

INTELEKTUALNA LASTNINA IN TRŽNO USPEŠNE INOVACIJE

Priročnik za managerje, raziskovalce in izumitelje

dr. Bojan Pretnar

LEXPERA®

GV
ZALOŽBA

Ljubljana 2020

Knjigi na pot

O tem, kako se je pod vplivom razvoja informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter globalizacije gospodarstva težišče vrednosti podjetij premaknilo od materialnih dobrin k nematerialnim, kakršne so izumi, tehnološke veščine ali *know-how* in poslovne metode, najzgovorneje priča naslednji podatek: leta 1990 so imeli trije vodilni proizvajalci avtomobilov v Detroitu nominalne dohodke v višini 250 milijard ameriških dolarjev in tržno kapitalizacijo v višini 36 milijard dolarjev ter skupaj 1,2 milijona uslužbencev. Leta 2014 so imela tri vodilna digitalna podjetja iz Silicijske doline dohodke v višini 247 milijard dolarjev in tržno kapitalizacijo v višini več kot 1 bilijon dolarjev pri vsega 137.000 zaposlenih (»The rise of superstars«, *The Economist*, 17. september 2016, priloga *Special Report – Companies*, str. 5). Taka rast vrednosti nematerialnih dobrin ne zahteva samo izredno dragih in tveganih vlaganj v raziskave in razvoj novih tehnologij, temveč tudi njihovo učinkovito varstvo s pravicami intelektualne lastnine.

Ena številnih posledic tega razvoja je nenehno in hitro povečevanje števila prijav za patente, blagovne in storitvene znamke, uporabne modele in industrijski dizajn. Po podatkih Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) je bilo leta 2017 po svetu vloženih 3,17 milijona prijav za patente, 12,39 milijona za blagovne in storitvene znamke ter 1,24 milijona za industrijski dizajn. Kako veliko rast to pomeni, kaže primerjava z letom 2009, ko je bilo na primer za patente vloženih okoli 1,8 milijona prijav (WIPO Intellectual Property Indicators 2018).

Po podatkih Eurostata za leto 2019 je bila Slovenija z 1,86 odstotka bruto domačega proizvoda vlaganj v raziskave in razvoj na devetem mestu med članicami Evropske unije in tako nekoliko pod povprečjem 2,07 odstotka. Pri tem je zanimivo, da so 75 odstotkov vlaganj pri nas prispevala podjetja; s tem je bila Slovenija na vrhu lestvice članic EU (Eurostat, sporočilo za javnost z dne 10. januarja 2019). Pogled na statistične podatke Evropskega patentnega urada pa pokaže, da slovenska podjetja in ustanove v nasprotju z mednarodnim trendom prijave za evropske patente vlagajo ne samo skromno, ampak tudi manj kakor v preteklosti. Leta 2009, torej takoj po veliki finančni krizi, je bilo namreč vloženih 115 prijav, deset let pozneje pa 99. Te številke so na primer za Avstrijo 1496 in 2292, za Češko 135 in 242 ter za Poljsko 174 in 534. Ker so pravice intelektualne lastnine

ključne prav za varstvo investicij v inovacije malih in srednje velikih podjetij, ki prevladujejo v Sloveniji, katere gospodarstvo je močno odvisno od izvoza, torej od uspehov na tujih trgih in uspešnega sodelovanja s tujimi partnerji, ti podatki kažejo, da vlaganja slovenskih podjetij v raziskave in razvoj ter s tem njihovi proizvodi na trgu niso optimalno zavarovani. To velja tudi za dosežke slovenskih raziskovalnih inštitutov in ustanov, katerih uspešno inovacijsko izkoriščanje v obliki licenc ali prodaje ali pa sodelovanja z industrijskimi partnerji oziroma kot osnovni vložek v zagona podjetja (angl. *start-up*) je bistveno odvisno od njihovega učinkovitega varstva s pravicami intelektualne lastnine.

