da bodo lahko v primeru nadaljnje evropske ali PCT prijave uživali nekatere finančne ugodnosti (na primer pri EPU bodo lahko uveljavljali olajšavo, ker je EPU za isti izum že naredil poizvedbo), tretji pa bodo lahko po objavi patentne prijave vpogledali v spis in se seznanili s poročilom o poizvedbi o stanju tehnike. V zvezi s spremembami 7. člena je predlagana tudi sprememba 8. člena (5. člen predloga zakona), s katero se uradu omogoči, da lahko s soglasjem prijavitelja pošlje (neobjavljeno) patentno prijavo drugemu uradu, s katerim je sklenjena ustrezna pogodba, da lahko ta naredi poizvedbo o stanju tehnike s pisnim mnenjem o izpolnjevanju pogojev za podelitev patenta.

– skrajšanje objektivnega roka za vložitev zahteve za nadaljevanje postopka po zamudi za zagotovitev večje pravne varnosti

67. člen ZIL-1 ureja možnost, da lahko stranka kljub temu, da ni pravočasno izpolnila obveznosti, zahtevanih v postopku za pridobitev pravice, vloži zahtevo za nadaljevanje postopka po zamudi in nadaljuje postopek pridobitve pravic, pri čemer ji ni treba navajati upravičenih razlogov za zamudo. Do zdaj veljavni šestmesečni objektivni rok za vložitev zahteve za nadaljevanje postopka po zamudi se skrajšuje na štiri mesece od dneva nastanka zamude. Tako se povečuje pravna varnost, saj bo obdobje pravne negotovosti glede tega, ali bo stranka kljub zamudi izpolnitve določene obveznosti v postopku pridobitve pravic nadaljevala postopek pridobitve pravice, omejeno na štiri mesece od dneva nastanka zamude in ne več na šest mesecev. Zainteresirana javnost bo zato v primerjavi z do zdaj veljavno ureditvijo dva meseca prej izvedela, kakšno je stanje prijav in tudi zahtev za vpis evropskega patenta v register patentov pri uradu. Hkrati pa je štirimesečni objektivni rok še vedno dovolj dolg, da stranki zagotavlja učinkovito uporabo tega pravnega sredstva, saj mora v tem času le vložiti zahtevo za nadaljevanje postopka po zamudi, plačati pristojbino za to zahtevo in opraviti zamujeno dejanje (ki je bilo že pred tem zahtevano v postopku pridobitve pravice).

– odpravlja se nejasnost glede oblike, načina vložitve in jezika zahtev in vlog, ki niso prijave

Predlog zakona (24. člen predloga zakona, ki dopolnjuje 80. člen ZIL-1) odpravlja ugotovljeno pomanjkljivost tako, da se ureditev, ki velja za obliko in način vložitve prijave ter za jezik, v katerem se lahko vloži prijava, smiselno uporablja za druge zahteve in vloge (na primer za vpis spremembe v register, ugovor zoper registracijo znamke, dopolnitve vlog).

– pooblastilo zastopniku

Predlog zakona s spremembami 128. člena ZIL-1 (36. člen predloga zakona) opušča zahtevo po predložitvi pooblastila zastopniku v pisni obliki, kar bo zastopnikom olajšalo pridobivanje pooblastila stranke. Ker veljajo pravice industrijske lastnine dalj časa (na primer patent traja 20 let, znamka pa traja deset let in se lahko poljubno mnogokrat obnovi za naslednjih deset let), je pogosto, da stranka za isto pravico pooblasti več zastopnikov, pa ne prekliče prej danih pooblastil, zato je treba določiti, kateremu izmed več zastopnikov bo urad vročil dopise. V primerjavi z do zdaj veljavno ureditvijo bo urad, če je stranka pooblastila več zastopnikov in ni navedla, kateremu zastopniku naj urad vroča pisanja, vročil vse dopise zastopniku, ki je naveden zadnji, in ne več tistemu zastopniku, ki je bil naveden prvi. Taka rešitev je primernejša, saj je najpogosteje zadnjo vlogo stranke predložil zadnje navedeni zastopnik (na primer za obnovitev veljavnosti znamke) in ne prvi (ki je na primer vložil prijavo znamke).

– enotna zastopniška tarifa patentnih zastopnikov ter zastopnikov za modele in znamke.

Po do zdaj veljavni ureditvi sprejme zastopniško tarifo zastopnik (patentni zastopnik ali zastopnik za modele in znamke) ali združenje zastopnikov v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje. Zaradi poenostavitve določanja zastopniške tarife, njenega poenotenja in zmanjšanja administrativnih obremenitev je predlagano (37. člen predloga zakona, ki delno spreminja 131. člen ZIL-1), da lahko zastopniško tarifo sprejme združenje zastopnikov (v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje) in ne več tudi vsak posamezen zastopnik. S to rešitvijo je povezana tudi prehodna določba 41. člena predloga zakona (enoletni rok od uveljavitve zakona, v katerem združenje zastopnikov predloži zastopniško tarifo v soglasje ministru, pristojnemu za pravosodje; prenehanje veljavnosti tarif, ki so jih sprejeli posamezni zastopniki, z dnem uveljavitve zastopniške tarife združenja zastopnikov).

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

Variantne rešitve glede ureditve razveljavitve znamke ali ugotovitve ničnosti znamke so sprva omogočale razveljavitev znamke in ugotovitev ničnosti znamke le v upravnem postopku pred uradom in ne več v postopku pred sodiščem (predvidena je bila prekinitev sodnega postopka do odločitve urada o razveljavitvi znamke ali ugotovitvi ničnosti znamke). Predlog zakona zdaj omogoča, da se lahko v pravdi zaradi kršitve znamke (enako kot do zdaj) vloži nasprotna tožba za razveljavitev znamke ali ugotovitev ničnosti znamke, tako da lahko sodišče celovito odloči o vseh medsebojno povezanih zahtevkih strank (ni pa več omogočena samostojna tožba za razveljavitev znamke, izbris znamke iz registra ali ugotovitev ničnosti znamke). O kompleksnejših sporih bo tako še naprej odločalo sodišče.

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

Zaradi prenosa določbe 45. člena Direktive 2015/2436/EU se pristojnost za vodenje postopka razveljavitve znamke in ugotovitve ničnosti znamke v večini primerov prenaša s sodišča na urad, saj sta ta postopka s predlogom zakona predvidena kot upravna postopka. Sodišče pa bo še naprej odločalo o razveljavitvi znamke in ugotovitvi ničnosti znamke na podlagi nasprotne tožbe, vložene v pravdi zaradi kršitve znamke.

Na področju patentov se ZIL-1 usklajuje z določbami zdaj veljavne EPK (kot velja od uveljavitve EPK 2000), Londonskega sporazuma in Sporazuma, 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

Spremenili se bodo naslednji podzakonski predpisi:

1. Uredba o pravnem varstvu biotehnoloških izumov (Uradni list RS, št. 81/03),

2. Uredba o pristojbinah Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino (Uradni list RS, št. 128/06),

3. Pravilnik o znamki (Uradni list RS, št. 93/20),

4. Pravilnik o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici (Uradni list RS, št. 102/01, 23/20 – ZIL-1E in 93/20),

5. Odredba o ceniku informacijskih storitev (Uradni list RS, št. 71/06).

– 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 veljavnim 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.

č) Usklajenost predloga zakona:

– s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi

– s civilno družbo oziroma ciljnimi 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 nastale zaradi uvedbe dveh novih upravnih postopkov o razveljavitvi in ugotovitvi ničnosti znamke pred uradom. Postopki razveljavitve znamke in ugotovitve ničnosti znamke bodo najzahtevnejši upravni postopki pred uradom, saj bo treba v njih ugotoviti, ali so podani pogoji za izgubo pravice, kar je izjemno težka posledica za dotedanjega imetnika znamke. Zaradi novega dodatnega obsega dela (dva nova izjemno zahtevna upravna postopka in podporne aktivnosti) bodo nujne nove zaposlitve v uradu (eno delovno mesto sekretar), in sicer najpozneje po uveljavitvi predloga zakona. Če bo zaposlitev realizirana že v oktobru 2023, bodo nastale finančne posledice v 2023 v višini 9.343,00 evrov, in v posameznem naslednjem letu v višini 56.058,72 evrov. Delovno mesto sekretar ima izhodiščni 45. razred, katerega bruto bruto letna plača znaša 37.871,17 evra. Zaradi možnosti prenosa plačnih razredov napredovanj na podlagi 20. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22) je najvišji možni plačni razred za to delovno mesto 55. razred, katerega bruto bruto letna plača znaša 56.058,72 evra. Regres za letni dopust od 41. do 50. plačnega razreda znaša 1.174,43 evra neto, za 51. in višji plačni razred pa 1.074,43 evra neto. Višina regresa za prehrano med delom za javne uslužbence od 1. septembra 2022 dalje znaša 6,15 evra. Povračilo stroškov prevoza je odvisno od oddaljenosti doma do delovnega mesta in se obračuna po kilometrini v višini 10 odstotkov cene neosvinčenega 95-oktanskega motornega bencina.

Ker bo zoper odločbe urada v teh postopkih dovoljen upravni spor, je mogoče pričakovati, da se bo malenkostno povečal pripad zadev (ocena je do pet primerov letno) pri Upravnem sodišču Republike Slovenije. Ker bo Okrožno sodišče v Ljubljani še naprej pristojno za odločanje o razveljavitvi znamke in ugotovitvi ničnosti znamke, vendar le v primeru nasprotne tožbe, vložene v pravdi zaradi kršitve znamke, bo najkompleksnejše zadeve reševalo to sodišče.

– 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. Sredstva so zagotovljena (proračunski uporabnik urad (PU 2181); šifra in naziv proračunske postavke: 159510 plače), in sicer v 2023 v višini 9.343,00 evrov, če bo zaposlitev realizirana že v oktobru 2023, in v posameznem naslednjem letu v višini 56.058,72 evrov.

**5. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN PRILAGOJENOSTI PREDLAGANE UREDITVE PRAVU EU**

– 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. Direktiva 2015/2436/EU je bila v pretežnem delu že prenesena v slovenski pravni red, razen določbe 45. člena. Določbe Direktive 2015/2436/EU urejajo obvezna upravna postopka razveljavitve in ničnosti znamke. Brez poseganja v pravico strank do pritožbe na sodišče, države članice pred svojimi uradi zagotovijo učinkovit in hiter upravni postopek za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti blagovne znamke. Upravni postopek za razveljavitev določa, da se blagovna znamka razveljavi na podlagi razlogov iz 19. (odsotnost resne in dejanske uporabe kot razlog za razveljavitev) in 20. člena (razveljavitev, ker je blagovna znamka postala generična ali zavajajoča oznaka) Direktive 2015/2436/EU. Upravni postopek za ugotovitev ničnosti določa, da se blagovna znamka ugotovi za nično vsaj na podlagi naslednjih razlogov, in sicer blagovna znamka ne bi smela biti registrirana, ker:

– ni skladna z zahtevami iz 4. člena (absolutni razlogi za zavrnitev ali ničnost znamke),

– obstaja prejšnja pravica iz prvega do tretjega odstavka 5. člena (relativni razlogi za zavrnitev ali ničnost znamke).

Upravni postopek določi, da imajo pravico vložiti zahtevo za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti vsaj 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, imetnik prejšnje (starejše) blagovne znamke ter oseba, ki je pooblaščena za uveljavljanje pravic, ki izhajajo iz zaščitene označbe porekla ali zaščitene geografske označbe. Zahteva za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti se lahko nanaša na del blaga ali storitev ali na vse blago ali storitve, za katere je sporna znamka registrirana. Zahteva za ugotovitev ničnosti se lahko vloži na podlagi ene ali več prejšnjih pravic, če je njihov imetnik isti.

Patentno pravo v EU ni poenoteno, z izjemo 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). Določbe te direktive so v Republiki Sloveniji prenesene 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 biotehnoloških izumov (Uradni list RS, št. 81/03).

Uredba 1257/2012/EU 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. Drugi odstavek 4. člena Uredbe 1257/2012/EU 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. Uredba 1260/2012/EU ureja ureditev prevajanja evropskih patentov z enotnim učinkom.

– prikaz ureditve v najmanj treh pravnih sistemih držav članic EU

**I. Nemčija**

**Nemški zakon o blagovnih znamkah** (Gesetz uber den Schutz von Marken und Kennzeichen; v nadaljnjem besedilu: MarkenG[[4]](#footnote-5)) je s spremembo zakona, tj. z Zakonom o posodobitvi prava blagovnih znamk (Markenrechtsmodernisierungsgesetz[[5]](#footnote-6)), ki je začel v veliki meri veljati 14. januarja 2019, izvedel reformo evropske zakonodaje o znamkah in ustrezno prenesel Direktivo 2015/2436/EU. S 1. majem 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, razveljavitev 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 razveljavitev, 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 priglasitvi. Če je lastnik temu nasprotoval, je bilo edino pravno sredstvo stranke tožba pred rednim sodiščem.

Postopke za razveljavitev in ugotovitev ničnosti znamke pred nemškim uradom za patente in znamke - Das Deutsche Patent und Markenamt; v nadaljnjem besedilu: DPMA) ureja 3. poglavje zakona. Zahtevek za razveljavitev znamke (49. člen), zahtevek za ugotovitev ničnosti zaradi absolutnih razlogov (50. člen) in zahtevek za razveljavitev zaradi prejšnjih pravic (51. člen) se lahko vložijo pisno pri DPMA. Ob tem je treba navesti dejstva in dokaze, ki utemeljujejo zahtevek. Zakon dopušča tudi možnost preklica znamke na zahtevo imetnika znamke za vse ali za del blaga oziroma storitev, za katere je registrirana (48. člen). Zahtevek za razveljavitev 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 razveljavitev in ugotovitev ničnosti zaradi absolutnih razlogov lahko vloži vsaka fizična ali pravna oseba ter katerokoli združenje proizvajalcev, proizvajalcev, ponudnikov storitev, trgovcev ali potrošnikov. 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 razveljavitev in ugotovitev ničnosti pred rednim sodiščem, sodni postopek pa še naprej ostaja na voljo kot alternativa, 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.

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 razveljavitve 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 tretjim stavkom, če se razveljavitev v skladu s členom 55(1) uveljavlja v treh mesecih od vročitve obvestila v skladu s členom 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 oziroma 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 začela veljati 1. maja 2020 in pomeni 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, predložitev utemeljenih razlogov za ničnost in plačilo pristojbine v višini 400 evrov. 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 3. (znaki, ki so primerni za zaščito znamke), 7. (lastništvo) ali 8. (absolutni razlogi za zavrnitev znamke) členom. Po drugem odstavku 50. člena se znamka v primeru, če je bila registrirana v nasprotju z določbami 3. in 7. člena ter 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 se v točkah 1, 2 ali 3 ne uporablja v postopkih ugotovitve ničnosti znamke, če je znamka prevladala v ustrezni javnosti do trenutka vložitve vloge za ugotovitev ničnosti zaradi njene uporabe za blago in storitve, za katere je bila registrirana. Če je bila znamka registrirana v nasprotju s točkami 1, 2 ali 3 drugega odstavka 8. člena zakona, se 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 drugega odstavka 8. člena zakona in 1. se postopek razveljavitve začne v dveh letih od dneva registracije, 2. ovira za varstvo v skladu s točkami 4 do 13 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 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 znano 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 9. do 13. členu, 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 izbrisana na datum vložitve oziroma prednostni datum znamke s poznejšo dobo iz naslednjih razlogov: 1. preklic po 49. členu oziroma 2. absolutni razlogi za zavrnitev znamke po 50. členu. Za preučitev verjetnosti zmede v skladu z 2. točko prvega odstavka 9. člena je treba upoštevati razlikovalni značaj starejše znamke na datum prijave ali prednostni datum 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 vlogo 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 datum prijave oziroma prednostni datum znamke s 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 jo 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, to so 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).

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

**Nemški Zakon o patentih[[6]](#footnote-7)** 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 katerekoli snovi ali zmesi, ki je obsežena s stanjem tehnike, za uporabo v postopku iz člena 2a(1) št. 2 (postopek zdravljenja), pod pogojem, da njena uporaba za vsako takšno metodo ni obsežena s stanjem tehnike. Prvi in drugi odstavek (ki določata znano stanje tehnike) prav tako ne izključujeta možnosti patentiranja katerekoli 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 so vsaki tretji osebi prepovedani:

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

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 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;

2.a uporabo biološkega materiala za namene žlahtnjenja, odkrivanja in razvoja nove sorte rastlin;

2.b študije, preizkuse in praktične zahteve, ki izhajajo iz njih, ki so potrebne za pridobitev dovoljenja za dajanje zdravila v promet v EU ali ki so potrebne za pridobitev dovoljenja za dajanje zdravila v promet v državah članicah EU 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 patentirani 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 uporabo 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 eden 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 ga je 26. aprila 2019 ratificiral finski predsednik.[[7]](#footnote-8) 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; v nadaljnjem besedilu: PRH[[8]](#footnote-9)). 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 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, oziroma 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. Če so bile imetniku znamke odvzete pravice iz zakona, registrirana znamka nima učinkov od datuma vložitve vloge ali tožbe. V odločbi o preklicu se lahko na zahtevo vlagatelja ali vlagatelja 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 oziroma 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 znamke pri PRH na podlagi vloge so določene v 54.–57. členu, postopek na podlagi tožbe pred sodiščem pa v 58.–60. členu (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 vloži 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 oziroma 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 vloži odgovora, lahko PRH vseeno preuči zadevo in o njej odloči. 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 jima 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 imetniku 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.

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

**Finski Zakon o patentih**[[9]](#footnote-10) 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, pa tudi ne 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 1.b členu je med drugim določeno, da se patent ne podeli za izum, katerega gospodarsko izkoriščanje bi bilo v nasprotju z javnim redom ali moralo. Ne more se šteti, da je gospodarsko izkoriščanje izuma v nasprotju z javnim redom ali moralo zgolj zato, ker je prepovedano z zakonom ali drugim predpisom.

V četrtem in petem odstavku 1.c člena zakon določa, da 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 poskuse 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 obdelavo 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 (omejitve 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.

9.b 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, patentnemu 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 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 materni 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 kdorkoli 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 obvestilo o tem. 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 utrpi 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 sprejetjem **Zakona 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))[[10]](#footnote-11) z veljavnostjo od 1. januarja 2019. Prečiščeno besedilo zakona Bekendtgørelse af varemærkeloven (LBK nr 88 af 29/01/2019) je v veljavi od 29. januarja 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 petletnega obdobja in vložitvijo zahteve za razveljavitev, pri čemer se začetek ali nadaljevanje uporabe v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo zahteve za razveljavitev ne upošteva, 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 petletnega 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 nezdružljiv 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 znamke; (iii) registrirana v nasprotju z določbami, ki urejajo kolektivno znamko; (iv) registrirana v nasprotju z absolutnimi in relativnimi razlogi za zavrnitev registracije znamke; (v) pravilnik o kolektivni, garancijski ali certifikacijski znamki 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). Če je znamka registrirana na ime posrednika ali zastopnika imetnika znamke, se namesto ugotovitve ničnosti znamka 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 prijavljene znamke s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti 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 prijavljene znamke znaku prejšnje znamke, ne glede na (ne)podobnost blaga ali storitev, na katere se nanašata znamki, če ima prejšnja znamka ugled na Danskem, bi se z uporabo poznejše 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).

Če 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 na 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, vsakdo 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 pooblaščene 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 imenik 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 ničnost sledijo besedilu Direktive 2015/2436/EU. Imetnik poznejše 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 poznejše znamke že poteklo pet let od zaključka postopka registracije prejšnje znamke (prvi odstavek 35. člena). Če je na datum vložitve prijave poznejše 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 poznejše 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 poznejše 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 (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.

Posebnih 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 začel veljati 29. januarja 2019[[11]](#footnote-12)) 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 sprejetjem Zakona o žigu (NN, br. 14/19),[[12]](#footnote-13) ki velja od 15. februarja 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, obvestilu priloži izvod zahteve ter imetnika znamke pozove, naj se v 60 dneh od prejema obvestila izreče o razlogih za razveljavitev (peti odstavek 62. člena). Če se imetnik znamke v predpisanem roku ne izreče, 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 pošlje vložniku zahteve za razveljavitev ter ga pozove, naj se v 60 dneh od prejema poziva izreče o nasprotnih argumentih (sedmi odstavek 62. člena). Če se vložnik zahteve v predpisanem roku ne izreče, 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.

