



REPUBLIKA SLOVENIJA
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Gregorčičeva 20–25, SI-1001 Ljubljana

T: +386 1 478 1000

F: +386 1 478 1607

E: gp.gs@gov.si

<http://www.vlada.si/>

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA

EVA: 2013-2130-0026

Številka: 00726-25/2013/5

Datum: 12. 9. 2013

REPUBLIKA SLOVENIJA - DRŽAVNI ZBOR

Prejeto:	12-09-2013		
Šifra:	318-01113-21		
Povezava:			
EPA:	1419-VI	EU:	
Sign. zn.:			
Kratika:			

Vlada Republike Slovenije je na 23. redni seji dne 12. 9. 2013 določila besedilo:

– Predloga zakona o spremembi Zakona o industrijski lastnini – skrajšani postopek,

ki vam ga pošiljam v obravnavo in sprejem na podlagi 142. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10).

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da Predlog zakona o spremembi Zakona o industrijski lastnini obravnava po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevno spremembo veljavnega zakona, ki ne bo vplival na temeljno ureditev pridobitve pravic industrijske lastnine, bo pa zagotovila večjo pravno varnost glede veljavnih pravic industrijske lastnine.

S predlaganim zakonom se pri institutu nadaljevanja postopka po zamudi v 67. členu Zakona o industrijski lastnini jasneje določa pričetek teka subjektivnega roka in uvaja objektivni rok za vložitev zahteve.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01 (23/02 – popr.), 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11 in 64/12) in 235. člena Poslovnika državnega zbora določila, da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:

- mag. Stanko Stepišnik, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo,
- Andreja Kert, državna sekretarka, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
- mag. Dušan Pšeničnik, generalni direktor Direktorata za notranji trg, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
- Janez Kuček Mezek, sekretar, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino,
- Mojca Pečar, sekretarka, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino,

PRILOGA: 1

Tanja ŠARABON
GENERALNA SEKRETARKA



PREDLOG
EVA 2013-2130-0026
SKRAJŠANI POSTOPEK

Zakon o spremembi Zakona o industrijski lastnini

I. UVOD

1. OCENA STANJA NA PODROČJU UREJANJA

V Republiki Sloveniji področje pravic industrijske lastnine ureja Zakon o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/2006 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZIL-1). Med drugim določa vrste pravic industrijske lastnine in postopke za njihovo podelitev in registracijo. Pridobitev posamezne pravice se lahko zahteva z nacionalno prijavo, ki se vloži pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad), ali s prijavo, ki je vložena v tujini. V postopku pridobitve pravic pri uradu se lahko zgodi, da prijavitelj zamudi katerega izmed določenih rokov za izpolnitev obveznosti, zaradi česar se njegova prijava šteje za umaknjeno, postopek s prijavo pa za zaključenega. V takšnih primerih ima prijavitelj pod določenimi pogoji možnost, da kljub zamudi dejanje nadoknadi in s postopkom pridobitve pravice nadaljuje. V zvezi s tem ZIL-1 ureja dva instituta, vrnitev v prejšnje stanje in nadaljevanje postopka po zamudi.

Institut nadaljevanja postopka po zamudi ureja izključno ZIL-1 in ga Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 105/2006 – ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 – odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010) ne pozna. Njegova ureditev, kot izhaja iz 67. člena ZIL-1, sloni na 121. členu Konvencije o podeljevanju evropskih patentov (Uradni list RS-MP, št. 19/2002) oziroma t. i. Evropske patentne konvencije (v nadaljnjem besedilu: EPK). Z zahtevo za nadaljevanje postopka po zamudi lahko prijavitelj doseže, da zamujeni rok ne prinaša sankcije, ki bi jo sicer, temveč se s tem njegova obveznost, ki jo naknadno izpolni, upošteva kot pravočasna, in sicer ne glede na vzrok zamude ali skrbnost njegovega ravnanja. Namen tega instituta je, da lahko zahteva nadaljevanje postopka tudi, če je rok spregledal. Nadaljevanje postopka pri uradu se sproži na zahtevo prijavitelja, ki jo vloži najkasneje v dveh mesecih od dneva, ko je bil seznanjen z zamudo oziroma z njenimi pravnimi posledicami. Prijavitelj ob tem zahteva, da se zamujeni rok šteje kot pravočasen in da se odpravijo pravne posledice zamude ter da urad nadaljuje s postopkom pridobitve pravice. Hkrati z vložitvijo zahteve mora prijavitelj opraviti zamujeno dejanje in plačati ustrezno pristojbino.

