

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini

nujni postopek

I. Uvod

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona

Osnovno besedilo Zakona o industrijski lastnini je bilo sprejeti v letu 2001, nato sta bili v letu 2002 in 2004 sprejeti spremembi 131. člen zakona. Zakon o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 102/2004 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZIL-1) tako od leta 2001 ni bil bistveno spremenjen. ZIL-1 ureja več pravic industrijske lastnine, in sicer: patent, model, znamko, geografsko označbo. Poleg vsebine teh pravic so določeni postopki za njihovo pridobitev, vzdrževanje njihove veljavnosti v dobi trajanja ter sodno varstvo in uveljavljanje pravic v primeru njihove kršitve. V teh postopkih se ZIL-1 uporablja kot posebni predpis.

Po sprejemu ZIL-1 je bila v letu 2004 sprejeta Direktiva 2004/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (OJ L 157/04, v nadaljevanju: Direktiva 2004/48), naknadno pa so bile ugotovljene še nekatere manjše pomanjkljivosti pri prenosu prej sprejetih evropskih predpisov v slovensko zakonodajo.

Razloga za sprejem predlaganega zakona sta dva:

- uskladitev s pravom Evropske skupnosti (ES),
- manj zahtevne spremembe in dopolnitve.

ZIL-1 je potrebno uskladiti z Direktivo 2004/48, ki jo potrebno vključiti v nacionalno zakonodajo do 29. aprila 2006. Namen Direktive 2004/48 je v državah članicah harmonizirati uveljavljanje pravic intelektualne lastnine. Do sedaj se je harmonizacija nacionalnih predpisov predvsem osredotočila na področju materialnih predpisov (npr. znamka skupnost in model, patenti za biotehnološke izume, nekatera področja avtorskega prava itn.). Z Direktivo 2004/48 pa se prvič harmonizirajo tudi procesne določbe nacionalnih predpisov, ki urejajo uveljavljanje pravic intelektualne lastnine.

Kršitve pravic intelektualne lastnine, predvsem v primerih ponarejenega in piratskega blaga postajajo vse pogostejši pojav in s svojim obsegom in mednarodno razsežnostjo, že resno ogrožajo nacionalne ekonomije. Ker pa obstajajo razlike med nacionalni predpisi v državah članicah, ki urejajo uveljavljanje pravic intelektualne lastnine, je upravičena bojazen, da bo ponarejeno in piratsko blago izdelano in prodano v državah, ki imajo primerjalno šibkejšo varstvo. Zato je harmonizacija na enotnem trgu z Direktivo 2004/48 nujno potrebna.

Namen Direktive 2004/48 je tudi spodbujanje inovacij in konkurenčnosti gospodarstva. Če zoper ponarejeno in piratsko blago in zoper kršilce, ki ga izdelujejo, imetnik kršenih pravic nimajo učinkovitega varstva, je to slab signal za ustvarjalce in izumitelje in posledično slabi konkurenčnost gospodarstva. Učinkovito uveljavljanje pravic intelektualne lastnine preprečuje tudi izgubo delovnih mest, izpad davkov, in oškodovanje potrošnikov.

Po pristopu Republike Slovenije k Evropski uniji je bilo naknadno ugotovljeno, da nekatere posamezne določbe direktiv s področja industrijske lastnine niso povsem ustrezno prenesene v slovenski pravni red, in sicer:

- četrti odstavek 13. člena Direktive št. 98/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 1998 o pravnem varstvu biotehnoških izumov,
- točka b) prvega odstavka 1. člena, prvi odstavek 6. člena, točka d) prvega odstavka 11. člena, točki b) in c) drugega odstavka 13. člena Direktive št. 98/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o pravnem varstvu modelov,
- prvi odstavek 11. člena Prve direktive 89/104/ES z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami.

Ugotovljene pomanjkljivosti v prenosu določb direktiv v ZIL-1 so manj zahtevne narave, nekatere med njimi so zgolj redakcijske narave, saj se odpravlja pomanjkljivost, ki je posledica različnih slovenskih prevodov besedil direktiv. Ker je rok za prevzem določb teh direktiv že potekel, je potrebno ugotovljene pomanjkljivosti čimprej odpraviti.

Ob izvajanju ZIL-1 je bilo tudi ugotovljeno, da bi bilo potrebno zakon v nekaterih določbah dopolniti ali spremeniti zaradi ustrežnejšega ali lažjega izvajanja evropskih predpisov. Tako so predlagane spremembe ZIL-1 povezane z izvajanjem Uredbe Sveta (ES) št. 1768/92 z dne 18. junija 1992 o uvedbi dodatnega varstvenega certifikata za zdravila in Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1610/96 z dne 23. julija 1996 o uvedbi dodatnega varstvenega certifikata za fitofarmacevtska sredstva ter Prvo direktivo 89/104/ES z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami.

Poleg teh so predlagane še manjše spremembe redakcijske oziroma pojasnjevalne narave.

2. Cilji, načela in pogloblitve rešitve predloga zakona

Poglaviti cilj predlaganega zakona je uskladitev ZASP z direktivama ES, hkrati pa so opravljene tudi manj zahtevne spremembe in dopolnitve. Konkretno gre predvsem za naslednje cilje:

Uskladitev z Direktivo 2004/48

Dostopen in učinkovit sistem uveljavljanja pravic intelektualne lastnine je bistven, če že ne odločilen za sistem intelektualne lastnine. Še tako domišljen sistem pravic ostane le mrtva črka na papirju, če jih imetnik ne more učinkovito uveljaviti, še posebej v svetu, kjer je bliskoviti razvoj tehnologije omogočil kršitve pravic intelektualne lastnine v nepredstavljenem obsegu.

ZIL-1 kot sodoben zakon v povezavi z ostalimi predpisi (Obligacijski zakonik, Zakon o izvršbi in zavarovanju in Zakon o pravnem postopku) tvori trdno varstvo imetnikom pravic po ZIL-1 in v večji meri tudi ustreza načelom in zahtevam Direktive 2004/48, vendar ne v celoti. Ker se Direktiva 2004/48 nanaša tudi na ostale pravice intelektualne lastnine (torej tudi na avtorsko in soroden pravice, ki so urejene v Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 94/2004 – uradno

prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZASP, ki je tudi v postopku spreminjanja zaradi uskladitve s Direktivo 2004/48) je bilo pri spremembi potrebno upoštevati, da se spremembe uredijo na enaki osnovi.

Poglavitne spremembe ZIL-1, ki so posledica implementacije Direktive 2004/48 so sledeče:

a) Imetniki pravic (oz. upravičenci) imajo večji nabor zahtevkov v primerjavi s sedanjo ureditvijo v ZIL-1. Novost je predvsem t.i. odpoklic blaga (*recall*).

b) Novela ne prinaša bistvenih novosti glede instituta povrnitve škode. Izjema je obseg škode, ki je lahko določen kot dogovorjeni ali običajni licenčnini (predlagan nov člen 121.a. ZIL-1).

c) Pogoji za izdajo začasnih odredb so spremenjeni. Praksa je pokazala, da obstoječa ureditev v 123. členu ZIL-1 ni ustrezna, saj so bili pogoji za izdajo začasne odredbe nesorazmerno strogi za imetnike pravic in tudi niso ustrezni glede na zahteve Direktive 204/48. Predlagani zakon po zgledu ureditve v Zakonu o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju: ZIZ) ureja pogoje za izdajo začasnih odredb. Pogoj za izdajo začasne odredbe v *ex parte* postopku, torej v postopku, kjer nasprotna stranka ne sodeluje ni več »nenadomestljiva škoda«, temveč »težko nadomestljiva škoda«, torej pravni standard, ki ga pozna že ZIZ. Posebna ureditev je predvidena v primeru kršitve patenta.

d) Institut zavarovanja dokazov (predlagana sprememba 124. člena) je sedaj po zgledu ZIZ urejen kot postopek za izdajo začasnih odredb za zavarovanje dokazov, po zgledu ZASP pa so določeni ukrepi (171. člen ZASP). Posebna ureditev je predvidena v primeru kršitve patenta.

e) Predlagani zakon vnaša institut dolžnosti obveščanja v ZIL-1. Ta institut je v drugačni obliki poznal že obstoječi ZASP v 172 členu. Predlagani zakon ga ureja kot sodni ukrep (nov 124.b. člen).

f) Predlog zakona vnaša nov 122.a. člen, ki ureja t.i. edicijsko dolžnost, ki glede na obstoječo ureditev v Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP) imetnikom (oz. upravičencem), daje strankam v postopku močnejše vzvode, da od nasprotne stranke pridobijo preko sodišča dokaze, ki jih ima nasprotna stranka.

g) Predlog zakona v novem 120.a členu razširja aktivno legitimacijo za uveljavljanje pravic tudi na poklicna združenja, ustanovljena za varstvo industrijske lastnine.

Uskladitev z drugimi evropskimi predpisi

Po pristopu Republike Slovenije k Evropski Uniji so bile ugotovljene nekatere pomanjkljivosti in nepravilnosti v prevzemu prej sprejetih evropskih predpisov. Neustrezno ali pomanjkljivo so prevzete:

- določba četrtega odstavka 13. člena Direktive št. 98/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 1998 o pravnem varstvu biotehnoloških izumov, ki urejajo dostop do deponiranega biološkega materiala v primeru zavrnjene ali umaknjene patentne prijave.

Sedaj veljavni ZIL-1 v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki se nanašajo na patente, v 8. členu določa, da so spisi v zvezi s patentno prijavo do objave patentne prijave v uradnem glasilu uradna tajnost in da je v te spise mogoče vpogledati le s soglasjem prijavitelja. Določba četrtega odstavka 13. člena navedene direktive pa v zvezi s patentnimi prijavi, ki so bile zavrnjene ali umaknjene, omejuje dostop do deponiranega biološkega materiala, na katerega se prijava nanaša, in sicer z dvema dodatnima pogojema: omejitev dostopa traja dvajset let od datuma vložitve prijave ter

dostop se omogoči le neodvisnemu izvedencu. Ker se glede na 88. in 89. člen ZIL-1 objavijo le tiste patentne prijave, na podlagi katerih se podeli patent, patentne prijave, ki so zavrnjene ali umaknjene, pa se ne objavijo in ostanejo v skladu z 8. členom ZIL-1 tajne ter je vanje omogočen vpogled le s soglasjem prijavitelja, je predlagatelj ZIL-1 menil, da so določbe četrtega odstavka 13. člena direktive že ustrezno prevzete v nacionalno zakonodajo. Čeprav ZIL-1 že sedaj omejuje vpogled v patentno prijavo na soglasje prijavitelja, pa je za popoln prevzem direktive potrebno določiti še dodatni omejitvi vpogleda v zavrnjene in umaknjene patentne prijave, ki se nanašajo na deponiran biološki material (rok, neodvisni izvedenec). Druge določbe 13. člena direktive, ki se nanašajo na dostop do deponiranega biološkega materiala (drugi, tretji, peti odstavek) so že ustrezno prevzete ali pa jih zaradi posebnosti slovenskega postopka podelitve patenta ni potrebno posebej prevzeti. Po 89. členu ZIL-1 se namreč podatki o patentni prijavi objavijo istočasno z objavo podelitve patenta, kot datum podelitve patenta pa se po 90. členu ZIL-1 šteje datum objave patentne prijave. Ker so vsi trije dogodki istočasni, vpogled v patentno prijavo v času med objavo patentne prijave in podelitvijo patenta oziroma objavo te podelitve sploh ni mogoč, in tega vpogleda ni mogoče posebej urejati.