Pred izdajo odločbe o razveljavitvi urad preveri utemeljenost razlogov za razveljavitev (šesti del, poglavje II, 63. člen). Pri tem lahko stranki pozove, da v 60 dneh predložita dodatne dokaze, dokumente in izjave (drugi odstavek 63. člena). Če se stranki v predpisanem roku ne izrečeta, 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 treh mesecih 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 objavljena 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 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 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 EU ali pravnih predpisih Republike Hrvaške, ki zagotavljajo varstvo označb porekla ali geografskih označb, pooblaščene za uveljavljanje pravic iz šestega odstavka 10. člena (prvi odstavek 65. člena). Zahteva 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 začetih 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 zahteve 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 njej 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 izreče o razlogih za ugotovitev ničnosti (peti odstavek 69. člena). Če se imetnik znamke v predpisanem roku ne izreče, 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 60 dneh predložita dodatne dokaze, dokumente in izjave (drugi odstavek 70. člena). Če se stranki v predpisanem roku ne izrečeta, 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). Če 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 izjavitev v okviru postopkov za razveljavitev 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 sprejetjem 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]](#footnote-14) v splošnih določbah (I. oddelek, 1. člen) so določeni vsi obvezni absolutni razlogi za zavrnitev registracije znamke. V okviru absolutnih razlogov za zavrnitev registracije znamke so med drugim podrobno določeni razlogi v zvezi z znaki, ki vsebujejo na primer nacionalne embleme, zastave, grbe lokalnih oblasti, državne simbole, znake mednarodnih organizacij (I. oddelek, 4. člen, prvi odstavek, točke a), b), c) v povezavi s 6. členom). Neobveznih absolutnih razlogov za zavrnitev registracije zakon ne določa. Določeni so tudi obvezni relativni razlogi za zavrnitev registracije znamke (I. oddelek, 10. člen, 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, 12. člen). 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, 21. člen).

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 izbriše 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. Členi 29a do 29c obravnavajo postopek ugovora zoper registracijo znamke. Nadalje so določeni upravičenci za vložitev zahteve za izbris, tj. lastnik predhodno registrirane znamke (30. do 32.b člen), po uradni dolžnosti lahko izbris zahteva vsakdo zaradi neuporabe (33.a člen), če je znamka postala splošno znano ime (33.b člen), če gre za zavajajočo znamko (33.c člen).

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, 39. člen 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, 40. člen).

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 (69.a člen) odloča ničnostni oddelek, in sicer trije člani, od katerih je eden predsednik. Predsednik in še en član morata biti pravno usposobljena (prvi odstavek). Ne glede na prvi odstavek sklepe, s katerimi se postopek ustavi, sprejema predsednik brez potrebe po odločitvi o sami zadevi; sprejema tudi 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 patentih**[[14]](#footnote-15) 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 ter 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) 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 patentirani 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, da se izključne pravice, ki izhajajo iz patenta, ne izvajajo v zvezi s: 1. dejavnostmi, ki se izvajajo za osebne potrebe in nekomercialne namene; 2. eksperimentalnimi ali preiskovalnimi dejavnostmi; 3. pregledom predmeta patentiranega izuma, kot tudi raziskave zdravil ali fitofarmacevtskih 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 dejanji 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.

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 imenovana 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 prejeti 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 10¹) in »Sporazum o enotnem sodišču za patente«, h 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 ESP, rešujejo spori v zvezi z evropskimi patenti z enotnim učinkom, spori v zvezi z 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 EPU ni prejel ugovora o podelitvi patenta iz prvega odstavka 99. člena EPK, 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.

**Litovski Zakon o patentih**[[15]](#footnote-16) v prvem poglavju – Splošne določbe – v 2. členu vsebuje opredelitev evropskega patenta z enotnim učinkom, ki pomeni evropski patent z enotnim učinkom, ki je določen z Uredbo 1257/2012/EU.

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

Naknadna možnost vpisa evropskega patenta v register je urejena v enajstem razdelku (Implementacija EPK); v drugem odstavku 79. člena (veljavnost evropskega patenta) je določeno, da mora imetnik evropskega patenta v treh mesecih po dnevu objave omembe podelitve patenta patentnemu uradu 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 EPU vložil zahtevo za enotni učinek in je ta urad zahtevo zavrgel, se rok treh mesecev računa od dneva začetka veljavnosti odločitve EPU 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 z 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 1257/2012/EU.

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

86. člen obravnava odgovornost za škodo zaradi kršitev prava EU. Določa, da se tožba za povrnitev škode zaradi kršitve prava EU ESP v skladu z drugim odstavkom 22. člena Sporazuma vloži pri deželnem sodišču v Vilni.

**Švedski patentni zakon** iz leta 1967, zadnjič spremenjen leta 2020,[[16]](#footnote-17) vsebuje določbe glede evropskega patenta z enotnim učinkom, in sicer v 40. a členu, tretjem odstavku 80. člena, 82.a, 82.b členu, drugem odstavku 86. člena in 94.a členu (ki bodo začeli veljati na dan, ki ga bo določila vlada).

40.a 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 105. člena, 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 1257/2012/EU.

Prepoved dvojnega varstva ureja 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.

82. b člen 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 EPU.

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 EPU zahteval enotni učinek iz tretjega odstavka 80. člena, vendar je bila zahteva zavržena z dnem, ko je odločitev o zavrženju pridobila pravni učinek.

12. poglavje ureja zastavno pravico. 94.a člen tega poglavja določa, da če EPU 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 tretjega odstavka 95. člena in prvega odstavka 102. člena o patentnem organu nanašajo na EPU, določbe drugega odstavka 96. člena o registru patentov na Evropski register patentov in določbe prvega odstavka 101. člena o registraciji po 95. členu na vpis v Evropski register patentov.

– Izjava o skladnosti predloga zakona s pravnimi akti EU 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 postopek za razveljavitev znamke in postopek ugotovitve ničnosti znamke. V sklopu trenutno obstoječe zakonodaje se oba zahtevka uveljavljata v civilnem sporu, s tožbo za razveljavitev ali s tožbo za ugotovitev ničnosti znamke, pri čemer je za njuno reševanje na prvi stopnji izključno pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani. S predvideno spremembo bosta postopka razveljavitve in ugotovitve ničnosti znamke na novo določena kot upravna postopka, pristojnost zanju pa bo praviloma prenesena s sodišča na urad. Predlagana ureditev delno ohranja pristojnost sodišča za odločanje o sporih zaradi razveljavitve ali ugotovitve ničnosti znamke v primerih nasprotne tožbe v sporih zaradi kršitve pravic iz 121. člena ZIL-1. Razlog za uvedbo novih postopkov so določbe Direktive 2015/2436/EU, ki od držav članic zahtevajo uvedbo novih upravnih postopkov, pri čemer ne sme biti poseženo v pravico strank do pritožbe na sodišče. Države članice bi morale te določbe v svoj pravni red prenesti do 14. januarja 2023.

Javni interes, ki naj bi se s tem dosegel, je, da bo večina postopkov razveljavitve znamke in ugotovitve ničnosti znamke tekla pred uradom, kar bo razbremenilo Okrožno sodišče v Ljubljani, ki je izključno pristojno za reševanje teh sporov na prvi stopnji. Mogoče je pričakovati hitrejši zaključek postopkov razveljavitve znamke ali ugotovitve ničnosti znamke, 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. Ker Direktiva 2015/2436/EU ne izključuje sodnega varstva v postopkih razveljavitve ali ugotovitve ničnosti znamke, predlagana ureditev delno ohranja pristojnost sodišča za odločanje o sporih zaradi razveljavitve ali ugotovitve ničnosti znamke v primerih nasprotne tožbe v sporih zaradi kršitve pravic iz 121. člena ZIL-1. Takšna ureditev dopušča strankam, da vsa vprašanja, ki so v medsebojni zvezi, rešijo v sodnem postopku, kar bo tudi pripomoglo k učinkovitosti in ekonomičnosti sodnega postopka.

Uvedena bo možnost, da lahko imetnik evropskega patenta, če je EPU zavrnil njegovo zahtevo za registracijo enotnega učinka evropskega patenta, zahteva vpis evropskega patenta v register pri uradu. Tako se imetniku evropskega patenta omogoča, da vstopi v t. i. nacionalno fazo postopka podelitve in pridobi patent v Republiki Sloveniji, saj ta izpolnjuje vse pogoje za podelitev patenta.

S predlogi glede dodatnih vrst pisnega dokazila za izdajo ugotovitvene odločbe pri patentu bo imel imetnik patenta (in imetnik izključnih pravic iz patenta) več možnosti, da pridobi ustrezno dokazilo kot podlago za izdajo ugotovitvene odločbe in ohrani veljavnost patenta po desetem letu trajanja. Omogočena mu bo tudi izbira, da sam pridobi poročilo o poizvedbi o stanju tehnike s pisnim mnenjem (o izpolnjevanjju pogojev za podelitev patenta) ali da ga pridobi urad – bo pa enako, kot če bi sam pridobival to poročilo, priskrbel prevod patenta v angleškem jeziku. Zato je predvideno znižanje pristojbine urada (v primerjavi z zdaj veljavno pristojbino).

S predlagano rešitvijo, da urad po uradni dolžnosti izda odločbo o ugotovitvi ničnosti patenta, če je evropski patent, ki je vpisan pri uradu v register patentov, pri EPU pozneje v celoti razveljavljen, bosta zagotovjena večja pravna varnosti in zaupanje v javne evidince (register patentov), stranke pa bodo razbremenjene, saj jim ne bo več treba preverjati podatkov v registru patentov pri EPU.

– ukinitev postopka ali odprava administrativnih bremen

Do zdaj veljavna ureditev je za odločanje o razveljavitvi in ugotovitvi ničnosti znamke določala pristojnost Okrožnega sodišča v Ljubljani. Predlagane spremembe (z izjemo nasprotne tožbe v sodnih sporih zaradi kršitve pravic) prenašajo pristojnost za odločanje v teh postopkih s sodišča na urad. Za odločanje je predviden upravni postopek, ob upoštevanju načela hitrosti in učinkovitosti postopka.

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

Ker bo v redkih primerih (v primeru nasprotne tožbe za razveljavitev znamke in ugotovitev ničnosti znamke v pravdi zaradi kršitve znamke) o razveljavitvi in ugotovitvi ničnosti na prvi stopnji še naprej odločalo Okrožno sodišče v Ljubljani, ne bo v celoti spoštovano načelo »vse na enem mestu«. V večini primerov naj bi o razveljavitvi in ugotovitvi ničnosti znamke sicer odločal urad.

Načelo »vse na enem mestu« je spoštovano glede vpisa evropskih patentov v register, saj je urad edini organ, ki odloča o teh vprašanjih.

– 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 (na primer baza podatkov Madrid Monitor). Druge podatke in dokumente bodo tako kot doslej predložile stranke, na primer dokaze o uporabi znamke.

Ker bo v nekaterih primerih o razveljavitvi znamke in o ugotovitvi ničnosti znamke odločalo tudi sodišče, bo urad pridobil podatke o teh postopkih od sodišča, kar ZIL-1 že ureja.

Urad že ima podatke o veljavnosti evropskega patenta, ki jih pridobiva od EPU.

– ustanovitev novih organov, reorganizacija ali ukinitev obstoječih organov

S predlogom zakona bosta uvedena dva nova upravna postopka, in sicer postopek za razveljavitev znamke in postopek ugotovitve ničnosti znamke. Zaradi tega ni treba ustanoviti novega organa. V navedenih upravnih postopkih bo kot pristojni organ določen urad. Postopka razveljavitve in ugotovitve ničnosti znamke bosta delno ostala tudi v pristojnosti sodišča v primerih, ko stranka vloži nasprotno tožbo v sporu zaradi kršitve pravic iz 121. člena ZIL-1.

Večina postopkov razveljavitve znamke in ugotovitve ničnosti znamke bo tekla pred uradom, kar bo delno razbremenilo Okrožno sodišče v Ljubljani, ki je zdaj izključno pristojno za reševanje teh sporov na prvi stopnji. Zoper te postopke bo dovoljen upravni spor pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije, enako kot zoper druge odločitve urada. Pričakovana ocena števila teh sporov je nizka (do pet primerov letno).

Druge predlagane spremembe ne zahtevajo ustanovitve novih organov, reorganizacije ali ukinitve obstoječih organov.

– 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

Zaradi dveh novih najzahtevnejših upravnih postopkov, ki bosta uvedena s predlogom zakona, je pričakovati večji obseg dela. Nova upravna postopka bosta najzahtevnejša in bosta terjala izjemno zahtevno presojo, ali so izpolnjeni pogoji za izgubo pravice (razveljavitev, ugotovitev ničnosti znamke), zato bo urad moral izvesti izredno skrbno presojo teh pogojev. Zaradi uvedbe novih postopkov bodo zato potrebni dodatne zaposlitve (vsaj eno delovno mesto sekretar), ustrezna usposabljanja in tehnična podpora tem postopkom, kar terja dodatna finančna sredstva.

Ker bo zoper odločbe urada v teh postopkih dovoljen upravni spor, je mogoče pričakovati, da bo nekoliko bolj obremenjeno tudi Upravno sodišče RS, vendar je mogoče pričakovati, da bo število teh sporov zelo majhno (do pet primerov letno).

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

Ne, nujni sta zaposlitev vsaj ene osebe (na delovnem mestu sekretar) ter vzpostavitev ustrezne podpore za izvedbo novih upravnih postopkov.

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

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

Kadar bo o razveljavitvi znamke in ugotovitvi ničnosti znamke odločal urad, strankam ne bo treba predložiti toliko dokumentacije, kot se zahteva zdaj, ko tečejo postopki pred sodiščem, saj urad že ima nekatere podatke in dokumente v zvezi z znamkami (register znamk, javno dostopne baze drugih uradov).

Kadar se bo imetnik patenta ali imetnik izključnih pravic iz patenta odločil, da naj pisno poročilo o stanju tehnike s pisnim mnenjem (o izpolnjevanju pogojev za podelitev patenta) pridobi urad, bo sam poskrbel za prevod patenta v angleškem jeziku, enako kot če bi sam pridobival to poročilo. To lahko zanj pomeni finančni prihranek v primerjavi z do zdaj veljavno ureditvijo, ko je stroške priprave prevoda kril urad iz plačila posebne pristojbine (po osmem odstavku 92. člena ZIL-1). Zaradi te predlagane spremembe je prevideno znižanje te pristojbine urada.

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

Kadar bo o razveljavitvi znamke in ugotovitvi ničnosti znamke odločal urad, bo predvideno plačilo novih pristojbin pri uradu, kar bo nadomestilo sedanje plačilo sodne takse. Predvidoma bo višina pristojbin nižja od sodne takse, ki se določi glede na vrednost spora.

Imetnik patenta ali imetnik izključnih pravic iz patenta bo lahko glede predložitve pisnega dokazila za izdajo ugotovitvene odločbe (po 93. členu ZIL-1) izbiral med tisto potjo, ki bo zanj cenovno najugodnejša. Kadar se bo odločil, da naj pisno poročilo o stanju tehnike s pisnim mnenjem (o izpolnjevanju pogojev za podelitev patenta) pridobi urad, bo sam poskrbel za prevod patenta v angleškem jeziku, enako kot če bi sam pridobival to poročilo. To zanj pomeni finančni prihranek v primerjavi z do zdaj veljavno ureditvijo, ko je stroške priprave prevoda (poleg drugih stroškov) kril urad iz plačila posebne pristojbine (po osmem odstavku 92. člena ZIL-1). Ta pristojbina je določena visoko, ker je bilo treba z njo pokriti vse vstroške, ki bi lahko s tem nastali. Zaradi te predlagane spremembe je prevideno bistveno znižanje te pristojbine urada, saj urad ne bo več poskrbel za pridobitev prevoda patenta v angleški jezik. Stranka pa bo še naprej krila stroške, ki jih po pogodbi zaračuna drug urad.

– čas, v katerem bo stranka lahko uredila zadevo

Postopki za razveljavitev znamke in ugotovitev ničnosti znamke bodo najzahtevnejši upravni postopki, njihov potek in trajanje pa sta odvisna tudi od ravnanj strank. Kadar bo o razveljavitvi znamke ali ugotovitvi ničnosti znamke odločal urad, je mogoče pričakovati, da bodo postopki tekli hitreje kot pred sodiščem, zlasti ker bo kompleksnejše primere (nasprotna tožba za razveljavitev znamke ali ugotovitev ničnosti znamke v pravdi zaradi kršitve znamke) obravnavalo sodišče.

Imetnik patenta ali imetnik izključnih pravic iz patenta bo lahko glede predložitve pisnega dokazila za izdajo ugotovitvene odločbe (po 93. členu ZIL-1) izbral tisto pot, ki bo zanj najhitrejša.

**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 načelu hitrosti in učinkovitosti upravnega postopka. Nove določbe o pristojnosti urada za odločanje v postopkih razveljavitve in ugotovitve ničnosti znamke bodo pripomogle k skrajšanju in poenostavitvi teh postopkov.

Uskladitev z določbami EPK in Sporazuma bo prispevala k enotni praksi držav članic – do zdaj je vsaka država članica področje urejala po svoje. Postopki zaradi kršitve oziroma ničnosti evropskega patenta z enotnim učinkom in evropskega patenta bodo predvidoma potekali pri ESP, razen tistih evropskih patentov, za katere bodo njihovi imetniki izvzeli pristojnost ESP. Za nacionalne patente, podeljene na podlagi ZIL-1, pa ostaja sodno varstvo enako.

Predlagane spremembe glede izdaje dodatnih možnih pisnih dokazil za izdajo ugotovitvene odločbe (po 93. členu ZIL-1) bodo imetniku patenta omogočile lažjo ohranitev patentnega varstva po desetem letu trajanja, saj bo lahko dokazoval izpolnjevanje pogojev za podelitev patenta na še več načinov.

Če bo lahko urad sklenil pogodbe z mednarodnimi organizacijami (na primer tudi z EPO) in drugimi uradi za zagotavljanje informacijskih storitev (na primer tudi z EPU), bodo imeli uporabniki patentnega sistema na izbiro več informacijskih storitev, tudi takih, ki jih urad sam ne more zagotoviti ali pa jih ne more zagotoviti tako kakovostno. V primeru sklenitve ustreznih pogodb z EPO in EPU bi lahko nekateri prijavitelji patentnih prijav v primerih, ki jih določa EPO, uživali finančne olajšave (na primer fizične osebe, mala in srednje velika podjetja ter univerze bi lahko bili upravičeni do olajšave za plačilo pristojbine za poizvedbo o stanju tehnike v višini 80 odstotkov; olajšave v primeru vložitve evropske patentne prijave ali PCT prijave za isti izum). V takem primeru bi prijavitelji že v zgodnji fazi postopka podelitve patenta prejeli kakovostno infromacijo o tem, ali njihova prijava izpolnjuje pogoje za podelitev patenta. To bi lahko prispevalo tudi k večjemu interesu prijaviteljev do vlaganja nacionalne patentne prijave pri uradu.

**6.4 Presoja posledic za socialno področje, in sicer za:**

/

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

– nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja,

– 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 gospodarstvo, turizem in šport bo vsebino sprejetega zakona predstavilo na novinarski konferenci, pisno na svoji spletni strani in s sporočilom za javnost.

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: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=14512.

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

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 29. julija 2022 predložilo predlog zakona v strokovno usklajevanje širšemu krogu zainteresirane strokovne in druge javnosti. Mnenja, predloge in pripombe zainteresirane strokovne in druge javnosti je bilo mogoče sporočiti od 29. julija 2022 do 15. septembra 2022.

– datum in kraj morebitne javne obravnave ali druge oblike sodelovanja

10. junija 2022 je bil na uradu organiziran sestanek z Združenjem slovenskih zastopnikov za intelektualno lastnino, na katerem je bil predstavljen predlog zakona. Ob predstavitvi je potekala razprava o predlaganih rešitvah, na kateri so patentni zastopniki in zastopniki za modele in znamke lahko podali svoje predloge in pripombe.