Materija prava intelektualne lastnine je s svojo mednarodno razsežnostjo vse kaj drugega kot preprosta, pridobivanje in uveljavljanje pravic intelektualne lastnine pa je povezano z izdatnimi stroški. Zato je dobro poznavanje delovanja in uporabe teh pravic odločilno za vse, ki vlagajo v raziskave in razvoj, ali so neposredno udeleženi pri raziskavah in razvoju, ali so odgovorni za proizvodnjo in komercializacijo novih in inovativnih produktov. To velja ne glede na to, da celo dobro informirani v praksi potrebujejo pomoč strokovnjakov, kot so patentni in drugi odvetniki.

Doslej so slovenski raziskovalci, tehnologi in managerji v domači strokovni literaturi zmanj iskali priročnik, ki bi jim pregledno in kompetentno posredoval znanje in razumevanje intelektualne lastnine, potrebni za uspešno vodenje in poslovanje tako inovativnih podjetij kot raziskovalnih ustanov. To vrzel zapolnjuje priročnik izpod peresa prof. dr. Bojana Pretnarja. Avtorju, ki je po izobrazbi diplomirani inženir strojništva in doktor poslovno-organizacijskih ved ter je bil prvi direktor Slovenskega urada za intelektualne lastnino in dolgoletni sodelavec WIPO v Ženevi, poleg tega pa ima bogate praktične izkušnje iz industrije, je uspešno izredno pregledno in jedrnato predstaviti ter obdelati vse za prakso pomembne vidike intelektualne lastnine. Priročnik je enkratni tudi v mednarodni perspektivi. Literatura na področju intelektualne lastnine v angleščini in nemščini je zelo bogata, vendar takega priročnika ne premore. Slovenski praksi bo v dragoceno pomoč pri uspešnem uveljavljanju tako na slovenskem kakor na tujih trgih.

prof. dr. dres. h. c. Jože Straus
zaslužni direktor Inštituta Maxa Plancka za inovacije in
konkurenco v Münchnu

Knjiga dr. Bojana Pretnarja, pionirja sistema intelektualne lastnine v Sloveniji po njeni osamosvojitvi, izvirno, pregledno in praktično predstavi osnove intelektualne lastnine ter z njimi povezana spoznanja. Predvsem spoznanje, da je človekova ustvarjalnost – tista, ki je že v jedru izzivalna, nekonformistična, uporna in nekako prevratna (revolucionarna) v odnosu do sveta in družbe (Anton Trstenjak) – eno temeljnih gibal družbenega razvoja, vključno z gospodarskim napredkom. Dalje, da je intelektualna lastnina s svojim sistemom izključnih in poplačilnih pravic ustrezna oblika njenega pravnega varstva. In naprej, da gre pri tem za pravice zasebnega prava, za katere morajo (po)skrbeti v prvi vrsti njihovi imetniki – izumitelji, avtorji, producenti in drugi podjetniki. To pa od njih spet zahteva vsaj osnovno poznavanje delovanja, izvajanja in uveljavljanja teh pravic v vsakodnevni praksi. Tako je krog sklenjen, in že smo pri poslanstvu in cilju Pretnarjeve knjige (ki je – mimogrede rečeno – več kot zgolj priročnik): dvigniti splošno zavedanje o pomenu intelektualne lastnine, pomagati njenim upravičencem in odpreti oči tudi kakemu politiku. Politiki sicer radi leporečijo o inovativnem gospodarstvu in njegovih konkurenčnih prednostih, po drugi strani pa njegovim avtorjem kakšno prednost raje odvzamejo, kakor dodajo; tak primer je dodatna finančna obremenitev avtorskih honorarjev s socialnimi prispevki, tudi kadar so ti že plačani iz delovnega razmerja (in gre torej za dvojno plačilo). Iz vseh teh razlogov je treba tej knjigi dr. Bojana Pretnarja in založnika, družbe Lexpera (GV Založba), zaželeto uspešno pot med bralce s prepričanjem, da bo v pomoč avtorjem, podjetnikom in vsem drugim, ki se jih dotika dragoceno področje intelektualne lastnine.

dr. Miha Trampuž

Predgovor

Knjiga je zamišljena kot praktičen in priročen oris pravnih in predvsem poslovnih vidikov intelektualne lastnine, ki so bistveni pri posodabljanju tehnoloških procesov ter pri razvoju in trženju inovativnih izdelkov.

