

REPUBLIKA SLOVENIJA
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Kotnikova 5
1000 Ljubljana
E: gp.mgrt@gov.si

Datum: 14. september 2022

Zadeva: Pripombe Gospodarske zbornice Slovenije k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini, (EVA: 2022-2130-0025)

Spoštovani,

dne 27. 7. 2022 je bil v javno obravnavo posredovan predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju: predlog zakona). Gospodarska zbornica Slovenije je predlog zakona obravnavala v okviru svojih združenj in zbornic ter v nadaljevanju v postavljenem roku podaja konkretne predloge in pripombe k posameznim členom predloga zakona. Dodatno podajamo tudi konkretne predloge k obstoječim členom veljavnega Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/2006, s spremembami, v nadaljevanju: ZIL-1), ki sicer niso predmet sprememb zakona, vendar pa ocenjujemo, da so spremembe potrebne tudi v navedenih členih, zato jih posredujemo v skupnem dopisu. V uvodu pozdravljamo spremembo v 13. členu predloga zakona, saj je nujna, ker omogoča večjo pravno varnost kot sedanja ureditev. Predlagana določba namreč določa, da od datuma, ko je bil podeljen EP patent, nacionalni patent nima več pravnega učinka in velja le še EP patent, kar povečuje pravno varnost gospodarskih subjektom.

I. PREDLOGI K POSAMEZNIH ČLENOM PREDLOGA ZAKONA

❖ K 5. členu predloga zakona (obstoječi 11. člen ZIL-1)

Ocenjujemo, da za spremembo obstoječega člena ni razlogov zaradi morebitnih sprememb EU ali mednarodne zakonodaje. V izogib morebitnim nejasnostim izvajanja te določbe v praksi pa predlagamo, da je člen napisan bolj definirano in jasno, primerljivo z zakonodajo drugih EU držav (Nemčija, velika Britanija, Nizozemska) ter skladno z določbami mednarodnih konvencij (TRIPS Agreement). Ocenjujemo, da bi iz predlagane dikcije predloga člena lahko izhajalo, da

lahko pomeni tudi prepoved tranzita blaga preko Slovenije, kar pa v skladu z zakonodajo in sodno prakso drugih držav ne pomeni kršitve nacionalnih patentov. Zato predlagamo bolj natančno definicijo člena.

❖ K 9. členu predloga zakona (obstoječi 27. člen ZIL-1)

Predlagamo, da se ohrani sedanje besedilo tega člena, ker v slovenskem jeziku pravno bolj natančno prenaša določbo člena 97 83) EPC, ki določa »*mention of the grant published in the European Patent Bulletin*«. Ocenjujemo, da je v predlaganem členu objava sklepa pravno jasno formulirana, pojem »omemba podelitve« pa je preveč ohlapna ter vnaša pravno negotovost, zato se lahko interpretira arbitrarno. Zato predlagamo, da se v predlog za navedbo »od datuma, ko je EPU objavil omembo njegove podelitve«, doda besedilo na način, da se glasi:

»od datuma, ko je EPU objavil omembo njegove podelitve v Biltenu EPO.«

Dodatno navajamo, da se strinjamo s predvideno spremembo, da morajo biti prevodi omejenega patenta predloženi v 3 mesecih od omejitve, ali da ob razveljavitvi patenta na EPO, Urad za intelektualno lastnino (v nadaljevanju: UIL) izda odločbo o ničnosti in to tudi objavi. Po sedaj veljavni ureditvi je namreč v Sloveniji patent še vedno v veljavi tudi po razveljavitvi patenta na EPO, če prijavitelj v Sloveniji plačuje pristojbine, kar posledično pomeni, da v Sloveniji veljajo patenti, ki jih je EPO razveljavil ali je obseg v Sloveniji širši, kot ga podeli EPO. Ob tem opozarjamo, da mora nespremenjena ostati določba 26. člena, o t.i. »začasni zaščiti«, ki je vezana na to, da prijavitelj obvesti tretjo osebo o slovenskem prevodu zahtevkov. Patentna zaščita pa se vzpostavi, ko je patent dodeljen ali v primerih, ko imetnik tretjo osebo obvesti o slovenskem prevodu.

❖ K 19. členu predloga zakona (92. člen ZIL-1)

Predlagamo, da se osmi odstavek 19. člena predloga zakona spremeni tako, da se glasi:

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

Obrazložitev:

Ocenjujemo, da mora biti ugotovitvena odločba vezana ali na podeljen EP patent ali na mnenje ustrezne ustanove. Izdajanje ugotovitvene odločbe, v kolikor EP patent ni podeljen, pomeni zmanjšanje pravne varnosti za gospodarske subjekte. Možno pa je nadaljevanje postopka preiskusa, kar je dejansko ustaljena praksa v zadevah, kjer tretje stranke vložijo dodatne pripombe. Zato predlagamo dikcijo osmega odstavka, kot je razvidno zgoraj.

II. PREDLOGI K OBSTOJEČIM ČLENOM ZIL-1

❖ K 28. členu ZIL-1

Predlagamo, da se črta drugi odstavek 28. člena ZIL-1.