Po javni objavi predloga zakona na e-demokraciji je bilo v predlog zakona vnesenih nekaj novih sprememb oziroma dopolnitev. Bistvene dopolnitve vsebujejo naslednji členi:

– 7. člen ZIL-1 (4. člen predloga zakona) (posredovanje informacij): zaradi zagotovitve kakovostnih informacijskih storitev urada je predlagano, da lahko urad sklepa pogodbe z mednarodnimi organizacijami in uradi za zagotavljanje informacijskih storitev, vključno s pogodbami za pripravo poizvedb o stanju tehnike s pisnim mnenjem o tem, ali izum izpolnjuje pogoje za podelitev patenta, da tisti, ki želi pridobiti tako poizvedbo, predloži prevod patentne prijave (ali opisa neprijavljenega izuma) v angleškem jeziku in plača stroške urada in stroške, ki jih zaračuna mednarodna organizacija ali urad, s katerim je sklenjena pogodba, ter da se poročilo o poizvedbi o stanju tehnike s pisnim mnenjem, če to poizvedbo naredi EPU, vloži v spis, vendar ne vpliva na izdajo odločbe o podelitvi patenta;

– 8. člen ZIL-1 (5. člen predloga zakona) (tajnost in vpogled prijave): omogoča, da lahko urad s soglasjem prijavitelja pošlje neobjavljeno patentno prijavo drugemu uradu, s katerim je sklenjena ustrezna pogodba, da naredi poizvedbo o stanju tehnike s pisnim mnenjem o izpolnjevanju pogojev za podelitev patenta;

– 11. člen ZIL-1 (7. člen predloga zakona) (izjeme iz patentnega varstva): zaradi natančnejše opredelitve izjem je bil dodan nov drugi odstavek 11. člena, ki povzema določbo drugega odstavka 53. člena EPK;

– 27. člen ZIL-1 (11. člen predloga zakona) (veljavnost evropskega patenta): zaradi natančnejše dikcije je bilo v drugem in četrtem odstavku dodano, da je »omemba podelitve« objavljena v Evropskem patentnem biltenu in ustrezno v drugih določbah predloga zakona;

– 30.a člen (14. člen predloga zakona) (naknadni vpis evropskega patenta v register): zaradi nejasnosti je bila slovnično popravljena določba točke b) prvega odstavka tega člena;

– 44. člen ZIL-1 (15. člen predloga zakona) (relativni razlogi za zavrnitev znamke): zaradi nejasnosti je v prvem odstavku v točki c) dodan sklic na znamko EU – dodano je besedilo »ali v primeru znamke Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: znamka EU) ugled v Evropski uniji«, ker se v primeru znamke EU vedno presoja njen ugled v EU, ne le v Republiki Sloveniji;

– 66. člen ZIL-1 (20. člen predloga zakona) (podaljšanje roka): z namenom omogočiti podaljšanje roka tudi drugim vložnikom zahtev v postopku pred uradom, se besedi »Prijavitelj ali imetnik« nadomestita z besedo »Stranka«, s čimer se na primer tudi vložniku zahteve za razveljavitev znamke omogoči, da zahteva podaljšanje roka;

– 67. člen ZIL-1 (21. člen predloga zakona) (nadaljevanje postopka po zamudi): zaradi zagotovitve pravne varnosti kot posledice postopkov pred EPU je skrajšan rok za vložitev zahteve za nadaljevanje postopka po zamudi s šestih mesecev na štiri mesece;

– 92. člen ZIL-1 (25. člen predloga zakona) (vrste pisnega dokazila): omogočena je predložitev dodatnih pisnih dokazil v postopku za izdajo ugotovitvene odločbe za slovenski patent, pri čemer imetnik patenta ali imetnik izključne pravice iz patenta predloži prevod patenta v angleškem jeziku, kadar zahteva, da urad za njegov patent pridobi poročilo o poizvedbi o stanju tehnike s pisnim mnenjem kot podlago za izdajo ugotovitvene odločbe;

– 110.a člen (27. člen predloga zakona) (zahteva za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke): dodano je, da se zahteva vloži v zadostnem številu izvodov za stranke in urad, razen če je vložena v elektronski obliki, dodana je tudi določba o sestavinah zahteve;

– 110.b člen (27. člen predloga zakona) (postopek pred Uradom): dodana je omejitev, da lahko vsaka stranka enkrat dopolni zahtevo oziroma odgovor nanjo, da urad dopolnitev zahteve ali odgovora pošlje nasprotni stranki, da se lahko o tem izreče, in da urad poznejših dopolnitev ne upošteva pri odločanju;

– 110.c člen (28. člen predloga zakona) (vložitev zahteve in razlogi za razveljavitev znamke): dodano je, da se znamka razveljavi z dnem pravnomočnosti odločbe;

– 110.d člen (29. člen predloga zakona) (vložitev zahteve in razlogi za ugotovitev ničnosti znamke): dodano je, da se znamka ugotovi za nično z dnem pravnomočnosti odločbe;

– 121. člen ZIL-1 (33. člen predloga zakona) (tožba zaradi kršitve pravic): ohranja se možnost sodnega varstva v postopkih razveljavitve ali ugotovitve ničnosti znamke v primerih, ko se razveljavitev ali ugotovitev ničnosti uveljavljata v nasprotni tožbi v okviru spora zaradi kršitve pravic, zato je črtana prvotno predlagana določba c122.a člena, da sodišče v primeru nasprotne tožbe prekine postopek;

– dopolnjene ali nove so prehodne določbe glede prehodnega obdobja v zvezi z uveljavitvijo Sporazuma dokončanja postopkov, roka za predložitev zastopniške tarife združenja zastopnikov v soglasje ministru, pristojnemu za pravosodje, in prenehanja veljavnosti tarif, ki so jih sprejeli posamezni zastopniki, prehodnega obdobja zaradi spremenjenega objektivnega roka pri zahtevi za nadaljevanje postopka po zamudi in prehodnega obdobja za vložitev zahteve v elektronski obliki.

11. oktobra 2022 je urad na posvet povabil vse deležnike, ki so poslali svoje pripombe in predloge k predlogu zakona. Posveta so se udeležili predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GZS) in njeni člani (Krka, d. d., Novo mesto), predstavniki oziroma člani Združenja slovenskih zastopnikov za intelektualno lastnino (Patentna pisarna, d. o. o., BORŠTAR DUŠAN, S. P. – PATENTNI ZASTOPNIK). Namen posveta je bila uskladitev različnih stališč zainteresirane javnosti.

– seznam subjektov, ki so sodelovali (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte):

Sodelovali so: Gospodarska zbornica Slovenije, Krka, d. d., Novo mesto, Združenje slovenskih zastopnikov za intelektualno lastnino, Patentna pisarna, d. o. o., in BORŠTAR DUŠAN, S. P. – PATENTNI ZASTOPNIK.

– bistvena mnenja, predlogi in pripombe javnosti, ki niso bili upoštevani, in razlogi za neupoštevanje;

**K predlaganim spremembam in dopolnitvam 11. člena ZIL-1**, s katerimi se te določbe usklajujejo z določbami točk b), c) in d) drugega odstavka 52. člena in 53. člena EPK, je pripombe oziroma predloge poslala GZS.

GZS je predlagala, da je člen napisan bolj definirano in jasno, primerljivo z zakonodajo drugih držav EU (Nemčija, Velika Britanija, Nizozemska) ter skladno z določbami mednarodnih konvencij (Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 10/95)). Ocenjuje, da bi iz predlagane dikcije predloga člena lahko izhajalo, da lahko pomeni tudi prepoved tranzita blaga čez Slovenijo, kar v skladu z zakonodajo in sodno prakso drugih držav ne pomeni kršitve nacionalnih patentov.

Predlagatelj pripombe ni upošteval. Namen predloga spremembe 11. člena ZIL-1 je, da se besedilo zakona uskladi z EPK, da bi se zagotovilo enotno razumevanje teh določb. Vsebina člena se ne spreminja, ampak le natančneje določa. Nova ureditev v praksi ne bo povzročila drugačne presoje izjem iz patentnega varstva. 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 Evropskega parlamenta in Sveta 98/44/ES z dne 6. julija 1998 o pravnem varstvu biotehnoloških izumov (UL L št. 213 z dne 30. 7. 1998, str. 13).

Po opravljenem strokovnem posvetovanju je bila v predlog zakona dodana določba drugega odstavka 11. člena, ki povzema besedilo tretjega odstavka 52. člena EPK.

**K predlaganim spremembam in dopolnitvam 18. člena ZIL-1** sta poslala pripombe Združenje slovenskih zastopnikov za intelektualno lastnino in Patentna pisarna, d. o. o., ki predlagata, da se določba uskladi z uradnim prevodom prvega odstavka 26. člena Sporazuma.

Predlagatelj pripombe ni upošteval. Predlagana sprememba 18. člena ZIL-1, ki obravnava pravice iz patenta, usklajuje besedilo člena s Sporazumom (25. in 26. člen). 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 (ki se lahko podaljša še za nadaljnjih sedem let) po datumu začetka veljavnosti Sporazuma imetniki evropskih patentov izbirali pristojnost ESP ali nacionalnega sodišča za reševanje sporov o veljavnosti evropskega patenta ali kršitve pravic iz tega patenta.

**K predlagani spremembi 27. člena ZIL-1** je poslala pripombe GZS. Predlagala je, da se ohrani sedanje besedilo tega člena, ker v slovenskem jeziku bolj natančno prenaša določbo 97. člena EPK, ki omenja *»mention of the grant published in the European Patent Bulletin«*. Po mnenju GZS je v predlaganem členu objava sklepa pravno jasno formulirana, pojem »omemba podelitve« pa je preveč ohlapen ter vnaša pravno negotovost, zato se lahko interpretira arbitrarno. Predlaga, da se v predlog za navedbo »od datuma, ko je EPU objavil omembo njegove podelitve« doda besedilo: »od datuma, ko je EPU objavil omembo njegove podelitve v Biltenu EPO«.

Pripomba in predlog GZS sta bila smiselno upoštevana in ustrezno vključena v predlog zakona.

**K predlaganemu novemu 30.a členu**, ki ureja naknadni vpis evropskega patenta v register,sta poslala pripombe Združenje slovenskih zastopnikov za intelektualno lastnino in Patentna pisarna, d. o. o. Menita, da je točka b) prvega odstavka 30.a člena predloga novele nejasna, zato sta predlagala ustrezno dikcijo te določbe.

Pripomba in predlog sta bila upoštevana in ustrezno vključena v predlog zakona.

**K predlagani spremembi 31. člena ZIL-1**, ki obravnava hkratno varstvo istega izuma z več patenti, sta podala pripombe Združenje slovenskih zastopnikov za intelektualno lastnino in Patentna pisarna, d. o. o. Zavzemata se za možnost uveljavitve pravic vzporedno v EU in v Republiki Sloveniji po zgledu Nemčije in Italije.

Predlagatelj pripombe ni upošteval. V primerih, ko je EPU pri evropskem patentu registriral enoten učinek, je treba v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe 1257/2012/EU zagotoviti, da ta patent ne bo hkrati učinkoval kot evropski patent, vpisan v register patentov pri uradu, torej kot nacionalni patent, in zato užival dvojno varstvo.

GZS je poslala tudi pripombe **k predlagani spremembi 92. člena ZIL-1**, ki obravnava vrste pisnega dokazila. Ocenjuje, da mora biti ugotovitvena odločba vezana ali na podeljen evropski patent ali na mnenje ustrezne ustanove. Izdajanje ugotovitvene odločbe, če evropski patent ni podeljen, po mnenju GZS pomeni zmanjšanje pravne varnosti za gospodarske subjekte. Mogoče pa je nadaljevanje postopka preizkusa, kar je dejansko ustaljena praksa v zadevah, v katerih tretje stranke vložijo dodatne pripombe. Meni, da *»intention to grant«* ni dovolj za ugotovitveno odločbo, ker se s tem znižujejo kriteriji.

Predlagatelj ni upošteval predloga, je pa jasneje določil besedilo člena. Pri predlogu spremembe 92. člena ZIL-1 se omogoča predložitev dodatnih pisnih dokazil za izdajo ugotovitvene odločbe pri nacionalnem patentu, kar je ugodnejše za imetnike teh patentov. Spremenjena določba zagotavlja pravno varnost, saj je ugotovitvena odločba vezana na patent, ki ga podeli ustanova, ki ima status mednarodne ustanove za predhodno preizkušanje, ali patentni urad (ki izvaja popoln preizkus), ali na poizvedbo o stanju tehnike s pisnim mnenjem (o izpolnjevanju vseh pogojev za podelitev patenta), ki jo naredi taka ustanova ali urad.

**K predlaganemu novemu 110.a členu**, kivsebuje skupne določbe o zahtevi za (na novo uvedena) postopka razveljavitve in ugotovitve ničnosti znamke pred uradom, je podala pripombe Patentna pisarna, d. o. o. Predlagala je, da se izrecno zapiše, da se vloži zahteva za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke deloma ali v celoti.

Predlagatelj pripombe ni upošteval. Predlagano preoblikovanje besedila ni ustrezno, saj bi lahko povzročilo napačno interpretacijo drugih členov, kjer to ni izrecno zapisano.

**K predlaganemu novemu 110.b členu**, kivsebuje skupne postopkovne določbe o (na novo uvedenih) postopkih razveljavitve in ugotovitve ničnosti znamke pred uradom, sta podala pripombe Združenje slovenskih zastopnikov za intelektualno lastnino in Patentna pisarna, d. o. o. Predlagala sta, da se pri 110.b členu dopusti možnost ohranitve sodnega postopka v zadevah razveljavitve in ničnosti znamke, ko je vložena nasprotna tožba v sodnem sporu zaradi kršitve pravic.

Predlagatelj je pripombo upošteval in jo ustrezno vključil v predlog zakona.

Poleg pripomb k predlogom sprememb zakona so bili podani tudi predlogi za spremembo obstoječih členov ZIL-1, to je 22., 28., 67. in 77. člena.

**Pripombe k 22. členu ZIL-1** je podala GZS.Opozarja na prakso podeljevanja dodatnega varstvenega certifikata (v nadaljnjem besedilu: DVC) po Uredbi (ES) 469/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila (UL L št. 152 z dne 16. 6. 2009, str. 1), zadnjič spremenjeni z Uredbo (EU) 2019/933 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 469/2009 o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila (UL L št. 153 z dne 11. 6. 2019, str. 1), ker v Republiki Sloveniji organi ne preverjajo, ali so izpolnjeni pogoji za podelitev DVC.

Predlagatelj tega predloga ni upošteval, ker se pri podelitvi patentov ne izvaja popolni preizkus vložene prijave glede novosti, inventivne ravni in industrijske uporabljivosti izuma. Posledično enako velja za postopek podeljevanja DVC. Taka ureditev je bila uvedena, ker urad nima niti ustreznega kadra niti sredstev, da bi se preverjalo izpolnjevanje vseh pogojev.

**Predlog za spremembo 28. člena ZIL-1** je podala GZS. Nasprotuje temu, da obstaja možnost naknadnih popravkov prevodov patentnih zahtevkov, ker to vnaša negotovost za industrijo, v kateri so potrebni regulatorni postopki.

Predlagatelj ni upošteval predloga. V tretjem odstavku 28. člena ZIL-1 je že zagotovljeno varstvo pridobljenih pravic za tiste, ki so v dobri veri uporabljali izume, saj lahko te še naprej uporabljajo. Primerjalnopravni pregled primerljivih ureditev je pokazal, da imajo države enako ureditev, kot je že določena v ZIL-1.

**Predlog za spremembo 29. člena ZIL-1**, ki obravnava pristojbine za evropski patent, sta podala Združenje slovenskih zastopnikov za intelektualno lastnino in Patentna pisarna, d. o. o. Predlagata, da se sedanji dvomesečni rok za plačilo uskladi s trimesečnim rokom za vpis evropskega patenta v register patentov.

Predlagatelj predloga ni upošteval, ker je dvomesečni rok usklajen z določbo drugega odstavka 141. člena EPK.

**Spremembo 32. člena ZIL-1** sta predlagala Združenje slovenskih zastopnikov za intelektualno lastnino in Patentna pisarna, d. o. o. Predlagata, da se ponovno odpre nacionalna faza pri patentni prijavi na podlagi PCT.

Predlagatelj predloga ni upošteval, saj bi ponovno odprtje nacionalne faze pri patentni prijavi, vloženi na podlagi PCT, pomenilo korak nazaj v primerjavi z veljavno ureditvijo. Urad nima ustreznega kadra, sredstev in podpore za predlagano rešitev.

**Pripombe k 67. členu ZIL-1**, ki ureja nadaljevanje postopka po zamudi, je podala GZS. Predlagala je, da se zaradi zagotovitve pravne varnosti onemogoči možnost uveljavljanja tega instituta v primeru vpisa evropskega patenta v register pri uradu.

Predlagatelj predloga ni upošteval, ker bi to pomenilo omejevanje obstoječih pravic. Tudi stališče sodne prakse je, da je takšne primere treba dopustiti. Predlagatelj je delno sledil predlogu tako, da je v predlogu zakona rok za vložitev zahteve za nadaljevanje postopka po zamudi skrajšan s šestih mesecev na štiri mesece, s čimer se skrajša obdobje pravne negotovosti.

**Pripombe k točki a) 77. člena ZIL-1**, ki določa možnost odpovedi pravici, so podali GZS, Združenje slovenskih zastopnikov za intelektualno lastnino in Patentna pisarna, d. o. o. GZS, ki ima diametralno nasprotno stališče od Združenja zastopnikov za intelektualno lastnino in Patentne pisarne, d. o. o., poudarja, da v primeru delne odpovedi pravici urad tega ne sme vsebinsko presojati, ker ni pristojen za vsebinski preizkus patenta in lahko izvede le formalni preizkus patentnih zahtevkov. Zato predlaga, da se doda nov drugi odstavek 77. člena, ki naj določa, da delna odpoved pravici ni mogoča. Združenje slovenskih zastopnikov za intelektualno lastnino in Patentna pisarna, d. o. o., nasprotno predlagata, da se v točki a) 77. člena doda besedilo, da se imetnik lahko deloma ali v celoti odpove pravici.

Predlagatelj ni upošteval predlogov, saj je treba to vprašanje temeljito strokovno preučiti. Sodna praksa pa je že sprejela stališče, da se lahko imetnik pravici odpove tudi v delu.

**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 gospodarstvo, turizem in šport
* mag. Dejan Židan, državni sekretar
* Matevž Frangež, državni sekretar
* mag. Karla Pinter, generalna direktorica Direktorata za notranji trg
* mag. Karin Žvokelj, direktorica 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« dodata vejica in besedilo »razveljavitev in ugotovitev ničnosti znamke«.

V tretjem odstavku se v tretji alineji za zaklepajem dodata vejica in besedilo »razen v delu, ki se nanaša na uveljavljanje avtorske in sorodnih pravic,«.

**2. člen**

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

»d) 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 7. členu se za drugim odstavkom dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:

»(3) Urad lahko sklepa pogodbe z mednarodnimi organizacijami in uradi za zagotavljanje informacijskih storitev, vključno s pogodbami za pripravo poizvedb o stanju tehnike s pisnim mnenjem o tem, ali izum izpolnjuje pogoje iz 10., 12., 14. in 15. člena tega zakona.

(4) Kdor želi pridobiti poizvedbo o stanju tehnike s pisnim mnenjem o tem, ali njegov izum izpolnjuje pogoje iz 10., 12., 14. in 15. člena tega zakona, predloži Uradu prevod patentne prijave ali opisa neprijavljenega izuma v angleškem jeziku ter plača stroške Urada in stroške, ki jih zaračuna mednarodna organizacija ali urad iz prejšnjega odstavka.

(5) Če poizvedbo o stanju tehnike s pisnim mnenjem iz prejšnjega odstavka za izum, prijavljen pri Uradu, naredi Evropski patentni urad (v nadaljnjem besedilu: EPU), se poročilo o poizvedbi o stanju tehnike s pisnim mnenjem iz prejšnjega odstavka vloži v spis, vendar ne vpliva na izdajo odločbe o podelitvi patenta iz 90. člena tega zakona.«.

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane šesti odstavek, se besedi »prejšnjega odstavka« nadomestita z besedilom »drugega in četrtega odstavka tega člena«.

**5. člen**

V 8. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:

»(6) Ne glede na določbe prvega do petega odstavka tega člena lahko Urad s soglasjem prijavitelja posreduje patentno prijavo drugemu uradu, s katerim je sklenjena ustrezna pogodba, da naredi poizvedbo o stanju tehnike s pisnim mnenjem o izpolnjevanju pogojev iz 10., 12., 14. in 15. člena tega zakona za prijavljeni izum.«.

**6. člen**

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

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

**7. 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) Določbe prejšnjega odstavka izključujejo patentiranje vsebin ali dejavnosti iz prejšnjega odstavka le v takem obsegu, v kakršnem se patentna prijava ali patent nanaša na te vsebine ali dejavnosti kot take.

(3) Patent se ne podeli za:

a) izum, katerega gospodarsko izkoriščanje je v nasprotju z javnim redomali 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.«.

**8. člen**

V 12. členu se v tretjem odstavku točka b) spremeni tako, da se glasi:

b) prijav za evropski patent, kot so bile prvotno vložene pri 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;«.

Četrti 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 kateremkoli 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.«.

**9. 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.«.

**10. 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 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;«.

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 dovoljeni ob upoštevanju vsebinskih omejitev avtorjevih pravic in dekompiliranja po zakonu, ki ureja avtorsko in sorodne pravice.«.

**11. 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 v Evropskem patentnem biltenu, 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 v Evropskem patentnem biltenu, 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 ter objavi podatke o tem patentu in slovenski prevod patentnih zahtevkov.

(4) Če se po podelitvi evropskega patenta spremeni obseg varstva tako, da velja evropski patent s spremenjenimi patentnimi zahtevki, imetnik patenta v treh mesecih od datuma, ko je EPU v Evropskem patentnem biltenu 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 evropskega patenta 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.«.

**12. člen**

V 29. členu se v prvem odstavku besedilo »bil objavljen sklep o podelitvi« nadomesti z besedilom »bila v Evropskem patentnem biltenu objavljena omemba podelitve«.