- Direktiva št. 98/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o pravnem varstvu modelov, in sicer:

a) točka b) prvega odstavka 1. člena: v določitvi pomena izraza izdelek je pomanjkljivost jezikovne narave, ki je posledica različnih slovenskih prevodov direktive - angleški izraz »get-up« iz navedene določbe je v sedanjem 33. členu ZIL-1 preveden kot »modni kroj, oprema knjig«, v uradnem slovenskem prevodu direktive pa je uporabljen izraz »oprema«;

b) prvi odstavek 6. člena: pri določitvi razkritja videza izdelka oziroma določitvi, kdaj se šteje, da je bil videz izdelka dostopen javnosti, je pomanjkljivost jezikovne narave, ki je posledica različnih slovenskih prevodov direktive - v prvem odstavku 35. člena ZIL-1 je zaradi neustreznega prevoda dodan pogoj neutemeljenosti (besedilo »razen če bi ti dogodki lahko neutemeljeno postali znani« bi se moralo glasiti »razen če ti dogodki ne bi mogli postati znani«);

c) točka d) prvega odstavka 11. člena ni bila v celoti ustrezno prevzeta v točko b) prvega odstavka 36. člena ZIL-1, ker v razlogih za zavrnitev registracije modela in za ničnost modela niso bili izrecno navedeni tudi prej prijavljeni modeli, ampak le prej objavljeni oziroma javnosti dostopni videzi izdelkov;

d) točki b) in c) drugega odstavka 13. člena nista bili v celoti ustrezno prevzeti v sedanjem tretjem odstavku 37. člena ZIL-1, ki določa omejitve pravic iz modela, ker s smiselnim sklicevanjem na omejitve pravic iz patenta niso obsežene omejitve pravic, ki se nanašajo na uvoza rezervnih delov in pripomočkov z namenom popravila ladje ali letala, ki začasno vstopi na ozemlje Republike Slovenije, ter izvajanje popravil na takšni ladji ali letalu;

e) prvi odstavek 11. člena Prve direktive 89/104/ES z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami, ki izrecno določa, da na podlagi znamke, ki ni v uporabi (in ni t.i. aktivna znamka), ni mogoče odločiti, da kasnejša znamka nekoga drugega, ki je v koliziji z neuporabljeno znamko,

ni veljavna. Takšne izrecne določbe v ZIL-1 ni, zato je potrebno dopolniti 119. člen ZIL-1, ki ureja tožbo zaradi izbrisa znamke (tudi zaradi kolizije s prejšnjo znamko)

ZIL-1 je tudi potrebno uskladiti s spremembami evropske uredbe, ki ureja registracijo znamke Skupnosti. V letu 2004 je bil z Uredbo Sveta (ES) št. 422/2004 z dne 19. februarja 2004 o spremembah Uredbe (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti določen dodatni absolutni razlog za zavrnitev znamke, in sicer prepoved registracije znamk, ki vsebujejo ali posnemajo označbe porekla blaga ali geografske označbe, ki so bile pred vložitvijo prijave znamke registrirane v Skupnosti. S tem se dodatno ščitijo označbe porekla blaga in geografskih označb za kmetijske proizvode in živila, ki so registrirani v Skupnosti na podlagi Uredbe (EGS) št. 2081/92 z dne 14. julija 1992 o varstvu geografskih označb in označb izvora za kmetijske proizvode in živila. Z namenom izenačitve pogojev registracije je predlagano, da se enaka določba vnese v sedanji 43. člen ZIL-1, ki določa absolutne razloge za zavrnitev znamke.

Ob izvajanju ZIL-1 je bilo še ugotovljeno, da bi bilo potrebno zakon v nekaterih določbah dopolniti ali spremeniti zaradi ustrežnejšega ali lažjega izvajanja evropskih predpisov. Osnovno besedilo zakona je bilo sprejeto v letu 2001, uredbe ES pa so se začele izvajati šele s pristopom k Evropski uniji, zato se je šele naknadno izkazalo, da bi lahko z manj zahtevnimi spremembami sedanjega ZIL-1 omogočili ustrežnejše ali lažje izvajanje evropskih predpisov. Tako je predlagano, da se v zvezi z izvajanjem Uredbe Sveta (ES) št. 1768/92 z dne 18. junija 1992 o uvedbi dodatnega varstvenega certifikata za zdravila in Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1610/96 z dne 23. julija 1996 o uvedbi dodatnega varstvenega certifikata za fitofarmacevtska sredstva ustrezno dopolnijo ali spremenijo:

- tretji odstavek 22. člena ZIL-1, v katerem se črta del določbe, ki omogoča zavajajočo razlago glede določitve trajanja dodatnega varstvenega certifikata; ker je trajanje dodatnega varstvenega certifikata natančno urejeno v 13. členu navedenih uredb, trajanja dodatnega varstvenega certifikata ni potrebno urejati v ZIL-1;
- 105. in 106. člen ZIL-1, in sicer tako, da se dodajo določbe, ki omogočajo vodenje posebnega registra za dodatne varstvene certifikate (brez take ustrezne določbe se lahko podatki o dodatnem varstvenem certifikatu vpisujejo le v register patentov, kar ni ustrezna rešitev).

Podobno je predlagano, da se v 120. členu glede na namen Prve direktive 89/104/ES z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami kot zaključek postopka registracije znamke določi dokončnost in ne pravnomočnost odločbe o registraciji znamke. Namen prvega odstavka 10. člena direktive je, da se znamka razveljavi zaradi neuporabe, če v petih letih od registracije ni bila uporabljena. V ZIL-1 je kot datum, od katerega teče petletni rok, v katerem mora biti znamka uporabljena, določen datum pravnomočnosti vpisa v register znamk. Zaradi te določbe je v primeru sproženega upravnega spora zoper odločbo o registraciji te znamke v nasprotju z namenom direktive začetek teka petletnega roka odložen tudi za nekaj let. Taka ureditev povzroča neenak položaj imetnikov znamk in težave v praksi, saj je potrebno datum pravnomočnosti ugotavljati s pomočjo Upravnega sodišča Republike Slovenije, kar pomeni tudi dodatno nepotrebno obremenitev sodišča.

V 8., 35. in 105. členu, ki se spreminjajo zaradi uskladitve z evropskimi predpisi, so predlagane še manj zahtevne spremembe redakcijske oziroma pojasnjevalne narave.

Zaradi težav pri izvajanju ZIL-1 v praksi je predlagana tudi manj zahtevna dopolnitev 29. člena zakona, s katero bo jasneje določena obveznost plačila pristojbine za 3. leto veljavnosti evropskega patenta v Republiki Sloveniji.

3. Ocena finančnih posledic predloga zakona za državni proračun in druga javna finančna sredstva

Predlog zakona ne bo imel finančnih posledic za državni proračun.

4. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih

Ker bo rok za uskladitev z Direktive 2004/48 iztekel 29. aprila 2006, v tem trenutku še ni podatkov o tem, kako je ta direktiva implementirana v zakonodajah drugih držav članic EU. Kot pa je že bilo rečeno zgoraj, so ureditve v nacionalnih ureditvah držav članic zelo različne. V nadaljevanju so v ponazoritev predstavljene nekatere razlike.

Na Nizozemskem zaseg in uničenje predmetov kršitve ni mogoče, če oseba ni sama kršilec ali če z predmeti kršitve ni poslovno povezana in jih ima zgolj za privatno uporabo. V Nemčiji je zaseg in uničenje naprav, ki se izključno ali pretežno uporabljajo za izdelovanje piratskih kopij, mogoče le, če je last kršilca (pirata), kar pa ne velja tudi, kadar gre za kršenje blagovnih znamk.

T.i. odpoklic blaga (*recall*) je izoblikovala nizozemska sodna praksa in ga ostale države ne poznajo.

Razlike so tudi glede pridobivanja dokazov. Glede tega izstopa angleška ureditev v t.i. *Anton Piller order*, ki se je v praksi izkazala, kot zelo učinkovito sredstvo pridobivanja dokazov. Učinkovit je tudi t.i. *Doorstep order*, kot poenostavljena različica *Anton Piller order*, na podlagi katere lahko stranka zahteva dokaze od nasprotne stranke, brez pravice vstopa v njene prostore. V Nemčiji pravne možnosti pridobitve dokazov ni veliko. Omejene so zgolj na zaslišanje prič, izvedencev in ogleda.

Velike razlike so tudi glede izdajanja začasnih odredb. Tako so npr. Veliki Britaniji zelo pogoste, v Nemčiji pa so sodišče bolj rezervirana glede izdajanja začasnih odredb in se izdajo zgolj v zelo očitnih primerih ponaredkov blagovnih znamk.

Razlike so tudi glede povrnitve škode. V Franciji je oškodovanec upravičen do odškodnine, ki je enaka škodi, kot jo je utrpel. V državah BENELUX je oškodovanec upravičen tudi do dobička, ki ga je pridobil kršilec, če je le-ta ravnal v slabi veri.

Razlik med državami je še mnogo več. Takšna raznolikost ni v interesu imetnikov pravic intelektualne lastnine, zato so te razlike odpravljene z Direktivo 2004/48.

5. Ocena drugih posledic, ki jih bo imel zakon

Po sprejemu predlaganega zakona bo potrebno ustrezno dopolniti Pravilnik o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici z določbami v zvezi z registrom dodatnih varstvenih certifikatov. Drugih posledic predlagani zakon

ne povzročil. Pristojnosti organov, ki bodo izvajali sprejeti zakon so že določene oziroma se ne spreminjajo.

6. Razlogi za sprejem zakona po nujnem postopku

Predlagatelj v skladu z določbo 143. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije predlaga sprejem zakona po nujnem postopku zaradi preprečitve težko popravljivih posledic za delovanje države.