Nadaljevanje postopka po zamudi ZIL-1 omogoča v postopkih pridobitve katere koli izmed pravic industrijske lastnine, patenta, dodatnega varstvenega certifikata, modela, znamke ali geografske označbe. Institut nadaljevanja postopka po zamudi je največkrat uporabljen v postopkih pridobitve patentov, tudi zato, ker ima zamuda procesnega dejanja, zaradi katere se postopek podelitve patenta konča, obsežne posledice za prijavitelja. Pogoji za pridobitev patenta je namreč novost izuma, zato pred vložitvijo patentne prijave izum ne sme biti razkrit javnosti. Če je bil po vložitvi patentne prijave izum razkrit javnosti, postopek s patentno prijavo pa zaključen zaradi zamude procesnega dejanja, prijavitelj ne more pridobiti patenta na podlagi ponovno vložene patentne prijave, saj je bil ta izum že razkrit javnosti in ni več nov.

Posebej pogosto je institut predmet obravnave v postopkih vpisa evropskih patentov v register slovenskih patentov pri uradu. Imetnik evropskega patenta, ki želi, da njegov patent uživa

varstvo tudi na območju Republike Slovenije, mora v treh mesecih od objave sklepa o tem, da mu je Evropski patentni urad podelil evropski patent, pri uradu predložiti slovenski prevod patentnih zahtevkov evropskega patenta ter plačati ustrezno pristojbino (27. člen ZIL-1, ki sledi 65. členu EPK) - t. i. vstop v nacionalno fazo postopka pridobitve evropskega patenta. Urad pravilno in pravočasno vloženi zahtevi za vpis evropskega patenta ugotovi in evropski patent vpiše v register patentov pri uradu. S tem evropski patent pridobi v Republiki Sloveniji enako varstvo kot patent, za katerega je bila po določbah ZIL-1 izdana ugotovitvena odločba.

Vsak prijavitelj evropskega patenta in vsak imetnik evropskega patenta je vnaprej seznanjen s trimesečnim rokom za predložitev prevoda patentnih zahtevkov v vsaki posamezni državi pogodbenici EPK in s pravnimi posledicami zamude tega roka. Vsaka država pogodbenica lahko določi, da se evropski patent v tej državi šteje za neveljavnega od samega začetka (tretji odstavek 65. člena EPK), če prevod patentnih zahtevkov ni predložen v navedenem trimesečnem roku ali če v tem roku niso plačane predpisane pristojbine. Trimesečni rok za predložitev prevoda patentnih zahtevkov je eden izmed najpomembnejših rokov v postopku pridobitve evropskega patenta, na katerega skrbno pazijo vsi imetniki evropskega patenta in njihovi zastopniki. Zamuda tega roka namreč povzroči neučinkovanje evropskega patenta v državi pogodbenici, v kateri je bil ta rok zamujen. Države pogodbenice EPK lahko v nacionalni zakonodaji uredijo pravna sredstva za odpravo posledic zamude, niso pa tega dolžne storiti, zato se nacionalne ureditve razlikujejo.

Če imetnik evropskega patenta zamudi trimesečni rok za dostavo slovenskega prevoda patentnih zahtevkov uradu in plačilo pristojbine, lahko po veljavni ureditvi v ZIL-1 uporabi institut vrnitev v prejšnje stanje (68. člen ZIL-1) ali institut nadaljevanja postopka po zamudi (67. člen ZIL-1). Oba instituta je mogoče uporabiti tudi v drugih postopkih pridobitve pravic.