V drugem odstavku se besedilo »objavi sklepa o podelitvi evropskega patenta« nadomesti z besedilom »omembi podelitve evropskega patenta v Evropskem patentnem biltenu«.

**13. člen**

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

**14. 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 njegov slovenski prevod.

(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 ter objavi podatke o tem patentu in slovenski prevod patentnih zahtevkov.

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

**15. 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 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 v Evropskem patentnem biltenu.

(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 v Evropskem patentnem biltenu, ta evropski patent nima pravnega učinka kot nacionalni patent, vpisan v register patentov pri Uradu.«.

**16. člen**

V 36. členu v prvem odstavku se 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; v nadaljnjem besedilu: Pariška konvencija)«.

**17. člen**

V 44. členu se v prvem odstavku v točki c) za besedo »Sloveniji« doda besedilo »ali v primeru znamke Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: znamka EU) ugled v Evropski uniji«.

V drugem odstavku se v točki b) besedilo »Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: znamka EU)« nadomesti z besedo »EU«.

**18. 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«.

**19. 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«.

**20. člen**

V 66. členu se v prvem odstavku besedilo »Prijavitelj ali imetnik« nadomesti z besedo »Stranka«.

V drugem odstavku se za besedilom »110.,« doda besedilo »četrtega odstavka 110.a člena,«, za besedilom »137. člena« pa se doda besedilo »tega zakona«.

**21. člen**

V 67. členu se v drugem odstavku v prvem stavku beseda »šestih« nadomesti z besedo »štirih«.

**22. člen**

V 72. členu se v četrtem odstavku za besedo »pravic« dodata vejica in besedilo »razen če je bila v sporu zaradi kršitve pravic vložena nasprotna tožba za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke«.

**23. člen**

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

**24. člen**

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

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

**25. člen**

V 92. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(2) Če imetnik patenta ali imetnik izključne pravice iz patenta nima dokazila iz prejšnjega odstavka, 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 se črta.

Dosedanji sedmi odstavek postane šesti odstavek.

Dosedanji osmi odstavek, ki postane sedmi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:

»(7) Če imetnik patenta ali imetnik izključne pravice iz patenta nima dokazila po prvem ali drugem odstavku tega člena, lahko za ta patent sam pridobi poročilo o poizvedbi o stanju tehnike s pisnim mnenjem kot podlago za izdajo ene od odločb po 93. členu tega zakona od katerekoli ustanove ali urada, navedenega v prvem ali drugem odstavku tega člena, in ga predloži Uradu, skupaj s kopijo zahteve, ki jo je vložil pri tej ustanovi ali uradu za pridobitev poročila o poizvedbi o stanju tehnike s pisnim mnenjem kot podlago za izdajo ene od odločb po 93. členu tega zakona. Imetnik patenta ali imetnik izključne pravice iz patenta lahko namesto tega zahteva, da Urad pridobi poročilo o poizvedbi o stanju tehnike s pisnim mnenjem kot podlago za izdajo ene od odločb po 93. členu tega zakona od urada, navedenega v prvem ali drugem odstavku tega člena, pri čemer ob vložitvi zahteve predloži prevod patenta v angleškem jeziku ter Uradu plača posebno pristojbino in stroške, ki jih po pogodbi Uradu zaračuna ta urad.«.

**26. člen**

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

**27. člen**

Za 110. členom se dodajo novo poglavje z naslovom »Osmo a poglavje RAZVELJAVITEV IN UGOTOVITEV NIČNOSTI ZNAMKE«, oddelek z naslovom »1. oddelek Skupne določbe« ter 110.a in 110.b člen, ki se glasita:

**»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 v zadostnem številu izvodov za stranke in Urad, razen če je vložena v elektronski obliki.

(2) Zahteva za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke vsebuje podatke o vložniku zahteve (priimek, ime in naslov oziroma firmo ter sedež), podatke o morebitnem zastopniku (priimek in ime oziroma firmo ter registrsko številko zastopnika), razloge za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke, navedbe o znamki, na katero se zahteva nanaša, dokaze o utemeljenosti zahteve, razen če se zahteva razveljavitev znamke zaradi neuporabe, ter prevod dokazov v slovenskem jeziku, če so dokazi v tujem jeziku.

(3) 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.

(4) Hkrati z vložitvijo zahteve iz prvega odstavka tega člena ali najpozneje v treh mesecih od vročitve poziva Urada se plača pristojbina za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke in predloži pooblastilo za zastopanje, če je zahteva vložena po zastopniku.

(5) Minister, pristojen za področje industrijske lastnine, natančneje določi vsebino zahteve za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke.

**110.b člen**

**(postopek pred Uradom)**

(1) Če niso podani razlogi za zavrženje zahteve za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek, Urad preveri, ali so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega člena.

(2) Če zahteva za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke ne izpolnjuje pogojev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka prejšnjega člena, Urad pozove vložnika zahteve, da v treh mesecih od vročitve poziva odpravi ugotovljene pomanjkljivosti. Če vložnik zahteve v tem roku ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti, Urad zahtevo s sklepom zavrže.

(3) Če Urad ne zavrže zahteve za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke, jo pošlje imetniku znamke, katere razveljavitev ali ugotovitev ničnosti se zahteva, in ga pozove, da se v treh mesecih od vročitve poziva izreče o razlogih za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti ter predloži ustrezne dokaze.

4) Če imetnik znamke, katere razveljavitev ali ugotovitev ničnosti se zahteva, v roku iz prejšnjega odstavka odgovori na poziv, Urad pošlje njegov odgovor vložniku zahteve in ga pozove, da se v treh mesecih od vročitve poziva o tem izreče.

(5) Vsaka stranka lahko enkrat dopolni svojo zahtevo za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke ali odgovor nanjo. Urad dopolnitev take zahteve ali odgovora pošlje nasprotni stranki, da se lahko v treh mesecih od vročitve poziva o tem izreče. Urad poznejših dopolnitev take zahteve ali odgovora ne upošteva pri odločanju.

(6) Na skupno zahtevo strank, da želijo preučiti možnost sklenitve poravnave, Urad s sklepom za šest mesecev prekine postopek razveljavitve ali ugotovitve ničnosti znamke.

(7) Če vložnik umakne zahtevo za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke, umika pozneje ne more preklicati.

(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 zavrne.

(10) Če Urad ugotovi, da je zahteva utemeljena ali delno utemeljena, znamko, katere razveljavitev ali ugotovitev ničnosti se zahteva, z odločbo v celoti ali deloma razveljavi ali ugotovi njeno ničnost.«.

**28. člen**

Za novim 110.b členom se dodata oddelek z naslovom »2. oddelek Razveljavitev znamke« in 110.c člen, ki se glasi:

**»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 vložitvijo zahteve za razveljavitev znamke. Na to okoliščino se ne more sklicevati tisti imetnik znamke, ki je začel znamko uporabljati ali jo ponovno uporabljati v treh mesecih pred vložitvijo 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 katere je registrirana;

b) če imetnik znamke ali kdo drug z njegovim soglasjem uporablja znamko za blago ali storitve, za katere 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) Znamka se razveljavi z dnem pravnomočnosti odločbe. Razveljavitev znamke učinkuje od datuma vložitve zahteve za razveljavitev. Na zahtevo ene od strank se lahko za datum učinka razveljavitve določi zgodnejši datum, če je že na ta datum obstajal eden izmed razlogov za razveljavitev.«.

**29. člen**

Za novim 110.c členom se dodata oddelek z naslovom »3. oddelek Ničnost znamke« in 110.d člen, ki se glasi:

**»110.d člen**

**(vložitev zahteve in razlogi za ugotovitev ničnosti 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 52.c člena tega zakona.

(8) Znamka se ugotovi za nično z dnem pravnomočnosti odločbe. Ničnost znamke učinkuje od datuma vložitve prijave znamke.«.

**30. člen**

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

**31. člen**

114. člen se črta.

**32. člen**

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

**33. člen**

V 121. členu se za tretjim odstavkom dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:

»(4) Ne glede na prvi odstavek 110.a člena tega zakona je v primeru, ko je v sporu zaradi kršitve znamke vložena nasprotna tožba za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke, za reševanje spora po nasprotni tožbi pristojno sodišče.

(5) V postopku pred sodiščem se o vložitvi zahteve in razlogih za razveljavitev znamke smiselno uporabljajo določbe 110.c člena tega zakona, o vložitvi zahteve in razlogih za ugotovitev ničnosti znamke pa se smiselno uporabljajo določbe 110.d člena tega zakona.«.

**34. člen**

V 122. členu se v četrtem odstavku besedilo »sklep o podelitvi« nadomesti z besedilom »v Evropskem patentnem biltenu omembo podelitve«.

**35. člen**

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

**36. člen**

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

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

**37. člen**

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

**PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA**

**38. člen**

**(prehodno obdobje)**

Določbe spremenjenega 18. in 19. člena ter novega 30.a in spremenjenega 31. člena zakona se začnejo uporabljati z dnem uveljavitve Sporazuma o enotnem sodišču za patente (Uradni list RS – MP, št. 13/16). Do takrat se uporabljajo določbe 18., 19. in 31. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 100/13 in 23/20).

**39. člen**

**(pravica poprejšnje uporabe)**

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.

**40. člen**

**(dokončanje postopkov)**

(1) Postopki ugotovitve ničnosti, izbrisa in razveljavitve znamke, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo v skladu z dosedanjimi predpisi.

(2) Postopki izdaje ugotovitvene odločbe pri patentu, ki so bili že začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo v skladu z dosedanjimi predpisi.

**41. člen**

**(zastopniške tarife)**

(1) Združenje zastopnikov predloži v soglasje ministru, pristojnemu za pravosodje, zastopniško tarifo iz spremenjenega četrtega odstavka 131. člena zakona v enem letu od uveljavitve tega zakona.

(2) Z dnem uveljavitve zastopniške tarife iz prejšnjega odstavka prenehajo veljati tarife, ki so jih sprejeli posamezni zastopniki.

**42. člen**

**(prehodno obdobje za nadaljevanje postopka po zamudi)**

Določbe spremenjenega drugega odstavka 67. člena zakona se začnejo uporabljati dva meseca po uveljavitvi tega zakona. Do takrat se uporablja drugi odstavek 67. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 100/13 in 23/20).

**43. člen**

**(prehodno obdobje za vložitev zahteve v elektronski obliki)**

Zahteva za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke iz prvega odstavka novega 110.a člena zakona se lahko vloži v elektronski obliki po devetih mesecih od uveljavitve tega zakona.

**44. člen**

**(začetek veljavnosti)**

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« dodata vejica in besedilo »razveljavitev in ugotovitev ničnosti znamke«. Določbe o postopku razveljavitve in ugotovitve ničnosti znamke so uvrščene v novo osmo a poglavje. Predlagane spremembe so nujne zaradi prenosa 45. člena Direktive 2015/2436/EU, ki določa, da države članice brez poseganja v pravico strank do pritožbe na sodišče pred svojimi uradi zagotovijo učinkovit in hiter upravni postopek za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke.

V tretjem odstavku 1. člena ZIL-1 so navedene direktive, ki jih prenaša ZIL-1. V primerjavi z do zdaj veljavno določbo tretjega odstavka 1. člena je v tretji alineji pri Direktivi 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) dodano besedilo, iz katerega izhaja, da se ta direktiva prenaša v pravni red Republike Slovenije le delno (»razen v delu, ki se nanaša na uveljavljanje avtorske in sorodnih pravic«), saj jo prenaša tudi Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP, 59/19 in 130/22; v nadaljnjem besedilu: ZASP).

**K 2. členu:**

V 5. členu se v prvem odstavku za točko c) dodata novi glavni nalogi urada, in sicer 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 ZUP pa se uporabljajo subsidiarno.

**K 4. členu:**

Z novim tretjim odstavkom 7. člena se omogoča, da lahko urad sklepa pogodbe z mednarodnimi organizacijami in uradi za zagotavljanje informacijskih storitev, vključno s pogodbami za pripravo poizvedb o stanju tehnike s pisnim mnenjem o tem, ali izum izpolnjuje pogoje iz 10., 12., 14. in 15. člena zakona. Namen določbe je, da se jasneje določi, da lahko urad zagotavlja informacijske storitve tudi s pomočjo mednarodnih organizacij, na primer EPO, in drugih uradov. Ker urad ne izvaja popolnega preizkusa patentnih prijav, si je že do zdaj prizadeval za sklenitev ustreznih pogodb z drugimi uradi, zlasti zaradi izvajanja drugega in osmega odstavka 92. člena ZIL-1, saj je tako pridobil podatke ali mnenje za izdajo ene od ugotovitvenih odločb, s katero je določil končni obseg patenta. Ker je za stranke pomembno, da lahko čim prej pridobijo ustrezno informacijsko storitev o tem, ali njihovi izumi izpolnjujejo pogoje za podelitev patenta, je smiselno, da se uradu omogoči sklepanje ustreznih pogodb tudi za zagotavljanje informacijskih storitev, zlasti v zvezi z izumi.

Z novim četrtim odstavkom 7. člena je določeno, da kdor želi pridobiti poizvedbo o stanju tehnike s pisnim mnenjem o tem, ali njegov izum izpolnjuje pogoje iz 10., 12., 14. in 15. člena zakona, predloži uradu prevod patentne prijave ali opisa neprijavljenega izuma v angleškem jeziku ter plača stroške urada in stroške, ki jih zaračuna mednarodna organizacija ali urad iz prejšnjega (prvega) odstavka. Namen te določbe je zlasti, da se jasno določi, da breme priprave prevoda patentne prijave (ali opisa neprijavljenega izuma) nosi stranka, ki zahteva to informacijsko storitev. Ta stranka bo plačala uradu stroške urada (za posredovanje dokumentacije, kot bodo določeni z novo Odredbo o ceniku storitev Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino, izdano na podlagi do zdaj veljavnega tretjega odstavka 7. člena (po novem šestega odstavka 7. člena)) in stroške, ki jih zaračuna mednarodna organizacija ali urad iz prvega odstavka 7. člena (s katerim je urad sklenil pogodbo za zagotavljanje informacijskih storitev).

Z novim petim odstavkom 7. člena se določa, da če poizvedbo o stanju tehnike s pisnim mnenjem (iz prejšnjega, to je četrtega odstavka) za izum, prijavljen pri uradu, naredi EPU, se poročilo o poizvedbi o stanju tehnike s pisnim mnenjem (iz četrtega odstavka 7. člena) vloži v spis, vendar ne vpliva na izdajo odločbe o podelitvi patenta iz 90. člena ZIL-1. Namen te določbe je, da se zagotovi, da bo poročilo o poizvedbi o stanju tehnike s pisnim mnenjem o izpolnjevanju pogojev iz 10., 12., 14. in 15. člena, ki ga je za izum, ki je prijavljen pri uradu, naredil EPU, del spisa o patentni prijavi, ne bo pa vplivalo na izdajo odločbe o podelitvi patenta iz 90. člena ZIL-1. Ker je poročilo o poizvedbi o stanju tehnike del spisa, bodo po objavi patentne prijave vanj lahko vpogledali tudi tretji, prijavitelj pa bo lahko v določenih primerih užival finančne ugodnosti v postopkih pred EPU, če bo za isti izum poleg nacionalne patentne prijave po določbah ZIL-1 vložil tudi evropsko patentno prijavo (in zahteval prednostno pravico iz te nacionalne patentne prijave) ali mednarodno patentno prijavo (prijava na podlagi PCT). Čeprav poročilo o poizvedbi o stanju tehnike (s pisnim mnenjem o izpolnjevanju pogojev iz 10., 12., 14. in 15. člena ZIL-1) ne vpliva na izdajo odločbe o podelitvi patenta iz 90. člena ZIL-1, bo lahko prijavitelj na podlagi tega poročila, če bo želel, do izdaje odločbe o podelitvi patenta spremenil patentne zahtevke (če so ti podprti z opisom izuma) ali umaknil svojo prijavo. Če bo urad sklenil ustrezno pogodbo z EPO in EPU, bo lahko prijavitelj že v zgodnji fazi postopka podelitve patenta (še pred iztekom dvanajstih mesecev za uveljavljanje prednostne pravice po 61. členu ZIL-1) dobil kakovostno informacijo o tem, ali njegov prijavljeni izum izpolnjuje pogoje za podelitev patenta.

Predlagane spremembe so povezane s predlagano spremembo 8. člena ZIL-1 (5. člen predloga zakona), ki omogoča uradu, da lahko ne glede na določbe o tajnosti in vpogledu v patentne prijave s soglasjem prijavitelja posreduje (neobjavljeno) patentno prijavo drugemu uradu, s katerim je sklenjena ustrezna pogodba, da naredi poizvedbo o stanju tehnike s pisnim mnenjem o izpolnjevanju pogojev iz 10., 12., 14. in 15. člena ZIL-1 za prijavljeni izum.

Zaradi dodanih novih tretjega, četrtega in petega odstavka dosedanji tretji odstavek postane šesti odstavek, v njem pa se besedi »prejšnjega odstavka« nadomestita z besedilom »drugega in četrtega odstavka tega člena«. Vrste in višine plačil za informacijske storitve, ki jih bo ponujal urad, bodo določene z odredbo o ceniku, pri čemer se bodo upoštevali tudi stroški mednarodne organizacije oziroma urada, s katerim bo sklenjena ustrezna pogodba.

**K 5. členu:**

S predlaganim novim šestim odstavkom 8. člena se določa, da ne glede na določbe prvega do petega odstavka tega (8.) člena lahko urad s soglasjem prijavitelja posreduje patentno prijavo drugemu uradu, s katerim je sklenjena ustrezna pogodba, da naredi poizvedbo o stanju tehnike s pisnim mnenjem o izpolnjevanju pogojev iz 10., 12., 14. in 15. člena tega zakona za prijavljeni izum. Bistveno je, da se uradu omogoči, da lahko drugemu patentnemu uradu s soglasjem prijavitelja posreduje neobjavljeno patentno prijavo, ki je sicer uradna tajnost in katere vsebine urad ne sme razkriti drugim osebam (v skladu s petim odstavkom 8. člena ZIL-1 lahko urad sporoči tretjim le določene osnovne podatke o prijavi in prijavitelju).

**K 6. členu:**

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

**K 7. členu:**

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 točk b), c) in d) 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 (kar je ločeno od metode in postopkov za duhovno aktivnost), 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. V prvem odstavku 11. člena je tako zdaj določeno, da se odkritja, znanstvene teorije, matematične metode, estetske stvaritve, načrti, pravila in postopki za umske dejavnosti, igre ali poslovne dejavnosti ter računalniški programi in predstavitve informacij neposredno kot taki ne štejejo za izume po prejšnjem členu. V tej določbi so poleg odkritij posamično naštete različne stvaritve in miselne aktivnosti, ki neposredno kot take ne štejejo za izume (na primer eno so načrti, drugo so pravila in postopki za umske dejavnosti, tretje so igre ali poslovne dejavnosti itd.).

V drugem odstavku spremenjenega 11. člena je povzeto besedilo tretjega odstavka 52. člena EPK, ki določa obseg izključitve patentnega varstva (patentiranja) vsebin ali dejavnosti iz prvega odstavka 11. člena, in sicer v obsegu, v katerem se patentna prijava ali patent nanaša na te vsebine ali dejavnosti kot take. Določa se, da določbe prejšnjega odstavka izključujejo patentiranje vsebin ali dejavnosti iz prejšnjega odstavka le v takem obsegu, v kakršnem se patentna prijava ali patent nanaša na te vsebine ali dejavnosti kot take. Določba ne bo povzročila sprememb v praksi, saj so se obstoječe določbe ZIL-1 že do zdaj razlagale v tem smislu.

V tretjem odstavku spremenjenega 11. člena ZIL-1 se določbe natančneje usklajujejo z določbami točk a) in c) 53. člena EPK. V primerjavi z do zdaj veljavnim besedilom se v spremenjeni točki a) tretjega odstavka določa, da patent ne sme biti podeljen za izum, katerega gospodarsko izkoriščanje (v dozdaj veljavni 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 točke a) 53. člena EPK). Ker se je uporaba izuma že zdaj razlagala v smislu gospodarskega izkoriščanja izuma, 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 dojemanja javnega reda ali morale, na primer tudi glede upoštevanja javne varnosti, varovanja okolja. Določbe točke b) 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 točke c) 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 točke b) drugega odstavka 11. člena ZIL-1 z določbo točke c) 53. člena EPK ne prinaša vsebinske spremembe, saj že po do zdaj veljavni 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 do zdaj veljavno določbo točke b) drugega odstavka 11. člena ZIL-1 ne pomenijo vsebinske spremembe, ampak predvsem natančnejšo uskladitev z določbo točke c) 53. člena EPK, da manjša odstopanja v besedilu točke b) drugega odstavka 11. člena ne bi privedla do različne razlage vsebinsko enakih določb.

V 11. členu ZIL-1 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 že 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 Evropskega parlamenta in Sveta 98/44/ES z dne 6. julija 1998 o pravnem varstvu biotehnoloških izumov (UL L št. 213 z dne 30. 7. 1998, str. 13).