Slovenska zakonodaja mora pravočasno in pravilno prevzeti vse obvezne določbe direktiv Evropske skupnosti. Po pristopu Republike Slovenije k Evropski uniji je bilo naknadno ugotovljeno, da nekatere posamezne določbe direktiv s področja industrijske lastnine niso bile povsem ustrezno prenesene v slovenski pravni red, in sicer:

- četrti odstavek 13. člena Direktive št. 98/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 1998 o pravnem varstvu biotehnoloških izumov,
- točka b) prvega odstavka 1. člena, prvi odstavek 6. člena, točka d) prvega odstavka 11. člena, točki b) in c) drugega odstavka 13. člena Direktive št. 98/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o pravnem varstvu modelov,
- prvi odstavek 11. člena Prve direktive 89/104/ES z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami.

Ker je rok za prevzem določb teh direktiv že potekel, je potrebno ugotovljene pomanjkljivosti čimprej odpraviti. Če pomanjkljivosti v zvezi s posameznimi določbami navedenih direktiv ne bodo čimprej odpravljene in določbe direktiv ustrezno prenesene v slovenski pravni red, lahko organi EU v skladu z ustanovnimi akti EU sprožijo postopke proti Republiki Sloveniji, hkrati pa je Republika Slovenija lahko izpostavljena odškodninskim zahtevkom fizičnih in pravnih oseb, ki bi jim nastala škoda zaradi neusklajenosti slovenske zakonodaje z evropskim pravnim redom na področju pravic industrijske lastnine.

II. Besedilo členov:

1. člen

V celotnem besedilu zakona se beseda »kršitelj« v vseh sklonih nadomesti z besedo »kršilec« v ustreznem sklonu.

2. člen

V prvem odstavku 8. člena se besedilo »in prijave modela« nadomesti z besedilom, ki se glasi: »in do registracije modela«.

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) Če je bila patentna prijava, ki se nanaša na deponirani biološki material, zavrnjena ali umaknjena, je na zahtevo prijavitelja dostop do deponiranega biološkega materiala do poteka dvajset let od datuma vložitve prijave dovoljen le neodvisnemu izvedencu.«.

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.

3. člen

V tretjem odstavku 22. člena se za besedo »odobritve« doda pika in se črta besedilo »-za dobo trajanja uradnega postopka.«.

4. člen

V prvem odstavku 29. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Če pri EPU še ni bila plačana pristojbina za vzdrževanje patenta za tretje leto njegovega trajanja, se ta pristojbina plača Uradu.«.

5. člen

V tretjem odstavku 33. člena se besedilo »modni kroj, opremo knjig,« nadomesti z besedo »opremo,«.

6. člen

V prvem odstavku 35. člena se besedilo »razen če bi ti dogodki lahko neutemeljeno postali znani« spremeni tako, da se glasi: »razen če ti dogodki ne bi mogli postati znani«.

V prvem in drugem odstavku 35. člena se besedi »Republiki Sloveniji« nadomestita z besedo »Skupnosti«.

7. člen

V točki b) prvega odstavka 36. člena se za besedo »zakona« črta podpičje in se doda besedilo, ki se glasi: »ali če nasprotuje modelu, ki velja v Republiki Sloveniji na podlagi prijave z zgodnejšim datumom vložitve;«.

8. člen

V točki a) tretjega odstavka 37. člena se za besedilom »točke c)« podpičje nadomesti z vejico in se doda besedilo, ki se glasi: »uvoza rezervnih delov in pripomočkov z namenom popravila ladje ali letala, ki začasno vstopi na ozemlje Republike Slovenije, in izvajanje popravil na takšni ladji ali letalu;«.

9. člen

V prvem odstavku 43. člena se za točko k) doda nova točka l), ki se glasi:
»l) ki vsebuje označbo porekla blaga ali geografsko označbo, registrirano v skladu z Uredbo (EGS) št. 2081/92 z dne 14. julija 1992 o varstvu geografskih označb in označb izvora za kmetijske proizvode in živila, ali je iz nje sestavljen, če so podane

okolščine iz 13. člena te uredbe, in se nanaša na isto vrsto blaga, pod pogojem, da je bila prijava znamke vložena po datumu vložitve prijave za registracijo označbe porekla blaga ali geografske označbe pri Komisiji;«.

10. člen

V prvem odstavku 105. člena za besedo »patentov,« dodajo besede »dodatnih varstvenih certifikatov,«.

V prvem odstavku se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Urad ne vodi registrov pravic, za katere je postopek podelitve ali registracije, tekel pri drugem uradu.

V drugem odstavku se za besedo »patenta,« dodajo besede »dodatnega varstvenega certifikata«.

11. člen

V 106. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(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 Skupnosti, navedba države, če odobritve ni izdal pristojni organ Skupnosti po centraliziranem postopku, datum, do katerega velja certifikat, podatki o vzdrževanju certifikata, datum prenehanja dodatnega varstvenega certifikata.«.

Dosedanji drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.

12. člen

V 119. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:

»Sodišče tožbi, vloženi po točki b) prvega odstavka tega člena, ne ugodí, če tožena stranka dokaže, da obstajajo razlogi iz 120. člena tega zakona za razveljavitev prejšnje znamke iz 44. člena tega zakona.«.

Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.

13. člen

V prvem odstavku 120. člena se črta beseda »pravnomočnosti«.

14. člen

Za 120. členom se v 2. oddelku dodajo naslov novega 1. pododdelka in člena 120.a in 120.b, ki se glasijo:

»1. pododdelek Splošne določbe

120.a člen (legitimacija)

(1) Pravice do uveljavljanja sodnega varstva, ki jih ima imetnik pravice iz 18., 37., 47 ali 58. člena tega zakona, pripadajo smiselno tudi:

- a) upravičencu do uporabe kolektivne znamke;
- b) upravičencu do geografske označbe in
- c) pridobitelju izključne licence ter poklicnemu združenju, ustanovljenemu za varstvo pravic industrijske lastnine, v obsegu, v katerem so z zakonom ali pravnim poslom pravice imetnika prenesene nanje, če ni s tem zakonom drugače določeno.

120.b člen (gospodarski obseg)

Šteje se, da je bilo dejanje storjeno v gospodarskem obsegu, če se izvaja za neposredno ali posredno gospodarsko korist.«.

15. člen

Pred 121. členom se doda naslov novega 2. pododdelka in se spremeni 121. člen tako, da se glasi:

»2. pododdelek Pravna sredstva

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 kršilcu prepovejo priprave za kršitve, samo kršenje in bodoče kršitve;
- b) da kršilec odpokliče predmete kršitve z javnim pozivom za njihovo vračilo ob upoštevanju premoženjskih interesov tretjih oseb, v obsegu in na način, ki ga določi sodišče;
- c) da kršilec odstrani stanje, ki je nastalo s kršitvijo;
- d) da se predručajijo predmeti kršitve ali če predručajenje ni možno, uničijo predmeti kršitve;
- e) da se predručajijo sredstva kršitve, ki so izključno ali pretežno namenjena ali se uporabijo za kršitev, ali če predručajenje ni možno, uničijo ta sredstva kršitve;

- f) da se predrugačijo naprave, ki so izključno ali pretežno namenjena ali se uporabijo za kršitev in so v lasti kršilca uničijo ali, če predrugačenje ni možno, uničijo te naprave;
- g) da mu kršilec ali lastnik prepusti predmete in sredstva kršitve proti plačilu proizvodnih stroškov;
- h) da se sodba objavi na stroške kršilca v javnih glasilih v obsegu in na način, ki ga določi sodišče.

(2) Sodišče lahko, upoštevaje vse okoliščine primera, zlasti pa sorazmernost med resnostjo kršitve in vloženim zahtevkom odloči tudi, da zahtevki iz točke d) in e) ne pridejo v poštev.

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

16. člen

Za 121. členom se doda novi 121.a člen, ki se glasi:

»121.a člen (povrnitev škode)

(1) Kršilec je odgovoren za povzročeno škodo po splošnih pravilih o povrnitvi škode, razen če ta zakon določa drugače.

(2) Kršilec je dolžan plačati imetniku pravice odškodnino v obsegu, ki je določen v splošnih pravilih o povrnitvi škode ali v obsegu, ki je enak dogovorjeni ali običajni licenčnini.«.

17. člen

Za 122. členom se doda novi 122.a člen, ki se glasi:

»122.a člen (predložitev dokazov)

(1) Če je sodišče odločilo, da bo izvedlo predlagani dokaz, predlagana dokazna sredstva pa so pri stranki, ki dokaza ni predlagala, mora ta stranka na zahtevo sodišča predložiti dokazna sredstva, s katerimi razpolaga.

(2) Prejšnji odstavek se uporabi tudi glede bančnih, finančnih in poslovnih listin, ki so pod nadzorom nasprotne stranke, če gre za kršitev v gospodarskem obsegu.

(3) V postopku predložitve dokazov se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek, če ni s tem zakonom drugače določeno.«.

18. člen

123. člen se spremeni tako, da se glasi:

»123. člen (začasne odredbe)

(1) Sodišče izda začasno odredbo v zavarovanje nederarne terjatve, če izkaže predlagatelj za verjetno:

- a) da je imetnik pravice iz 18., 37., 47. ali 58. člena tega zakona in
- b) da je bila kršena, ali grozi dejanska nevarnost, da bo kršena njegova pravica iz 18., 37., 47. ali 58. člena tega zakona.

(2) Imetnik pravice mora verjetno izkazati tudi eno izmed naslednjih predpostavk:

- a) nevarnost, da bo uveljavitev terjatve onemogočena ali precej otežena;
- b) da je odredba potrebna, da se prepreči nastanek težko nadomestljive škode;
- c) da kršilec z izdajo začasne odredbe, če bi se tekom postopka izkazala za neutemeljeno, ne bi utrpel hujših neugodnih posledic od tistih, ki bi brez izdaje začasne odredbe nastale imetniku pravice.

(3) Imetnik pravice, ki predlaga izdajo začasne odredbe brez poprejšnjega obvestila in zaslišanja nasprotne stranke, mora izkazati za verjetno, da bi kakršnokoli odlašanje z izdajo začasne odredbe povzročilo imetniku pravice nastanek težko nadomestljive škode. V tem primeru se nasprotna stranka obvesti najpozneje takoj po izvršitvi odredb.

(4) Imetnik pravice ni dolžan dokazovati nevarnosti, če izkaže za verjetno, da bi kršilec s predlagano odredbo pretrpel le neznatno škodo.

(5) Šteje se, da je nevarnost podana, če naj bi bila terjatev uveljavljena v tujini.