Vrnitev v prejšnje stanje lahko imetnik evropskega patenta zahteva, če kljub skrbnemu ravnanju, ki so ga zahtevale okoliščine, ni mogel pravočasno izvršiti zahtevane obveznosti, zahtevo pa mora vložiti v treh mesecih od dneva, ko je prenehal vzrok, ki je povzročil zamudo, če je kasneje zvedel za zamudo, pa od dneva, ko je za to zvedel. Po enem letu od dneva zamude ne more več zahtevati vrnitev v prejšnje stanje.

Če imetnik evropskega patenta ni vložil zahteve za vrnitev v prejšnje stanje, lahko na podlagi veljavnega 67. člena ZIL-1 zahteva nadaljevanje postopka po zamudi, in sicer v dveh mesecih od trenutka, ko je bil seznanjen z zamudo oziroma njenimi pravnimi posledicami (subjektivni rok). V zahtevi za nadaljevanje postopka po zamudi imetniku evropskega patenta ni treba navesti vzroka zamude ali izkazati opravičljivega vzroka za zamudo roka. Ker imetnik evropskega patenta, ki ne zahteva vpisa tega patenta v register slovenskih patentov pri uradu, ne začne postopka pri uradu, od urada ne prejme obvestila o zamudi, zato subjektivni rok za vložitev zahteve za nadaljevanje postopka po zamudi zanj ne začne teči. Objektivnega roka za vložitev zahteve za nadaljevanje postopka po zamudi ZIL-1 ne določa.

Ker imetnik evropskega patenta z zamudo trimesečnega roka za predložitev prevoda patentnih zahtevkov evropskega patenta ni posebej seznanjen, z npr. obvestilom o zamudi, lahko kadar koli zahteva nadaljevanje postopka po zamudi in doseže vpis evropskega patenta v register tudi po večletni zamudi roka. Da je v takšnem primeru zahtevanje nadaljevanja postopka po zamudi dovoljeno, je potrdila tudi sodna praksa (Vrhovno sodišče RS, opr. št. X Ips 779/2006-3 z dne 29. 1. 2008, ter Upravno sodišče RS, opr. št. U 1237/2008 z dne 17. 2. 2009).

Zaradi neustrezne ureditve rokov za vložitev zahteve za nadaljevanje postopka po zamudi ima imetnik evropskega patenta poleg treh mesecev (od objave sklepa o podelitvi evropskega patenta) na voljo še neznano dolgo časa za uveljavitev evropskega patenta v Republiki Sloveniji, saj glede na trenutno ureditev v 67. členu ZIL-1 rok za vložitev zahteve za

nadaljevanje postopka po zamudi prične teči šele z dnem, ko je za zamudo izvedel. To pa lahko pomeni tudi več let kasneje, saj urad imetnikov evropskega patenta ne obvešča posebej o zamudi navedenega roka. Za gospodarske subjekte v Republiki Sloveniji, ki želijo v gospodarske namene uporabiti izum, ki v Republiki Sloveniji ni zavarovan s patentom, pomeni takšno stanje pravno negotovost in veliko ekonomsko tveganje. S tem, ko je imetniku evropskega patenta omogočeno, da tudi po večletni zamudi roka iz 27. člena ZIL-1 v Republiki Sloveniji pridobi patentno varstvo, ki učinkuje za nazaj (od vložitve prijave za evropski patent pri Evropskem patentnem uradu), lahko dobrovernim osebam, ki so se pri razvijanju ali uporabi v gospodarske namene svojih novih produktov zanesli na stanje v slovenskem registru patentov pri uradu, zaradi tega nastane velika škoda s finančnimi izgubami. Dobroverna oseba sicer ne bo odškodninsko odgovorna za kršitev patenta v obdobju do vpisa evropskega patenta v slovenski register. Od vpisa evropskega patenta v register patentov pri uradu pa takšna oseba ne bo več v dobri veri, zato bo morala prenehati z vsemi dejanji, ki bi lahko po vpisu tega evropskega patenta v register pri uradu štele za kršitev patenta, sicer bo lahko zoper njo imetnik patenta uveljavil vsa pravna sredstva zaradi kršitve patenta.