Matematika uči, da je rešitev matematično zapisanega problema ali naloge mogoča le, če so izpolnjeni ne samo vsi potrebni, temveč tudi vsi zadostni pogoji. V sodobnem poslovanju velja, da je nenehna inovativnost absolutno potreben pogoj za tržni uspeh, kar je večini slovenskih managerjev in podjetnikom seveda dobro znano; toda ali je pogoj inovativnosti hkrati zadosten pogoj za tržni uspeh?

Namen knjige je pokazati, da je intelektualna lastnina – patenti, poslovna skrivnost, blagovne in storitvene znamke, modeli, avtorsko pravo in tako dalje – tisti ključni poslovni instrument, ki dopolnjuje potrebni pogoj nenehne inovativnosti za tržno uspešnost tudi z vidika zadostnosti. Poseben problem je dejstvo, da se v zvezi z inovacijami sicer pravilno, toda preozko razmišlja predvsem o patentnem varstvu; za tržni uspeh so namreč zelo pogosto odločilne še druge kategorije intelektualne lastnine. To je razlog, da poleg patentnega varstva, ki sicer tvori glavnino vsebine knjige, namenjam precej pozornosti tudi varstvu modelov in blagovnih znamk. Ti kategoriji sta več kot nujni za ustrezno tržno prepoznavnost vsakega izdelka, vključno seveda takšnega, ki je morda patentiran. Nekaj skromnih besed namenjam še avtorskopravnemu varstvu in varstvu poslovne skrivnosti kot kategorijama, ki sta prav tako pogosto prezrti.

Od managerjev in inovatorjev seveda ne moremo niti ne smemo pričakovati, da bi podrobno poznali pravo intelektualne lastnine, ki iz leta v leto postaja vse bolj zapleteno in obširno samostojno pravno področje. Toda skoraj nujno je, da osnovna pravna načela in poslovne učinke intelektualne lastnine poznajo toliko, da pravočasno pridobijo strokovne nasvete za ustrezne ukrepe, s katerimi se lahko izognejo raznim in nemajhnim tržnim tveganjem.

Brez inovacij ne bi bilo patentov; ob tej preprosti resnici nekoliko prese- neča, da literatura o managementu inovacij le redko – če sploh – obravnava patente in druge relevantne kategorije intelektualne lastnine; in obratno, v literaturi o pravi intelektualne lastnine, še zlasti o patentnem pravu, pravi- loma ne zasledimo obravnave inovacijskih procesov. Ob tem je dodatna težava

dejstvo, da se v pogovornem jeziku veliko relevantnih pojmov s področja inovativnosti – invencija, inovacija, znanstveno odkritje, izum in podobno – uporablja v različnih pomenih, kar lahko vodi do pojmovne zmede. Ta knjiga je seveda namenjena predvsem obravnavi intelektualne lastnine, vendar iz omenjenih razlogov prvo poglavje zajema kratko predstavitev in opredelitev osnovnih pojmov znanstveno podprte tehnično-tehnološke inovativnosti, kar ji v primerjavi z ustaljeno prakso v razpoložljivi literaturi daje pečat redkosti.

Zaradi večdisciplinarnega pristopa bi knjiga lahko bila zanimiva tudi za raziskovalce na univerzah in v znanstveno-raziskovalnih ustanovah, in ne samo za tiste, ki se v podjetjih neposredno ukvarjajo z raziskovanjem ali razvojem novih izdelkov in tehnologij. Poleg tega bi bila lahko koristno študijsko gradivo za študente naravoslovja ali tehniških ved – seveda, če je v njihovem študijskem programu uvodni predmet o inovacijah in patentih, kakršnega ima sicer dandanes večina tehniško-naravoslovnih fakultet po svetu. Zaradi poslovno-tržne interpretacije patentov, znamk in podobnega je knjiga vsekakor primeren pripomoček tudi za študente poslovno-ekonomskih ved. Morda jo bo vzel v roke še kakšen patentni zastopnik. Ne nazadnje pa utegne pritegniti pozornost odvetnikov ali v gospodarstvu aktivnih pravnikov, čeprav (ali morda prav zato ker) ni strogo pravniška. Ob tem žal ne moremo spregledati več kot skrb vzbujajočega dejstva, da v Sloveniji v študijskih programih prava intelektualne lastnine tako rekoč ni – medtem ko v svetu vse solidne pravne fakultete poleg obveznih dodiplomskih predmetov ponujajo večletne specializirane podiplomske študije prav za to področje.