(6) Sodišče sme za zavarovanje nederarne terjatve po prvem odstavku tega člena izdati vsako odredbo, s katero je mogoče doseči namen zavarovanja, zlasti pa:

- a) da se kršilcu prepovejo priprave za kršitve, samo kršenje in bodoče kršitve;
- b) da se zasežejo, izključijo iz prometa in shranijo predmeti kršitve ter sredstva kršitve, ki so izključno ali pretežno namenjena ali se uporabijo za kršitev.

(7) Sodišče mora odločiti o ugovoru v 30 dneh od dneva vložitve odgovora na ugovor oziroma od poteka roka za vložitev odgovora na ugovor.

(8) V postopku za izdajo začasne odredbe se uporabljajo določbe zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje, če ni s tem zakonom določeno drugače. Postopek je nujen.«

19. člen

Za 123. členom se doda novi 123.a člen, ki se glasi:

»123.a člen (izdaja začasne odredbe pri kršitvi patenta)

(1) Če se začasna odredba po 123. členu tega zakona nanaša na kršitev patenta, izda sodišče začasno odredbo, če so poleg pogojev iz 123. člena izpolnjeni še sledeči pogoji:

- a) da imetnik pravice predloži ugotovitveno odločbo po točki a) ali b) prvega odstavka 93. člena tega zakona in
- b) da imetnik pravice predlaga izdajo začasnih odredb v treh mesecih od takrat, ko je izvedel za domnevno kršitev.«.

20. člen

124. člen se spremeni tako, da se glasi:

»124. člen (zavarovanje dokazov)

(1) Sodišče izda začasno odredbo za zavarovanje dokazov, če izkaže predlagatelj za verjetno:

- a) da je imetnik pravice iz 18., 37., 47. ali 58. člena tega zakona,
- b) da je bila kršena, ali grozi dejanska nevarnost, da bo kršena njegova pravica iz 18., 37., 47. ali 58. člena tega zakona in
- c) da obstaja nevarnost, da bo izvedba dokazov o kršitvi onemogočena ali precej otežena.

(2) Imetnik pravice, ki predlaga izdajo začasnih odredb za zavarovanje dokazov brez poprejšnjega obvestila in zaslišanja nasprotne stranke, mora izkazati za verjetno, da obstaja nevarnost, da bo izvedba dokazov zaradi ravnanja nasprotne stranke onemogočena ali precej otežena. V tem primeru se nasprotna stranka obvesti najpozneje takoj po izvršitvi odredb.

(3) Sodišče sme za zavarovanje dokazov po prvem odstavku tega člena izdati vsako odredbo, s katero je mogoče doseči namen zavarovanja, zlasti pa:

- a) ogled (prostorov, poslovne dokumentacije, inventarja, baz podatkov, računalniških pomnilnih enot ali drugih stvari itd.);
- b) fizični zaseg vzorcev predmetov kršitve;
- c) pregled in izročitev listin;
- d) določitev in zaslišanje izvedencev in
- e) zaslišanje prič.

(4) Sodišče mora odločiti o ugovoru v 30 dneh od dneva vložitve odgovora na ugovor oziroma od poteka roka za vložitev odgovora na ugovor.

(5) Zavarovanje dokazov je dovoljeno zahtevati tudi potem, ko postane odločba, s katero je postopek končan, pravnomočna, če je to potrebno pred postopkom ali med postopkom z izrednimi pravnimi sredstvi.

(6) V postopku zavarovanja dokazov se uporabljajo določbe zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje, če ni s tem zakonom določeno drugače. Postopek je nujen.«.

21. člen

Za 124. členom se doda nov 124.a člen, ki se glasi:

»124.a. člen

(izdaja začasne odredbe za zavarovanje dokazov pri kršitvi patenta)

(1) Če se začasna odredba po 124. členu tega zakona nanaša na kršitev patenta, izda sodišče začasno odredbo, če so poleg pogojev iz 124. člena izpolnjeni tudi sledeči pogoji:

- a) da imetnik pravice predloži ugotovitveno odločbo po točki a) ali b) prvega odstavka 93. člena tega zakona in
- b) da imetnik pravice predlaga izdajo začasne odredbe v treh mesecih od takrat, ko je izvedel za domnevno kršitev.«.

22. člen

Za 124.a členom se doda nov 124.b člen, ki se glasi:

»124.b člen

(Dolžnost obveščanja)

(1) Sodišče lahko na podlagi upravičene zahteve stranke odredi da kršilec sporoči podatke o izvoru in distribucijskih tokovih blaga ali storitev, ki kršijo pravico iz tega zakona.

(2) Sodišče lahko odredi, da takšne podatke, sporočijo tudi naslednje osebe, ki v gospodarskem obsegu:

- a) posedujejo blago, s katerim se krši pravica,
- b) uporabljajo storitve, s katero se krši pravica ali
- c) zagotavljajo storitve, uporabljene v dejavnosti, s katero se krši pravica.

(3) Enako je zavezana oseba, za katero je katera od oseb iz prejšnjega odstavka navedla, da je bila vpletena v proizvodnjo, izdelavo ali distribucijo blaga ali opravljanja storitev.

(4) Podatki iz prvega odstavka tega člena lahko vključujejo:

- a) imena in naslove proizvajalcev, izdelovalcev, distributerjev, dobaviteljev in drugih prejšnjih imetnikov blaga ali storitev ter predvidenih trgovcev na debelo in na drobno;
- b) podatke o proizvedenih, izdelanih, dostavljenih, prejetih ali naročenih količinah in cenah, doseženih za zadevno blago ali storitve.

(5) V postopku po tem členu zoper osebe iz drugega in tretjega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek, o listinah, ki jih morajo predložiti druge osebe.

(6) V postopku po tem členu, ki se uveljavi samostojno, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje. Postopek je nujen.«.

23. člen

(postopki v teku)

Postopki iz devetega poglavja, ki so ob uveljavitvi tega zakona v teku, se končajo po določbah Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 45/01, 96/02, 37/04).

24. člen (smiselna uporaba zakona)

Določbe 2. oddelka devetega poglavja se smiselno uporabljajo tudi za druge pravice industrijske lastnine.

III. Obrazložitev členov

K 1. členu:

Namen predlaganega člena je enotna uporaba besede »kršilec« v celotnem besedilu zakona po vzoru Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 94/2004 – uradno prečiščeno besedilo), ki uporablja namesto besede »kršitelj«, besedo »kršilec« in ki je slovnično pravilnejša.

K 2. členu

S predlagano spremembo prvega odstavka 8. člena zakona se odpravlja redakcijska napaka zakona, saj Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino ne objavlja podatkov o prijavi modela, zaradi česar postane model javen že z registracijo modela. Spisi v zvezi s prijavo modela so zato tajni do registracije modela.

S predlaganim novim četrtem odstavkom pa se v skladu s četrtem odstavkom 13. člena Direktive št. 98/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 1998 o pravnem varstvu biotehnoloških izumov natančneje ureja dostop do deponiranega biološkega material v primeru, kadar je bila patentna prijava zavrnjena ali umaknjena. Predlagano besedilo v celoti sledi določbi direktive.

K 3. členu

S predlaganim členom se določba tretjega odstavka 22. člena sedaj veljavnega zakona usklajuje z evropskima predpisoma, ki urejata podeljevanje dodatnih varstvenih certifikatov kot *sui generis* pravice. S pristopom Republike Slovenije k Evropski uniji se dodatni varstveni certifikat podeljuje v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1768/92 z dne 18. junija 1992 o uvedbi dodatnega varstvenega certifikata za zdravila oziroma Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1610/96 z dne 23. julija 1996 o uvedbi dodatnega varstvenega certifikata za fitofarmacevtska sredstva. Obe uredbi vsebujeta v 13. členu določbo, ki natančneje določa način izračunavanja dobe trajanja dodatnega varstvenega certifikata. Dodatek v sedanjem 22. členu zakona zato ni potreben in lahko zaradi presplošne določbe tudi zavaja.

K 4. členu

S predlagano spremembo se natančneje določa obveznost plačila pristojbine za tretje leto trajanja evropskega patenta, veljavnega v Republiki Sloveniji, v primeru, da ta pristojbina še ni bila plačana pri Evropskem patentnem uradu (v nadaljnjem besedilu: EPU). Ker vključuje prijavna pristojbina pri EPU pristojbini za vzdrževanja patenta za prvi dve leti, prijavna pristojbina za patentno prijavo, vloženo pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino, pa pristojbine za vzdrževanje patenta za prva tri leta njegovega trajanja, je potrebno pri evropskem patentu, veljavnem v Republiki Sloveniji, jasneje določiti obveznost plačila prvih pristojbin pri uradu. V tistih primerih, kadar pristojbina za vzdrževanje patenta za tretje leto še ni bila plačana pri EPU (npr. postopek podelitve je trajal manj kot tri leta), se zato izrecno določa obveznost, da se pristojbina za vzdrževanje patenta za tretje leto plača pri uradu. S tem se jasneje izenačuje položaj imetnikov, ki pridobijo patentno varstvo v Republiki Sloveniji po različnih poteh (evropska patentna prijava – nacionalna prijava pri uradu).

K 5. členu

S predlagano spremembo zakon pravilnejše povzema določbo točke b) prvega odstavka 1. člena Direktive št. 98/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o pravnem varstvu modelov. Predlagana sprememba določbe je jezikovne narave, razlika med sedaj veljavnim in predlaganim besedilom tretjega odstavka 33. člena pa je posledica različnih slovenskih prevodov navedene določbe direktive. Predlagana določba sledi uradnemu slovenskemu prevodu direktive.

K 6. členu

S predlagano spremembo zakon pravilnejše povzema določbo prvega odstavka 6. člena Direktive št. 98/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o pravnem varstvu modelov. V sedanjem besedilu je dodan pogoj neutemeljenosti, ki ga direktiva nima, zato je potrebno besedilo člena ustrezno spremeniti. Predlagano novo besedilo sledi besedilu prvega odstavka 6. člena direktive. Zaradi pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji je potrebno v skladu s prvim odstavkom 6. člena direktive v prvem in drugem odstavku sedaj veljavnega 35. člena zakona določiti, da se razkritje videza izdelka nanaša na območje Skupnosti in ne le Republike Slovenije.