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA

– 2.1 Cilji

Cilja spremembe 67. člena ZIL-1 sta jasnejša določitev teka subjektivnega roka in uvedba objektivnega roka pri institutu nadaljevanja postopka po zamudi.

– 2.2 Načela

S predlaganim zakonom se sledi načelu zagotovitve pravne varnosti in zaupanja javnosti v podatke v javnih registrih o prijavah in pravicah industrijske lastnine.

– 2.3 Poglavitne rešitve

V drugem odstavku 67. člena ZIL-1 se spremeni besedilo prvega stavka, tako da se spremeni pričetek teka subjektivnega roka in uvede objektivni rok za vložitev zahteve za nadaljevanje postopka po zamudi.

Subjektivni in objektivni rok za vložitev zahteve za nadaljevanje postopka po zamudi se določita po vzoru sedanje ureditve subjektivnega in objektivnega roka za vložitev zahteve za vrnitev v prejšnje stanje (68. člen ZIL-1). Subjektivni rok bo zdaj tekel dva meseca, 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, in ne več dva meseca od seznanitve z zamudo oziroma z njenimi pravnimi posledicami. Ker urad ne pošilja obvestil o zamudi v vseh postopkih (kar pri evropskih patentih tudi ne bi bilo smotrno), po sedanji ureditvi instituta za nadaljevanje postopka po zamudi subjektivni rok v teh postopkih ne prične teči, zato je ustrežnejše, da se pričetek subjektivnega roka veže na dan, ko je prenehal vzrok, ki je povzročil zamudo, oziroma dan, ko je prijavitelj za to izvedel, torej enako kot pri institutu vrnitve v prejšnje stanje. Izenačitev pričetka teka subjektivnega roka pri obeh institutih za odpravo pravnih posledic zamude, bo pozitivno vplivala na uporabo instituta nadaljevanja postopka po zamudi in odpravila pomanjkljivost sedanje ureditve subjektivnega roka pri institutu nadaljevanja postopka po zamudi. Spreminja se torej le trenutek pričetka teka subjektivnega roka, rok dveh mesecev pa ostaja enak.

Po vzoru švicarske ureditve se uvaja objektivni rok za vložitev zahteve za nadaljevanje postopka po zamudi, po poteku katerega prijavitelji ne morejo več zahtevati odprave pravnih

posledic zamujenih rokov ne da bi izkazali, da je zamuda nastala kljub njegovemu skrbnemu ravnanju. Zahtevo za nadaljevanje postopka po zamudi bo prijavitelj lahko vložil v šestih mesecih od dneva nastanka zamude, kasneje pa ne več. Predlagatelj ocenjuje, da je šestmesečni objektivni rok dovolj dolg in da zagotavlja prijavitelju ustrezno uporabo instituta nadaljevanja postopka po zamudi. Npr. pri zamudi roka za vpis evropskega patenta v register patentov pri uradu bo imetnik evropskega patenta lahko zahtevo vložil le v šestih mesecih od poteka trimesečnega roka iz drugega odstavka 27. člena ZIL-1, pri tem pa bo moral upoštevati tudi subjektivni rok dveh mesecev. Po preteku šestih mesecev od dneva nastanka zamude vložitev zahteve za nadaljevanje postopka po zamudi ne bo več dovoljena. Z uvedbo objektivnega roka za vložitev zahteve za nadaljevanje postopka po zamudi, je zagotovljeno, da se za ostale subjekte obdobje pravne negotovosti, v katerem ti še lahko pričakujejo, da bo imetnik evropskega patenta z uporabo instituta nadaljevanja postopka po zamudi varstvo uveljavil tudi v Republiki Sloveniji, omeji na šest mesecev in ne traja v nedogled. Zainteresirani javnosti, zlasti gospodarskim subjektom, ki želijo gospodarsko izkoriščati v Republiki Sloveniji nevarovane izume ali druge nevarovane stvaritve, je treba zagotoviti, da se zanesejo na pravilnost podatkov v registrih pravic industrijske lastnine pri uradu in ustrezno načrtujejo svoje gospodarske aktivnosti.