**K 8. členu:**

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

V tretjem odstavku 12. člena se spreminja točka b), pri čemer so spremembe redakcijske narave. Ker je s predlogom zakona okrajšava za EPU uvedena že s spremembo 7. člena ZIL-1 (4. člen predloga zakona), se črta odvečno besedilo, s katerim je uvedena okrajšava. Pri sklicu na EPK se dodaja podatek o tem, kdaj je bila EPK zadnjič revidirana (»zadnjič revidirana 29. novembra 2000«) in podatek o Uradnem listu RS, v katerem je bila objavljen ratifikacija EPK (»Uradni list RS-MP, št. 19/02«). V primerjavi z do zdaj veljavno določbo točke b) tretjega odstavka 12. člena ni nobene vsebinske spremembe.

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 točke b) do zdaj veljavnega drugega odstavka 11. člena ZIL-1 (po novem tretjega odstavka 11. člena), 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 možnost podelitve patenta za novo prvo ter novo drugo ali nadaljnjo uporabo znane snovi ali zmesi pri postopkih iz točke b) tretjega odstavka spremenjenega 11. člena. S spremenjenim četrtim odstavkom 12. člena se v skladu s četrtim odstavkom 54. člena EPK ureja možnost podelitve patenta za snov ali zmes, ki je obsežena s stanjem tehnike, za uporabo pri postopku iz točke b) drugega odstavka 11. člena, če njena uporaba pri kateremkoli takem postopku ni obsežena s stanjem tehnike (torej novo uporabo že znane snovi ali zmesi pri na primer postopku zdravljenja človeškega ali živalskega telesa).

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 za 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).

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 9. 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 ustrezata 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 s točkama a) in c) 25. člena Sporazuma je v točkah a) in c) 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 uvaža ali skladišči proizvod v te namene (točka a) prvega odstavka 18. člena) oziroma ponuja, daje na trg, uporablja, uvaža ali v te namene skladišči proizvod, ki je pridobljen neposredno s postopkom, ki je predmet patenta (točka c) prvega odstavka 18. člena). V primerjavi z do zdaj veljavnim prvim odstavkom 18. člena ZIL-1 je v prvem odstavku spremenjenega 18. člena dodana nova točka b), 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. Pogoj 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 žeblji, vijaki, kemikalije), razen če tretja oseba napeljuje drugo osebo (kateri dobavlja ta sredstva) k dejanjem, ki so prepovedana s prvim odstavkom 18. člena (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 točk a), b) ali c) 19. člena, ne štejejo za osebe po prejšnjem odstavku (to je drugem odstavku 18. člena), 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 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).

Četrti odstavek 18. člena vsebuje dosedanjo 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 10. 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. ZASP pa v prvem, drugem in tretjem odstavku 114. člena in 115. členu ureja primere uporabe računalniškega programa brez dovoljenja avtorja.

V 19. členu se točka d) spremeni tako, da se glasi: »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;«. Pravice iz patenta se tako ne bodo nanašale na uporabo predmeta patentiranega izuma (v ladijskem trupu plovil, strojih, škripčevju, palubni opremi in drugi ladijski opremi), če ta plovila začasno ali naključno priplujejo v vode Republike Slovenije, pod pogojem, da je izum tam uporabljen izključno za potrebe plovila. To velja za plovila 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). V 19. členu se v točki d) pravice iz patenta omejijo le na tista plovila, ki so iz drugih držav članic Pariške unije (na dan 1. 1. 2023 je imela Pariška unija 179 članic) ali WTO (na dan 29. 7. 2016 je imela WTO 164 članic), v katerih ima ta patent učinek, in ne na plovila iz katerekoli druge države (Organizacija Združenih narodov ima 193 članic), kot to določa kot to določa do zdaj veljavna točka d) 19. člena ZIL-1, kadar začasno ali naključno priplujejo v vode Republike Slovenije. S to spremembo se d) točka 19. člena ZIL-1 uskladi s točko f) 27. člena Sporazuma, ki omejuje učinke patenta le za plovila držav Pariške unije ali članic WTO. V točki d) 19. člena ZIL se tudi uvedeta okrajšavi »Pariška konvencija« in »WTO«, ki sta uporabljeni v drugih določbah ZIL-1.

V 19. členu se v točki e) smiselno enako kot v spremenjeni točki d) 19. člena pravice iz patenta omejijo le na tiste zrakoplove, kopenska vozila ali druga prevozna sredstva (ali v opremi teh zrakopolovov ali kopenskih vozil), ki so iz drugih držav članic Pariške unije ali WTO (v katerih ima ta patent učinek), in ne katerekoli druge države, kot to določa do zdaj veljavna točka e) 19. člena ZIL-1, kadar začasno ali naključno vstopijo na ozemlje Republike Slovenije. Z dodanim sklicem na države članice Pariške unije ali WTO, se točka e) 19. člena ZIL-1 uskladi s točko g) 27. člena Sporazuma, ki omejuje učinke patenta le za zrakoplove, kopenska vozila ali druga prevozna sredstva držav Pariške unije ali članic WTO. V točki e) 19. člena se tudi uvede okrajšava »Pariška unija«, ki je uporabljena v drugih določbah ZIL-1.

V 19. členu se poleg tega doda nova točka g), ki določa, da se pravice iz 18. člena ne nanašajo na dejanja in uporabo pridobljenih informacij pri računalniških programih, ki so dovoljeni ob upoštevanju vsebinskih omejitev avtorjevih pravic in dekompiliranja po zakonu, ki ureja avtorsko in sorodne pravice. Vključitev te določbe v ZIL-1 je smiselna zaradi računalniško izvedenih izumov, s to določbo pa je dosežena tudi uskladitev s točko k) 27. člena Sporazuma.

**K 11. 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 Londonskim sporazumom. Ker v Republiki Sloveniji francoščina, nemščina ali angleščina ni uradni jezik, se 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 četrtega 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 (kot bo spremenjen s predlogom zakona). Imetnik evropskega patenta ima pravice iz 18. člena od datuma, ko je EPU objavil omembo podelitve evropskega patenta v Evropskem patentnem biltenu, kar je v skladu s 64. členom EPK. Ker bo določba 18. člena 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 lahko imetnik (evropskega) patenta v prehodnem obdobju, predvidoma sedmih let (ki se lahko še podaljša za sedem let), izbiral, 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 27. člena je v primerjavi z do zdaj veljavnim prvim odstavkom 27. člena ZIL-1 dodano besedilo »razen če ta zakon določa drugače«, in sicer zaradi vključitve novega 30.a člena (14. člen predloga zakona).

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

Tretji odstavek spremenjenega 27. člena temelji na do zdaj veljavnem 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 v Evropskem patentnem biltenu, predloži slovenski prevod patentnih zahtevkov evropskega patenta in plača pristojbino za objavo, urad izda odločbo o vpisu evropskega patenta v register patentov pri uradu. Tako postane evropski patent nacionalni patent s pravicami iz 18. člena (7. člen predloga zakona). V primerjavi z do zdaj 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 do zdaj veljavno določbo tretjega odstavka 27. člena ZIL-1 jasneje določa obveznost imetnika (evropskega) patenta, da predloži slovenski prevod spremenjenih patentnih zahtevkov. Če se po podelitvi evropskega patenta spremeni obseg varstva tako, da velja evropski patent s spremenjenimi 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 razveljavilo 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, omejitev 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 do zdaj veljavne 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 razveljavilo ESP. V tem primeru začne trimesečni rok za predložitev prevoda teči od datuma izdaje odločbe, s katero je ESP v delu razveljavilo evropski patent, ki je vpisan v register patentov pri uradu.

Peti odstavek spremenjenega 27. člena natančnejše 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 ter objavi podatke o patentu in 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 s tem seznani.

Šesti odstavek 27. člena smiselno ustreza do zdaj 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 učinka (v Republiki Sloveniji). V primerjavi z do zdaj 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 do zdaj veljavno ureditvijo je nova določba sedmega odstavka spremenjenega 27. člena, s katero se odpravlja pomanjkljivost do zdaj veljavne 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 pozneje, 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 razveljavitev evropskega patenta z odločbo ESP sta praviloma časovno bolj oddaljena dogodka v primerjavi z vstopom v nacionalno fazo in vpisom evropskega patenta v register patentov pri uradu.

V primerjavi z do zdaj veljavno ureditvijo je nova določba osmega odstavka 27. člena, ki je v skladu z določbo 68. člena EPK: 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. Če je bil evropski patent pozneje spremenjen, omejen ali razveljavljen, v tem obsegu imetnik patenta ne more uveljaviti pravic iz patenta, saj učinkuje sprememba, omejitev ali razveljavitev za nazaj.

**K 12. členu:**

Zaradi uskladitve dikcije z EPK, ki namesto izraza »sklep o podelitvi« evropskega patenta uporablja izraz »omemba podelitve« evropskega patenta, je dodana nova terminološka sprememba v prvem in drugem odstavku 29. člena ZIL-1. Jasneje je tudi določeno, da je omemba podelitve evropskega patenta objavljena v Evropskem patentnem biltenu.

**K 13. členu:**

S predlagano spremembo 30. člena ZIL-1 se ta določba usklajuje z določbami EPK (kot velja od uveljavitve EPK 2000). Določba nekdanjega petega odstavka 77. člena EPK je zdaj v tretjem odstavku 77. člena EPK, zato se spremeni sklic na pravilni odstavek 77. člena EPK, to je tretji odstavek 77. člena EPK.

**K 14. členu:**

S 30.a členom se imetniku evropskega patenta, ki je zahteval vpis enotnega učinka pri svojem patentu, pa je EPU njegovo zahtevo zavrnil, 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 (na primer, ker je zamudil enomesečni rok iz točke g) prvega odstavka 9. člena Uredbe 1257/2012/EU), 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 take 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 pravnomočnosti odločitve o zavrnitvi zahteve za registracijo enotnega učinka.

Ob vložitvi zahteve za vpis evropskega patenta v register pri uradu mora imetnik predložiti: slovenski prevod patentnih zahtevkov evropskega patenta, kot ga je podelil EPU, in morebitnih spremenjenih patentnih zahtevkov ter kopijo izreka pravnomočne odločitve ESP, če ta obstaja, in njegov slovenski prevod.

V drugem odstavku 30.a člena je določeno, da mora imetnik evropskega patenta v roku za vložitev zahteve (iz prvega odstavka 30.a člena) tudi plačati pristojbino za objavo in vse pristojbine za vzdrževanje patenta v Republiki Sloveniji (enako, kot velja za evropski patent po prvem odstavku 29. člena ZIL-1), ki so do datuma vložitve zahteve zapadle v plačilo ob upoštevanju prvega odstavka 29. člena in 109. člena ZIL-1.

S tretjim odstavkom 30.a člena je določeno, da bo urad, če bo imetnik evropskega patenta ravnal po določbi prvega in drugega odstavka 30.a člena (torej pravočasno predložil vse listine in plačal vse pristojbine), izdal odločbo 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 podatke o tem patentu in slovenski prevod patentnih zahtevkov.

V četrtem odstavku 30.a člena so po vzoru šestega odstavka 27. člena (11. člen predloga zakona) določene posledice, če imetnik evropskega patenta, ki je vložil zahtevo za vpis evropskega patenta pri uradu (iz prvega odstavka 30.a člena), ni pravočasno izpolnil zahtev iz prvega in drugega odstavka 30.a člena, in sicer se evropski patent v Republiki Sloveniji šteje za ničnega. Imetnik evropskega patenta tako ne bo imel varstva v Republiki Sloveniji, enako kot je določeno v šestem odstavku 27. člena.

**K 15. členu:**

S predlagano spremembo 31. člena se spreminja člen, ki ureja prepoved hkratnega varstva izuma ( z več patenti). 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/EU).

Spremenjeni prvi odstavek 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 v Evropskem patentnem biltenu.

Drugi odstavek spremenjenega 31. člena določa, da se, 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 v Evropskem patentnem biltenu, ta evropski patent nima pravnega učinka kot nacionalni patent, vpisan v register patentov pri uradu.

**K 16. členu:**

Sprememba v prvem odstavku 36. člena ZIL-1 je posledica spremembe 19. člena ZIL-1 (10. člen predloga zakona) in ni vsebinske narave. Ker je okrajšava »Pariška konvencija« uvedena že s spremembo 19. člena ZIL-1, se v prvem odstavku 36. člena črta odvečno besedilo navedbe konvencije in uvedbe okrajšave.

**K 17. členu:**

Zaradi nomotehnične uskladitve besedila zakona se v točki c) prvega odstavka 44. člena (pri relativnih razlogih za zavrnitev znamke v primeru, ko gre za znak, ki je enak ali podoben znaku prejšnje znamke, ne glede na to, ali so blago ali storitve, za katere je znamka prijavljena, enaki, podobni ali niso podobni tistim, za katere je varovana prejšnja znamka, če ima znamka ugled v Republiki Sloveniji) doda besedilo »ali v primeru znamke Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: znamka EU) ugled v Evropski uniji«. Z dodanim besedilom se jasneje določa, da se pri znamki EU upošteva ugled, ki ga ima ta znamka v EU in ne le v Republiki Sloveniji.

V drugem odstavku 44. člena ZIL-1 se v točki b) besedilo nomotehnično uredi tako, da se uporabi že uvedena okrajšava znamka EU, ki je bila prej uvedena v drugem odstavku točke b) 44. člena, zdaj pa je uvedena že v točki c) prvega odstavka 44. člena.

**K 18. členu:**

V prvem odstavku 52.b člena ZIL-1 je napačen sklic na 122.a člen ZIL-1, ki se s predlogom zakona popravlja tako, da se namesto 122.a člena navede pravilen sklic na a122.a člen. Poleg tega se spremeni sklic tako, da se v prvem odstavku 52.b člena besedilo ne sklicuje več na 120. člen, temveč na drugi odstavek 110.c člena, ki zdaj ureja pogoje za razveljavitev znamke.

**K 19. členu:**

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

**K 20. členu:**

V 66. členu se v prvem odstavku besedilo »Prijavitelj ali imetnik« nadomesti z besedo »Stranka«, s čimer se omogoči, da lahko tudi na primer vložnik zahteve za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke enkrat zahteva podaljšanje roka (do zdaj sta lahko podaljšanje roka zahtevala le prijavitelj ali imetnik pravice).

Zaradi uskladitve postopkov ugovora zoper registracijo znamke in razveljavitve oziroma ugotovitve ničnosti znamke se v 66. členu ZIL-1 v drugem odstavku za besedilom »110.,« doda besedilo »četrtega odstavka 110.a člena,«. To pomeni, da rok iz četrtega odstavka 110.a člena (za plačilo pristojbine in predložitev pooblastila za zastopanje) ne bo podaljšljiv. Odpravlja se tudi pomanjkljivost v drugem odstavku 66. člena ZIL-1 tako, da se za besedilom »137. člena« doda besedilo »tega zakona«.

**K 21. členu:**

S spremenjenim drugim odstavkom 67. člena se zmanjšuje pravna negotovost, zato ker se skrajšuje objektivni rok za vložitev zahteve za nadaljevanje postopka po zamudi s šestih mesecev na štiri mesece.

Ta ureditev bo veljala tudi za vložitev zahteve za nadaljevanje postopka po zamudi v primeru iz drugega odstavka 27. člena, kar bo pomenilo, da bodo lahko zainteresirane osebe dovolj zgodaj seznanjene s tem, ali bo evropski patent kljub zamudi roka iz drugega odstavka 27. člena veljal v Republiki Sloveniji, in bodo imele še dovolj časa za ustrezen odziv v primeru vložitve ugovora zoper evropski patent pri EPU.

**K 22. členu:**

72. člen ZIL-1 ureja postopek v zvezi s tožbami in med drugim določa obveznost sodišča, da nemudoma obvesti urad o prejemu tožbe (po ZIL-1) in o pravnomočni odločitvi. Ker bo sodišče v nekaterih primerih (nasprotna tožba za razveljavitev znamke ali za ugotovitev ničnosti znamke v pravdi zaradi kršitve pravic) še odločalo o razveljavitvi znamke in o ugotovitvi ničnosti znamke, je smiselno, da o teh sporih obvesti urad – o prejemu tožbe in o pravnomočni odločbi – ter da urad izda odločbo, s katero se sodba izvrši. Zato se v četrtem odstavku 72. člena ZIL-1 za besedo »pravic« dodata vejica in besedilo »razen če je bila v sporu zaradi kršitve pravic vložena nasprotna tožba za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke«. Izjema iz četrtega odstavka 72. člena ZIL-1 glede obveščanja urada o tožbi in pravnomočni odločbi pri sporih ter izvršitvi sodbe v primeru sporov zaradi kršitve pravic ne bo veljala v primeru nasprotne tožbe zaradi razveljavitve ali ugotovitve ničnosti znamke.

**K 23. členu:**

Zaradi spremenjenega 18. člena, ki določa pravice, ki jih daje patent (9. člen predloga zakona), 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, to je neposredno kršitev patenta, ne pa tudi posredne kršitve patenta, kar ne bi bilo v skladu s spremenjenim 18. členom.

**K 24. 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, in se določa, da se določbe prvega do tretjega odstavka tega (80.) člena in 81. člena (tega zakona) smiselno uporabljajo za druge zahteve in vloge, ki se vložijo pri uradu (po določbah tega zakona). 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 25. členu:**

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

S spremenjenim drugim odstavkom 92. člena se omogoča, da lahko imetnik patenta (ali imetnik izključne pravice iz patenta), če nima dokazila iz prvega odstavka 92. člena ZIL-1 (evropskega patenta, ki ga je podelil EPU za isti izum), kot dokazilo 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. S tako ureditvijo se imetniku slovenskega patenta omogoča, da pridobi pisno dokazilo tudi, če je vložil evropsko patentno prijavo pri EPU, pa EPU na podlagi te prijave ni podelil evropskega patenta, ker prijavitelj zaradi različnih razlogov ni dokončal postopka pred EPU. Ker pa je vložil evropsko patentno prijavo pri EPU, po do zdaj veljavni določbi drugega odstavka 92. člena ZIL-1 ne more kot dokazilo za izdajo ugotovitvene odločbe predložiti patenta za isti izum, ki ga je po popolnem preizkusu podelila druga ustanova, ki ima po 32. členu PCT status mednarodne ustanove za predhodno preizkušanje, ali drug patentni urad, s katerim je sklenjena ustrezna pogodba. Tak imetnik slovenskega patenta je zato v slabšem položaju v primerjavi s tistim imetnikom slovenskega patenta, ki ni vložil nobene prijave v tujini in tudi ne pri EPU. Tudi če ni podeljen evropski patent za isti izum, se ohranja kakovost preveritve pogojev za podelitev patenta, ker jih preveri ustanova, ki ima po 32. členu PCT status mednarodne ustanove za predhodno preizkušanje, ali drug patentni urad, s katerim je bila sklenjena ustrezna pogodba.

Črta se šesti odstavek, ki je določal, da mora imetnik patenta ali imetnik izključne pravice iz patenta predložiti tudi seznam in kopije vseh drugih patentov, ki bi lahko šteli za dokazilo, vključno s podatki o patentnih prijavah in patentih, ki so bili zavrnjeni, ker v praksi te določbe ni bilo mogoče izvajati.

Zaradi črtanja šestega odstavka sedmi odstavek postane šesti odstavek.

S predlagano spremembo osmega odstavka 92. člena ZIL-1, ki postane sedmi odstavek 92. člena, se dodaja možnost dodatne pridobitve dokazila za izdajo ugotovitvene odločbe, če imetnik patenta ali imetnik izključne pravice iz patenta nima dokazila po prvem ali drugem odstavku 92. člena, torej če nima nobenega drugega patenta za isti izum. Imetnik patenta ali imetnik izključne pravice iz patenta, ki nima dokazila po prvem ali drugem odstavku tega (92.) člena, lahko za ta patent sam pridobi poročilo o poizvedbi o stanju tehnike s pisnim mnenjem kot podlago za izdajo ene od odločb po 93. člena ZIL-1 (ugotovitvena odločba, s katero se določi končni obseg varstva slovenskega patenta) od katerekoli ustanove ali urada, navedenega v prvem ali drugem odstavku 92. člena, torej tudi od EPU, česar zdaj veljavna določba ne omogoča. Ob tem mora uradu predložiti poročilo o poizvedbi s pisnim mnenjem kot podlago za izdajo ene od (ugotovitvenih) odločb po 93. členu ZIL-1, skupaj s kopijo zahteve, ki jo je vložil pri tej ustanovi ali uradu za pridobitev poročila o poizvedbi o stanju tehnike s pisnim mnenjem kot podlago za izdajo ene od odločb po 93. členu ZIL-1. Imetnik patenta ali imetnik izključne pravice iz patenta lahko namesto tega zahteva, da urad pridobi poročilo o poizvedbi o stanju tehnike s pisnim mnenjem kot podlago za izdajo ene od odločb po 93. členu tega zakona od urada, navedenega v prvem ali drugem odstavku 92. člena, pri čemer ob vložitvi zahteve predloži prevod patenta v angleškem jeziku ter uradu plača posebno pristojbino in stroške, ki jih po pogodbi uradu zaračuna ta urad (višina stroškov, ki jih zaračuna drug urad, bo določena s pogodbo). Imetnik patenta (ali imetnik izključne pravice iz patenta) se bo odločil, ali bo sam pridobil nujno potrebne podatke za izdajo ugotovitvene odločbe ali pa bo to zahteval od urada. Urad ima na primer že od 12. februarja 2009 sklenjeno ustrezno pogodbo z Državnim uradom Romunije za izume in znamke.