K 7. členu

S predlagano dopolnitvijo točke b) prvega odstavka 36. člena sedaj veljavnega zakona se pravilnejše povzema določba točke d) prvega odstavka 11. člena Direktive št. 98/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o pravnem varstvu modelov. V sedanjem besedilu 36. člena zakona namreč ni izrecno določen pogoj za zavrnitev registracije modela oziroma razlog za ničnost že registriranega modela, ki ga določa navedena določba direktive. Razlog za zavrnitev registracije ali ničnost že registriranega modela je tudi obstoj prej prijavljenega modela (z zgodnejšim datumom vložitve prijave), ne glede na to, ali je bil dostopen javnosti ali registriran kasneje, kot je bil prijavljen videz izdelka, ki bi moral biti zavrnjen ali ničen. Z modelom, ki velja v Republiki Sloveniji, so obseženi modeli, registrirani na podlagi prijave, vložene pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino, modeli, registrirani na podlagi prijave za model Skupnosti, in modeli, registrirani na podlagi Haaškega sporazuma o

mednarodnem depozitu industrijskih vzorcev in modelov, če je bilo zahtevano varstvo v Republiki Sloveniji, pa to ni bilo zavrnjeno.

K 8. členu

S predlagano dopolnitvijo točke a) tretjega odstavka 37. člena sedaj veljavnega zakona se popolnejše povzemata določbi točk b) in c) drugega odstavka 13. člena Direktive št. 98/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o pravnem varstvu modelov. Navedeni določbi direktive v sedaj veljavnem zakonu nista dovolj popolno obseženi s smiselnim sklicevanjem na določbe 19. člena, ki se sicer nanašajo na omejitev pravic iz patenta. Predlagano dodano besedilo v celoti sledi izjemama, določenima z navedenima določbama direktive.

K 9. členu:

S predlagano novo točko l) se v zakonu v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 422/2004 z dne 19. februarja 2004 o spremembah Uredbe (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti določa dodatni absolutni razlog za zavrnitev znamke. Namen nove določbe je dodatna zaščita označb porekla blaga in geografskih označb za kmetijske proizvode in živila, ki so registrirani v Skupnosti na podlagi Uredbe (EGS) št. 2081/92 z dne 14. julija 1992 o varstvu geografskih označb in označb izvora za kmetijske proizvode in živila, saj se prepoveduje registracija znamk, ki vsebujejo prej registrirane označbe porekla blaga ali geografske označbe ali jih posnemajo.

K 10. členu

S pristopom Republike Slovenije k Evropski uniji se dodatni varstveni certifikat kot *sui generis* pravica podeljuje v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1768/92 z dne 18. junija 1992 o uvedbi dodatnega varstvenega certifikata za zdravila oziroma Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1610/96 z dne 23. julija 1996 o uvedbi dodatnega varstvenega certifikata za fitofarmacevtska sredstva. Ker je dodatni varstveni certifikat, čeprav temelji na patentu, posebna pravica industrijske lastnine, je pravilneje, da se pri uradu za te pravice vodi poseben register. Glede na to je potrebno tudi določiti, kateri datum se šteje za datum vpisa dodatnega varstvenega certifikata v register dodatnih varstvenih certifikatov.

V izogib nejasnostim je tudi predlagano, da se v prvem odstavku doda 105. člena doda določba pojasnjevalne narave, da urad ne vodi registrov tistih pravic, za katere je postopek podelitve ali registracije tekel pri drugem uradu, saj vodijo te registre že tisti uradi, ki so vodili postopek podelitve oziroma registracije npr. Evropski patentni urad vodi register evropskih patentov, Urad za usklajevanje notranjega trga (znamke in modeli) vodi registra znamk in modelov Skupnosti, Mednarodni urad pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino vodi registre mednarodnih modelov in znamk...

K 11. členu

S predlagano določbo se podobno kot v sedaj veljavnem 106. člen zakona določajo najnujnejši podatki, ki se vpisujejo v register dodatnih varstvenih certifikatov. Navedeni podatki so nujno potrebni v postopku podelitve dodatnega varstvenega certifikata, ki se izvaja v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1768/92 z dne 18. junija 1992 o uvedbi dodatnega varstvenega certifikata za zdravila oziroma Uredbo Evropskega

parlamenta in Sveta (ES) št. 1610/96 z dne 23. julija 1996 o uvedbi dodatnega varstvenega certifikata za fitofarmacevtska sredstva, in bistveni za javnost v dobi trajanja dodatnega varstvenega certifikata.

K 12. členu

S predlagano določbo se zakon usklajuje s prvim odstavkom 11. člena Prve direktive 89/104/ES z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami. Po direktivi se znamka ne sme razglasiti za neveljavno na podlagi dejstva, da obstaja prejšnja znamka, ki je v koliziji z njo, če slednja ni bila uporabljena in jo je mogoče razveljaviti zaradi neuporabe. S tem se uvaja načelo, da se sme znamka, ki je glede na 44. člen zakona v koliziji s prejšnjo znamko, razglasiti za neveljavno le, če je prejšnja znamka v uporabi in je t.i. aktivna znamka. S tožbo za izbris znamke na podlagi točke b) 44. člena zakona bo lahko tako uspel le tisti imetnik prejšnje znamke iz 44. člena zakona, ki je svojo znamko dejansko uporabljal, ne pa tudi tisti, ki je sicer prej registriral znamko, pa je ne uporablja.

K 13. členu

S predlaganim členom se besedilo sedaj veljavnega 120. člena zakona ustrežnejše usklajuje s prvim odstavkom 10. člena Prve direktive 89/104/ES z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami. Določba direktive določa, da se znamka lahko razveljavi zaradi neuporabe, če je njen imetnik ni uporabil v petih letih od dokončanja postopka registracije znamke, sedaj veljavna določba prvega odstavka pa postavlja pogoj, da imetnik znamke ni uporabil v petih letih od datuma pravnomočnosti vpisa znamke v register, kar je kasnejši datum od datuma vpisa znamke v register. V skladu z drugim odstavkom 105. člena zakona je znamka vpisana v register z datumom izdaje odločbe o registraciji znamke in ne z datumom pravnomočnosti, ki je lahko v primeru upravnega spora kasnejši (zoper odločbe urada ni pritožbe, je pa dovoljen upravni spor - 71. člen zakona). Glede na določbo direktive je zato ustrežnejše, da se kot dokončanje postopka registracije znamke določi datum izdaje odločbe o registraciji znamke, ko je odločba dokončna v upravnem postopku, in ne šele datum njene pravnomočnosti.

K 14. členu:

Ta člen predlaganega zakona razširja glede na zahteve 4. člena Direktive 2004/48 in obstoječo določbo 121. člena ZIL-1, aktivno legitimacijo za uveljavljanje sodnega varstva, ki jih ima sicer imetnik pravice, tudi na poklicna združenja, ustanovljena za varstvo pravic industrijske lastnine.

Ta člen predlaganega zakona uvaja tudi nov 120.b člen, ki definira pojem gospodarskega obsega, ki ga dosedanji ZIL-1 ni poznal. Zakon veže nekatere strožje ukrepe, ki jih uvaja predlagani zakon, če je kršitev pravic storjena v gospodarskem obsegu (npr. drugi odstavek predlaganega 122.a člena).

K 15. členu:

Ta člen predlaganega zakona spreminja 121. člen ZIL-1. Določbo 121. člena ZIL-1 je potrebno dopolniti oziroma spremeniti glede na zahteve iz 10. člena Direktive 2004/48.

Glede na obstoječo določbo 121. člena ZIL-1 je novost predvsem možnosti odpoklica predmetov kršitve (*recall from the channels of commerce*). Ta ukrep sedaj predvideva točka b) prvega odstavka 121. člena. Glede na zahteve v 3. odstavku 10. člena Direktive 2004/48, pa je potrebno urediti tudi premoženjsko varstvo interesov tretjih oseb. Zato je določeno, da je odpoklic možen le ob upoštevanju premoženjskih interesov tretjih oseb, in sicer v obsegu in na način, ki ga določi sodišče.

Ostali ukrepi (t.j. predružačenje oziroma uničenje predmetov kršitev, sredstev kršitev in naprav) so usklajeni z ukrepi, kot jih pozna prvi odstavek 167. člena ZASP. Razlika med obema določbama je v tem, da je predlagani člen 121. člena ZIL-1 ohranil možnost, da se uniči (oz. odstrani) predmete kršitve ali sredstva kršitve šele, če predružačenje ni možno.

Drugi odstavek je odraz načela proporcionalnosti, kot ga določa Direktiva 2004/48 v tretjem odstavku 10. člena. Namen predlagane določbe je omogočiti sodišču, da zavrne kot neutemeljen zahtevek za npr. uničenje predmetov kršitve, ki je nesorazmeren glede na obseg škode, stopnjo odgovornosti in na vse ostale okoliščine primera.

Glede na zahteve 11. člena Direktive 2004/48 je potrebno urediti tudi vprašanje, katere ukrepe je mogoče uveljaviti zoper osebe, katere storitve so bile uporabljene za kršitev pravic (pa niso bile sami kršilci) (t.i. posredniki). Ker te osebe zadenejo vsi zahtevki iz 121. člena ne glede na obstoj njihove krivde, ostane odprto vprašanje, ali je mogoče zoper njih uveljaviti tudi npr. odškodninsko odgovornost na podlagi pravnomočne sodbe naperejene zoper kršilca. Z drugim besedami, ali se subjektivne meje pravnomočne sodbe zoper kršilca lahko raztezajo tudi nanj. Odgovor je seveda negativen. Ker pa gre za isti historični dogodek (ista kršitev) je položaj imetnika olajšan s tem, da je v tretjem odstavku določeno, da se obstoj kršitve domneva, če je ta pravnomočno ugotovljena. Ta domneva je izpodbojna, kar pomeni, da je mogoče izpodbijati domnevno bazo in domnevanega dejstva.

K 16. členu:

Ta člen predlaganega zakona uvaja nov 121.a člen, ki ureja povrnitev škode, in sicer v skladu z zahtevami 13. člena Direktive 2004/48.

Določba prvega odstavka 121.a člena je enaka določbi obstoječega drugega odstavka 121. člena ZIL-1. Kršitelj je odgovoren za škodo po splošnih načelih o povrnitvi škode, opredeljenih v 1. odseku 2. oddelka II. poglavja Obligacijskega zakonika, torej vključno z načelom krivdne odgovornosti z obrnjenim dokaznim bremenom. Prav tako je obseg škode določen v splošnih pravilih OZ. Novost glede na splošna pravila je, da se obseg škode lahko določi, kot dogovorjena ali običajna licenčna (t.i. licenčna analogija). Ta izračun močno olajša položaj imetnika. V praksi se je namreč pokazala težava pri izračunu obsega odškodnine, saj je izgubljeni dobiček, kot element premoženjske škode, v praksi zelo težko izračunljiv (Šipec Miha, *Sodno varstvo industrijske lastnine, GV 1998, stri 102*) Takšno rešitev pozna tudi nemška ureditev, ki se je v praksi izkazala za zelo uporabno. Takšna sprememba je v skladu z 13. členom Direktive 2004/48.