S predlagano spremembo se zato ohranja učinkovita možnost zahtevanja nadaljevanja postopka za prijavitelje in hkrati vzpostavlja pravna varnost za tretje, ki lahko uspešno predvidijo učinke patentov in se na to ustrezno pripravijo. Enako velja za zamude drugih rokov v postopkih pridobitve drugih pravic industrijske lastnine, za katere uvedba objektivnega roka za vložitev zahteve za nadaljevanje postopka po zamudi prav tako prinaša pravno varnost.

Ker ostaja institut vrnitve v prejšnje stanje nespremenjen, torej z ureditvijo trimesečnega subjektivnega in enoletnega objektivnega roka, se s predlagano spremembo rokov za uporabo instituta za nadaljevanje postopka po zamudi strankam v postopku pred uradom ne odvzema možnosti odprave pravnih posledic zamude. Ker je predlagani šestmesečni objektivni rok za vložitev zahteve za nadaljevanje postopka po zamudi krajši od objektivnega roka za vložitev zahteve za vrnitev v prejšnje stanje, bo stranka kljub morebitni zamudi objektivnega roka za vložitev nadaljevanja postopka po zamudi še vedno lahko vložila zahtevo za vrnitev v prejšnje stanje in odpravo pravnih posledic zamude, vendar pa bo v tem primeru morala izkazati, da je rok zamudila kljub svojemu skrbnemu ravnanju. Upoštevati je tudi treba, da sta nadaljevanje postopka po zamudi in vrnitev v prejšnje stanje instituta, s katerima se zahteva odprava pravnih posledic zamude, ki je nastala, ker stranka ni pravočasno opravila nekega dejanja v postopku. Oba instituta naj bi se zato uporabila le v izjemnih primerih, ko stranka zaradi različnih vzrokov ni mogla pravočasno opraviti dejanja.

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

Predlagani zakon nima vplivov na državni proračun in druga javna finančna sredstva.

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

Predlagani zakon ne predvideva dodatne porabe proračunskih sredstev.

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

Na ravni Evropske unije ni predpisov, ki bi zavezovali države članice k določeni ureditvi področja, ki ga obravnava predlog zakona, zato predlagana sprememba nima učinkov na

prilagojenost pravu Evropske unije.

Primerjava med različnimi pravnimi ureditvami v drugih evropskih državah pokaže, da večina držav ureja institut vrnitve v prejšnje stanje. Institut nadaljevanja postopka po zamudi je manj razširjen (npr. Irska ga ne pozna) in različno urejen. V nadaljevanju so predstavljene ureditve v izbranih državah.

Švica

V Švici so pravice industrijske lastnine urejene v več predpisih, med najpomembnejšimi so zakoni, ki urejajo patente (Patentgesetz – PatG, 1954), modele (Designgesetz – DesG, 2001) ter znamke (Markenschutzgesetz – MSchG, 1992).

Zakon o patentih ureja institut nadaljevanja postopka po zamudi (Weiterbehandlung) v 46.a členu. Prijavitelj ali imetnik patenta, ki je zamudil zakonski rok ali rok, ki ga določi pristojni organ (Institut), sme zahtevati nadaljevanje obravnavanja njegove prijave. Takšno zahtevo mora vložiti v dveh mesecih, odkar ga je pristojni organ obvestil o zamudi oziroma najkasneje v šestih mesecih od nastanka zamude. Poleg vložitve zahteve mora v istem roku v celoti opraviti zamujeno dejanje, po potrebi dopolniti prijavo, in plačati ustrezno pristojbino. Določba posebej našteva vse tiste roke, za katere nadaljevanje po zamudi ne pride v poštev, med drugim so to roki, ki jih ni določil urad, temveč drug organ, roki za uveljavljanje nadaljevanja postopka po zamudi ali za zahtevanje vrnitve v prejšnje stanje ter roki za spremembo tehničnih prilog (četrti odstavek 46.a člena PatG). Če pristojni organ dovoli nadaljevanje postopka po zamudi, postopek s tem preide v stanje, ki bi nastalo, če do zamude ne bi prišlo, ob upoštevanju pridržka pravic tretjih po 48. členu PatG.