Obrazložitev:

Možnost popravljanja in spreminjanja patentnih zahtevkov po preteku treh mesecev iz 27. člena ZIL-1 vnaša pravno negotovost predvsem za industrijo, kjer so potrebni posebni regulatorni postopki. Industrija ima cilj lansiranje proizvoda na trg, razvoj teh izdelkov pa je dolgotrajen in nadaljevanje uporabe, kot jo določa tretji odstavek navedenega člena, te težave ne odpravlja. Zato ocenjujemo, da popravljanje prevodov v kasnejši fazi ne sme biti več mogoče, ker to bistveno znižuje pravno varnost za gospodarske subjekte.

❖ K 67. členu ZIL-1

Predlagamo, da se obstoječi 67. člen ZIL-1 spremeni tako, da se glasi:

»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.

(5) Nadaljevanje postopka po zamudi ni možno uveljavljati za zamudo po 27 (2) členu tega zakona.«

Obrazložitev:

Po podelitvi patenta je možno vlaganje ugovora na EPU v roku devetih mesecev od omembe podelitve EP patenta. Po 27 (2) členu je možno validirati EP patent v Sloveniji v roku treh mesecev od podelitve patenta pri tem, da je možno nato uveljavljati rok po zamudi po 67. členu ZIL-1 kar pomeni, da je možno validirati EP patent do konca izteka devetih mesecev po podelitvi patenta. Glede na navedeno ni zagotovljene pravne varnosti ker se ne ve, da je bil EP patent validiran v Sloveniji vse do izteka roka za ugovor. V praksi morajo tako tretji vlagati ugovore »na zalogo«, s tem pa za gospodarske subjekte nastajajo visoki stroški in dodatno delo s pripravo ugovorov, ki so nepotrebni in bi se jim lahko izognili, če se naknadno izkaže, da patent v Sloveniji sploh ni bil validiran. Zato predlagamo, da nadaljevanje postopka po zamudi ni možno uveljavljati za zamudo po 27 (2) členu tega zakona.

❖ K 77. členu ZIL-1

Predlagamo, da se 77. člen ZIL-1 spremeni tako, da se glasi:

»77. člen

(prenehanje veljavnosti)

(1) Podeljene oziroma registrirane pravice prenehajo veljati tudi pred predpisanimi roki iz 22., 23., 40. in 52. člena tega zakona:

- a) če se imetnik odpove pravici - naslednji dan, ko prejme Urad vlogo o odpovedi;
- b) če niso v skladu s tem zakonom plačane predpisane pristojbine;
- c) na podlagi pravnomočne sodbe sodišča oziroma odločbe Urada v primerih, ki so predvideni s tem zakonom - z dnem, ki je določen s to sodbo oziroma odločbo.

(2) Delna odpoved pravici po tem členu ni možna.«

Obrazložitev:

Skladno s 77. členom ZIL-1 točko (a) 1. odstavka 77. člena ZIL-1, UIL uporabi v primeru delne odpovedi pravici, torej da prijavitelj spremeni zahtevke z utemeljitvijo, da jih omejuje in nato posledično urad vsebinsko presodi o njihovi veljavnosti. Vendar je po našem mnenju vsebinsko presojanje patentnih zahtevkov s strani UIL nezakonito, saj to pomeni da urad naredi vsebinski preskus patenta, kar pa ZIL-1 ne dovoljuje. Po veljavni zakonodaji namreč lahko UIL izvede le formalni preskus patentnih zahtevkov. Zato posledično možnost delne omejitve na osnovi takega preskusa patentnih zahtevkov s strani UIL ne sme biti mogoča. EPK omogoča omejevanje patentov (delno odpoved) po členu 105a EPK. Delno odpoved je potrebno zaradi neustrezne prakse UIL tudi zakonsko preprečiti in to vprašanje celovito urediti v zakonu. Glede na navedeno zato predlagamo dopolnitev z novim drugim odstavkom obstoječega 77. člena ZIL-1.

❖ K 22. členu ZIL-1

Glede na dosedanjo prakso v Sloveniji dodano opozarjamo na 22. člen ZIL-1 in s tem povezano prakso podeljevanja dodatnih varstvenih certifikatov (SPC) po Uredbi (ES) št. 469/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6.5.2009 o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila

(v nadaljevanju: uredba). UIL namreč izdaja dodatne varstvene certifikate brez preverjanja, ker se je odločil za možnost t.i. »waverja« po 10. členu uredbe. V praksi navedeno pomeni, da v Sloveniji veljajo dodatni varstveni certifikati, ki jih drugi pristojni uradi zavračajo, v Sloveniji pa jih UIL podeli. Tako je v Sloveniji obseg zaščite širši kot v drugih državah članicah EU. V Sloveniji tudi ne obstaja mehanizem, po katerem bi UIL lahko implementiral odločbe sodišča EU glede veljavnosti SPC-jev, kot to obstaja v drugih pravnih sistemih, kjer pristojni uradi ustavijo postopke podeljevanja SPC do končne odločitve. Glede na navedeno ocenjujemo, da se opravi potreben vsebinski razmislek za ustreznost ureditev navedene problematike v okviru 22. člena ZIL-1.

Predlagamo, da pristojno ministrstvo posredovane pripombe GZS ustrezno vsebinsko prouči in jih vključi v novo verzijo predloga zakona. Za dodatna pojasnila glede navedene problematike smo vam z veseljem na voljo.

S spoštovanjem,

mag. Aleš Cantarutti,
generalni direktor GZS