K 17. členu:

Ta člen predlaganega zakona uvaja nov 122.a člen, ki ureja t.i. edicijsko dolžnost v okviru 6. člena Direktive 2004/48.

Edicijska dolžnost je v pravnem postopku sicer že urejena v 226. do 228. členu Zakon o pravnem postopku (Uradni list RS, št. 36/2004, v nadaljnjem besedilu: ZPP), vendar je glede na zahteve 6. člena Direktive 2004/48 pomanjkljiva oziroma je glede na široko določene izjeme v 231. do 234. člena ZPP in glede na specifično naravo sporov pravic industrijske lastnine, neučinkovito sredstvo in zato ne zadosti splošnim pogojem iz drugega odstavka 4. člena Direktive 2004/48. Zato je edicijsko dolžnost potrebno urediti v ZIL-1. S tem ZIL-1 postane »zakon« v smislu drugega odstavka 227. člena ZPP in posledično glede na tretji odstavek 227. člena, izjeme iz 231. do 234. člena ZPP ne veljajo za listne (smiselno veja tudi za preostala dokazna sredstva), ki jih mora predložiti po ZIL-1.

Dokazi, ki jih mora predložiti nasprotna stranka niso katerikoli, temveč le tisti, ki jih je sodišče sprejelo v dokaznem sklepu (torej le pravno relevantni).

Opustitev dolžnosti nasprotne stranke pri edicijska dolžnost ni prisilno izvršljiva, tako kot tudi ni v 227. členu ZPP. Prisilna izvršitev pa tudi ni potrebna, saj prvič: Direktiva 2004/48 tega pogoja izrecno ne postavlja in drugič: drugačna ureditev bi bila popolnoma tuja tradiciji in načelom domačega izvršilnega prava. Namreč, vprašanje je, kako bi izvršitelj zahtevan dokaz našel. Našel bi ga le, če bi preiskal prostore, kjer se nahaja, torej bi šlo za preiskavo zasebnih prostorov, kar je tuje našemu civilnemu postopku (ne pa tudi npr. angleškemu z t.i. *Anton Piller order*). Vendar edicijska dolžnost ni *lex imperfecta*. Sankcija, v praksi tudi zelo uporabljena in učinkovita, je neugodna dokazna ocena za stranko, ki ne želi izročiti zahtevanih dokazov (glej peti odstavek 227. člena ZPP). Opozoriti še velja, da ima imetnik možnost, v primeru nevarnosti, da bo določen dokaz uničen, da zavaruje le-tega s začasno odredbo za zavarovanje dokazov, kot je urejena v predlaganemu 124. členu.

Bančne, finančne in poslovne listine je potrebno predložiti le, če gre za kršitev v gospodarskem obsegu. Kaj se šteje za kršitev v gospodarskem obsegu, določa predlagani 120.b člen. Ta določba je potrebna zaradi uskladitve z drugim odstavkom 6. člena Direktive 2004/48.

K 18. členu:

Ta člen predlaganega zakona spreminja obstoječi 123. člen ZIL –1, ki ureja institut začasnih odredb.

Spremembe obstoječe določbe 123. člena ZIL-1 so potrebne zaradi uskladitve z 9. členom Direktive 2004/48. Spremembe pa so potrebne tudi zaradi težav, ki jih je sedaj veljavni 123. člen ZIL-1, povzročal v praksi. Namreč, imetniki pravic so zelo redko zadostili vsem pogojem, ki jih je kumulativno predpisoval prvi odstavek 123. člena ZIL-1. Predvsem je bilo izjemno težko dokazati nenadomestljivo škodo, ki je bila določena, kot pogoj v točki b) prvega odstavka. Predlagan člen odpravlja ta pogoj. Poleg splošnih pogojev v 1. odstavku (imetništvo in kršitev (oz. bodoča kršitev)) so kot pogoj, po zgledu drugega odstavka 272. člena ZIZ, alternativno naštetih še trije pogoji. Pogoj težko nadomestljive škode (ne več »nenadomestljive škode«) je sedaj določen alternativno še z dvema pogojema. Poleg tega je bil določen kot pogoj za izdajo začasne odredbe tudi, da predlagatelj izkaže da je imetnik pravice (točka b) prvega odstavka 123. člena). Ker se v postopku izdaje začasne odredbe še ne razpravlja o imetništvu pravic, ker so začasne odredbe izdane v summarinem

postopku, pravilom tudi pred pravdo. Zato novela veže pogoj imetništva na obstoj verjetnosti in ne gotovosti, kot je bilo do sedaj določeno.

Obstoječa določba pa ni bila ustrezna tudi zato, ker ni sledila zahtevkom iz obstoječega 121. člena ZIL-1 in zato začasnih odredb kasneje niti teoretično ni bilo mogoče opravičiti s vloženo tožbo. To pomanjkljivost predlagana določba odpravlja. Drugi odstavek 123. člena je zasnovan po zgledu drugega odstavka 272. člena ZIZ.

Tretji odstavek 123. člena določa, da je začasno odredbo mogoče izdati izjemoma v *ex parte* postopku, če izkaže za verjetno, da bi kakršnokoli odlašanje z izdajo začasne odredbe povzročilo predlagatelju težko nadomestljivo škodo (četrti odstavek 9. člena Direktive 2004/48). Kadar je začasna odredba izdana v *ex parte* postopku, je potrebno nasprotno stranko obvestiti najpozneje takoj po izvršitvi odredb.

Četrti in peti odstavek 123. člena sta zasnovana glede na tretji in četrti odstavek 270. člena ZIZ, na katera smiselno sklicevanje se sicer ne more raztezati.

Določba šestega 123. člena odstavka sledi zahtevkom iz 121. člena, kot je predlagan. Tožbeni zahtevek se namreč mora ujemati s začasno odredbo, da se ga lahko kasneje opraviči s tožbo.

Ugovor je v *ex parte* postopku pravno sredstvo, s katerim nasprotna stranka prvič šele seznanj sodišče s svojimi argumenti, ko je sicer začasna odredba že izdana in ukrepi tudi že izvršeni. Zato je bistvenega pomena, da sodišče odloči o ugovoru v najkrajšem možnem času. V sedmem odstavku 123. člena je zato določen rok 30 dni od dneva, ko je imetnik vložil odgovor na ugovor oziroma je potekel rok za vložitev odgovora na ugovor.

Za vsa ostala vprašanja, ki niso urejena v tem členu, se smiselno uporabljajo določbe ZIZ. Postopek izdaje začasnih odredbe je določen kot nujen.

K 19. členu:

Ta člen predlaganega zakona uvaja nov 123.a člen, ki ureja izdajo začasnih odredb v primeru kršitve patenta.

Patent, kot je določen v ZIL-1, je pravica, ki jo imetnik pridobi na relativno enostaven način. V grobem lahko patent po ZIL-1 izenačimo s patentno prijavo. Namreč, vsebinski preizkus po ZIL-1 ni pogoj za njegovo izdajo. Vendar ZIL-1 ne daje imetniku takšnega patenta tudi že avtomatično izključnih upravičenj (le-te pridobi šele s popolnim preizkusom patenta).

Začasne odredbe so zelo boleč poseg v pravice nasprotne stranke. Zato se jih lahko izda le v zelo utemeljenih pogojih. Eden izmed njih je tudi, da je stranka, ki zahteva izdajo začasne odredbe, imetnik patenta, ki ima polno veljavo, se pravi, da je bil izum tudi vsebinsko preizkušen. Zato je potrebno poleg splošnih zahtev, ki veljajo za vse stranke, za imetnika patenta izrecno zapisal, da mora predložiti ugotovitveno odločbo iz točke a) ali b) prvega odstavka 93. člena ZIL-1, ki dokazuje, da je bil izum vsebinsko preizkušen in izpolnjuje vse pogoje za podelitev patenta. Ta dodatna zahteva je smiselna tudi, ker je začasno odredbo potrebno kasneje opravičiti s tožbo. Tožbo pa lahko vloži le imetnik patenta, ki predloži zgoraj omenjeno ugotovitveno odločbo (drugi odstavek 122. člena ZIL-1).

Imetnik mora predlagati izdajo začasne odredbe v treh mesecih od takrat, ko je izvedel za domnevano kršitev. Ta pogoj je poznal tudi sedaj veljavni 123. člen ZIL v točki d) prvega odstavka, vendar z razliko od novele ni razlikoval med kršitvami patenta in ostalimi pravicami iz ZIL-1.

K 20. členu:

Ta člen predlaganega zakona spreminja obstoječi 124. člen, ki ureja institut zavarovanja dokazov v skladu z zahtevami iz 7. člena Direktive 2004/48.

Institut zavarovanja dokazov je sicer že urejen v 264 do 268 členu ZPP, vendar je glede na zahteve 7. člen Direktive 2004/48 pomanjkljiv. ZPP namreč uporablja terminologijo, ki je glede zahtev prej omenjenega 7. člena neustrezna (npr. izvedba dokazov, kot sredstvo zavarovanja dokazov ni smiselno, kadar se želi zavarovati dokaze s zasegom blaga). Predlagani člen uporablja dikcijo, kot jo že pozna ZIZ v poglavju o zavarovanju (tretji del). S tem se institut zavarovanja dokazov po ZIL-1 odmakne od ureditev v ZPP in se približa ZIZ.

Dikcija v prvem odstavku 124. člena: »izkaže za verjetno« je v skladu z zahtevami Direktive 2004/48. Izraz, ki ga uporabljata Direktiva 2004/48 »*reasonable available evidence* ...« namreč izhaja iz sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (sporazum TRIPS), ki uporablja ta izraz zato, da bi premostili razlike v različnih dokaznih konceptih držav podpisnic (Daniel Gervais, *The TRIPS Agreement, Drafting History and Analysis*, Sweet & Maxwell, let. 1998, str 202).

Direktiva 2004/48 v 7. členu izrecno sicer ne postavlja pogoja »bojazni uničenja oz. težke izvedbe«, vendar je smisel zavarovanja dokazov po naravi stvari prav zavarovanje pred uničenjem oz. težko izvedbo. Zato je potrebno pogoj določiti v prvem odstavku 171. člena.