Z željo po prijaznejši berljivosti je delo napisano v poenostavljenem slogu in popestreno z opisi konkretnih primerov iz domače in tuje prakse. Stopnja akademskega formalizma je minimalna, z razmeroma redkimi opombami pod črto, ki so navedene le tam, kjer dajejo dodatno praktično informacijo ali kjer bi njihova opustitev pomenila bodisi pomanjkljivo navedbo vira bodisi nedostojno zamolčanje avtorske pravice. Navkljub vsem poenostavitvam sem si po najboljših močeh prizadeval, da strokovna raven vsebine ne bi trpela; seveda za vse morebitne napake prevzemam polno odgovornost.

Čenjenima prijateljema prof. dr. Jožetu Strausu in dr. Mihi Trampužu se iskreno zahvaljujem za prijazne besede. Zahvala gre tudi sponzorjem za finančno pomoč, s katero so omogočili izdajo knjige. In ne nazadnje se zahvaljujem družbi Lexpera (GV Založba) za izdajo in natis knjige v privlačni obliki.

Avtor

Portorož, oktober 2019

Kazalo

1. Osnovni pojmi znanstveno podprte inovativnosti	15
1.1. Znanje	16
1.2. Invencija	19
<i>Znanstveno odkritje</i>	20
<i>Izum</i>	21
<i>Tehnična izboljšava</i>	23
1.3. Inovacija	23
1.4. Inovacijski proces	27
<i>Faza invencije: spodbujanje ustvarjalnega mišljenja</i>	28
<i>Faza inovacije: tehnično in tržno-ekonomsko tveganje</i>	30
<i>Inovacijska veriga</i>	30
<i>Inovacijski proces v podjetju</i>	32
<i>Shematski prikaz inovacijskega procesa</i>	33
1.5. Industrijska tehnologija	34
<i>Tehnološke veščine ali know-how</i>	35
<i>Lastninska razpoložljivost tehnologije</i>	36
<i>Komercialni prenos tehnologije</i>	38
2. Predstavitev intelektualne lastnine	41
2.1. Zakaj je intelektualna lastnina sploh potrebna	41
<i>Neiztrošljivost znanja in odpoved tržnih ekonomskih zakonitosti</i>	42
<i>Institucionalni pogoji za pošteno konkurenco</i>	43
2.2. Opredelitev intelektualne lastnine	44
<i>Formalna opredelitev</i>	44
<i>Od varstva znanja do varstva tržne prepoznavnosti</i>	45
2.3. Tri glavne skupine v pravu intelektualne lastnine	46
<i>Pariška konvencija – industrijska lastnina</i>	47
<i>Bernska konvencija – avtorska in sorodne pravice</i>	49

