

REPUBLIKA SLOVENIJA
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kotnikova ulica 5
1000 Ljubljana

Št.: 2047/2018
Vaša št.: 007-229/2018-4

Ljubljana, 19.2.2019

**Zadeva: Pripombe na osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1E) z dne 21.1.2019**

Spoštovani,

v zvezi z vašim dopisom z dne 10.1.2019 glede posredovanega osnutka predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju: osnutek predloga) podajamo naslednje pripombe odvetnikov:

1. **3. člen osnutka predloga** (s katerim se spreminja 42. člen ZIL-1) uvaja zvočne znamke, vendar predlog nima ustreznih določb, da bi bilo te prijave možno vlagati od začetka veljavnosti sprememba zakona dalje. Veljavni podzakonski akt ne omogoča vlaganja tovrstnih prijav. Rok za uskladitev podzakonskega akta z novelo zakona je tri mesece, kar pomeni, da vlaganje prijav zvočnih znamk ne bo mogoče vsaj tri mesece po začetku veljavnosti ZIL-1E. Ker lahko pride do zamude pri izdaji oz. spremembi podzakonskih predpisov, bo ta rok lahko dejansko še daljši. Zato je potrebno bodisi ustrezneje urediti prehodno obdobje ali pa sočasno pripraviti spremembe podzakonskega akta, vsaj v delu, ki bo omogočal vlaganje prijav zvočnih znamk. 98. člen ZIL-1 pa bi bilo tudi potrebno prilagoditi v delu, kjer se sklicuje na »navedbe o prijavljenem znaku« kot obvezni sestavini prijave

oz. vsaj predvideti, da se prijavljeni znak lahko predloži v ustreznem elektronskem formatu.

Skladno z 8.b členom Poslovnika Vlade republike Slovenije se predlogu zakona priložijo tudi osnutki podzakonskih predpisov, katerih izdajo določa predlog zakona, zato naj predlagatelj te osnutke čim prej tudi pripravi in predstavi javnosti.

2. **4. člen osnutka predloga** (s katerim se spreminja 43. člen ZIL-1) uvaja med drugim nov absolutni razlog za zavrnitev znamke, ki je sicer skladen s 4. členom Direktive (EU) 2015/2436 in se nanaša na prepoved registracije tistega znaka, katerega uporabo kot znamko se lahko prepove na podlagi drugega predpisa Republike Slovenije ali Evropske unije. Obrazložitev osnutka predloga se izrecno sklicuje na Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (Uradni list RS, št. 9/17 in 29/17, ZOUTPI) kot (edini) primer tovrstnega predpisa. Vendar pa ZOUTPI v 21. členu izrecno določa, da določbe 18., 19. in 20. člena ZOUTPI ne prepovedujejo registracije znamke v skladu z zakonom, ki ureja pravice industrijske lastnine, in so upravičen razlog za neuporabo znamke. Prav ta določba ZOUTPI je bila v kontekstu uvajanja enotne embalaže za cigarete in tobak za zvijanje med ključnimi argumenti, s katerimi je Vlada RS kot predlagatelj zakona utemeljevala pravno dopustnost prepovedi uporabe registrirane znamke. Predlagana določba ZIL-1E sedaj negira izrecno določbo v drugem zakonu (ZOUTPI), ki je bila vanj vključena prav zaradi varstva položaja imetnikov oz. prijaviteljev znamk. Poleg tega je predlagana določba neprimerna, ker bo njeno izvajanje v praksi povsem nepredvidljivo, zlasti pa zelo težavno, saj bo moral Urad za vsako posamezno vrsto prijavljenega blaga ali storitve ugotavljati ali je uporaba določene znamke s kakim slovenskim nacionalnim ali EU predpisom prepovedana. Takih predpisov pa je zelo veliko in vsebujejo zelo različne določbe, ki imajo za posledico tudi, da je uporaba določene znamke prepovedana. Npr. 66. člena Zakona o kmetijstvu določa »Označevanje, oglaševanje oziroma trženje kmetijskih pridelkov in živil ter storitev, ki so povezane s kmetijsko dejavnostjo, ne sme besedno, slikovno ali kako drugače zavajati potrošnika glede resničnosti navedb.« Znak, ki nasprotuje navedeni določbi, torej ni dovoljeno uporabljati in zanj bi prav tako moral veljati nov absolutni razlog iz točke n) prvega odstavka 43. člena. Nadalje, 5. člen Pravilnika o označevanju in navodilu za uporabo zdravil za uporabo v humani medicini določa številne omejitve za izmišljeno ime zdravila (ne sme povzročiti zamenjave s splošnim imenom zdravila; ne sme imeti zavajajočih terapevtskih ali farmacevtskih pomenov; ne sme biti zavajajoče glede na sestavo zdravila; ne sme povzročati zmede in pomot pri predpisovanju, tiskanju ali izgovorjavi z imeni drugih zdravil; ne sme povzročati zamenjave z drugimi vrstami izdelkov; ne sme vsebovati prvin oglaševanja; naj bo praviloma sestavljeno le iz ene besede, brez okrajšav in uporabe števil ter kratic, razen če je drugače ustrezno utemeljeno). V postopku prijave znamke za tovrstno blago bi torej moral Urad prav tako preverjati skladnost z navedenimi omejitvami, saj