**K 26. členu:**

Četrti odstavek 106. člena ZIL-1 primeroma določa podatke, ki se vpišejo v register znamk, med katerimi pa po do zdaj 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 do zdaj veljavnem zakonu spada tudi ugotovitev ničnosti znamke) v register po uradni dolžnosti. Ker se pristojnost za odločanje o ugotovitvi ničnosti znamke skoraj v celoti 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 27. členu:**

S predlogom novele tega zakona se v slovenski pravni red prenaša določba 45. člena Direktive 2015/2436/EU. Ta določba nalaga državam članicam, da pred svojimi uradi zagotovijo učinkovit in hiter upravni postopek za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke. Nova ureditev predvideva, da se vprašanja razveljavitve in ugotovitve ničnosti znamke urejajo v upravnem postopku pred upravnimi organi, z možnostjo sodnega varstva. Zato se do zdaj veljavni postopek razveljavitve in ugotovitve ničnosti znamk, ki je (bil) v celoti v pristojnosti sodišča, z novo ureditvijo v večini primerov 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 predloga zakona še naprej pristojno za odločanje o ugotovitvi ničnosti patenta in modela ter o izpodbijanju pravice do patenta oziroma modela. Tudi postopki izpodbijanja pravice do znamke bodo še naprej potekali pred pristojnim sodiščem. Prav tako ostaja možnost razveljavitve znamke in ugotovitve ničnosti znamke pred sodiščem v nasprotni tožbi v pravdi zaradi kršitve znamke.

Predlog zakona vsebuje novo osmo a poglavje, ki je umeščeno za 110. členom ZIL-1 in se nanaša na postopka razveljavitve in ugotovitve ničnosti znamke pred uradom. Poglavje najprej ureja skupne določbe, ki se nanašajo na oba postopka pred uradom (27. člen predloga zakona), nato pa je poglavje razdeljeno na dva oddelka: 1. oddelek ureja postopek razveljavitve znamke pred uradom (28. člen predloga zakona), 2. oddelek pa ureja postopek ugotovitve ničnosti znamke pred uradom (29. člen predloga zakona).

27. člen predloga zakona določa, da se za 110. členom dodajo novo poglavje z naslovom »Osmo a poglavje RAZVELJAVITEV IN UGOTOVITEV NIČNOSTI ZNAMKE«, oddelek z naslovom »1. oddelek Skupne določbe« ter 110.a in 110.b člen.

110.a člen

Skupne določbe, ki se nanašajo na oba postopka, so, da ne bi bilo ponavljanja, urejene v posebnem 110.a členu. To so določbe o obličnosti vloge, vsebini zahteve, obsegu uveljavljenega zahtevka, dolžnosti plačila pristojbine ter postopkovne določbe, ki so skupne obema postopkoma pred uradom.

Prvi odstavek 110.a člena je odraz načela pisnosti postopkov pred uradom in določa, da se lahko zahteva za razveljavitev ali zahteva za ugotovitev ničnosti vloži pri uradu v pisni obliki, v zadostnem številu izvodov za stranke in urad, razen če 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 vloži 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.

V drugem odstavku 110.a člena je predpisana vsebina zahteve za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke. Zahteva mora vsebovati podatke o vložniku zahteve (priimek, ime in naslov oziroma firmo ter sedež), podatke o morebitnem zastopniku (priimek in ime oziroma firmo ter registrsko številko zastopnika), razloge za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke, navedbe o znamki, na katero se zahteva nanaša, dokaze o utemeljenosti zahteve, razen če se zahteva razveljavitev znamke zaradi neuporabe, ter prevod dokazov v slovenskem jeziku, če so dokazi v tujem jeziku. Navedene sestavine zahteve so nujne, saj brez njih ni mogoče odločati o razveljavitvi ali ugotovitvi ničnosti znamke. Med drugim bo moral vložnik zahteve predložiti tudi dokaze o utemeljenosti zahteve, kar pa ne velja v primeru, ko se zahteva razveljavitev znamke zaradi neuporabe, saj ni mogoče dokazovati negativnih dejstev, tj., da imetnik znamke ni uporabljal (v tem primeru velja obrnjeno dokazno breme in imetnik znamke dokazuje uporabo svoje znamke). Poleg tega bo moral vložnik zahteve predložiti prevod dokazov v slovenskem jeziku, če so dokazi v tujem jeziku.

S tretjim odstavkom 110.a člena se določa obseg uveljavljanja zahteve, in sicer se zahteva za razveljavitev 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 četrtem odstavku 110.a člena je za postopek pred uradom predvideno plačilo pristojbine, katere višino bo določila vladna uredba o pristojbinah urada. Pristojbina za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke se plača hkrati z vložitvijo zahteve iz prvega odstavka tega (110.a) člena ali najpozneje v treh mesecih od vročitve poziva urada (ta rok ni podaljšljiv, kar izhaja iz 20. člena predloga zakona). Če je zahteva vložena po zastopniku, je zahtevi treba priložiti pooblastilo za zastopanje.

Peti odstavek 110.a člena pooblašča ministra, pristojnega za področje industrijske lastnine, da natančneje določi vsebino zahteve in postopek razveljavitve ali ugotovitve ničnosti znamke.

110.b člen

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

Prvi in drugi odstavek 110.b člena določata postopek formalnega preizkusa zahteve za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke. Če niso podani razlogi za zavrženje zahteve za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke po ZUP, urad preveri, ali so izpolnjeni pogoji za obravnavo zahteve iz 110.a člena (prvi odstavek 110.b člena). Kot razlogi za zavrženje vloge so navedeni specifični razlogi, ki izhajajo iz določb ZIL-1, to je, če zahteva ne izpolnjuje pogojev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 110.a člena (pisna oblika, obvezne sestavine zahteve, plačilo pristojbine, pooblastilo za zastopanje, če je zahteva vložena po zastopniku). Če urad (oziroma uradna oseba) ugotovi, da zahteva ne izpolnjuje navedenih pogojev, pozove vložnika zahteve, da v treh mesecih od vročitve poziva odpravi ugotovljene pomanjkljivosti. Če vložnik zahteve v tem roku ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti, urad zahtevo s sklepom zavrže (drugi odstavek 110.b člena). Če urad (takoj ali po morebitni dopolnitvi zahteve) ugotovi, da ni razlogov za zavrženje, nadaljuje postopek.

Tretji in četrti odstavek 110.b člena se uporabljata le, če vloga izpolnjuje formalne pogoje za obravnavo (torej, če urad ne zavrže zahteve). V tem primeru se postopek nadaljuje tako, da urad pošlje izvod zahteve imetniku znamke, katere razveljavitev ali ugotovitev ničnosti se zahteva, in ga pozove, da se v treh mesecih od vročitve poziva izreče o razlogih za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke ter predloži ustrezne dokaze (tretji odstavek 110.b člena). Če imetnik znamke, katere razveljavitev ali ugotovitev ničnosti se zahteva, v roku iz prejšnjega (tretjega) odstavka odgovori na poziv urada, urad pošlje njegov odgovor vložniku zahteve in ga pozove, da se v treh mesecih od vročitve poziva o tem izreče (četrti odstavek 110.b člena).

Peti odstavek 110.b člena določa, da lahko vsaka stranka enkrat dopolni svojo zahtevo za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke ali odgovor nanjo. Urad dopolnitev take zahteve ali odgovora pošlje nasprotni stranki, da se lahko v treh mesecih od vročitve poziva o tem izreče. Urad poznejših dopolnitev take zahteve ali odgovora ne upošteva pri odločanju. V skladu z načelom ekonomičnosti postopka določba omejuje število vlog, ki jih stranke lahko predložijo. Hkrati nalaga uradu, da vlogo pošlje nasprotni stranki, da se lahko o njej izreče, da bi bila s tem zagotovljena kontradiktornost postopka. Postopki razveljavitve in ugotovitve ničnosti znamke so *inter partes* postopki, ki se vedno začnejo na predlog stranke. Predlog zakona predvideva kontradiktoren postopek, v okviru katerega urad obema udeleženima strankama pošlje vlogo in dokaze nasprotne stranke ter ju pozove, da se o tem izrečeta (drugi in tretji odstavek 110.b člena). Določbe tretjega, četrtega in petega odstavka zagotavljajo kontradiktornost postopka, saj sta tako obe stranki seznanjeni z navedbami in dokazi nasprotne stranke ter se lahko o tem izrečeta.

Šesti odstavek 110.b člena dopušča možnost sklenitve poravnave v postopku pred uradom. Na skupno zahtevo strank, da želijo preučiti možnost sklenitve poravnave, urad s sklepom za šest mesecev prekine postopek razveljavitve ali ugotovitve ničnosti znamke. ZUP dopušča sklenitev poravnave kot eno izmed možnih rešitev v postopkih, v katerih sta udeleženi dve ali več strank z nasprotujočimi si interesi. Prvi odstavek 137. člena ZUP namreč določa, da si mora v teh primerih uradna oseba, ki vodi postopek, ves čas med postopkom prizadevati, da se stranke poravnajo. Namen te določbe je spodbujanje mirnega, hitrega in učinkovitega reševanja sporov.

V sedmem odstavku 110.b člena je izrecn določba, ki ureja posledice umika zahteve. Vložnik lahko umakne zahtevo za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke (kot vsak procesni predlog stranke), in sicer do izdaje sklepa o ustavitvi postopka. Če vložnik zahtevo umakne, umika (zahteve) pozneje ne more preklicati. Če je bil sklep že izdan in vročen, se preklic umika lahko upošteva le kot zahteva za uvedbo novega postopka. Ker preklic umika zahteve ni urejen v splošnem zakonu (ZUP), je ureditev posledic takšnega ravnanja stranke uvrščena v poglavje o splošnih določbah, da bi razjasnila posledice umika zahteve.

Osmi, deveti in deseti odstavek 110.b člena so odraz pravil o obravnavi zahtevkov, ki veljajo v upravnem postopku.

Osmi odstavek 110.b člena določa, da urad preveri, ali je zahteva utemeljena v mejah navedb vložnika zahteve in navedb imetnika znamke ter predloženih dokazov.

Deveti odstavek 110.b člena določa, da če urad ugotovi, da zahteva ni utemeljena, jo z odločbo zavrne.

Deseti odstavek 110.b člena ureja položaj, ko je zahteva utemeljena ali delno utemeljena, in sicer določa, da če urad ugotovi, da je zahteva utemeljena ali delno utemeljena, znamko, katere razveljavitev ali ugotovitev ničnosti se zahteva, z odločbo v celoti ali deloma razveljavi ali ugotovi njeno ničnost.

**K 28. členu:**

Za novim 110.b členom se dodata oddelek z naslovom »2. oddelek Razveljavitev znamke« in 110.c člen. 2. oddelek osmega a poglavja vsebuje določbo 110.c člena, ki se nanaša na postopek razveljavitve znamke.

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

V prvem odstavku 110.c člena je določeno, da zahtevo za razveljavitev znamke lahko vloži kdorkoli. Predlog zakona sledi določbi četrtega odstavka 45. člena Direktive 2015/2436/EU, ki določa minimalni krog oseb, ki imajo pravico vložiti zahtevo za razveljavitev. Iz navedene določbe izhaja, da razveljavitev 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 treba 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.[[17]](#footnote-18)

V 110.c člen so smiselno prenesene določbe 45. člena Direktive 2015/2436/EU, ki veljajo za postopek razveljavitve znamke. Iz drugega odstavka 45. člena Direktive 2015/2436/EU izhaja, da upravni postopek za razveljavitev določa, da se znamka razveljavi na podlagi razlogov iz 19. (odsotnost resne in dejanske uporabe kot razlog za razveljavitev) in 20. člena (razveljavitev, ker je znamka postala generična ali zavajajoča oznaka) te direktive. Razlogi za razveljavitev prenašajo to določbo direktive in so vsebovani v drugem in četrtem odstavku 110.c člena. Omenjena razloga tudi ustrezata razlogom do zdaj veljavnih določb prvega odstavka 119. člena ZIL-1 (tožba za izbris znamke iz registra, če je znamka postala generična ali zavajajoča – četrti odstavek 110.c člena) in 120. člena ZIL-1 (tožba za razveljavitev znamke zaradi neuporabe – drugi odstavek 110.c člena). V tretjem odstavku 110.c člena so navedene okoliščine, zaradi katerih ni mogoče zahtevati razveljavitve znamke (do zdaj so bile te okoliščine določene v drugem odstavku 120. člena ZIL-1).

Poleg navedenih razlogov so v peti odstavek 110.c člena preneseni tudi razlogi, ki se nanašajo na razveljavitev kolektivne znamke in so bili do zdaj določeni v drugem odstavku 119. člena ZIL-1.

Šesti odstavek 110.c člena določa, v kolikšnem obsegu se lahko razveljavi znamka, in 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 je določeno, da se znamka razveljavi z dnem pravnomočnosti odločbe. Razveljavitev znamke učinkuje od datuma vložitve zahteve za razveljavitev, torej *ex tunc*. Na zahtevo ene od strank pa se lahko za datum učinkovanja razveljavitve določi zgodnejši datum, če je že na ta datum obstajal eden izmed razlogov za razveljavitev. Taka ureditev je prenos določbe prvega odstavka 47. člena Direktive 2015/2436/EU.

**K 29. členu:**

Za novim 110.c členom se dodata oddelek z naslovom »3. oddelek Ničnost znamke« in 110.d člen. 3. oddelek osmega a poglavja vsebuje določbo 110.d člena, ki se nanaša na postopek ugotavljanja ničnosti znamke. 110.d člen ureja vložitev zahteve in razloge, zaradi katerih se lahko znamka ugotovi za nično.

V prvem in drugem odstavku 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 znamka EU, ki je bila prijavljena ali registrirana pred pristopom Republike Slovenije k EU, ali (c) če prijavitelj znamke ni prijavil v dobri veri. Drugi odstavek 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. Obe predlagani določbi v celoti prenašata razloge za vložitev tožbe za ugotovitev ničnosti znamke iz do zdaj veljavnih prvega in drugega odstavka 114. člena ZIL-1, ki sta do zdaj veljala za postopke pred sodiščem.

Tretji odstavek 110.d člena smiselno prenaša do zdaj 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 (tega zakona), tožba za ugotovitev ničnosti znamke zavrže, če nosilec kolektivne znamke do izdaje odločbe ustrezno popravi pravilnik iz 46. člena tega zakona. Določa, da če je bil razlog za zahtevo iz prejšnjega (drugega) 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).

V četrtem in petem odstavku 110.d člena je določen krog oseb, ki lahko vložijo zahtevo za ugotovitev ničnosti znamke.

Četrti odstavek 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 točki c) prvega odstavka 110.d člena pa lahko vloži tisti, ki ima pravni interes.

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 znamka EU, ki je bila prijavljena ali registrirana pred pristopom Republike Slovenije k EU. 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 treba 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. Določbe petega odstavka 110.d člena so bile do zdaj v četrtem odstavku 114. člena ZIL-1.

Šesti odstavek 110.d člena določa, da se zahteva za ugotovitev ničnosti iz točke b) prvega odstavka tega (110.d) člena lahko vloži na podlagi ene ali več prejšnjih pravic, če je njihov imetnik isti.

Sedmi odstavek 110.d člena določa, da če imetnik znamke, katere ničnost se zahteva, zahteva, da vložnik zahteve predloži dokaze o uporabi svoje znamke, se upoštevajo določbe 52.c člena (tega zakona).

Osmi odstavek 110.d člena določa, da se znamka ugotovi za nično z dnem pravnomočnosti odločbe, ničnost znamke pa učinkuje od datuma vložitve prijave znamke, kar je 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 30. členu:**

Ker se bo po novem ničnost znamke ugotavljala praviloma v postopku pred uradom (razen v primeru nasprotne tožbe za ugotovitev ničnosti v pravdi zaradi kršitve pravic), je iz besedila 111. člena ZIL-1, ki vsebuje določbe o samostojnih tožbah za ugotovitev ničnosti pred sodiščem, treba črtati besedo »znamke«.

**K 31. členu:**

Ker je postopek za ugotovitev ničnosti znamke v večini primerov prenesen na urad (razen v primeru nasprotne tožbe za ugotovitev ničnosti v pravdi zaradi kršitve pravic), je treba določbo 114. člena ZIL-1, ki ureja samostojno tožbo za ugotovitev ničnosti znamke, črtati.

**K 32. členu:**

Zaradi novega osmega a poglavja, ki ureja upravna postopka razveljavitve in ugotovitve ničnosti znamke, in ker ne bo več samostojne tožbe za razveljavitev znamke (bo pa še mogoče v pravdi zaradi kršitve znamke vložiti nasprotno tožbo za razveljavitev znamke), saj bo v večini primerov o razveljavitvi znamke odločal urad, se črtajo naslov 4. pododdelka »4. pododdelek Izbris in razveljavitev znamke« ter 119. in 120. člen, ki urejata samostojno tožbo za izbris znamke iz registra (119. člen) in tožbo za razveljavitev znamke zaradi neuporabe (120. člen). Razlogi, ki so bili določeni za izbris znamke, bodo v skladu z Direktivo 2015/2436/EU določeni kot razlogi za razveljavitev znamke (28. člen predloga zakona).

**K 33. členu:**

Z novima določbama četrtega in petega odstavka 121. člena se ne glede na novo ureditev odločanja o razveljavitvi in ugotovitvi ničnosti znamke pred uradom (novo osmo a poglavje) ohranja možnost, da se razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke lahko uveljavlja tudi v sodnem postopku zaradi kršitve pravic po nasprotni tožbi. Taka ureditev ni v nasprotju z Direktivo 2015/2436/EU, ki ne zahteva ukinitve sodnih postopkov. Tudi Uredba 2017/1001/EU strankam prepušča izbiro, ali bodo uveljavljale razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke v upravnem postopku pri EUIPO ali v sodnem postopku (58. in 59. člen Uredbe 2017/1001/EU). S tako ureditvijo se predvsem strankam daje možnost, da se vsa vprašanja, ki so v zvezi s tožbenim zahtevkom zaradi kršitve pravic znamke in izpolnjujejo pogoje za nasprotno tožbo iz 183. člena ZPP, rešijo v sodnem postopku. Vprašanje o veljavnosti znamke se namreč lahko pojavi v pravdnem postopku zaradi kršitve pravic. Stranka bo v nasprotni tožbi lahko uveljavljala razloge za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke, katere kršitev je predmet spora. Tudi z vidika ekonomičnosti postopka je primernejše, da sodišče samo odloči o tem vprašanju. V postopku pred sodiščem se o vložitvi zahteve in razlogih za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke po nasprotni tožbi smiselno uporabljata določbi 110.c in 110.d člena tega zakona.

**K 34. členu:**

V četrtem odstavku 122. člena se zaradi nomotehnične uskladitve besedila zakona besedilo »sklep o podelitvi« nadomesti z besedilom »v Evropskem patentnem biltenu omembo podelitve«.

**K 35. členu:**

Do zdaj veljavni 120. člen ZIL-1 določa sodno razveljavitev znamke zaradi neuporabe. Zaradi ureditve novega upravnega postopka in črtanja določb o samostojni tožbi za razveljavitev znamke se v a122.a členu ZIL-1 popravlja sklic z do zdaj veljavnega 120. člena na nov drugi odstavek 110.c člena, ki določa razveljavitev znamke v postopku pred uradom.

**K 36. členu:**

S spremembo prvega odstavka 128. člena se črta beseda »pisnim«, zato strankam ne bo več treba predložiti pooblastila zastopniku zgolj v pisni obliki.

V drugem odstavku 128. člena se zaradi težav pri vročanju dopisov strankam, ki imajo več zastopnikov v postopku pred uradom, pa niso določile, kateremu naj urad vroča pisanja, določa, da urad vroča vse dopise tistemu zastopniku, ki je naveden zadnji (do zdaj je urad vročal tistemu zastopniku, ki je bil naveden prvi). Taka ureditev je primernejša, saj bo zadnjo zahtevo pri uradu vložil zadnji pooblaščeni zastopnik, ki bo tako tudi prejel zadnje pisanje urada (drugače bi to pisanje prejel tisti, ki je bil prvi pooblaščen, pri čemer ta morda sploh ne bi bil seznanjen z zadnjo zahtevo stranke).