Smiselno enako je institut urejen tudi za modele, vendar je tu možnost nadaljevanja postopka po zamudi omejena na prekoračitev tistih rokov, ki jih določi pristojni organ (31. člen DesG). Enako velja za znamke (41. člen MSchG).

Češka

Med najpomembnejše predpise na področju industrijske lastnine sodijo zakon o znamkah (Act No. 441/2003 Coll. of 3 December 2003, Part One, Act on Trade Marks), zakon, ki ureja modele (Act No. 207/2000 Coll. of 21 June 2000, Part One, Protection of Industrial Designs) in zakon o patentih (Law No. 527/1990 of November 27, 1990 on Inventions and Rationalization Proposals). Češko pravo omogoča zahtevo za nadaljevanje postopka po zamudi le v postopkih v zvezi s patenti, konkretno v zvezi s priznanjem veljavnosti evropskega patenta, medtem ko je institut vrnitve v prejšnje stanje urejen za postopke vseh pravic, tako patentov kot tudi znamk in modelov. V skladu z zakonom, ki ureja patente, se imetniku evropskega patenta prizna veljavnost patenta na Češkem, če v treh mesecih od trenutka objave podelitve evropskega patenta vloži prevod patenta in plača ustrezno pristojbino. Če imetnik ta rok zamudi, pa sme zamujeno v nadaljnjih treh mesecih nadoknaditi, pri čemer mora plačati dodatno pristojbino (drugi in tretji odstavek 35.c člena). V primeru neuspeha se patent šteje za ničnega (četrti odstavek 35.c člena).

Nemčija

Veljavni zakon o patentih je bil sprejet leta 1936 (Patentgesetz – PatG). Poleg vrnitve v prejšnje stanje ureja tudi institut nadaljevanja postopka po zamudi (Weiterbehandlung der Anmeldung), po zgledu ureditve tega instituta v 121. členu EPK. Na podlagi 123.a člena PatG prijavitelj lahko zahtevo za nadaljevanje postopka po zamudi vloži, če je zamudil rok, ki ga je postavil pristojni organ, in mu je bil zaradi tega izdan sklep o zavrnitvi patentne prijave. Zahtevo mora vložiti v enem mesecu, odkar je prejel sklep o zavrnitvi, v tem času pa mora tudi nadoknaditi zamujeno dejanje in plačati ustrezno pristojbino za nadaljevanje postopka. Zahteva se lahko vloži tudi po

zamudi roka in še pred izdajo sklepa, če želi prijavitelj na ta način pridobiti čas za opravo manjkajočih dejanj. Ko organ zahtevi ugotovi, je s tem tudi izdani sklep brez učinka. Nadaljevanje postopka je torej dovoljeno le v primeru zamude rokov, ki jih določi urad, ne pa tudi zakonskih rokov. Poleg tega je pogoj za vložitev zahteve izdan sklep o zavrnitvi patentne prijave in nadaljevanje postopka ni mogoče v primeru fingiranega umika prijave.

Smiselno enako kot v postopkih glede patentov je institut nadaljevanja po zamudi urejen v zakonu o varstvu znamk (Markengesetz – MarkenG, 1994), ter v zakonu, ki ureja modele (Geschmacksmustergesetz – GeschmMG, 2004).

Avstrija

Nadaljevanje postopka po zamudi je urejeno v 128.a členu zakona, ki ureja patentno varstvo (Patentgesetz – PatG, 1970), isto določilo pa se smiselno uporablja kot podlaga za zahtevo za nadaljevanje tudi v postopkih glede drugih pravic industrijske lastnine, in sicer v zvezi z znamkami (Gesamte Rechtsvorschrift für Markenschutzgesetz, 1970) in modeli (Gesamte Rechtsvorschrift für Musterschutzgesetz, 1990).