Ex parte postopek, torej postopek, v katerem nasprotna stranka ne sodeluje, je po naravi stvari za nasprotno stranko neugoden in včasih lahko tudi nepravilčen. Vendar določene okoliščine (bojazen, da bo nasprotna stranka uničila dokaze) opravičujejo takšen postopek. Zato je potrebno v drugem odstavku 124. člena jasno določiti, da je *ex parte* postopek določen kot izjema od sicer kontradiktornega postopka. Pogoj za izdajo začasne odredbe za zavarovanje dokazov v *ex parte* postopku je nevarnost uničenja dokazov oz. nevarnost, da bodo dokazi težko izvedljivi zaradi ravnanja nasprotne stranke. Torej nevarnost ni objektivna temveč subjektivna.

Določba tretjega odstavka 124. člena, kot je predlagan, je naslonjen na ZIZ in na obstoječo določbo 171. člena ZASP. Ukrepi predvideni s v tem odstavkom tudi sledijo priporočilom 7. člena Direktive 2004/48 z izjemo, in sicer, da ni mogoče zavarovati dokazov z zasegom »materiala in oprema«. Slednji ukrep pa je možen v okviru začasnih odredb po predlaganem 123. členu. S to razliko sta dodatno razmejene oba instituta. Tako je npr. mogoče zaseči tiskarski stroj na podlagi začasne odredbe po 123. členu (9. člen Direktive 2004/48), ne pa tudi na podlagi začasne odredbe za zavarovanje dokazov po predlaganem 124. členu.

Ugovor je v *ex parte* postopku pravno sredstvo, s katerim nasprotna stranka prvič šele seznanjena s svojimi argumenti, ko je začasna odredba že izdana in ukrepi tudi že izvršeni. Zato je bistvenega pomena, da sodišče odloči o ugovoru v najkrajšem možnem času. V četrtem odstavku 124. člena je zato predviden rok 30 dni od dneva, ko je imetnik vložil odgovor na ugovor oziroma je potekel rok za vložitev odgovora na ugovor.

Ker se v postopku zavarovanja dokazov smiselno uporablja ZIZ, bi to pomenilo, da je glede na 267. člen ZIZ moč izdati začasno odredbo za zavarovanje dokazov zgolj do konca izvršilnega postopka. Glede na drugi odstavek 264. člena ZPP pa je zavarovanje dokazov moč predlagati tudi v postopkih v zvezi z izrednimi pravnimi sredstvi. Ureditev v ZPP seveda ustreza smislu postopka zavarovanja dokazov, medtem ko je 267. čl. ZIZ naravnana na zavarovanje terjatve (ne dokazov). Zaradi tega je potrebno izrecno določiti, da je izdaja začasnih odredb za zavarovanje dokazov

možna tudi v postopku izrednih pravnih sredstev, kot je predvideno v petem odstavku 124. člena.

V postopku zavarovanja dokazov se glede na šesti odstavek smiselno uporabljajo določbe ZIZ. Postopek je določen, kot nujen.

K 21. členu:

Ta člen predlaganega zakona uvaja nov 124.a člen, ki ureja izdajo začasnih odredb za zavarovanje dokazov v primeru kršitve patenta.

Patent, kot je določen v ZIL-1, je pravica, ki jo imetnik pridobi na relativno enostaven način. V grobem lahko patent po ZIL-1 izenačimo s patentno prijavo. Namreč, vsebinski preizkus po ZIL-1 ni pogoj za njegovo izdajo. Vendar ZIL-1 ne daje imetniku takšnega patenta tudi že avtomatično izključnih upravičenj (le-te pridobi šele s popolnim preizkusom patenta).

Začasne odredbe so zelo boleč poseg v pravice nasprotne stranke. Zato se jih lahko izda le v zelo utemeljenih pogojih. Eden izmed njih je tudi, da je stranka, ki zahteva izdajo začasne odredbe, imetnik patenta, ki ima polno veljavo, se pravi, da je bil izum tudi vsebinsko preizkušen. Zato je poleg splošnih zahtev, ki veljajo za vse stranke, za imetnika patenta izrecno zapisal, da mora predložiti ugotovitveno odločbo iz točke a) ali b) prvega odstavka 93. člena ZIL-1, ki dokazuje, da je bil izum vsebinsko preizkušen in izpolnjuje vse pogoje za podelitev patenta. Ta dodatna zahteva je smiselna tudi, ker je začasno odredbo potrebno kasneje upravičiti s tožbo. Tožbo pa lahko vloži le imetnik patenta, ki predloži zgoraj omenjeno ugotovitveno odločbo (drugi odstavek 122. člena ZIL-1).

Imetnik mora predlagati izdajo začasne odredbe v treh mesecih od takrat, ko je izvedel za domnevano kršitev. Ta pogoj je poznal tudi sedaj veljavni 123. člen ZIL v točki d) prvega odstavka, vendar z razliko od novele ni razlikoval med kršitvami patenta in ostalimi pravicami iz ZIL-1.

K 22. členu:

Ta člen predlaganega zakona uvaja nov 124.b člen, ki ureja dolžnost obveščanja v skladu z 8. členom Direktive 2004/48. Ta institut ni tuj našemu pravnemu sistemu, saj ga že ureja ZASP v 172. členu in je urejen tudi v 47. členu TRIPS (*right of information*).

Namen te določbe je razkriti mrežo prodajalcev, distributerjev, proizvajalcev itn. blaga, ki krši pravice imetnikov. Sodišče lahko zahteva da kršilec sporoči podatke o izvoru in distribucijskih tokovih blaga ali storitev, ki kršijo pravice imentika. Prav tako lahko te podatke zahteva od oseb, ki v gospodarskem obsegu (120.b člen, kot je predlagan) posedujejo blago, s katerim se krši pravica, uporabljajo storitve, s katero se krši pravica ali zagotavljajo storitve, uporabljene v dejavnosti, s katero se krši pravica. Četrti odstavek 124.b člena natančno določa, katere podatke morajo zgoraj omenjene osebe posredovati. Če prej omenjene osebe nočejo posredovati podatkov, se zoper nje uvede postopek smiselno enak zoper tretje osebe, ki v pravnem postopku nočejo izročiti listin (oz ostalih dokaznih sredstev) (228. člen ZPP).

K 23. členu:

Ta določba predlaganega zakona ureja, da se vsi začeti postopki, dokončajo po določbah obstoječega zakona. S tem se želi preprečiti nejasnosti glede začetka veljavnosti novega zakona.

K 24. členu:

Ta določba predlaganega zakona določa glede na zahteve iz 2. člena Direktive 2004/48, da se ukrepi iz 2. oddelka (Uveljavljanje pravic) uporabljajo tudi za ostale pravice intelektualne lastnine.

IV. Besedilo členov, ki se spreminjajo

8. člen

(tajnost in vpogled v prijave)

(1) Spisi v zvezi s patentno prijavo in prijavo modela so do objave patentne prijave in prijave modela v uradnem glasilu Urada 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) 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);

22. člen

(trajanje patenta)

(1) Ob upoštevanju tretjega odstavka 91. člena in ustreznih določb 109. člena tega zakona traja patent dvajset let od datuma vložitve prijave.

(2) Neposredno po izteku trajanja patenta se lahko za izum enkrat podaljša veljavnost patenta, in sicer za največ pet let, če je razglašeno vojno stanje ali podobne izredne razmere - za dobo trajanja takšnega stanja oziroma okoliščin.

(3) Neposredno po izteku trajanja patenta se lahko za izum v skladu z uredbo Vlade Republike Slovenije enkrat podeli dodatni varstveni certifikat, in sicer za največ pet let, če je predmet patenta proizvod ali postopek za proizvodnjo oziroma uporabo proizvoda, za katerega je pred pričetkom gospodarskega izkoriščanja potrebno izvesti z zakonom predpisani uradni postopek odobritve - za dobo trajanja uradnega postopka.

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.

(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.

33. člen
(predmet varstva modela)

(1) Model se registrira za videz izdelka, ki je nov in ima individualno naravo.

(2) Videz izdelka pomeni izgled celotnega izdelka ali njegovega dela, ki izhaja iz značilnosti zlasti linij, obrisov, barv, oblike, teksture oziroma materialov izdelka samega ali ornamentov na njem.

(3) Izdelek pomeni industrijski ali obrtni izdelek, ki med drugim vključuje dele, ki so namenjeni za sestavo kompleksnega izdelka, embalažo, modni kroj, opremo knjig, grafične simbole in tipografske znake, z izjemo računalniških programov. Kompleksen izdelek pomeni izdelek, sestavljen iz več sestavnih delov, ki jih je mogoče zamenjati, tako da se izdelek lahko razstavi in ponovno sestavi.

(4) Če se videz izdelka, nanaša na sestavni del kompleksnega izdelka, je nov in ima individualno naravo le:

- a) če sestavni del, potem ko je vključen v kompleksen izdelek, ostane viden ob normalni uporabi kompleksnega izdelka, in
- b) če vidne značilnosti sestavnega dela tudi same izpolnjujejo pogoja glede novosti in individualne narave.

(5) Normalna uporaba po točki a) prejšnjega odstavka pomeni uporabo pri končnem uporabniku, brez opravil vzdrževanja, servisiranja ali popraviljanja.

35. člen
(razkritje videza izdelka)

(1) Pri uporabi 34. člena tega zakona se šteje, da je bil videz izdelka dostopen javnosti, če je bil objavljen v postopku registracije oziroma kako drugače ali razstavljen, uporabljen pri trgovanju ali drugače razkrit pred datumom vložitve prijave ali datumom prednostne pravice, če je ta zahtevana, razen če bi ti dogodki lahko neutemeljeno postali znani v normalnem poteku poslovanja specializiranim krogom zadevnega področja, ki delujejo v Republiki Sloveniji. Videz izdelka ne šteje

za dostopnega javnosti zgolj zato, ker je bil razkrit tretji osebi pod izrecnimi ali neizrecnimi pogoji zaupnosti.

(2) Pri uporabi 34. člena tega zakona se razkritje ne upošteva, če je bil videz izdelka, za katerega se zahteva varstvo z modelom, dostopen javnosti v Republiki Sloveniji:

- a) zaradi podatkov, ki jih je dal oblikovalec, njegov pravni naslednik ali tretja oseba, ali zaradi dejanja oblikovalca ali njegovega pravnega naslednika; in
- b) v obdobju dvanajstih mesecev pred vložitvijo prijave, ali datumom prednostne pravice, če je ta zahtevana.

(3) Prejšnji odstavek se uporablja tudi, če je bil videz izdelka dostopen javnosti kot posledica zlorabe v odnosu do oblikovalca ali njegovega pravnega naslednika.

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;
- 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.

37. člen **(pravice iz modela)**

(1) Imetnik modela ima izključno pravico, da ga uporablja in prepreči tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da ga uporabljajo. Omenjena uporaba obsega zlasti izdelovanje, ponujanje, dajanje na trg, uvažanje, izvažanje ali uporabljanje izdelka, na katerega se videz nanaša, ali skladiščenje takega izdelka v te namene.