**K 37. členu:**

Zaradi nove ureditve pri sprejemanju zastopniške tarife se v 131. členu v četrtem odstavku v tretjem stavku črtata besedi »zastopnik ali«. Posamezen zastopnik zato ne bo več sprejel svoje zastopniške tarife, ampak jo bo sprejelo združenje zastopnikov (v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje).

**K 38. členu:**

Nov patentni sistem z evropskim patentom z enotnim učinkom in novim ESP bo začel veljati, ko bo začel veljati Sporazum (drugi odstavek 18. člena Uredbe 1257/2012/EU), torej ko ga bo ratificiralo najmanj 13 držav podpisnic, vključno s tremi državami članicami EU, 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 EU). Določbe o pravicah iz patenta (spremenjeni 18. člen – 9. člen predloga zakona) in omejitvah pravic iz patenta (spremenjeni 19. člen – 10. člen predloga zakona), ki se spreminjajo zaradi uskladitve s Sporazumom, ter določbe novega 30.a člena (14. člen predloga zakona), ki so povezane z evropskim patentom z enotnim učinkom oziroma možnostjo naknadnega vpisa evropskega patenta v register pri uradu, ker je EPU zavrnil zahtevo za registracijo enotnega učinka evropskega patenta, in prepoved hkratnega varstva izuma z več patenti (spremenjeni 31. člen – 15. člen predloga zakona), se bodo zato začele uporabljati šele z dnem uveljavitve Sporazuma. Datum uveljavitve Sporazuma bo objavljen v Uradnem listu RS – Mednarodne pogodbe in na spletnih straneh, na primer ESP, urada. Do takrat se uporabljajo določbe 18., 19. in 31. člena ZIL-1.

**K 39. členu:**

Z novim drugim odstavkom 18. člena 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 so vedeli, za kaj se lahko ta sredstva uporabijo oziroma ali 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, uporabi za izvedbo določenega izuma. 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 (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 tako 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, vendar bo tudi dobavitelj ali ponudnik dobave imel možnost, da se vnaprej seznani z vsemi okoliščinami v zvezi z blagom, ki ga dobavlja, in preveri, ali so to sredstva, ki so primerna in namenjena za izvedbo izuma.

**K 40. členu:**

S prehodno določbo prvega odstavka 40. člena se določa, da se postopki ugotovitve ničnosti, izbrisa in razveljavitve znamke, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega zakona, končajo v skladu z dosedanjimi predpisi.

Z drugim odstavkom 40. člena se določa, da se postopki izdaje ugotovitvene odločbe pri patentu, ki so bili že začeti pred uveljavitvijo tega zakona, končajo v skladu z dosedanjimi predpisi. Prehodna določba je nujna zaradi spremembe možnih vrst pisnega dokazila za izdajo ugotovitvene odločbe po 93. členu ZIL-1.

**K 41. členu:**

S prvim odstavkom 41. člena je določeno, da združenje zastopnikov predloži v soglasje ministru, pristojnemu za pravosodje, zastopniško tarifo iz spremenjenega četrtega odstavka 131. člena zakona v enem letu od uveljavitve tega zakona. Enoletno obdobje je dovolj dolgo, da bo lahko združenje zastopnikov sprejelo enotno zastopniško tarifo in jo predložilo ministru, pristojnemu za pravosodje (v soglasje).

Z drugim odstavkom 41. člena je določeno, da z dnem uveljavitve zastopniške tarife iz prejšnjega (prvega) odstavka prenehajo veljati tarife, ki so jih sprejeli posamezni zastopniki, saj je namen nove ureditve, da se določi enotna zastopniška tarifa in da zastopniki nimajo različnih tarif.

**K 42. členu:**

S to prehodno določbo se določa, da se določbe spremenjenega drugega odstavka 67. člena zakona začnejo uporabljati dva meseca po uveljavitvi tega zakona. Ureja se prehodno obdobje za uporabo pravnega sredstva nadaljevanje postopka po zamudi po drugem odstavku 67. člena ZIL-1. Dvomesečno prehodno obdobje je določeno zato, ker se bo rok za uveljavitev nadaljevanja postopka po zamudi po drugem odstavku 67. člena ZIL-1 zaradi pravne varnosti imetnikov pravic skrajšal s šestih mesecev na štiri mesece. Do takrat se uporablja drugi odstavek 67. člena ZIL-1.

**K 43. členu:**

Zahteva za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke iz prvega odstavka novega 110.a člena zakona se lahko vloži v elektronski obliki po devetih mesecih od uveljavitve tega zakona. Devetmesečni rok je predviden zato, da se uradu omogoči primeren čas za pripravo ustrezne informacijske podpore za elektronsko poslovanje s strankami v novih upravnih postopkih.

**K 44. 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, 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 biotehnoloških 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) opravljanje informacijskih storitev v zvezi s pravicami industrijske lastnine;

e) zastopanje Republike Slovenije pri tujih in mednarodnih organizacijah, ki delujejo na področju industrijske lastnine, na podlagi stališč, navodil in pooblastil Vlade Republike Slovenije;

f) 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 in postopkih pri vodenju registrov pravic in drugih registrov 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 prijavami 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.

**7. člen**

**(posredovanje informacij)**

(1) Urad je ob upoštevanju 8. člena tega zakona dolžan vsakomur omogočiti vpogled v spis v zvezi s prijavo ter dostop do informacij o prijavah in podeljenih ali registriranih pravicah.

(2) Proti plačilu posreduje Urad informacije o stanju tehnike, ki so zajete v patentnih dokumentih, in opravlja druge storitve na področju informiranja in dokumentacije.

(3) Minister, pristojen za področje industrijske lastnine, izda odredbo o ceniku, s katero se določijo vrste in višina plačil iz prejšnjega odstavka.

**8. člen**

**(tajnost in vpogled v prijave)**

(1) Spisi v zvezi s patentno prijavo in prijavo modela so do objave patentne prijave v uradnem glasilu urada oziroma do registracije modela uradna tajnost.

(2) V spise, ki so uradna tajnost, je mogoče vpogledati le s soglasjem prijavitelja.

(3) Vpogled v spis, ki je uradna tajnost, se brez soglasja prijavitelja dovoli tisti osebi, ki dokaže, da jo je v zvezi z njenimi dejanji prijavitelj pisno opozoril na svojo prijavo in obseg zahtevanega varstva.

(4) Če je bila patentna prijava, ki se nanaša na deponirani biološki material, zavrnjena ali umaknjena, je dostop do deponiranega biološkega materiala, če tako zahteva prijavitelj, dovoljen do poteka dvajsetih let od datuma vložitve prijave le neodvisnemu izvedencu.

(5) Še pred objavo patentne prijave v uradnem glasilu Urada, lahko Urad objavi ali sporoči tretji osebi naslednje podatke:

a) številko prijave;

b) datum vložitve prijave in, če je zahtevana prednostna pravica, datum, državo oziroma urad in številko prve prijave;

c) podatke o prijavitelju (priimek, ime in naslov oziroma firmo in sedež);

d) naziv izuma.

**9. člen**

**(pristojbine)**

(1) V zvezi s pridobitvijo in vzdrževanjem veljavnosti pravic 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 in druga pravila, načrti, metode in postopki za duhovno aktivnost se neposredno kot taki ne štejejo za izume po 10. členu tega zakona.

(2) Patent ne sme biti podeljen za:

a) izum, katerega uporaba je v nasprotju z javnim redom ali moralo;

b) izum kirurškega ali diagnostičnega postopka ali postopka zdravljenja, ki se uporablja neposredno na živem človeškem ali živalskem telesu, razen izuma, ki se nanaša na izdelke, predvsem na snovi in zmesi, ki se uporabljajo pri takšnem postopku.

**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 (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 prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se lahko snov ali zmes, ki je obsežena s stanjem tehnike, zavaruje s patentom za izum, ki se nanaša na snov ali zmes za uporabo pri postopku zdravljenja po točki b) drugega odstavka 11. člena tega zakona, če takšna uporaba ni obsežena s stanjem tehnike.

**18. člen**

**(pravice iz patenta)**

(1) Patent zagotavlja imetniku naslednje izključne pravice:

a) če je predmet patenta proizvod: preprečitev tretjim osebam, ki nimajo imetnikove privolitve, da izdelujejo, uporabljajo, ponujajo v prodajo, prodajajo ali v te namene uvažajo zadevni proizvod;

b) če je predmet patenta postopek: preprečitev tretjim osebam, ki nimajo imetnikove privolitve, da postopek uporabljajo in ponujajo v prodajo, prodajajo ali v te namene uvažajo proizvod, ki je pridobljen neposredno s tem postopkom.

(2) 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 negospodarske 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 predmeta patentiranega izuma na ladjah drugih držav, v ladijskem trupu, strojih, škripčevju, palubni opremi 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;

e) uporabo patentiranega izuma v konstrukcijah ali delovanju zračnih plovil ali kopenskih vozil drugih držav, ali v priborih teh plovil oziroma vozil, kadar začasno ali slučajno pridejo 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.

**27. člen**

**(veljavnost evropskega patenta)**

(1) Evropski patent, s katerim se zahteva varstvo v Republiki Sloveniji, zagotavlja glede na drugi do četrti odstavek tega člena od dneva, ko je EPU objavil sklep o njegovi podelitvi, enake pravice kot nacionalni patent pri Uradu po 18. členu tega zakona.

(2) V roku treh mesecev po datumu objave sklepa o podelitvi evropskega patenta je imetnik evropskega patenta dolžan dostaviti Uradu slovenski prevod patentnih zahtevkov za evropski patent in plačati predpisano pristojbino za objavo.

(3) Če velja zaradi ugovora, vloženega pri EPU, evropski patent s spremenjenimi zahtevki, se smiselno uporablja prejšnji odstavek.

(4) Če vsebujejo zahtevki sklicevalne oznake, navedene v skicah, se prevodu, določenem v drugem in tretjem odstavku tega člena priložijo tudi skice, s tem da se prevede tudi vsako besedilo v teh skicah.

(5) Urad objavi vsak prevod, ki je pravilno vložen v skladu z drugim, tretjim ali četrtim odstavkom tega člena.

(6) Če imetnik evropskega patenta ravna po drugem odstavku tega člena, izda Urad odločbo o vpisu evropskega patenta v register patentov pri Uradu.

(7) Če prevod, naveden v drugem, tretjem ali četrtem odstavku tega člena, ni pravočasno vložen ali če predpisana pristojbina ni pravočasno plačana, se evropski patent, s katerim se zahteva varstvo v Republiki Sloveniji, šteje za ničnega.

**29. člen**

**(pristojbine za evropski patent)**

(1) Pristojbine za vzdrževanje evropskega patenta v Republiki Sloveniji, se za leta, ki sledijo letu, v katerem je bil objavljen sklep o podelitvi evropskega patenta, plačujejo Uradu ob upoštevanju 109. in 110. člena tega zakona. Če pri EPU ni bila plačana pristojbina za vzdrževanje evropskega patenta za tretje leto njegovega trajanja, se ta pristojbina plača Uradu.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek zapade prva pristojbina za vzdrževanje evropskega patenta v plačilo dva meseca po objavi sklepa o podelitvi evropskega patenta.

(3) V skladu z 39. členom EPK pripada Evropski patentni organizaciji del pristojbin, vplačanih po tem členu.

**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 petega odstavka 77. člena EPK ali ker prevod prijave po drugem odstavku 14. člena EPK ni bil vložen pravočasno, 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.

**31. člen**

**(hkratno varstvo)**

Če imata evropski patent in nacionalni patent, ki sta podeljena isti osebi, isti datum vložitve ali isti datum zahtevane prednostne pravice, nacionalni patent ne bo imel pravnega učinka od datuma, ko je potekel rok za ugovor na evropski patent in ugovor ni bil vložen, ali od datuma končne odločbe o veljavnosti evropskega patenta v postopku ugovora, če se nacionalni patent nanaša na isti izum kot evropski patent.

**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 zavrnjen na podlagi 6.ter člena Pariške konvencije 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, v nadaljnjem besedilu: Pariška konvencija), 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.

**44. člen**

**(relativni razlogi za zavrnitev znamke)**

(1) Če je vložen ugovor v skladu s 101. členom tega zakona, se znamka ne registrira za znak:

a) ki je enak znaku prejšnje znamke in če so blago ali storitve, za katere je znamka prijavljena, enaki blagu ali storitvam, za katere je varovana prejšnja znamka;

b) če zaradi enakosti ali podobnosti z znakom prejšnje znamke in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, na katere se nanašata znak in znamka, obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko;

c) ki je enak ali podoben znaku prejšnje znamke, ne glede na to, ali so blago ali storitve, za katere je znamka prijavljena, enaki, podobni ali niso podobni tistim, za katere je varovana prejšnja znamka, če ima prejšnja znamka ugled v Republiki Sloveniji in če bi se z uporabo kasnejše znamke brez upravičenega razloga nepošteno izkoriščal ali oškodoval razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke;

d) če se lahko njegova uporaba prepove na podlagi pravice do neregistriranega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu, pridobljene pred datumom vložitve prijave znamke ali datumom prednostne pravice, če je ta zahtevana;

e) ki ga je posrednik ali zastopnik imetnika znamke brez njegovega soglasja prijavil kot znamko v svojem imenu, razen če posrednik ali zastopnik upraviči svoje ravnanje;

f) če se lahko njegova uporaba prepove na podlagi registrirane označbe porekla ali geografske označbe, za katero je bila prijava vložena v skladu s predpisi Republike Slovenije ali Evropske unije, ki urejajo varstvo označb porekla ali geografskih označb, pred datumom vložitve prijave znamke ali datumom prednostne pravice, če je ta zahtevana;

g) če se lahko njegova uporaba prepove na podlagi prej pridobljene pravice do imena, osebne podobe, avtorske pravice ali druge pravice industrijske lastnine, razen če je imetnik prej pridobljene pravice izrecno soglašal z registracijo take znamke.

(2) Prejšnja znamka pomeni:

a) znamko, ki je bila registrirana v Republiki Sloveniji na podlagi nacionalne prijave pred datumom vložitve prijave kasnejše znamke ali datumom prednostne pravice, če je ta zahtevana;

b) znamko Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: znamka EU), ki je bila registrirana pred datumom vložitve prijave kasnejše znamke ali datumom prednostne pravice, če je ta zahtevana;

c) znamko, ki je bila registrirana na podlagi mednarodnih pogodb, ki obvezujejo Republiko Slovenijo, pred datumom vložitve prijave kasnejše znamke ali datumom prednostne pravice, če je ta zahtevana;

d) prijave znamk iz točk a), b) in c) tega odstavka, ki so bile vložene pred datumom prijave kasnejše znamke ali datumom prednostne pravice, če je ta zahtevana, pod pogojem, da so registrirane;

e) neregistriran znak, ki je na datum vložitve prijave znamke ali datum prednostne pravice, če je ta zahtevana, v Republiki Sloveniji znana znamka po 6.bis členu Pariške konvencije.

**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, 120. in 122.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) namestitev 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 unije, ustanovljene na podlagi Pariške konvencije (v nadaljnjem besedilu: Pariška unija), ali Svetovne trgovinske organizacije (v nadaljnjem besedilu: 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, vloženih 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.

**66. člen**

**(podaljšanje rokov)**

(1) Prijavitelj ali imetnik lahko pred iztekom roka po tem zakonu enkrat zahteva njegovo podaljšanje za tri mesece.

(2) Roki za vložitev tožbe in roki iz prejšnjega odstavka, prvega odstavka 13., drugega odstavka 27. člena, drugega odstavka 35., prvega odstavka 61., prvega odstavka 62., prvega odstavka 63., drugega odstavka 64., drugega odstavka 67., drugega odstavka 68., tretjega odstavka 80., tretjega odstavka 86., prvega odstavka 91., tretjega odstavka 92., drugega in tretjega odstavka 94., prvega in četrtega odstavka 101., 109., 110., prvega odstavka 117., drugega odstavka 130. ter drugega odstavka 137. člena, niso podaljšljivi.

**67. člen**

**(nadaljevanje postopka po zamudi)**

(1) Prijavitelj, ki je zamudil rok za izpolnitev obveznosti, zahtevanih v postopku za pridobitev pravice, lahko zahteva, da se zamujeni rok šteje kot pravočasen in da se odpravijo pravne posledice zamude ter da Urad nadaljuje s postopkom pridobitve pravice.

(2) Zahteva za nadaljevanje postopka se vloži v dveh mesecih, šteto od dneva, ko je prenehal vzrok, ki je povzročil zamudo, če je prijavitelj šele pozneje izvedel za zamudo, pa od dneva, ko je za to izvedel, vendar ne kasneje kot v šestih mesecih od dneva nastanka zamude. Prijavitelj mora hkrati z zahtevo opraviti zamujeno dejanje in plačati pristojbino za nadaljevanje postopka. Če v tem roku zamujeno dejanje ni opravljeno ali če pristojbina za nadaljevanje postopka ni plačana, se šteje, da zahteva ni bila vložena.

(3) Nadaljevanja postopka ni mogoče zahtevati zaradi zamude roka iz prejšnjega odstavka in roka za vložitev ugovora ali tožbe, ali če je vložena zahteva za vrnitev v prejšnje stanje, ali zahteva za popravek ali dopolnitev zahteve za priznanje prednostne pravice, ali zahteva za vzpostavitev prednostne pravice.

(4) Če je Urad ugodil zahtevi za nadaljevanje postopka, se smiselno uporablja šesti oziroma sedmi odstavek 68. člena tega zakona.

**72. člen**

**(postopek v zvezi s tožbami)**

(1) Sodišče nemudoma obvesti Urad o prejemu tožbe po tem zakonu in pravnomočni odločbi. Sodišče pošlje Uradu sodbo s potrdilom o pravnomočnosti zaradi izvršitve.

(2) Urad izda odločbo, s katero se sodba izvrši.

(3) Postopki v zvezi s tožbami po tem zakonu so hitri. Sodišče odloča o tožbah po tem zakonu prednostno.

(4) Prvi in drugi odstavek tega člena se ne uporabljata pri sporih zaradi kršitve pravic.

**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 prvega odstavka 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.

**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 ni bila vložena prijava za evropski patent, 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 je dokazilo predloženo na podlagi drugega odstavka tega člena, mora imetnik patenta ali imetnik izključne pravice iz patenta predložiti seznam in kopije vseh drugih patentov, ki bi lahko šteli za dokazilo, vključno s podatki o patentnih prijavah in patentih, ki so bili zavrnjeni. Če seznam in kopije dokumentov niso priložene k dokazilu, se šteje, da dokazilo ni bilo vloženo.

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

(8) Če imetnik patenta ali imetnik izključne pravice iz patenta nima dokazila po prvem ali drugem odstavku tega člena, lahko ob plačilu posebne pristojbine od Urada zahteva, da ta od katerekoli ustanove ali urada, navedenega v drugem odstavku tega člena, pridobi ustrezne podatke ali mnenje kot podlago za izdajo ene od odločb po 93. členu tega zakona.

**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 nasprotujočem 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, 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.

**111. člen**

**(tožba za ugotovitev ničnosti)**

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

**114. člen**

**(tožba za ugotovitev ničnosti znamke)**

(1) Tožba za ugotovitev ničnosti znamke v delu ali v celoti 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) Tožba 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 tožbo iz prejšnjega odstavka registracija kolektivne znamke v nasprotju s 46. členom tega zakona, sodišče tožbo zavrže, če nosilec kolektivne znamke do izdaje sodne odločbe ustrezno popravi pravilnik iz 46. člena tega zakona.

(4) Tožbo 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.

**2. pododdelek**

**Izpodbijanje pravice**

**119. člen**

**(tožba za izbris znamke iz registra)**

(1) Tožba za izbris znamke iz registra in prepoved uporabe znaka se lahko vloži pri pristojnem sodišču, če je podan eden izmed naslednjih razlogov:

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

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

(2) Tožba za izbris kolektivne znamke iz registra in za prepoved uporabe znaka se lahko poleg razlogov iz prejšnjega odstavka vloži tudi, če je na datum vložitve tožbe 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.

(3) V primeru iz točke c) drugega odstavka tega člena se smiselno uporablja tretji odstavek 114. člena tega zakona.

(4) Znamka se izbriše iz registra znamk z dnem pravnomočnosti sodbe.

**120. člen**

**(tožba za razveljavitev znamke zaradi neuporabe)**

(1) Kdorkoli lahko s tožbo pri pristojnem sodišču zahteva razveljavitev znamke, 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.

(2) Razveljavitve znamke ni mogoče zahtevati, če je imetnik začel ali ponovno začel resno in dejansko uporabljati znamko v obdobju med iztekom neprekinjenega petletnega obdobja iz prvega odstavka tega člena in vložitvijo tožbe 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 vložitvijo tožbe, šteto najprej od izteka roka iz prvega odstavka tega člena, če je začel s pripravami na uporabo znamke ali njeno ponovno uporabo šele, ko se je zavedal, da mu grozi vložitev tožbe za razveljavitev njegove znamke.

