**DÔVODOVÁ SPRÁVA**

**A. Všeobecná časť**

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky predložil do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon [**č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)**](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/435) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017.

Hlavným účelom navrhovanej novely je zmodernizovať a precizovať hmotnoprávne aj procesnoprávne ustanovenia, ktorých aplikácia v praxi sa už v súčasnosti javí ako nepostačujúca resp. nevyhovujúca a to tak z hľadiska úradu, ako aj z hľadiska potrieb
a záujmov prihlasovateľov, majiteľov a ostatných zúčastnených subjektov. Mnohé inštitúty sú spoločné pre všetky najvýznamnejšie predmety priemyselného vlastníctva (patenty, dizajny, úžitkové vzory, ochranné známky) a predkladaný návrh zabezpečuje principiálnu jednotnosť ich právnej úpravy. Odchylnosti od spoločného štandardu regulácie týchto prierezových, horizontálnych inštitútov vyplývajú v konkrétnych prípadoch buď z medzinárodných záväzkov SR alebo z rozdielov daných samotnou povahou príslušného predmetu priemyselného vlastníctva. Vhodnou harmonizáciou právnej úpravy najdôležitejších priemyselnoprávnych inštitútov, akými sú najmä zamestnanecký režim, majiteľstvo a spolumajiteľstvo, prevod a prechod práv, licenčná zmluva, vymáhanie práv, prihláška a právo prednosti, sporové konania, rozklad a subsidiárna aplikácia správneho poriadku, sa zvyšuje úroveň právnej istoty zúčastnených subjektov, adresátov právnej normy a tiež predvídateľnosť a transparentnosť postupu a rozhodovania úradu.

Predkladaný návrh zákona má za cieľ tiež posilniť vymožiteľnosť práv priemyselného vlastníctva v nadväznosti aj na rekodifikáciu civilného procesného práva a prijatie zákona
č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, ktorý s účinnosťou od 1. júla 2016 určil, že jediným kauzálne príslušným súdom na konanie v sporoch z priemyselného vlastníctva je Okresný súd Banská Bystrica. Návrh zákona otvára možnosť užšej spolupráce súdu s úradom, najmä v súvislosti s identifikovaním rozsahu ochrany konkrétneho patentu alebo úžitkového vzoru. Návrh zákona tiež jednoznačne stanovuje, aké typické právne nároky má majiteľ v prípade neoprávneného zásahu do jeho výlučných práv a v akej dobe sa premlčujú tzv. reparačné a satisfakčné nároky, tzn. nároky na náhradu škody, primerané zadosťučinenie v peniazoch a vydanie bezdôvodného obohatenia.

**B. Osobitná časť**

**K čl. I**

(*zákon č. 435/2001 Z. z.*)

K bodu 20

 Pravdepodobne po prvýkrát v histórii slovenského práva sa mimo Občianskeho zákonníka zavádzajú osobitné premlčacie lehoty pre nároky z mimozáväzkových civilných deliktov (odseky 3 a 4). Nároky na náhradu škody, nemajetkovej ujmy v peniazoch alebo na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktoré vyplývajú zo zásahu do výlučných práv majiteľa sa premlčujú v dlhších premlčacích lehotách nasledovne. Osobitná subjektívna premlčacia lehota je tri roky namiesto doterajších dvoch rokov podľa § 106 ods. 1 resp. 107 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Osobitná objektívna premlčacia lehota je päť rokov namiesto doterajších troch rokov podľa § 106 ods. 2 resp. § 107 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Zhodne s § 106 ods. 2 resp. § 107 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa zachováva desaťročná objektívna premlčacia lehota v prípade úmyselne spôsobenej škody, nemajetkovej ujmy resp. úmyselného bezdôvodného obohatenia. Počítanie osobitnej subjektívnej aj objektívnej premlčacej lehoty zohľadňuje aj nároky z tzv. dočasnej ochrany, ktorú má prihlasovateľ po zverejnení patentovej prihlášky (§ 15 os. 2).