znaka, ki tem omejitvam nasprotuje, ni dovoljeno uporabljati. Podobno določa 14. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živilom («Živilom je prepovedano pripisovati zdravilno lastnost v smislu preprečevanja, zdravljenja ali ozdravljenja bolezni ali jih označevati oziroma oglaševati s sliko, znamenji, izrazi ali besedili, ki bi lahko potrošnika zavedli v zmotno glede sestave, lastnosti, namena uporabe ali učinka delovanja živila»); tudi ta prepoveduje uporabo cele vrste znakov za označevanje živil, zaradi česar takih znakov prav tako ne bi bilo dovoljeno registrirati kot znamk. Tudi 7. člen Pravilnika o prehranskih dopolnilih ima podobno določbo («Označevanje, predstavljanje in oglaševanje prehranskih dopolnil ne sme vključevati nobenih navedb, ki bi navajale ali namigovala, da z uravnoteženo in pestro prehrano na splošno ni mogoč vnos ustreznih količin hranil.»), ki bi prav tako zahtevala v primeru prijave znamke za takšno blago presojo dovoljenosti njene uporabe. Zato predlagamo, da se točka n) črta, saj sega njen domet na številna področja, ki niso povezana z industrijsko lastnino, ampak so v pristojnosti drugih organov, ki na teh področjih tudi izvajajo predpisani nadzor.

3. **9. člen osnutka predloga** (s katerim se spreminja 47. člen ZIL-1) uvaja dodatne primere prepovedi, ki so na voljo imetniku znamke, med drugim, da prepove uporabo znaka kot trgovskega imena ali firme podjetja ali kot dela trgovskega imena ali firme podjetja. Glede na kratek *vacatio legis* in v izogib nepotrebnim sporom, predlagamo, da se doda v prehodne določbe dodatni rok (npr. 3 mesece) za spremembo firme. To bi omogočilo imetnikom znamk, da kršilce pozovejo k uskladitvi z ZIL-1E, ti pa bi imeli tudi na voljo primeren rok, da to storijo in se s tem izognejo sodnemu postopku. Taka določba bi poleg tega kršilce k spremembi firme tudi vzpodbudila, saj bi jasno nakazala, da ne velja le za firme družb, ki bodo šele ustanovljene po začetku veljavnosti zakona, ampak tudi za zatečeno stanje.

4. **21. člen osnutka predloga ureja dodatne nove določbe, pri tem pa:**

a) 75. a in 75. b člen ne predvidevata možnosti, da se stvarne pravice oz. izvršba vpišejo v register znamk. Zaradi varnosti pravnega prometa bi bilo smotrno, da bi ZIL-1E določal, da se navedeno lahko na zahtevo strank vpiše v register in da bi tudi urejal pravne posledice vpisa za tretje osebe. Prav tako bi bilo tudi smotrno predvideti oz. urediti vpis sprememb in izbris.

b) 75. c člen predvideva licenco za del ozemlja Republike Slovenije, ne določa pa, kako naj bi se taka licenca geografsko sploh opredelila. V Republiki Sloveniji veljajo znamke za celotno ozemlje, tako da je določba verjetno lapsus oz. posledica sledenja 25. členu Uredbe (EU) 2017/1001 evropskega parlamenta in sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije. Predlagamo, da se ta možnost črta.

5. **27. člen osnutka predloga** (s katerim se spreminja 101. člen ZIL-1) določa osebe, ki lahko vložijo ugovor, med njimi pa ni imetnika licence. Glede na nove določbe o dokazovanju uporabe znamke bi bilo smotrno, da ZIL-1E daje tudi imetniku licence pravico do ugovora.

6. **36. člen osnutka predloga** (s katerim se spreminja 120.a člen ZIL-1) ureja aktivno legitimacijo. Predlagamo, da točka c) prvega odstavka glasi:

»pridobitelju licence, v obsegu, v katerem so z zakonom ali pravnim poslom pravice imetnika prenesene nanj, če imetnik pravice s tem soglaša ali je vnaprej soglašal, ko je pravni posel sklenil«;

7. **37. člen osnutka predloga** (s katerim se uvaja nov 121.b člen ZIL-1) na novo ureja vstop stranskega intervenienta. Predlagamo, da določba glasi:

»Domneva se, da ima pridobitelj licence zaradi uveljavljanja nadomestila za škodo, ki jo je utrpel, zakoniti pravni interes, da vstopi v postopek zaradi kršitve pravic, ki ga sproži imetnik pravice.«

8. **40. člen osnutka predloga** ima prehodne določbe za postopke v teku pred Uradom in upravne spore, nima pa prehodne določbe glede sodnih postopkov. Zaradi nove določbe o vstopu stranskega intervenienta (121.b člen) bi bilo primerno dodati, da lahko imetnik licence vstopi na podlagi tega zakona v vse pravde, ki so na dan začetka veljavnosti zakona v teku in kjer o tožbenem zahtevku še ni bilo pravnomočno odločeno. Še bolj pomembno pa bi bilo jasno urediti, kako je z uporabo določb o dopustnem načinu obrambe v tekočih sodnih postopkih zaradi kršitve pravic. Upoštevanje načela prepovedi retroaktivnosti bi se morale te določbe uporabljati le za sodne postopke, začete po uveljavitvi ZIL-1E.

Lepo pozdravljeni,

mag. Roman Završek
predsednik zbornice