(3) V postopku razveljavitve znamke imetnik dokazuje uporabo znamke.

(4) Znamka se razveljavi za tisto blago ali storitve, za katere se ugotovi, da znamka ni bila uporabljena na območju Republike Slovenije, in sicer z dnem pravnomočnosti sodbe.

**121. člen**

**(tožba zaradi kršitve pravic)**

(1) Zoper osebo, ki brez soglasja imetnika pravice posega v njegove pravice iz 18., 37., 47. ali 58. člena tega zakona, lahko imetnik pravice s tožbo pri pristojnem sodišču zahteva:

a) da se prepovejo kršenje in bodoče kršitve;

b) da se odpokličejo predmeti kršitve iz gospodarskih tokov z upoštevanjem interesov dobrovernih tretjih oseb;

c) da se odstrani stanje, ki je nastalo s kršitvijo;

č) da se nepreklicno odstranijo predmeti kršitve iz gospodarskih tokov;

d) da se uničijo predmeti kršitve;

e) da se uničijo sredstva kršitve, ki so izključno ali pretežno namenjena ali se uporabijo za kršitev in so v lasti kršilca;

f) da se tožniku prepustijo predmeti kršitve proti plačilu proizvodnih stroškov;

g) da se sodba objavi.

(2) Pri odločanju o odstranitvenih zahtevkih iz točk b) do f) prejšnjega odstavka sodišče upošteva vse okoliščine primera, zlasti sorazmernost med težo kršitve in zahtevkom ter interes imetnika pravice za zagotovitev učinkovitega varstva pravic.

(3) V postopku proti osebi, katere storitve so bile uporabljene za kršitev pravice, obstoj te kršitve pa je že pravnomočno ugotovljen v postopku proti tretjemu, se domneva, da je kršitev podana.

**122. člen**

**(dodatne določbe zaradi kršitve patenta)**

(1) Če je predmet kršitve patent, s katerim je zavarovan postopek za izdelavo nove snovi, se šteje, da je vsaka snov enake sestave ali enaka in izdelana po zavarovanem postopku, dokler se ne dokaže nasprotno. Dokazno breme nosi toženec oziroma domnevni kršilec, pri čemer je treba upoštevati njegov zakoniti interes za varovanje poslovne tajnosti.

(2) Če se tožba po 121. členu tega zakona nanaša na kršitev patenta ali objavljene evropske patentne prijave, s katero se zahteva varstvo v Republiki Sloveniji, sodišče prekine postopek, dokler Urad ne izda ugotovitvene odločbe po točki a) ali b) prvega odstavka 93. člena tega zakona oziroma do dneva vpisa evropskega patenta v register patentov pri Uradu.

(3) Če je predmet kršitve patent, za katerega še ni bila izdana ugotovitvena odločba po točki a) ali b) prvega odstavka 93. člena tega zakona, določi sodišče za čas uporabe izuma od podelitve patenta do izdaje ugotovitvene odločbe, kršilcu plačilo odškodnine, znižane glede na okoliščine.

(4) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja za objavljeno patentno prijavo, vloženo v tujini po drugem odstavku 3. člena tega zakona, za čas uporabe izuma od objave te prijave do podelitve patenta oziroma do dneva, ko je EPU objavil sklep o podelitvi evropskega patenta, če je bil evropski patent vpisan v register pri Uradu.

**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 120. 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 pisnim 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 prvi.

(3) Pooblastitelj lahko z enim pooblastilom pooblasti zastopnika za zastopanje pri vseh njegovih prijavah, 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 zavrženju 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 pooblaščeni 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 zastopnik ali združenje zastopnikov v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje.

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

/

## VI. PRILOGE

* osnutek Uredbe o pristojbinah Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino
* osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pravnem varstvu biotehnoloških izumov
* osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o znamki
* osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici
* osnutek Odredbe o ceniku storitev Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino

Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 100/13, 23/20 in x/y), 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, 55/17 in 163/22) izdaja Vlada Republike Slovenije

**Uredbo**

**o pristojbinah Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino**

**1. člen**

**(višina pristojbin)**

(1) Pristojbine Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad) se plačujejo v evrih. Višina pristojbin je naslednja:

**1 PATENT**

**1.1 Prijavna pristojbina** (vključuje vzdrževanje patenta

 prva tri leta)110

**1.2 Vzdrževanje patenta**

3. leto (samo za evropski patent) 30

4. leto 34

5. leto 42

6. leto 50

7. leto 60

8. leto 70

9. leto 80

10. leto 110

11. leto 154

12. leto 200

13. leto 234

14. leto 274

15. leto 310

16. leto 390

17. leto 510

18. leto 654

19. leto 870

20. leto 1100

**1.3 Dodatne zahteve**

1.3.1 Popravek zahteve za priznanje prednostne pravice 30

1.3.2 Vzpostavitev prednostne pravice 42

1.3.3 Izdaja ugotovitvene odločbe 85

1.3.4 Pridobitev podatkov ali mnenja za izdajo ugotovitvene odločbe 200

**1.4 Evropski patent**

1.4.1 Objava prevoda patentnih zahtevkov 100

1.4.2 Ponovna objava prevoda patentnih zahtevkov 60

1.4.3 Sprememba evropske prijave v nacionalno 110

1.4.4 Naknadni vpis evropskega patenta v register 110

**2 DODATNI VARSTVENI CERTIFIKAT**

**2.1** **Prijavna pristojbina**

2.1.1 Prijavna pristojbina 420

**2.2 Vzdrževanje certifikata**

1. leto 1702

2. leto 2102

3. leto 2504

4. leto 3004

5. leto 3404

6. leto 1954

**2.3 Podaljšanje veljavnosti certifikata**

2.3.1 Pristojbina za podaljšanje veljavnosti certifikata 300

**3 MODEL**

**3.1 Prijavna pristojbina (**vključuje vzdrževanje modela prvih pet let)

3.1.1 za en videz izdelka 80

3.1.2 za vsak dodaten videz izdelka pri prijavi z več videzi izdelkov 65

**3.2** **Vzdrževanje modela**

3.2.1 nadaljnjih pet let za posamezen videz izdelka 70

**3.3 Model Skupnosti**

3.3.1 Pošiljanje prijave Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino 50

**4** **ZNAMKA**

**4.1 Prijavna pristojbina**

4.1.1 za vključno tri razrede 100

4.1.2 za vsak nadaljnji razred 20

4.1.3 za kolektivno znamko do vključno treh razredov 250

4.1.4 za vsak nadaljnji razred 50

**4.2** **Pristojbina za registracijo znamke** (vključuje vzdrževanje znamke

prvih 10 let) **oziroma za njeno podaljšanje za nadaljnjih 10 let:**

4.2.1 za tri razrede 150

4.2.2 za vsak nadaljnji razred 50

**4.3** **Dodatne zahteve**

4.3.1 Popravek klasifikacije (za posamezno blago/storitev) 5

4.3.2 Ugovor zoper registracijo 75

4.3.3 Razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke 500

**4.4 Mednarodna registracija**

4.4.1 Zahteva za mednarodno registracijo 60

4.4.2 Ugovor zoper mednarodno registracijo 85

**5 TOPOGRAFIJA POLPREVODNIŠKIH VEZIJ**

**5.1 Pristojbina za registracijo** (vključuje prijavo, objavo, listino in vzdrževanje) 250

**6 REGISTER**

**6.1 Vpis posamezne spremembe** 40

**6.2 Vpis delnega prenosa pravice** 70

**7 DRUGE PRISTOJBINE**

**7.1 Zahteva za nadaljevanje postopka po zamudi** 100

**7.2 Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje** 150

(2) Če imetnik patenta ali imetnik izključne pravice iz patenta po sedmem odstavku 92. člena zakona zahteva, da urad pridobi poročilo o poizvedbi s pisnim mnenjem kot podlago za izdajo ene od odločb po 93. členu zakona, zaračuna urad poleg pristojbine 1.3.4 tudi ceno storitve tujega urada v višini, določeni s posameznim sklenjenim sporazumom.

**2. člen**

**(mednarodne pristojbine za PCT prijave)**

Pristojbina za posredovanje mednarodne patentne prijave, vložene pri uradu na podlagi Pogodbe o sodelovanju na področju patentov (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 19/93), Mednarodnemu uradu Svetovne organizacije za intelektualno lastnino je 91 evrov.

**3. člen**

**(znižanje pristojbin za uporabo elektronskih sistemov za oddajo vlog)**

Če se za oddajo vlog uporabi sistem e-vlog urada, se pristojbine iz 1. člena iz točke 3.1.1 in 4.1.1 te uredbe znižajo za 20 odstotkov.

**4. člen**

**(načini plačevanja pristojbin)**

(1) Pristojbine iz 1. in 2. člena te uredbe se plačujejo:

– z nakazilom na račun,

– s pisnim nalogom za plačilo iz predhodno vplačanih sredstev na račun (depozit) ali

– z gotovinskim oziroma brezgotovinskim plačilom pri blagajni urada.

(2) Stroške plačevanja z brezgotovinskim plačilom krije plačnik.

(3) Pri blagajni urada se lahko plačajo pristojbine v gotovini v višini do 420 evrov.

(4) Številka računa za plačilo pristojbin iz 1. člena te uredbe, odprtega pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila v Ljubljani, je 01100-1000307004.

(5) Številka računa za plačilo pristojbine iz 2. člena te uredbe, odprtega pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila v Ljubljani, je 01100-6300109972.

**5. člen**

**(datum plačila)**

(1) Če se pristojbina plača na račun iz četrtega ali petega odstavka prejšnjega člena, se kot datum plačila pristojbine šteje datum naloga za plačilo, pod pogojem, da pride plačilo na račun urada v petih delovnih dneh. Če v tem roku ni priliva na račun urada, se kot datum plačila šteje dejanski datum priliva na račun urada. Plačnik je dolžan uradu dostaviti dokazilo o datumu danega naloga za plačilo.

(2) Če se pristojbina plača s pisnim nalogom iz druge alineje prvega odstavka prejšnjega člena, se kot datum plačila šteje datum prejema naloga za plačilo z depozita oziroma, če ob prejemu naloga na depozitu ni dovolj sredstev, datum priliva manjkajočih sredstev.

(3) Če se pristojbina plača v gotovini ali z brezgotovinskim plačilom pri blagajni urada, se kot datum plačila pristojbine šteje datum plačila pri blagajni urada.

(4) Ne glede na način plačila mora plačnik nedvoumno obvestiti urad o namenu plačila oziroma o številki predmeta, za katerega se plačuje pristojbina, sicer se kot datum plačila šteje datum, ko urad ugotovi, katera pristojbina in za kateri predmet je plačana.

**6. člen**

**(pisna zahteva za odprtje depozita)**

(1) Urad na podlagi pisne zahteve, ki se pošlje po redni ali elektronski pošti, odpre depozit. Zahteva za odprtje depozita mora vsebovati:

– navedbo, da se zahteva odprtje depozita,

– številko računa, za katerega se zahteva odprtje depozita,

– podatke o imetniku depozita,

– podatke o pooblaščenih osebah in obsegu pooblastila,

– naslov za komuniciranje (telefon, telefaks, naslov).

(2) Urad obvesti imetnika depozita o odprtju depozita in o številki, pod katero vodi depozit.

**7. člen**

**(vplačevanje na depozit)**

Poleg neposrednega vplačila se lahko na depozit s pisnim nalogom prenesejo tudi vsa sredstva, ki jih je imetnik depozita vplačal in do katerih urad ni upravičen.

**8. člen**

**(nalog za plačilo z depozita)**

(1) Nalog za plačilo z depozita mora vsebovati:

– navedbo, da se za plačilo uporabijo sredstva z depozita,

– podatke o imetniku depozita in številko depozita,

– predmet, znesek in namen plačila,

– podatke o nalogodajalcu in njegov podpis.

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

**9. člen**

**(depozit)**

(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.

(2) Sredstva depozita se ne obrestujejo.

(3) Vodenje depozita je brezplačno.

**10. člen**

**(zaprtje depozita)**

Depozit se zapre na pisno zahtevo njegovega imetnika ali po uradni dolžnosti urada. Ob zaprtju se vsa neizkoriščena sredstva vrnejo imetniku depozita.

**11. člen**

**(prenehanje veljavnosti)**

(1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o pristojbinah Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino (Uradni list RS, št. 128/06).

**12. člen**

**(začetek veljavnosti)**

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

Št. ...

Ljubljana, dne ...

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

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, 23/20 in x/y; v nadaljnjem besedilu: zakon) minister za gospodarstvo, turizem in šport izdaja

**PRAVILNIK**

**o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o znamki**

**1. člen**

V Pravilniku o znamki (Uradni list RS, št. 93/20) se v 1. 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;

d) navedbo blaga ali storitev, ki so predmet ugovora oziroma zahteve, oziroma izjavo, da se ugovor oziroma zahteva nanaša na vse blago ali storitve;

e) dokaze o utemeljenosti ugovora oziroma zahteve;

f) pooblastilo zastopniku, če ugovor oziroma zahtevo vloži zastopnik;

g) potrdilo o plačilu pristojbine za ugovor oziroma zahtevo.«.

**3. člen**

8. člen se spremeni tako, da se glasi:

»**8. člen**

**(ugovor zoper registracijo znamke)**

Ugovor zoper registracijo znamke poleg podatkov iz 7.a člena tega pravilnika vsebuje:

a) podatke o prejšnji znamki: številka prijave oziroma registracije, pri sklicevanju na točke 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 soglasja imetnika znamke, 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.«.

**4. člen**

Za 10. členom se dodajo novi 10.a, 10.b in 10.c člen, ki se glasijo:

**»10.a člen**

**(zahteva za razveljavitev znamke)**

Zahteva za razveljavitev znamke poleg podatkov iz 7.a člena tega pravilnika vsebuje številko registracije znamke, katere razveljavitev se zahteva.

**10.b člen**

**(zahteva za ugotovitev ničnosti znamke)**

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

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

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

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

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

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

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

**10.c člen**

**(predložitev dokazov)**

(1) V postopkih *inter partes* se dokazi pošljejo v zadostnem številu izvodov za stranke in urad, 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. Če je stranka navedla, da so pomembni samo deli dokumenta, je lahko prevod omejen na te dele.

(4) Dokumentacija ali druga dokazila so predložena v prilogah k vlogam, ki so zaporedno oštevilčene z arabskimi številkami. Vloga vsebuje kazalo, ki za vsak dokument ali priloženo dokazilo navaja:

a) številko priloge;

b) kratek opis dokumenta ali dokazila in, kjer je to potrebno, število strani;

c) številko strani vloge, kjer se na zadevni dokument ali dokazilo sklicuje.

(5) Stranka, ki vlogo vloži, v kazalu prilog iz prejšnjega odstavka navede tudi, na katere dele dokumenta opira svoje navedbe, in jih označi.«.

**5. člen**

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

Št. …

Ljubljana, dne …

EVA:

Matjaž Han

 minister

za gospodarstvo, turizem in šport

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

**PRAVILNIK**

**o spremembah in dopolnitvah 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, 23/20 – ZIL-1E in 93/20) se v 1. 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 nova 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 točki b) za besedno zvezo »priznanje pravice izumitelja ali oblikovalca do navedbe« črtata vejica in besedilo »izbris znamke, razveljavitev 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 ugotovitve ničnosti znamke ter o pravnomočnih odločbah, in sicer:

a) datum vložitve zahteve za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke;

b) vrsta postopka: razveljavitev znamke, ugotovitev ničnosti 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 ustrezni 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 gospodarstvo, turizem in šport

Na podlagi šestega odstavka 7. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 100/13, 23/20 in x/y) izdaja minister za gospodarstvo, turizem in šport

**ODREDBO**

**o ceniku storitev Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino**

**1. člen**

Ta odredba določa cene za kritje stroškov informacijskih in drugih storitev, ki jih Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad) opravlja na podlagi točke d) prvega odstavka 5. člena ter drugega, tretjega in četrtega odstavka 7. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 100/13, 23/20 in x/y) za naročnike.

**2. člen**

(1) Cene storitev urada so:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oznakastoritve** | **Opis storitve** | Cena v evrih  |
| A.1 | Poizvedbe po informacijskih bazah/podatkovnih zbirkah – vsaka začetna ura izvajanja poizvedbe | 35,00 |
|  |  |  |
| A.2 | Poizvedba glede podobnosti ali identičnosti znamke ali znaka | 65,00 |
|  |  |  |
| A.3 | Posredovanje dokumentacije za pridobitev poizvedbe o stanju tehnike s pisnim mnenjem drugega urada o novosti, inovativnosti in industrijski uporabljivosti izuma (na podlagi sklenjenih pogodb) | 42,00 |
|  |  |  |
| A.4 | Priprava baz podatkov/podatkovnih zbirk v formatirani obliki – letna naročnina | 1.000,00 |
|  |  |  |
| A.5 | Poizvedba o pravnem statusu pravic industrijske lastnine (patenti, modeli, znamke) v državah članicah EU | 85,00 |
|  |  |  |
| A.6 | Priprava portfeljev |  |
| A.6.1 | patentni portfelj podjetja | 250,00 |
| A.6.2 | portfelj pravic industrijske lastnine podjetja | 400,00 |

(2) Če naročnik zahteva pridobitev pisnega mnenja drugega urada o novosti, inovativnosti in industrijski uporabljivosti izuma na podlagi sklenjenih pogodb, zaračuna urad naročniku tudi ceno storitve drugega urada v višini, določeni s posamezno sklenjeno pogodbo.

**3. člen**

(1) Za storitve, katerih celotni znesek je nižji od 200 evrov, pošlje urad naročniku storitve račun skupaj z rezultati opravljene storitve. Če je znesek storitve višji, urad naročnika najprej pozove k celotnemu plačilu in pošlje rezultate opravljene storitve po prejemu celotnega plačila.

(2) Naročnik poravna račun za opravljeno storitev z nakazilom na transakcijski račun, naveden v izdanem računu. Račun za opravljeno storitev do višine 200 evrov lahko naročnik poravna tudi z gotovinskim plačilom pri blagajni urada.

**4. člen**

(1) Opravljene storitve in dajanje informacij po tej odredbi ne zavezujejo urada pri odločanju o upravnih zadevah, ki se nanašajo na podelitev patentov in dodatnih varstvenih certifikatov ter registracijo modelov, znamk in geografskih označb.

(2) Urad ne jamči za pravilnost in popolnost danih informacij in v zvezi z njimi ne prevzema odgovornosti. Prav tako urad ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi nastala v zvezi z odločitvami naročnika, ki bi jih ta sprejel na podlagi danih informacij.

**5. člen**

Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o ceniku informacijskih storitev (Uradni list RS, št. 71/06).

**6. člen**

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

Št.

Ljubljana,

 Matjaž Han

 minister

 za gospodarstvo, turizem in šport

1. Republika Slovenija je ta akt ratificirala že ob ratifikaciji EPK, kot je veljala pred uveljavitvijo akta, s katerim se revidira EPK. [↑](#footnote-ref-2)
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. [↑](#footnote-ref-3)
3. Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf>. [↑](#footnote-ref-4)
4. Dostopen na povezavi: https://www.gesetze-im-internet.de/markeng/. [↑](#footnote-ref-5)
5. Dostopen na povezavi: https://www.buzer.de/MaMoG.htm. [↑](#footnote-ref-6)
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 [↑](#footnote-ref-7)
7. Tavaramerkkilaki / Varumärkeslag (544/2019) 26/04/2019. [↑](#footnote-ref-8)
8. PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. [↑](#footnote-ref-9)
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>. [↑](#footnote-ref-10)
10. <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/88>. [↑](#footnote-ref-11)
11. <https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/18698>. [↑](#footnote-ref-12)
12. <https://www.dziv.hr/files/file/zastita/zakon_zig_HR.pdf>. [↑](#footnote-ref-13)
13. [https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/10002180/Markenschutzgesetz%201970%2c%20Fassung%20vom%2018.10.2019.pdf](https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/10002180/Markenschutzgesetz%201970%2C%20Fassung%20vom%2018.10.2019.pdf). [↑](#footnote-ref-14)
14. Zakon o patentih, kot je bil nazadnje spremenjen 15. junija 2021, v veljavi od 12. julija 2021; dostopen na spletni strani <https://likumi.lv/ta/id/153574-patentu-likums>

 [↑](#footnote-ref-15)
15. Zakonodaja na spletni strani <https://vpb.lrv.lt/en/structure-and-contacts-1/legal-acts> (konsolidirana verzija z dne 1. 5. 2018). [↑](#footnote-ref-16)
16. Dostopen na povezavi: <https://wipolex.wipo.int/en/text/580591>. [↑](#footnote-ref-17)
17. Božo Grafenauer, Janez Breznik: Upravni postopek in upravni spor; GV Založba, Ljubljana 2005, str. 154. [↑](#footnote-ref-18)