(2) Obseg varstva vključuje vsak videz izdelka, ki pri seznanjenem uporabniku ne ustvari drugačnega celotnega vtisa. Pri ocenjevanju obsega varstva se upošteva stopnja svobode oblikovalca pri razvoju njegovega videza izdelka.

(3) Pravice iz prvega odstavka tega člena se ne nanašajo:

- a) smiselno na dejanja, naštetá v 19. členu tega zakona, razen točke c);
- b) na dejanja reproduciranja za namene citiranja ali učenja, če so v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in ne škodijo neupravičeno normalnemu izkoriščanju modela in če se navede vir.

(4) Tretja oseba sme uveljavljati pravico poprejšnje uporabe modela. Pri tem se smiselno uporabljajo določbe 20. člena tega zakona.

43. člen **(absolutni razlogi za zavrnitev znamke)**

(1) Kot znamka se ne sme registrirati znak:

- a) ki ne more biti znamka;
- b) ki je brez slehernega razlikovalnega učinka;
- c) ki lahko v gospodarskem prometu označuje izključno vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitev ali druge značilnosti blaga ali storitev;
- d) ki vsebuje ali sestoji iz geografske označbe, ki označuje vina ali žgane pijače, če se prijava znamke nanaša na vina ali žgane pijače, ki nimajo takega izvora;
- e) ki sestoji izključno iz znakov ali označb, ki so postali običajni v jezikovni rabi ali v dobroverni in ustaljeni praksi trgovanja;
- f) ki sestoji izključno iz oblike, ki izhaja iz same narave blaga ali je nujna za dosego tehničnega učinka ali daje blagu bistveno vrednost;
- g) ki nasprotuje javnemu redu ali morali;
- h) ki zavaja javnost, zlasti glede narave, kakovosti ali geografskega izvora blaga ali storitev;
- i) ki vsebuje uradne znake ali punce za kontrolo ali jamstvo kakovosti blaga ali jih posnema;
- j) za katerega ni bilo izdano dovoljenje pristojnih organov in mora biti zavrnjen na podlagi 6.ter člena Pariške konvencije;
- k) ki 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.

(2) Za znamke, ki so pridobile razlikovalni učinek z dolgotrajno uporabo, se ne uporabljajo točke b), c) in e) prejšnjega odstavka.

(3) Znaka, ki ne sme biti registriran zaradi nasprotovanja določbam j) in k) prvega odstavka tega člena, ker vsebuje ime, kratico, državni grb, emblem, zastavo ali kakšen drug uradni znak Republike Slovenije ali njegov del, ni dovoljeno uporabljati v gospodarskem prometu brez soglasja Vlade Republike Slovenije.

105. člen **(registri)**

(1) Urad vodi registre patentov, modelov, znamk in geografskih označb ter registre prijav za navedene pravice. Registri so javni, razen če ta zakon določa drugače.

(2) Za datum vpisa pravice v register se šteje datum podelitve patenta oziroma datum izdaje odločbe o registraciji modela, znamke ali geografske označbe.

(3) Urad na zahtevo vložnika in ob plačilu takse po zakonu, ki ureja upravne takse, izdaja potrdila iz registrov.

(4) Minister, pristojen za področje industrijske lastnine, s podzakonskim predpisom natančneje določi vsebino registrov, vsebino zahtev za vpis spremembe v register, postopek vpisa spremembe v register, vsebino potrdil iz registra in postopek izdaje potrdil iz registra.

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 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.

(3) V register znamk se vpišejo predvsem naslednji podatki: registrska številka, datum vložitve prijave, zahtevana prednostna pravica, 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 mednarodni registraciji, podatki o obnovitvi znamke, podatki o razveljavitvi znamke, datum prenehanja znamke.

(4) 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.

(5) 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.

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

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) da prijavitelj znamke ni prijavil v dobri veri;
- b) da je bila znamka ob upoštevanju datuma vložitve prijave registrirana v nasprotju s 44. členom tega zakona razen v primerih iz 139. člena tega zakona;
- c) če je zaradi dejanj ali dopustitve imetnika postala znamka običajno ime v trgovini za blago ali storitve, za katere je registrirana;
- d) 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 prepoved uporabe znaka se lahko poleg razlogov iz prejšnjega odstavka vloži tudi, če je podan eden ali več izmed naslednjih razlogov:

- a) če je nosilec kolektivne znamke prenehal obstajati;
- b) če se kolektivna znamka uporablja v nasprotju s pravilnikom iz 46. člena tega zakona;
- c) če je pravilnik o kolektivni znamki po registraciji kolektivne znamke spremenjen tako, da nasprotuje 46. členu tega zakona.

(3) Če je razlog za tožbo iz prvega ali drugega odstavka tega člena točka c), d) ali e) prvega odstavka 44. člena tega zakona, lahko tožnik namesto izbrisa znamke iz registra zahteva prenos znamke na svoje ime.

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

(5) Tožba iz točke b) prvega odstavka tega člena ni dopustna po preteku petih let od datuma vpisa pravice v register, razen če prijavitelj znamke ni prijavil v dobri veri.

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

120. člen
(tožba za razveljavitev znamke zaradi neuporabe)

(1) Zainteresirana oseba lahko s tožbo pri pristojnem sodišču zahteva razveljavitev znamke, če imetnik brez upravičenega razloga neprekinjeno več kot pet let od datuma pravnomočnosti vpisa znamke v register oziroma od dneva, ko je bila zadnjič resno in dejansko uporabljena v Republiki Sloveniji, ne uporablja 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 razveljavitve njegove znamke.

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

(4) Šteje se, da imetnik uporablja znamko, če se ta uporablja z njegovim soglasjem ali če jo uporablja druga oseba, ki je za to pooblaščen.

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

(6) Kot uporaba 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 značaja znamke;
- b) namestitev znamke na blago ali njegovo embalažo v Republiki Sloveniji izključno za potrebe izvoza.

(7) 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 pravomočnosti 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 kršitelju prepovejo bodoča kršitvena dejanja;
- b) da se kršitelju naloži odstraniti predmete kršitve iz trgovskih tokov oziroma, če kršitve ni mogoče odpraviti drugače, da se predmete kršitve uniči;
- c) da se kršitelju naloži odstraniti sredstva kršitve, ki se izključno ali skoraj izključno uporabljajo oziroma so namenjena za proizvodnjo predmetov kršitve, oziroma, če kršitve ni mogoče odpraviti drugače, da se sredstva kršitve uniči;
- d) da se pravomočna sodba objavi na stroške kršitelja v javnih glasilih v obsegu in na način, ki ga določi sodišče.

(2) Kršitelj je odgovoren za povzročeno škodo po splošnih pravilih o povrnitvi škode, razen če ta zakon določa drugače.

(3) Tožba zaradi kršitve pravic se lahko vloži v treh letih od dneva, ko je tožnik zvedel za kršitev in storilca. Zahtevki v denarni obliki, se lahko uveljavljajo za kršitve, storjene v petih letih pred vložitvijo tožbe.

(4) Smiselno se za imetnika pravice iz prvega odstavka tega člena štejejo tudi imetnik izključne licence, upravičenec do uporabe kolektivne znamke in upravičenec do geografske označbe.

123. člen **(začasne odredbe)**

(1) Sodišče izda začasno odredbo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- a) da je predlagatelj imetnik pravice iz 18., 37., 47. ali 58. člena tega zakona,
- b) če imetnik pravice, predloži dokaze, na podlagi katerih sodišče ugotovi, da je imetnikova pravica kršena ali da je kršitev zelo verjetna in če bi imetniku pravice lahko nastala nenadomestljiva škoda;
- c) da nasprotna stranka z izdajo začasne odredbe, če bi se tekom postopka izkazala za neutemeljeno, ne bi trpela hujših neugodnih posledic od tistih, ki bi brez izdaje začasne odredbe nastale predlagatelju;
- d) da je imetnik pravice predlagal izdajo začasne odredbe v treh mesecih od takrat, ko je izvedel za domnevno kršitev.

(2) Sodišče lahko z začasno odredbo zlasti:

- a) prepove grozeče kršitve ali nadaljevanje že začelih kršitev;
- b) prepreči dostop blaga na trg;
- c) za čas pravde zaseže, izključi iz prometa in shrani predmete kršitve ter sredstva, ki se pretežno uporabljajo za izdelavo ali izvedbo predmeta, s katerim se krši kakšna pravica po tem zakonu.

(3) Sodišče lahko izda začasno odredbo tudi brez zaslišanja nasprotne stranke, zlasti če bi morebitno odlašanje lahko povzročilo nenadomestljivo škodo imetniku pravice. Sodišče nemudoma obvesti nasprotno stranko o izdani začasni odredbi, najkasneje pa ob izvršbi odredbe.

(4) Razen, če mednarodna pogodba, ki obvezuje Republiko Slovenijo, določa drugače, naloži sodišče na predlog nasprotne stranke predlagatelju, da položi varščino za nadomestitev morebitne škode, ki bi lahko nastala nasprotni stranki, če nasprotna stranka izkaže za verjetno, da predlagatelj v Republiki Sloveniji nima dovolj premoženja, da bi lahko nadomestil morebitno škodo. Če predlagatelj ne ravna po odločbi sodišča in ne položi varščine, se šteje, da je predlog za začasno odredbo umaknjen.

(5) Ob izdaji začasne odredbe sodišče določi predlagatelju rok, v katerem mora vložiti tožbo po 121. členu tega zakona. Rok za vložitev tožbe začne teči z dnem vročitve začasne odredbe predlagatelju in ne sme biti daljši od enaintrideset dni.

(6) V postopku za izdajo začasne odredbe se uporabljajo določbe zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje, razen če je s tem zakonom določeno drugače. Postopek je nujen.

124. člen **(zavarovanje dokazov)**

(1) Sodišče lahko na predlog vložnika, ki izkaže za verjetno, da je kršena njegova pravica iz 18., 37., 47. ali 58. člena tega zakona in da obstaja utemeljena bojazen, da bodo uničeni dokazi o tej kršitvi ali da jih kasneje ne bo mogoče izvesti, izvede predlagane dokaze tudi brez poprejšnjega obvestila in zaslišanja nasprotne stranke.

(2) Sklep, s katerim je bilo ugodeno predlogu za zavarovanje dokazov, se skupaj s predlogom vroči nasprotni stranki ob samem izvajanju dokazov, če to ni mogoče, pa takoj, ko je mogoče. Zoper ta sklep ni pritožbe.

(3) V postopku zavarovanja dokazov se uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek, razen če je s tem zakonom določeno drugače. Postopek je nujen.