<i>Sporazum TRIPS – varstvo računalniških programov in poslovne skrivnosti</i>	51
<i>Druge specifične oblike varstva</i>	55
2.4. Premoženjska in lastninska narava pravic intelektualne lastnine	57
<i>Odsotnost premoženjske narave pri zasebni rabi</i>	57
<i>Premoženjska samostojnost pravic</i>	58
<i>Primer prodaje znamke Rolls-Royce</i>	59
<i>Vrednotenje pravic</i>	59
<i>Lastninska narava pravic</i>	61
3. Izbira ustrezne oblike varstva izumov	65
3.1. Tri načelne možnosti	65
3.2. Potrebnost, smiselnost in izbira ustrezne oblike varstva	66
<i>Kdaj je varstvo sploh potrebno</i>	66
<i>Smiselnost pridobitve varstva</i>	67
<i>Izbira ustrezne oblike varstva</i>	70
4. Patent	73
4.1. Pojem in glavne značilnosti patenta	73
<i>Pojem patenta</i>	73
4.2. Predmet patentnega varstva	75
<i>Opredelitev patentabilnega izuma</i>	75
<i>Nepatentabilni izumi in druge izjeme</i>	77
<i>Novost izuma</i>	78
<i>Inventivna raven izuma</i>	79
<i>Industrijska uporabljivost izuma</i>	80
<i>Primer evropske patentne prijave št. 88904588</i>	80
4.3. Zgradba patentnega dokumenta	81
<i>Opis izuma</i>	81
<i>Patentni zahtevki</i>	82
<i>Povzetek</i>	85
<i>Enotnost izuma</i>	85
4.4. Časovna in teritorialna veljavnost patentnega varstva	86
<i>Časovna veljavnost</i>	86

<i>Teritorialna veljavnost</i>	87
4.5. Načela mednarodnega patentnega prava	88
<i>Pariška konvencija</i>	88
<i>Sporazum TRIPS</i>	93
4.6. Postopki za pridobitev patenta	95
<i>Nacionalna patentna prijava</i>	95
<i>Evropska patentna prijava</i>	97
<i>Mednarodna patentna prijava PCT</i>	102
<i>Osnovna razlaga poizvedb za evropske patentne prijave in prijave PCT</i>	103
<i>Prijava za enotni patent EU?</i>	104
4.7. Objavljanje patentnih prijav	107
5. Varstvena in informacijska funkcija patenta	111
5.1. Varstvena funkcija patenta	111
<i>Pozitivna in negativna pravica iz patenta</i>	111
<i>Sodno varstvo pravic iz patenta</i>	113
5.2. Informacijska funkcija patenta	115
<i>Pomen informacijske funkcije</i>	115
<i>Dostopnost patentne dokumentacije</i>	116
<i>Patentne poizvedbe</i>	117
<i>Iskalne metode za patentne poizvedbe</i>	118
<i>Interpretacija patentnih dokumentov</i>	120
6. Alternativne oblike varstva izumov in <i>know-howa</i>	123
6.1. Patent s skrajšanim trajanjem	123
6.2. Varstvo poslovne skrivnosti	124
6.3. Avtorskopravno varstvo	126
7. Varstvo tržne prepoznavnosti	129
7.1. Pomen in pravne oblike varstva	129
7.2. Model	130
<i>Predmet varstva z modelom</i>	130
<i>Prijava in poti za pridobitev modelnega varstva</i>	130

7.3. Blagovna in storitvena znamka	132
<i>Opredelitev znamke</i>	132
<i>Funkcija izvora</i>	133
<i>Funkcija kakovosti</i>	133
<i>Oglaševalska funkcija</i>	134
<i>Obseg varstva znamke</i>	135
<i>Primer znamke BIG BANG</i>	136
<i>Časovno trajanje varstva znamke</i>	138
<i>Primer znamke Julijana</i>	139
<i>Poti za registracijo znamke</i>	139
<i>Zgradba prijave za znamko</i>	140
<i>Absolutni razlogi za zavrnitev registracije znamke</i>	141
<i>Primer znamke PETROL</i>	143
<i>Primer znamke Ajvar</i>	143
<i>Primer tridimenzionalnih znamk Laško</i>	144
<i>Relativni razlogi za zavrnitev ali razveljavitev znamke</i>	145
<i>Primeri znamk ULTIMAX in Gallus</i>	149
<i>Poizvedbe o znamkah</i>	150
<i>Dodatne pasti pri izbiri novih znamk</i>	151
Sklepna misel	153
Dodatek: O neustreznosti enotnega patenta EU za Slovenijo	155
Izhodišča	155
Ocena ustreznosti UPCA za Slovenijo	157
Sklepne misli	162
Literatura	165