Prijavitelj, čigar prijava je bila zaradi zamujenega roka zavrnjena, ali njegov pravni naslednik sme vložiti zahtevo za nadaljevanje postopka, in sicer v dveh mesecih od dne, ko je prejel sklep o zavrnitvi (128.a člen PatG). Velja, da sme prijavitelj, čigar prijava je bila zaradi zamujenega roka zavrnjena, v dveh mesecih od dne, ko je prejel sklep o zavrnitvi, vložiti zahtevo za nadaljevanje postopka in v tem času opraviti zamujeno dejanje ter plačati pristojbino. S tem pridobi pravico, da se postopek kljub zamudi nadaljuje, sprejet sklep pa postane brez učinka.

6. DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPREJEM ZAKONA

– 6.1 Administrativne in druge posledice

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

Predlagana sprememba bo imela pozitiven vpliv na delovanje urada kot pristojnega organa. Z uveljavitvijo spremembe bo urad javnosti lahko zagotovil resnične podatke o pravicah industrijske lastnine, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kar bo povečalo pravno varnost zlasti glede veljavnosti evropskih patentov v Republiki Sloveniji. Glede na veliko število evropskih patentov, ki jih vsako leto podeli Evropski patentni urad (okrog 64.000), ni smotno niti ni mogoče ugotavljati, kateri imetniki imajo namen, da njihov evropski patent z vpisom v register patentov pri uradu pridobi veljavnost tudi v Republiki Sloveniji, saj je takšna odločitev del poslovne strategije oziroma želje posameznega imetnika evropskega patenta. Letno je pri uradu vloženih približno 1.500 do 2.000 zahtev za vpis evropskega patenta v register patentov pri uradu, kar glede na skupno število približno 64.000 letno podeljenih evropskih patentov kaže na to, da velika večina imetnikov svojega evropskega patenta ne namerava uveljaviti v Republiki Sloveniji. Urad bi zato ravnal v nasprotju z načelom ekonomičnosti postopka, če bi vsakega imetnika evropskega patenta seznanil z zamudo trimesečnega roka za predložitev slovenskega prevoda patentnih zahtevkov evropskega patenta, kar je po sedanjih ureditvah pogoj za pričetek subjektivnega roka za vložitev zahteve za nadaljevanje postopka po zamudi. Izenačitev pričetka teka subjektivnega roka pri obeh institutih odprave pravnih posledic zamude bo pozitivno vplivala na uporabo instituta nadaljevanja postopka po zamudi in prispevala k enotni sodni praksi o tem vprašanju.

Najpomembnejša posledica uveljavitve predlagane spremembe je, da bo zaradi uvedbe objektivnega roka za vložitev zahteve za nadaljevanje postopka po zamudi preprečena uporaba tega instituta po večletni zamudi roka iz 27. člena ZIL-1 za vpis evropskega patenta v register patentov pri uradu. S tem bo zagotovljena pravna varnost in zmanjšano število sporov zaradi kršitve patenta, ki je bil po večletni zamudi roka z uporabo instituta za nadaljevanje postopka po

zamudi vpisan v register slovenskih patentov.

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

Predlagana sprememba ne bo pomenila večje spremembe za prijavitelje pravic industrijske lastnine, saj bodo še vedno lahko vložili zahtevo za nadaljevanje postopka po zamudi. Zaradi uvedbe objektivnega roka se skrajšuje obdobje, v katerem lahko prijavitelj vloži zahtevo za nadaljevanje postopka po zamudi, vendar je določitev objektivnega roka nujna za zagotovitev pravne varnosti. Poleg tega bodo lahko stranke še naprej uporabile institut vrnitve v prejšnje stanje, pri katerem sta subjektivni in objektivni rok daljša.

– **6.2 Presoja posledic na okolje, ki vključuje tudi prostorske in varstvene vidike**
Ni takih posledic.

– **6.3 Presoja posledic na gospodarstvo**

– Posledice na poslovne stroške in poslovanje

Ni takih posledic.

– Posledice za premoženjske pravice

Predlagana sprememba bo zagotovila večjo pravno varnost in zaupanje javnosti v javne registre o pravicah industrijske lastnine, ki so premoženjske pravice. Imetniki pravic in tretje osebe se bodo lahko zanesli na podatke o veljavnosti ali neveljavnosti posamezne pravice industrijske lastnine v Republiki Sloveniji, zlasti glede patentov, ki so bili v register slovenskih patentov vpisani na podlagi evropskega patenta, ki ga je podelil Evropski patentni urad.