Hlavným dôvodom zavedenia osobitného režimu premlčania je potreba posilnenia právneho postavenia majiteľa patentu, ktorý v čase, keď sa dozvie o porušovaní, spravidla nemá dostatok informácii a dôkazov na uplatnenie finančných nárokov proti porušovateľovi (tzv. informačný deficit). Môže sa síce pokúsiť prekonať s využitím špecifických právnych inštitútov, akými sú najmä právo na informácie (§ 32a) a zabezpečenie dôkazov (§ 346 CSP), ktoré predstavujú transpozíciu smernice 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva. Z hľadiska plynutia času však v režime Občianskeho zákonníka existovalo reálne riziko premlčania reparačných a satisfakčných nárokov majiteľa, pretože uplatnením práva na informácie alebo podaním návrhu na zabezpečenie dôkazu premlčacia doba nespočíva (§ 112 Občianskeho zákonníka), ale plynie ďalej. Teda aj aktívny majiteľ, ktorý sa včas dozvedel o neoprávnenom zásahu do jeho práv, a následne sa zákonným spôsobom snažil zhromaždiť dostatok podkladov na uplatnenie uvedených nárokov, to v režime Občianskeho zákonníka nemusel stihnúť. Navyše, s ohľadom na pomerne krátku, len trojročnú objektívnu premlčaciu lehotu nárokov na náhradu škody (§ 106 ods. 2 Občianskeho zákonníka) a na vydanie bezdôvodného obohatenia (§ 107 ods. 2 Občianskeho zákonníka), ktorá je prísne viazaná na deň, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla, resp. kedy k bezdôvodnému obohateniu došlo a s ohľadom na štandardnú dĺžku konania o patentovej prihláške (tri až štyri roky), nároky majiteľa z dočasnej ochrany (§ 15 ods. 2) sa mohli premlčať ešte predtým, ako ich majiteľ vôbec mohol uplatniť na súde.

Pokiaľ ide o premlčateľnosť nároku na primerané zadosťučinenie v peniazoch, je možné poukázať na ustálenú prax Najvyššieho súdu SR (napr. rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. novembra 2012, sp. zn. 2 Cdo 194/2011 zaradený do Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR pod č. 58/2014).

**K čl. II**

*(zákon č. 444/2002 Z. z.)*

K bodu 15

Pravdepodobne po prvý krát v histórií slovenského práva sa mimo Občianskeho zákonníka zavádzajú osobitné premlčacie lehoty pre nároky z mimozáväzkových civilných deliktov (odseky 3 a 4). Nároky na náhradu škody, nemajetkovej ujmy v peniazoch alebo na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktoré vyplývajú zo zásahu do výlučných práv majiteľa sa premlčujú v dlhších premlčacích lehotách nasledovne. Osobitná subjektívna premlčacia lehota je tri roky namiesto doterajších dvoch rokov podľa § 106 ods. 1 resp. 107 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Osobitná objektívna premlčacia lehota je päť rokov namiesto doterajších troch rokov podľa § 106 ods. 2 resp. § 107 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Zhodne s § 106 ods. 2 resp. § 107 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa zachováva desaťročná objektívna premlčacia lehota v prípade úmyselne spôsobenej škody, nemajetkovej ujmy resp. úmyselného bezdôvodného obohatenia.

Hlavným dôvodom zavedenia osobitného režimu premlčania je potreba posilnenia právneho postavenia majiteľa patentu, ktorý v čase, keď sa dozvie o porušovaní, spravidla nemá dostatok informácii a dôkazov na uplatnenie finančných nárokov proti porušovateľovi (tzv. informačný deficit). Môže sa síce pokúsiť prekonať s využitím špecifických právnych inštitútov, akými sú najmä právo na informácie (§ 27a) a zabezpečenie dôkazov (§ 346 CSP), ktoré predstavujú transpozíciu smernice 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva. Z hľadiska plynutia času však v režime Občianskeho zákonníka existovalo reálne riziko premlčania reparačných a satisfakčných nárokov majiteľa, pretože uplatnením práva na informácie alebo podaním návrhu na zabezpečenie dôkazu premlčacia doba nespočíva (§ 112 Občianskeho zákonníka), ale plynie ďalej. Teda aj aktívny majiteľ, ktorý sa včas dozvedel o neoprávnenom zásahu do jeho práv, a následne sa zákonným spôsobom snažil zhromaždiť dostatok podkladov na uplatnenie uvedených nárokov, to v režime Občianskeho zákonníka nemusel stihnúť.