– Posledice na inovacije in raziskave

Ni takih posledic.

– Posledice za potrošnike in gospodinjstva

Ni takih posledic.

– Posledice za določene regije in sektorje

Ni takih posledic.

– Posledice za druge države in mednarodne odnose

Ni takih posledic.

– Posledice za makroekonomsko okolje

Ni takih posledic.

– Presoja posledic za mala in srednja podjetja:

Sprememba bo pozitivno vplivala na pravno varnost malih in srednjih podjetij ter ostalih gospodarskih subjektov, saj bodo lahko imetniki pravic zahtevali nadaljevanje postopka pridobitve pravice najkasneje šest mesecev od nastanka zamude (objektivni rok), in ne več v neomejenem subjektivnem roku. Obdobje pravne negotovosti zaradi možne uporabe instituta nadaljevanja postopka po zamudi se tako skrajšuje na šest mesecev od nastanka zamude. Po izteku tega obdobja bo zagotovljena pravna varnost glede podatkov o veljavnosti pravic industrijske lastnine v Republiki Sloveniji, zato se bodo gospodarski subjekti lahko nanje zanesli. Ker po izteku šestmesečnega objektivnega roka ne bo več mogoče zahtevati nadaljevanja postopka po zamudi, za gospodarske subjekte tudi ne bo več tveganja glede

možne kršitve patentov, ki bi bili v Republiki Sloveniji uveljavljeni več let po zamudi z uporabo instituta nadaljevanja postopka po zamudi.

– **6.4 Presoja posledic na socialnem področju**

Predlog zakona nima takih posledic.

– **6.5 Presoja posledic na dokumente razvojnega načrtovanja**

Predlog zakona ne bo imel posledic za dokumente razvojnega načrtovanja.

– **6.6 Izvajanje sprejetega predpisa**

Za izvajanje sprejetega predpisa ne bodo potrebne posebne priprave. Urad bo na svoji spletni strani objavil ustrezna obvestila o sprejetem predpisu.

– **6.7 Druge pomembne okoliščine v zvezi z vprašanji, ki jih ureja predlog zakona**

Ni drugih pomembnih okoliščin.

II. BESEDILO ČLENOV

1. člen

V Zakonu o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) se v drugem odstavku 67. člena prvi stavek spremeni tako, da se glasi:

»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.«.

2. člen

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

III. OBRAZLOŽITEV

K 1. členu

Spreminja se rok, v katerem lahko prijavitelj, ki je zamudil rok za izpolnitev obveznosti, zahteva, da urad nadaljuje postopek pridobitve pravice industrijske lastnine. Subjektivni rok dveh mesecev ostaja nespremenjen, spremeni se le pričetek njegovega teka tako, da teče 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. S tem se pričetek subjektivnega roka določi enako kot pri institutu vrnitve v prejšnje stanje. Uvaja se tudi objektivni rok za vložitev zahteve za nadaljevanje postopka po zamudi, po poteku katerega prijavitelj ne more več zahtevati nadaljevanja postopka po zamudi. Zahtevo bo prijavitelj lahko vložil najkasneje v šestih mesecih od dneva nastanka zamude, kasneje pa ne več. Za uspešno nadaljevanje postopka po zamudi in odpravo njenih pravnih posledic brez presoje skrbnosti njegovega ravnanja, bo moral prijavitelj zahtevo vložiti tako, da bo pravočasna glede na subjektivni in objektivni rok. Določitev objektivnega roka zagotavlja pravno varnost glede veljavnosti pravic industrijske lastnine, saj je preprečeno, da bi se postopek nadaljeval več let po zamudi nekega roka v postopku za pridobitev pravice.

K 2. členu

Predlagano je, da zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO

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 od dneva, ko je bil prijavitelj seznanjen z zamudo oziroma z njenimi pravnimi posledicami. 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.