Pokiaľ ide o premlčateľnosť nároku na primerané zadosťučinenie v peniazoch, je možné poukázať na ustálenú prax Najvyššieho súdu SR (napr. rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. novembra 2012, sp. zn. 2 Cdo 194/2011 zaradený do Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR pod č. 58/2014).

**K čl. III**

*(zákon č. 517/2007 Z. z.)*

K bodu 21

Pravdepodobne po prvý krát v histórií slovenského práva sa mimo Občianskeho zákonníka zavádzajú osobitné premlčacie lehoty pre nároky z mimozáväzkových civilných deliktov (odseky 3 a 4). Nároky na náhradu škody, nemajetkovej ujmy v peniazoch alebo na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktoré vyplývajú zo zásahu do výlučných práv majiteľa sa premlčujú v dlhších premlčacích lehotách nasledovne. Osobitná subjektívna premlčacia lehota je tri roky namiesto doterajších dvoch rokov podľa § 106 ods. 1 resp. 107 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Osobitná objektívna premlčacia lehota je päť rokov namiesto doterajších troch rokov podľa § 106 ods. 2 resp. § 107 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Zhodne s § 106 ods. 2 resp. § 107 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa zachováva desaťročná objektívna premlčacia lehota v prípade úmyselne spôsobenej škody, nemajetkovej ujmy resp. úmyselného bezdôvodného obohatenia. Počítanie osobitnej subjektívnej aj objektívnej premlčacej lehoty zohľadňuje aj nároky z tzv. dočasnej ochrany, ktorú má prihlasovateľ po zverejnení prihlášky (§ 13 ods. 3).

Hlavným dôvodom zavedenia osobitného režimu premlčania je potreba posilnenia právneho postavenia majiteľa úžitkového vzoru, ktorý v čase, keď sa dozvie o porušovaní, spravidla nemá dostatok informácii a dôkazov na uplatnenie finančných nárokov proti porušovateľovi (tzv. informačný deficit). Môže sa síce pokúsiť prekonať s využitím špecifických právnych inštitútov, akými sú najmä právo na informácie (§ 29) a zabezpečenie dôkazov (§ 346 CSP), ktoré predstavujú transpozíciu smernice 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva. Z hľadiska plynutia času však v režime Občianskeho zákonníka existovalo reálne riziko premlčania reparačných a satisfakčných nárokov majiteľa, pretože uplatnením práva na informácie alebo podaním návrhu na zabezpečenie dôkazu premlčacia doba nespočíva (§ 112 Občianskeho zákonníka), ale plynie ďalej. Teda aj aktívny majiteľ, ktorý sa včas dozvedel o neoprávnenom zásahu do jeho práv, a následne sa zákonným spôsobom snažil zhromaždiť dostatok podkladov na uplatnenie uvedených nárokov, to v režime Občianskeho zákonníka nemusel stihnúť. Navyše, s ohľadom na pomerne krátku, len trojročnú objektívnu premlčaciu lehotu nárokov na náhradu škody (§ 106 ods. 2 Občianskeho zákonníka) a na vydanie bezdôvodného obohatenia (§ 107 ods. 2 Občianskeho zákonníka), ktorá je prísne viazaná na deň, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla, resp. kedy k bezdôvodnému obohateniu došlo a s ohľadom na možnú dĺžku konania o prihláške úžitkového vzoru (vrátane konania o podaných námietkach), nároky majiteľa z dočasnej ochrany (§ 13 ods. 3) sa mohli premlčať ešte predtým, ako ich majiteľ vôbec mohol uplatniť na súde.

Pokiaľ ide o premlčateľnosť nároku na primerané zadosťučinenie v peniazoch, je možné poukázať na ustálenú prax Najvyššieho súdu SR (napr. rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. novembra 2012, sp. zn. 2 Cdo 194/2011 zaradený do Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR pod č. 58/2014).

**K čl. IV**

*(zákon č. 506/2009 Z. z.)*

K bodu 7

Pravdepodobne po prvý krát v histórií slovenského práva sa mimo Občianskeho zákonníka zavádzajú osobitné premlčacie lehoty pre nároky z mimozáväzkových civilných deliktov (odseky 4 a 5). Nároky na náhradu škody, nemajetkovej ujmy v peniazoch alebo na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktoré vyplývajú zo zásahu do výlučných práv majiteľa sa premlčujú v dlhších premlčacích lehotách nasledovne. Osobitná subjektívna premlčacia lehota je tri roky namiesto doterajších dvoch rokov podľa § 106 ods. 1 resp. 107 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Osobitná objektívna premlčacia lehota je päť rokov namiesto doterajších troch rokov podľa § 106 ods. 2 resp. § 107 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Zhodne s § 106 ods. 2 resp. § 107 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa zachováva desaťročná objektívna premlčacia lehota v prípade úmyselne spôsobenej škody, nemajetkovej ujmy resp. úmyselného bezdôvodného obohatenia. Počítanie osobitnej subjektívnej aj objektívnej premlčacej lehoty zohľadňuje aj nároky z tzv. dočasnej ochrany, ktorú má prihlasovateľ po zverejnení prihlášky (§ 8a ods. 4).

Hlavným dôvodom zavedenia osobitného režimu premlčania je potreba posilnenia právneho postavenia majiteľa ochrannej známky, ktorý v čase, keď sa dozvie o porušovaní, spravidla nemá dostatok informácii a dôkazov na uplatnenie finančných nárokov proti porušovateľovi (tzv. informačný deficit). Môže sa síce pokúsiť prekonať s využitím špecifických právnych inštitútov, akými sú najmä právo na informácie (§ 11) a zabezpečenie dôkazov (§ 346 CSP), ktoré predstavujú transpozíciu smernice 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva. Z hľadiska plynutia času však v režime Občianskeho zákonníka existovalo reálne riziko premlčania reparačných a satisfakčných nárokov majiteľa, pretože uplatnením práva na informácie alebo podaním návrhu na zabezpečenie dôkazu premlčacia doba nespočíva (§ 112 Občianskeho zákonníka), ale plynie ďalej. Teda aj aktívny majiteľ, ktorý sa včas dozvedel o neoprávnenom zásahu do jeho práv, a následne sa zákonným spôsobom snažil zhromaždiť dostatok podkladov na uplatnenie uvedených nárokov, to v režime Občianskeho zákonníka nemusel stihnúť. Navyše, s ohľadom na pomerne krátku, len trojročnú objektívnu premlčaciu lehotu nárokov na náhradu škody (§ 106 ods. 2 Občianskeho zákonníka) a na vydanie bezdôvodného obohatenia (§ 107 ods. 2 Občianskeho zákonníka), ktorá je prísne viazaná na deň, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla, resp. kedy k bezdôvodnému obohateniu došlo a s ohľadom na možnú dĺžku konania o prihláške ochrannej známky (vrátane konania o podaných námietkach), nároky majiteľa z dočasnej ochrany ( v § 8 ods. 5) sa mohli premlčať ešte predtým, ako ich majiteľ vôbec mohol uplatniť na súde.

Pokiaľ ide o premlčateľnosť nároku na primerané zadosťučinenie v peniazoch, je možné poukázať na ustálenú prax Najvyššieho súdu SR (napr. rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. novembra 2012, sp. zn. 2 Cdo 194/2011 zaradený do Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR pod č. 58/2014).

**K čl. VI**

(*účinnosť*)

Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2018, s poukazom na zohľadnenie legisvakančnej lehoty, štandardnej dĺžky legislatívneho procesu ako aj prípravy novelizácie vykonávacích vyhlášok.